

Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ

I. PATENTIERBARKEIT

A. Patentfähige Erfindungen

1. Technischer Charakter einer Erfindung

FR **Frankreich**

Berufungsgericht Paris vom 15. März 2006 (05/14785) – Cotranex v. Directeur Général de l'INPI

Schlagwort: Patentierbarkeit der Erfindung – Geschäftsmethode – technischer Charakter

Die Patentanmeldung betraf ein Verfahren und System zur Entschädigung von Versicherten in Form von Sachleistungen. Der Direktor des französischen Patentamts (INPI) vertrat die Auffassung, dass der Gegenstand der Patentanmeldung des Unternehmens C nicht als patentierbare Erfindung im Sinne des Gesetzes anzusehen war, und die Anmeldung wurde zurückgewiesen. Das Unternehmen C wendet sich gegen die Feststellung, dass seine Erfindung einen geschäftlichen Zweck verfolge, und die sich daraus ergebende Zurückweisung seiner Patentanmeldung, deren Ansprüche ihm zufolge technische Mittel einsetzen.

Unter Hinweis auf Art. L. 611-10 franz. Gesetz über das Geistige Eigentum vertrat das Berufungsgericht die Auffassung, dass die Art der durch das Patent zu lösenden Aufgabe und die erfindungsgemäße Lösung zu prüfen sind, um festzustellen, ob eine Patentanmeldung eine grundsätzlich patentierbare Erfindung oder im Gegenteil eine von der Patentierbarkeit ausgeschlossene gedankliche oder geschäftliche Methode betrifft. Die Patentanmeldung ermöglicht es Versicherungen, die Verwendung der den Versicherten ausgezahlten Entschädigungssummen zu überprüfen, um eine Zweckentfremdung zu verhindern, und den Versicherten, statt einer Geldsumme einen entsprechenden Ersatz für die verlorene oder beschädigte Sache zu erhalten. Nach Auffassung des Gerichts hat der Direktor des INPI zu Recht festgestellt, dass die Lösung dieser beiden Aufgaben geschäftlicher und nicht technischer Art ist.

Case Law from the Contracting States to the EPC

I. PATENTABILITY

A. Patentable inventions

1. Technical character of an invention

FR **France**

Paris Court of Appeal of 15 March 2006 (05/14785) – Cotranex v Directeur Général de l'INPI

Keyword: patentability – business method – technical character

Company C's patent application related to a method and system of compensation in kind for insurance policyholders. The Director General of INPI had refused the application, holding that its subject-matter could not be considered a patentable invention in the legal sense. Company C objected that the application had been refused by the Director General on the grounds that it concerned a method of doing business, whereas in its view the patent's claims applied technical means.

The Court considered that, in order to determine whether a patent application related to an invention patentable under Art. L. 611-10 French Intellectual Property Code or, on the contrary, a non-patentable mental act or business method, the nature of the problem to be solved by the patent and the solution offered by the invention had to be examined. The patent application enabled insurance companies to check how policyholders used the compensation paid out in order to avoid the misappropriation thereof, and enabled policyholders to obtain a replacement for lost or damaged property rather than receiving a sum of money. The Court upheld the Director General's assessment that the solution to both of these problems was business-related rather than technical.

La jurisprudence des Etats parties à la CBE

I. BREVETABILITE

A. Inventions brevetables

1. Caractère technique d'une invention

FR **France**

Cour d'appel de Paris du 15 mars 2006 (05/14785) – Cotranex c. Directeur Général de l'INPI

Mot-clé : brevetabilité de l'invention – méthode économique – caractère technique

La demande de brevet portait sur un procédé et un système de réparation en nature d'un dommage causé à un assuré sinistré. Le directeur de l'INPI a considéré que l'objet de la demande de brevet de la société C ne pouvait être considéré comme une invention brevetable au sens légal et l'a rejeté. La société C fait grief au directeur de l'INPI d'avoir, pour rejeter la demande de brevet, analysé la finalité de l'invention comme étant économique, alors, selon elle, que les revendications du brevet mettent en œuvre des moyens techniques.

Au visa de l'art. L. 611-10 CPI, la Cour considère qu'afin de déterminer si une demande de brevet porte sur une invention relevant du champ des brevets ou, au contraire, sur une méthode intellectuelle ou économique exclue de la brevetabilité, il convient d'examiner la nature du problème que la demande se propose de résoudre et la solution qu'elle entend y apporter. La demande de brevet propose aux assurances de vérifier l'utilisation faite par les assurés des sommes versées à titre d'indemnisation afin d'éviter le détournement des fonds versés, et aux assurés d'acquiescer un objet de remplacement du bien perdu ou dégradé plutôt que de recevoir une somme d'argent. Le directeur de l'INPI, selon la Cour, a relevé justement que la résolution de ces deux problèmes est d'ordre économique et non technique.

Zum Lösungsvorschlag ist nämlich festzustellen, dass sich Anspruch 1 auf ein Verwaltungszentrum, einen Server und Verbindungen zwischen dem Verwaltungszentrum, den Versicherten und den Versicherungen bezieht. Dieses System setzt mehrere Wirtschaftsakteure miteinander in Verbindung (Verwaltungsstelle, Geschäftsleute, Versicherte und Versicherungen). Dass in Anspruch 1 der Einsatz eines "Servers" erwähnt wird, verleiht dem System noch keinen technischen Charakter, da dieses Mittel nicht als solches beschrieben und im Übrigen auch nicht mit der ihm eigenen Konfiguration, seiner Verwendung und der Art und Weise, wie es zur Pflege des Systems beiträgt, beansprucht wird. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 8 enthalten kein zusätzliches Merkmal, das auf die Lösung einer technischen Aufgabe schließen lasse.

So wird in Anspruch 8 zwar angegeben, wie der Server im Rahmen von Anspruch 1 zum Einsatz kommt, doch wird dieser Server nicht anhand von technischen Merkmalen beschrieben, sondern einzig und allein durch Hinweis auf die Verarbeitung von geschäftlichen Informationen. Der Einsatz dieser technischen Mittel verleiht der beanspruchten Erfindung keinen technischen Inhalt, den sie für sich genommen nicht aufweist.

Nach Auffassung des Gerichts hat der Direktor des INPI daher zutreffend festgestellt, dass dieses Verfahren nicht als Erfindung angesehen werden kann und somit im Sinne von Art. L. 611-10 franz. Gesetz über das Geistige Eigentum nicht patentierbar ist. Die Klage des Unternehmens C wurde abgewiesen.

FR **Frankreich**

Berufungsgericht Paris vom 5. Juni 2009 (07/20589) – Kone v. A

Schlagwort: technischer Charakter

Die beanspruchte Erfindung betrifft ein System zur ferngesteuerten Wartung einer Reihe von in Gebäuden eingebauten Anlagen wie Aufzüge, Lüftungs- und Zentralheizungssystemen oder automatischen Parkgaragentoren.

The solution proposed in claim 1 related to a management centre, a server, and a network linking the centre, the policyholders and the insurance companies. This system had an economic character given the way it brought together different economic operators (management centre, traders, policyholders and insurance companies). According to the Court, the mention in claim 1 of the use of a "server" did not confer technical character on the system, as the server itself was not described and was not claimed in terms of how it was configured or used or how it interacted with the system. Dependent claims 2 to 8 did not contain any additional features that might suggest that a technical problem was being solved.

Thus while claim 8, in particular, specified how the server was used within claim 1, said device was not described from a technical perspective, but merely by reference to the processing of business data. So the use of these technical means did not confer upon the claimed invention a technical content that it did not in itself possess.

The Court concluded that the Director General of INPI had been quite right in his assertion that this method could not be considered an invention and so was not patentable within the meaning of Art. L. 611-10 French Intellectual Property Code. The Court consequently dismissed company C's appeal.

FR **France**

Paris Court of Appeal of 5 June 2009 (07/20589) – Kone v A

Keyword: technical character

The claimed invention related to a system for remotely managing the maintenance of a set of facilities installed in buildings, such as lifts, ventilation systems, district heating systems or automatic car park gates.

En effet, en ce qui concerne la solution proposée, la revendication 1 précitée se rapporte à un centre de gestion, un serveur, des liens unissant le centre, les assurés et les assurances. Ce système, mettant en relation divers opérateurs économiques (organisme de gestion, commerçants, assurés et assureurs), relève du domaine économique. Toujours selon la Cour, la circonstance que la revendication 1 mentionne le recours à un "serveur" ne confère pas pour autant au système un caractère technique, ce moyen n'étant pas en lui-même décrit et n'étant, au demeurant, pas revendiqué dans sa configuration propre, l'utilisation qui en est faite, la manière dont il coopère au soin du système. Les revendications dépendantes 2 à 8 ne comportent aucune caractéristique supplémentaire permettant de considérer que soit résolu un problème technique.

Ainsi notamment, si la revendication 8 précise la manière dont le serveur est utilisé au sein de la revendication 1, il n'en demeure pas moins que ce serveur n'est pas caractérisé sur un plan technique, mais uniquement par référence au traitement d'informations économiques. De sorte, l'utilisation de ces moyens techniques ne confère pas à l'invention revendiquée un contenu technique qu'elle ne possède pas elle-même.

La Cour conclut que le directeur de l'INPI en a exactement déduit que cette méthode ne pouvait être considérée comme une invention et de sorte, n'était pas brevetable au sens de l'art. L. 611-10 CPI, et rejette le recours formé par la société C.

FR **France**

Cour d'appel de Paris du 5 juin 2009 (07/20589) – Kone c. A

Mot-clé : caractère technique

L'invention revendiquée concernait un système pour la gestion à distance de la maintenance d'un ensemble d'équipements installés dans des bâtiments, tels que des ascenseurs, des systèmes de ventilation, de chauffage collectif, des portes automatiques de parcs de stationnement.

Das Bezirksgericht Paris hat die Klage des Unternehmens K auf Nichtigerklärung des französischen Patents Nr. 2 814 901, dessen Inhaber Herr A ist, wegen mangelnder Neuheit bzw. hilfsweise wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit mit Urteil vom 23. Oktober 2007 abgewiesen.

Gegen dieses Urteil legte das Unternehmen K Berufung ein und beantragte die Nichtigerklärung des Patents insbesondere mit der Begründung, dass es keine Erfindung beinhalte, sondern lediglich eine nichttechnische Lösung für eine wirtschaftliche Aufgabenstellung. Zur Gültigkeit von Anspruch 1 bringt der Kläger im Wesentlichen vor, Gegenstand dieser Erfindung sei ein auf dem Gebiet der geschäftlichen Tätigkeiten angesiedeltes Verwaltungssystem, das es dem Verwalter ermöglichen solle, sich selbst von der ordnungsgemäßen Erfüllung des Wartungsvertrags zu vergewissern; die zu lösende Aufgabe sei somit nicht technischer, sondern rein geschäftlicher Art; das Übermitteln von Informationen über Funktionsfehler der Anlagen, die von mit zwei Rechnern versehenen Überwachungseinheiten festgestellt würden, sei zum Zeitpunkt der Anmeldung des Patents bekannt gewesen. Der einzige Beitrag der Erfindung bestehe somit darin, eine geschäftliche Aufgabe dadurch zu lösen, dass beiden Vertragspartnern dieselben Informationen über die Ausführung eines Wartungsvertrags übermittelt würden.

Zum Vorliegen einer Erfindung im Sinne von Art. L. 611-10 franz. Gesetz über das Geistige Eigentum stellte das Berufungsgericht Paris fest, dass das Unternehmen K sowohl die mit der Erfindung zu lösende Aufgabe als auch das mit ihr erzielte Ergebnis verkennt. Wie der Beklagte betont, muss ein Anspruch nämlich als Ganzes beurteilt werden, um zu ermitteln, ob das Gebiet, in das sein Gegenstand fällt, grundsätzlich von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, und ob er einen technischen Charakter aufweist. Vorliegend betrifft die zu lösende Aufgabe die unzulänglichen Informationen, über die der Verwalter der Anlagen zu deren Funktionieren und die Reaktion der Wartungsfirma auf Störungen verfügt.

By decision of 23 October 2007, the Paris District Court had dismissed company K's request for revocation of French patent 2 814 901, owned by Mr A., for lack of novelty and, on an auxiliary basis, lack of inventive step.

On appeal, company K (appellant) requested revocation of the patent, mainly on the grounds that it did not constitute an invention but simply a non-technical solution to an economic problem. On the validity of claim 1, the appellant essentially submitted that the subject-matter of this invention concerned a management system for the economic sector because it enabled facility managers to verify the fulfilment of obligations agreed upon in a maintenance contract. The problem to be resolved was thus economic rather than technical because the transmission of information on facility malfunctions detected by local monitoring units to two computers had been known at the time of filing. Thus, the invention had merely resolved an economic problem by sending both parties to a maintenance contract identical information on the performance of that contract.

On the existence of an invention within the meaning of Art. L. 611-10 French Intellectual Property Code, the Paris Court of Appeal stated that company K had misconstrued both the definition of the problem that the invention purported to resolve and the result it achieved. As the respondent noted, a claim had to be considered in its entirety to determine whether the field to which the subject-matter related was excluded from patentability and whether or not it had technical character. In the case in question, the problem to be resolved related to the lack of information available to the facility manager on facility operation and the maintenance company's response to malfunctions.

Le jugement du TGI Paris en date du 23 octobre 2007 avait débouté la société K de sa demande d'annulation pour défaut de nouveauté et, subsidiairement, défaut d'activité inventive, du brevet français n° 2 814 901 dont Monsieur A est titulaire.

En appel, la société K, appelante, sollicite l'annulation du brevet aux motifs notamment qu'il ne constitue pas une invention mais simplement une solution non technique apportée à un problème économique. Sur la validité de la revendication 1, l'appelante soutient en substance que l'objet de cette invention concerne un système de gestion dans le domaine des activités économiques car il vise à offrir au gestionnaire la possibilité de vérifier par lui-même la parfaite exécution des dispositions du contrat de maintenance, en sorte que le problème à résoudre ne serait qu'économique et non technique, étant observé que l'envoi d'informations relatives aux défauts de fonctionnement des équipements détectés par des unités locales de surveillance à deux calculateurs était connu à la date de dépôt du brevet. Ainsi, la seule contribution de l'invention serait de résoudre un problème économique par la transmission aux deux parties à un contrat de maintenance des mêmes informations sur l'exécution de celui-ci.

Sur l'existence d'une invention au sens de l'art. L. 611-10 CPI, la Cour d'appel de Paris énonce que la société K se méprend sur la définition du problème que l'invention prétend résoudre comme sur le résultat qu'elle atteint. En effet, comme le souligne l'intimé, une revendication doit être appréhendée dans son ensemble pour déterminer si le domaine dont son objet relève, est exclu du champ de la brevetabilité et présente ou non un caractère technique. En l'espèce, le problème à résoudre tient à l'insuffisance des informations dont dispose le gestionnaire d'équipements sur le fonctionnement de ceux-ci et sur les réponses apportées par l'entreprise de maintenance aux incidents de fonctionnement.

Die Erfindung, die Gegenstand von Anspruch 1 ist, soll dem Verwalter Mittel an die Hand geben, um das Funktionieren der Anlagen kontrollieren und die Einsätze der Wartungsfirma verfolgen zu können. Es geht darum, ihn mit den technischen Informationsmitteln auszustatten, die es ihm ermöglichen, diese Kontrolle auszuüben; in diesem Stadium spielt es keine Rolle, ob diese technischen Mittel zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung einzeln oder in Verbindung miteinander bekannt waren. Das durch die Kombination der beanspruchten Mittel erzielte Ergebnis besteht darin, dass dem Verwalter von den Überwachungseinheiten vor Ort möglichst vollständige technische Informationen übermittelt werden, da es sich um dieselben Informationen handelt, die auch die Wartungsfirma erhält. Zwar kann sich der Verwalter anhand dieser Daten außerdem von der ordnungsgemäßen Erfüllung der im Wartungsvertrag festgelegten Verpflichtungen vergewissern, doch ist dies nur eine mögliche Verwertung des Ergebnisses, die an dessen Natur nichts ändert. Die beanspruchte Erfindung ist somit nach Auffassung des Berufungsgerichts tatsächlich eine Erfindung im Sinne von Art. L. 611-10 franz. Gesetz über das Geistige Eigentum.

Das Berufungsgericht wies daher die Einwände der unzureichenden Beschreibung und mangelnden Neuheit zurück, erklärte Anspruch 1 jedoch wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig.

FR Frankreich

Kassationsgerichtshof vom 10. November 2009 (08-18218) – Syrdrec v. Groupement Carte Bleue

Schlagwort: technischer Charakter

Das Berufungsgericht Toulouse hat mit dem angefochtenen Urteil vom 28. Mai 2008 festgestellt, dass das Unternehmen S Inhaber des französischen Patents Nr. 9 107 639 für ein "Bezahlsystem" ist. Das Unternehmen O habe dann ein europäisches Patent für ein "Kreditkartensystem und -verfahren" erhalten, ... das vom Unternehmen G im Rahmen der Online-Bezahlungsfunktion "e-carte bleue" verwertet wurde. Das Unternehmen S verklagte G wegen Verletzung seines Patents.

The invention forming the subject-matter of claim 1 aimed to provide a facility manager with means to verify the operation of facilities and monitor the activities of the maintenance company. This involved giving the manager the technical means of information needed to perform these tasks, at which stage it was irrelevant whether or not those means were known, either individually or in combination, when the patent was filed. The result of combining the claimed means was that the local monitoring units sent the fullest possible technical information to the facility manager, this being the same as the information sent to the maintenance company. While the facility manager could use this information, among other things, to check the fulfilment of obligations agreed upon in a maintenance contract, this was only one possible use of the result and did not alter its nature. The Court of Appeal therefore held that the invention as claimed was indeed an invention within the meaning of Art. L. 611-10 French Intellectual Property Code.

The Court of Appeal rejected the pleas of insufficiency of disclosure and lack of novelty but revoked claim 1 for lack of inventive step.

FR France

Court of Cassation of 10 November 2009 (08-18218) – Syrdrec v Groupement Carte Bleue

Keyword: technical character

According to the Toulouse Court of Appeal's contested judgment of 28 May 2008, company S was the proprietor of French patent no. 9 107 639 relating to a "cashing system"; company O had subsequently obtained a European patent for a "credit card system and method"; said patent had been sub-licensed by company G for use in an e-Card Bleue payment service for online shopping; and company S had sued G for patent infringement.

L'invention objet de la revendication 1, propose de fournir au gestionnaire des moyens de contrôle du fonctionnement des appareils et de suivi des interventions de l'entreprise de maintenance ; il s'agit de le doter de moyens techniques d'informations propres à lui permettre d'exercer ce contrôle, moyens techniques dont il est indifférent à ce stade que, pris individuellement ou en combinaison, ils fussent connus lorsque le brevet fut déposé. Le résultat obtenu par la combinaison des moyens revendiqués réside dans la transmission au gestionnaire, par les unités locales de surveillance, d'informations techniques les plus complètes possibles, puisqu'elles sont identiques à celles transmises à la société de maintenance. Si le gestionnaire peut, au vu de celles-ci, s'assurer en outre de la parfaite exécution des obligations prévues par le contrat de maintenance, cette conséquence n'est qu'une modalité d'exploitation du résultat qui ne change pas la nature de celui-ci. L'invention revendiquée constituait dès lors bien, selon la Cour d'appel, une invention au sens de l'art. L. 611-10 CPI.

La Cour d'appel, qui rejette les moyens de défaut de description et de défaut de nouveauté, annule toutefois la revendication 1 pour défaut d'activité inventive.

FR France

Cour de cassation du 10 novembre 2009 (08-18218) – Syrdrec c. Groupement Carte Bleue

Mot-clé : caractère technique

Selon l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Toulouse du 28 mai 2008, la société S est titulaire d'un brevet français n° 9 107 639 couvrant un "système d'encaissement" ; la société O a par la suite obtenu un brevet européen portant sur un "système et procédé de carte de crédit" ... par la suite exploité par la société G qui l'utilise dans le cadre d'un service "e-carte bleue" ; la société S a agi contre G en contrefaçon de brevet.

Mit seiner Revision wandte sich das Unternehmen S insbesondere gegen die Nichtigerklärung der Ansprüche 1 und 7 des französischen Patents Nr. 9 107 639 durch das Berufungsgericht. S brachte vor, dass Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solche zwar nicht patentierbar seien, wohl aber die technische Anwendung derartiger Verfahren. Das Berufungsgericht habe festgestellt, dass sich das Patent des Unternehmens S darauf beschränke, Grundsätze aufzustellen, ohne die technischen Mittel zur Ausführung der Erfindung darzulegen. Es sei auf das Vorbringen des Unternehmens S nicht eingegangen, das nachgewiesen habe, dass die zu verwendenden technischen Mittel im Patent angegeben seien: nämlich eine Karte mit ganz bestimmten Merkmalen, Online-Kommunikationsmittel, eine Rechen- und Steuereinheit, eine funktionelle Bearbeitungssequenz für die Transaktionen sowie Signale für Annahme oder Ablehnung. Damit habe das Berufungsgericht gegen Art. 455 franz. Zivilprozessordnung verstoßen.

Der Kassationsgerichtshof urteilte jedoch, dass das Berufungsgericht in seinem Urteil festgestellt hatte, dass im Patent zwar die erwarteten Ergebnisse genannt würden, seine Funktionsweise jedoch in keiner Weise erläutert werde. Es würden somit lediglich Grundsätze aufgestellt, ohne die technischen Mittel zur Ausführung der Erfindung darzulegen. Im Urteil des Berufungsgerichts heiße es ferner, dass die Beschreibung nichts weiter sei als eine "Umschreibung" der generell bei den ins Auge gefassten Transaktionen zu erfüllenden Vorgaben und dass jeder Systementwickler im Hinblick auf die elektronische Verwaltung dieser logischen Vorgaben eine Datenbank verwenden müsse, die ein Verzeichnis der Käufer in einer Tabelle ohne Dubletten umfasse. Angesichts dieser Feststellungen sowie insbesondere auch der Tatsache, dass der Kläger (das Unternehmen S) in seinen Klageanträgen weder den Einsatz von Online-Kommunikationsmitteln noch den Grundsatz einer Rechen- und Steuereinheit beansprucht hatte, stellte der Kassationsgerichtshof fest, dass sich das Berufungsgericht sehr wohl zu den angeblich überangenen Anträgen geäußert und die Patentierbarkeit einer technischen Anwendung nicht grundsätzlich ausge-

Company S objected, in particular, to the judgment's revocation of claims 1 and 7 of French patent no. 9 107 639, arguing that while business methods were not patentable as such, the technical application of such methods was patentable, and that the Court of Appeal had violated Art. 455 French Code of Civil Procedure by nevertheless declaring, according to company S, that its patent merely set forth principles and did not specify the technical means for carrying them out. The Court had not responded to its arguments demonstrating that the patent did specify the technical means to be used (card with clearly specified characteristics, online communication facilities, a computing and control unit, a transaction processing routine and accept/reject signals).

According to the Court of Cassation, however, the Court of Appeal had observed in its judgment that though the patent specified the expected outcome it never explained how to achieve it, so it merely set out the principles without specifying the technical means for carrying them out. The judgment of the Court of Appeal had also noted that the description was merely a list of constraints common to the envisaged transactions, and that for the electronic management of these logical constraints a system designer would have to use a non-redundant database of buyers. Given the above, and especially the fact that the claimant (company S) had failed in its submissions to claim either the use of online communication facilities or the principle of a computing and control unit, the Court of Cassation found that the Court of Appeal had indeed responded to the allegedly overlooked submissions and had not ruled out the patentability of a technical application in principle, but had noted the omission of such an application in the case in question. The Court of Appeal had therefore justified its decision to revoke the contested claims.

La société S fait notamment grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des revendications 1 et 7 du brevet français n° 9 107 639, alors que, selon elle, si les méthodes commerciales ne sont pas brevetables en tant que telles, l'application technique donnée à de telles méthodes est brevetable. En affirmant néanmoins que le brevet détenu par la société S se bornait à poser des principes sans que les moyens techniques permettant la réalisation soient explicités, sans répondre aux moyens soulevés par la société S qui démontrait que le brevet précisait les moyens techniques à utiliser (carte aux caractéristiques bien précises, moyens de communication en ligne, unité de calcul et de commande, séquence fonctionnelle de traitement des transactions et signaux d'acceptation ou de refus), la Cour d'appel avait, selon la société S, violé l'art. 455 du code de procédure civile.

Mais, selon la Cour de cassation, l'arrêt de la Cour d'appel relève que le brevet énonce les résultats qui en sont attendus, mais que son fonctionnement n'est nullement expliqué, de sorte qu'il se borne à poser des principes, sans que les moyens techniques permettant la réalisation soient explicités. L'arrêt de la Cour d'appel retient encore que la description n'est qu'un "habillage" des contraintes communes aux opérations envisagées, et que pour une gestion électronique de ces contraintes logiques, tout concepteur de système doit utiliser une base de données qui comporte un répertoire des acquéreurs dans une table sans doublons. Selon la Cour de cassation, en l'état de ces constatations, et dès lors notamment que le demandeur (la société S) ne revendiquait dans ses conclusions, ni le recours à des moyens de communication en ligne, ni le principe d'une unité de calcul et de commande, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, et n'a pas exclu par principe la brevetabilité d'une application technique, mais constaté qu'une telle application faisait défaut en l'espèce, a justifié sa décision d'annuler les revendications contestées.

schlossen, sondern festgestellt hat, dass eine solche vorliegend fehle. Damit hat es seine Entscheidung, die angefochtenen Ansprüche für nichtig zu erklären, begründet.

SE Schweden

Patentbeswerdegericht Stockholm (Patentbesvärsträtten) vom 6. Februar 2009 – Rs. 04-329

Schlagwort: technischer Charakter – Kartenspiele

Im vorliegenden Fall bestand die Erfindung in einem speziellen Hilfsmittel für Personen, denen Lesen, Buchstabieren und die Worterkennung Schwierigkeiten bereiten, das ihnen durch eine besondere Trennung der Wörter in ihre Bestandteile helfen sollte, phonologische Bewusstheit zu entwickeln. Hierfür umfasste das Hilfsmittel eine Reihe von Kartenspielen mit mehreren Karten, die jeweils auf einer Seite mit einem Wort beschriftet waren.

Das schwedische Patentamt hatte die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, die beanspruchte Erfindung sei nichts weiter als eine Wiedergabe von Informationen und als solche nicht patentierbar. Mit seiner Beschwerde gegen diese Entscheidung machte der Anmelder geltend, dass die beanspruchte Erfindung eine Lernhilfe in Form mehrerer mit Worten beschrifteter Karten beinhalte, die zu pädagogischen Zwecken eingesetzt werden sollten und nicht – wie vom Patentamt behauptet – einfach nur der Wiedergabe von Informationen dienten. Zur Untermauerung seines Standpunkts berief sich der Anmelder auf das Beispiel einer ähnlichen Erfindung, auf die das EPA ein Patent erteilt habe (siehe EP 1 007 168 B1 "Vorrichtung zum Spielen eines Spiels").

Nach Auffassung des Beschwerdegerichts bezog sich Anspruch 1 auf ein Hilfsmittel, bestehend aus "einer Reihe von Kartenspielen, die mehrere Karten umfassen, die jeweils auf einer Seite mit einem Wort [beschriftet] sind". Die Merkmale "Kartenspiele" und "Karten", wie sie aufgrund der Beschreibung zu verstehen seien, seien physischer und somit technischer Natur. Die Beschriftung jeder Karte mit einem Wort sei ebenfalls als technisch anzusehen.

SE Sweden

Stockholm Court of Patent Appeals (Patentbesvärsträtten) of 6 February 2009 – case No. 04-329

Keyword: technical character – card games

In the case at issue, the claimed invention constituted an aid specially adapted for people with difficulties in reading, spelling and word recognition by helping them to achieve a phonological awareness by dividing words into parts in a special manner. For this purpose, the aid encompassed a number of card games with multiple cards, each of which had a word written on one side.

The Swedish Patent Office had rejected the application on the grounds that the claimed invention was merely a presentation of information and therefore not patentable. Upon appeal against this decision, the applicant argued that the claimed invention involved a learning aid in the form of a plurality of cards with words written on them in order to serve educational purposes and not – as considered by the Patent Office – as a mere presentation of information. In support of its case, the applicant cited the example of a similar invention which had been granted by the EPO (see EP 1 007 168 B1 "Apparatus for playing a game").

In the Court's view, claim 1 related to an aid which consisted of "a number of card games comprising a plurality of cards, each of which has a word [written] on one side of the card". The features "card games" and "cards", as these were to be understood on the basis of the description, were physical and thus technical in nature. The fact that each of the cards had a word written on it should also be regarded as technical in nature. Whereas the other features of the claim

SE Suède

Cour d'appel de Stockholm en matière de brevets (Patentbesvärsträtten) du 6 février 2009 – affaire n° 04-329

Mot-clé : caractère technique – jeux de cartes

Dans l'affaire en question, l'invention revendiquée constituait une aide spécialement adaptée aux personnes ayant des difficultés de lecture, d'orthographe et de reconnaissance des mots visant à faciliter l'acquisition d'une conscience phonologique en découpant les mots d'une manière spéciale. A cette fin, l'aide comprenait plusieurs jeux de cartes avec sur chaque carte un mot écrit d'un côté.

L'Office suédois des brevets a rejeté la demande au motif que l'invention revendiquée était simplement une présentation d'informations et de ce fait, n'était pas brevetable. Dans la procédure d'appel contre cette décision, le demandeur a fait valoir que l'invention revendiquée comportait une aide à l'apprentissage sous la forme d'un ensemble de cartes sur lesquelles étaient inscrits des mots dans un but pédagogique et n'était pas, comme l'avancé l'Office des brevets, une simple présentation d'informations. A l'appui de sa demande, le demandeur a cité l'exemple d'une invention similaire qui avait été acceptée par l'OEB (voir EP 1 007 168 B1 "Système pour jouer à un jeu").

Selon la Cour d'appel, la revendication 1 se rapportait à une aide constituée "de plusieurs jeux de cartes comportant un ensemble de cartes, avec sur chacune d'elles un mot [écrit] sur un côté". Les caractéristiques "jeux de cartes" et "cartes" telles qu'elles devaient être comprises sur la base de la description étaient physiques, et par conséquent, de nature technique. Le fait que chacune des cartes ait un mot inscrit dessus devrait également être considéré comme

Während die übrigen Merkmale nicht-technisch seien und nach Auffassung des Gerichts offenbar keine technische Wirkung beinhalteten, umfasse das in Anspruch 1 definierte Hilfsmittel technische Merkmale, so dass ihm als Ganzes technischer Charakter zuzusprechen sei, ganz unabhängig davon, ob die technischen Merkmale für den Fachmann bei der Abgrenzung des Hilfsmittels vom Stand der Technik hilfreich seien oder nicht. Das beanspruchte Hilfsmittel wurde daher als Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPÜ gewertet.

Die technischen Merkmale des Hilfsmittels gingen jedoch nicht über die aus dem Stand der Technik bekannten Merkmale hinaus, die ebenfalls ein Kartenspiel kennzeichneten, das dazu konzipiert und somit geeignet war, zu pädagogischen Zwecken eingesetzt zu werden und insbesondere dazu, Kindern dabei zu helfen, lesen, buchstabieren und logisch denken zu lernen. Die Patentanmeldung wurde wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen.

2. Computerimplementierte Erfindungen

DE **Deutschland**

Bundesgerichtshof vom 24. Mai 2004 (X ZB 20/03) – Elektronischer Zahlungsverkehr

Schlagwort: technischer Charakter – computerimplementierte Erfindungen

Die Erfindung betraf ein Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr im Internet. Der Anmeldung war zu entnehmen, dass beim "electronic banking" über Internetverbindungen zwischen dem Kunden und seinem Kreditinstitut zur Sicherung der Datenübertragung Verschlüsselungstechniken verwendet werden, die gegen unberechtigte Angriffe weitestgehend resistent sind. Zwischen dem Computer des Anbieters und demjenigen des Kunden werden hingegen nur bestellrelevante Daten übermittelt, die für Dritte vergleichsweise wertlos sind.

were not technical and, according to the Court, did not appear to contain any technical effects, the aid as defined in claim 1 involved technical features and, taken as a whole, should be deemed to have a technical character, irrespective of whether the technical features helped the skilled person distinguish the aid from the prior art or not. The claimed aid was therefore considered an invention within the meaning of Art. 52(1) EPC.

However, the technical features of the aid did not go beyond those known in the prior art, which equally described a card game designed, and therefore suitable, to be used for educational purposes, and more particularly for helping children learn to read, spell and think logically. The patent application was rejected for lack of novelty.

2. Computer-implemented inventions

DE **Germany**

Federal Court of Justice of 24 May 2004 (X ZB 20/03) – Online banking

Keyword: technical character – computer-implemented inventions

The invention concerned a secure method of performing transactions by online banking. It could be gathered from the application that online banking via an internet connection between clients and their banks used encryption methods largely resistant to unlawful attacks to secure the transferred data, whilst only data relevant to the order and comparatively worthless to third parties was transmitted between the provider and client computer.

étant de nature technique. Alors que les autres caractéristiques de la revendication n'étaient pas techniques et, selon la Cour d'appel, ne semblaient pas contenir d'effets techniques, l'aide telle que définie dans la revendication 1 comportait des caractéristiques techniques et, prise dans sa globalité, devrait donc être considérée comme ayant un caractère technique, que les caractéristiques techniques aient aidé l'homme du métier à établir une distinction entre l'aide et l'état de la technique ou non. L'aide revendiquée a donc été considérée comme une invention au sens de l'art. 52(1) CBE.

Toutefois, les caractéristiques techniques de l'aide n'alliaient pas au-delà de celles connues dans l'état de la technique qui décrivait également un jeu de cartes destiné, et par conséquent adapté, à une utilisation à des fins pédagogiques et plus particulièrement pour aider les enfants à apprendre à lire, à épeler et à produire un raisonnement logique. La demande de brevet a été rejetée pour absence de nouveauté.

2. Inventions mises en œuvre par ordinateur

DE **Allemagne**

Cour fédérale de justice du 24 mai 2004 (X ZB 20/03) – Transaction financière par voie électronique

Mot-clé : caractère technique – inventions mises en œuvre par ordinateur

L'invention concernait un procédé pour l'exécution sécurisée d'une transaction financière par voie électronique sur l'internet. Il ressortait de la demande que, dans le cadre du "electronic banking" par connexion internet entre le client et son institut bancaire, des techniques de cryptage sont utilisées pour sécuriser la transmission des données, qui, dans une très large mesure, sont résistantes aux attaques malveillantes. Seules des données concernant la commande, qui sont comparativement sans valeur pour des tiers, sont transmises entre l'ordinateur du vendeur et celui du client.

In der Vorinstanz hatte das BPatG vertreten, dass im Vordergrund des Verfahrens keine technische Lehre, sondern ein geschäftliches Zahlungsmodell steht. Der BGH konnte hingegen die erforderliche Technizität im Streitfall nicht verneinen, da bei der angemeldeten Lehre das Problem betroffen ist, bestimmte schützenswerte Daten von einem Ort zu einem anderen zu schaffen, die ohne den Lösungsvorschlag über eine unsichere Leitung weitergegeben werden müssten. Ein Verfahren, das der Abwicklung eines im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung liegenden Geschäfts mittels Computer dient, ist allerdings nur dann patentierbar, wenn der Patentspruch über den Vorschlag hinaus, für die Abwicklung des Geschäfts Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere Anweisungen enthält, denen ein konkretes technisches Problem zu Grunde liegt, so dass bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit eine Aussage darüber möglich ist, ob eine Bereicherung der Technik vorliegt, die einen Patentschutz rechtfertigt.

Insofern folgte der BGH seiner Entscheidung vom 17.10.2001 – *Suche fehlerhafter Zeichenketten*. Eine Aufgabe, die sich im Rahmen einer geschäftlichen Tätigkeit stellt, die abgewickelt werden soll, ist – auch wenn sie im Vorfeld technischer Maßnahmen gelöst werden muss – für sich nicht genügend. Das folgt aus dem Zweck des Patentrechts, ausschließlich erfinderische Problemlösungen auf dem Gebiet der Technik durch ein zeitlich beschränktes Ausschließlichkeitsrecht zu fördern. Dabei kommt es auch nicht auf die Bekanntheit des Lösungsmittels "electronic banking" an, welche die Frage der Patentierungsvoraussetzungen und nicht die Frage des Patentierungsausschlusses berührt. Denn auch bei computerbezogenen oder Datenverarbeitung nutzenden Lehren darf die Wertung, ob ein konkretes technisches Problem besteht und gelöst wird oder ob mangels eines solchen ein gesetzlicher Patentierungsausschluss greift, im Ergebnis nicht davon abhängen, ob der angemeldete Gegenstand neu und erfinderisch ist.

At the lower instance, the Federal Patents Court had taken the view that the method in question was primarily concerned with a model for commercial payment and not a technical teaching. By contrast, the Federal Court of Justice found that it was of the requisite technical nature because the claimed teaching related to the problem of transferring from one place to another specific data requiring protection which, in the absence of the proposed solution, would have to be forwarded via an insecure connection. However, a computer-based method of completing a transaction in the course of commercial activity was patentable only if, beyond the proposal to use a computer as a means of processing the data needed to complete the transaction, the claim contained other instructions based on a specific technical problem making it possible to establish as part of the assessment of inventive step whether there was any technical contribution justifying patentability.

The Federal Court of Justice thus followed its decision of 17.10.2001 – *Suche fehlerhafter Zeichenketten* ("search for incorrect strings"). A problem arising as part of a commercial activity to be completed is not sufficient by itself – even if it must be solved as a precursor to any technical measures. That followed from the purpose of patent law, which was to promote only inventive technical solutions through a temporally limited exclusive right. It was not relevant here whether or not "online banking" was known as a solution, that being a question relating to the conditions for patentability and not a question relating to the exceptions to patentability. Even in the case of computer-related teachings or those using computers, the decision whether a concrete technical problem existed and had been solved or whether, in the absence of such a problem, an exception to patentability applied could not depend on whether the claimed subject-matter was new and inventive.

Au cours de l'instance précédente, le Tribunal fédéral des brevets avait estimé que ce qui était au premier plan du procédé était non pas un enseignement technique, mais un modèle commercial de paiement. La Cour fédérale de justice, quant à elle, n'a pas jugé bon de nier en l'espèce la technicité requise, étant donné que l'enseignement revendiqué concernait le problème de transmettre d'un point à un autre certaines données à protéger qui, sans la solution proposée, devraient être transmises par une voie non sécurisée. Un procédé qui sert à réaliser une transaction dans le cadre d'une activité économique n'est toutefois brevetable que si la revendication, en plus de proposer l'utilisation d'un ordinateur pour réaliser la transaction, comme moyen de traitement des données pertinentes, contient d'autres instructions relatives à un problème technique concret, de sorte qu'il soit possible de dire, lors de l'examen de l'activité inventive, s'il est apporté une contribution à la technique justifiant une protection par brevet.

La Cour fédérale de justice a ainsi suivi sa propre décision du 17 octobre 2001 – *Suche fehlerhafter Zeichenketten* ("recherche de suites de caractères erronées"). Un problème qui se pose dans le cadre d'une activité économique à réaliser n'est pas suffisant en soi, même s'il doit être résolu avant d'arriver aux mesures techniques. Cela découle de la finalité du droit des brevets, qui est de promouvoir exclusivement des solutions inventives dans le domaine de la technique en octroyant un monopole d'exploitation limité dans le temps. Il n'importe pas ici de savoir si "la transaction financière par voie électronique" était connue comme élément de la solution, ce qui concernerait plutôt la question des conditions de la brevetabilité que celle de l'exclusion de la brevetabilité. En effet, pour les enseignements mis en œuvre par ordinateur ou utilisant aussi l'informatique, l'évaluation de la question de savoir si un problème technique concret se pose et est résolu ou si, faute d'un tel problème, une exception légale à la brevetabilité entre en jeu, ne doit pas dépendre en fin de compte de la question de la nouveauté et du caractère inventif de l'objet revendiqué.

DE Deutschland**Bundesgerichtshof vom 19. Oktober 2004 (X ZB 34/03) – Rentabilitäts-ermittlung**

Schlagwort: technischer Charakter – computerimplementierte Erfindungen

Der BGH entschied, dass ein Verfahren, bei dem mittels automatischer Erfassung und Übertragung von Betriebsdaten eines ersten medizintechnischen Gerätes an eine zentrale Datenbank sowie der Ermittlung von Vergütungsdaten und kalkulatorischen Kosten die Rentabilität der Anschaffung eines zweiten medizintechnischen Gerätes errechnet wird, als solches nicht dem Patentschutz zugänglich ist.

Nach der BGH-Rechtsprechung ist ein Verfahren, das sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolges eines Programms bedient, mit dessen Hilfe eine Datenverarbeitungsanlage so gesteuert wird, dass der gewünschte Erfolg erzielt wird, nicht schon wegen des Vorgangs der elektronischen Datenverarbeitung dem Patentschutz zugänglich. Da das Gesetz Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche vom Patentschutz ausschließt (§ 1 (2) Nr. 4 und § 1 (3) PatG), muss die beanspruchte Lehre vielmehr Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (BGH v. 24.5.2004 – *Elektronischer Zahlungsverkehr*; BGH v. 17.10.2001 – *Suche fehlerhafter Zeichenketten*).

Im vorliegenden Fall stellte der BGH klar, dass sowohl der technische Charakter des Gerätes, dessen Rentabilität ermittelt werden soll, als auch die Technizität der zur Datenverarbeitung verwendeten Systemkomponenten außer Zweifel stehen. Daraus ergibt sich aber noch kein technisches Problem, das mit den Merkmalen des beanspruchten Verfahrens gelöst würde. Die automatische Datenermittlung und -übertragung verleiht dem beanspruchten Verfahren keinen technischen Charakter. Denn diese Maßnahmen lassen sich nur dem allgemeinen Problem zuordnen, die für das angestrebte betriebswirtschaftliche Ergebnis relevanten Daten mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung selbsttätig zu

DE Germany**Federal Court of Justice of 19 October 2004 (X ZB 34/03) – Profitability calculation**

Keyword: technical character – computer-implemented inventions

The Federal Court of Justice held that a method for determining the economic feasibility of acquiring a new medical technical apparatus by automatically collecting and transmitting to a central database data on the use of an existing apparatus and determining remuneration data and operational costs was not patentable as such.

According to the Court's case law, a method which, in order to achieve the desired effect, used a program as an aid to controlling a computer in such a way that the desired effect is achieved could not be patented solely on the basis of the computer-based process. Rather, since the law excluded computer programs as such from patentability (§ 1(2), No. 4, and § (3) German Patents Act), the claimed teaching had to provide instructions on how to solve a specific technical problem by technical means (Federal Court of Justice of 24.5.2004 – *Elektronischer Zahlungsverkehr*; Federal Court of Justice of 17.10.2001 – *Suche fehlerhafter Zeichenketten*).

In the case at issue, the Court made it clear that the technical character of the apparatus whose profitability was to be calculated and the technical nature of the computer system components were beyond doubt. However, this did not by itself constitute a technical problem solved by the features of the claimed method. The automatic data calculation and transfer did not lend technical character to the claimed method. These measures could only be attributed to the general problem of automatically determining and transferring the data relevant for the desired business result using electronic data processing, but that was not a specific technical problem as defined in the case law. It did not go

DE Allemagne**Cour fédérale de justice du 19 octobre 2004 (X ZB 34/03) – Calcul de rentabilité**

Mot-clé : caractère technique – inventions mises en œuvre par ordinateur

Selon la Cour fédérale de justice, n'est pas brevetable en tant que telle une méthode qui permet, par la collecte et la transmission automatiques des données de fonctionnement d'un premier appareil technico-médical ainsi que par la détermination de données relatives aux paiements et aux coûts de fonctionnement, de calculer la rentabilité de l'acquisition d'un second appareil technico-médical.

D'après la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, une méthode qui, pour obtenir le résultat souhaité, prévoit l'utilisation d'un programme d'ordinateur permettant de commander une installation informatique de telle manière que le résultat en question soit obtenu n'est pas brevetable du seul fait qu'elle utilise des moyens informatiques. Etant donné que la loi exclut de la brevetabilité les programmes d'ordinateur en tant que tels (§ 1 (2) point 4 et § 1 (3) Loi allemande sur les brevets), l'enseignement revendiqué doit au contraire contenir des instructions qui contribuent à résoudre un problème technique concret avec des moyens techniques (Cour fédérale de justice du 24 mai 2004 – *Elektronischer Zahlungsverkehr*; Cour fédérale de justice du 17 octobre 2001 – *Suche fehlerhafter Zeichenketten*).

En l'espèce, la Cour fédérale de justice a clarifié qu'aussi bien le caractère technique de l'appareil dont on cherche à déterminer la rentabilité que la technicité des éléments du système utilisé pour le traitement des données sont hors de doute. Il n'en découle pas, toutefois, qu'il existe un problème technique qui trouverait sa solution dans les caractéristiques de la méthode revendiquée. La collecte et la transmission automatiques des données ne confèrent pas de caractère technique à la méthode revendiquée. En effet, ces mesures relèvent seulement du problème général de recueillir et transmettre automatiquement les données pertinentes pour obtenir le résultat économique recherché au moyen du traitement

ermitteln und zu übertragen. Das stellt aber kein konkretes technisches Problem im Sinne der Rechtsprechung dar. Denn es geht nicht über die gerade nicht genügende allgemeine Zielsetzung hinaus, sich zur Erreichung eines außer-technischen Ergebnisses der elektronischen Datenverarbeitung und -übertragung zu bedienen. Dementsprechend enthält der Anspruch auch kein Lösungsmittel, das über die Anweisung an den Fachmann hinausginge, die Datenermittlung und -übertragung "automatisch" vorzunehmen.

DE Deutschland

Bundespatentgericht vom 10. Februar 2005 (17 W (pat) 46/02) – *Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr II*

Schlagwort: technischer Charakter – computerimplementierte Erfindungen

Die streitige Anmeldung betraf ein Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr auf Grund der Anweisung, zur Übermittlung des Überweisungsdatensatzes ein elektronisches Zahlungssystem zu benutzen. In seinem Vorbeschluss war das BPatG der Auffassung, dass im Vordergrund des streitigen Verfahrens ein geschäftliches Zahlungsmodell und nicht eine technische Lehre stehe. Der BGH hatte die Sache an das BPatG zurückverwiesen, da die Technizität der angemeldeten Lehre nicht verneint werden könne (siehe Zusammenfassung der BGH-Entscheidung vom 24.05.2004 – *Elektronischer Zahlungsverkehr* in diesem Bericht).

In der Folgeentscheidung *Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr II* bejahte das BPatG die Technizität des Verfahrens, wobei es erkannte, dass die Bereicherung der Technik allein in der Anweisung, zur Übermittlung des Überweisungsdatensatzes ein elektronisches Zahlungssystem zu benutzen, bestehe.

beyond the general objective of using electronic data processing and transfer to achieve a non-technical effect, which objective was precisely not sufficient. Accordingly, the claim did not contain any solution going beyond the guidance that the skilled person should calculate the data "automatically".

DE Germany

Federal Patents Court of 10 February 2005 (17 W (pat) 46/02) – *Online banking transaction II*

Keyword: technical character – computer-implemented inventions

The patent application at issue concerned a secure method of performing transactions online based on an instruction to use an electronic banking system to transmit the transfer data. In a previous judgment, the Federal Patents Court had taken the view that the method in question was primarily concerned with a model for commercial payment and not a technical teaching. The Federal Court of Justice overturned the judgment of the Federal Patents Court and referred the case back to it on the ground that the claimed teaching had to be deemed technical (see summary of the Federal Court of Justice's decision of 24.05.2004 – *Online banking* decision in the present report).

In its subsequent judgment *Online banking transaction II*, the Federal Patents Court confirmed that the method was technical, but held that its technical contribution consisted solely of the instruction to use an electronic banking system to transmit the transfer data.

informatique des données. Mais cela ne constitue pas un problème technique concret au sens de la jurisprudence. Car cela ne va pas au-delà de l'objectif général, et justement insuffisant, d'utiliser le traitement et la transmission informatiques des données pour atteindre un résultat non technique. Ainsi, la revendication ne contient aucun élément de solution qui aille au-delà de l'instruction donnée à l'homme du métier de procéder à la collecte et à la transmission "automatiques" des données.

DE Allemagne

Tribunal fédéral des brevets du 10 février 2005 (17 W (pat) 46/02) – *Transaction financière par voie électronique II*

Mot-clé : caractère technique – inventions mises en œuvre par ordinateur

La demande en cause concernait une méthode pour opérer de façon sécurisée une transaction financière électronique fondée sur l'instruction d'utiliser un système de paiement électronique pour transmettre l'ensemble des données relatives au virement. Dans sa décision antérieure, le Tribunal fédéral des brevets avait estimé que ce qui était au premier plan de la méthode litigieuse était un modèle commercial de paiement et non pas un enseignement technique. La Cour fédérale de justice avait annulé la décision et avait renvoyé l'affaire devant le Tribunal fédéral des brevets, étant donné que l'on ne pouvait nier la technicité de l'enseignement revendiqué (voir le résumé de l'arrêt de la Cour fédérale de justice du 24.05.2004 – *Transaction financière par voie électronique* dans le présent rapport).

Dans la décision suivante *Transaction financière par voie électronique II*, le Tribunal fédéral des brevets a reconnu la technicité de la méthode, tout en constatant que la contribution apportée à la technique résidait uniquement dans l'instruction d'utiliser un système de paiement électronique pour transmettre l'ensemble des données relatives au virement.

Das BPatG kam jedoch zu dem Ergebnis, dass das Verfahren nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Die Verwendung eines an sich bekannten elektronischen Zahlungssystems sei dem zuständigen Fachmann nahegelegt. In seiner Begründung ging das BPatG von den Ausführungen des BGH in der Entscheidung *Elektronischer Zahlungsverkehr* aus, dass bei der Prüfung computerimplementierter Verfahren auf erfinderische Tätigkeit lediglich die (weiteren) Anweisungen eines Anspruchs zu Grunde zu legen sind, die die Aussage ermöglichen, dass eine Bereicherung der Technik vorliegt; damit solle sichergestellt werden, dass sich die Feststellung erfinderischer Tätigkeit auf der Grundlage vollziehe, derentwegen der angemeldete Gegenstand eine Lehre zum technischen Handeln darstelle. Da im vorliegenden Fall allein der in Merkmal b) des Anspruchs angegebene "Verwendung eines an sich bekannten elektronischen Zahlungssystems (electronic banking)" zur Übermittlung des (vollständigen) Überweisungsdatensatzes vom Computer des Kunden an den Computer seines Kreditinstituts eine konkrete technische Problemstellung zugrunde liege, sei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit allein diese Anweisung zugrunde zu legen. Die anderen Aspekte des Verfahrens, die sich mit der Abfolge der Zahlungsschritte unter Einschaltung einer neutralen Instanz unter Verwendung von Schlüsselinformationen und eines automatisch erzeugten Überweisungsdatensatzes befassen, seien durch geschäftliche Erwägungen bestimmt und somit für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit unbeachtlich (unter Verweis auf T 258/03, ABI. EPA 2004, 575).

Nevertheless, it concluded that the method was not based on an inventive step. It was obvious to the skilled person to use a per se known electronic banking system. In its reasons, it found, having regard to the Federal Court of Justice's findings in its *Online banking* judgment, that the question whether a computer-implemented method was technical could be assessed only on the basis of those (other) instructions in a claim which supported a finding of a technical contribution. This was intended to ensure that inventive step was established on the same basis as rendered the claimed subject matter a practical technical teaching. Since, in this case, only the "use of per se known electronic banking" to transmit the (full) set of transfer data from the client's to the bank's computer specified in feature (b) of the claim was based on a specific technical problem, only the instruction to do so could be taken as the basis for assessing inventive step. The other aspects of the method, which concerned the sequence of payment steps activating a neutral channel using key information and automatically generated data, were based on business considerations and therefore irrelevant for assessing inventive step (with reference to T 258/03, OJ EPO 2004, 575).

Le Tribunal fédéral des brevets est toutefois parvenu à la conclusion que la méthode ne reposait pas sur une activité inventive. L'utilisation d'un système de paiement électronique connu en soi était évidente pour l'homme du métier. Dans les motifs, le Tribunal fédéral des brevets a pris pour point de départ les considérations de la Cour fédérale de justice dans l'arrêt *Transaction financière par voie électronique*, selon lesquelles il convient de se fonder, lors de l'examen quant à l'activité inventive de procédés mis en œuvre par ordinateur, uniquement sur les (autres) instructions de la revendication qui permettent d'affirmer l'existence d'une contribution à la technique ; de cette façon on pouvait garantir que le constat d'activité inventive était effectué sur la base que l'objet revendiqué comportait un enseignement technique. Etant donné que, en l'espèce, seule "l'utilisation d'un système de paiement électronique connu en soi (electronic banking)" pour la transmission des données (complètes) relatives au virement de l'ordinateur du client vers l'ordinateur de son institut bancaire, telle qu'indiquée dans la caractéristique b) de la revendication, reposait sur la formulation d'un problème technique concret, il convenait de fonder l'appréciation de l'activité inventive uniquement sur cette instruction. Les autres aspects de la méthode, qui concernaient la succession des étapes du processus de paiement, avec intervention d'une instance neutre et utilisation d'informations clés et de données de paiement générées automatiquement, étaient déterminés par des considérations d'ordre commercial et, par conséquent, non pertinents pour l'appréciation de l'activité inventive (référence à T 258/03, JO OEB 2004, 575).

DE Deutschland**Bundesgerichtshof vom 19. Mai 2005
(X ZR 188/01) – Aufzeichnungsträger**

Schlagwort: technischer Charakter –
computerimplementierte Erfindungen

Das Streitpatent betraf in Patentanspruch 1 ein Verfahren zum Umkodieren einer Folge Datenbits in eine Folge Kanalbits und in Patentanspruch 11 einen Aufzeichnungsträger mit einer gemäß dem Verfahren nach Anspruch 1 erzeugten Informationsstruktur. Der Kläger war der Auffassung, Patentanspruch 1 (und damit auch Patentanspruch 11) betreffe die Wiedergabe von Informationen und sei daher nach § 1 (2) Nr. 4 PatG nicht als Erfindung anzusehen. Der BGH lehnte diese Ansicht ab und entschied, dass sowohl das Problem des Streitpatents als auch die Mittel zu seiner Lösung technischer Natur sind. Letztere bestehen aus einem Umkodierungsverfahren, das zu einer Aufzeichnungsstruktur mit physikalischen Eigenschaften führt, die die optische Auswertbarkeit der mittels dieser Aufzeichnungsstruktur gespeicherten Informationen verbessern. Daraus ergibt sich zugleich, dass Patentanspruch 11 auf eine Lehre zum technischen Handeln und damit auf eine Erfindung i. S. des § 1 PatG gerichtet ist.

Dass ein Verfahren oder eine Vorrichtung die Wiedergabe von Informationen betrifft, steht einem Patentschutz für das Verfahren oder die Vorrichtung nicht entgegen. Maßgeblich ist vielmehr, ob die beanspruchte Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Ist dies der Fall, kommt es nicht darauf an, ob der Patentanspruch auch auf die Verwendung eines Algorithmus, einen im geschäftlichen Bereich liegenden Zweck oder den Informationscharakter des Verfahrensergebnisses oder der beanspruchten Sache abstellt (vgl. auch T 517/97, ABI. EPA 2000, 515). Insofern gilt nichts anderes als für Verfahren, die sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolges eines Datenverarbeitungsprogramms bedienen.

DE Germany**Federal Court of Justice of
19 May 2005 (X ZR 188/01) –
Recording medium**

Keyword: technical character –
computer-implemented inventions

Claim 1 of the patent in suit concerned a method of encoding a stream of data bits into a stream of channel bits and claim 11 a recording medium with an information structure generated according to the method in claim 1. The claimant took the view that claim 1 (and so claim 11) concerned the presentation of information and therefore could not be considered an invention under § 1(2), No. 4, German Patents Act. The Federal Court of Justice rejected that view, holding that both the problem solved by the patent and the means of solving it were technical. Those means consisted of an encoding method leading to a recording structure with physical properties which allowed for better visual evaluation of the information saved using that structure. This also meant that claim 11 was directed to a practical technical teaching and so to an invention within the meaning of § 1 German Patents Act.

That a method or apparatus concerned the presentation of information did not preclude its patentability. Rather, the key issue was whether the claimed teaching provided guidance on how to solve a specific technical problem by technical means. If so, it did not matter whether the patent claim also related to the use of an algorithm, a business use or the informative nature of the outcome of the process or claimed object (see also T 517/97, OJ EPO 2000, 515). In this respect, the same applied as to methods using a computer program to achieve the desired effect.

DE Allemagne**Cour fédérale de justice du
19 mai 2005 (X ZR 188/01) –
Porteur d'enregistrement**

Mot-clé : caractère technique – inven-
tions mises en œuvre par ordinateur

Le brevet en cause concernait, dans sa revendication 1, un procédé pour la conversion d'une série de blocs de bits de données en une série de blocs de bits de canal et, dans sa revendication 11, un porteur d'enregistrement pourvu d'une structure d'information obtenue par le procédé selon la revendication 1. De l'avis du demandeur, la revendication 1 (et donc aussi la revendication 11) portait sur la présentation d'informations et ne devait donc pas être considérée comme une invention, en vertu du § 1 (2) point 4 Loi allemande sur les brevets. La Cour fédérale de justice a rejeté cette interprétation et a jugé que le problème posé dans le brevet en cause ainsi que les moyens mis en œuvre pour y apporter une solution sont de nature technique. Ces derniers consistent en un procédé de codage conduisant à une structure d'enregistrement avec des propriétés physiques qui améliorent l'exploitabilité optique des informations stockées au moyen de cette structure d'enregistrement. Il s'ensuit du même coup que la revendication 11 porte sur un enseignement technique et donc sur une invention au sens du § 1 Loi allemande sur les brevets.

Le fait qu'un procédé ou un dispositif concerne la présentation d'informations ne s'oppose pas à l'octroi d'une protection par brevet pour le procédé ou le dispositif. Il importe plutôt de savoir si l'enseignement revendiqué comporte des instructions utiles pour résoudre un problème technique concret avec des moyens techniques. Si c'est le cas, il importe peu de savoir si la revendication mentionne aussi l'utilisation d'un algorithme, une fin relevant du domaine commercial ou le caractère informatif du résultat du procédé ou de la chose revendiquée (voir aussi T 517/97, JO OEB 2000, 515). Sur ce point, il n'en va pas autrement que pour les procédés utilisant un programme d'ordinateur pour obtenir l'effet recherché.

DE Deutschland**Bundesgerichtshof vom 20. Januar 2009 (X ZB 22/07) – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten**

Schlagwort: Ausnahmen von der Patentierbarkeit – computerimplementierte Erfindungen – technische und nichttechnische Merkmale

Der Gegenstand der streitigen Anmeldung betraf ein Verfahren zur Verarbeitung medizinisch relevanter Daten im Rahmen einer durchzuführenden Untersuchung eines Patienten. Es war dadurch gekennzeichnet, dass ein in einer Datenverarbeitungseinrichtung abgelegtes Programmmittel anhand von eingegebenen symptom-spezifischen und/oder diagnosespezifischen Informationen unter Verwendung einer symptom- und/oder diagnosebasierten Datenbank eine oder mehrere zur Untersuchung des Patienten durchzuführende Untersuchungsmodalitäten auswählte. Diese Untersuchungsmodalitäten wurden an eine Wiedergabeeinrichtung ausgegeben, wobei zu einer bestimmten Untersuchungsmodalität ein oder mehrere die Untersuchung definierende Untersuchungs- oder Messprotokolle durch die Datenbank ausgewählt und ausgegeben wurden. Das DPMA hatte die Anmeldung zurückgewiesen. Auch das BPatG hatte die Beschwerde wegen mangelnder Patentierbarkeit zurückgewiesen. Es vertrat dabei die Ansicht, das angemeldete Verfahren unterfalle dem Ausschluss vom Patentschutz, soweit es die richtige Auswahl von Untersuchungsmodalitäten (z. B. Röntgenuntersuchung, Computertomografie, Magnetresonanz) und gegebenenfalls die zweckmäßige Reihenfolge ihrer Anwendung bei einem Patienten durch ein Programmmittel unter Einsatz einer symptom- und/oder diagnosebasierten Datenbank betreffe.

Die Anmelderin hatte im Verfahren vor dem BGH Erfolg, was zur Zurückweisung der Sache an das BPatG führte. Unerheblich für das Technizitätserfordernis war nach Ansicht des Gerichts, ob der Gegenstand einer Anmeldung, wie es nach den getroffenen Feststellungen

DE Germany**Federal Court of Justice of 20 January 2009 (X ZB 22/07) – Equipment for selecting medical examination methods**

Keyword: exceptions to patentability – computer-implemented inventions – technical and non-technical features

The subject-matter of the application at issue was a method for processing medically relevant data for patient examinations. It was characterised by a program installed in a data-processing device which, on the basis of entered symptom-specific and/or diagnosis-specific information and using a symptom-based and/or diagnosis-based database, selected one or more modalities for patient examinations. These modalities were then communicated to an output device, with the database selecting and communicating one or more examination or measurement protocols defining the manner in which a particular examination was to be conducted. The German Patent Office had refused the application. The Federal Patents Court had likewise dismissed the ensuing appeal on the ground of non-patentability. It took the view that the claimed method was excluded from patentability in so far as it related to the correct choice of examination modalities (e.g. X-ray, computer tomography, magnet resonance) and, as the case might be, their purpose-related order of application on the patient by means of a program using a symptom-specific and/or diagnosis-specific database.

The Federal Court of Justice granted the applicant's appeal and remitted the case to the Federal Patents Court. For the requirement of technical character, the Court regarded it as irrelevant whether the subject-matter of an application had non-technical features in addition to its

DE Allemagne**Cour fédérale de justice du 20 janvier 2009 (X ZB 22/07) – Programme sélectionnant les modalités d'examen**

Mot-clé : exceptions à la brevetabilité – inventions mises en œuvre par ordinateur – caractéristiques techniques et non techniques

La demande en cause avait pour objet un procédé de traitement des données pertinentes en prévision de l'examen médical d'un patient, caractérisé en ce qu'un programme chargé dans une installation de traitement de données sélectionnait en vue de l'examen d'un patient une ou plusieurs modalités d'examen à exécuter, sélection effectuée en fonction des informations spécifiques sur les symptômes et/ou diagnostics entrées dans le système à partir d'une banque de données contenant ces informations ; les modalités d'examen étaient transmises à un dispositif de lecture et, pour chaque modalité spécifique, la banque de données sélectionnait et délivrait un ou plusieurs protocoles d'examen ou de résultats servant à définir l'examen médical en question. L'Office allemand des brevets et des marques avait rejeté la demande. Le Tribunal fédéral des brevets a rejeté le recours pour défaut de brevetabilité, considérant que le procédé faisant l'objet de la demande tombait sous le coup de l'exclusion de la protection par brevet dans la mesure où il concernait la sélection judicieuse des modalités d'examen (par ex. radiographie, scanner, résonance magnétique) et éventuellement le choix de l'ordre approprié de leur application à un patient au moyen d'un programme faisant appel à une banque de données relative aux symptômes et diagnostics.

La demanderesse a eu gain de cause dans la procédure devant la Cour fédérale de justice, ce qui a conduit au renvoi de l'affaire devant le Tribunal fédéral des brevets. En ce qui concerne la condition de technicité, il importait peu que l'objet de la demande, comme c'est le cas en

hier der Fall war, neben technischen Merkmalen auch nichttechnische aufwies. Die auf der sogenannten Kerntheorie beruhende Rechtsprechung zur Abgrenzung nicht schutzfähiger Kombinationen, auf die sich das Patentgericht für seinen gegenteiligen Ansatz berufen hatte, war bereits überholt. Ob Kombinationen von technischen und nichttechnischen Merkmalen im Einzelfall patentfähig waren, hing insoweit allein davon ab, ob sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Nach der BGH-Rechtsprechung muss eine Anmeldung, die ein Computerprogramm oder ein durch Software realisiertes Verfahren zum Gegenstand hat, über die für die Patentfähigkeit unabdingbare Technizität hinaus verfahrensbestimmende Anweisungen enthalten, welche die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben. Wegen des Patentierungsausschlusses von Computerprogrammen als solchen vermögen regelmäßig erst solche Anweisungen die Patentfähigkeit eines Verfahrens zu begründen, welche eine Problemlösung mit solchen Mitteln zum Gegenstand hat. Nicht der Einsatz eines Computerprogramms selbst, sondern die Lösung eines solchen Problems mit Hilfe eines (programmierten) Computers kann vor dem Hintergrund des Patentierungsverbotes eine Patentfähigkeit zur Folge haben. Jedenfalls dann, wenn das sich einer Datenverarbeitungsanlage bedienende Verfahren in den Ablauf einer technischen Einrichtung eingebettet ist (wie etwa bei der Einstellung der Bildauflösung eines Computertomografen), entscheidet über die Patentierung nicht das Ergebnis einer Gewichtung technischer und nichttechnischer Elemente. Maßgebend ist vielmehr, ob die Lehre bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen Problems dient.

technical ones, as had been found in this case. The case law that based the delimitation of non-patentable combinations on the so-called "core theory", which the Federal Patents Court had cited in support of its contrary approach, was already obsolete. Whether combinations of technical and non-technical features were patentable in a specific case depended solely on whether they involved an inventive step.

According to the case law of the Federal Court of Justice, an application for a computer program or method performed by software had to contain, in addition to technical character, instructions defining the method and solving a specific technical problem by technical means. Since computer programs as such were excluded from patentability, generally only instructions dealing with the solution of a problem by such means could render a method patentable. Having regard to the exceptions to patentability, it was not the use of a computer program itself, but rather the solution of such a problem with the aid of a (programmed) computer which could render an invention patentable. In any case, wherever the method using data-processing apparatus was embedded in the process carried out by technical equipment (e.g. setting the image resolution for computer tomography), it was not the outcome of weighing up the technical and non-technical elements which determined patentability. Rather, the decisive overall view, the teaching served to solve a specific technical problem consisting of more than just data processing.

l'espèce d'après ce qui a été constaté, présentait des caractéristiques techniques et non techniques. La jurisprudence fondée sur la théorie dite du "noyau" ("Kerntheorie"), permettant d'éliminer les combinaisons non brevetables, sur laquelle le Tribunal fédéral des brevets s'était appuyé dans son approche inverse, était déjà dépassée. La question de savoir si une combinaison de caractéristiques techniques et non techniques était brevetable dans le cas particulier dépendait uniquement de l'activité inventive sur laquelle reposait la combinaison.

Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, une demande qui a pour objet un programme d'ordinateur ou un procédé exécuté par un logiciel doit, en dehors du caractère technique indispensable pour la brevetabilité, contenir des instructions déterminant le procédé, qui ont pour but l'apport d'une solution à un problème technique concret avec des moyens techniques. En raison de l'exclusion des programmes d'ordinateur en tant que tels, seules les instructions visant la solution d'un problème avec de tels moyens peuvent généralement justifier la brevetabilité d'un procédé. Ce n'est pas l'utilisation d'un programme d'ordinateur, mais la solution apportée à un tel problème à l'aide d'un ordinateur (programmé) qui peut conduire à la brevetabilité malgré l'exclusion en question. En tout état de cause, quand le procédé qui utilise une installation de traitement de données est impliqué dans le fonctionnement d'une installation technique (comme par exemple dans le réglage de la résolution de l'image d'un scanner), ce n'est pas le résultat de l'évaluation des caractéristiques techniques et non techniques qui est déterminant pour décider de la brevetabilité. L'important est de voir, en usant d'une vision globale, si l'enseignement proposé sert à résoudre un problème technique concret au-delà du simple traitement de données.

DE Deutschland**Bundesgerichtshof vom 22. April 2010
(Xa ZB 20/08) – Dynamische
Dokumentengenerierung**

Schlagwort: Ausnahmen von der Patentierbarkeit – nichttechnische Merkmale

Die deutsche Patentanmeldung beanspruchte ein Verfahren zur dynamischen Generierung strukturierter Dokumente (z. B. im HTML-Format) auf einem Client-Server System; dabei wurde ein Verfahren beschrieben, das es einem vom Client angeforderten strukturierten Dokument ermöglichte, auch auf Servern mit beschränkten Ressourcen dynamisch generiert zu werden. Das BPatG hatte entschieden, das beanspruchte Verfahren gehöre nicht zum Gebiet der Technik, sondern basiere auf "konzeptionellen Überlegungen". Die Rechtsbeschwerde zum BGH machte geltend, die Verneinung der Technizität sei eine von der Wirklichkeit nicht gedeckte Fiktion und Computerprogramme seien per se technisch.

In dem vorliegenden Beschluss hob der BGH nun die Entscheidung des Bundespatentgerichts auf und verwies die Sache zurück, damit eine Entscheidung zur Neuheit und Erfindungshöhe getroffen werden kann. Zur Frage der Technizität hielt der BGH an der ständigen Rechtsprechung fest, dass es unerheblich sei, ob der Gegenstand einer Anmeldung neben technischen Merkmalen auch nichttechnische aufweist und welche dieser Merkmale die beanspruchte Lehre prägen. Daher komme es auch bei einem Verfahrensanspruch nicht darauf an, ob die Erfindung (prinzipielle) Abwandlungen der Arbeitsweise der Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage lehre. Es genüge vielmehr, dass sie die Nutzung solcher Komponenten lehre und damit eine Anweisung zum technischen Handeln gebe. Daher sei ein Verfahren, das das unmittelbare Zusammenwirken der Elemente eines Datenverarbeitungssystems (hier: eines Servers mit einem Client zur dynamischen Generierung strukturierter Dokumente) betreffe, stets technischer Natur, ohne dass es darauf ankäme, ob es in der Ausgestaltung, in der es zum Patent angemeldet wird, durch technische Anweisungen geprägt sei.

DE Germany**Federal Court of Justice of
22 April 2010 (Xa ZB 20/08) –
Dynamic document generation**

Keyword: exceptions to patentability – non-technical features

The German patent application claimed a method for dynamically generating structured documents (e.g. in HTML format) in a client-server system which enabled a structured document requested by the client to be generated dynamically also in servers with limited resources. The Federal Patents Court had held that the claimed method was not technical, but rather was based on "conceptual considerations". On appeal to the Federal Court of Justice, it was argued that the denial of technicity was an unrealistic fiction and that computer programs were technical per se.

The Federal Court of Justice set aside the judgment of the Federal Patents Court and remitted the case back to it for a decision on novelty and degree of inventiveness. On the question whether the method was technical, the Federal Court of Justice applied its settled case law that it was irrelevant whether the subject-matter of an application comprised non-technical features in addition to its technical ones and which of those features characterised the claimed teaching. Accordingly, in the case of a method claim, it did not matter whether the invention taught (fundamental) deviations in the operation of the components of a data processing system. Rather, it sufficed that it taught the use of such components and so provided practical technical guidance. A method concerning the direct interaction of the elements of a data processing system (here: a server with a client for dynamic generation of structured documents) was therefore always technical, irrespective of whether the form it took in the patent application was characterised by technical instructions.

DE Allemagne**Cour fédérale de justice du
22 avril 2010 (Xa ZB 20/08) – Création
dynamique de documents structurés**

Mot-clé : exceptions à la brevetabilité – caractéristiques non-techniques

La demande allemande de brevet revendiquait un procédé de création dynamique de documents structurés (par exemple en format HTML) dans un système de serveur client ; elle décrit un procédé qui permet à un document structuré demandé par le client d'être généré de façon dynamique, même sur des serveurs qui ont des ressources limitées. Le Tribunal fédéral des brevets avait jugé que le procédé revendiqué n'appartenait pas à l'état de la technique, mais reposait sur des "considérations d'ordre conceptuel". Le recours en droit devant la Cour fédérale de justice a fait valoir que la négation de la technicité était une fiction non étayée par la réalité et que les programmes d'ordinateur étaient en soi de nature technique.

Dans le présent arrêt, la Cour fédérale de justice a annulé la décision du Tribunal fédéral des brevets et a renvoyé l'affaire pour qu'une décision sur la nouveauté et le degré d'inventivité puisse être rendue. En ce qui concerne la question de la technicité, la Cour s'en est tenue à la jurisprudence établie, selon laquelle il importe peu que l'objet de la demande présente aussi, à côté de caractéristiques techniques, des caractéristiques non techniques, ni de savoir lesquelles d'entre elles caractérisent l'enseignement revendiqué. Par conséquent, il n'y a pas lieu de se demander, dans le cas d'une revendication de procédé également, si l'invention enseigne des variantes (fondamentales) du fonctionnement des éléments composant un ordinateur. Il suffit au contraire qu'elle contienne des consignes d'utilisation de tels éléments et donc un enseignement technique. C'est pourquoi un procédé concernant la coopération directe des éléments d'un système informatique (ici : d'un serveur client pour la création dynamique de documents structurés) est toujours de nature technique, sans qu'il faille se demander si, dans la version qui fait l'objet de la demande de brevet, il est caractérisé par des instructions techniques.

Ein solches Verfahren sei nicht als Programm für Datenverarbeitungsanlagen vom Patentschutz ausgeschlossen. Der BGH verwies diesbezüglich auf seine gefestigte Rechtsprechung, wonach eine Anmeldung, die ein Computerprogramm oder ein durch ein Datenverarbeitungsprogramm verwirklichtes Verfahren zum Gegenstand hat, über die für die Patentfähigkeit unabdingbare Technizität hinaus verfahrensbestimmende Anweisungen enthalten muss, die die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben. Der BGH ergänzte nun im vorliegenden Fall, dass eine Lösung mit technischen Mitteln nicht nur dann vorliege, wenn Systemkomponenten modifiziert oder in neuartiger Weise adressiert werden. Es reiche vielmehr aus, wenn der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms, das zur Lösung des Problems eingesetzt wird, durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt werde oder wenn die Lösung gerade darin bestehe, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nehme.

Such a method was not a non-patentable computer program for a data processing system. The Court cited its settled case law establishing that an application whose subject-matter was a computer program or a method carried out by a data processing program, in addition to the technical character essential for patentability, had to contain guidance on carrying out the invention which provided the solution to a specific technical problem by technical means. In the case at hand, the Court added that a problem could be considered solved by technical means not only where system components had been modified or addressed in a novel way. Instead, it sufficed that operation of the data program used to solve the problem was determined by technical factors external to the computer or that the solution itself lay in structuring the program in such a way that it took account of the technical features.

Un tel procédé n'est pas exclu de la brevetabilité en tant que programme d'ordinateur. A cet égard, la Cour fédérale de justice a renvoyé à sa jurisprudence constante, selon laquelle une demande portant sur un programme d'ordinateur ou un procédé mis en œuvre par ordinateur doit comporter, au-delà de la technicité indispensable à la brevetabilité, des instructions qui déterminent le procédé et qui ont pour objet de résoudre un problème technique concret avec des moyens techniques. La Cour a rajouté, en l'espèce, qu'on n'était pas en présence d'une solution avec des moyens techniques uniquement lorsque des éléments du système étaient modifiés ou agencés de manière nouvelle. Il suffisait au contraire que le déroulement du programme d'ordinateur qui était utilisé pour résoudre le problème soit déterminé par des réalités techniques extérieures à l'installation informatique ou que la solution consiste justement à concevoir le programme d'ordinateur de façon à ce qu'il prenne en compte les réalités techniques inhérentes à l'installation informatique.

FR **Frankreich**

Bezirksgericht Paris vom 20. November 2007 (01/11641) – *Infomil v. Atos*

Schlagwort: Patentierbarkeit – computerimplementierte Erfindungen – erfindnerische Tätigkeit – Fachmann

Das französische Patent Nr. 97 08712 betrifft ein computergestütztes Geschäftsverfahren und insbesondere "eine Kassiovorrichtung sowie ein Kassierverfahren und -system auf DV-Basis zum automatischen Ausstellen von Gutscheinen". Mit den von der Patentinhaberin hergestellten und vertriebenen Daten-systemen können Supermärkte an ihre Kunden auf den Kassenzetteln aufgedruckte Einkaufsgutscheine ausgeben. Nachdem die Patentinhaberin festgestellt hatte, dass Wettbewerberinnen ein ähnliches System vertrieben, verklagte sie diese wegen Verletzung ihres Patents.

FR **France**

Paris District Court of 20 November 2007 (01/11641) – *Infomil v Atos*

Keyword: patentability – computer-implemented inventions – inventive step – skilled person

French patent No. 97 08712 related to a computer-implemented business method and specifically to a "device, method and computerised cashing system for automatic delivery of commercial advantage coupons". The company holding the patent manufactured and sold computer systems which allowed supermarkets to provide their customers with discount coupons printed on sales receipts. On learning that competitor companies were selling a similar system, the patent proprietor sued them for infringement.

FR **France**

Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2007 (01/11641) – *Infomil c. Atos*

Mot-clé : brevetabilité – inventions mises en œuvre par ordinateur – activité inventive – homme du métier

Le brevet français n° 9 708 712 portait en l'espèce sur une méthode commerciale mise en œuvre par ordinateur et notamment sur un "dispositif, procédé et système informatique d'encaissement pour délivrer automatiquement des billets d'avantages commerciaux". La société titulaire fabrique et commercialise des systèmes informatiques, qui permettent aux supermarchés de remettre à leurs clients des bons d'achats imprimés sur les tickets de caisse. Après avoir constaté que des sociétés concurrentes commercialisaient un système similaire, la société titulaire les assigna en contrefaçon.

Die Gesellschaften, die angeblich das Patent verletzen, machten zu ihrer Verteidigung geltend, dass das französische Patent nichtig sei. Zunächst einmal sei die Erfindung nicht patentfähig (Art. L. 611-10 franz. Gesetz über das Geistige Eigentum), weil sie sich nur auf das Gebiet der Wirtschaft und des Handels beziehe und ihr jeglicher technischer Charakter fehle. Mit dem Patent werde der Inhalt von Kunden-, Merkmals- und Vergünstigungsdateien der Supermärkte geschützt.

Nach Auffassung des Gerichts lag der Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit jedoch nicht vor. Das Patent schütze ein Verfahren und eine Vorrichtung, die ein Datensystem beschreiben. Diese in ein Kassiersystem integrierte Struktur erlaube es, durch Abgleich der in den oben genannten Dateien enthaltenen Daten auf die Kassenzettel aufgedruckte Einkaufsgutscheine an die Kunden auszugeben. Diese Struktur falle nicht unter den Patentierbarkeitsausschluss, ganz unabhängig davon, ob das Ergebnis der Erfindung darin bestehe, "eine kommerzielle Vergünstigung einzuräumen und zum Marketing eines Supermarkts beizutragen".

In zweiter Linie machten die der Patentverletzung bezichtigten Gesellschaften geltend, das Patent sei wegen fehlender gewerblicher Anwendbarkeit, mangelnder Neuheit und unzureichender Beschreibung nichtig. Nach Auffassung des Gerichts waren die entsprechenden Patentierbarkeitsvoraussetzungen jedoch gegeben, sodass es diese Anträge kurz und bündig zurückwies.

Schließlich beriefen sich die Beklagten auf mangelnde erfinderische Tätigkeit. Als Stand der Technik wurde das am 6. Mai 1992 angemeldete europäische Patent Catalina (EP 0 512 509) angeführt. Das Gericht gelangte zu der Auffassung, dass die durch das französische Patent geschützte Struktur die gleiche sei wie diejenige im europäischen Patent Catalina. Die Neuerung im französischen Patent, die darin bestehe, "es zu ermöglichen, die unterschiedlichen Kassenzettel in der Weise zu personalisieren, dass die Bezahlung und die kommerziellen Vergünstigungen registriert und anschließend mehrere Arten von Kassenzetteln ausgegeben

The allegedly infringing companies responded by filing for revocation of the French patent. Their initial case was that the invention was not patentable (Art. L. 611-10 French Intellectual Property Code) because it was purely economic and commercial in nature and lacked any technical character. They maintained that the patent concerned the protection of the content of stores' client, criteria and advantage files.

The petition for revocation on the basis of lack of patentability was, however, dismissed by the Paris District Court, which considered that the patent protected a process and a device that described a computer system. This structure, integrated in a cashing system, allowed, by comparing the data in various predefined files, discount coupons to be printed on customers' sales receipts. The judges held that this structure was not excluded from the scope of patentability, even though the result of the invention was to provide "a commercial advantage and to play a role in a store's marketing".

The allegedly infringing companies then maintained that the patent was invalid for lack of industrial application, lack of novelty and insufficiency of disclosure. The District Court held that these conditions were met, and summarily dismissed these petitions.

Finally, the defendants argued that there was a lack of inventive step. The prior art taken into consideration was the European patent Catalina (EP 0 512 509), filed on 6 May 1992. The District Court considered that the structure protected by the French patent was the same as that of the European patent Catalina. The innovation contained in the French patent, i.e. to "allow the personalisation of different kinds of coupons, by registering the payment and the commercial advantages and by then issuing several kinds of coupons" involved no inventive effort. This solution was evident to the skilled person, who would only have to

Les sociétés prétendues contrefactrices invoquaient en défense la nullité du brevet français. Elles arguaient dans un premier temps du défaut de brevetabilité de l'invention (art. L. 611-10 CPI) au motif que celle-ci n'avait trait qu'au domaine économique et commercial et qu'elle était dépourvue de tout caractère technique. Les défenderesses en contrefaçon considéraient en effet que le brevet portait sur la protection du contenu des fichiers clients, critères et avantages des magasins.

La demande en nullité pour défaut de brevetabilité a cependant été rejetée par le TGI Paris. Ce dernier a considéré que le brevet protégeait un procédé et un dispositif qui décrivaient un système informatique. Cette structure, intégrée dans un système d'encaissement, permet, en comparant les données contenues dans les différents fichiers précités, de remettre aux clients des bons d'achats imprimés sur leurs tickets de caisse. Les juges ont admis que cette structure n'était pas exclue du champ de la brevetabilité, peu importe que le résultat de l'invention soit de donner "un avantage commercial et de participer au marketing d'un magasin".

Les sociétés prétendues contrefactrices invoquaient dans un second temps la nullité pour défaut d'application industrielle, défaut de nouveauté et insuffisance de description. Le Tribunal, écartant ces conditions respectées, écarta ces demandes de façon laconique.

Le défaut d'activité inventive fut enfin argué par les défenderesses. L'état de la technique pris en considération en l'espèce correspondait au brevet européen Catalina (EP 0 512 509) déposé le 6 mai 1992. Le Tribunal a considéré que la structure protégée par le brevet français était la même que celle du brevet européen Catalina. L'innovation apportée par le brevet français et consistant à "permettre de personnaliser les différents types de billets, en enregistrant le règlement et les avantages commerciaux et en délivrant ensuite plusieurs sortes de billets" n'exige aucun effort inventif. L'homme du métier proposerait cette solution de manière évidente et n'aurait

werden", setze keinerlei erfinderische Tätigkeit voraus. Der Fachmann würde diese Lösung ganz selbstverständlich vorschlagen und bräuchte lediglich "dieses Merkmal in den Inhalt einer der bereits vorhandenen Dateien einzu-programmieren, um die betreffende Verbesserung zu erzielen". Die Erfindung werde durch den Stand der Technik nahegelegt; das französische Patent sei daher wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

FR **Frankreich**

Bezirksgericht Paris vom 19. März 2010 (08/01998) – Exalead v. Sinequa

Schlagwort: Ausnahmen von der Patentierbarkeit – computerimplementierte Erfindungen – Suchmaschine

Das Unternehmen E ist Inhaberin eines europäischen Patents, das eine Suchmaschine und ein Suchverfahren beinhaltet, mit denen ein Anwender auf benutzerfreundliche und transparente Weise frei zwischen Kategorien und Schlüsselwörtern navigieren kann. Es verklagt das Unternehmen S wegen Verletzung des französischen Teils seines europäischen Patents. Das Unternehmen S beantragt insbesondere, das Gericht möge die betreffende Erfindung für nicht patentierbar erklären.

Laut dem Unternehmen E zeigt eine Übersicht über die existierenden Suchmaschinen, dass es im Wesentlichen zwei Lösungsansätze gibt. Im Patent werde erklärt, dass sich Schlüsselwörter grundlegend von vordefinierten Kategorien unterscheiden.

Das Unternehmen S macht seinerseits geltend, dass sich das beanspruchte Patent auf ein Suchverfahren beziehe, dem jeder technische Charakter fehle, da es sich rein gedanklich und ohne Einsatz irgendwelcher technischer Mittel durchführen lasse. Außerdem bestehe zwischen den Begriffen "Kategorien" und "Schlüsselwörter" keinerlei technischer Unterschied.

"program this characteristic in the content of one of the existing files to bring about this improvement". The prior art suggested the invention and the French patent was therefore revoked in its entirety for lack of inventive step.

FR **France**

Paris District Court of 19 March 2010 (08/01998) – Exalead v Sinequa

Keyword: exceptions to patentability – computer-implemented inventions – search tool

Company E was the proprietor of a European patent for a search tool and process allowing the user to navigate freely between categories and keywords in a user-friendly and transparent way. It brought an infringement action against company S in respect of the French part of the European patent. Company S asked the Court in particular to declare the invention in question to be non-patentable.

Company E submitted that there were basically two approaches when it came to existing search tools: as set out in the patent, there was the keyword approach and the fundamentally different approach of predefined categories.

Company S on the other hand argued that the patent in suit related to a search process devoid of all technical character, since it was implementable by wholly intellectual means, without requiring the implementation of any technical means whatsoever. It added that there was no technical difference between the notions of "category" and "keywords".

qu'à "programmer cette caractéristique dans le contenu d'un des fichiers déjà en place pour obtenir cette amélioration". L'état de la technique suggérait l'invention et le brevet français a par conséquent été annulé en toutes ses revendications pour défaut d'activité inventive.

FR **France**

Tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2010 (08/01998) – Exalead c. Sinequa

Mot-clé : exceptions à la brevetabilité – inventions mises en œuvre par ordinateur – outil de recherche

La Sté E est titulaire d'un brevet européen qui propose un outil et un processus de recherche qui permettent à un utilisateur de naviguer librement parmi des catégories et des mots-clés, d'une manière conviviale et transparente. Elle a fait assigner la société S en contrefaçon de la partie française du brevet européen. La société S demande notamment au Tribunal de juger que l'invention en question n'est pas brevetable.

Selon la société E un panorama des outils de recherche met en exergue deux grandes solutions. Il est expliqué dans le brevet que les mots-clés se différencient en effet fondamentalement des catégories prédéfinies.

La société S quant à elle fait valoir que le brevet revendiqué couvrirait un procédé de recherche dépourvu de tout caractère technique, en ce qu'il serait réalisable de façon totalement intellectuelle, sans nécessiter la mise en œuvre du moindre moyen technique. Elle ajoute que les notions de "catégories" et de "mots-clés" ne présenteraient aucune différence technique.

Demgegenüber erklärt das Unternehmen E, um die Patentierbarkeit dessen zu belegen, was es als Erfindung ansieht, dass diese die Lösung einer technischen Aufgabe bewirkt, indem sie es ermöglicht, in einer Datenbank treffendere Suchergebnisse zu erzielen. Sie stützt sich auch auf eine Mitteilung des EPA, aus der sie schließt, dass das EPA sie aufgefordert habe, eine technische Aufgabe zu formulieren.

Nach Auffassung des Gerichts beanstandete das EPA entgegen den Behauptungen des Unternehmens E nicht nur die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit, sondern auch den technischen Charakter der ihm unterbreiteten Erfindung und damit deren Patentierbarkeit.

Das Verfahren umfasst eine Kombination von theoretischen und abstrakten Schritten ohne Angabe einer Funktion oder von technischen Mitteln, die ihm technischen Charakter verleihen würden. Der Suchserver genügt im vorliegenden Fall nicht, um dem Gegenstand der Anmeldung technischen Charakter zu verleihen, und der durch die Ansprüche 1 bis 16 definierte Gegenstand betrifft somit trotz der Überschrift der Ansprüche 14 bis 16 ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten als solches.

Da sich die Beschreibung des beanspruchten Verfahrens darauf beschränkt, dessen Gegenstand zu nennen, ohne die zum Einsatz kommenden technischen Mittel anzugeben, und nur die dem Anwender zur Verfügung gestellten Ergebnisse und Möglichkeiten aufzählt, ohne die technischen Merkmale der Suchmaschine selbst anzugeben, ist dieses Verfahren nach Auffassung des Gerichts keine patentfähige Erfindung.

Daher werden sämtliche Anträge zurückgewiesen, ohne dass die angebliche Erweiterung des Patents und die mangelnde erfinderische Tätigkeit geprüft werden müssten, und der französische Teil des Patents wird für nichtig erklärt.

Putting the case for the patentability of what it considered to be an invention, company E explained that it solved a technical problem, namely how to obtain more relevant search results from a database. Company E also cited a communication from the EPO on the basis of which it had concluded that the EPO was inviting it to formulate a technical problem.

The Court held, contrary to what company E maintained, that the EPO had not raised objections solely with regard to novelty or inventive step but also with regard to the technical character of the invention presented to it, and therefore to its patentability.

The process consisted of a set of theoretical and abstract steps, without specifying the function and technical means allowing it to confer technical character. Since the search server did not suffice in the present case to confer a technical character on the subject-matter of the application, that subject-matter, as defined in claims 1 to 16, concerned a method of performing intellectual activities as such, despite the heading to claims 14 to 16.

The description of the claimed process merely set out the subject-matter, without specifying the technical means required for implementation. It only detailed the results and possibilities offered for the user, without mentioning the technical characteristics of the search engine itself. The process did not therefore constitute a patentable invention in the Court's view.

Consequently, and without there being a need to examine the arguments relating to the extension of the patent and lack of inventive step, all the requests were rejected and the French part of the patent was revoked.

Pour affirmer au contraire la brevetabilité de ce qu'elle considère comme étant une invention, la société E explique que celle-ci a pour effet de résoudre un problème technique, à savoir qu'elle permettrait l'obtention de résultats de recherche plus pertinents dans une base de données. La société E s'appuie également sur une notification de l'OEB pour en conclure que l'OEB l'avait invitée à formuler un problème technique.

Le Tribunal juge que contrairement à ce que soutient la société E, l'OEB n'avait pas placé ses critiques uniquement sur le terrain de la nouveauté ou de l'activité inventive, mais également sur celui du caractère technique de l'invention qui lui était présentée, et donc sur le terrain de la brevetabilité.

Le procédé comporte un ensemble d'étapes théoriques et abstraites sans préciser de fonction et de moyens techniques qui permettraient de lui conférer un caractère technique. Le serveur de recherche ne suffisait pas dans le cas présent à conférer un caractère technique à l'objet de la demande, cet objet, défini par les revendications 1 à 16, concerne alors, malgré l'intitulé des revendications 14 à 16, une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles en tant que telle.

Dans la mesure où la description du procédé revendiqué se borne à en affirmer l'objet sans préciser les moyens techniques à mettre en œuvre, ne détaillant que les résultats et possibilités offertes pour l'utilisateur sans mentionner les caractéristiques techniques du moteur de recherche lui-même, ce procédé ne constituait pas, selon le Tribunal, une invention susceptible de brevetabilité.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'extension du brevet et de l'absence d'activité inventive, toutes les demandes ont été rejetées, et la partie française du brevet a été annulée.

GB Vereinigtes Königreich**Court of Appeal vom 27. Oktober 2006 – Aerotel Ltd v. Telco Holdings/ Re Macrossan's Application [2006] EWCA Civ 1371**

Schlagwort: Computerprogramme – ausgeschlossener Gegenstand – Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten

Über zwei Berufungsfälle, die gemäß Art. 52 EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Kategorien betrafen, nämlich computerimplementierte Erfindungen bzw. Geschäftsmethoden, wurde vor dem Court of Appeal gemeinsam verhandelt. In beiden Fällen war entschieden worden, dass die jeweilige Erfindung einen von der Patentierung ausgeschlossenen Gegenstand betreffe und somit nicht patentierbar sei.

Das Patent von Aerotel betraf ein System zum Telefonieren, bei dem Gespräche im Voraus bezahlt und später von einer beliebigen verfügbaren Telefonstation aus getätigt werden konnten. Das Patent wurde im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt. Gegenstand der Anmeldung von Macrossan war ein automatisiertes System zur Beschaffung der für eine Gesellschaftsgründung benötigten Unterlagen. Diese Anmeldung wurde vom Patentamt zurückgewiesen. Der Court of Appeal gab im Fall von Aerotel der Berufung statt, die Berufung von Macrossan wurde hingegen zurückgewiesen.

Das Gericht sah sich an seine frühere Entscheidung in der Sache *Merrill Lynch* gebunden und wandte daher den dortigen "technische Effekt"-Ansatz (in einer vom Patentamt angeregten Neuformulierung) an. Dieser umfasst vier Schritte:

1. die richtige Auslegung des Anspruchs;
2. die Ermittlung des Beitrags der Erfindung zum Stand der Technik;
3. die Klärung der Frage, ob dieser Beitrag unter den Patentierungsausschluss fällt;
4. die Feststellung, ob der tatsächliche oder angebliche Beitrag technischen Charakter hat.

Das Gericht unterzog das Aerotel-Patent diesem Test und ermittelte als Beitrag ein neues System, nämlich eine physische Vorrichtung aus verschiedenen, auf neue Weise miteinander kombinierten

GB United Kingdom**Court of Appeal of 27 October 2006 – Aerotel Ltd v Telco Holdings/ Re Macrossan's Application [2006] EWCA Civ 1371**

Keyword: computer programs – excluded subject-matter – methods for doing business

Two appeals concerning categories excluded from patentability under Art. 52 EPC, specifically computer-implemented inventions and business methods, were heard together before the Court of Appeal. Both inventions had been held to involve excluded subject-matter and so not to be patentable.

Aerotel's patent concerned a telephone system which enabled customers to pay in advance for calls that could later be made from any available telephone station. The patent was revoked in infringement proceedings. Macrossan's application concerned an automated system for acquiring the documents necessary to incorporate a company. The application was rejected by the Patent Office. The Court of Appeal allowed Aerotel's appeal but dismissed Macrossan's.

The Court of Appeal was bound by its previous decision in *Merrill Lynch* and so the 'technical effect' approach given there, albeit reformulated on the suggestion of the Patent Office, was applied. This consists of four steps:

1. properly construe the claim;
2. identify the actual contribution;
3. ask whether the contribution falls within the excluded subject-matter;
4. check whether the actual or alleged contribution is technical in nature.

Applying this test to the Aerotel patent, the Court identified the contribution as a new system, which was a physical device consisting of various components combined in a new way. This amounted

GB Royaume-Uni**Cour d'appel du 27 octobre 2006 – Aerotel Ltd c. Telco Holdings/ Re Macrossan's Application [2006] EWCA Civ 1371**

Mot-clé : inventions mises en œuvre par ordinateur – objet exclu – méthodes dans le domaine des activités économiques

La Cour d'appel a examiné conjointement deux appels, qui concernaient des catégories exclues de la brevetabilité en vertu de l'art. 52 CBE, à savoir les inventions mises en œuvre par ordinateur et les méthodes dans le domaine des activités économiques. Il avait été estimé que les deux inventions comprenaient des objets exclus et étaient, de ce fait, non brevetables.

Le brevet d'Aerotel concernait un système téléphonique permettant aux clients de payer d'avance des communications qui pourraient être établies ultérieurement à partir de n'importe quelle installation téléphonique disponible. Le brevet a été annulé au cours d'une procédure en contrefaçon. La demande de Macrossan, elle, portait sur un système automatisé permettant d'établir les documents nécessaires pour constituer une société. La demande a été rejetée par l'Office des brevets. La Cour d'appel a fait droit à l'appel d'Aerotel, mais a rejeté celui de Macrossan.

La Cour d'appel était liée par sa décision antérieure dans l'affaire *Merrill Lynch*, de sorte qu'elle en a appliqué l'approche, fondée sur "l'effet technique", bien que cette approche ait été reformulée suite à une suggestion de l'Office des brevets. Elle consiste en quatre étapes :

1. interpréter correctement la revendication ;
2. déterminer la contribution concrète (à l'état de la technique) ;
3. se demander si la contribution entre dans la catégorie des objets exclus ;
4. vérifier si la contribution réelle ou alléguée est de nature technique.

Ayant appliqué ce test au brevet Aerotel, la Cour a défini la contribution comme étant un nouveau système, à savoir un dispositif constituant une entité physique et comprenant différents composants

Komponenten. Dies sei mehr als nur ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solche und habe eindeutig technischen Charakter.

Hingegen wurde die Patentanmeldung von Macrossan als Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solche eingestuft, das die Erstellung von Geschäftsunterlagen und die diesbezügliche Beratung als geschäftliche Tätigkeit betraf, mit der ansonsten ein Anwalt oder eine mit Gesellschaftsgründungen beauftragte Person betraut worden wäre. Sie diene außerdem dazu, ein Computerprogramm ablaufen zu lassen, und darüber hinaus gab es daran nichts Technisches.

Das Gericht prüfte die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA und der nationalen Gerichte anderer europäischer Länder, stellte aber fest, dass die Entscheidungen der Beschwerdekammern untereinander widersprüchlich seien, da darin mindestens vier unterschiedliche Ansätze auszumachen seien:

1. der (vom Court of Appeal favorisierte) "Beitragsansatz";

2. der "technische Effekt"-Ansatz (den der Court of Appeal in der Sache *Merrill Lynch* angewandt habe und an den er somit mangels eines klaren und überzeugenden Leiturteils in der Rechtsprechung des EPA gebunden sei);

3. der "jede Hardware"-Ansatz und

4. die Abwandlungen des "jede Hardware"-Ansatzes.

Der Court of Appeal sprach sich dafür aus, dass der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer diese Rechtsfrage vorlege, und schlug sogar mögliche Vorlagefragen vor.

Anmerkung des Herausgebers: Siehe auch Stellungnahme G 3/08 der Großen Beschwerdekammer vom 12.05.2010, ABI. EPA 2011, 10.

to more than just a method of doing business as such and was clearly technical in nature.

The Macrossan patent application, on the other hand, was held to be a method of doing business as such, being concerned with the business of advising upon and creating business documents which would otherwise have been dealt with by a solicitor or company formation agent. Moreover, it was for the running of a computer program and there was nothing technical about it beyond that.

The Court of Appeal considered the case law of the boards of appeal of the EPO and national courts in other European countries, but found the decisions of the boards of appeal mutually contradictory, revealing at least four different approaches:

1. the "contribution approach" (for which the Court of Appeal actually expressed a preference);

2. the "technical effect approach" (applied by the Court of Appeal in *Merrill Lynch* and thus binding in the absence of clear persuasive authority from the case law of the EPO);

3. the "any hardware approach"; and

4. the variations on the "any hardware approach".

The Court of Appeal considered a referral of this point of law by the President of the EPO to the Enlarged Board of Appeal to be desirable and even formulated possible referral questions.

Editor's note: see also Opinion G 3/08 of the Enlarged Board of Appeal dated 12.05.2010, OJ EPO 2011, 10.

combinés de façon nouvelle. L'invention allait au-delà d'une simple méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle et était clairement de nature technique.

D'autre part, il a été estimé que la demande Macrossan était une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle, étant donné qu'il s'agissait d'une activité de conseil au sujet de la création de documents commerciaux et de l'établissement de ces documents, activité qui aurait normalement été assumée par un avocat ou un mandataire chargé de la création de sociétés. De plus, l'invention portait sur le fonctionnement d'un programme d'ordinateur et n'impliquait rien de technique en dehors de cela.

La Cour d'appel s'est penchée sur la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB et des juridictions nationales dans d'autres Etats européens, mais a estimé que les décisions des chambres de recours se contredisaient mutuellement, révélant ainsi au moins quatre approches différentes :

1. l'approche fondée sur la "contribution à l'état de la technique" (pour laquelle la Cour d'appel a, en fait, exprimé sa préférence) ;

2. l'approche fondée sur "l'effet technique" (utilisée par la Cour d'appel dans l'affaire *Merrill Lynch* et donc contraignante en l'absence d'une jurisprudence de l'OEB ayant une force de conviction vraiment persuasive);

3. l'approche fondée sur l'utilisation d'un matériel quelconque ("any hardware approach") ; et

4. les variantes de l'approche "any hardware".

La Cour d'appel a estimé qu'il serait souhaitable que le Président de l'OEB soumette cette question de droit à la Grande Chambre de recours et a même formulé plusieurs questions possibles dans le cadre d'une telle saisine.

Note de la rédaction : voir également l'avis G 3/08 de la Grande Chambre de recours, en date du 12.05.2010, JO OEB 2011, 10.

GB Vereinigtes Königreich**Patents Court vom 25. Januar 2008 –
Astron Clinica Ltd v. Comptroller
General of Patents, Designs and
Trade Marks [2008] EWHC 85 (Pat)**

Schlagwort: Patentierbarkeit – ausgeschlossener Gegenstand – computerimplementierte Erfindungen

Der Beschwerdeführer Astron Clinica hatte mehrere Patentanmeldungen eingereicht. Bei jeder dieser Anmeldungen erachtete der Prüfer die Verfahrens- und Vorrichtungsansprüche für gewährbar, die entsprechenden Ansprüche auf Computerprogramme hingegen nicht, da sie unter das Patentierungsverbot des Art. 52 EPÜ fielen.

Astron Clinica legte Beschwerde gegen die Entscheidung des Patentamts ein, das die Zurückweisung ihrer Patentanmeldungen auf Computerprogramme bestätigt hatte. Das Patentamt hatte die Programmansprüche für nicht gewährbar und die Patentanmeldungen in ihrer gegenwärtigen Form für unzulässig erklärt. Es stellte sich die Frage, ob Patentansprüche auf Computerprogramme überhaupt jemals gewährt werden können.

Der Beschwerde wurde stattgegeben. Die Auffassung des Patentamts wurde verworfen, und die Fälle wurden zur erneuten Prüfung an das Patentamt zurückverwiesen.

Dem Richter am Patentgericht Kitchin J zufolge sollten das Patentamt und die Gerichte folgendermaßen vorgehen:

- a) den Anspruch richtig auslegen;
- b) den Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik ermitteln;
- c) klären, ob dieser Beitrag ganz und gar unter den Patentierungsausschluss fällt;
- d) prüfen, ob der Beitrag technischer Art ist; *Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd* sei anzuwenden.

GB United Kingdom**Patents Court of 25 January 2008 –
Astron Clinica Ltd v Comptroller
General of Patents, Designs and
Trade Marks [2008] EWHC 85 (Pat)**

Keyword: patentability – excluded subject matter – computer-implemented inventions

The appellant, Astron Clinica, had made a number of patent applications. In each case the examiner found method and apparatus claims allowable but reported that corresponding claims to computer programs were not allowable on the basis that they were prohibited by Art. 52 EPC.

Astron Clinica appealed against a decision of the hearing officer upholding the refusal to grant their patent applications relating to computer programs. The hearing officer found that the program claims were not allowable and that the patent applications could not be accepted in their current form. It fell to be determined whether patent claims could ever be granted for computer programs.

The appeal was allowed. The hearing officer's approach was considered wrong and the cases were remitted for further consideration.

According to Kitchin J, the approach to be adopted by the Patent Office and the Court was to:

- (a) properly construe the claim;
- (b) identify the actual contribution;
- (c) ask whether it fell solely within the excluded subject-matter;
- (d) check whether the contribution was actually technical in nature, *Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd* applied.

GB Royaume-Uni**Tribunal des brevets du 25 janvier 2008 –
Astron Clinica Ltd c. Comptroller
General of Patents, Designs and
Trade Marks [2008] EWHC 85 (Pat)**

Mot-clé : brevetabilité – objet exclu – inventions mises en œuvre par ordinateur

L'appelant, Astron Clinica, avait déposé un certain nombre de demandes de brevets. Pour chacune d'elles, l'examinateur avait estimé que les revendications de procédé et de dispositif étaient admissibles, mais pas les revendications correspondantes portant sur des programmes d'ordinateur, étant donné qu'elles étaient exclues par l'art. 52 CBE.

Astron Clinica a formé un appel contre la décision de l'examinateur chargé du réexamen de ces affaires, qui avait maintenu le rejet des demandes de brevets en ce qui concernait les programmes d'ordinateur. L'examinateur chargé du réexamen avait considéré que les revendications portant sur des programmes d'ordinateur n'étaient pas brevetables et que les demandes de brevets ne pouvaient pas être acceptées dans leur présente forme. Il convenait de déterminer si des revendications portant sur des programmes d'ordinateur pouvaient faire l'objet d'une délivrance de brevet.

Le Tribunal des brevets a fait droit à l'appel. Il a été jugé que l'approche de l'examinateur chargé du réexamen était erronée et les affaires en cause ont été renvoyées pour poursuite de la procédure.

Selon le juge Kitchin, l'approche que devaient adopter l'Office des brevets et le Tribunal était la suivante :

- (a) interpréter correctement la revendication ;
- (b) identifier la contribution concrète (à l'état de la technique) ;
- (c) se demander si la contribution tombait uniquement dans la catégorie des objets exclus ;
- (d) vérifier si la contribution était bien de nature technique, en application de la décision *Aerotel Ltd c. Telco Holdings Ltd*.

Ansprüche auf Computerprogramme seien nicht unbedingt durch Art. 52 EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen. Seien Ansprüche auf ein Verfahren, das mittels eines entsprechend programmierten Computers ausgeführt werde, oder Ansprüche auf einen für die Ausführung des Verfahrens programmierten Computer gewährbar, so sollte ein Anspruch auf das Programm selbst grundsätzlich ebenfalls gewährbar sein. Der Anspruch müsse so abgefasst sein, dass er die Merkmale der Erfindung wiedergebe, welche die Patentierbarkeit des Verfahrens gewährleisten, das beim Ablaufen des Programms ausgeführt werden solle; unter Berücksichtigung von *Oneida Indian Nation's Application*.

Claims to computer programs were not necessarily excluded by Art. 52 EPC. In a case where claims to a method performed by running a suitably programmed computer or to a computer programmed to carry out the method were allowable, then in principle a claim to the program itself should also be allowable. The claim would have to be drawn to reflect the features of the invention, which would ensure the patentability of the method that the program was intended to carry out when it was run, *Oneida Indian Nation's Application* considered.

Les revendications portant sur des programmes d'ordinateur n'étaient pas forcément exclues de la brevetabilité par l'art. 52 CBE. Au cas où des revendications portant sur une méthode mise en œuvre par un ordinateur programmé de façon appropriée ou sur un ordinateur programmé pour exécuter la méthode seraient admissibles, alors une revendication portant sur le programme lui-même devait aussi, en principe, être admissible. Il convenait de formuler la revendication de façon à refléter les caractéristiques de l'invention qui assureraient la brevetabilité de la méthode que le programme était destiné à mettre en œuvre quand il était exécuté. Il a été tenu compte de la décision *Oneida Indian Nation's Application*.

GB **Vereinigtes Königreich**

Court of Appeal vom 8. Oktober 2008 – *Symbian Ltd v. Comptroller General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066

Schlagwort: Patentierbarkeitsabschluss – computerimplementierte Erfindungen

Die streitige Anmeldung mit dem Titel "Abbildung von dynamischen Link-Bibliotheken in einer Datenverarbeitungseinrichtung" war vom britischen Patentamt mit der Begründung zurückgewiesen worden, dass sie sich auf ein "Programm für Datenverarbeitungsanlagen ... als solches" beziehe. Der High Court hob diese Entscheidung auf, wogegen das Patentamt Berufung einlegte.

Der Court of Appeal befasste sich mit dem jeweiligen Ansatz, den die Beschwerdekammern bzw. die britischen Gerichte allgemein in Fällen zugrunde legen, in denen beantragt wird, eine Patentanmeldung aus einem oder mehreren der in Art. 52 (2) EPÜ genannten Gründe zurückzuweisen. Ungeachtet der Geringschätzung, die in T 154/04 und in *Aerotel Ltd v. Telco Ltd* [2006] EWCA Civ 1371 dem vom jeweils anderen Gericht gewählten Ansatz entgegengebracht wurde, so der Court of Appeal, scheine ihm doch, dass sich beide Ansätze in den genannten Rechtssachen wie auch in den meisten anderen Fällen

GB **United Kingdom**

Court of Appeal of 8 October 2008 – *Symbian Ltd v Comptroller General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066

Keyword: exclusion from patentability – computer-implemented inventions

The application at issue, entitled "Mapping dynamic link libraries in a computer device", had been refused by the Comptroller on the ground that it was excluded from patentability, being related to "a program for a computer ... as such". The Comptroller's decision was overturned by the High Court and the Comptroller appealed.

The Court of Appeal considered the general approach taken by the boards of appeal and the UK in cases in which it was contended that a patent application should be rejected on one or more of the grounds contained in Art. 52(2) EPC. Despite the deprecatory tone adopted in T 154/04 and *Aerotel Ltd v Telco Ltd* [2006] EWCA Civ 1371, concerning the approach adopted by the other tribunal, it seemed to the Court of Appeal that the approaches in the two cases, and indeed, the majority of cases in the two jurisdictions, were capable of reconciliation. The third stage mandated in *Aerotel* ("whether the contribution falls solely

GB **Royaume-Uni**

Cour d'appel du 8 octobre 2008 – *Symbian Ltd c. Comptroller General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066

Mot-clé : exceptions à la brevetabilité – inventions mises en œuvre par ordinateur

La demande en cause, intitulée "Mapping dynamic link libraries in a computer device", a été rejetée par le Directeur Général au motif qu'elle était exclue de la brevetabilité, étant donné qu'elle portait sur "un programme d'ordinateur ... en tant que tel". La décision du Directeur Général a été annulée par la Haute Cour et le Directeur Général a fait appel.

La Cour d'appel a pris en considération l'approche générale adoptée par les chambres de recours et le Royaume-Uni dans des affaires où était contesté qu'il faille rejeter une demande de brevet pour l'un ou plusieurs des motifs énoncés à l'art. 52(2) CBE. En dépit du ton désapprobateur adopté dans la décision T 154/04 et dans *Aerotel Ltd c. Telco Ltd* [2006] EWCA Civ 1371 au sujet de l'approche choisie par l'autre tribunal, la Cour d'appel a estimé qu'il était possible de réconcilier les approches dans ces deux affaires et, de fait, dans la majorité des affaires traitées par les deux juridictions. La troisième étape recommandée

miteinander vereinbaren ließen. Der in *Aerotel* vorgegebene dritte Schritt, bei dem gefragt werde, "ob der Beitrag voll und ganz unter den Patentierungsausschluss fällt", könne als identisch angesehen werden mit der in T 154/04 gestellten Frage, "ob der Beitrag nicht als technisch charakterisiert werden kann". Auch der Ansatz gemäß T 1543/06 stehe sowohl mit dem in *Aerotel* wie auch mit dem in T 154/04 verfolgten Ansatz in Einklang.

Der einzige wirklich strittige Punkt in dem Fall vor dem Court of Appeal betraf die Frage, ob der beanspruchte technische Beitrag zum Stand der Technik in dem ausgeschlossenen Gegenstand selbst gesehen werden könnte oder ob der Anspruch – in Anlehnung an den *Aerotel*-Ansatz – in Schritt 3 oder 4 gescheitert war. Unabhängig davon war zunächst der Umfang des Ausschlusses von "Programmen für Datenverarbeitungsanlagen ... als solchen" in Art. 52 EPÜ zu klären – ein naturgemäß schwieriges Unterfangen.

Das britische Patentamt hatte betont, dass in Art. 52 EPÜ nicht auf ein "technisches" Erfordernis abgestellt werde und dass die Kammern die Bedeutung und Wirkung dieses Begriffs nie erläutert hätten. Fordere man einen technischen Beitrag, so räumte der Court of Appeal ein, könne das dazu verleiten, danach zu fragen, ob eine Patentanmeldung dieses Erfordernis erfülle, statt danach, ob sie das gesetzliche Erfordernis selbst erfülle, was nicht ungefährlich sei – umso mehr, als der Begriff "technischer" Beitrag ungenau sei. Das heiße jedoch nicht, dass dieser Test nicht hilfreich oder dass er ungeeignet wäre. Angesichts der Unschärfe des Begriffs "Programme für Datenverarbeitungsanlagen ... als solche" sei es verständlich, ja sogar wünschenswert, dass mit der Anwendung dieses Begriffs befasste Gerichte praktische Leitlinien zur Klärung seiner Bedeutung aufstellten. Doch müssten solche Richtlinien klar sein, ansonsten käme zu all den Nachteilen des unklaren Originalwortlauts auch noch der Nachteil hinzu, dass nicht einmal der tatsächliche gesetzliche Test angewendet würde.

within the excluded subject-matter") could amount to the same as that identified in T 154/04 ("whether the contribution cannot be characterised as technical"). The approach in T 1543/06 was also consistent with both *Aerotel* and T 154/04.

In the case before the Court of Appeal, the only real issue was whether the claimed technical contribution to the state of the art could be said to be the excluded subject-matter itself, or, to invoke the *Aerotel* approach, whether the claim failed at stage 3 or 4. Whichever way that issue was expressed, it was necessary first to identify the ambit of the exclusion of "programs for computers ... as such" in Art. 52 EPC, an inherently problematic issue.

The Comptroller pointed out that there was no reference to any "technical" requirement in Art. 52 EPC and that the meaning and effect had never been explained by the boards. The Court of Appeal agreed that the stipulation of a requirement for a technical contribution could lead to a potentially dangerous exercise of asking whether an application satisfied that stipulation rather than whether it satisfied the statutory requirement itself – the danger being greater as the concept of a "technical" contribution was imprecise. But that did not mean the test was unhelpful or inappropriate. Given the lack of clarity in the concept of "programs for computers ... as such", it was understandable, indeed desirable, that tribunals charged with applying that expression gave guidance as to its meaning. However, it was essential that such guidance should be clear: otherwise, it had all the disadvantages of the original obscure wording, with the added disadvantage of not even providing the actual legislative test.

dans l'affaire *Aerotel* (la question de savoir "si la contribution relève uniquement du domaine exclu") revenait pratiquement au même que celle définie dans la décision T 154/04 (la question de savoir "si la contribution est dépourvue de caractère technique"). L'approche choisie dans la décision T 1543/06 concordait aussi avec *Aerotel* et la décision T 154/04.

Dans l'affaire pendante devant la Cour d'appel, le seul vrai problème était de savoir si la contribution technique (à l'état de la technique) revendiquée pouvait être considérée comme correspondant à l'objet exclu lui-même ou, selon l'approche *Aerotel*, si la revendication échouait au stade 3 ou 4. Quelle que fût la manière de formuler le problème, il était nécessaire de déterminer d'abord la portée de l'exclusion des "programmes d'ordinateur ... en tant que tels" dans l'art. 52 CBE, question intrinsèquement problématique.

Le Directeur Général a fait remarquer qu'il ne se trouvait aucune référence à une quelconque exigence de "technicité" dans l'art. 52 CBE et que les chambres de recours n'en avaient jamais expliqué la signification ni les effets. La Cour d'appel reconnaissait que le fait d'ériger la contribution technique en condition pouvait conduire à la situation potentiellement risquée où il faudrait se demander si une demande satisfaisait à cette condition plutôt qu'aux prescriptions légales, le danger étant d'autant plus grand que le concept de contribution "technique" était imprécis. Mais cela ne voulait pas dire que le test était inutile ou inapproprié. Compte tenu du manque de clarté inhérent au concept de "programmes d'ordinateur ... en tant que tels", il était compréhensible, et même souhaitable, que des tribunaux chargés d'appliquer cette expression donnassent des précisions sur son sens. Il était essentiel toutefois que de telles indications fussent claires : sinon, elles présenteraient tous les inconvénients de l'opacité du libellé original, avec l'inconvénient supplémentaire de ne pas fournir de réel test juridique.

Nach einer Überprüfung einschlägiger Präzedenzfälle im Vereinigten Königreich und vor dem EPA zur Ermittlung, ob es zum Umfang des Ausschlusses von Computerprogrammen eine einheitliche oder überwiegende Meinung gibt, stellte der Court of Appeal fest, dass die Beschwerdekammern den Ausschluss in jüngeren Entscheidungen erheblich enger auszulegen schienen (T 931/95, T 258/03 und T 424/03). Diese Entscheidungen waren vom Court of Appeal in *Aerotel* verworfen worden. In drei Entscheidungen der Beschwerdekammern, die nach *Aerotel* ergangen sind, wird dem in *Aerotel* verworfenen Ansatz offenbar ebenfalls gefolgt (T 154/04, T 1188/04 und T 1351/04). Für den Court of Appeal war dies kein Grund, sich diesem in *Aerotel* verworfenen Ansatz der Beschwerdekammern nun zu eigen zu machen.

Erstens liege keine einschlägige Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vor. Dies bedeute nicht nur, dass die Auffassung der Beschwerdekammern nicht so verbindlich sei, wie sie sein könnte, sondern lege auch nahe, dass die Beschwerdekammern die Zeit nicht für gekommen hielten, diese Frage abschließend zu klären. Zweitens seien die Ansätze in den vier nach *Aerotel* ergangenen Entscheidungen nicht identisch, wobei eine von ihnen mit der in *Aerotel* vertretenen Auffassung eher vereinbar scheine. Falls drittens die Aussage in T 1351/04 "das beanspruchte Verfahren erfordert den Einsatz eines Computers. Es hat somit technischen Charakter und stellt daher eine Erfindung dar ..." die Auffassung der Kammern wiedergebe, könnte der Ausschluss von Computerprogrammen völlig bedeutungslos geworden sein. Viertens seien die englischen Gerichte nicht die Einzigen, die den Ansatz der Kammern kritisch sähen, wie folgende außergerichtliche Äußerungen des Richters am Bundesgerichtshof Mellulis anlässlich des europäischen Patentrichtersymposiums im September 2006 zeigten: "Software ist nicht schon allein wegen des Zusammenwirkens mit einem Universalcomputer patentfähig"; Mellulis habe außerdem den Gebrauch des Wortes "technisch" missbilligt, nicht zuletzt weil "ein technischer Gehalt gerade der Software als solcher wegen ihrer Interdependenz mit dem technischen Gerät schwer zu leugnen ist". Fünftens würde der Court of

Evaluating UK and EPO authorities to see if there was a consistent or predominant view of the scope of the computer program exclusion, the Court of Appeal found that recent decisions of the boards of appeal appeared to have adopted an analysis which appeared substantially more restrictive of the exclusion (T 931/95, T 258/03 and T 424/03). These decisions were rejected by the Court of Appeal in *Aerotel*. Three board of appeal decisions subsequent to *Aerotel* also appeared to support the approach disapproved of there (T 154/04, T 1188/04, and T 1351/04). This was no reason for the Court now to adopt this approach of the boards of appeal disapproved of in *Aerotel*.

Firstly, there was no decision of the Enlarged Board. Not only did this mean that the view of the boards was not as authoritative as it could be, it also suggested that the boards did not consider that the time had arrived for the point to be conclusively determined. Secondly, the approaches in the four decisions since *Aerotel* were not identical, one appearing more consistent with the view in *Aerotel*. Thirdly, if the passage in T 1351/04, "the claimed method requires the use of a computer. It is therefore technical in character and therefore constitutes an invention ..." represented the boards' view, the computer program exclusion might have lost all meaning. Fourthly, the English courts were not alone in their concern about the approach of the boards, as shown by the extra-curial remarks made by Judge Mellulis of the German Federal Court of Justice at a Symposium of European Patent Judges (Sept. 2006): "software is not patentable merely by virtue of being used in conjunction with a general-purpose computer". He also deprecated the use of the word "technical"; not least because, "when assessing software, as such, the program's interdependence with the technical device makes the technical content hard to deny". Fifthly, if the Court of Appeal were seen to depart too readily from its previous approach, it would risk throwing the law into disarray.

En analysant la jurisprudence des autorités britanniques et de l'OEB, pour voir s'il s'en dégageait une conception cohérente ou prédominante de l'étendue de l'exclusion relative aux programmes d'ordinateur, la Cour d'appel a découvert que de récentes décisions des chambres de recours semblaient avoir adopté une interprétation apparemment beaucoup plus restrictive de cette exclusion (T 931/95, T 258/03 et T 424/03). La Cour d'appel, dans *Aerotel*, a refusé de suivre ces décisions. Il semblerait que trois décisions ultérieures des chambres de recours confirment également l'approche rejetée dans *Aerotel* (T 154/04, T 1188/04 et T 1351/04). Mais ce n'était pas une raison pour la Cour d'adopter maintenant cette approche des chambres de recours rejetée dans *Aerotel*.

Premièrement, il n'y avait pas de décision de la Grande Chambre de recours. Cela signifiait non seulement que l'opinion des chambres de recours ne faisait pas absolument autorité, mais suggérait aussi que les chambres de recours n'avaient pas estimé qu'il était temps de trancher la question définitivement. Deuxièmement, les approches suivies dans les quatre décisions depuis *Aerotel* n'étaient pas identiques, l'une d'elles semblant concorder plus étroitement avec l'opinion défendue dans *Aerotel*. Troisièmement, si le passage, dans T 1351/04, "le procédé revendiqué nécessite l'utilisation d'un ordinateur. C'est pourquoi il a un caractère technique et constitue une invention..." était représentatif de l'opinion des chambres, l'exclusion relative aux programmes d'ordinateur pourrait bien avoir perdu tout son sens. Quatrièmement, les juridictions anglaises n'étaient pas les seules à s'inquiéter de l'approche des chambres de recours, comme le montrait la remarque hors prétoire de Monsieur Mellulis, juge à la Cour fédérale de justice, lors d'un colloque des juges européens de brevets (sept. 2006) : "Les logiciels ne sont pas brevetables du seul fait qu'ils sont utilisés conjointement à un ordinateur universel". Il a aussi condamné l'utilisation du mot "technique", notamment parce que "quand on évalue des programmes d'ordinateur en tant que tels, l'interaction des programmes avec le dispositif technique rend difficile d'en nier le

Appeal riskieren, die Rechtssicherheit zu beeinträchtigen, wenn er allzu bereitwillig von seinem bisherigen Ansatz Abstand nähme.

In Anwendung dieser Grundsätze auf den zu entscheidenden Fall gelangte der Court of Appeal zu dem Schluss, dass bei der Entscheidung, ob eine Patentanmeldung einen "technischen" Beitrag aufweise, die verlässlichsten Leitlinien den Entscheidungen T 6/83, T 208/84 und T 115/85 sowie *Merrill Lynch's Appn.* [1989] RPC 561 und *Gale's Application* [1991] RPC 305, 323 zu entnehmen seien. Es wäre gefährlich, den Eindruck zu vermitteln, dass es eine klare Regel gebe, mit der sich bestimmen lasse, ob ein Programm nach Art. 52 (2) c) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen sei. Jeder Fall müsse anhand der ihm eigenen Fakten und Besonderheiten entschieden werden.

Der Court of Appeal wies daher die Berufung mit der Begründung zurück, dass die beanspruchte Erfindung sehr wohl einen technischen Beitrag leiste. Sie umfasse keine durch die anderen Negativkategorien des Art. 52 EPÜ ausdrücklich ausgeschlossenen Gegenstände. Positiv formuliert könnte man sagen, dass die Anweisungen "eine im Computer selbst liegende 'technische' Aufgabe lösen". Es könne keine Rolle spielen, dass die Verbesserung möglicherweise in der in den Computer einprogrammierten Software und nicht in der Hardware liege, die Teil des Computers sei. Ein Computer mit diesem Programm funktioniere besser als ein Computer aus dem Stand der Technik. Angesichts der Tatsache, dass die beiden in T 6/83 und T 115/85 beanspruchten Erfindungen als technisch angesehen worden seien, gebe es auch keine Grundlage dafür, den Beitrag als nichttechnisch zu erachten.

Applying these principles to the case at issue, the Court of Appeal found that, in deciding whether the application revealed a "technical" contribution, the most reliable guidance was to be found in T 6/83, T 208/84 and T 115/85 and *Merrill Lynch's Appn* [1989] RPC 561, and *Gale's Application* [1991] RPC 305, 323. It would be dangerous to suggest that there was a clear rule available to determine whether or not a program was excluded by Art. 52(2)(c) EPC. Each case had to be determined on its particular facts and features.

The Court thus dismissed the appeal, finding that the claimed invention did indeed make a technical contribution. It did not embody any of the items specifically excluded by other categories in Art. 52 EPC. More positively, the instructions could be said to "solve a 'technical' problem lying within the computer itself". The fact that the improvement might be to software programmed into the computer rather than hardware forming part of the computer could not make a difference. A computer with this program operated better than a prior-art computer. Nor was there a basis for holding the contribution not to be technical, given that the contribution in the two claimed inventions in T 6/83 and T 115/85 was held to be technical.

caractère technique". Cinquièmement, si la Cour d'appel s'avérait prête à s'écarter trop facilement de son approche antérieure, elle risquerait de semer la confusion dans l'ordre juridique.

Ayant appliqué ces principes à l'affaire en question, la Cour d'appel a estimé que, s'agissant de décider si la demande apportait une contribution "technique", les conseils les plus fiables qu'on pût trouver figuraient dans les décisions T 6/83, T 208/84 et T 115/85, ainsi que dans la décision *Merrill Lynch's Appn.* [1989] RPC 561, et *Gale's Application* [1991] RPC 305, 323. Il serait dangereux de suggérer que l'on disposait d'une règle claire pour déterminer si un programme était exclu ou non de la brevetabilité par l'art. 52(2)(c) CBE. Ceci devait être déterminé dans chaque cas d'espèce sur la base de ses circonstances et caractéristiques particulières.

La Cour a donc rejeté l'appel, estimant que l'invention revendiquée apportait effectivement une contribution technique. Elle ne contenait aucun des éléments spécifiquement exclus par les autres catégories énoncées dans l'art. 52 CBE. De façon plus positive, on pouvait dire que les instructions données permettaient de "résoudre un problème technique inhérent à l'ordinateur lui-même". Le fait que l'amélioration fût censée être apportée aux logiciels installés dans l'ordinateur plutôt qu'au matériel informatique constituant l'ordinateur ne pouvait faire de différence. Un ordinateur équipé de ce programme fonctionnait mieux qu'un ordinateur quelconque appartenant à l'état de la technique. Il n'y avait pas non plus de raison de considérer que la contribution apportée n'était pas technique, étant donné que, dans les décisions T 6/83 et T 115/85, la contribution des deux inventions revendiquées avait été jugée comme étant de nature technique.

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten

DE **Deutschland**

Bundespatentgericht vom 5. Dezember 2006 (3 Ni 42/04) – Neurale Vorläuferzellen

Schlagwort: Patentierbarkeit – Ausnahmen – öffentliche Ordnung oder gute Sitten – Stammzellen

Der Beklagte Brüstle war Stammzellenforscher und Inhaber eines deutschen Patents, das "neurale Vorläuferzellen, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung zur Therapie von neuronalen Defekten" betraf. Patentanspruch 1 umfasste isolierte, gereinigte Vorläuferzellen mit neuronalen oder glialen Eigenschaften aus embryonalen Stammzellen ("ES"), enthaltend höchstens etwa 15 % primitive embryonale und nicht neuronale Zellen, erhältlich durch mehrere Schritte: Kultivierung der ES-Zellen zu neuronalen Vorläuferzellen, Proliferierung der neuronalen Vorläuferzellen in einem wachstumsfaktorhaltigen serumfreien Medium, Reinigung und Isolierung. Die embryonalen Stammzellen wurden dabei aus embryonalen Keimzellen der Gruppe umfassend Maus, Ratte, Hamster, Schwein, Rind, Primaten oder Mensch gewonnen. Der Kläger Greenpeace hielt das Streitpatent wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten für nichtig, soweit die Patentansprüche neurale Vorläuferzellen umfassten, die aus humanen embryonalen Stammzellen gewonnen wurden.

Die Prüfung der Rechtsbeständigkeit eines Patents im Nichtigkeitsverfahren richtete sich zwar grundsätzlich nach dem im Zeitpunkt der Patenterteilung geltenden Recht, das in der Regel dem Recht am Anmelde- oder Prioritätstag entspricht. Dieser Grundsatz war nach Ansicht des Gerichts in dem Fall des Nichtigkeitsgrundes der mangelnden Patentierbarkeit wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten aber nicht anzuwenden. Das folgte

B. Exceptions to patentability

1. Breaches of "ordre public" or morality

DE **Germany**

Federal Patents Court of 5 December 2006 (3 Ni 42/04) – Neural progenitor cells

Keyword: patentability – exceptions – "ordre public" or morality – stem cells

The defendant Brüstle, a stem cell researcher, was the proprietor of a German patent for "neural progenitor cells, methods for producing them and their use in the therapy of neural defects". Claim 1 of the patent covered isolated, purified progenitor cells with neuronal or glial properties of embryonic stem ("ES") cells comprising no more than 15% primitive embryonic cells and non-neuronal cells and obtained in several stages: cultivation of ES cells into neural progenitor cells, proliferation of those latter cells in a serum-free medium containing a growth factor, purification and isolation. The ES cells were derived from germ cells of the group comprising mice, rats, hamsters, pigs, cows, primates and humans. The claimant Greenpeace contended that the patent was invalid because it constituted a breach of ordre public and morality in so far as the claims were directed to neural progenitor cells derived from human ES cells.

Whilst, as a general rule, the review of a patent's validity in revocation proceedings was based on the law applicable at the time of grant, which was generally that in force on the date of filing or date of priority, this did not apply where revocation was sought on the ground of non-patentability due to a breach of ordre public or morality. In the Court's view, this followed from the spirit and purpose of this exception to patentability. Unlike the other grounds for revocation, it did not

B. Exceptions à la brevetabilité

1. Atteintes à l'ordre public et aux bonnes mœurs

DE **Allemagne**

Tribunal fédéral des brevets du 5 décembre 2006 (3 Ni 42/04) – Cellules précurseurs neuronales

Mot-clé : brevetabilité – exceptions – "ordre public" ou bonnes mœurs – cellules souches

Le défendeur Brüstle, un chercheur spécialiste des cellules souches, était titulaire d'un brevet allemand portant sur des "cellules précurseurs neuronales, leur procédé de fabrication et leur application pour le traitement des troubles neurodégénératifs". La revendication 1 englobait des cellules précurseurs isolées et purifiées, possédant des propriétés neuronales ou gliales, provenant de cellules souches embryonnaires ("SE") et contenant au maximum environ 15 % de cellules embryonnaires primitives non neuronales, qui étaient obtenues en plusieurs étapes : culture de cellules précurseurs neuronales à partir de cellules SE, prolifération des cellules précurseurs neuronales dans un milieu exempt de sérum contenant un facteur de croissance, purification, isolement. Les cellules souches embryonnaires sont obtenues à partir de cellules germinales embryonnaires d'un groupe qui englobe la souris, le rat, le hamster, le porc, le bœuf, le primate et l'homme. Le demandeur Greenpeace a estimé que le brevet en cause était nul parce que contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, dans la mesure où ses revendications portaient sur des cellules précurseurs neuronales obtenues à partir de cellules souches embryonnaires humaines.

Selon le Tribunal, en règle générale, l'examen de la validité d'un brevet en procédure de nullité est effectué sur la base du droit en vigueur au moment de la délivrance du brevet, qui est généralement le même qu'à la date de dépôt ou de priorité. Toutefois, ce principe ne s'applique pas dans le cas où la cause de nullité est la non-brevetabilité en raison de la violation de l'ordre public ou des bonnes mœurs, ce qui résulte de l'esprit de cette exclusion de la brevetabilité.

aus dem Sinn und Zweck dieses Patentierungsausschlusses. Er bezog sich im Gegensatz zu den anderen Nichtigkeitsgründen nicht auf die Erfindung selbst und ihre nach der Rechtslage am Anmelde- oder Prioritätstag vorzunehmende technische Prüfung, sondern knüpfte an die Verwertung der Erfindung nach der Patenterteilung an.

Nach Ansicht des Gerichts wurden mit dem Streitpatent ausdrücklich menschliche Embryonen als Edukte für die Gewinnung embryonaler Stammzellen beansprucht. Es handelte sich also nicht um eine lediglich hypothetisch mögliche Form der Benutzung der Erfindung, die nicht zu Lasten des Beklagten unterstellt werden dürfte, sondern um einen von ihm selbst konkret genannten bestimmungsgemäßen Gebrauch. Es widerspräche dem Sinn und Zweck des Patentierungsverbots nach § 2 PatG, die erklärte Benutzungsabsicht des Patentinhabers außer Betracht zu lassen und die Patentierbarkeit im Hinblick auf die zulässige Form der Benutzung der Erfindung mit tierischen embryonalen Stammzellen oder menschlichen embryonalen Keimzellen in vollem Umfang unter Einschluss des gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßenden Teils der Erfindung anzuerkennen.

Gemäß § 8 (1) ESchG gilt als Embryo im Sinne dieses Gesetzes u. a. jede einem Embryo entnommene totipotente Zelle, die sich bei Vorliegen der dafür erforderlichen weiteren Voraussetzungen zu teilen und zu einem Individuum zu entwickeln vermag. Das Gericht stellte fest, bei pluripotenten Stammzellen handele es sich nach den Angaben in der Streitpatentschrift um Vorläuferzellen, welche in viele verschiedene, reife Zelltypen ausdifferenzieren können. Es bestehen bereits erhebliche Bedenken, ob die Ansprüche überhaupt das Erfordernis der ursprünglichen Offenbarung erfüllen und ob der Fachmann am Anmeldetag die im Streitpatent ausschließlich genannten totipotenten Stammzellen auch als pluripotente Stammzellen gelesen habe. Die in Rede stehenden Stammzellen werden im Streitpatent nämlich nicht nur durchgehend ausschließlich als totipotent beschrieben, sondern es werde streitpatentgemäß im Zusammenhang mit den den verwendeten Begriffen zugrunde liegenden Definitionen überdies *expressis verbis*

relate to the invention itself or its technical examination under the law applicable at the filing or priority date, but rather to its use after grant.

In the Court's view, the patent in question expressly claimed human embryos as starting material for ES cells. Therefore, this was not merely a hypothetically possible use of the invention, which could not be imputed to a defendant to his detriment, but rather an intended use specifically mentioned by the defendant himself. It would run counter to the spirit and purpose of the exception to patentability under § 2 German Patents Act to disregard the patent proprietor's stated intention as to use and, in view of the permissible use with animal ES cells or human embryonic cells, deem the invention patentable in its entirety, including that part not in keeping with order public and morality.

§ 8(1) German Act on the Protection of Embryos defined embryo for the purposes of that legislation as, *inter alia*, any totipotent cell derived from an embryo which was capable of dividing and developing into an individual if the additional conditions were met. The Court stated that, according to the information in the patent specification, pluripotent stem cells were progenitor cells which could differentiate into a wide variety of mature cell types. It was already doubtful whether the claims even met the requirement of original disclosure and whether, at the date of filing, the skilled person would have understood the exclusive reference in the patent to totipotent stem cells to include pluripotent stem cells. Not only were the stem cells in question described exclusively as totipotent throughout the patent, but the wording used in the patent to set out the underlying definitions also distinguished expressly between pluripotent and totipotent. A way of producing human ES cells on the basis of which the skilled

bilité. Contrairement aux autres causes de nullité, celle-ci ne se rapporte pas à l'invention elle-même et à l'examen technique à effectuer sur la base de la situation juridique à la date de dépôt ou de priorité, mais à l'exploitation de l'invention après la délivrance du brevet.

Selon le Tribunal, le brevet en cause revendiquait explicitement les embryons humains comme source à partir de laquelle pouvaient être obtenues des cellules souches embryonnaires. Il ne s'agissait donc pas seulement d'une forme hypothétique d'exploitation de l'invention, qu'il ne faudrait pas sous-entendre au détriment du défendeur, mais d'un mode d'exploitation adéquat qu'il a lui-même indiqué. Il serait contraire à l'esprit des dispositions du § 2 Loi allemande sur les brevets concernant l'exclusion de la brevetabilité de mettre de côté l'exploitation prévue explicitement par le titulaire et de reconnaître la brevetabilité en totalité, eu égard aux formes admissibles d'exploitation à partir de cellules souches embryonnaires animales ou de cellules germinales embryonnaires humaines, y compris la brevetabilité de la partie de l'invention qui est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

En vertu du § 8(1) Loi allemande sur la protection des embryons, le mot *embryon* au sens de cette loi désigne, entre autres, toute cellule totipotente extraite d'un embryon, qui, en présence des autres conditions requises, est capable de se diviser et d'engendrer un nouvel individu. Quant aux cellules souches pluripotentes, le Tribunal a indiqué qu'il s'agissait, d'après les indications contenues dans le fascicule du brevet en cause, de cellules précurseurs qui ont la faculté de se différencier en de nombreux types de cellules adultes différentes. Il y avait déjà de bonnes raisons de douter que les revendications remplissent la condition de suffisance de l'exposé et que l'homme du métier ait pu, à la date de dépôt, comprendre que les cellules souches totipotentes, les seules mentionnées dans le brevet, étaient censées couvrir aussi les cellules souches pluripotentes. En effet, les cellules souches en question étaient non seulement systématiquement décrites dans le brevet comme étant exclusivement des cellules totipotentes, mais de

zwischen pluripotent und totipotent unterschieden. Ein Weg zur Herstellung von humanen embryonalen Stammzellen, anhand dessen der Fachmann am Anmeldetag hätte ersehen können, welche Stammzellen zur Verwendung gemäß Streitpatent vorgesehen gewesen sein könnten, werde nicht angegebene.

Diese Frage konnte nach Auffassung des Gerichts jedoch für die Entscheidung über die Nichtigkeitsklage dahingestellt bleiben, weil unabhängig davon, ob die Stammzellen totipotent oder pluripotent sind oder ob ES-Zelllinien verwendet werden, zu ihrer Gewinnung am Anmeldetag stets Embryonen verbraucht werden mussten. Der Beklagte hatte weder zur Überzeugung des Gerichts vorgetragen noch war ersichtlich, dass sich hieran bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Nichtigkeitsklage Grundlegendes geändert hätte. Das Brüstle-Patent wurde somit für nichtig erklärt.

Anmerkung des Herausgebers: Im Berufungsverfahren hat der Bundesgerichtshof am 17. Dezember 2009 beschlossen, den Gerichtshof der Europäischen Union insbesondere nach der Auslegung des Begriffs "menschlicher Embryo" zu fragen, der in der Richtlinie 98/44/EG über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen nicht definiert wird. Dabei ging es um die Frage, ob der Ausschluss des menschlichen Embryos von der Patentierbarkeit alle Stadien des Lebens von der Befruchtung der Eizelle an umfasst oder ob zusätzliche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, z. B., dass ein bestimmtes Entwicklungsstadium erreicht ist.

Am 18. Oktober 2011 urteilte der Gerichtshof der Europäischen Union in der Rechtssache C-34/10 Oliver Brüstle v. Greenpeace e. V., dass der menschliche Embryo in allen Lebensstadien von der Befruchtung der Eizelle an von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Der Gerichtshof legte den Begriff "menschlicher Embryo" sehr breit aus und verwies auf das Ziel der Richtlinie 98/44/EG, das darin bestehe, jede Möglichkeit der Patentierung auszuschließen, sobald die der Menschenwürde geschuldete Achtung dadurch beeinträchtigt werden könnte. So umfasse der Begriff "mensch-

person at the date of filing could have identified which stem cells might have been intended for use according to the patent was not indicated.

However, the Federal Patents Court found that this question could remain unanswered for the purposes of ruling on the action for revocation because, irrespective of whether the stem cells were totipotent or pluripotent or whether ES cell lines were used, embryos always had to be used to derive them at the date of filing. The defendant had failed to persuade the Court, and it was not otherwise apparent, that there had been any fundamental change in this respect at the time of ruling. The Brüstle patent was therefore revoked.

Editor's note: On appeal, the German Federal Court of Justice decided on 17 December 2009 to refer questions to the Court of Justice of the European Union concerning the interpretation of, in particular, the concept of "human embryo", which was not defined in Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions. The question was whether the exclusion from patentability of the human embryo covered all stages of life from fertilisation of the ovum or whether other conditions had to be met, for example that a certain stage of development be reached.

On 18 October 2011, the Court of Justice of the European Union issued its decision in *Oliver Brüstle v Greenpeace e.V. – Case C-34/10*, thereby establishing the exclusion from patentability of the human embryo at all stages of life from fertilisation of the ovum. In interpreting the concept of "human embryo" very broadly, the Court referred to the aim of Directive 98/44/EC, which was, according to the Court, to exclude the possibility of patentability in all cases where respect for human dignity could be affected. Accordingly, the term "human embryo" comprised any human

plus il y était expressément fait une distinction, dans le contexte des définitions des termes employés, entre pluripotent et totipotent. De plus, il n'était indiqué aucune méthode d'obtention des cellules souches embryonnaires humaines, qui aurait permis à l'homme du métier de reconnaître à la date de dépôt quel type de cellules souches il était recommandé d'utiliser dans le brevet en cause.

De l'avis du Tribunal, cette question pouvait toutefois être laissée de côté pour la décision sur l'action en nullité, étant donné que, indépendamment de la question de la totipotence ou pluripotence des cellules souches ou de l'utilisation de lignes de cellules SE, leur obtention nécessitait forcément, à la date de dépôt, de détruire des embryons. Le défendeur n'avait pas soumis d'arguments pour convaincre le Tribunal du contraire et il ne semblait pas qu'un changement majeur soit intervenu dans cet état de fait avant que soit rendue la décision sur la nullité. Le brevet Brüstle a donc été déclaré nul.

Note de la rédaction : dans le cadre d'une procédure d'appel, la Cour fédérale de justice allemande a décidé, le 17 décembre 2009, de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne des questions sur l'interprétation de la notion d'"embryon humain" notamment, non définie par la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Il s'agissait de savoir si l'exclusion de la brevetabilité de l'embryon humain concerne tous les stades de la vie à partir de la fécondation de l'ovule, ou si d'autres conditions doivent être remplies, par exemple le fait qu'un certain stade de développement soit atteint.

Le 18 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu son arrêt dans l'affaire *Oliver Brüstle c. Greenpeace e.V. (affaire C-34/10)*. Selon cet arrêt, l'embryon humain est exclu de la brevetabilité à tous les stades de la vie à partir de la fécondation de l'ovule. La Cour a interprété de manière très large la notion d'"embryon humain", se référant à cet égard au but de la directive 98/44/CE, qui est, selon la Cour, d'exclure toute possibilité de brevetabilité dès lors que le respect dû à la dignité humaine pourrait en être affecté. Il en résulte que les termes d'"embryo-

licher Embryo" jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruchtung und Totipotenz an sowie jede nicht befruchtete menschliche Eizelle, die durch künstliche Mittel totipotent gemacht wurde. Zu Stammzellen, die von einem menschlichen Embryo im Stadium der Blastozyste gewonnen werden, stellte der Gerichtshof fest, dass es Sache des nationalen Gerichts ist, im Licht der technischen Entwicklung festzustellen, ob sie geeignet sind, den Prozess der Entwicklung eines Menschen in Gang zu setzen, und folglich unter den Begriff des "menschlichen Embryos" fallen. Darüber hinaus verwehrt der Gerichtshof die Erlangung von Patentschutz für die Zwecke der wissenschaftlichen Forschung. Auch wenn das Ziel der wissenschaftlichen Forschung von industriellen oder kommerziellen Zwecken zu unterscheiden sei, so wäre eine Verwendung menschlicher Embryonen zu Forschungszwecken, wenn sie Gegenstand einer Patentanmeldung sei, untrennbar mit diesem Patent verbunden. Eine Ausnahme ließ der Gerichtshof jedoch zu: Die Verwendung von menschlichen Embryonen sollte nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden, wenn sie zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken erfolgt und auf den menschlichen Embryo zu dessen Nutzen anwendbar ist, z. B. um eine Missbildung zu beheben.

2. Medizinische Methoden

DE **Deutschland**

Bundesgerichtshof vom 19. Dezember 2006 (X ZR 236/01) – Carvedilol II

Schlagwort: Patentierbarkeit – Ausnahmen – therapeutisches Verfahren – Verabreichung eines Stoffs

Der vorliegende Fall betraf Patentansprüche, die neben Merkmalen des zu verabreichenden Wirkstoffs (Carvedilol) und der Indikation (kongestivem Herzversagen) auch Anweisungen zu der Art der Verabreichung enthielten (u. a. 7-28 Tage einmal täglich mit Dosissteigerungen bis zu einer Maximaldosis). Das BPatG hatte das Streitpatent antragsgemäß für nichtig erklärt. Hiergegen

ovum as soon as fertilised and totipotent, as well as a non-fertilized human ovum, which had been rendered totipotent by artificial means. As regards stem cells obtained from a human embryo at the blastocyst stage, the Court stated that it was for the referring court to ascertain, in the light of scientific developments, whether they were capable of commencing the process of development of a human being and therefore fell within the scope of the term "human embryo". Moreover, the Court refused patent protection for scientific research. Although the aim of scientific research should be distinguished from industrial or commercial purposes, when research using human embryos was the subject matter of a patent application, it was intrinsically linked with that patent. However, the Court made one exception: where therapeutic or diagnostic purposes useful to the human embryo were applied to it, for example to correct a malformation, the use of human embryos should not be excluded from patentability.

2. Medical methods

DE **Germany**

Federal Court of Justice of 19 December 2006 (X ZR 236/01) – Carvedilol II

Keyword: patentability – exceptions – method for treatment – administration of a substance

This case concerned patent claims containing, in addition to features of the drug to be administered (Carvedilol) and the indication (congestive heart failure), instructions on the manner of administration (incl. once daily for 7 to 28 days with increases in dosage up to a maximum). The Federal Patents Court had granted an application for revocation. On appeal to the Federal Court of Justice, the

humain" couvrent tout ovule humain, dès qu'il est fécondé et totipotent, ainsi que tout ovule humain non fécondé qui a été rendu totipotent par des moyens artificiels. S'agissant des cellules souches obtenues à partir d'un embryon humain au stade du blastocyste, la Cour a déclaré qu'il appartient à la juridiction nationale de déterminer, à la lumière des développements de la science, si elles sont de nature à déclencher le processus de développement d'un être humain et si, par conséquent, elles relèvent de la notion d' "embryon humain". De plus, la Cour a rejeté toute protection par brevet pour la recherche scientifique. Même si le but de la recherche scientifique doit être distingué des fins industrielles ou commerciales, les activités de recherche qui utilisent des embryons humains sont intrinsèquement liées à un brevet lorsqu'elles constituent l'objet de la demande à l'origine de ce brevet. La Cour a cependant énoncé une exception, à savoir que l'utilisation d'embryons humains ne devrait pas être exclue de la brevetabilité si elle est destinée à des fins thérapeutiques ou de diagnostic utiles à l'embryon humain et applicables à celui-ci, en vue par exemple de corriger une malformation.

2. Méthodes de traitement médical

DE **Allemagne**

Cour fédérale de justice du 19 décembre 2006 (X ZR 236/01) – Carvedilol II

Mot-clé : brevetabilité – exceptions – méthode de traitement – administration d'une substance

La présente affaire concernait des revendications qui, à côté des caractéristiques de la substance active à administrer (Carvedilol) et de l'indication médicale (défaillance cardiaque congestive), contenaient également des instructions sur le mode d'administration (une fois par jour pendant 7 à 28 jours, avec une augmentation de la posologie jusqu'à une dose maximale, entre autres). Le Tribunal

richtete sich die Berufung der Patentinhaberin, die das Streitpatent vor dem BGH in einer zulässigerweise eingeschränkten Fassung verteidigte.

Der BGH stellte fest, dass das Patent in der verteidigten Fassung nicht schutzfähig ist. Die Verabreichung einer für die Behandlung einer bestimmten Krankheit vorgesehenen Medizin als solche sei ein therapeutisches Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers. Sie sei nicht Element der Herrichtung eines Stoffes zur Verwendung bei der Behandlung einer Krankheit. Die Bestimmung des geeigneten individuellen Therapieplans für einen Patienten einschließlich der Verschreibung und Dosierung von Medikamenten sei prägender Teil der Tätigkeit des behandelnden Arztes und damit ein nach Art. 52 (4) EPÜ und § 5 (2) PatG dem Patentschutz entzogenes Verfahren. Zwar komme ein Verwendungsanspruch auch für die Herrichtung eines bestimmten Stoffes zur Behandlung einer Krankheit in Betracht, die durch einen im Vertrieb beigefügten Beipackzettel oder einen Verwendungshinweis auf der Packung erfolge. Ein Patentschutz für die von der Herrichtung des Stoffes gelöste, reine Dosierungsempfehlung ergebe sich daraus jedoch nicht. Sei eine dem Patentschutz nicht zugängliche Dosierungsempfehlung eines von mehreren Merkmalen eines Patentanspruches, so sei sie jedenfalls nicht zur Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit heranzuziehen. Es bleibe offen, ob die Aufnahme der Dosierungsempfehlung dazu führe, dass der Patentanspruch insgesamt vom Schutz ausgeschlossen sei (anders die EPA-Rechtsprechung).

Keine Bedenken bestanden allerdings gegen die Zulässigkeit der Patentansprüche nach Hilfsantrag 2, nach denen die Verwendung einer chemischen Substanz (zweckmäßige Konfektionierung der Tablettengrößen) bei der therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers geschützt werden solle. Diesen Ansprüchen stehe das Patentierungsverbot von Verfahren zur chirurgischen und therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers nicht entgegen.

patent proprietor defended the patent in an admissible limited form.

However, the Federal Court of Justice held that the subject-matter of the patent as defended was not patentable. The administration of a medicinal product designed to treat a particular illness was, as such, a treatment of the human body by therapy. It was not part of preparing a substance for use in treating an illness. Determining a suitable individual plan for a patient's therapy, including the prescription and dosage of medicine, was a typical feature of a doctor's activities and therefore a process excluded from patentability under Art. 52(4) EPC and § 5(2) German Patents Act. Although a use claim might be granted for the preparation of a particular substance to treat an illness in accordance with instructions inserted as a patient information leaflet or printed on the packaging, that did not mean that a mere recommendation as to the dosage was patentable in isolation from the substance preparation. The Court held that, where a non-patentable dosage recommendation was one of several features of a patent claim, it could not at any rate be taken into account for the purposes of assessing novelty and inventive step, but it left open whether a patent claim including such a recommendation was non-patentable in its entirety (in contrast to EPO case law).

However, there was no doubt about the admissibility of the patent claims according to auxiliary request 2, directed to the protection of the use of a chemical substance (suitable pill sizes) for the treatment of the human body by therapy. These claims were not precluded by the exception to patentability for methods of treating humans or animals by surgery or therapy.

fédéral des brevets avait fait droit à la demande d'annulation du brevet en cause, décision contre laquelle la titulaire, qui défendait son brevet dans une version limitée admissible, avait fait appel.

La Cour fédérale de justice a décidé que le brevet dans sa forme limitée n'était pas brevetable. L'administration en tant que telle d'un médicament destiné au traitement d'une maladie spécifique est une méthode de traitement thérapeutique appliquée au corps humain. Elle n'est pas un élément de la préparation d'une substance en vue de son administration thérapeutique. L'établissement d'un programme de thérapie adapté individuellement à un patient, y compris la prescription et la posologie d'un médicament, fait partie de l'activité caractéristique du médecin traitant et est, à ce titre, une méthode de traitement exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(4) CBE et du § 5(2) Loi allemande sur les brevets. Certes, une revendication d'utilisation est envisageable pour la préparation d'une substance spécifique en vue de son administration thérapeutique, comme précisé dans la notice explicative fournie lors de la vente ou dans l'indication d'administration figurant sur la boîte. Il n'en résulte pas cependant que la seule recommandation de posologie, dénuée de tout rapport avec la préparation de la substance active, soit brevetable. Si une recommandation de posologie exclue de la brevetabilité constitue l'une des caractéristiques d'une revendication, il ne faut pas en tenir compte, en tout cas, pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive. La question demeure ouverte de savoir si l'introduction de la recommandation de posologie dans les caractéristiques entraîne la non-brevetabilité de la revendication considérée dans son ensemble (divergence par rapport à la jurisprudence de l'OEB).

Par contre, il n'y a pas d'objection contre l'admissibilité des revendications du brevet figurant dans la requête subsidiaire 2, visant à protéger l'utilisation d'une substance chimique (fabrication de comprimés de taille adaptée) en vue du traitement thérapeutique du corps humain. Ces revendications ne se heurtent pas à l'exclusion de la brevetabilité affectant les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique appliquées au corps humain ou animal.

Neuheit:

Der Patentschutz stützte sich vor diesem Hintergrund allein auf den spezifischen Zweck einer Senkung der Mortalität durch die Verwendung des als Arzneimittel bekannten Stoffes Carvedilol in Kombination mit der ebenso bekannten Standardtherapie der genannten drei weiteren Arzneimittel auf dem bekannten Anwendungsgebiet der Behandlung von Herzinsuffizienz. Es erschien bereits zweifelhaft, ob sich aus dieser Zweckbestimmung hier die Neuheit der Lehre des Streitpatents herleiten ließ. Zudem handelte es sich bei der Neuheit um einen patentrechtlichen Begriff normativen Charakters. Es war daher unerheblich, ob der vom EPÜ nicht benutzte Terminus der medizinischen Indikation im medizinischen Sprachgebrauch auch durch das jeweils mit der Behandlung einer Krankheit verfolgte Therapieziel und nicht nur durch Krankheit und Behandlungsmethode definiert wird. Nach dem Gedanken des Art. 54 (5) EPÜ war maßgebend, ob die Anwendung des Stoffes in einem der in Art. 52 (4) EPÜ genannten Verfahren nicht zum Stand der Technik gehörte. Dass dieses Merkmal durch bisher nicht bekannte weitere therapeutische Anwendungen bei dem gleichen Krankheitsbild erfüllt werden konnte, erschien auch mit Blick auf den Zweck der Regelung nicht ohne weiteres einsichtig.

Erfinderische Tätigkeit:

Zahlreiche Veröffentlichungen belegten, dass der Einsatz von Carvedilol gerade wegen seiner gefäßerweiternden Eigenschaften als vielversprechende Therapie zur Behandlung von Herzinsuffizienz mit Betablockern diskutiert wurde. Der Vorschlag, das Medikament zur Verabreichung nach dem Dosierungsschema der Patentansprüche des Hilfsantrags 2 herzurichten, beruhte jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die einschleichende Dosierung von Betablockern und insbesondere Carvedilol bei der Behandlung von Herzinsuffizienz in Dosen und Zeiträumen, die sich allenfalls geringfügig und jedenfalls naheliegend von dem Dosierungsschema der Beklagten unterschieden, war auch im Stand der Technik nachgewiesen.

Novelty:

In the circumstances of the case, patentability could only be based on the specific purpose of reducing mortality by using the substance known as a medicinal product (Carvedilol) in combination with the likewise known standard therapy using the three other named medicinal products in the known field of application (treatment of heart insufficiency). The Court already doubted whether the teaching could be considered novel on the basis of that intended purpose. Also, novelty was a normative term of patent law. It was thus irrelevant whether, in medical jargon, the term "medical indication", which did not appear in the EPC, was also defined by the therapeutic aim of a particular course of treatment and not only by the illness and that treatment. In accordance with the spirit of Art. 54(5) EPC, the decisive factor was whether the use of the substance in a method referred to in art. 52(4) EPC was not comprised in the prior art. Having regard also to the purpose of that provision, there was no immediately apparent reason to consider that this requirement could have been met by other, as yet unknown, further therapeutic uses to treat the same illness.

Inventive step:

Numerous publications showed that the use of Carvedilol had been discussed as a promising course of therapy in treating heart insufficiency with beta blockers, precisely because of its vasodilatory properties. In any event, the proposal to prepare the medicine for administration according to the dosage plan in the claims of auxiliary request 2 did not involve an inventive step. A gradual increase in the dosage of beta blockers, and especially Carvedilol, to treat heart insufficiency in doses and periods differing at most slightly and at any rate obviously from the defendant's dosage plan was also established in the prior art.

Sur la nouveauté :

Dans ce contexte, la protection par brevet s'appuie uniquement sur l'objectif spécifique d'abaissement de la mortalité grâce à l'utilisation de la substance Carvedilol, déjà connue comme médicament, en combinaison avec l'administration standard tout aussi connue des trois autres médicaments mentionnés dans le domaine connu du traitement de l'insuffisance cardiaque. D'emblée, il paraît douteux que la nouveauté de l'enseignement du brevet puisse résulter ici de cette seule indication thérapeutique. En outre, le terme de nouveauté est un terme du droit des brevets à caractère normatif. Il est donc sans importance que le terme, non utilisé par la CBE, d'indication thérapeutique soit défini dans le langage médical comme étant l'objectif thérapeutique poursuivi avec le traitement d'une maladie donnée et pas seulement par la maladie elle-même et le traitement thérapeutique. Ce qui importe, dans l'esprit de l'art. 54(5) CBE, c'est que l'utilisation d'une substance pour l'application d'une des méthodes citées dans l'art. 52(4) CBE ne fasse pas partie de l'état de la technique. Que cette condition puisse être remplie par d'autres applications thérapeutiques inconnues jusque-là pour la même symptomatique, n'est pas évident, eu égard à la finalité de ces dispositions.

Sur l'activité inventive :

De nombreuses publications montrent qu'il a été question de Carvedilol, précisément en raison de ses propriétés vasodilatatrices, comme d'une thérapie très prometteuse dans le traitement de l'insuffisance cardiaque avec des bêtabloquants. Proposer de préparer le médicament pour l'administrer selon la posologie des revendications de la requête subsidiaire 2, en tout cas, ne reposait pas sur une activité inventive. L'introduction progressive de bêtabloquants, et notamment du Carvedilol, dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, pour ce qui était de la posologie et de la durée de traitement, qui se distinguaient tout au plus en des points mineurs de la posologie de la défenderesse et ne présentaient pas de caractère inventif par rapport à elle, était également documentée dans l'état de la technique.

DE Deutschland**Bundespatentgericht vom 6. März 2008 (21 W (pat) 45/05) – Verfahren zur gesundheitlichen Orientierung**

Schlagwort: Ausnahmen von der Patentierbarkeit – Diagnostizierverfahren

Aufgabe der streitigen Erfindung war, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur gesundheitlichen Orientierung einer Person und ein Computerprogramm bereitzustellen, die einem Benutzer eine Untersuchung seines Gesundheitszustands ermöglichen und eine zumindest erste Diagnose stellen, so dass Krankheiten vermieden bzw. frühzeitig erkannt werden können. Der Anmelder des einschlägigen Patents war der Meinung, dass die Verfahrensansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag 1 kein Diagnostizierverfahren betreffen und die Gegenstände dieser Patentansprüche insgesamt neu und erfinderisch seien. Er beantragte somit, den Beschluss der Prüfungsstelle des DPMA aufzuheben.

Das BPatG hielt die Beschwerde für unbegründet, da die beanspruchten Verfahren als Diagnostizierverfahren unter das Patentierungsverbot fallen:

Diagnostizierverfahren seien Verfahren am lebenden menschlichen oder tierischen Körper zu medizinischen Zwecken, die der Erkennung, Lokalisierung oder dem Ausschluss von pathologischen (krankhaften) Zuständen dienen und deren Ergebnisse eine Grundlage für die weitere Therapie sein können. Da viele Krankheiten lediglich durch unspezifische Symptome gekennzeichnet seien, versuchte der behandelnde Arzt mit einer Ausschlussdiagnose durch weitere Untersuchungen die Zahl der möglichen Diagnosen einzuschränken, wobei zuerst versucht werde, die für den Patienten akut lebensbedrohlichen Krankheiten auszuschließen. Die Auswertung der Befunde oder Symptome könne daher bei einer geringen Anzahl von Befunden oder bei unklaren Befunden auch nur zu einem sehr allgemeinen

DE Germany**Federal Patents Court of 6 March 2008 (21 W (pat) 45/05) – Method for evaluating state of health**

Keyword: exceptions to patentability – diagnostic method

The technical problem to be solved by the invention in question was to provide a method and device enabling a person to evaluate his state of health and a computer program enabling a user to examine his state of health and make at least a preliminary diagnosis with a view to preventing illness or detecting it at an early stage. The applicant for the patent took the view that the method claims according to the main request and auxiliary request 1 did not concern a method of diagnosis and that, as a whole, the subject-matter of those claims was new and inventive. He therefore sought annulment of the German Patent Office examination section's decision.

The Federal Patents Court ruled that the action failed on the merits because the methods claimed were non-patentable diagnostic methods:

Diagnostics involved methods carried out on the living bodies of humans or animals for medical purposes to help identify, localise or exclude pathological conditions, the results of which methods could provide a basis for subsequent therapy. Given that many illnesses only manifested themselves in the form of non-specific symptoms, doctors attempted to limit the number of possible diagnoses by a process of elimination through further tests, the first step being to try to exclude those illnesses posing an acute threat to the patient's life. This meant that, where there were only few or unclear results, the evaluation of those results or of the symptoms could only provide a very general picture of the condition or else lead to several potential diagnoses. Attributing results to a specific disease by way of diagnosis

DE Allemagne**Tribunal fédéral des brevets du 6 mars 2008 (21 W (pat) 45/05) – Procédé d'orientation sur l'état de santé**

Mot-clé : exceptions à la brevetabilité – méthode de diagnostic

Le problème posé dans la demande en cause était de mettre à disposition un procédé et un dispositif d'orientation sur l'état de santé d'une personne, ainsi qu'un programme d'ordinateur, pour permettre à l'utilisateur d'examiner son propre état de santé et de poser au moins un premier diagnostic en vue d'éviter les maladies ou de les reconnaître à un stade précoce. Le demandeur du brevet concerné estimait que les revendications de procédé selon la requête principale et la requête subsidiaire 1 ne concernaient pas une méthode de diagnostic et que l'objet de ces revendications était nouveau et inventif. Il a donc demandé d'annuler la décision de la division d'examen de l'Office allemand des brevets.

Le Tribunal fédéral des brevets a jugé le recours non fondé, étant donné que les procédés revendiqués tombaient sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité en tant que méthodes de diagnostic :

Les méthodes de diagnostic sont des procédés appliqués au corps humain ou animal vivant dans un but médical, qui servent à reconnaître, à localiser ou à exclure des états pathologiques et dont les résultats peuvent ensuite être la base d'un traitement thérapeutique. Étant donné que beaucoup de maladies se caractérisent par des symptômes non spécifiques, le médecin traitant tente de limiter le nombre de diagnostics possibles en procédant par élimination grâce à des examens supplémentaires, en essayant d'abord d'exclure les maladies présentant un grave danger pour la vie du patient. L'analyse des résultats des examens médicaux et des symptômes, quand il y a peu de résultats ou des résultats peu clairs, peut donc conduire à diagnostiquer un état pathologique non précisé ou à poser de nombreux

Krankheitsbild bzw. zu vielen möglichen Diagnosen führen. Die Bandbreite der Zuordnung von Befunden zu einem Krankheitsbegriff reiche daher bei einer Diagnose von der eindeutigen Erkennung einer bestimmten Krankheit über den Ausschluss von einigen Krankheiten bis zu der Erkenntnis, dass der Patient nicht gesund ist, ohne dass die Befunde einer bestimmten Krankheit zugeordnet werden können. In Weiterführung der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer unterteilte das BPatG ein Diagnostizierverfahren deshalb in folgende Schritte:

i) Untersuchung mit Datenerhebung, ii) Vergleich dieser Daten mit Normwerten, iii) Feststellung einer Abweichung bei diesem Vergleich, iv) Deutung der Abweichung als krankhafter Zustand. Ein Verfahren zur gesundheitlichen Orientierung, das die o. g. Schritte beansprucht, falle unter das Patentierungsverbot des § 5 (2) PatG (a. F.).

Ein krankhafter Zustand gemäß Schritt iv) sei bereits gegeben, wenn durch das Verfahren aufgrund der erhobenen Daten ein nicht normaler Zustand im Sinne von "nicht gesund" gegenüber den Normwerten dargestellt wird. Die Beteiligung eines Arztes sei nicht erforderlich, so dass auch automatisch ablaufende Verfahren oder Verfahren zur Selbstdiagnose unter das Patentierungsverbot fallen können. Die Anforderung der Vornahme des Diagnostizierverfahrens "am menschlichen oder tierischen Körper" sei bereits erfüllt, wenn lediglich der erste Schritt i) am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werde.

therefore ranged from clearly identifying a particular condition and ruling out some conditions to ascertaining that a patient was not healthy without being able to attribute the result to a particular disease. Developing on the case law of the Enlarged Board of Appeal, the Federal Patents Court therefore divided the process of diagnosis into the following steps:

(i) testing coupled with collection of data, (ii) comparing that data with standard values, (iii) ascertaining, on the basis of that comparison, any deviation, (iv) interpreting the deviation as a pathological condition. A method for health evaluation claiming the above steps fell within the scope of the exception to patentability in § 5(2) German Patents Act (old version).

There was already a pathological condition within the meaning of step (iv) if, on the basis of the data gathered, the method showed an abnormal condition in the sense of "not healthy" as compared with the standard values. A doctor did not have to be involved, and so even automated methods or methods of self diagnosis might fall within the scope of the exception to patentability. The requirement that the diagnostic method be carried out on the "body of humans or animals" could already be regarded as met if step (i) alone was performed in this way.

diagnostics possibles. Le rattachement des résultats analysés à une maladie précise peut donc varier sensiblement, allant du diagnostic reconnaissant clairement une pathologie précise à la conclusion que le patient est malade, sans pouvoir associer les résultats observés à une pathologie particulière, en passant par la simple exclusion de certaines maladies. S'appuyant sur la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, le Tribunal fédéral des brevets a donc distingué, dans une méthode de diagnostic, les étapes suivantes :

(i) examen comportant le prélèvement de données, (ii) comparaison de ces données avec les valeurs normales, (iii) constatation d'une divergence suite à cette comparaison, (iv) interprétation de la divergence comme relevant d'un état pathologique. Un procédé d'orientation sur l'état de santé d'une personne qui revendique les étapes susmentionnées, tombe sous le coup de l'exclusion du § 5(2) Loi allemande sur les brevets (ancienne version).

On est déjà en présence d'un état pathologique au sens de l'étape (iv) quand le procédé montre, par les données prélevées, un état anormal au sens de "pas en bonne santé" par rapport aux valeurs normales de référence. L'intervention d'un médecin n'est pas nécessaire, de sorte que les méthodes automatisées ou celles qui permettent d'effectuer son propre diagnostic peuvent également être exclues de la brevetabilité. La condition selon laquelle la méthode de diagnostic doit s'appliquer au "corps humain ou animal" est remplie dès que l'étape (i) est pratiquée à partir du corps humain ou animal.

DE Deutschland**Bundesgerichtshof vom 31. August 2010 (X ZB 9/09) – Bildunterstützung bei Katheternavigation**

Schlagwort: Ausnahmen von der Patentierbarkeit – chirurgische Verfahren

Die Erfindung betraf ein Verfahren zur Bildunterstützung bei der gezielten Navigation eines in ein Hohlraumorgan des menschlichen oder tierischen Körpers invasiv eingeführten medizinischen Instruments als Katheter an einen pathologischen Ort im Hohlraumorgan. Das BPatG hatte das Legen eines Katheters als Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers eingestuft und gemäß § 2a (1) Nr. 2 Satz 1 PatG von der Patentierung ausgeschlossen.

Der BGH entschied, dass das Verfahren nicht dem Patentierungsverbot unterfällt. Die gezielte Navigation des invasiv eingeführten medizinischen Elements als Katheter an einen pathologischen Ort in einem menschlichen Hohlraumorgan gehört nämlich nicht zu den Merkmalen der beanspruchten Lehre. Weder die formulierten Ansprüche noch die gesamten Anmeldungsunterlagen widmen sich in irgendeiner Weise den Modalitäten der Katheteruntersuchung selbst, sondern setzen die Durchführung der Katheteruntersuchung als außerhalb des beanspruchten Verfahrensgegenstands liegenden Ablauf voraus. Zwar gebe es einen engen medizinisch-technischen Bezug zu der durchgeführten Katheternavigation, dies ändere aber nichts daran, dass der Patentanspruch sachlich zwischen dem Bildgebungsverfahren und der Katheternavigation unterscheidet.

In diesem Punkt unterschied sich das vorliegende Verfahren von demjenigen, auf das sich Leitsatz 1 der Entscheidung G 1/07 der Großen Beschwerdekammer des EPA vom 15. Februar 2010 bezog. Dort ging es um ein Bildgebungsverfahren zur Magnetresonanzdarstellung der Lungen- und/oder Herzgefäße, bei dem polarisiertes Xenon verabreicht wird, und zwar unter anderem durch Injektion in eine Herzregion. Diese Maßnahme, in

DE Germany**Federal Court of Justice of 31 August 2010 (X ZB 9/09) – Image supported catheter navigation**

Keyword: exceptions to patentability – surgical methods

The invention concerned a method for image-supported, selective navigation of a medical instrument invasively inserted as a catheter into a hollow organ of a human or animal body to a pathological site in that organ. The Federal Patents Court had classed the insertion of a catheter as a method for treatment of the human or animal body by surgery and so excluded it from patentability under § 2a(1), No. 2, sentence 1, German Patents Act.

The Federal Court of Justice held that the method was not subject to that exception to patentability because the selective navigation of a medical instrument invasively inserted as a catheter to a pathological site in a hollow human organ was not a feature of the claimed teaching. Neither the claims as worded nor the application as a whole were in any way dedicated to the procedure of the catheter examination itself, but rather depended on prior conduct of that examination as a step outside the scope of the claimed subject matter. The imaging method was closely linked medically and technically to the prior catheter navigation, but that did not alter the fact that the claim objectively distinguished between it and the navigation procedure.

In this, the method at issue differed from that concerned in the first headnote of the EPO Enlarged Board of Appeal's decision of 15 February 2010 in G 1/07. That decision dealt with a magnetic resonance method for imaging the pulmonary and/or cardiac vasculature which entailed the delivery of polarised Xenon, *inter alia* by injection to a region of the heart. This measure, which the Enlarged Board of Appeal deemed a

DE Allemagne**Cour fédérale de justice du 31 août 2010 (X ZB 9/09) – Procédé d'imagerie destiné à assister la pose d'un cathéter**

Mot-clé : exceptions à la brevetabilité – méthodes de traitement chirurgical

L'invention portait sur un procédé d'imagerie destiné à assister le cheminement guidé, dans un organe creux du corps humain ou animal, d'un instrument médical introduit de manière invasive comme cathéter dans l'organe creux, à un endroit qui présente une pathologie. Le Tribunal fédéral des brevets avait considéré la pose d'un cathéter comme une méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal et avait exclu la délivrance d'un brevet en vertu du § 2a(1), point 2, 1^{ère} phrase, Loi allemande sur les brevets.

La Cour fédérale de justice a décidé que la méthode ne tombait pas sous le coup de l'exception à la brevetabilité. En effet, le cheminement guidé de l'instrument médical introduit de manière invasive comme cathéter dans un organe creux du corps humain ne faisait pas partie des caractéristiques de l'enseignement revendiqué. Ni les revendications formulées ni l'ensemble des pièces de la demande ne se consacraient d'une quelconque façon aux modalités de la pose du cathéter, mais supposaient seulement qu'un tel examen était effectué, comme processus situé en dehors de l'objet du procédé revendiqué. Certes, il existait un étroit rapport technico-médical avec l'examen effectué, mais cela ne changeait rien au fait que la revendication effectuait une distinction matérielle entre le procédé d'imagerie et la pose du cathéter.

Sur ce point, le présent procédé se distinguait de celui auquel se rapportait le point 1 du sommaire de la décision G 1/07 de la Grande Chambre de recours de l'OEB du 15 février 2010. Là, il s'agissait d'un procédé d'imagerie appliqué à l'IRM des poumons et/ou des vaisseaux coronaires nécessitant l'administration de xénon polarisé, à savoir, entre autres, par injection dans une région du cœur. Cette mesure, dans

der die Große Beschwerdekammer ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen Körpers gesehen hatte, war konstitutiver Bestandteil des dort beanspruchten Bildgebungsverfahrens, und nicht, wie im vorliegenden Fall, ein außerhalb eines solchen Verfahrens liegender Vorgang. In dieser Hinsicht teilte der BGH die Auffassung der Großen Beschwerdekammer des EPA in G 1/07, dass Art. 53 c) EPÜ die Patentierung von chirurgischen Verfahren verbietet, nicht aber die Patentierung von Verfahren, die im Zusammenhang mit der Durchführung eines solchen Verfahrens verwendet werden können.

method of treatment of the human body by surgery, was an element forming part of the claimed imaging method and not, as in this case, a process outside the scope of such a method. The Court shared the view taken by the Enlarged Board of Appeal in G 1/07 that Art. 53(c) EPC precluded the patenting of surgical methods but not the patenting of processes which might be conducted in connection with such a method.

laquelle la Grande Chambre de recours a vu une méthode de traitement chirurgical du corps humain, faisait partie intégrante du procédé d'imagerie revendiqué alors et n'était pas, comme en l'espèce, un processus situé en dehors d'un tel procédé. A cet égard, la Cour fédérale de justice partageait l'avis de la Grande Chambre de recours de l'OEB dans la décision G 1/07, selon laquelle l'art. 53c) CBE exclut la brevetabilité des méthodes de traitement chirurgical, mais pas celle des procédés pouvant être utilisés dans le contexte de la mise en œuvre de telles méthodes.

FR **Frankreich**

Berufungsgericht Paris vom 28. Juni 2006 (05/07852) – Lely v. Delaval

Schlagwort: therapeutisches Behandlungsverfahren

Die gegen den französischen Teil des europäischen Patents EP 0 535 754 mit der Bezeichnung "Gerät zum Melken von Tieren und Verfahren zur Zitzen-nachbehandlung eines gemolkenen Tieres" gerichtete Nichtigkeitsklage wurde vom Bezirksgericht Paris mit Urteil vom 10. Dezember 2004 abgewiesen. Der Einspruch des Unternehmens D gegen ebendieses Patent war wohl gemerkt von der Beschwerdekammer des EPA mit Entscheidung vom 21. Februar 2002 zurückgewiesen worden.

Anspruch 11 schützt ein Verfahren zur Nachbehandlung der Zitzen eines gemolkenen Tieres in einer Vorrichtung zum automatischen Melken von Tieren. Das Unternehmen D macht geltend, dass dieser Anspruch wegen fehlender gewerblicher Anwendbarkeit nach Art. L. 611-15 und L. 611-16 franz. Gesetz über das Geistige Eigentum nichtig sei, da es sich bei dem beanspruchten Verfahren um ein therapeutisches Behandlungsverfahren handle.

Nach Auffassung des Berufungsgerichts wendet das Unternehmen L jedoch zu Recht ein, dass es sich bei der Erfindung nicht um ein therapeutisches Verfahren zur Behandlung des Tieres handle, sondern um ein gewerblich anwendbares

FR **France**

Paris Court of Appeal of 28 June 2006 (05/07852) – Lely v Delaval

Keyword: methods for treatment by therapy

By decision of 10 December 2004, the Paris District Court had rejected a request for revocation of the French part of European patent EP 0 535 754, entitled "An implement for milking animals and a method of after-treating the teats of a milked animal". By decision of 21 February 2002, the EPO board of appeal had rejected company D's opposition to this patent.

Claim 11 protected a method of treating an animal's teats after milking using automatic milking apparatus. Company D sought revocation of this claim for lack of industrial applicability pursuant to Art. L. 611-15 and L. 611-16 French Intellectual Property Code on the grounds that the claimed process constituted a method for treatment by therapy.

However, the Court of Appeal considered that company L had rightly maintained that, even though the invention involved spraying a disinfectant agent to prevent disease, it was not a method for treatment of animals by therapy but an

FR **France**

Cour d'appel de Paris du 28 juin 2006 (05/07852) – Lely c. Delaval

Mot-clé : méthode de traitement thérapeutique

Le TGI Paris a par jugement du 10 décembre 2004 rejeté la demande d'annulation de la partie française du brevet européen EP 0 535 754 ayant pour titre "Dispositif de traite d'animaux et procédé pour le post-traitement de pis de l'animal". A noter que par décision du 21 février 2002, la Chambre de recours de l'OEB avait rejeté l'opposition formée par la société D à l'encontre de ce brevet.

La revendication 11 protégeait un procédé de post-traitement des trayons d'un animal venant d'être traité dans un dispositif de traite automatique. La société D a soulevé la nullité de cette revendication pour défaut d'application industrielle, au visa des art. L. 611-15 et L. 611-16 CPI, faisant valoir que le procédé revendiqué constituait une méthode de traitement thérapeutique.

Mais la Cour d'appel a considéré que la société L a répliqué à juste titre que l'invention ne constitue pas une méthode de traitement thérapeutique destinée à l'animal mais un procédé applicable industriellement permettant d'effectuer

Verfahren, das es ermögliche, das Melken unter Einhaltung der Hygienevorschriften durchzuführen, wengleich das Versprühen eines Desinfektionsmittels der Prophylaxe diene. Dieses Verfahren falle somit nicht in den Anwendungsbereich von Art. L. 611-16 franz. Gesetz über das Geistige Eigentum.

industrially applicable process allowing the animal to be milked in accordance with hygienic standards. This process therefore did not fall within the scope of Art. L. 611-16 French Intellectual Property Code.

une traite dans le respect des règles d'hygiène, même si la pulvérisation d'un agent désinfectant a une visée prophylactique. Ce procédé n'entre donc pas dans le champ d'application de l'art. L. 611-16 CPI.

FR **Frankreich**

Berufungsgericht Paris vom 13. Juni 2008 (07/12143) – K. v. MTEC

Schlagwort: therapeutisches Behandlungsverfahren

Gegenstand des angefochtenen europäischen Patents ist eine elektronische Vorrichtung zur adrenergischen Reizung des sympathischen Nervensystems im venösen Umfeld und insbesondere der glatten Muskulatur des Gefäßgewebes, mit der sich die Wirksamkeit der Behandlung während der Durchführung flexibel und zuverlässig überwachen lässt.

Laut dem Unternehmen M kann die Erfindung insofern nicht als patentierbar angesehen werden, als sie nicht gewerblich anwendbar im Sinne von Art. L. 611-10 franz. Gesetz über das Geistige Eigentum ist, in dem auf den Ausschluss von Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers in Art. L. 611-16 franz. Gesetz über das Geistige Eigentum verwiesen wird.

Nach Auffassung des Berufungsgerichts betrifft das Patent kein therapeutisches Verfahren, sondern eine Vorrichtung, die zwar auf die Verbesserung einer Behandlung abzielt, aber die Mittel zur Erreichung dieses Zwecks definiert und eine Technik einsetzt. Somit gibt es für die Erfindung eine gewerbliche Anwendung, ganz unabhängig davon, wie hoch man ihren Nutzen veranschlagen mag.

FR **France**

Paris Court of Appeal of 13 June 2008 (07/12143) – K. v MTEC

Keyword: method for treatment by therapy

The European patent in suit concerned an electronic device for adrenergic stimulation of the sympathetic nervous system with respect to the venous media, and more particularly that of the smooth muscles of the vascular tissue, allowing flexible but reliable monitoring of the effectiveness of the treatment at the time of its administration.

Company M considered that the invention was not patentable as it had no industrial application within the meaning of Art. L. 611-10 French Intellectual Property Code, having regard to the exclusion of methods of treating the human body provided for in Art. L. 611-16 of that Code.

The Court held that the patent did not concern a method for treatment by therapy but a device which, though certainly intended to improve a form of treatment, defined the means of achieving said objective using a technical method, and that, irrespective of the likely benefit, the device did indeed have an industrial application.

FR **France**

Cour d'appel de Paris du 13 juin 2008 (07/12143) – K. c. MTEC

Mot-clé : méthode de traitement thérapeutique

Le brevet européen opposé avait pour objet un dispositif électronique destiné à la stimulation adrénérique du système sympathique relatif à la média veineuse et plus spécialement de celle des muscles lisses du tissu vasculaire permettant de suivre de façon souple et fiable l'efficacité du traitement au moment de son application.

Selon la société M l'invention ne pouvait être jugée brevetable dans la mesure où elle ne présente pas une application industrielle, au sens de l'art. L. 611-10 du CPI par référence à l'exclusion des méthodes de traitement du corps humain prévue à l'art. L. 611-16 CPI.

La Cour juge que le brevet porte non pas sur une méthode thérapeutique mais sur un dispositif qui a, certes, pour but d'améliorer un traitement, mais qui définit les moyens pour y parvenir, mettant en œuvre une technique ; qu'il présente bien, quel qu'en puisse être l'intérêt, une application industrielle.

FR Frankreich**Bezirksgericht Paris vom 6. Oktober 2009 (07/16446) – Teva v. Sepracor**

Schlagwort: Arzneimittel – therapeutische Anwendung – ausreichende Beschreibung – therapeutische Wirkung

Das Unternehmen T verklagte das Unternehmen S vor dem Bezirksgericht Paris und beantragte die Nichtigerklärung des französischen Teils des Patents EP 0 663 828 wegen unzureichender Beschreibung; das Patent offenbare keinerlei Versuche oder plausible Erklärungen zum Nachweis der behaupteten Wirkungen. Das Unternehmen S erwiderte, dass dieses Vorbringen völlig fehlerhaft sei, da nicht vorgeschrieben sei, dass eine therapeutische Wirkung bewiesen oder belegt werden müsse.

Das Patent betraf die Verwendung von Levocetirizin zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von allergischer Rhinitis oder allergischem Asthma. Das Gericht erinnerte einleitend daran, dass Cetirizin ein chirales Molekül ist, das in Form von zwei Enantiomeren vorliegen kann. Eine chemische Lösung, die beide Enantiomere eines Moleküls zu gleichen Teilen enthält, wird als racemische Form (oder Racemat) bezeichnet. Wie in der Beschreibung des Patents ausgeführt wird, war die Verwendung von Cetirizin in racemischer Form als Arzneimittel zur Behandlung von allergischen Symptomen am Prioritätstag bekannt. Dem Patent liegt angeblich die Entdeckung zugrunde, dass Levocetirizin gegenüber der racemischen Form vorteilhafte Eigenschaften aufweist, und die patentgemäße Erfindung soll darin bestehen, dass Levocetirizin mindestens so wirksam wie Cetirizin zur Behandlung von allergischer Rhinitis und allergischem Asthma eingesetzt werden kann und gleichzeitig eine Reihe von bei Verwendung dieser Substanz auftretenden Nebenwirkungen erheblich verringert werden kann.

Zur unzureichenden Beschreibung führte das Gericht aus, dass auf pharmazeutischem Gebiet nach Art. 138 EPÜ die ausreichende Beschreibung einer Arzneimittelerfindung die Angabe der phar-

FR France**Paris District Court of 6 October 2009 (07/16446) – Teva v Sepracor**

Keyword: médicament – therapeutic application – sufficiency of disclosure – therapeutic effect

Company T brought an action before the Paris District Court against company S for revocation of the French part of EP 0 663 828 for insufficiency of disclosure; it did not disclose any experiment or plausible explanation that might demonstrate the alleged effects. Company S countered that company T's arguments were irrelevant in view of the absence of a requirement to prove or demonstrate a therapeutic result.

The patent concerned the use of levocetirizine in the manufacture of a medication for the treatment of allergic rhinitis or allergic asthma. The Court noted that cetirizine was a chiral molecule that could exist in the form of two enantiomers. A chemical solution featuring two enantiomers of the same molecule in equal quantities was known as a racemic form (or racemate) and, as indicated in the patent description, the use of cetirizine in its racemic form as a medication for the treatment of allergic symptoms had been known at the priority date. The patent therefore claimed to be based on the discovery that levocetirizine possessed better properties than the racemic form, and the patented invention lay in using levocetirizine at least as efficaciously as cetirizine to treat allergic rhinitis and allergic asthma, while significantly reducing a number of cetirizine-related side-effects.

On insufficiency of disclosure, the Court stated with regard to Art. 138 EPC that in the pharmaceutical field, sufficiency of disclosure for an invention relating to a medication required the indication of

FR France**Tribunal de grande instance de Paris du 6 octobre 2009 (07/16446) – Teva c. Sepracor**

Mot-clé : médicament – application thérapeutique – description suffisante – effet thérapeutique

La société T a assigné la société S devant le TGI de Paris afin de voir annuler la partie française du brevet EP 0 663 828, pour insuffisance de description ; il ne divulgue aucune expérience ou explication plausible susceptible de démontrer les effets allégués. La société S réplique que les arguments formulés par la société T sont dépourvus de toute pertinence compte tenu de l'absence d'exigence de la preuve ou de la démonstration d'un résultat thérapeutique.

Le brevet porte sur l'utilisation de la lévocétirizine pour la fabrication d'un médicament destiné au traitement des rhinites allergiques ou de l'asthme allergique. Le Tribunal rappelle que la cétirizine est une molécule chirale susceptible d'exister sous la forme de deux énantiomères. Une solution chimique qui comprend deux énantiomères de la même molécule en quantités égales est appelée forme racémique (ou racémate) et comme l'indique la description du brevet, il était connu, à la date de priorité, d'utiliser de la cétirizine sous sa forme racémique comme médicament pour le traitement des symptômes allergiques. Le brevet prétend donc être basé sur la découverte que la lévocétirizine posséderait des propriétés supérieures à la forme racémique et l'invention couverte par le brevet résiderait dans l'utilisation de la lévocétirizine pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme allergique, de façon au moins aussi efficace qu'avec la cétirizine tout en induisant une diminution notable d'un certain nombre d'effets secondaires liés à l'utilisation de cette substance.

Sur l'insuffisance de description, le Tribunal énonce au visa de l'art. 138 CBE que dans le domaine pharmaceutique, la suffisance de la description de l'invention de médicament implique l'indication des

makologischen Eigenschaften sowie einer oder mehrerer therapeutischer Anwendungen voraussetzt.

Vorliegend wird in der Beschreibung des Patents die zu lösende technische Aufgabe genannt, und in der Zusammenfassung der Erfindung wird die angebotene Lösung beschrieben.

Zwar lehrt das Patent tatsächlich wie vom Unternehmen S vorgebracht die Verwendung von Levocetirizin zur Herstellung eines Arzneimittels für die Behandlung von allergischer Rhinitis oder allergischem Asthma. Doch wird beim Lesen der Patentbeschreibung offensichtlich, dass sie keine technischen Informationen enthält, welche die in der Anmeldung enthaltenen Behauptungen stützen, insbesondere durch Versuche oder plausible Erklärungen, die die behaupteten Wirkungen beweisen und eine wirkliche erfinderische Tätigkeit seitens des Unternehmens S belegen würden. Dieses hatte zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung offensichtlich keinerlei Versuche oder Tests durchgeführt, um nachzuweisen, dass Levocetirizin wirksamer ist (oder weniger Nebenwirkungen hat) als Cetirizin in racemischer Form.

Nach Auffassung des Gerichts hat sich das Unternehmen S demnach damit begnügt, über den pharmazeutischen Nutzen eines der beiden Enantiomere zu spekulieren. Schreibt das Gesetz jedoch eine ausreichende Beschreibung vor, so muss der Erfinder auf pharmakologischem Gebiet nicht das Ergebnis nachweisen, sondern darlegen, dass dieses Ergebnis angestrebt wurde und vorliegt. Wenn keinerlei Forschungsarbeiten und Ergebnisse erwähnt werden, beweist dies den spekulativen Charakter der Patentanmeldung und verschleiern folglich die mangelnde erfinderische Tätigkeit.

Daher versuchte das Unternehmen S sodann eine erfinderische Tätigkeit mit der Behauptung nachzuweisen, der Fachmann sei davon ausgegangen, dass die Enantiomere hinsichtlich der sedierenden Wirkung dieselben Nachteile wie das Racemat hätten, und es hätte daher nicht auf der Hand gelegen, Forschungen statt auf eine Änderung der Struktur von Cetirizin auf die Enantio-

pharmacological properties and one or more therapeutic applications.

In this case, the description disclosed the technical problem to be solved and the summary of the invention described the solution applied.

According to company S, the patent taught the use of levocetirizine for the preparation of a medicament intended for treating allergic rhinitis or allergic asthma. The Court held that the description did not provide any technical information in support of the statements made in the application. In particular, there were no experiments or plausible explanations to demonstrate the alleged effects establishing an actual inventive step on the part of company S. Moreover, company S had clearly not, at the filing date, performed any experiments or tests to demonstrate that levocetirizine was more efficacious (or caused fewer side effects) than cetirizine in its racemic form.

According to the Court, company S had therefore merely speculated on the pharmaceutical usefulness of one of the two enantiomers. Where sufficiency of disclosure was required by law, an inventor in the field of pharmacology was not obliged to demonstrate the result but had to indicate that the result had been researched into and did exist. The absence of any mention of research or a result was indicative of the application's speculative nature and concealed a lack of inventive step.

That was why company S had subsequently attempted to demonstrate the presence of an inventive step, stating that the skilled person thought that the enantiomers had the same disadvantages in terms of sedative effects as the racemate; it would thus not have been obvious for him to focus his research on the enantiomers of cetirizine instead of on the modification of the structure of

propriétés pharmacologiques et d'une ou plusieurs applications thérapeutiques.

En l'espèce, la description du brevet expose le problème technique qu'il est sensé résoudre et le résumé de l'invention décrit la solution apportée.

Si comme le relève la société S, le brevet enseigne bien l'utilisation de la lévocétirizine pour la préparation d'un médicament destiné au traitement des rhinites allergiques ou de l'asthme allergique, le Tribunal énonce qu'il apparaît à la lecture de la description du brevet qu'elle ne comporte aucune information technique étayant les affirmations contenues dans la demande, notamment des expériences ou des explications plausibles susceptibles de démontrer les effets allégués impliquant une réelle activité inventive de la part de la société S, qui de toute évidence n'avait mis en œuvre, à la date du dépôt, aucune expérience ou aucun test visant à démontrer que la lévocétirizine était plus efficace (ou présentait moins d'effets secondaires) que la cétirizine sous sa forme racémique.

Selon le Tribunal, il en résulte que la société S s'est contentée de spéculer sur l'utilité pharmaceutique de l'un des deux énantiomères. Lorsque les textes exigent une suffisance de description, ils obligent l'inventeur, en matière de pharmacologie, non pas à démontrer le résultat mais à indiquer que ce résultat a été recherché et existe. L'absence de toute mention de recherche et de résultat est la démonstration du caractère spéculatif de la demande de brevet et a pour conséquence de cacher l'absence d'activité inventive.

C'est pourquoi dans un second temps, la société S a tenté de démontrer qu'elle a fait preuve d'activité inventive car selon elle, l'homme du métier pensait que les énantiomères engendreraient les mêmes inconvénients en termes d'effets sédatifs que le racémate et qu'il n'était donc pas évident qu'il oriente ses recherches vers les énantiomères de la cétirizine mais plutôt vers la modification de la structure

mere des Cetirizins zu richten. Die erfinderische Tätigkeit sei somit bereits durch die Tatsache belegt, dass seine Patentanmeldung die Verwendung von Levocetirizin als einem Enantiomer von Cetirizin zur Behandlung von Allergien unter Verringerung der Nebenwirkungen lehre. Das Gericht stellte jedoch fest, dass die Behauptung, man selbst habe nicht die für den Fachmann einleuchtenden Überlegungen angestellt, nicht genügt, um eine erfinderische Tätigkeit nachzuweisen; es müsse auch eine wirkliche Erfindung gemacht, d. h. eine konkrete technische Lösung für eine bestimmte technische Aufgabe gefunden worden sein, was zumindest ein Minimum an Versuchen und Tests voraussetze, an denen es vorliegend fehle.

Außerdem deutet die Existenz der "Schwesteranmeldung" WO-A-94/06429 zum fraglichen Patent darauf hin, dass das Unternehmen S zum Zeitpunkt der Einreichung dieser Anmeldungen keinen Anhaltspunkt dafür hatte, welches der beiden Enantiomere wirksamer war (oder weniger Nebenwirkungen hatte), ja dass es noch nicht einmal wusste, ob eines der beiden Enantiomere wirksamer war (oder weniger Nebenwirkungen hatte) als die racemische Form.

Das Nachreichen von Versuchsdaten zu Beweis Zwecken kann diesen Mangel nicht heilen. Eine anderslautende Entscheidung würde zum einen bedeuten, dass es möglich ist, eine Idee bzw. Intuition zu patentieren, und zum anderen, dass sich die Antwort auf die Frage, ob ein beanspruchter Gegenstand als Lösung für eine bestimmte Aufgabe anerkannt wird, mit der Zeit ändern könnte. Dies würde dem Grundsatz widersprechen, dass die erfinderische Tätigkeit wie alle anderen Patentierbarkeitsvoraussetzungen zu dem für die Anmeldung maßgeblichen Stichtag zu beurteilen ist.

Auch wenn zusätzliche, später veröffentlichte Beweismittel ebenfalls berücksichtigt werden können, können sie folglich nicht als einzige Grundlage für den Nachweis der beanspruchten erfinderischen Tätigkeit dienen. Und schließlich stellte das Gericht fest, dass in den Versuchen, die zur Stützung der beiden Anmeldungen wie auch der "Schwesteranmeldung" nachgereicht worden sind,

cetirizine. The mere fact that company S's application taught the use of levocetirizine, an enantiomer of cetirizine, to treat allergies while reducing the latter's side-effects was proof of inventive step. The Court, however, found that the presence of an inventive step was not demonstrated by merely stating that the skilled person's most logical line of reasoning was not that which had been followed: there had to be a real invention, that is, a concrete technical solution had to be provided for a given technical problem, and that required at least a minimum of experimentation and testing, which was absent in the case in point.

Furthermore, the existence of WO-A-94/06429 – the disputed patent's "sister" application – indicated that, at the date these applications were filed, company S had no information that enabled it to determine which of the two enantiomers was the more efficacious (or caused fewer side-effects) or even if one of the two enantiomers was more efficacious (or caused fewer side-effects) than the racemic form.

The subsequent filing of experimental evidence could not remedy this deficiency. To decide otherwise would imply, on the one hand, that an idea or intuition could be patented and, on the other, that the recognition of subject-matter claimed as a solution to a particular problem could vary over time. This would contradict the principle that inventive step, like all other patentability criteria, had to be verified at the effective date of the patent.

Consequently, even if supplementary post-published evidence could also be taken into consideration, it could not serve as the sole basis for demonstrating the reality of the claimed inventive step. Finally, the Court pointed out that the tests submitted in substantiation of the two applications and those submitted in substantiation of the "sister" application were tests contained in a subsequent

de la cétirizine. Dès lors, le seul fait que sa demande de brevet enseigne l'utilisation de la lévocétirizine, énantiomère de la cétirizine, pour le traitement des allergies en réduisant les effets secondaires de cette dernière, est la preuve selon elle de son activité inventive. Cependant, selon le Tribunal, il ne suffit pas d'affirmer que le raisonnement le plus logique pour l'homme du métier n'était pas celui que l'on a suivi pour démontrer que l'on a fait preuve d'une activité inventive, il faut avoir fait une réelle invention, c'est-à-dire apporter une solution technique concrète à un problème technique donné et cela suppose au moins un minimum d'expérimentation et de test, absents en l'espèce.

En outre, l'existence de la demande de brevet "sœur" WO-A-94/06429 du brevet en cause tend à établir qu'à la date de dépôt de ces demandes, la société S n'avait aucune information qui lui permettait de décider lequel des deux énantiomères était le plus efficace (ou présentait le moins d'effets secondaires), ou même si un des deux énantiomères était plus efficace (ou présentait moins d'effets secondaires) que la forme racémique.

Le dépôt ultérieur de preuves expérimentales ne peut pallier cette carence, en décider autrement impliquerait d'une part qu'il est possible de breveter une idée, une intuition et d'autre part que la reconnaissance d'un objet revendiqué comme une solution à un problème particulier pourrait varier dans le temps. Ce serait en contradiction avec le principe selon lequel l'activité inventive, comme tous les autres critères de brevetabilité, doit être vérifiée à la date effective du brevet.

Par conséquent, même si des éléments supplémentaires publiés postérieurement peuvent également être pris en considération, ils ne peuvent pas servir de base unique pour démontrer la réalité de l'activité inventive revendiquée. Enfin, le Tribunal relève que les tests communiqués à l'appui des deux demandes ainsi que ceux communiqués à l'appui de sa demande "sœur" font référence à des

auf Tests verwiesen wird, die in der von einem Dritten eingereichten späteren Patentanmeldung US 5,478,894 enthalten sind.

Nach alledem wurde dem Antrag auf vollumfängliche Nichtigerklärung des Patents EP 0 663 828 wegen unzureichender Beschreibung stattgegeben.

C. Neuheit

1. Zurechnung zum Stand der Technik

AT Österreich

Oberster Patent- und Markensenat vom 28. April 2010 (OBp 2/09)

Schlagwort: Neuheit – öffentliche Zugänglichmachung – offenkundige Vorbenutzung

In der vorliegenden Sache betraf die Erfindung ein fließfähiges selbstverdichtendes Künnettenfüllmaterial. Das Material war vor der Anmeldung in zwei Prüfberichten beschrieben worden und mehreren Abteilungen des Magistrats der Stadt Wien zugekommen. Zudem war das Material auf mehreren Versuchsbaustellen verwendet worden. Der Antragssteller bestritt die Neuheit der Erfindung.

Zu den Prüfberichten:

Der OPM verwies auf etliche Kommentare und die Rechtsprechung des deutschen BGH und der Beschwerdekammern des EPA und stellte klar, dass ein nicht der Öffentlichkeit zugängliches Wissen dann vorliegt, wenn es nur wenigen Personen bekannt ist und von ihnen geheim gehalten wird. Dabei genügt die bloße Verpflichtung zur Geheimhaltung an sich nicht; entscheidend ist vielmehr, dass sie auch eingehalten wird. Davon ist jedoch regelmäßig auszugehen, solange keine Indizien dafür vorliegen, dass die Geheimhaltungspflicht tatsächlich verletzt wurde. Eine Geheimhaltungsverpflichtung kann sich auch aus einer konkludenten Vereinbarung ergeben. Eine solche Vereinbarung ist in der Regel dann anzunehmen, wenn mehrere Personen oder Unternehmen bei der Entwicklung und Erprobung eines neuen

patent application for US 5,478,894, filed by a third party.

For all of these reasons, the Court granted the request for patent EP 0 663 828 in respect of all claims for insufficiency of disclosure.

C. Novelty

1. Defining the state of the art

AT Austria

Supreme Patent and Trademark Chamber of 28 April 2010 (OBp 2/09)

Keyword: novelty – availability to the public – public prior use

The invention in this case related to a free-flowing self-compacting drainage filling material. Prior to the application the material had been described in two test reports and submitted to various departments of the Municipality of Vienna. It had also been used on a number of test building sites. The claimant contested the novelty of the invention.

On the test reports:

Citing various commentaries as well as the case law of the German Federal Court of Justice and of the boards of appeal of the EPO, the Supreme Patent and Trademark Chamber clarified that knowledge was not deemed to be available to the public if it was known only to a restricted group of people by whom it was kept secret. The mere existence of an obligation to maintain secrecy was not in itself sufficient; crucially, the obligation also had to be respected. This usually had to be assumed, however, in the absence of any indications that the secrecy obligation had in fact been breached. An obligation to maintain secrecy could also stem from an implicit agreement. As a rule, such an agreement had to be assumed when several people or companies were involved in the development and testing of a new technical

tests contenus dans une demande postérieure de brevet américaine US 5,478,894 déposée par un tiers.

Pour l'ensemble de ces motifs, le Tribunal a fait droit à la demande d'annulation du brevet EP 0 663 828 en toutes ses revendications pour insuffisance de description.

C. Nouveauté

1. Détermination de l'état de la technique

AT Autriche

Chambre suprême des brevets et des marques du 28 avril 2010 (OBp 2/09)

Mot-clé : nouveauté – accessibilité au public – usage antérieur public

Dans cette affaire, l'invention concernait un matériau de remplissage. Le matériau avait été décrit avant le dépôt de la demande dans deux rapports de tests et avait été transmis à plusieurs services de l'administration de la ville de Vienne. En outre, le matériau avait été utilisé dans plusieurs chantiers d'essai. Le requérant a contesté la nouveauté de l'invention.

Concernant les rapports de tests :

La Chambre suprême des brevets et des marques a renvoyé à un certain nombre de commentaires et à la jurisprudence de la Cour fédérale de justice d'Allemagne et des chambres de recours de l'OEB et a clarifié qu'on est en présence d'un savoir non accessible au public quand il n'est connu que d'un faible nombre de personnes, qui en gardent le secret. A cet égard, l'obligation de confidentialité à elle seule ne suffit pas ; ce qui importe, c'est qu'elle soit respectée. Il y a généralement lieu d'admettre que c'est le cas, tant qu'il n'existe pas d'indices que la confidentialité a effectivement été violée. Une obligation de confidentialité peut résulter d'une convention tacite, dont on peut généralement admettre l'existence quand plusieurs personnes ou entreprises coopèrent au développement et à

technischen Verfahrens zusammenarbeiten. Denn in diesem Fall besteht gewöhnlich ein gemeinsames Interesse aller Beteiligten, die Erfindung Dritten gegenüber geheim zu halten. Der OPM kam zu dem Ergebnis, dass ein solcher Fall hier vorlag.

Zu den Versuchsbaustellen:

Durch Benutzung wird ein Patent dann der Öffentlichkeit zugänglich, wenn dadurch für einen nicht beschränkten Personenkreis eine nicht entfernt liegende, d.h. nicht bloß theoretische Möglichkeit der Kenntnisnahme entsteht. Betrifft das Patent die Zusammensetzung eines Erzeugnisses, so liegt eine neuheitsschädliche Offenbarung dann vor, wenn das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist und von einem Fachmann analysiert und reproduziert werden kann. Die Möglichkeit, das neuartige Erzeugnis zu betrachten, begründet demgegenüber (nur) dann öffentliche Zugänglichkeit, wenn ein Fachmann schon durch bloßen Augenschein die technischen Zusammenhänge erkennt. Der OPM kam zu dem Ergebnis, dass bei Füllmaterial, das auf Baustellen eines öffentlichen Auftraggebers eingesetzt wird, nur eine theoretische Möglichkeit der Kenntnisnahme bestand.

process because, in that case, all those involved had a shared interest in keeping the invention secret from third parties. The Supreme Patent and Trademark Chamber concluded that this was such a case.

On the test building sites:

A patent was made available to the public by use if said use gave an unrestricted group of people more than just a theoretical possibility of gaining knowledge of it. If the patent related to the composition of a product, a disclosure was novelty-destroying if the product as such was available to the public and could be analysed and reproduced by the skilled person. In contrast, the possibility of observing the new product made it available to the public (only) if a skilled person could identify the technical correlations from a mere visual inspection. The Supreme Patent and Trademark Chamber concluded that only a theoretical possibility of gaining knowledge existed in the case of filling material used on the building sites of a public contracting authority.

la mise à l'essai d'un nouveau procédé technique. En effet, dans ce cas, il existe d'ordinaire un intérêt commun de toutes les parties intéressées à maintenir secrète l'invention vis-à-vis des tiers. La Chambre suprême des brevets et des marques a conclu que c'était ici le cas.

Concernant les chantiers d'essai :

Un brevet est rendu accessible au public par un usage si, de ce fait, un cercle non limité de personnes a eu la possibilité réelle, c'est-à-dire non purement théorique d'en prendre connaissance. Si le brevet porte sur la composition d'un produit, il y a divulgation destructrice de la nouveauté quand le produit lui-même a été rendu accessible au public et qu'un homme du métier pouvait l'analyser et le reproduire. En revanche, la possibilité de voir le nouveau produit ne signifie l'accessibilité au public que si un homme du métier reconnaît les spécificités techniques par simple inspection visuelle. La Chambre suprême des brevets et des marques en a tiré la conclusion que, dans le cas d'un matériau de remplissage utilisé sur des chantiers commandités par des pouvoirs publics, il n'y avait qu'une possibilité théorique d'en prendre connaissance.

BE **Belgien**

Gericht erster Instanz Brüssel vom 19. Dezember 2008 – *Lefebvre v. Bogaert*

Schlagwort: Neuheit – im Internet offenbarter Stand der Technik

L war Inhaberin eines belgischen Patents für ein "Thermodermie-Gerät, das der Massage und der Reduzierung des Körperfingangs dient". Das Patent betraf ein Gerät zur Anwendung eines physiotherapeutischen Verfahrens, bei dem die Haut angesaugt und gleichzeitig ein Bündel starker Rot- und Infrarotstrahlung hineinprojiziert wurde, das die Lipolyse der Fettzellen auslöste.

Das Gericht führte in Bezug auf die Neuheit aus, dass laut B die Erfindung nicht neu sei, weil es bereits mehrere auf der Wirkung von Infrarotstrahlung beruhende Anwendungen des Verfahrens gegeben habe, welches die Reduzierung des Kör-

BE **Belgium**

Brussels Court of First Instance of 19 December 2008 – *Lefebvre v Bogaert*

Keyword: novelty – prior art disclosed on internet

L was the proprietor of a Belgian patent for a "thermodermal massaging and slimming device". This patent concerned a device which applied a procedure intended for physiotherapy that involved drawing up the skin while at the same time injecting into it a high-power red and infrared beam to bring about the lipolysis of fat in adipose tissue.

With regard to novelty, the Court noted that B asserted that the invention was not novel because several slimming applications based on the power of infrared rays were already in existence. In support of this assertion, B cited

BE **Belgique**

Tribunal de première instance de Bruxelles du 19 décembre 2008 – *Lefebvre c. Bogaert*

Mot-clé : nouveauté – antériorité divulguée sur internet

L est titulaire d'un brevet d'invention belge pour un "dispositif thermodermique de massage et d'amaigrissement". Ce brevet d'invention concerne un appareil appliquant un procédé destiné à la physiothérapie consistant à aspirer la peau et à y injecter de manière concomitante un faisceau rouge et infrarouge de forte puissance initiant la lipolyse des adipocytes.

Quant à la nouveauté de l'invention, le Tribunal énonce que B soutient que l'invention ne serait pas nouvelle parce qu'il existait déjà plusieurs applications du procédé d'amaigrissement basées sur les pouvoirs des rayons infrarouges.

perumfangs fördern soll. Hierfür berief sich B auf das aus verschiedenen Websites bestehende Dokument 13 in ihren Akten. Das Gericht stellte jedoch fest, dass das Datum der Erfindung und der Markteinführung der vorgestellten Geräte sich anhand dieser Seiten, die am 9. Mai 2007 ausgedruckt worden waren, nicht mit letzter Sicherheit bestimmen lasse, sodass eine etwaige Vorwegnahme der von L patentierten Erfindung nicht bewiesen sei.

Was die gewerbliche Anwendbarkeit anging führte das Gericht aus, dass B außerdem geltend machte, das Patent sei ungültig, weil die Erfindung laut der Patentanmeldung von L "ein Gerät zur Straffung der Haut, zur Verbesserung der Hautdurchblutung und zur Verringerung von Fettdepots" betreffe; nach Art. 7 belgisches PatG gälten chirurgische oder therapeutische Behandlungsverfahren jedoch nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen. Nach Auffassung des Gerichts schien B zu vergessen, dass das Patent auf das Gerät gerichtet sei und nicht auf das mit diesem Gerät anzuwendende Verfahren.

DE Deutschland

Bundesgerichtshof vom 29. Juni 2010 (X ZR 49/09) – Ziehmaschinenzugeinheit II

Schlagwort: Stand der Technik – lang stagnierte Bereich der Technik

Das Streitpatent betraf eine Zugeinheit für eine Ziehmaschine zum Einsatz auf dem Gebiet des kontinuierlichen Metallziehens. Zur Erzeugung des erforderlichen hohen Anpressdrucks wirkten die Triebketten mit (starken) Führungen zusammen, die innerhalb der von den umlaufenden Ketten gebildeten Ovale entlang der Zugzone vorgesehen waren. Um das Problem der Reibung zwischen den starren Führungen und den umlaufenden Ketten zu vermeiden, waren der Beschreibung zufolge im Stand der Technik verschiedene Lösungen bekannt, die hauptsächlich darauf hinausliefen, die Gleitreibung durch eine Rollreibung von wesentlich geringerem Wert zu ersetzen. Das Streitpatent sah insoweit zwischen den Ketten und den

submission 13 of its file, comprising various web pages. The Court held, however, that these pages bearing the date of the printout – 9 May 2007 – did not allow the date of the invention and the date on which the machines were put on the market to be established with all certainty, so that anticipation of the patented invention was not proven.

Regarding industrial application, the Court noted that B further asserted that the patent was not valid because the invention as per L's patent application "concerned a machine for firming up the skin, improving the dermal blood circulation and reducing fatty deposits", while Art. 7 Belgian Patents Act ruled that methods of surgery or therapy could not be considered as being inventions susceptible of industrial application. In doing so, B had manifestly lost sight in the Court's view of the fact that the patent concerned the device and not the treatment that the device enabled.

DE Germany

Federal Court of Justice of 29 June 2010 (X ZR 49/09) – Traction unit for a drawing machine II

Keyword: state of the art – long stagnation of technology

The patent in suit concerned a traction unit for a drawing machine used for continuous metal drawing. To generate the high perpendicular pressure needed, the drive chains co-operated with (rigid) guides fitted along the traction segment within the oval formed by the surrounding roller chains. According to the description, various ways of preventing friction between the rigid guides and the surrounding roller chains were known, but were mainly designed to replace sliding friction with a revolving friction of a much lower value. To overcome this, the patent provided for load-bearing idle rollers between the chains and the (rigid) guides which, being linked to form a continuous (ring-shaped) chain, followed the movements of the drive

Pour ce faire, B invoque la pièce 13 du dossier, constituée de différentes pages "web". Le Tribunal juge toutefois que ces pages, dont l'impression est datée du 9 mai 2007, ne permettent pas d'établir, en toute certitude, la date d'invention et de mise sur le marché des machines qui y sont présentées, en sorte qu'une éventuelle antériorité par rapport à l'invention brevetée par L n'est pas établie.

Quant à l'application industrielle, le Tribunal énonce que B soutient encore que le brevet ne serait pas valable au motif que l'invention selon la demande de brevet de L "concerne une machine destinée à raffermir la peau, à augmenter la circulation sanguine dermique et à diminuer les amas graisseux", alors que l'art. 7 Loi belge sur les brevets dispose que les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique ne peuvent être considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle. Ce faisant, B perd manifestement de vue, selon le Tribunal, que le brevet concerne l'appareil et non le traitement qu'il permet d'appliquer.

DE Allemagne

Cour fédérale de justice du 29 juin 2010 (X ZR 49/09) – Unité de traction pour une machine d'étrépage II

Mot-clé : état de la technique – longue stagnation de la technologie

Le brevet en cause concernait une unité de traction pour une machine d'étrépage destinée à l'usage dans le domaine de l'étrépage des métaux en continu. Pour obtenir le haut degré de pression requis, les chaînes d'entraînement coopéraient avec des guides (rigides), qui sont prévus à l'intérieur des ellipses formées par les chaînes d'entraînement le long de la zone de traction. D'après la description, pour éviter le problème du frottement entre les guides rigides et les chaînes d'entraînement, il existait plusieurs solutions connues de l'état de la technique, qui consistaient essentiellement à substituer au frottement lié au glissement le frottement nettement inférieur lié au roulement. A cet égard, le brevet en cause prévoyait entre les

starrten Führungen Last tragende Mitlaufrollen vor, die zu einer Endloskette (in einer Schleife) zusammengefügt waren und die in dieser Formation der Bewegung der Triebketten folgten, wobei sie zwischen den Gleitoberflächen der Gliedkörper und der starren Führungen angeordnet waren. Das BPatG hatte in der Vorinstanz den streitigen Gegenstand für nichtig erklärt.

Auch der BGH hielt den beanspruchten Gegenstand für nicht patentfähig, da er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhte. Der Ansicht der Beklagten, der Fachmann hätte zur Prioritätszeit eine aus dem Jahr 1949 stammende Anmeldung schon deshalb nicht zurate gezogen, weil er sich von einem so alten Dokument keine Anregungen für eine Weiterentwicklung versprach, konnte der BGH nicht zustimmen. Hat der Stand der Technik vor dem Prioritätstag einer neuen Erfindung über lange Zeit stagniert, ist es eine Frage der Umstände des Einzelfalls (hier: zu verzeichnende lange Entwicklungszyklen auf dem betroffenen technischen Gebiet), ob dies darauf hindeutet, dass die neue Erfindung dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war oder nicht.

Auch wenn die in das Verfahren eingeführten Schriften gattungsfremden Stand der Technik betrafen, bezog der auf eine Verbesserung von Ziehmaschinenzug-einheiten am Prioritätstag bedachte Fachmann sie in seine Überlegungen ein. Nach seiner Ausbildung und Qualifikation ist von ihm eine systematische Vorgehensweise zu erwarten, die sich nicht auf die Recherche des unmittelbar gattungsgemäßen Stands der Technik beschränkt, sondern darin solchen gattungsfremden Stand der Technik einbezieht, bei dem nach Art der sich dort stellenden Probleme vom Prinzip her Lösungen zu erwarten sind, wie er sie benötigt, auch wenn die Anforderungen im Detail durchaus erheblich differieren können.

chains and were interposed between the inner surface of the links and the rigid guides. At the lower instance, the Federal Patents Court had revoked the patent.

The Federal Court of Justice likewise held that the claimed subject-matter was not patentable, because it was not based on an inventive step. The Court did not share the defendant's view that the skilled person would not have consulted an application dated 1949 at the priority date if only because he would never have expected to find inspiration for a development in a document as old as that. Where the state of the art had stagnated for a long time before the priority date of a new invention, it depended on the specific circumstances of the individual case (here: long development cycles in the relevant technical field) whether or not that indicated that the new invention had been obvious to the skilled person in the light of the prior art.

Even if the steps introduced to the method stemmed from the prior art in a different technical field, the skilled person seeking to improve traction units for drawing machines at the priority date would have taken them into consideration. In view of his training and qualifications, he could be expected to take a systematic approach and not limit his research to the prior art in the directly related technical field but rather include prior art from a different field which, given the problems arising in that field, was likely to provide the kind of solutions he required, even if his requirements might indeed differ significantly in detail.

chaînes et les guides rigides des rouleaux de support de charge, qui étaient associés pour former une chaîne continue (en anneau) et qui, dans cet agencement, suivaient le mouvement des chaînes d'entraînement, sachant qu'ils sont disposés entre les surfaces de glissement des maillons et les guides rigides. En première instance, le Tribunal fédéral des brevets avait prononcé la nullité de l'objet litigieux.

La Cour fédérale de justice a elle aussi estimé que l'objet revendiqué n'était pas brevetable, faute d'activité inventive. La Cour n'a pas pu se rallier à l'avis des défenderesses selon lequel l'homme du métier, à la date de priorité, n'aurait pas consulté une demande déposée en 1949, ne serait-ce que parce qu'il s'agissait d'un document ancien et qu'il ne pouvait en attendre des suggestions pour un perfectionnement quelconque. Lorsque l'état de la technique a stagné pendant longtemps avant la date de priorité d'une nouvelle invention (ici : longs cycles de développement constatés dans le domaine technique considéré), la question de savoir si c'est un indice ou non de ce que la nouvelle invention découle, pour l'homme du métier, de façon évidente de l'état de la technique dépend des circonstances du cas particulier.

Même si les publications introduites dans la procédure concernaient un état de la technique portant sur d'autres types de machine, l'homme du métier soucieux d'améliorer les unités de traction pour machine d'étrépage les aurait prises en considération à la date de priorité. En raison de sa formation et de sa qualification, on doit attendre de lui qu'il procède d'une manière systématique, qui ne se limite pas à l'état de la technique directement concerné, mais qui inclut aussi un état de la technique plus éloigné, duquel il peut en principe escompter les solutions dont il a besoin, en raison du genre de problèmes qui s'y posent, même si les exigences peuvent fortement varier dans les détails.

FR Frankreich**Bezirksgericht Paris vom 13. Oktober 2006 (04/07666) – Asahi v. General Electric**

Schlagwort: Neuheit – implizite Merkmale

Die Gesellschaft G ist Inhaberin des europäischen Patents EP 0 685 527 mit der Bezeichnung "Thermoplastische Zusammensetzung aus kompatibilisiertem Polyphenylenether-Poliamidharz und elektrisch leitender Ruß". Mit ihrer Nichtigkeitsklage greift die Gesellschaft A sämtliche Ansprüche des französischen Teils des Patents wegen unzureichender Beschreibung sowie mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit an. Die Gesellschaft A behauptet bezüglich der Neuheit, Anspruch 1 sei gegenüber der Lehre des japanischen Patents ISHIDA mit der Bezeichnung "Gemisch aus elektrisch leitenden Harzen" nicht neu und damit nichtig.

Das Gericht erinnert daran, dass eine Entgegenhaltung für eine Erfindung nur dann neuheitsschädlich ist, wenn sie eindeutig belegt und umfassend ist, d. h., wenn sie die Erfindung in all ihren Elementen – Form, Anordnung und Funktionsweise – im Hinblick auf die Erzielung desselben technischen Ergebnisses so offenbart, dass der Fachmann sie ausführen kann, ohne dass es einer Auslegung der Entgegenhaltung bedürfte. Zwar kann mangelnde Neuheit sich aus dem ergeben, was in einem Dokument aus dem Stand der Technik implizit enthalten ist, doch müssen die nicht ausdrücklich beanspruchten Merkmale eindeutig aus der Ausführung der Lehren dieses Dokuments resultieren.

Die Gesellschaft A hatte verschiedene Versuche durchführen lassen, um nachzuweisen, dass das frühere Patent die übrigen Merkmale des Anspruchs des Streitpatents, und insbesondere den Volumenwiderstand und die Schlagfestigkeit, implizit mitenthält. Das Gericht stellte jedoch fest, dass es mit keinem der mit der ISHIDA-Zusammensetzung bzw. dem ISHIDA-Verfahren durchgeführten Versuche gelungen sei, die Eigenschaften des Patents der Gesellschaft G hervorzubringen.

FR France**Paris District Court of 13 October 2006 (04/07666) – Asahi v General Electric**

Keyword: novelty – implicit features

Company G was the proprietor of European patent EP 0 685 527 entitled "Thermoplastic composition comprising a compatibilized polyphenylene ether-polyamide base resin and electroconductive carbon black". Company A applied for revocation of the French part of the patent (all claims) owing to insufficiency of disclosure along with lack of novelty and inventive step. With regard to novelty, company A maintained that claim 1 was invalid for lack of novelty with respect to the teachings of the Japanese ISHIDA patent entitled "Electroconductive resin composition".

The Court pointed out that to impact on the novelty of an invention, the prior art had to be definite and complete, i.e. disclose all the invention's constituent parts, form, arrangement and functioning, with respect to the same technical outcome so that it could be implemented by the skilled person. It should not require interpretation. The Court added that if lack of novelty could be derived from something implicit in a prior-art document, the characteristics not expressly claimed should result unambiguously from the implementation of the document's teachings.

To show that this patent implicitly comprised the other characteristics of the claim of the contested patent, and in particular the volume resistivity and shock resistance, company A had various tests conducted. The Court held, however, that none of the tests conducted on the ISHIDA composition and process demonstrated the properties of company G's patent.

FR France**Tribunal de grande instance de Paris du 13 octobre 2006 (04/07666) – Asahi c. General Electric**

Mot-clé : nouveauté – caractéristiques implicites

En l'espèce, la société G est titulaire du brevet européen EP 0 685 527 intitulé "Composition thermoplastique de mélanges compatibilisés de polyphényléther-polyamide et noir de carbone conducteur d'électricité". La société A a formé une demande en nullité de la partie française de ce brevet dans l'ensemble de ses revendications tant pour insuffisance de description que pour défaut de nouveauté et d'activité inventive. Par rapport à la nouveauté, la société A soutient que la revendication 1 est nulle pour défaut de nouveauté au regard des enseignements du brevet japonais ISHIDA ayant pour titre "Mélange de résines électroconductrices".

Le Tribunal rappelle que pour affecter la nouveauté d'une invention, l'antériorité doit être certaine et totale, c'est-à-dire la divulguer dans tous ses éléments constitutifs, forme, agencement et fonctionnement, en vue du même résultat technique, de manière à permettre à l'homme du métier de la mettre en œuvre ; qu'elle ne doit pas être interprétée. Le Tribunal ajoute que si l'absence de nouveauté peut ressortir de ce qui est implicitement contenu dans un document de l'art antérieur, les caractéristiques qui ne sont pas expressément revendiquées doivent résulter sans ambiguïté de la mise en œuvre des enseignements de ce document.

Pour démontrer que ce brevet comporterait de façon implicite les autres caractéristiques de la revendication du brevet contesté et en particulier la résistivité en volume et la résistance aux chocs, la société A a fait procéder à différents essais. Selon le Tribunal, force est cependant de constater qu'aucun des essais réalisés avec la composition et le procédé ISHIDA n'a permis de mettre en évidence les propriétés du brevet de la société G.

Dementsprechend gelangte das Gericht zu dem Schluss, dass die Behauptung von A, das Patent ISHIDA sei aufgrund von implizit in dem Dokument aus dem Stand der Technik enthaltenen Elementen für das Patent von G neuheitsschädlich, unbegründet sei. Letztendlich erklärte das Gericht jedoch den französischen Teil des Streitpatents wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit in vollem Umfang für nichtig.

The Court consequently concluded that company A's claim that the ISHIDA patent destroyed the novelty of patent G, be it by elements implicit in the prior art document, was unfounded. However, the Court went on to revoke the French part of the contested patent in its entirety for lack of inventive step.

En conséquence, le Tribunal conclut que la société A n'était pas fondée à soutenir que le brevet ISHIDA détruirait la nouveauté du brevet G, fût-ce par le biais d'éléments implicitement contenus dans le document de l'art antérieur. En définitive cependant, le Tribunal juge qu'il y avait lieu de prononcer la nullité de la partie française du brevet contesté dans l'ensemble de ses revendications, faute d'activité inventive.

FR **Frankreich**

Kassationsgerichtshof vom 7. Oktober 2008 (07-17518) – SMCA v. SAT

Schlagwort: Neuheit – Stand der Technik – Vertraulichkeitsklausel

Das Unternehmen S, das Inhaberin eines französischen Patents war, verklagte das Unternehmen T wegen Patentverletzung, das daraufhin Widerklage auf Nichtigerklärung des Patents erhob. Das Berufungsgericht hatte das Patent für nichtig erklärt.

Der Kassationsgerichtshof urteilte, das Berufungsgericht habe festgestellt, dass alle vom Unternehmen T übermittelten Pläne zwar mit einem Vertraulichkeitsvermerk versehen waren, das Verkaufsangebot vom 21. Oktober 1998, das eine Beschreibung der Anlage umfasste, jedoch nur mit einer Eigentumsklausel, sodass es bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Patents S als Stand der Technik berücksichtigt werden konnte. Das Berufungsgericht habe somit den Willen der Parteien frei gewürdigt, ohne den Inhalt von Art. 1 der dem Verkaufsangebot als Anlage beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu verfälschen.

Der Kassationsgerichtshof wies die Revision des Unternehmens S zurück.

FR **France**

Court of Cassation of 7 October 2008 (07-17518) – SMCA v SAT

Keyword: novelty – state of the art – confidentiality clause

Company S, proprietor of a French patent, brought an infringement action against company T, which applied for revocation of the patent by way of counterclaim. The Court of Appeal had revoked the patent.

The Court of Cassation held that the Court of Appeal had established that, whilst the plans transmitted by company T were all marked as being confidential, the proposal of 21 October 1998, including the installation specifications, carried only a proprietorship clause, so the proposal could be taken into account as prior art in an assessment of the inventiveness of company S's patent. The Court of Appeal had thus made an independent assessment of the parties' intention, but without distorting Art. 1 of the general conditions of sale annexed to the proposal.

The Court of Cassation dismissed the appeal of company S.

FR **France**

Cour de cassation du 7 octobre 2008 (07-17518) – SMCA c. SAT

Mot-clé : nouveauté – état de la technique – clause de confidentialité

La société S, titulaire d'un brevet français, a assigné en contrefaçon la société T qui a reconventionnellement demandé la nullité du brevet. La Cour d'appel a prononcé la nullité.

La Cour de cassation juge que la Cour d'appel a relevé que si l'ensemble des plans adressés par la société T portent la mention de leur caractère confidentiel, la proposition du 21 octobre 1998, incluant le descriptif de l'installation, est assortie d'une simple clause de propriété, et peut donc être prise en compte au titre des antériorités dans l'appréciation de l'inventivité du brevet S. Ainsi, la Cour d'appel a apprécié souverainement la volonté des parties, sans dénaturer l'art. 1^{er} des conditions générales de vente annexées à la proposition.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société S.

IT Italien**Gericht erster Instanz Florenz vom 29. Dezember 2005 (17178/2005) – Barbieri v. Bacci**

Schlagwort: Neuheit – Koordination bekannter Elemente – "Übertragungserfindungen"

Das Erfordernis der Neuheit bedingt kein absolutes Maß an Originalität und Kreativität gegenüber dem Stand der Technik. Neuheit kann auch bei einer originellen und klugen Koordination bekannter Elemente und Mittel vorliegen, die zu einem technisch neuen und wirtschaftlich nützlichen Ergebnis führt (sog. Kombinationserfindung), bei einer anderen und kostengünstigeren Lösung für technische Aufgaben, die zuvor anders gelöst wurden (sog. Verbesserungserfindungen) und bei der Übertragung eines bekannten Prinzips oder einer früheren Erfindung auf ein anderes Gebiet oder mit einem anderen abschließenden Ergebnis (sog. Übertragungserfindung). Eine Übertragungserfindung liegt dann vor, wenn die Anwendung eines bekannten Erzeugnisses oder Verfahrens auf andere Erzeugnisse oder Verfahren zu neuen und unvorhersehbaren Ergebnissen führt, die sich von denen der früheren Erfindung unterscheiden.

Die Beurteilung einer Übertragungserfindung beruht auf der Analyse, ob die Kombination bekannter Elemente und Mittel einen originellen und klugen Beitrag darstellt, mit dem ein neues und wirtschaftlich nützliches Ergebnis erzielt werden kann, das zuvor nicht möglich war. Die Erfindung sollte Qualitätsmerkmale aufweisen, d. h. einen originellen, technologischen Fortschritt darstellen, und zwar sowohl zum Zeitpunkt ihrer geistigen Schöpfung als auch zum Zeitpunkt der praktischen Umsetzung in ein wirtschaftlich-industrielles Ergebnis. Die Übertragung einer erfinderischen Idee, eines Verfahrens oder eines Erzeugnisses aus dem ursprünglichen technischen Gebiet kann nur zu einer patentierbaren Erfindung führen, wenn und insoweit sie zu einem neuen und anderen Ergebnis als demjenigen führt, das unmittelbar durch die Anwendung der aus dem Stand der Technik bekannten Grundsätze erzielt wird. Sie sollte eine erfinde-

IT Italy**Florence District Court of 29 December 2005 (17178/2005) – Barbieri v Bacci**

Keyword: novelty – co-ordination of known elements – "translation" inventions

The novelty requirement does not involve originality and creativity to an absolute degree with respect to the state of the art. Novelty can also be present in an original and clever co-ordination of known elements and means resulting in a technically new and economically useful achievement (known as a combination invention), in a different and less expensive solution to technical problems previously resolved otherwise (improvement inventions) and in transferring a known principle or a prior invention to a different field or with a different end result (known as translation inventions). A translation invention is where the application of a known product or process to different products or processes produces new and unpredictable results, different from those which the prior invention involved.

The evaluation of a translation invention is based on an analysis of whether the combination of known elements and means consists in an original and clever contribution for the purpose of obtaining a new and economically useful result which had not been achieved before. The invention should contain quality features, i.e. an original step forward in technology, both with respect to the time of the intellectual creation and to the time of the practical transfer into an economic-industrial result. The translation of an inventive idea, a method or a product from its original technical field may lead to a patentable invention only if and to the extent that it results in a new and different achievement as compared with the one which can be achieved directly by applying the principles inferred from the prior art. It should therefore involve an inventive step for the purpose of overcoming technical problems implied in the transfer itself.

IT Italie**Tribunal de première instance de Florence du 29 décembre 2005 (17178/2005) – Barbieri c. Bacci**

Mot-clé : nouveauté – coordination d'éléments connus – inventions de "transposition"

L'exigence de nouveauté n'implique pas une originalité ni une créativité absolue par rapport à l'état de la technique. La nouveauté peut également être présente dans une coordination originale et intelligente d'éléments et de moyens connus, lorsque cette coordination donne lieu à une réalisation techniquement nouvelle et économiquement utile (appelée invention de combinaison), à une solution différente et moins onéreuse face à des problèmes techniques résolus jusqu'à présent d'une autre manière (inventions d'amélioration) et à la transposition d'un principe connu ou d'une invention antérieure dans un domaine différent ou en vue d'un résultat final différent (inventions de transposition). Une invention de transposition est une invention où l'application d'un produit ou d'un procédé connu à des produits ou procédés différents génère des résultats nouveaux et imprévisibles, différents de ceux obtenus avec l'invention antérieure.

Une invention de transposition est évaluée sur la base d'une analyse visant à déterminer si la combinaison d'éléments et de moyens connus permet d'obtenir de manière originale et intelligente un résultat nouveau et économiquement utile qui n'aurait pas été obtenu auparavant. L'invention doit présenter des caractéristiques de qualité, par exemple une avancée technologique originale, aussi bien au moment de sa création intellectuelle qu'au moment de sa transposition pratique en un résultat économique-industriel. La transposition d'une idée inventive, d'une méthode ou d'un produit à partir de son domaine technique d'origine peut conduire à une invention brevetable uniquement si et dans la mesure où cette transposition donne lieu à une réalisation nouvelle et différente par rapport à celle qu'il est possible d'obtenir directement en appliquant les principes découlant de l'état de la technique. Cette invention doit donc

rische Tätigkeit aufweisen, um auch die technischen Aufgaben zu lösen, die in der Übertragung selbst impliziert sind.

NL **Niederlande**

**Bezirksgericht Den Haag
(Rb. te 's-Gravenhage) vom
9. Dezember 2009 – *Intervet v. Merial***

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Vorveröffentlichung

Die von Merial gehaltenen Streitpatente (EP 1 281 760, EP 1 386 617) betrafen die Isolierung eines neuen Virustyps, der für das Ausbrechen des (am Prioritätstag im Jahr 1997 bereits bekannten) sogenannten Postweaning Multisystemic Wasting Syndroms (PMWS) ("seuchenhafte Kümern nach dem Absetzen") bei Schweinen verantwortlich ist. Intervet griff das Patent mit Verweis auf eine Vorveröffentlichung an, in der angeblich die gleichen Erkenntnisse offenbart waren.

Das Gericht erkannte das angeführte Dokument als Stand der Technik an und stellte fest, dass das Isolieren dieses neuen Virustyps keine erfinderische Tätigkeit aufweise. Auch wenn aus der Vorveröffentlichung nicht eindeutig hervorgehe, was einen neuen Virustyp ausmache, werde der Fachmann angeregt, seine Forschung auf das Isolieren neuer Varianten auszurichten, anstatt sich auf die bekannten Varianten zu konzentrieren. Auch die Auffassung des Patentinhabers, dass das Isolieren eines neuen Virus als solches erfinderisch sei, konnte das Gericht nicht teilen. Zur Stützung seines Arguments hatte der Patentinhaber auf T 1231/01 verwiesen, wo es um eine vergleichbare Erfindung mit Prioritätstag im Jahr 1992 gegangen war. In dieser Entscheidung hatte die Beschwerdekammer festgestellt, dass das Isolieren eines spezifischen Virusstamms, der als Bestandteil eines Impfstoffs Schweine vor dem porcinen reproduktiven und respiratorischen Syndrom schützen sollte, eine erfinderische Tätigkeit war.

Nach Auffassung des Gerichts ist aus dieser Entscheidung jedoch nicht abzuleiten, dass das Isolieren eines Virus in jedem Fall auf einer erfinderischen

NL **Netherlands**

**The Hague District Court
(Rb. te 's-Gravenhage) of
9 December 2009 – *Intervet v Merial***

Keyword: inventive step – prior-art document

Merial's European patents (EP 1 281 760, EP 1 386 617) in the case at issue concerned the isolation of a new type of virus responsible for the breakout of the (by the 1997 priority date already known) weaning disease (Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome, PMWS) in pigs. Intervet challenged the validity of the invention by reference to a prior-art document which allegedly disclosed the same insight.

Recognising the cited document as part of the state of the art, the Court held that the isolation of that new virus type lacked an inventive step. Although the requirements for the qualification for a new virus type as set out in the prior-art document were not clear-cut, the skilled person would feel stimulated to aim his research at the isolation of new variants instead of the known ones. Moreover, the Court could not share the view of the patentee that the isolation of a new virus as such was inventive. In support of its argument, the patentee relied on T 1231/01, which concerned a similar invention with a 1992 priority date. In that decision, the Board of Appeal had held the isolation of a specific virus strain as a component of a vaccine to protect pigs against the reproductive and respiratory syndrome to be inventive.

According to the Court, however, it could not be deduced from this decision that the isolation of a virus was unreservedly inventive. Rather, the assessment

impliquer une activité inventive visant à surmonter les problèmes techniques implicites dans la transposition proprement dite.

NL **Pays-Bas**

**Tribunal de grande instance de
La Haye (Rb. te 's-Gravenhage) du
9 décembre 2009 – *Intervet c. Merial***

Mot-clé : activité inventive – antériorité

Les brevets européens de Merial (EP 1 281 760, EP 1 386 617) mis en cause dans cette affaire portent sur l'isolement d'un nouveau type de virus responsable du développement du syndrome de dépérissement généralisé de post-sevrage chez les porcs (en anglais PMWS, déjà connu jusqu'à la date de priorité en 1997). Intervet a mis en cause la validité de l'invention en se référant à un document de l'état de la technique qui était supposé divulguer les mêmes informations.

Reconnaissant que le document cité faisait partie de l'état de la technique, le Tribunal a considéré que l'isolement de ce nouveau type de virus ne présentait pas d'activité inventive. Même si les exigences visant à qualifier un nouveau type de virus tel qu'exposé dans le document de l'art antérieur ne sont pas clairement définies, l'homme du métier se sent incité à orienter ses recherches vers l'isolement de nouvelles variantes au lieu de celles déjà connues. En outre, le Tribunal n'a pu se rallier à l'avis du titulaire du brevet selon lequel l'isolement d'un nouveau virus en tant que tel a un caractère inventif. Pour appuyer son argument, le titulaire du brevet s'est fondé sur la décision T 1231/01 concernant une invention similaire, avec une date de priorité en 1992. Dans cette décision, la chambre de recours avait considéré comme inventif l'isolement d'une chaîne de virus spécifique en tant qu'élément de vaccin destiné à protéger les porcs contre le syndrome reproducteur et respiratoire.

Selon le Tribunal, cependant, il n'est pas possible d'en conclure que l'isolement d'un virus revêt systématiquement et sans réserve un caractère inventif. Cette

Tätigkeit beruht. Vielmehr hänge die Beurteilung vom Wissen und von den Fähigkeiten des Fachmanns am Prioritätstag ab. Aufgrund der Zeitspanne von fünf Jahren zwischen den beiden Prioritätstagen und der raschen Weiterentwicklung auf diesem speziellen Gebiet habe der Fachmann 1997 über erheblich mehr Wissen und Fähigkeiten verfügt. Im vorliegenden Fall habe die Vorveröffentlichung ausreichende Informationen offenbart, sodass die Isolierung des neuen Virustyps nacharbeitbar gewesen sei. Gestützt werde dies zudem durch die Tatsache, dass es drei andere Forschungsteams um den Prioritätstag herum gelungen war, die DNA-Sequenz des Virus zu ermitteln.

depended on the knowledge and the competence of the skilled person at the priority date. Due to the time difference of five years between the priority dates in the two cases and in view of the rapid development in the particular field, the skilled person in 1997 had significantly more knowledge and competence. In the present case, the prior-art document provided sufficient information and therefore enabled the isolation of the new virus type. This was also supported by the fact that, around the priority date, three other research teams had succeeded in establishing the DNA sequence of the virus.

évaluation dépend plutôt des connaissances et des compétences dont dispose l'homme du métier à la date de priorité. Etant donné l'écart de cinq années entre les dates de priorité dans les deux affaires et la rapidité d'évolution de ce domaine, l'homme du métier de 1997 avait beaucoup plus de connaissances et de compétences. Dans le cas présent, le document de l'état de la technique fournissait des informations suffisantes et permettait donc d'isoler le nouveau type de virus, d'autant plus qu'autour de la date de priorité, trois autres équipes de chercheurs avaient réussi à établir la séquence ADN du virus.

NL **Niederlande**

Berufungsgericht Den Haag (Gerechtshof te 's-Gravenhage) vom 13. Juli 2010 – *Clyde Bergemann v. Magaldi*

Schlagwort: Neuheit – Stand der Technik – Zugänglichmachung – Akteneinsicht

Im Berufungsverfahren gegen das Urteil des Bezirksgerichts, das eine Widerrufsklage abgewiesen hatte, machte der Patentinhaber geltend, dass ein neuheitsschädliches Schreiben in der Erteilungsakte einer anderen, früher beim EPA eingereichten Anmeldung nicht zum Stand der Technik gehöre, weil solche Erteilungsakten am Prioritätstag im Jahr 1990 nicht in digitaler Form verfügbar gewesen seien.

Dieses Argument wies das Berufungsgericht zurück und widerrief das Patent. Erteilungsakten seien am Prioritätstag insofern verfügbar gewesen, als sie von der Öffentlichkeit im Rahmen von Art. 128 (4) EPÜ angefordert oder eingesehen werden konnten. Die Tatsache, dass die Öffentlichkeit den Inhalt einer Erteilungsakte nicht im Voraus habe kennen können, ändere nichts daran, dass ihr dieser Inhalt zugänglich gewesen sei. Hier seien die Fakten anders gelagert als in T 314/99, wo die Technische Beschwerdekammer festgestellt hatte, dass eine unveröffentlichte und

NL **Netherlands**

The Hague Court of Appeal (Gerechtshof te 's Gravenhage) of 13 July 2010 – *Clyde Bergemann v Magaldi*

Keyword: novelty – prior art – availability to the public – inspection of files

In appeal proceedings against the District Court's decision to dismiss an action for revocation of the patent, the patentee argued that a novelty-destroying letter in the grant file of another, previous application at the EPO was not prior art, because such grant files had not been digitally accessible at the 1990 priority date.

The Court of Appeal rejected this argument and revoked the patent. Grant files had been accessible at the priority date inasmuch as they could be requested or inspected by the public under Art. 128(4) EPC. The fact that the public could not know in advance what was in a grant file did not alter the fact that its content was publicly accessible. The situation was not comparable to that in T 314/99, in which the Technical Board of Appeal had held that an unpublished and not yet catalogued dissertation in a library was not prior art. Whilst the public could not be expected to go through the entire

NL **Pays-Bas**

Cour d'appel de La Haye (Gerechtshof te 's-Gravenhage) du 13 juillet 2010 – *Clyde Bergemann c. Magaldi*

Mot-clé : nouveauté – état de la technique – accessibilité au public – inspection publique

Dans les procédures de recours contre la décision du Tribunal de grande instance visant à rejeter une action en nullité du brevet, le titulaire du brevet a fait valoir qu'une lettre destructrice de nouveauté, figurant dans le dossier de délivrance d'une autre demande antérieure déposée auprès de l'OEB, ne constituait pas un état de la technique car à la date de priorité, en 1990, les dossiers de délivrance n'étaient pas accessibles au format numérique.

La Cour d'appel a rejeté l'argument et révoqué le brevet. Les dossiers de délivrance étaient accessibles à la date de priorité dans la mesure où ils pouvaient être demandés ou ouverts à l'inspection publique conformément à l'art. 128(4) CBE. Le fait que le public ne pouvait pas savoir à l'avance ce qu'il y avait dans un dossier de délivrance ne changeait rien au fait que son contenu était accessible au public. La situation n'était pas comparable à celle exposée dans la décision T 314/99, où la chambre de recours technique avait considéré qu'une thèse non publiée et ne figurant pas encore au

noch nicht in einer Bibliothek katalogisierte Diplomarbeit nicht zum Stand der Technik gehört. Während nicht erwartet werden könnte, dass die Öffentlichkeit die gesamten Bestände einer Bibliothek auf möglicherweise relevantes Material durchforste, sei die Durchsicht einer Erteilungsakte auf relevante Unterlagen mit keinem allzu großen Aufwand verbunden.

NO **Norwegen**

Beschwerdekammer des Patentamts vom 7. Januar 2010 (Fall-Nr. 7886) – *Laminaria hyperborea*

Schlagwort: Neuheitsbegriff – Harmonisierung mit EPA-Standard

Vorliegend ging es um die Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung des norwegischen Patentamts, mit der eine Patentanmeldung wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen worden war. Die Anmeldung betraf einen Bodendünger mit dem Riesentang *Laminaria hyperborea* als Inhaltsstoff. Im nächstliegenden Stand der Technik (D1) war lediglich die Verwendung von Tang generell offenbart, ohne dass eine bestimmte Art genannt wurde. Es galt die Frage zu klären, ob die Auswahl einer bestimmten Riesentangart der Anmeldung Neuheit verleihen konnte. Die Antwort auf diese Frage war vom angewandten Neuheitsbegriff abhängig.

Nach norwegischem Recht wurde das Neuheitserfordernis traditionell als das Erfordernis eines "deutlichen technischen Unterschieds" zwischen dem nächstliegenden Stand der Technik und der Erfindung verstanden. Damit wurden strengere Maßstäbe angewandt als beim EPA, wo eine Erfindung nur dann als vorweggenommen gilt, wenn all ihre Merkmale unmittelbar und eindeutig aus einer einzigen Entgegenhaltung abgeleitet werden können.

Die Beschwerdekammer befand, dass die Anwendung eines strengeren Neuheitsbegriffs in Norwegen in früheren Zeiten gerechtfertigt war, aufgrund von zwei Umständen aber kaum mehr Bestand haben kann: Zum einen ist

contents of a library for potentially relevant material, searching a grant file for relevant documents did not entail an insurmountable effort.

NO **Norway**

Board of Appeal of the Patent Office of 7 January 2010 (case no. 7886) – *Laminaria hyperborea*

Keyword: novelty standard – harmonisation with EPO standard

The case concerned an appeal from a decision of the Examining Division of the Norwegian Patent Office, by which a patent application had been refused for lack of novelty. The application concerned a soil fertilizer containing the giant kelp *Laminaria hyperborea*. The closest prior art, D1, only disclosed the use of kelp in general, without disclosing any particular species. The question was whether the selection of one species of giant kelp could confer novelty on the application. The answer to this question would depend on the concept of novelty to be applied.

In Norwegian law, the novelty requirement has traditionally been understood as a requirement for a "reasonable technical difference" between the closest prior art and the invention. This is a stricter standard than that applied by the EPO, according to which an invention is only anticipated if all its features are directly and unambiguously derivable from a single citation.

The Board of Appeal stated that in previous times the application of a stricter novelty standard in Norway had been regarded as justified, but now two circumstances made it difficult to maintain this view. Firstly, Norway had

catalogue d'une bibliothèque ne faisait pas partie de l'état de la technique. Si on ne peut pas demander au public de passer en revue tous les ouvrages d'une bibliothèque à la recherche de matériel potentiellement pertinent, l'examen d'un dossier de délivrance à la recherche de documents pertinents n'occasionne en revanche pas un effort insurmontable.

NO **Norvège**

Chambre de recours de l'Office des brevets du 7 janvier 2010 (affaire n° 7886) – *Laminaria hyperborea*

Mot-clé : critère de nouveauté – harmonisation avec la pratique de l'OEB

L'affaire concernait un recours formé contre une décision de la division d'examen de l'Office norvégien des brevets rejetant une demande de brevet pour manque de nouveauté. La demande portait sur un engrais contenant l'algue géante *Laminaria hyperborea*. L'état de la technique le plus proche, D1, ne divulguait que l'utilisation des algues en général, et non pas une espèce en particulier. La question se posait de savoir si la sélection d'une espèce d'algue géante pouvait rendre la demande nouvelle. La réponse dépendait de la notion de nouveauté applicable.

Le droit norvégien a traditionnellement utilisé, comme critère de nouveauté, l'existence d'une "différence technique raisonnable" entre l'état de la technique le plus proche et l'invention. C'est un critère plus strict que le critère appliqué par l'OEB, selon lequel une invention n'est antériorisée que si toutes ses caractéristiques peuvent être déduites directement et sans ambiguïté d'une antériorité unique.

La Chambre de recours a affirmé qu'un critère de nouveauté plus strict se justifiait naguère, mais que cela avait cessé d'être le cas, pour deux raisons. D'une part, la Norvège a adhéré à la CBE le 1^{er} janvier 2008. D'autre part, la Cour

Norwegen am 1. Januar 2008 dem EPÜ beigetreten. Zum anderen ist am 16. Dezember 2008 das Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs im *Olanzapin*-Fall ergangen, mit dem der deutsche Neuheitsbegriff an den vom EPA angewandten Standard angepasst wurde. Legte Norwegen also weiterhin strengere Maßstäbe an, so würde es von einer mehr oder weniger allgemein anerkannten europäischen Praxis abweichen. Nach Auffassung der Kammer lief dies dem Ziel einer europaweiten Harmonisierung des Patentrechts zuwider.

Daher verwarf die Beschwerdekammer den alten Neuheitsbegriff und orientierte sich am EPA-Standard. Da die Auswahl einer bestimmten Riesentangart nicht unmittelbar und eindeutig aus dem nächstliegenden Stand der Technik abgeleitet werden konnte, wurde das Neuheitserfordernis als erfüllt angesehen.

Anmerkung des Herausgebers: zum Olanzapin-Fall siehe Kapitel V. 2.

2. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen

CH Schweiz

Bundesgericht vom 28. Februar 2007 (4C.403/2005) – *Citalopram*

Schlagwort: Neuheit – chemische Erfindung – Erreichen eines höheren Reinheitsgrads

Das Patent betraf die Herstellung des zur Behandlung von Depressionen verwendeten Stoffes Citalopram als kristalline Base mit einem besonders hohen Reinheitsgrad (mehr als 99,8 %). In der Vorinstanz war das Handelsgericht Zürich zu dem Schluss gelangt, mit der in den Patentansprüchen definierten Reinheit des vorbekannten Stoffes Citalopram werde keine neue Erfindung offenbart und kein bisher unbekannter technischer Effekt erreicht, weshalb Neuheit und erfinderische Tätigkeit fehlten.

acceded to the EPC on 1 January 2008. Secondly, reference was made to the judgment by the German Federal Supreme Court dated 16 December 2008 in the *olanzapine* case, in which the German concept of novelty had been brought into line with the standard applied by the EPO. Hence, if Norway were still to apply a stricter standard, this would deviate from a more or less generally accepted European practice. This would, in the Board's view, be contrary to the objective of Europe-wide harmonisation in patent law.

Therefore, the Board of Appeal abandoned the old concept of novelty and adhered to the EPO standard. As the selection of a certain species of giant kelp was not directly and unambiguously derivable from the closest prior art, the novelty requirement was regarded as fulfilled.

Editor's note: See Chapter V. 2. on the olanzapine case.

2. Chemical inventions and selection inventions

CH Switzerland

Federal Court of 28 February 2007 (4C.403/2005) – *Citalopram*

Keyword: novelty – chemical invention – greater purity

The patent concerned the manufacture of citalopram – a substance used to treat depression – as a crystalline base with an extremely high degree of purity (over 99.8%). In the lower instance, the Zurich Commercial Court had found that claims defining the purity of citalopram, a known substance, did not disclose a new invention or achieve a previously unknown technical effect. The patent therefore lacked novelty and inventive step.

fédérale de justice allemande a rendu un jugement le 16 décembre 2008 dans l'affaire *olanzapine*, par lequel la notion allemande de nouveauté a été alignée sur le critère appliqué par l'OEB. Par conséquent, en continuant à appliquer un critère plus strict, la Norvège s'écarterait d'une pratique européenne plus ou moins généralement acceptée. De l'avis de la chambre, cela serait contraire à l'objectif d'harmonisation du droit des brevets à l'échelle européenne.

Dès lors, la chambre de recours a abandonné l'ancienne notion de nouveauté pour se rallier au critère appliqué par l'OEB. La sélection d'une espèce particulière d'algue géante n'étant pas déductible directement et sans ambiguïté de l'état de la technique le plus proche, il a été considéré qu'il avait été satisfait à l'exigence de nouveauté.

Note de la rédaction : voir chapitre V. 2. sur l'affaire "olanzapine".

2. Inventions dans le domaine de la chimie et inventions de sélection

CH Suisse

Tribunal fédéral du 28 février 2007 (4C.403/2005) – *Citalopram*

Mot-clé : nouveauté – invention dans le domaine de la chimie – obtention d'un degré de pureté plus élevé

Dans l'affaire concernée, le brevet portait sur la fabrication de la substance citalopram, utilisée dans le traitement de la dépression, comme base cristalline ayant un degré de pureté particulièrement élevé (plus de 99,8 %). La décision attaquée avait été rendue par le Tribunal de commerce de Zurich, qui avait conclu à l'absence de nouveauté et d'activité inventive, étant donné qu'aucune nouvelle invention n'était divulguée et qu'aucun effet technique jusqu'ici inconnu n'était produit avec la pureté telle que définie dans les revendications du brevet pour le citalopram, une substance connue.

Im Rahmen des Berufungsverfahrens gegen dieses Urteil nahm das Bundesgericht vorweg, dass die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA gegebenenfalls von Bedeutung ist und in Betracht gezogen werden darf. Entgegen der Ansicht der Beklagten (Patentinhaberin) sei daher nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Rechtsprechung der Beschwerdekammern berücksichtigt habe, soweit sie die Auslegung des EPÜ betreffe und für die zu beurteilende Frage erheblich sei.

Was die Frage der Neuheit anging, war im vorliegenden Fall nicht bestritten, dass der im Patent als kristalline Base beanspruchte chemische Stoff Citalopram als solcher der Öffentlichkeit bekannt und für den Fachmann herstellbar war. Das Bundesgericht stellte dabei fest, dass die weitere Reinigung der in einem chemischen Verfahren erzeugten Verbindungen aus der Sicht des Fachmanns auf dem Gebiet der präparativen organischen Chemie zu den üblichen Maßnahmen gehört, wobei ihm die dazu erforderlichen gebräuchlichen Verfahren bekannt sind. Aus diesem Grund kommt nach der Praxis der Beschwerdekammern des EPA ein Patent für die Herstellung einer vorbekannten, besonders reinen Substanz nur ausnahmsweise in Betracht, wenn diese allgemein bekannten Verfahren für eine zusätzliche Reinigung nicht ausreichen und daher für den Fachmann aufgrund der allgemein bekannten Verfahren der chemische Stoff in einer bestimmten Reinheit nicht herstellbar ist (vgl. T 990/96, ABI. EPA 1998, 489). Nur unter diesen Umständen wird der beanspruchte Reinheitsgrad ausnahmsweise als ein gegenüber dem Stand der Technik neues Element anerkannt (vgl. T 803/01).

Nachdem die vorliegend beanspruchte chemische Verbindung zum Stand der Technik gehörte und damit nach allgemeiner Erfahrung in sämtlichen Reinheitsgraden vorbekannt war, bedurfte nach Ansicht des Bundesgerichts besonderer Begründung, weshalb mit dem beanspruchten Reinheitsgrad ein neues Element eingeführt wurde und der Anspruch ausnahmsweise als neu

On appeal, the Swiss Federal Court noted first of all that the case law of the EPO boards of appeal could be drawn on where appropriate. The defendant (patent proprietor) therefore had no grounds for objecting to the lower court's reference to such case law, as long as it related to the interpretation of the EPC and was relevant to the case in point.

On novelty, it was common ground that citalopram, the chemical substance claimed in the patent as a crystalline base, was known as such to the public and could be carried out by the skilled person. The Federal Court held that persons skilled in the art of preparative organic chemistry viewed the further purification of compounds produced in chemical processes as common practice and would be aware of the methods conventionally used to achieve it. That was why, in the case law of the EPO boards of appeal, the manufacture of a known substance in an especially pure form was patentable only exceptionally, if conventional purification methods did not enable the skilled person to manufacture the substance with the degree of purity claimed (see T 990/96, OJ EPO 1998, 489). Only then could that degree of purity be considered to provide a new element over the prior art (see T 803/01).

In the present case, the chemical compound claimed was part of the state of the art and therefore, in view of general experience, already known in all degrees of purity. So the Federal Court ruled that the patentee had to prove in particular that the claimed degree of purity constituted a new element in the art, e.g. by showing that a special process was necessary to achieve that

Dans le cadre de la procédure d'appel contre ce jugement, le Tribunal fédéral suisse a indiqué d'emblée que la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB est éventuellement pertinente et peut être prise en considération. Contrairement à l'opinion du requérant (titulaire du brevet), il n'y a donc rien à objecter au fait que l'instance ayant rendu la décision attaquée ait pris en considération la jurisprudence des chambres de recours, dans la mesure où celle-ci concerne l'interprétation de la CBE et qu'elle est significative pour la question à trancher.

S'agissant du critère de la nouveauté, nul ne contestait en l'espèce que le citalopram, une substance chimique revendiquée dans le brevet en tant que base cristalline, était connu en tant que tel et pouvait être exécuté par l'homme du métier. Le Tribunal fédéral suisse a constaté à cet égard que l'action consistant à continuer à purifier des composés obtenus selon un procédé chimique est habituelle du point de vue de l'homme du métier spécialisé en chimie organique de synthèse, lequel connaît les procédés habituels nécessaires à cette fin. Par conséquent, conformément à la pratique suivie par les chambres de recours de l'OEB, un brevet portant sur la fabrication d'une substance connue, particulièrement pure, n'est envisageable qu'exceptionnellement dans le cas où ces procédés généralement connus de purification supplémentaire ne suffisent pas et que l'homme du métier ne peut fabriquer la substance chimique avec un degré de pureté déterminé en utilisant les procédés généralement connus (cf. T 990/96, JO OEB 1998, 489). Ce n'est que dans ces circonstances que le degré de pureté revendiqué est reconnu à titre exceptionnel comme un élément nouveau par rapport à l'état de la technique (cf. T 803/01).

Etant donné que le composé chimique revendiqué en l'espèce faisait partie de l'état de la technique et était donc connu dans tous les degrés de pureté conformément à l'expérience générale, le Tribunal fédéral suisse a estimé que des motifs particuliers doivent étayer le fait qu'un nouvel élément a été introduit avec le degré de pureté revendiqué et que la revendication doit exceptionnellement

anzusehen war. Der entsprechende Nachweis konnte insbesondere mit dem Beweis erbracht werden, dass ein besonderes Verfahren zur Herstellung dieser Reinheit erforderlich war. Es oblag allerdings in jedem Fall der Patentinhaberin, den Beweis zu erbringen, dass der von ihr beanspruchte Reinheitsgrad mit herkömmlichen Methoden nicht zu erreichen war.

specific degree of purity because it could not be achieved by conventional means.

être considérée comme nouvelle. Cela peut notamment être établi en prouvant qu'un procédé particulier est nécessaire pour obtenir cette pureté. Il incombe en tout état de cause au titulaire du brevet d'établir que le degré de pureté revendiqué ne peut pas être obtenu par des méthodes classiques.

GB Vereinigtes Königreich

House of Lords vom 20. Oktober 2005 – *Synthon BV v. Smithkline Beecham plc* [2005] UKHL 59

Schlagwort: Neuheit – Stand der Technik – chemische Erfindungen – Vorwegnahme von chemischen Verbindungen

Das House of Lords gab der Revision gegen die Entscheidung des Court of Appeal statt und stellte die Entscheidung des High Court wieder her, der das Patent von SB (UK Patent Nr. 2 336 364) auf eine Verbindung mit verbesserten Eigenschaften zur Behandlung von Depressionen für nichtig erklärt hatte. In einer früheren, von Synthon eingereichten Patentanmeldung wurde die Existenz eben des Erzeugnisses offenbart, das Gegenstand des Patents von SB war, und dieses Erzeugnis ließ sich durch Ausführung der früheren Anmeldung herstellen.

Die das Urteil tragende Begründung wurde von Lord Hoffmann verfasst. Nach dem Gesetz gebe es zwei Erfordernisse für eine Vorwegnahme: eine frühere Offenbarung und Ausführbarkeit. Dies seien unterschiedliche Voraussetzungen, die beide erfüllt sein müssten und für die jeweils eigene Regeln gälten.

Die Entgegenhaltung muss einen Gegenstand offenbaren, dessen Ausführung das Patent notwendigerweise verletzt. Dies kann dann der Fall sein, wenn der Stand der Technik dieselbe Erfindung offenbart. In diesem Fall steht außer Frage, dass die Ausführung der früheren Erfindung das Patent verletzt, und für jemanden, der sowohl den Stand der Technik als auch das Patent kennt, ist die Verletzung des Patents in der Regel offensichtlich. Doch setzt eine

GB United Kingdom

House of Lords of 20 October 2005 – *Synthon BV v Smithkline Beecham plc* [2005] UKHL 59

Keyword: novelty – state of the art – chemical inventions – anticipation of chemical compounds

The House of Lords allowed the appeal from the Court of Appeal, thus restoring the decision of the High Court. This had found SB's patent (UK Patent no. 2 336 364) for a compound with improved characteristics used to treat depression invalid; matter contained in a prior patent application filed by Synthon had disclosed the existence of the very product which was the subject of the SB patent and the making of that product was enabled.

Lord Hoffmann, who gave the leading judgment, stated that, according to the law, there were two requirements for anticipation: prior disclosure and enablement. These were distinct concepts, each of which had to be satisfied and each of which had its own rules.

The matter relied upon as prior art must disclose subject-matter which, if performed, would necessarily result in an infringement of the patent. That might be because the prior art disclosed the same invention. In that case there would be no question that performance of the earlier invention would infringe and usually it would be apparent to someone who was aware of both the prior art and the patent that it would do so. But patent infringement did not require that one should be

GB Royaume-Uni

Chambre des Lords du 20 octobre 2005 – *Synthon BV c. Smithkline Beecham plc* [2005] UKHL 59

Mot-clé : nouveauté – état de la technique – inventions chimiques – antériorisation de composés chimiques

La Chambre des Lords a fait droit à l'appel interjeté contre la décision de la Cour d'appel, rétablissant ainsi la décision de la Haute Cour. Celle-ci avait jugé que le brevet de SB (brevet UK n° 2 336 364) concernant un composé ayant des caractéristiques améliorées en tant qu'antidépresseur était nul. Une demande de brevet antérieure déposée par Synthon avait divulgué l'existence du produit même, objet du brevet SB, et la fabrication de ce produit était donc rendue possible.

Lord Hoffmann, qui a justifié le jugement, a déclaré que selon le droit, l'antériorisation est soumise à deux conditions : une divulgation antérieure et une information suffisante pour exécuter l'invention. Il s'agit de deux concepts distincts, chacun devant être satisfait et ayant ses propres règles.

Il faut que l'élément avancé comme état de la technique divulgue un objet qui, s'il est réalisé, entraîne nécessairement une contrefaçon du brevet. Cela peut être dû au fait que l'état de la technique a divulgué la même invention. Dans ce cas, il ne fait aucun doute que la réalisation de l'invention antérieure constitue une contrefaçon, et cette contrefaçon serait évidente pour quiconque a connaissance de l'état de la technique et du brevet. Mais pour qu'il y ait contre-

Patentverletzung nicht voraus, dass sich der Betreffende der Verletzung bewusst ist. Die frühere Offenbarung darf nicht im Lichte des späteren Patents ausgelegt werden, sondern so, wie sie der Fachmann am Tag der Offenbarung verstanden hätte (siehe T 396/89). Durch das Erfordernis, dass die Ausführung einer im Stand der Technik offenbarten Erfindung das Patent notwendigerweise verletzt, unterscheidet sich Neuheit von Naheliegen.

Ausführbarkeit bedeutet, dass der Durchschnittsfachmann in der Lage wäre, die Erfindung, die das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfüllt, auszuführen. Dies gilt unabhängig davon, ob der offenbarte Gegenstand nach s. 2 (2) oder – wie im vorliegenden Fall – nach s. 2 (3) Patents Act 1977 dem Stand der Technik zugerechnet wird (d. h. in einer anderen Patentanmeldung enthalten ist, die bestimmte Voraussetzungen erfüllt).

Lord Hoffmann stellte daher die Frage: "Offenbart die Anmeldung von Synthon eine Erfindung, deren Ausführung das Patent von SB verletzen würde? Es werden unzählige Verbindungen offenbart, von denen jede Einzelne als Erfindung angesehen werden kann, weil die Anmeldung sich auf eine anhand einer Formel definierte Klasse von chemischen Stoffen erstreckt. Ist eine dieser Verbindungen das im Patent beanspruchte kristalline PMS?". Lord Hoffmann gelangte zu der Auffassung, dass die Existenz von PMS-Kristallen von hinreichender Reinheit und ihre Vorteile für eine pharmazeutische Nutzung klar offenbart würden. Ob sie sich herstellen ließen, sei eine Frage der Ausführbarkeit wie auch eine Tatfrage. Die erste Instanz habe festgestellt, dass eine ausführbare Offenbarung vorliege; mit einer solchen Tatsachenfeststellung sollte sich eine Beschwerdeinstanz im Regelfall nicht befassen.

aware that one was infringing. The prior disclosure had to be construed as it would have been understood by the skilled person at the date of the disclosure and not in the light of the subsequent patent (see T 396/89). It was the requirement that performance of an invention disclosed in the prior art had necessarily to infringe the patent which distinguished novelty from obviousness.

Enablement meant that the ordinary skilled person would have been able to perform the invention, which satisfied the requirement of disclosure. This applied whether the disclosure was in matter which formed part of the state of the art by virtue of s. 2(2) or, as in this case, s. 2(3) Patents Act 1977 (i.e. contained in another patent application subject to certain conditions).

Lord Hoffmann thus asked, "Did the Synthon application disclose an invention, which, if performed, would infringe the SB patent? Because it covered a class of chemicals defined by reference to a formula, it disclosed a myriad of compounds, each of which may be regarded as an invention. Was one of those the crystalline PMS claimed in the patent?" Lord Hoffmann found that, yes, the existence of PMS crystals of sufficient purity and their advantages for pharmaceutical use were clearly disclosed. Whether they could be made was a question of enablement, and also a question of fact. The judge at first instance had held that there was an enabling disclosure, a finding of fact with which an appellate court should be reluctant to interfere.

façon, il n'est pas nécessaire que le contrevenant soit conscient de cette contrefaçon. La divulgation antérieure doit être interprétée comme l'homme du métier l'aurait comprise à la date de cette divulgation, et non pas à la lumière du brevet ultérieur (cf. T 396/89). La nouveauté se distingue du caractère évident dans la mesure où la mise en œuvre d'une invention divulguée dans l'état de la technique doit contrefaire nécessairement le brevet.

On entend par possibilité d'exécuter l'invention la capacité pour l'homme du métier ordinaire de mettre en œuvre l'invention, ce qui satisfait à l'exigence de divulgation suffisante. Il en est ainsi, que la divulgation porte sur un objet faisant partie de l'état de la technique au sens de l'art. 2(2) ou, comme dans le cas présent, au sens de la section 2(3) Loi britannique sur les brevets de 1977 (c'est-à-dire que l'objet divulgué figure dans une autre demande de brevet, sous certaines conditions).

Lord Hoffmann s'est ainsi posé cette question : "La demande de Synthon a-t-elle divulgué une invention qui, mise en œuvre, serait une contrefaçon du brevet de SB ? Cette demande portant sur une catégorie de produits chimiques définis par référence à une formule, elle divulguait un très grand nombre de composés, chacun pouvant être considéré comme une invention. Le méthanesulfonate de paroxétine sous forme cristalline revendiqué dans le brevet est-il l'un de ces composés ?". Lord Hoffmann a répondu par l'affirmative, estimant que l'existence de cristaux de méthanesulfonate de paroxétine suffisamment purs et leurs avantages en utilisation pharmaceutique sont clairement divulgués. La question de savoir s'ils peuvent être fabriqués est une question de suffisance des informations exposées, ainsi qu'une question de fait. Le juge de première instance a jugé que l'exposé de l'invention était suffisant pour la mettre en œuvre : constatation de fait qu'une juridiction d'appel devrait hésiter à remettre en cause.

ES Spanien**Berufungsgericht Barcelona (Audiencia Provincial) vom 18. Oktober 2007 (Berufungs-Nr. 116/2007) – LEK Pharmaceuticals v. Warner-Lambert Company**

Schlagwort: Neuheit – Auswählerfindung – technisches Gutachten nach Art. 25 EPÜ – Atorvastatin

Das beklagte Unternehmen WL entwickelte in den 80er Jahren neue Inhibitoren des Enzyms, das an der Biosynthese des Cholesterins in den ersten Stufen beteiligt ist. Damit wurde eine Reihe von Verbindungen der allgemeinen Formel I geschaffen, die in den USA und in Europa geschützt sind. Danach entwickelte WL ein neues, verbessertes Verfahren zur Gewinnung der Verbindungen der allgemeinen Formel I und meldete unter anderem am 22. Februar 1989 ein europäisches Patent an. Diese als "D1" bezeichnete Anmeldung führte zur Erteilung des Patents EP 0 330 172, das in Spanien unter der Nummer ES 2 058 356 veröffentlicht wurde. Schließlich wählte und entwickelte die Beklagte unter den darin enthaltenen Möglichkeiten das Calcium-Atorvastatin, das durch das Patent EP 0 409 281 ('281) geschützt ist und in Spanien als ES 2 167 306 veröffentlicht wurde. Die Klägerin war der Ansicht, dass das Patent EP '281 wegen mangelnder Neuheit teilweise nichtig sei, da der Gegenstand dieser Ansprüche bereits zu dem am Prioritätstag der EP '281 (d. h. am 21. Juli 1989) vorhandenen Stand der Technik gehört habe. Als Entgegnung wurde eben dieses als "D1" bezeichnete von WL angemeldete europäische Patent vom 22. Februar 1989 angeführt.

Der 15. Senat des Berufungsgerichts Barcelona vertrat die Auffassung, dass bei dem Auswahlpatent EP '281 die Neuheit zu bejahen sei, und dass er damit nicht etwa von den durch die Beschwerdekammern des EPA erarbeiteten allgemeinen Kriterien für die Neuheit abweiche, sondern diese ganz konkret unter Heranziehung des sogenannten Zwei-Listen-Prinzips auf den vorliegenden Fall anwende. Wenn die Information, die einem Fachmann auf dem betreffenden Gebiet in der Offenbarung zur Verfügung gestellt werde,

ES Spain**Barcelona Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 18 October 2007 (appeal no. 116/2007) – LEK Pharmaceuticals v Warner-Lambert Company**

Keyword: novelty – selection invention – technical opinion under Art. 25 EPC – atorvastatin

In the nineteen-eighties, the respondent WL developed new inhibitors of the enzyme involved in the initial stages of the biosynthesis of cholesterol, creating a series of compounds of a general formula I, protected in the USA and Europe. Later, WL devised a new improved process for obtaining the compounds of the general formula I, filing inter alia, on 22 February 1989, a European patent application, identified as D1, which led to the grant of European patent EP 0 330 172, published in Spain as ES 2 058 356. Finally, the respondent selected and developed from amongst these options atorvastatin calcium, protected by European patent EP 0 409 281 ('281), validated in Spain as ES 2 167 306. The appellant considered European patent EP '281 to be partially invalid for lack of novelty since the subject-matter of the claims in question already formed part of the state of the art at the date of priority of EP '281 (which was 21 July 1989), the earlier document being precisely WL's European patent application of 22 February 1989, described as D1.

Section 15 of the Barcelona Court of Appeal held that selection patent EP '281 was novel and did not depart from the general criteria on novelty developed by the EPO boards of appeal but rather gave specific form to them in what has come to be known as the "two-lists principle". Indeed, if the information conveyed by the earlier document to a person skilled in the art had to be sufficient to enable the latter, on the relevant date, to put into practice the technical teaching of the document, and in order that the implicit novelty-

ES Espagne**Cour d'Appel de Barcelone (Audiencia Provincial) du 18 octobre 2007 (appel n° 116/2007) – LEK Pharmaceuticals c. Warner-Lambert Company**

Mot-clé : nouveauté – invention de sélection – avis technique au sens de l'art. 25 CBE – atorvastatine

L'entreprise défenderesse WL a mis au point dans les années 80 de nouveaux inhibiteurs de l'enzyme qui intervient dans les premières phases de la biosynthese du cholestérol, créant une série de composés de formule générale I protégés aux Etats-Unis et en Europe. Par la suite, WL a élaboré un nouveau procédé amélioré d'obtention des composés de la formule générale I, en présentant notamment, en date du 22 février 1989, une demande de brevet européen sous la référence D1, qui a donné lieu à la délivrance du brevet européen (EP 0 330 172) publié en Espagne sous la référence ES 2 058 356. Finalement, la défenderesse a sélectionné et développé parmi ces composés possibles l'atorvastatine calcique, protégée par le brevet européen (EP 0 409 281) ('281), enregistré en Espagne sous la référence ES 2 167 306. Selon la demanderesse, le brevet EP '281 est en partie nul pour absence de nouveauté : l'objet de ces revendications se trouve déjà dans l'état de la technique existante à la date de priorité du brevet EP '281 (soit le 21 juillet 1989) et la demanderesse indique précisément comme document antérieur la demande de brevet européen de WL du 22 février 1989, référencée en tant que D1.

La Chambre 15 de la Cour d'appel de Barcelone a estimé que le brevet de sélection EP '281 est nouveau, qu'il ne se différencie pas des critères généraux de nouveauté établis par les Chambres de recours de l'OEB, et que le brevet en est la concrétisation sous forme du principe des deux listes. De fait, si l'information communiquée à l'expert pour l'objet du document antérieur doit être suffisante pour lui permettre, à la date concernée, de mettre en œuvre les enseignements techniques du document et si, pour dégager les enseignements

ausreichen müsse, um ihn zum relevanten Zeitpunkt in die Lage zu versetzen, die technischen Lehren, die Gegenstand des Dokuments seien, in die Praxis umzusetzen, und um darin implizite, neuheitsschädliche Lehren zu sehen, sei es in der Tat erforderlich, dass die spätere Erfindung unmittelbar und eindeutig daraus hervorgehe, d. h. dass sie direkt und unmissverständlich aus der Beschreibung erschlossen werden könne als etwas, was mit Sicherheit eintreten werde und unweigerlich abzuleiten sei (in T 677/91 werde festgestellt, dass es, um dem Gegenstand der Ansprüche mangelnde Neuheit zu attestieren, nicht genüge, dass er aus dem zum Stand der Technik gehörenden Dokument hätte hergeleitet werden können. Es müsse vielmehr eine klare und unmissverständliche Lehre der beanspruchten Elemente vorliegen). Gebe es hingegen eine signifikante Anzahl von Möglichkeiten und Alternativen für den Fachmann, so könne nicht auf mangelnde Neuheit der getroffenen Auswahl geschlossen werden, da das erhaltene Ergebnis nicht in unmittelbarer und eindeutiger Weise aus dem Dokument hervorgegangen sei, sondern sich aus der später vorgenommenen spezifischen Auswahl ergeben habe, konkret individualisiert in etwas Neuem, das zuvor noch nicht beschrieben worden sei. Je komplexer die Möglichkeiten für den mit dem älteren Dokument konfrontierten Fachmann seien, desto weniger eindeutig und zwangsläufig seien die Schlussfolgerungen, zu denen er gelange.

Das Gericht führte in seinem Urteil aus, dass die Komplexität und der Umfang der zur Verfügung stehenden Auswahlmöglichkeiten den eigentlichen Kern des Zwei-Listen-Prinzips bildeten: Entscheidend sei nicht das formale Vorhandensein zweier Ausgangslisten an sich. Je komplexer sich die Auswahlmöglichkeiten für den mit dem älteren Dokument konfrontierten Fachmann darstellten, desto weniger eindeutig und zwangsläufig seien die Schlussfolgerungen, zu denen er gelange. Diese Konkretisierung der allgemeinen Grundsätze zur ausreichenden Beschreibung, deren zentrales Kriterium die Komplexität der Auswahlmöglichkeiten sei, spiegele sich auch in Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA sowie in den Prüfungsrichtlinien wider, die sich ganz konkret mit Auswählerfindungen befasst-

destroying teachings could be determined, it was essential that the later invention be immediately apparent to the skilled person, in other words that it could be inferred directly and unequivocally from the description as something of a certainty and an inevitable deduction. (According to T 677/91, "it is not sufficient for a finding of lack of novelty of claimed features that such features could have been derived from a prior document. There must have been a clear and unmistakable teaching of the claimed features".) The existence then of a significant number of options and alternatives for the skilled person did not imply that the selection made was not novel, since the product obtained was not derived in a clear and unmistakable way from the document but from the particular selection made a posteriori, given concrete form in something new that had not been described before. The more complicated the options for the skilled person encountering the earlier document, the less unequivocal and inevitable would be the conclusions reached.

The Court made it clear in its judgment that the complexity and extent of the range of options were at the heart of the double-list principle: the formal existence of two starting lists was not enough in itself. The more complicated the options for the skilled person confronted with the earlier document, the less unequivocal and inevitable the conclusions reached. The general principles with regard to sufficiency of description, with the focus on the complexity of the selection options, were also given concrete form by the EPO boards of appeal and in the Guidelines for Examination, which dealt specifically with selection patents (see T 12/81, followed by T 7/86). Board of appeal case law had already indicated that the later selection of a calcium salt of atorvastatin was novel. This view was shared by the EPO examining division

implicites qui détruisent la nouveauté, il faut que l'invention postérieure soit immédiatement apparente à l'expert, c'est-à-dire, que cette invention puisse être déduite de manière directe ou non équivoque de la description ("il ne suffit pas, pour juger de l'absence de nouveauté des éléments revendiqués, qu'ils aient pu être déduits du document de l'état de la technique. Il doit y avoir eu un enseignement clair et non équivoque des éléments revendiqués" indique la décision T 677/91), en tant que chose sûre et qui doit inévitablement être déduite de cet enseignement, mais l'existence de nombreuses options et alternatives qui se présentent à l'expert empêche d'en conclure que la sélection effectuée n'a pas le caractère de nouveauté car le produit obtenu ne découle pas clairement et de manière non équivoque du document, mais de la sélection particulière effectuée a posteriori, concrétisée par quelque chose de nouveau qui n'avait pas été décrit auparavant. Plus les options auxquelles l'expert se trouve confronté par le document antérieur sont complexes, moins les conclusions qu'il en tire sont certaines et inévitables.

La Cour d'appel indique clairement dans son jugement que la complexité et l'ampleur des options sont la base du principe des deux listes : la simple existence formelle de deux listes ne suffit pas. Plus les options auxquelles l'expert se trouve confronté par le document antérieur sont complexes, moins les conclusions qu'il en tire sont certaines et inévitables. Les Chambres de recours de l'OEB et les directives relatives à l'examen qui concernent spécifiquement les brevets de sélection, traitent aussi de l'ensemble des principes généraux ayant trait au caractère suffisant de la description, centrés sur la complexité des options de sélection possibles (voir la décision T 12/81, puis la décision T 7/86 postérieure). La doctrine des Chambres de recours a déjà précisé que la sélection postérieure

ten (siehe Entscheidung T 12/81, später gefolgt von T 7/86). Die Auffassung der Beschwerdekammern habe bereits darauf schließen lassen, dass die spätere Auswahl eines Calciumsalzes von Atorvastatin als neu einzustufen sei. In diesem Sinne habe sich auch die Prüfungsabteilung des EPA in ihrem Gutachten vom 19. Oktober 2006 geäußert, in dem sie genau diese Grundsätze aus der Entscheidung T 12/81 zugrunde gelegt habe. Das Gericht sah keine explizite Beschreibung im Dokument D1, weder des Calcium-Atorvastatins noch irgendeines anderen Salzes dieser Verbindung. Was die Möglichkeit einer impliziten Beschreibung anbelange, so seien die Auswahlmöglichkeiten für den Fachmann zum relevanten Zeitpunkt komplex genug gewesen, um bejahen zu können, dass die Gewinnung eines Calciumsalzes von Atorvastatin keine zwangsläufige Folgerung gewesen sei, d. h. keine klare und unmissverständliche Lehre, zu der man unweigerlich und mit hundertprozentiger Sicherheit gelangen musste. Das Gericht verwies darauf, dass der Neuheitsbegriff von den Beschwerdekammern des EPA in großer Ausführlichkeit abgehandelt worden sei. Diese Maßstäbe, die für die Justizbehörden in den Unterzeichnerstaaten des EPÜ selbstverständlich nicht bindend seien, da sie rein verwaltungstechnischer Natur seien, könnten jedoch zur Veranschaulichung von Schlüsselbegriffen im EPÜ und als Leitlinien für deren Auslegung herangezogen werden. Dies sei in einem Rechtsstreit wie diesem, bei dem die Gültigkeit eines europäischen Patents zur Debatte stehe, zweifellos sehr nützlich.

Anmerkung des Herausgebers: Siehe auch Urteile vom 17. März 2008 (Laboratorios Cinfa, S.A. et al. v. Warner-Lambert Company) und vom 30. Oktober 2009 (Laboratorios Ranbaxy, S.A. et al. v. Warner-Lambert Company), in denen das Gericht die Neuheit der Erfindung mit derselben Begründung bejahte.

in its opinion dated 19 October 2006, applying precisely the teachings of decision T 12/81. In the Court's opinion, there was no explicit description in D1 of either atorvastatin calcium or any salt of this compound. With regard to the possibility of an implicit description, meanwhile, the complexity of the options for the skilled person was, at the relevant date, sufficient to allow it to be said that obtaining a calcium salt of atorvastatin was not an inevitable deduction, a teaching that was immediately apparent, unequivocal and 100% certain. The Court pointed out that the concept of novelty had been dealt with in detail by the boards of appeal of the EPO. The criteria established, which were of course not binding on the judicial authorities of the EPC contracting states, since of a purely administrative nature, were nevertheless capable of illustrating, and providing guidelines for the interpretation of, key concepts in the EPC, which had proven to be undeniably useful for legal disputes like the present one, in which the validity of a European patent was under discussion.

Editor's note: see also judgments of 17 March 2008 (Laboratorios Cinfa, S.A. et al. v Warner-Lambert Company) and 30 October 2009 (Laboratorios Ranbaxy, S.A. et al. v Warner-Lambert Company), in which the Court declared the selection invention to be novel in the same terms.

d'un sel calcique d'atorvastatine est nouvelle. La division d'examen de l'OEB, dans sa décision du 19 octobre 2006, est du même avis et applique précisément les enseignements de la décision T 12/81. Pour la Cour, la demande de brevet européen D1 ne donne pas de description explicite, non pas de l'atorvastatine calcique, mais d'un quelconque sel de ce composé et, s'agissant de la possibilité d'une description implicite, la complexité des options pour l'expert à la date concernée est suffisamment importante pour que l'on puisse affirmer que l'on ne peut pas inévitablement en déduire l'obtention d'un sel de calcium de l'atorvastatine et que cette obtention n'est pas un enseignement immédiatement apparent, non équivoque et sûr à cent pour cent. La Cour indique que les notions relatives à la nouveauté sont traitées avec circonspection par les Chambres de recours de l'OEB. Ces critères, qui ne lient pas de prime abord les juridictions des Etats signataires de la CBE car ils sont de nature strictement administrative, permettent d'illustrer et de fournir des normes pour interpréter des concepts clés de la CBE. Ils sont donc d'une utilité certaine dans des procès comme celui-ci où il est question de la validité d'un brevet européen.

Note de la rédaction : voir également les jugements du 17 mars 2008 (Laboratoires Cinfa, S.A. et al. c. Warner-Lambert Company) et 30 octobre 2009 (Laboratoires Ranbaxy, S.A. et al. c. Warner-Lambert Company), dans lesquels la Cour d'appel juge dans les mêmes termes que l'invention de sélection est nouvelle.

FR Frankreich**Bezirksgericht Paris vom 20. Februar 2009 (05/12994) – Glaxo v. Merck**

Schlagwort: Neuheit – im Stand der Technik offenbarte Verbindung – "neuer" Reinheitsgrad

Die Erfindung betrifft eine amorphe Form von Cefuroximaxetil, ein Verfahren zu ihrer Herstellung, eine sie enthaltende Verbindung und ihre medizinische Verwendung. Das Unternehmen M bestreitet die Neuheit des streitigen französischen Patents des Unternehmens G unter Hinweis auf das britische Patent GB 1 571 683.

Dem Gericht zufolge steht fest, dass Cefuroximaxetil und seine Verwendung als Wirkstoff einer pharmazeutischen Zubereitung seit dem 15. Februar 2004 nicht mehr patentgeschützt sind. In der Beschreibung des betreffenden Patents selbst heißt es, dass man Cefuroximaxetil mit den im britischen Patent beispielhaft angeführten Herstellungsverfahren "in relativ unreiner amorpher Form oder in reinerer kristalliner Form erhält". Nach Auffassung des Gerichts kann ein neuer Reinheitsgrad, der dem Fachmann durch Anwendung klassischer Aufbereitungstechniken zugänglich ist, einem bereits bekannten Erzeugnis keine Neuheit verleihen.

Im Übrigen sind die vom Unternehmen G in anderen Verfahren erwirkten US-Entscheidungen nicht geeignet, die Neuheit von Anspruch 1 zu begründen, der Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits ist.

Zur Gültigkeit des Patents unter dem Gesichtspunkt der Neuheit urteilt das Gericht infolgedessen, dass Anspruch 1 des französischen Patents Cefuroximaxetil in amorpher Form offenbart, das im Stand der Technik enthalten ist und sich von diesem nur durch seinen Reinheitsgrad unterscheidet; dieser Anspruch ist wegen fehlender Neuheit für nichtig zu erklären, da ein neuer Reinheitsgrad einem bekannten Erzeugnis nicht zur Patentierbarkeit verhelfen kann.

FR France**Paris District Court of 20 February 2009 (05/12994) – Glaxo v Merck**

Keyword: novelty – compound disclosed in prior art – "novel" degree of purity

The invention concerned an amorphous form of cefuroxime axetil, a procedure for its preparation, a composition containing it and its use in medicine. Company M contested the novelty of company G's impugned French patent with respect to the UK patent GB 1 571 683.

The Court took it as given that cefuroxime axetil and its use as the active ingredient in a pharmaceutical compound had been in the public domain since 15 February 2004. The description of the patent in question itself indicated that the processes involved in preparing cefuroxime axetil, cited by way of example in the UK patent, "produced [the matter] in relatively impure amorphous form or in the form of purer crystalline matter". The Court held that a new degree of purity could not confer new character on a known product once it had become accessible to the skilled person through the implementation of classic purification techniques.

Moreover, the Court stated that the US decisions obtained by company G in other proceedings did not support the novelty of claim 1 at issue in the present case.

As to whether the patent was valid as regards novelty, the Court therefore decided that claim 1 of the French patent, disclosing amorphous cefuroxime axetil, as contained in the prior art and differing only in terms of its degree of purity, should be revoked for lack of novelty on the basis that a new degree of purity did not make a known product patentable.

FR France**Tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2009 (05/12994) – Glaxo c. Merck**

Mot-clé : nouveauté – composition déjà connue de l'art antérieur – "nouveau" degré de pureté

L'invention concernait une forme amorphe du céfuroxime axétil, un procédé pour sa préparation, une composition la contenant et son utilisation en médecine. La Société M contestait la nouveauté du brevet français litigieux de la société G au regard du brevet britannique GB 1 571 683.

Le Tribunal énonce qu'il est constant que depuis le 15 février 2004, le céfuroxime axétil et son utilisation comme principe actif d'une composition pharmaceutique sont dans le domaine public. La description du brevet en cause indique elle-même que les procédés de préparation du céfuroxime axétil donnés en exemple dans le brevet britannique "produisent la matière sous forme amorphe relativement impure ou sous la forme de matière cristalline plus pure". Le Tribunal juge qu'un nouveau degré de pureté ne peut pas conférer un caractère nouveau à un produit déjà connu dès lors qu'il est accessible à l'homme du métier par la mise en œuvre de techniques classiques de purification.

Par ailleurs, le Tribunal énonce que les décisions américaines obtenues par la société G dans d'autres procédures ne sont pas de nature à caractériser la nouveauté de la revendication 1 objet du présent litige.

Sur l'examen de la validité du brevet au regard de la nouveauté, le Tribunal décide dès lors que la revendication 1 du brevet français qui divulgue le céfuroxime axétil sous forme amorphe, compris dans l'art antérieur, et dont il ne diffère que par son degré de pureté, doit être annulée pour défaut de nouveauté ; un nouveau degré de pureté ne pouvant pas rendre un produit connu brevetable.

NL Niederlande**Berufungsgericht Den Haag
(Gerechtshof te 's-Gravenhage) vom
16. März 2010 – *Aventis v. Apothecon***

Schlagwort: Neuheit – Auswählerfindungen – Fexofenadin

Der Patentinhaber legte Berufung gegen das Urteil des Bezirksgerichts ein, mit dem sein Patent widerrufen worden war. Das strittige europäische Patent EP 0 639 976 betraf die Verwendung von Fexofenadin als Antihistaminikum zur Behandlung von Heuschnupfenpatienten, die auch an einer Lebererkrankung leiden. Die Verwendung chemischer Stoffe zur Behandlung von Heuschnupfen war bereits bekannt. Die beanspruchte Erfindung sollte jedoch die Nebenwirkungen eines anderen Antihistaminikums – Terfenadin – verhindern, das bei Heuschnupfenpatienten mit einer Lebererkrankung zu Herzinsuffizienz führt. Der Patentinhaber machte geltend, dass die Neuheit des beanspruchten Stoffs auf einer Auswahl beruhe, nämlich der Auswahl der spezifischen Gruppe der Heuschnupfenpatienten mit einer Lebererkrankung.

Das Gericht wies auf die ständige europäische Rechtsprechung hin, wonach eine Auswählerfindung nur dann Gültigkeit erlangen kann, wenn die Auswahl nicht willkürlich ist. Im vorliegenden Fall sei die Auswahl jedoch als willkürlich zu betrachten, weil weder eine überraschend bessere therapeutische Wirkung noch das Ausbleiben schwerer Nebenwirkungen nachgewiesen worden sei. Nachdem die Verabreichung von Fexofenadin bei Heuschnupfenpatienten unabhängig davon, ob sie unter einer Lebererkrankung litten oder nicht, keine Herzinsuffizienz hervorrufe, sei die Verhinderung der Herzinsuffizienz an sich nicht als überraschende technische Wirkung der beanspruchten Erfindung anzusehen.

NL Netherlands**The Hague Court of Appeal
(Gerechtshof te 's-Gravenhage) of
16 March 2010 – *Aventis v Apothecon***

Keyword: novelty – selection inventions – fexofenadine

The patentee filed an appeal against the District Court's decision that had declared its patent invalid. The European patent EP 0 639 976 at issue concerned the use of fexofenadine as a hay-fever inhibitor also for the treatment of hay-fever patients who also suffered from a liver condition. The use of chemical substances for the treatment of hay fever was already known. However, the claimed invention sought to avoid the side-effects of another hay-fever inhibitor, terfenadine, which induced heart failure in hay-fever patients with a liver condition. The patentee argued that the novelty of the claimed substance was based on a selection, the selection being the specific group of hay-fever patients with a liver condition.

The Court pointed out that, in accordance with established European case law, for a selection invention to be valid the selection could not be arbitrary. In this case, it was considered arbitrary because neither a surprisingly better therapeutic effect nor lack of a serious side-effect had been demonstrated. Given that the administration of fexofenadine did not cause heart failure either to hay-fever patients who suffered from a liver condition or to hay-fever patients without such a condition, the prevention of heart failure itself could not be regarded as a surprising technical effect of the claimed invention.

NL Pays-Bas**Cour d'appel de La Haye
(Gerechtshof te 's-Gravenhage) du
16 mars 2010 – *Aventis c. Apothecon***

Mot-clé : nouveauté – inventions de sélection – fexofénadine

Le titulaire du brevet a interjeté appel de la décision du Tribunal de grande instance qui avait révoqué son brevet. Le brevet européen EP 0 639 976 mis en cause concernait l'utilisation de fexofénadine, inhibiteur du rhume des foins, également pour le traitement de patients souffrant du rhume des foins et de problèmes de la fonction hépatique. L'utilisation de substances chimiques pour le traitement du rhume des foins était déjà connue. En revanche, l'invention revendiquée cherchait à éviter les effets secondaires d'un autre inhibiteur du rhume des foins, la terfénadine, causant une insuffisance cardiaque chez les patients souffrant du rhume des foins et de problèmes de la fonction hépatique. Le titulaire du brevet a fait valoir que la nouveauté de la substance revendiquée était basée sur une sélection, à savoir le groupe spécifique constitué par les patients souffrant du rhume des foins et de problèmes de la fonction hépatique.

La Cour a fait observer que, conformément à la jurisprudence européenne établie, pour qu'une invention de sélection soit valide, la sélection ne peut pas être arbitraire. Dans le cas présent, la sélection a été considérée comme arbitraire parce qu'il n'avait pas été démontré que l'effet thérapeutique s'était amélioré de manière surprenante, ni qu'un effet secondaire grave avait été supprimé. Etant donné que l'administration de fexofénadine n'a pas causé d'insuffisance cardiaque, ni aux patients souffrant du rhume des foins et de problèmes de la fonction hépatique, ni aux patients souffrant du rhume des foins sans problème hépatique, la prévention de l'insuffisance cardiaque ne pouvait pas être considérée en tant que telle comme un effet technique surprenant de l'invention revendiquée.

3. Neuheit der Verwendung

AT Österreich

Oberster Patent- und Markensenat vom 28. September 2005 (Op 3/04) – Omeprazol III

Schlagwort: Stoffschutz – schweizerische Anspruchsform

Das streitige Patent betraf die Verwendung neuer Benzimidazole (Trivialbezeichnung "Omeprazol") zur Herstellung von pharmazeutischen Präparaten zur Behandlung von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren und war in der schweizerischen Anspruchsform ("Swiss-type claim") abgefasst. In vorangegangenen Entscheidungen hatte der Oberste Gerichtshof im Rahmen eines Verletzungsstreites das Patent für nichtig erachtet, da die so formulierten Ansprüche kein bestimmtes Verfahren beschrieben und damit unter das damals bestehende – und aufgrund eines österreichischen Vorbehalts gültige – Stoffschutzverbot für Arzneimittel fielen (OGH vom 21.12.2004 – *Omeprazol II*; OGH Entscheidung vom 28.09.2004 – *Omeprazol I*).

Der OPM hat im Rahmen des vorliegenden Nichtigkeitsverfahrens entschieden, dass "Swiss-type claims" als zweckgebundene Verfahrensansprüche mit dem Stoffschutzverbot vereinbar sind. Sie schützen nicht das Arzneimittel als solches, sondern ein Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels, das durch die Verwendung eines bestimmten Wirkstoffs für eine bestimmte medizinische Indikation definiert ist. Die Beschränkung auf eine bestimmte medizinische Indikation schließt eine Monopolisierung des Arzneimittels aus, wie sie das Stoffschutzverbot verhindern will.

Nach der österreichischen Rechtsprechung müsste das Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels "bestimmt" sein, um eine Umgehung des Stoffschutzverbotes zu verhindern. Umgangen würde das Stoffschutzverbot durch ein reines Mischverfahren. Die nach der schweizerischen Anspruchsform abgefassten Ansprüche betreffen aber kein reines Mischverfahren. Denn die für die "augenfällige Herrichtung" eines Arzneimittels notwendigen Maßnahmen wie

3. Novelty of use

AT Austria

Supreme Patent and Trademark Chamber of 28 September 2005 (Op 3/04) – Omeprazol III

Keyword: substance protection – Swiss-type claims

The contested patent concerned the use of new benzimidazoles (common name "omeprazole") to produce pharmaceutical preparations to treat gastric and duodenal ulcers and was drawn up in the form of a Swiss-type claim. In earlier decisions, the Supreme Court had held the patent to be invalid in infringement proceedings because the wording of the claims did not describe a specific process and so the claims fell under the substance protection ban for pharmaceutical products that existed at the time and was valid on the basis of an Austrian reservation (Austrian Supreme Court of 21.12.2004 – *Omeprazol II*; Austrian Supreme Court of 28.09.2004 – *Omeprazol I*).

In the present revocation proceedings, the Supreme Patent and Trademark Chamber decided that, as process claims for a specific use, Swiss-type claims were compatible with the substance protection ban. Such claims did not protect the pharmaceutical product as such, but rather a process for preparing a product, defined by the use of a specific active substance for a specific medical indication. The limitation to a specific medical indication precluded any monopolisation of the pharmaceutical product such as the substance protection ban sought to prevent.

According to the case law of the Austrian courts, the process for preparing a pharmaceutical product had to be "specific" to prevent any circumvention of the substance protection ban. A process which merely involved mixing would constitute such circumvention. However, the present Swiss-type claims did not concern a mere mixing process. This was because the measures necessary to prepare a pharmaceutical product for use in the treatment of illness (which

3. Nouveauté de l'utilisation

AT Autriche

Chambre suprême des brevets et des marques du 28 septembre 2005 (Op 3/04) – Omeprazol III

Mot-clé : protection des substances – revendications de type suisse

Le brevet en cause concernait l'utilisation de nouveaux benzimidazoles (appellation courante : "oméprazole") pour l'obtention de médicaments destinés au traitement des ulcères gastriques et duodénaux et comportait des revendications de type suisse. Lors de décisions antérieures, la Cour suprême avait jugé, dans le cadre d'un litige en contrefaçon, que le brevet était nul, étant donné que les revendications ainsi formulées ne décrivaient pas de procédé déterminé et, par conséquent, tombaient sous le coup de l'interdiction alors en vigueur, en raison de la réserve faite par l'Autriche, de la protection des médicaments en tant que substances (Cour suprême autrichienne du 21.12.2004 – *Omeprazol II* ; Cour suprême autrichienne du 28.09.2004 – *Omeprazol I*).

Dans le cadre de la présente procédure en nullité, la Chambre suprême des brevets et des marques a jugé que les revendications de type suisse, en tant que revendications de procédé proposées à une fin spécifique, sont compatibles avec l'interdiction de la protection des substances. Elles ne protègent pas le médicament en tant que tel, mais un procédé d'obtention d'un médicament défini par l'utilisation d'un principe actif déterminé pour une indication médicale donnée. Le fait de se limiter à cette indication médicale exclut un monopole du médicament, monopole que l'interdiction de la protection des substances vise à éviter.

Selon la jurisprudence autrichienne, il faut que le procédé d'obtention d'un médicament soit "déterminé" pour empêcher que soit contournée l'interdiction de la protection des substances. En cas de procédé consistant purement et simplement en un mélange d'ingrédients, cette interdiction serait contournée. Mais les mesures nécessaires pour "la préparation et la présentation" (en Allemand : "augenfällige Herrichtung") du médicament, telles que la formulation et la

Formulierung und Dosierung des Wirkstoffes und die entsprechende Verpackung des Arzneimittels können dem nicht gleich gehalten werden. Sie sind nicht trivial, sondern ergeben sich aus der jeweiligen medizinischen Indikation und dienen dazu, die daraus folgende Einschränkung des Schutzbereiches umzusetzen. Dass sie im Patentanspruch nicht im Einzelnen angeführt sind, macht das Verfahren nicht unbestimmt, sondern hat seinen Grund darin, dass sie der Fachmann ohnehin kennt.

have been called in German the "augenfällige Herrichtung"), such as formulation and dosage of the active substance and appropriate packaging of the product, could not be equated to a mere mixing process. Such measures were not trivial, but derived from the relevant medical indication and served to implement the consequent limitation of the scope of protection. The fact that they were not set out in detail in the patent claim did not mean that the method was not specific; there was no need to include them because they were already known to the skilled person.

posologie du composant actif, ainsi que le conditionnement correspondant du médicament, ne peuvent être mises sur le même plan. Elles ne sont pas banales, mais résultent de l'indication médicale concernée et servent à mettre en œuvre la limitation du champ de protection qui en découle. Qu'elles ne soient pas détaillées dans la revendication ne rend pas le procédé indéterminé, mais s'explique par le fait que l'homme du métier les connaît de toute façon.

AT Österreich

Oberster Gerichtshof vom 9. Februar 2010 (17 Ob 35/09k) – *Isoflavon*

Schlagwort: Stoffschutz – schweizerische Anspruchsform

Das Patent enthielt einen Verwendungsanspruch (schweizerische Anspruchsform), nämlich die Verwendung eines Isoflavon-Phytoöstrogen-Extrakts für die Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von bestimmten Krankheiten und Beschwerden. Die Patentinhaberin warf der Beklagten vor, sie vertreibt ein Nahrungsergänzungsmittel, dessen Einnahme nach der Beschreibung Erleichterung bei ähnlichen Beschwerden infolge der darin enthaltenen Isoflavone bewirken sollte.

Nach Auffassung des Gerichts handelte es sich bei dem streitigen Patentanspruch um einen zweckbestimmten Stoffschutz zur Anwendung in einem therapeutischen Verfahren (Art. 54 (5) i. V. m. Art. 52 (4) EPÜ 1973). Neuheitsbegründend war dabei die Wirkung des Stoffes (medizinische Zweckangabe), so dass der Patentschutz nur solche Erzeugnisse und Produkte umfasste, die sich für den angegebenen Zweck eigneten. Das finale Element des Verwendungszwecks begrenzte insofern den Schutzbereich des Patents, als dem Inhaber (nur) jene Handlungen vorbehalten waren, die sich auf Herstellung und Verwendung von Stoffen gleicher Beschaffenheit und Zweckbestimmung als Arzneimittel im Bereich der beanspruchten Indikation bezogen.

AT Austria

Supreme Court of 9 February 2010 (17 Ob 35/09k) – *Isoflavone*

Keyword: substance protection – Swiss-type claims

The patent contained a use claim (Swiss-type claim), namely for the use of an isoflavone phyto-oestrogen extract for the manufacture of a pharmaceutical product for the treatment of specific illnesses and complaints. The patent proprietor alleged that the defendant distributed a food supplement which, according to the description, was intended to alleviate similar complaints owing to the isoflavone content.

The Court considered that the claim at issue concerned purpose-limited substance protection for use in a method of therapy (Art. 54(5) in conjunction with Art. 52(4) EPC 1973). As novelty was established here by the effect of the substance (indication of medical purpose), patent protection extended only to products suitable for the stated purpose. The intended use ultimately restricted the scope of the patent such that the proprietor's monopoly was limited to acts relating to the manufacture and use of substances of the same composition and intended purpose as pharmaceutical products in the area of the claimed indication.

AT Autriche

Cour suprême du 9 février 2010 (17 Ob 35/09k) – *Isoflavone*

Mot-clé : protection des substances – revendications de type suisse

Le brevet comportait une revendication d'utilisation (revendication de type suisse) d'un extrait titré en isoflavones ou phytoestrogènes pour l'obtention d'un médicament destiné au traitement de certaines maladies et symptômes. La titulaire du brevet a accusé la défenderesse de commercialiser un complément alimentaire dont la prise devait apporter, selon la notice, un soulagement à l'égard de symptômes similaires grâce aux isoflavones contenus dans le produit.

La Cour a estimé que la revendication litigieuse portait sur la protection d'une substance à une fin spécifique dans le cadre d'une méthode thérapeutique (art. 54(5) ensemble l'art. 52(4) CBE 1973). L'effet produit par la substance (l'indication médicale) était l'élément constitutif de la nouveauté, de sorte que la protection par brevet ne couvrait que les fabrications et produits appropriés pour l'indication revendiquée. La finalité de l'indication limitait le champ de protection du brevet dans la mesure où la titulaire avait le monopole (uniquement) des actes portant sur la fabrication et l'utilisation de substances de même nature et finalité en tant que médicaments dans le domaine de l'indication revendiquée.

Für die Beantwortung der Frage, ob der im Patent genannte oder ein anderer Zweck verfolgt und erreicht war, sollte ein praktisch vernünftiger Maßstab angelegt werden. Dass sich ein Mittel – auch – für den im Klagepatent genannten Zweck eignete, besagte noch nicht, dass es auf eine solche Verwendung (in Dosierung, Formulierung, Konfektionierung und Verpackung) auch ausgerichtet war. Zur Benutzung der in dem "zweckgebundenen Anspruch" unter Schutz gestellten Lehre musste vielmehr hinzukommen, dass der der Erfindung innewohnende Zweck im Sinne der konkreten Zielrichtung der patentierten Lehre in einem praktisch erheblichen Umfang erreicht wurde.

A reasonable yardstick was needed in practice to assess whether the purpose pursued and achieved was the one specified in the patent or something else. The mere fact that a drug was – also – suitable for the purpose stated in the patent in suit did not mean that it was also geared to such a use (in terms of dosage, formulation, preparation and packaging). Use of the teaching protected in the "purpose-related claim" also meant that the purpose inherent in the invention had to have been achieved to a practically significant extent in terms of the actual aim of the patented teaching.

Pour répondre à la question de savoir si c'était l'indication spécifiée dans le brevet ou une autre indication qui avait été poursuivie et atteinte, il convenait d'appliquer des critères pratiques et raisonnables. Le fait qu'un médicament fût – aussi – approprié pour l'indication spécifiée dans le brevet en cause ne signifiait pas qu'il eût été destiné (de par sa posologie, sa formulation, sa fabrication et son conditionnement) à une telle utilisation. Pour qu'il y eût exploitation de l'enseignement protégé dans la "revendication de substance à une fin spécifique", il fallait aussi que le but inhérent à l'invention, au sens de finalité concrète de l'enseignement breveté, fût atteint dans une mesure appréciable en pratique.

GB **Vereinigtes Königreich**

Patents Court vom 12. Oktober 2007 – *Teva Pharmaceutical Industries Ltd & Teva UK Ltd v. Merrell Pharmaceuticals Inc, Aventis Inc & Sepracor* [2007] EWHC 2276 (Ch)

Schlagwort: neue Verwendung – zweite medizinische Indikation – schweizerische Anspruchsform – Fexofenadin

Merrell hatte ein Patent auf Terfenadin inne, einem Antihistaminikum, das bei oraler Verabreichung im menschlichen Körper in seinen Säuremetaboliten umgewandelt wird und die bei anderen Medikamenten gewöhnlich auftretenden Nebenwirkungen wie Benommenheit oder kardiovaskuläre Probleme nicht hervorruft.

Aventis und Sepracor waren Inhaberinnen von zwei anderen Patenten, die sich auf die Verwendung des Säuremetaboliten anstelle von Terfenadin zur Herstellung eines Antihistaminikums (mit dem Freinamen Fexofenadin) zur Behandlung von allergischen Symptomen bezogen.

Der Generikahersteller Teva, der Fexofenadin im Vereinigten Königreich vertreiben wollte, klagte vor dem Patentgericht auf Nichtigerklärung dieser Patente. Bei den streitigen Ansprüchen handelte es sich zumeist um eine schweizerische Anspruchsform.

GB **United Kingdom**

Patents Court of 12 October 2007 – *Teva Pharmaceutical Industries Ltd & Teva UK Ltd v Merrell Pharmaceuticals Inc, Aventis Inc & Sepracor* [2007] EWHC 2276 (Ch)

Keyword: novelty of use – second medical use – Swiss-type claims – fexofenadine

Merrell held a patent for terfenadine, an antihistaminic drug with the generic name fexofenadine which, when administered through the stomach, produced an acid metabolite inside the human body without causing the usual drowsiness or cardiovascular side-effects.

Aventis and Sepracor owned two other patents which related to the use of fexofenadine rather than terfenadine to make a medicament for use as an antihistamine to treat allergic symptoms.

The generic pharmaceutical manufacturer Teva, which wanted to sell fexofenadine in the UK, sought declarations of invalidity before the Patents Court. Most of the claims in issue were Swiss-type claims.

GB **Royaume-Uni**

Tribunal des brevets du 12 octobre 2007 – *Teva Pharmaceutical Industries Ltd & Teva UK Ltd c. Merrell Pharmaceuticals Inc, Aventis Inc & Sepracor* [2007] EWHC 2276 (Ch)

Mot-clé : nouveauté de l'utilisation – deuxième application thérapeutique – revendications de type suisse – fexofénadine

La société Merrell détenait un brevet pour la terféfadine, un médicament antihistaminique portant le nom générique de fexofénadine qui, quand il était administré par l'estomac, produisait un métabolite acide dans le corps humain, sans provoquer la somnolence habituelle ni d'effets secondaires cardiovasculaires.

Aventis et Sepracor possédaient deux autres brevets portant sur l'utilisation de la fexofénadine, au lieu de la terféfadine, dans la fabrication d'un médicament antihistaminique destiné au traitement des symptômes allergiques.

Teva, le fabricant de produits pharmaceutiques génériques, qui souhaitait vendre de la fexofénadine au Royaume-Uni, engagea des actions en nullité devant le Tribunal des brevets. La plupart des revendications en cause étaient de type suisse.

Der Richter am Patentgericht Warren erklärte die Patente dem Antrag von Teva entsprechend für nichtig, da sie weder neu seien noch auf einer erfindrischen Tätigkeit beruhten. Am Prioritätstag habe es zum allgemeinen Fachwissen gehört, dass der Großteil, wenn nicht die gesamte pharmazeutische Wirkung bei der Verwendung als Antihistaminikum auf Fexofenadin zurückzuführen sei. Nichts stand der Erprobung von Fexofenadin als etwas entgegen, das einen Versuch wert und durchaus erfolgversprechend war. Somit konnten die Fexofenadin-Arzneimittel nicht als neu bezeichnet werden und gehörten zum Stand der Technik.

In seiner Entscheidung nahm Richter Warren eine eingehende Analyse und Bewertung von technischen Beweisen vor und erstellte folgende hilfreiche Zusammenfassung des aktuellen Stands zur schweizerischen Anspruchsform vor dem EPA und in der Praxis des Vereinigten Königreichs:

– Es ist möglich, ein Patent auf die erste medizinische Verwendung eines bekannten Stoffs oder Stoffgemisches zu erlangen, wenn bislang nicht bekannt war, dass es für diesen Stoff bzw. dieses Stoffgemisch eine medizinische Verwendung gibt.

– Beim EPA wird die Praxis des schweizerischen Patentamts, wonach ein europäisches Patent erteilt werden kann, wenn Ansprüche auf die Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine angegebene neue und erfindrische therapeutische Anwendung gerichtet sind, aus rechtspolitischen Gründen akzeptiert. Dies hat zum inzwischen weitverbreiteten Gebrauch der zweiten medizinischen Indikation unter Verwendung der sogenannten "Schweizer Fassung" von Ansprüchen geführt (siehe G 1/83). Demnach würde ein Anspruch in der Fassung: "Verwendung von [X] zur Behandlung von [Y]" nicht akzeptiert, wohingegen ein Anspruch "Verwendung von [X] zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von [Y]" zugelassen würde. Wohlgemerkt ist das Merkmal, aus dem sich Neuheit und erfindrische Tätigkeit herleiten, die neue Behandlung; dessen ungeachtet ist der Anspruch in der schweizerischen Anspruchsform auf

Warren J granted Teva the declarations it sought, the patents being neither novel nor inventive. It was common general knowledge at the priority date that fexofenadine provided most, if not all, the pharmaceutical effect in its use as an antihistamine. There was nothing to prevent the testing of fexofenadine as being something worth trying with a good prospect of success. Therefore, the fexofenadine medicaments could not be said to be novel and belonged to the state of the art.

In his decision, Warren J performed a close analysis and evaluation of technical evidence and helpfully summarised the current status of Swiss-type claims in the EPO and UK practice as follows:

– It is possible to obtain a patent for the first medical use of a known substance or composition, where this substance or composition was not previously known to have any medical application.

– The EPO practice has accepted, on policy grounds, the practice of the Swiss Federal Intellectual Property Office, according to which a European patent may be granted with claims directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified new and inventive therapeutic application. This gave rise to the now widely used form of the second medical use, or so-called "Swiss form" claim (see G 1/83). Accordingly, a claim in the form: "Use of [X] for treatment of [Y]" would not be accepted, whereas a claim "Use of [X] for the manufacture of a medicament for treatment of [Y]" would be accepted. It might be noted that the feature supporting novelty and inventive step is the new treatment; nonetheless the Swiss-form claim itself covers the use in preparation of the medicament in question, not the use of the medicament for the novel therapy.

Le juge Warren a fait droit aux demandes de Teva de prononcer la nullité des brevets, leurs objets n'étant ni nouveaux, ni inventifs. Il était connu, à la date de priorité, que la fexofénadine offrait la plupart, sinon tous les effets pharmaceutiques d'un médicament antihistaminique ; cela faisait partie des connaissances générales. Rien n'empêchait de tester la fexofénadine comme étant quelque chose qui valait la peine d'être essayée, avec de bonnes chances de succès. Par conséquent, les médicaments à base de fexofénadine ne pouvaient être considérés comme nouveaux, mais faisaient partie de l'état de la technique.

Dans sa décision, le juge Warren a effectué une analyse et une appréciation détaillée des preuves techniques et a résumé utilement le statut actuel des revendications de type suisse dans la pratique de l'OEB et au Royaume-Uni :

– Il est possible d'obtenir un brevet pour la première application thérapeutique d'une substance ou d'une composition connue, lorsque cette substance ou composition n'était pas connue précédemment pour avoir une application thérapeutique quelconque.

– Dans la pratique, l'OEB a accepté, pour des raisons de politique générale, la pratique de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle suisse, selon laquelle un brevet européen peut être délivré avec des revendications portant sur l'utilisation d'une substance ou d'un mélange de substances en vue de la fabrication d'un médicament destiné à une application thérapeutique spécifique, nouvelle et inventive, revendications dites "de type Suisse" (voir G 1/83). Par conséquent, une revendication du type : "Utilisation d'une substance [X] pour le traitement d'une affection [Y]" ne serait pas acceptée, alors qu'une revendication du type "Utilisation d'une substance [X] dans la fabrication d'un médicament pour le traitement d'une affection [Y]" le serait. Il est à noter que la caractéristique sur laquelle s'appuient la nouveauté et l'activité inventive est le nouveau traitement ; néanmoins, la revendication de type suisse couvre l'utilisation en vue de la fabrication du médicament en question

die Verwendung des Stoffs zur Herstellung des betreffenden Arzneimittels gerichtet und nicht auf die Verwendung des Arzneimittels für die neue Therapie.

– Leiturteil zu Ansprüchen in der schweizerischen Anspruchsform ist im englischen Recht die Entscheidung des Court of Appeal in *Bristol-Myers Squibb v. Baker Norman*, in der es nicht um eine neue therapeutische Anwendung, sondern um eine neue Dosierung geht. Kurz zusammengefasst urteilte der Court of Appeal, dass die schweizerische Anspruchsform, soweit sie überhaupt zulässig ist, sich auf eine therapeutische Anwendung beschränken muss, die nicht nur erfinderisch, sondern auch neu ist; die Neuheit muss in der neuen zweiten (oder weiteren) medizinischen Verwendung begründet sein. Mit anderen Worten, die Neuheit muss auf einer neuen Anwendung beruhen (d. h., mit dem bekannten Stoffgemisch soll eine weitere gesundheitliche Störung behandelt werden, oder es wird nicht mehr zur Heilung, sondern zur Verhütung einer Erkrankung eingesetzt), und nicht in einer verbesserten Anwendung im Rahmen der Durchführung einer existierenden Therapie.

Richter Warren setzte sich mit den Einlassungen der Beklagten auseinander, die technische Beschwerdekammer des EPA habe G 1/83 kürzlich anders ausgelegt als der Court of Appeal in *Bristol-Myers* und habe es ausdrücklich abgelehnt, sich dessen Auslegung anzuschließen. Das englische Recht halte mit der Rechtsprechung des EPA nicht mehr Schritt, so die Beklagte. Daher solle das Gericht in Anbetracht der Ausführungen des House of Lords, wonach Entscheidungen des EPA, und erst recht Entscheidungen der technischen Beschwerdekammern, als zur Nachahmung empfohlene Präzedenzfälle anzusehen seien, von der bisherigen Rechtsprechung abrücken.

Richter Warren sah sich jedoch nicht als befugt an, von der Entscheidung in *Bristol-Myers* abzuweichen, da es sich um eine sorgfältig bedachte und begründete Entscheidung des Court of Appeal handle. Diesem Gericht obliege es, zu prüfen, ob angesichts der Weiterentwicklung der Rechtsprechung des EPA eine Abkehr von seiner früheren Entscheidung geboten sei.

– The leading case under English law in relation to claims in the Swiss form is the decision of the Court of Appeal in *Bristol-Myers Squibb v Baker Norman* concerning a novel dosing regime rather than a new therapeutic application. In summary, the Court of Appeal held that, in so far as Swiss-type claims were permissible at all, they must be limited to a therapeutic application which was not only inventive but new; novelty must reside in the new second, or subsequent, therapeutic use. In other words, the novelty must lie in a new application (i.e. the known compound is to treat an additional disorder or prevent a disease rather than cure) not in an improved use in the method of administering an existing treatment.

Warren J took into consideration the defendants' observations that the EPO technical board of appeal had recently interpreted G 1/83 differently from the Court of Appeal in *Bristol-Myers* and expressly declined to follow it. They argued before Court that the English law was now out of step with the EPO and suggested departing from the previous case law, in the light of the observations of the House of Lords to the effect that even decisions of the EPO, and a fortiori of the technical boards of appeal, were to be regarded as of great persuasive authority.

However, Warren J did not consider that it was open to him to depart from the decision in *Bristol-Myers*, this being a carefully considered and argued decision of the Court of Appeal. It was for that Court to consider whether its earlier decision should be departed from in the light of developing case law in the EPO.

et non l'utilisation du médicament pour la nouvelle thérapie.

– Le précédent en droit anglais, pour ce qui est des revendications de type suisse, est la décision de la Cour d'appel dans l'affaire *Bristol-Myers Squibb c. Baker Norman*, concernant une nouvelle posologie plutôt qu'une nouvelle application thérapeutique. En résumé, la Cour d'appel a estimé que, dans la mesure où l'on acceptait des revendications de type suisse, celles-ci devaient se limiter à une application thérapeutique qui était non seulement inventive, mais aussi nouvelle ; c'était la deuxième ou autre application thérapeutique qui devait être nouvelle. En d'autres termes, la nouveauté devait résider en une nouvelle application (c'est-à-dire que la substance connue devait permettre de traiter une autre affection, ou de prévenir une maladie au lieu de la guérir), et non pas en l'amélioration de la mise en œuvre d'une méthode de traitement existante.

Le juge Warren a tenu compte des observations de l'intimé selon lesquelles, récemment, une chambre de recours technique de l'OEB avait interprété la décision G 1/83 autrement que la Cour d'appel dans l'affaire *Bristol-Myers* et avait déclaré expressément ne pas vouloir suivre cette dernière. L'intimé a soutenu devant le Tribunal des brevets que le droit anglais n'était plus en phase avec l'OEB et a suggéré de s'écarter de la jurisprudence antérieure, à la lumière des observations de la Chambre des Lords selon lesquelles même les décisions de l'OEB, et a fortiori celles des chambres de recours techniques, devaient être considérées comme dotées d'une grande force de persuasion.

Toutefois, le juge Warren n'a pas estimé être en mesure de s'écarter de la décision *Bristol-Myers*, s'agissant d'une décision soigneusement réfléchie et motivée de la Cour d'appel. Il appartenait à cette cour d'examiner s'il convenait de s'écarter de sa précédente décision, eu égard à la jurisprudence en évolution à l'OEB.

GB Vereinigtes Königreich**Patents Court vom 30. Juni 2008 –
Actavis Ltd v. Janssen [2008]
EWHC 1422 (Pat)**

Schlagwort: Neuheit – zweite medizinische Verwendung

Das beklagte Unternehmen, Janssen, war Inhaber des europäischen Patents EP 0 334 429. Die patentgegenständliche Erfindung betraf ein Medikament, das die Wirkung von Blutdrucksenkern potenziert. Actavis griff – mit einigem Erfolg – die Rechtsgültigkeit des Patents an und begründete dies u. a. mit mangelnder Neuheit.

Das Gericht befand, dass mehrere Ansprüche des Streitpatents durch ein früheres Patent des Patentinhabers vorweggenommen würden. In Anlehnung an die kurz zuvor in *Synthon v. SmithKline Beecham* [2006] RPC 10 geänderte Rechtsprechung bezüglich Neuheit ging das Gericht von dem Grundsatz aus, dass die als Stand der Technik angeführten Dokumente Offenbarungen enthalten müssten, die bei Ausführung zwangsläufig zu einer Patentverletzung führen würden. Das Gericht legte dies dahingehend aus, dass es ermitteln sollte, was bei Abwägung der Wahrscheinlichkeit tatsächlich geschehen würde. So kam es zu der Schlussfolgerung, dass in diesem Fall zwangsläufig eine Patentverletzung die Folge wäre.

Der Patentinhaber hatte unter Berufung auf G 2/88 vorgebracht, dass sich ein Anspruch durchaus auf die Verwendung eines bekannten Stoffes zur Erzeugung einer bislang unbekanntem technischen Wirkung erstrecken könne und es für solche Ansprüche keine Rolle spiele, dass sich die technische Wirkung inhärent aus der Verwendung des Stoffes zur Erzielung der bekannten technischen Wirkung ergebe. In G 2/88 sei das technische Merkmal des Anspruchs (Verringerung der Reibung) in der alten Verwendung inhärent enthalten gewesen und habe sich zwangsläufig aus dem Einfüllen des Zusatzstoffes in den Motor ergeben. Doch dieses technische Merkmal habe als der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht gegolten. Janssen behauptete, dass sich dies nicht von dem Fall einer neuen medizinischen Behandlung unterscheide. Wenn ent-

GB United Kingdom**Patents Court of 30 June 2008 –
Actavis Ltd v Janssen [2008]
EWHC 1422 (Pat)**

Keyword: novelty – second medical use

The defendant, Janssen, was the proprietor of European patent EP 0 334 429 concerning an invention relating to a medicament potentiating the effects of blood pressure reducing agents. Actavis attacked, largely successfully, the patent's validity on the grounds of, inter alia, lack of novelty.

The Court found that an earlier patent of the patentee anticipated several of the claims in the patent at issue. Referring to the recent review of the law of novelty in *Synthon v SmithKline Beecham* [2006] RPC 10, the Court applied the principle that the matter relied upon as prior art had to disclose subject-matter which, if performed, would necessarily result in an infringement of the patent. The Court interpreted that as meaning that it should be concerned to establish what, on the balance of probabilities, would in fact occur. That led to the conclusion in this case that such an infringement would necessarily occur.

The patentee, relying on G 2/88, had argued that a claim could validly cover the use of a known compound so as to produce a hitherto undiscovered technical effect and that for claims of this kind it did not matter that the technical effect was inherent in the use of the compound to produce the known technical effect. In G 2/88 the technical feature of the claim (actually achieving friction reduction) was inherent in the old use and an inevitable result of pouring the additive into the engine. Yet this technical feature was held not to have been made available to the public. Janssen claimed that this was no different from the new medical treatment cases. No doubt when an old medicine (known for disease X) is found to treat a new disease, Y, it could be said that it was inevitable that some of the patients treated to date with this medicine for X might have had disease Y, and

GB Royaume-Uni**Tribunal des brevets du 30 juin 2008 –
Actavis Ltd c. Janssen [2008]
EWHC 1422 (Pat)**

Mot-clé : nouveauté – deuxième indication médicale

Le défendeur, Janssen, était titulaire du brevet européen EP 0 334 429 concernant une invention portant sur un médicament destiné à augmenter les effets des agents abaissant la pression sanguine. Actavis a contesté avec succès, dans une large proportion, la validité du brevet au motif, entre autres, du défaut de nouveauté.

La Cour a établi qu'un brevet antérieur du titulaire antériorisait plusieurs des revendications du brevet en cause. Faisant référence au nouveau droit résultant de la récente évolution de la jurisprudence en matière de nouveauté dans *Synthon c. SmithKline Beecham* [2006] RPC 10, la Cour a appliqué le principe que les éléments censés constituer l'état de la technique devaient divulguer des objets qui, s'ils étaient exécutés, résulteraient nécessairement en une contrefaçon du brevet. La Cour a interprété ceci comme signifiant qu'elle devait se soucier d'établir ce qui se produirait dans les faits en fonction de ce qui paraissait le plus probable, ce qui l'amenait, en l'espèce, à la conclusion qu'une telle contrefaçon se produirait nécessairement.

Le titulaire, s'appuyant sur la décision G 2/88, avait soutenu qu'une revendication pouvait valablement couvrir l'utilisation d'un composant connu de façon à obtenir un effet technique inconnu jusque-là et qu'il était sans importance, pour des revendications de cette nature, que l'effet technique fût inhérent à l'utilisation du composant pour obtenir l'effet technique connu. Dans la décision G 2/88, la caractéristique technique de la revendication (permettant d'obtenir vraiment une diminution du frottement) était inhérente à l'ancienne utilisation et la conséquence inévitable du fait de verser l'additif dans le moteur. Néanmoins, il avait été jugé que cette caractéristique technique n'avait pas été rendue accessible au public. Janssen invoquait qu'il n'y avait aucune différence par rapport aux affaires concernant une nouvelle application thérapeutique. Nul

deckt werde, dass ein altes (zur Behandlung der Krankheit X bekanntes) Arzneimittel auch zur Behandlung der Krankheit Y eingesetzt werden könne, so sei es natürlich unvermeidlich, dass einige der Patienten, bei denen dieses Arzneimittel bislang zur Behandlung der Krankheit X angewandt worden sei, möglicherweise auch die Krankheit Y gehabt hätten und inhärent dagegen behandelt worden seien. Doch reiche allein schon die Neuheit des Zwecks aus, also die Verwendung zur Behandlung von Y. Dieser Grundsatz sei inzwischen definitiv in der Rechtsprechung des Vereinigten Königreichs verankert (siehe G 5/83; *Wyeth v. Schering* [1985] RPC 545).

In G 2/88 ging es um die Behandlung von Ansprüchen, die auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen neuen Zweck gerichtet waren, die auf einer neuen, nicht offenbarten (jedoch de facto bereits erzielten) technischen Wirkung beruhte. Der beanspruchte neue Zweck, die Verringerung der Reibung, unterschied sich eindeutig vom Zweck der Verhinderung von Rostbildung und wurde durch die neue und andersartige technische Wirkung ermöglicht. In diese Kategorie ließ sich der vor dem Gericht anhängige Fall nur schwer einordnen.

Das Gericht war der Auffassung, dass, wenn in G 2/88 richtig entschieden worden sei, eine nicht bekannt gemachte technische Wirkung, die einer neuen Verwendung eines bekannten Mittels zugrunde liege, eine Ausnahme von der Regel bezüglich zwangsläufiger Ergebnisse darstelle. Jedoch schlössen sich das EPA und Gerichte im Vereinigten Königreich der Entscheidung G 2/88 offenbar nur bedingt an. Die Fälle T 958/90 und T 279/93 zeigten, dass das EPA mittlerweile zwischen echten neuen Verwendungen und reinen Zusatzinformationen zu alten Verwendungen unterscheidet. Im erstgenannten Fall hatte die Beschwerdekammer festgestellt, dass die in dem Patent enthaltenen neuen Informationen lediglich "einen weiteren Grund für die Verwendung des bekannten Gemisches in der bekannten Weise für den bekannten Zweck" lieferten und damit keinen Beitrag zum Stand der Technik darstellten.

inherently been treated for it. Yet the novelty of purpose, using it for making a medicine for Y, was enough. That principle was now definitely part of UK law (see G 5/83; *Wyeth v Schering* [1985] RPC 545).

G 2/88 concerned the fate of claims directed to the use of a known compound for a new purpose based on new, undisclosed (yet actually achieved) technical effects. The claimed new purpose, friction reduction, was undoubtedly a different purpose from rust prevention, made possible by the new and different technical effect. The case before the Court was not easy to fit into that category.

According to the Court, if G 2/88 were correctly decided, then unadvertised technical effects which underlay new uses of known material would be an exception to the rule about inevitable results. However, there were signs that courts in the EPO and the UK were taking a limited view of what G 2/88 had decided. Cases T 958/90 and T 279/93 also showed that the EPO had come to appreciate the distinction between true new uses and cases of mere more information about old uses. In the former, the board of appeal concluded that the new information in the patent merely provided "an additional reason to use the known mixture in the known way for the known purpose" and thus made no contribution to the state of the art.

doute que, lorsqu'il s'avérait qu'un ancien médicament (connu pour le traitement d'une affection X) était utile au traitement d'une autre affection, Y, on pouvait considérer comme inévitable que certains patients, traités jusque-là avec ce médicament pour X, étaient susceptibles d'avoir contracté la maladie Y, et avaient du même coup bénéficié d'un traitement pour Y. Pourtant, la nouveauté de l'application – son utilisation pour fabriquer un médicament pour Y – était jugée suffisante. Ce principe faisait à présent définitivement partie du droit britannique (voir G 5/83; *Wyeth c. Schering* [1985] RPC 545).

La décision G 2/88 concernait le sort de revendications portant sur l'utilisation d'un composant connu à des fins nouvelles, utilisation fondée sur des effets techniques inconnus (bien qu'effectivement obtenus). La nouvelle utilisation revendiquée, la diminution du frottement, constituait incontestablement une fin nouvelle et différente par rapport à la prévention de la corrosion, rendue possible par le nouvel et différent effet technique. Il n'était pas aisé de faire entrer l'affaire pendante devant la Cour dans cette catégorie.

De l'avis de la Cour, si la décision G 2/88 était juste, alors les effets techniques non révélés sur lesquels reposent les nouvelles utilisations d'objets connus feraient exception à la règle concernant les résultats inévitables. Toutefois, il y avait des indices montrant que les juridictions de l'OEB et du Royaume-Uni avaient une vision limitée de ce qui avait été décidé dans l'affaire G 2/88. Les décisions T 958/90 et T 279/93 montraient aussi que l'OEB avait fini par apprécier la distinction entre d'authentiques nouvelles utilisations et les cas où il y avait seulement apport d'un supplément d'informations à propos d'anciennes utilisations. Dans le premier cas, la chambre de recours avait conclu que la nouvelle information figurant dans le brevet fournissait simplement "une raison supplémentaire d'utiliser la composition connue selon le mode connu et dans le but connu" et qu'elle n'apportait donc pas de contribution à l'état de la technique.

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die bloße Erklärung eines Mechanismus, auf dem eine im Stand der Technik bereits beschriebene Verwendung basiere, keine Neuheit begründen könne, wenn nicht mehr offenbart werde. In G 2/88 hätten der neuen und der alten Verwendung verschiedene und unterschiedlich geartete technische Wirkungen zugrunde gelegen. Nicht immer lasse sich die Entdeckung der Funktionsweise eines Arzneimittels in einen neuen Zweck umsetzen und als solcher beanspruchen.

Zudem wurde nachgewiesen, dass der Gegenstand mehrerer Ansprüche auf einer wissenschaftlichen Konferenz präsentiert und damit vorweggenommen worden war. Daher wurden die meisten Ansprüche des Patents wegen mangelnder Neuheit für nichtig erklärt, und nur einer behielt seine Gültigkeit.

D. Erfinderische Tätigkeit

1. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

CH Schweiz

Handelsgericht Bern vom 6. Juli 2005 (HG 03 9024) – *Anschlaghalter III*

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – namhafter technischer Fortschritt

Im Rahmen einer Streitigkeit aus einer Abhängigkeitslizenz, der die Verletzung des älteren Patents durch die Benutzung des jüngeren Rechts zugrunde lag, stellte das Handelsgericht fest, dass die jüngere Erfindung im Vergleich zur älteren einen namhaften technischen Fortschritt von erheblicher Bedeutung darstellen muss. Eine inhaltliche Bestimmung des unbestimmten Rechtsbegriffs des namhaften technischen Fortschritts kann weder dem schweizerischen Patentgesetz noch den Materialien entnommen werden. Der Lehre lässt sich in dieser Hinsicht entnehmen, dass die jüngere Erfindung eine wesentliche technische Verbesserung bringen und somit für die Technik eine wichtige Bereicherung bedeuten muss, ohne dass dabei ein eigentlicher Technologiesprung verlangt wird. Ein technischer Fortschritt in Anlehnung an die deutsche Praxis kann beispielsweise dann bejaht wer-

The Court concluded that merely explaining the mechanism which underlay a use already described in the prior art could not, without more, give rise to novelty. In G 2/88, the technical effects which underlay the new and old uses were different and distinct. It was not the case that every discovery about the mode of action of a drug could be translated into a new purpose and claimed as such.

It was also shown that the subject-matter of several claims had been anticipated by being shown at a scientific conference. Thus, the majority of the claims in the patent were held void for lack of novelty, only one remaining valid.

D. Inventive step

1. Assessment of inventive step

CH Switzerland

Berne Commercial Court of 6 July 2005 (HG 03 9024) – *Stop element holder III*

Keyword: inventive step – significant technical progress

In a case involving a dependent licence and alleged infringement of an older patent through use of a later one, the Court ruled that the later invention had to constitute significant technical progress over the earlier one. Quite what that meant was not clear from either the Swiss Patents Act or the historical documentation, but legal doctrine suggested that the later invention must give rise to a considerable technical improvement and thus significantly enhance the technical field. It did not however have to involve an actual technological leap. In line with German practice, a new teaching might be regarded as constituting technical progress if, for example, it provided a better way of doing something – in particular by making a process simpler, faster or just more reliable. Another possible criterion was that it solved a technical problem in an equivalent but different way – in which case however it

La Cour a conclu que le seul fait d'expliquer le mécanisme sur lequel repose une utilisation déjà décrite dans l'état de la technique ne pouvait pas, en l'absence d'autres éléments, justifier la nouveauté. Dans la décision G 2/88, les effets techniques sous-jacents aux anciennes et aux nouvelles utilisations étaient différents et distincts. Il ne fallait pas croire que toute découverte concernant le mode d'action d'un médicament pouvait se traduire par une nouvelle application et être revendiquée en tant que telle.

Il a aussi été montré que l'objet de plusieurs revendications avait été anticipé, suite à une démonstration lors d'une conférence scientifique. La plupart des revendications du brevet ont donc été considérées comme nulles faute de nouveauté, une seule demeurant valide.

D. Activité inventive

1. Appréciation de l'activité inventive

CH Suisse

Tribunal de commerce de Berne du 6 juillet 2005 (HG 03 9024) – *Porte-butée III*

Mot-clé : activité inventive – progrès technique important

Dans le cadre d'un litige relatif à une licence de dépendance, qui avait pour origine la contrefaçon du brevet antérieur par l'utilisation du titre ultérieur, le Tribunal de commerce a constaté que l'invention ultérieure doit représenter un progrès technique important, d'un intérêt considérable, par rapport à l'invention plus ancienne. Ni la Loi suisse sur les brevets ni les documents ne définissent le terme juridique indéterminé de "progrès technique important". A cet égard, il découle de la doctrine que l'invention ultérieure doit fournir une amélioration technique essentielle et constituer ainsi une contribution importante à la technique, sans pour autant qu'une réelle avancée technologique soit exigée dans ce domaine. Compte tenu de la pratique en Allemagne, l'existence d'un progrès technique peut ainsi être confirmée si le nouvel enseignement offre un meilleur moyen de simplifier ou

den, wenn die neue Lehre ein besseres Mittel an die Hand gibt, welches namentlich eine Verfahrensvereinfachung oder -beschleunigung bewirkt oder schlicht weniger störanfällig ist. Ebenso kann der Umstand, dass die jüngere Lehre ein technisches Problem zwar gleichwertig, aber verschiedenartig löst, als Kriterium dienen. Allerdings kann bei dieser Konstellation nur dann von einer technischen Bereicherung gegenüber der älteren Erfindung die Rede sein, wenn ein Bedürfnis nach einem Ersatzmittel besteht.

DE Deutschland

Bundesgerichtshof vom 12. Oktober 2004 (X ZR 190/00) – Paneeelemente

Schlagwort: Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit – Fachmann – Funktionsverbesserung bekannter Elemente

Das Streitpatent betraf eine Wand- oder Deckenverkleidung mit Paneeelementen und diese verbindenden Befestigungsklammern. Es befasste sich insbesondere mit dem Problem, wie bei derartigen Paneeelementen in möglichst einfacher und kostengünstiger Weise unterschiedlich breite, sichtbare Fugen erzielt werden können. Vor dem Bundespatentgericht hatte die Klägerin geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht neu und beruhe jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Unter Klageabweisung wurde das Streitpatent teilweise für nichtig erklärt – soweit die Beklagte das Streitpatent nicht in weitergehendem Umfang verteidigt hat. Mit der Berufung verfolgte die Klägerin vor dem Bundesgerichtshof den Antrag weiter, das Streitpatent insgesamt für nichtig zu erklären.

Wie das Bundespatentgericht war auch der BGH nicht überzeugt, dass der Stand der Technik dem Fachmann den im Berufungsverfahren noch verteidigten Gegenstand des Streitpatents nahegelegt hatte, so dass es zu seiner Bereitstellung keiner erfinderischen Tätigkeit bedurft hätte. Insbesondere vermittelten die aus dem Stand der Technik bekannten Lösungen keine Anregung, bei denen die Paneeelemente – sei es zusätzlich zu einer Nut-Feder-Verbindung im Sinne des Streitpatents, sei es

could be regarded as a technical enhancement only if, in the art, there was a perceived need for an alternative solution.

DE Germany

Federal Court of Justice of 12 October 2004 (X ZR 190/00) – Panel elements

Keyword: assessment of inventive step – skilled person – functional improvement of known elements

The patent concerned panel elements for wall and ceiling cladding and clamps used to fasten those panels together. In particular, it concerned the problem of how to achieve, as simply and cheaply as possible, varying widths of visible joints between such panel elements. Before the Federal Patents Court, the claimant had argued that the subject-matter of the patent was not novel and, in any event, lacked inventive step. The action was dismissed, but the patent was revoked in part, in so far as the defendant had failed to defend it broadly. On appeal to the Federal Court of Justice, the claimant maintained its claim for revocation of the patent in its entirety.

Like the Federal Patents Court, the Federal Court of Justice was not persuaded that the subject-matter as defended in the appeal proceedings was obvious to the skilled person in the light of the prior art and that no inventive step was therefore required to arrive at it. In particular, the known solutions in the prior art did not convey the idea of equipping the panels with a clamp – be it in addition to a tongue-and-groove joint, as in the patent, or in combination with a double-groove joint. As the name

d'accélérer de manière importante un procédé, ou un moyen tout simplement moins sujet aux dysfonctionnements. De même, un critère peut également résider dans le fait que l'enseignement ultérieur propose une solution certes équivalente, mais de nature différente, à un problème technique. Cependant, dans ce cas de figure, il ne peut être question d'une contribution technique par rapport à l'invention antérieure que si la solution alternative répond à un besoin.

DE Allemagne

Cour fédérale de justice du 12 octobre 2004 (X ZR 190/00) – Panneaux de revêtement

Mot-clé : appréciation de l'activité inventive – homme du métier – amélioration de la fonction d'éléments connus

Le brevet en cause portait sur des panneaux de revêtement de cloison ou plafond et sur les agrafes de fixation pour les assembler. Il s'intéressait notamment au problème de la façon d'assembler ce genre de panneaux, d'une façon aussi simple et économique que possible, pour obtenir des joints visibles plus ou moins larges. Devant le Tribunal fédéral des brevets, la demanderesse avait fait valoir que l'objet du brevet en cause n'était pas nouveau et ne reposait pas, en tout cas, sur une activité inventive. La demanderesse a été déboutée, mais le brevet a été déclaré partiellement nul, dans la mesure où la défenderesse avait renoncé à le défendre. Par son appel, la demanderesse poursuit devant la Cour fédérale de justice sa demande visant à obtenir l'annulation complète du brevet en cause.

La Cour fédérale de justice, à l'instar du Tribunal fédéral des brevets, n'a pas été convaincue que l'état de la technique aurait suggéré à l'homme du métier la partie du brevet encore défendue, de sorte que cet objet n'aurait pas impliqué d'activité inventive. Les solutions connues de l'état de la technique, notamment, ne fournissaient pas d'incitation à assembler les panneaux au moyen d'une agrafe de fixation, que ce soit en complément d'un système d'assemblage rainure-languette au sens du brevet ou

in Kombination mit einer Nut-Nut-Verbindung – mit einer Befestigungsklammer versehen worden sind. Denn die Befestigungsklammer erschien immer – wie ihr Name auch sagt – als Befestigungselement, das der Befestigung der Paneelelemente an der Unterkonstruktion dient, und nicht als "Abstandshalter", d. h. als ein Element, das der Fachmann verwendet hätte, um allein damit die Breite der sichtbaren Fuge zwischen zwei benachbarten Paneelelementen festzulegen.

Um zu der erfindungsgemäßen Lösung zu gelangen, musste der Fachmann daher die Funktion der Nut-Feder-Verbindung einerseits und der Befestigungsklammer andererseits neu konzipieren. Insbesondere die Nut-Feder-Verbindung verlor ihre herkömmliche Bedeutung, da die Feder nicht mehr, wie es bis dahin geschehen war, in den Nutgrund eingeführt wurde (wenn auch im Hinblick auf die zu berücksichtigende Quellung des Holzes nur annähernd). Ohne einen konkreten Anstoß hierzu ließ sich nicht feststellen, dass ein solches verändertes Konzept für den Fachmann nahegelegen hätte. Vielmehr sprach es für erfinderische Tätigkeit, wenn der Fachmann die Funktionen bekannter Bauteile eines Erzeugnisses ändern musste, um eine vereinfachte Konstruktion und damit eine Kostenersparnis zu erzielen, und der Stand der Technik zu einem solchen veränderten Konzept keine Anregung lieferte.

DE Deutschland

Bundesgerichtshof vom 15. Mai 2007 (X ZR 273/02) – Papiermaschinen-gewebe

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Teilaufgaben

Die Beklagte war Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents EP 0 532 510. Die Erfindung war darauf gerichtet, ein Papiermaschinengewebe anzugeben, dessen Durchlässigkeit gering war, mit gewebten, flachen Kettenfäden gesteuert wird, und insgesamt aus Monofilamenten unter Verzicht auf Füllfäden hergestellt war und bei dem kein Teil der Festigkeit oder Stabilität geopfert wurde. Das Bundespatentgericht hatte das Streitpatent teilweise für

suggested, clamps were always described as a fastening component used to fix the panel elements to the underlying construction and not as a means of ensuring distance, i.e. as a component which the skilled person would have used only to set the width of the visible joint between two adjoining elements.

To arrive at the solution according to the invention, the skilled person therefore had to rethink the functions of the tongue-and-groove joint and the clamp. The former, in particular, lost its conventional purpose because the tongue was no longer inserted into the groove as it had hitherto been (albeit only approximately, in view of the expected wood swelling). In the absence of a specific suggestion to that effect, it could not be established that such a modified concept would have been obvious to the skilled person. Rather, an inventive step was involved if the skilled person had to modify the functions of known product components to produce a simpler structure and so save money, and there was nothing in the prior art to prompt such a modification.

DE Germany

Federal Court of Justice of 15 May 2007 (X ZR 273/02) – Papermaker's fabric

Keyword: inventive step – partial problems

The defendant was the proprietor of the German part of European patent EP 0 532 510. The invention was directed to a low-permeability papermaker's fabric consisting of woven, flat all-monofilament machine direction ("MD") yarns which did not use stuffer yarns or sacrifice strength or stability. The Federal Patents Court had partly revoked the patent. On appeal to the Federal Court of Justice, the defendant

avec un système d'assemblage rainure-rainure. En effet, l'agrafe de fixation se présente toujours – comme son nom l'indique – comme élément d'assemblage servant à fixer les panneaux à la sous-construction et non comme "gabarit d'écartement", c'est-à-dire un élément que l'homme du métier utiliserait uniquement pour définir la largeur du joint visible entre deux panneaux voisins.

Pour parvenir à la solution proposée par l'invention, l'homme du métier devait donc repenser entièrement la fonction du système d'assemblage rainure-languette, d'une part, et de l'agrafe de fixation, d'autre part. L'assemblage rainure-languette, en particulier, perd sa fonction habituelle, étant donné que la languette n'est plus introduite, comme par le passé, au fond de la rainure (même si c'est seulement approximatif compte tenu de la dilatation du bois à prendre en compte). Il est impossible d'établir qu'un tel changement de conception aurait été évident pour l'homme du métier, en l'absence d'une incitation concrète dans cette direction. C'est au contraire un argument en faveur de l'activité inventive de l'expert quand il est obligé de modifier les fonctions des éléments constructifs connus d'un produit pour parvenir à une construction simplifiée et donc à une économie de coût, alors que l'état de la technique ne livre aucune incitation en faveur d'un tel changement conceptionnel.

DE Allemagne

Cour fédérale de justice du 15 mai 2007 (X ZR 273/02) – Tissu pour machine à papier

Mot-clé : activité inventive – problèmes partiels

La défenderesse était titulaire de la partie allemande du brevet européen EP 0 532 510. L'objet de l'invention était de proposer un tissu pour machine à papier dont la perméabilité est faible, qui est guidé par des fils de chaîne plats tissés, qui est fabriqué essentiellement à partir de monofilaments, en renonçant à des fils de remplissage, et dont aucune partie n'est sacrifiée à la rigidité ou à la stabilité. Le Tribunal fédéral des brevets avait partiellement annulé le brevet. En

nichtig erklärt. Im Berufungsverfahren vor dem BGH verteidigte die Beklagte das Streitpatent nur noch auf ein "Papiermaschinengewebe" beschränkt. Insoweit hatte die Berufung Erfolg.

Das Bundespatentgericht hatte den teilweisen Widerruf des Patents mit der Erwägung begründet, die Vorveröffentlichung einer europäischen Anmeldung offenbare, dass mit der von ihr vorgeschlagenen Verwendung von Kettenfädenpaaren eine hohe Längsstabilität erzielt werde, was identisch sei mit der Merkmalsgruppe des Streitpatents, durch welche die "Teilaufgabe" ausreichender Festigkeit und Stabilität gelöst werde. Hinzu kam die vorveröffentlichte US-Patentschrift, welche offenbarte, dass mit der dort beschriebenen Webweise ein Flattern der Papierbahn auf dem Gewebe bei geringer Durchlässigkeit des Gewebes erreicht werde, wodurch die "Restaufgabe" der Merkmalsgruppe 4 des Streitpatents gelöst werde.

Dem konnte der BGH nicht zustimmen. Ein nach Maßgabe von "Teilaufgaben" in einzelne Merkmalsgruppen aufgesplitteter Gegenstand der Erfindung konnte nicht in der Weise der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zugrunde gelegt werden, dass einzelne Merkmale oder Merkmalsgruppen daraufhin untersucht wurden, ob sie dem Fachmann durch den Stand der Technik je für sich nahegelegt waren. Der Prüfung der Rechtsfrage, ob der Gegenstand der Erfindung am Prioritätstag des Streitpatents durch den Stand der Technik nahegelegt war, ist vielmehr der Gegenstand der Erfindung in der Gesamtheit seiner Lösungsmerkmale in ihrem technischen Zusammenhang zugrunde zu legen. Bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit dürfen wie bei der Auslegung des Patentanspruchs einzelne Merkmale oder Merkmalsgruppen auch dann nicht isoliert mit dem Stand der Technik verglichen werden, wenn sich der Gegenstand der Erfindung in einzelne "Teilaufgaben" aufspalten lasse. Deshalb sei auch in einem solchen Fall der gesamte Inhalt der unter Schutz gestellten Lehre in den Blick zu nehmen.

maintained its defence of the patent only as limited to claiming "a papermaker's fabric". The appeal was granted.

The Federal Patents Court had based the partial revocation of the patent on the view that the prior publication of a European patent application had disclosed that the proposed use of MD-yarn pairs resulted in a high level of lateral stability, which was identical to feature group 3 of the patent at issue, which group solved the "partial problem" ("Teilaufgabe") of sufficient strength and stability. In addition, the second prior-art document (a US patent application) had disclosed that fluttering of the paper sheet on the fabric with a low fabric permeability could be achieved using the weaving technique described, which solved the "remaining problem" ("Restaufgabe") in feature group 4 of the patent in question.

The Federal Court of Justice took a different view. It was not permissible, for the purposes of examining inventive step, to divide the subject-matter of the invention into separate groups of features forming "partial problems", so as to assess whether individual features or feature groups had, in themselves, ever been obvious to the skilled person in the light of the prior art. Rather, the legal question of whether the subject-matter was obvious in the light of the prior art at the patent's priority date had to be answered by reference to all of the solution features contained in the subject-matter as a whole and in terms of their technical relationship. As was the case in interpreting patent claims, it was also impermissible for the examination of inventive step to entail isolated comparisons of individual features or feature groups with the prior art, even where the inventive subject-matter could be divided up into "partial problems". Even then, therefore, the content of the teaching had to be considered as a whole.

appel devant la Cour fédérale de justice, la défenderesse n'a plus défendu qu'une partie limitée du brevet en cause, à savoir la partie revendiquant un tissu pour machine à papier. Dans cette mesure, il a été fait droit à l'appel.

Le Tribunal fédéral des brevets avait motivé son jugement d'annuler partiellement le brevet en disant que la publication antérieure d'une demande de brevet européen enseignait que l'idée proposée d'apparier les fils de chaîne permettait d'obtenir une haute stabilité dans le sens de la longueur, comme dans le groupe 3 des caractéristiques du brevet en cause, qui permet de résoudre le "problème partiel" (en allemand : "Teilaufgabe") de l'obtention d'une rigidité et d'une stabilité suffisantes. De plus, un autre document antérieur (un brevet américain) divulguait que le mode de tissage proposé, avec une perméabilité réduite du tissu, permettait d'éviter le flottement de la bande de papier sur le tissu, ce qui apportait la solution au "problème restant" (en allemand : "Restaufgabe") traitée dans le groupe 4 des caractéristiques du brevet en cause.

La Cour fédérale de justice n'a pu se rallier à cette appréciation. Une invention, dont l'objet est subdivisé en plusieurs groupes de caractéristiques correspondant aux "problèmes partiels" à résoudre, ne peut être soumise à l'examen de l'activité inventive de telle manière que soit examiné si l'état de la technique aurait suggéré à l'homme du métier des caractéristiques individuelles ou des groupes individuels de caractéristiques. L'examen de la question juridique de savoir si l'objet de l'invention découle de manière évidente, à la date de priorité du brevet en cause, de l'état de la technique, doit au contraire s'appuyer sur l'objet de l'invention considéré avec toutes ses caractéristiques pertinentes dans leur contexte technique. Lors de l'examen de l'activité inventive, comme pour l'interprétation de la revendication, il ne faut pas comparer de manière isolée des caractéristiques individuelles ou des groupes individuels de caractéristiques à l'état de la technique, même si l'objet de l'invention se prête à une subdivision en "problèmes partiels". C'est pourquoi il convient dans ce cas également de considérer le contenu intégral de l'enseignement breveté.

DE Deutschland**Bundesgerichtshof vom 18. Juni 2009
(Xa ZR 138/05) – Fischbissanzeiger**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – nächstliegender Stand der Technik

Das Streitpatent betraf einen Fischbissanzeiger, ein Gerät, durch das die Leine einer fixierten Angel geführt wird und das über ein Sensorsignal anzeigt, dass ein Fisch "an der Angel hängt". Im Stand der Technik waren Geräte bekannt, die die Länge der nach einem Fischbiss abgezogenen Leine anzeigen konnten, wenn diese infolge eines Fischbisses ausgerollt wurde. Die Beschreibung des Streitpatents bemängelt, dass hierbei die Empfindlichkeit ("sensitivity") des Geräts nicht an die Bewegung der Leine angepasst werden könne. Das Bundespatentgericht hatte in der Vorinstanz das Patent mangels erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt.

Der BGH hielt diese Entscheidung aufrecht. Bei der Beurteilung des Nahe liegens eines patentgeschützten Gegenstands kann nicht stets der "nächstkommende" Stand der Technik als alleiniger Ausgangspunkt zugrunde gelegt werden. Die Wahl eines Ausgangspunkts (oder auch mehrerer Ausgangspunkte) bedarf vielmehr einer besonderen Rechtfertigung, die in der Regel aus dem Bemühen des Fachmanns abzuleiten ist, für einen bestimmten Zweck eine bessere – oder auch nur eine andere – Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt. Für ein ausschließliches Abstellen auf einen "nächstkommenden" Stand der Technik bietet auch das EPÜ keine Grundlage.

DE Germany**Federal Court of Justice of
18 June 2009 (Xa ZR 138/05) –
Fish-bite indicator**

Keyword: inventive step – closest prior art

The patent concerned a fish-bite indicator, a device through which the line of a fixed fishing rod was fed and which indicated by means of a sensor signal that a fish had bitten. Devices were known in the prior art which could indicate the length of line which had been drawn out after a fish bite. According to the description, a shortcoming of such devices was that their sensitivity could not be adjusted to the fishing line's movements. At the lower instance, the Federal Patents Court had revoked the patent.

The Federal Court of Justice upheld that decision on appeal. The "closest" prior art could not always be taken as the sole basis for deciding whether patented subject-matter was obvious. Rather, the choice of starting point (or starting points) had to be specially justified, the basis generally being the skilled person's efforts to find a better or even simply different solution to a particular problem than that existing in the prior art. There was likewise no basis in the EPC for basing the assessment on the "closest" prior art alone.

DE Allemagne**Cour fédérale de justice du 18 juin 2009
(Xa ZR 138/05) – Indicateur de touche**

Mot-clé : activité inventive – état de la technique le plus proche

Le brevet en cause concernait un indicateur de touche, un appareil par lequel on faisait passer la ligne d'une canne à pêche immobilisée et qui indiquait par un signal capteur qu'un poisson "a mordu". L'état de la technique connaissait des appareils qui pouvaient indiquer la longueur de ligne tirée par un poisson quand celle-ci se déroulait du fait qu'elle était happée par un poisson. Il était critiqué dans la description du brevet en cause que la sensibilité ("sensitivity") de l'appareil ne pouvait pas être adaptée au mouvement de la ligne. Dans l'instance précédente, le Tribunal fédéral des brevets avait déclaré nul le brevet, faute d'activité inventive.

La Cour fédérale de justice a suivi la décision du Tribunal fédéral des brevets. Lors de l'appréciation du caractère évident d'un objet protégé par un brevet, il n'est pas toujours possible de s'appuyer sur l'état de la technique "le plus proche" comme seul point de départ. Le choix d'un (ou même de plusieurs) point de départ requiert, au contraire, une justification particulière, qui découle généralement des efforts déployés par l'homme du métier pour trouver, à une fin déterminée, une meilleure – ou simplement une autre – solution que celle proposée par l'état de la technique. La CBE non plus n'offre aucune base exigeant de se fonder exclusivement sur l'état de la technique "le plus proche".

DK Dänemark**Oberlandesgericht des östlichen Gebiets (Østre Landsret) vom 29. August 2008 (B-3527-03) – Ranbaxy v. Pfizer**

Schlagwort: Neuheit – erfinderische Tätigkeit – Stand der Technik – Atorvastatin

Im Verletzungsverfahren um das auf Atorvastatincalcium gerichtete europäische Patent EP 0 409 281 ("Salzpatent") befasste sich das Gericht mit den Nichtigkeitsangriffen der Klägerin in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Dazu ist festzuhalten, dass das dänische Gericht auf der Grundlage des Art. 25 EPÜ ein technisches Gutachten des EPA angefordert hatte, in dem die Prüfungsabteilung sowohl die Neuheit als auch die erfinderische Tätigkeit des Streitpatents gegenüber dem Stand der Technik bestätigte. Die erfinderische Tätigkeit wurde zuvor auch von der Beschwerdekammer bestätigt, die die Anmeldung für das Salzpatent geprüft hatte.

Zur Neuheit stellte das Gericht fest, dass im Stand der Technik, d. h. in einer dänischen Anmeldung für ein Verfahrenspatent mit demselben Salz, weder bestimmte Salze als besonders vorteilhaft hervorgehoben noch Anweisungen zur Herstellung der Salze gegeben worden seien. Zudem habe es nach den verfügbaren Informationen zum Prioritätszeitpunkt kein Standardverfahren für ein Salzscreening gegeben. Der Fachmann habe daher mehrfach eine Auswahl treffen müssen und wäre nicht unweigerlich zu dem Atorvastatinsalz gelangt. Dass das Enantiomer von Atorvastatin in der Vorveröffentlichung erwähnt war, führte zu keinem anderen Schluss.

Was die erfinderische Tätigkeit betrifft, so stellte das Gericht mehrere Unzulänglichkeiten im vorveröffentlichten Patent der Beklagten als Stand der Technik fest: Es befasste sich nicht mit der Frage der Handhabungseigenschaften wie der Hygroskopizität und der Löslichkeit; es gab keine Hinweise darauf, wie das Racemat von Atorvastatin zur Verbesserung der Handhabungseigenschaften modifiziert werden müsste; es enthielt keinerlei Information darüber, wie etwaige Handhabungsprobleme im

DK Denmark**Eastern High Court (Østre Landsret) of 29 August 2008 (B-3527-03) – Ranbaxy v Pfizer**

Keyword: novelty – inventive step – prior art – atorvastatin

In the infringement proceedings pertaining to European patent EP 0 409 281 directed to atorvastatin calcium ("salt patent"), the Court dealt with the validity arguments raised by the plaintiff with regard to novelty and inventive step. As background information to the case, it should be noted that the Danish Court had requested a technical opinion from the EPO on the basis of Art. 25 EPC in which the examining division confirmed both the novelty and the inventive step of the European patent at issue after comparing it to the prior art. The inventive step was equally confirmed by the board of appeal when examining the application for the salt patent.

On the question of novelty, the Court stated that the prior art, i.e. a Danish application for a process patent comprising the same salt, failed to emphasise certain salts as being particularly advantageous or to include instructions for the production of salts. Moreover, according to the information provided, there was no standard procedure for salt screening at the date of priority. For these reasons, the skilled person would have to make several selections and would not inevitably arrive at the atorvastatin salt. The fact that the enantiomer of atorvastatin was mentioned in the prior-art document did not lead to a different conclusion.

As to the aspect of inventive step, the Court observed several deficits in the prior-art document, i.e. the defendant's patent which was published at the time: it did not deal with the question of handling properties, including hygroscopicity and solubility; it provided no directions as to how the racemate of atorvastatin was to be modified to improve the handling properties; it included no information as to how any handling difficulties in respect of the compounds (sodium salt of the racemate of atorvastatin) were to

DK Danemark**Cour d'appel de la Région Est (Østre Landsret) du 29 août 2008 (B-3527-03) – Ranbaxy c. Pfizer**

Mot-clé : nouveauté – activité inventive – état de la technique – atorvastatine

Dans l'action en contrefaçon concernant le brevet européen EP 0 409 281 portant sur l'atorvastatine calcique, la Cour s'est penchée sur le bien-fondé des arguments de la demanderesse en matière de nouveauté et d'activité inventive. Comme rappel des faits, on retiendra que la Cour danoise a demandé à l'OEB, sur la base de l'art. 25 CBE, un avis technique dans lequel la division d'examen, après comparaison avec l'état de la technique, a confirmé tant la nouveauté que l'activité inventive du brevet européen litigieux. L'activité inventive a également été corroborée par la chambre de recours quand elle a examiné la demande de brevet pour l'atorvastatine calcique.

Concernant la nouveauté, la Cour a affirmé que l'état de la technique, à savoir une demande danoise pour un procédé comprenant le même sel, ne mentionnait pas certains sels comme étant particulièrement avantageux, pas plus qu'il ne donnait d'instructions pour produire des sels. En outre, d'après les informations fournies, aucun procédé standard de criblage des sels n'existait à la date de priorité. L'homme du métier devait donc opérer plusieurs choix et ne serait pas arrivé inéluctablement au sel d'atorvastatine. La mention de l'énantiomère de l'atorvastatine dans le document de l'état de la technique n'affectait pas cette conclusion.

Quant à l'activité inventive, la Cour a souligné plusieurs carences dans le document de l'état de la technique, c'est-à-dire dans le brevet du défendeur publié à l'époque : il ne disait rien des propriétés de manutention, dont l'hygroskopie et la solubilité ; il ne donnait aucune indication sur la manière de modifier le racémate de l'atorvastatine pour améliorer les propriétés de manutention ; il ne contenait aucune information sur la façon de résoudre d'éventuels problèmes de manutention des compo-

Zusammenhang mit den Verbindungen (Natriumsalz des Racemats von Atorvas-tatin) gelöst werden könnten, und es fehlte ein Anreiz, die im Stand der Technik enthaltenen Verbindungen zu modifizieren. Abgesehen davon wurde das Calciumsalz darin gegenüber anderen Salzen nicht als besonders vorteilhaft dargestellt. Vor diesem Hintergrund wurde das Salzpate nt als erfinderisch und rechtsgültig befunden. Der Umstand, dass es für den Fachmann zum Prioritätszeitpunkt naheliegend war, die biologische Wirkung des Enantiomers verglichen mit dem im Stand der Technik beschriebenen Racemat zu prüfen, änderte an diesem Ergebnis nichts.

FR Frankreich

Kassationsgerichtshof vom 15. Mai 2007 (06-12487) – *Lesaffre v. Puratos*

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Stand der Technik – Definition eines genauen Verhältnisses

Die Gesellschaft P klagte auf Nichtigerklärung eines Patents der Gesellschaft L auf "eine Substanz zur Verbesserung der Brotbereitung und ein Verfahren, in dem diese Substanz eingesetzt wird".

Das Berufungsgericht hatte den geltend gemachten Nichtigkeitsgrund fehlender Neuheit mit der Begründung zurückgewiesen, die vom spanischen Gesundheitsministerium im Vorfeld der Genehmigung durchgeführte Analyse stelle auch dann, wenn sie bereits Elemente von Anspruch 1 offenbare, insofern keine Vorwegnahme dar, als sie der Öffentlichkeit nicht zugänglich gewesen sei. Sie erklärte die acht Ansprüche jedoch wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit für nichtig. Die Gesellschaft L legte gegen dieses Urteil Revision vor dem Kassationsgerichtshof insbesondere wegen widersprüchlicher Urteilsbegründung ein.

Der Kassationsgerichtshof urteilte wie folgt: Das Berufungsgericht, das festgestellt hatte, dass das Dokument, das die Analyse des bereits auf dem Markt befindlichen Produkts enthielt, nicht zu dem am Anmeldetag bekannten Stand der Technik gehörte, konnte gleichwohl zu der Auffassung gelangen, dass es dem Fachmann anhand einer eben-solchen Analyse dieses selbst zugäng-

be solved; and it included no incentive to modify the compounds comprised by the prior art. Furthermore, the document did not emphasise the calcium salt as particularly advantageous compared to other salts. Against that background, the salt patent was held to be inventive and valid. The fact that it was obvious to the skilled person at the date of priority to test the biological effect of the enantiomer compared to the racemate described in the prior art had no impact on the outcome.

FR France

Court of Cassation of 15 May 2007 (06-12487) – *Lesaffre v Puratos*

Keyword: inventive step – prior art – definition of precise proportions

Company P sought revocation of a patent held by company L relating to a "bread improver and process for use of same".

The appellate court had dismissed the revocation petition for lack of novelty on the grounds that the analysis conducted by the Spanish health ministry prior to authorisation, while setting out parts of the subject-matter of claim 1, did not constitute prior art because it was not accessible to the public. The appellate court revoked the eight claims for lack of inventive step. Company L lodged an appeal before the Court of Cassation against the judgment of the appellate court on the basis that the grounds were contradictory.

The Court of Cassation ruled as follows: Although the appellate court had established that the document setting out the analysis of a product already on the market was not part of the known state of the art at the time of filing of the patent application, it concluded that because the product itself was accessible, an analysis of it as conducted at the time, while not disclosed, would allow the

sés (sel sodique du racémate d'atorvas-tatine) ; il ne comportait aucune incitation à modifier les composés compris dans l'état de la technique. De surcroît, le document ne présentait pas le sel de calcium comme étant particulièrement avantageux par rapport aux autres sels. C'est dans ce contexte que le brevet portant sur l'atorvastatine calcique a été jugé inventif et valable. Il s'est avéré sans incidence qu'à la date de priorité, il était évident pour l'homme du métier de vérifier l'effet biologique de l'énantio-mère comparé au racémate décrit dans l'état de la technique.

FR France

Cour de cassation du 15 mai 2007 (06-12487) – *Lesaffre c. Puratos*

Mot-clé : activité inventive – état de la technique – définition de proportions précises

La société P a agi en nullité d'un brevet dont la société L est titulaire, couvrant un "agent d'amélioration de panification et procédé le mettant en œuvre".

La Cour d'appel a écarté la nullité pour absence de nouveauté au motif que l'analyse faite par le ministère de la santé espagnol préalablement à l'autorisation, quand bien même elle exposerait déjà des éléments de la revendication 1, n'est pas constitutive d'antériorité dans la mesure où elle n'était pas accessible au public. Par contre, la Cour d'appel a annulé les huit revendications pour défaut d'activité inventive. La société L a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, contre l'arrêt de la Cour d'appel notamment pour contradiction des motifs.

La Cour de cassation se prononce comme suit : Ayant constaté que le document contenant l'analyse d'un produit déjà mis sur le marché ne faisait pas partie de l'état de la technique connue à la date de la demande du brevet, la Cour d'appel a cependant pu considérer que, ce produit lui-même étant accessible, son analyse, telle celle ainsi pratiquée à l'époque, quoiqu'elle

lichen Produkts, möglich war, seine Bestandteile zu identifizieren und insbesondere festzustellen, dass es Fettsäuren-Monoglyceride enthielt.

Es sei auch nicht widersprüchlich, zugleich festzustellen, dass ein aus dem Stand der Technik bekanntes Produkt zwar nicht die Verwendung ganz bestimmter Zutaten lehre, nämlich hier die Verwendung gesättigter Fettsäuren-Monoglyceride, aber die Verwendung von Fettsäuren-Monoglyceriden offenbare, die durch eine Analyse identifiziert werden könnten.

Schließlich habe das Berufungsgericht nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass die Definition des geeigneten Verhältnisses der Produktzutaten Gegenstand einer erfinderischen Tätigkeit sein könne, sondern habe zu Anspruch 1 des Patents festgestellt, dass die Ermittlung dieses Verhältnisses nichts weiter als handwerkliches Können erfordere, und zu Anspruch 2, dass der Fachmann nach einigen Versuchen ganz selbstverständlich die geeignetsten Dosierungen wählen würde, mit denen sich das bestmögliche technische Ergebnis erzielen ließ; daraus konnte das Gericht schließen, dass die Definition dieses Verhältnisses vorliegend nur Ausführungshandlungen ohne jede erfinderische Tätigkeit voraussetzte.

Die Revision der Gesellschaft L gegen das Urteil des Berufungsgerichts wurde daher zurückgewiesen.

FR **Frankreich**

Bezirksgericht Paris vom 7. Mai 2010 (08/12537) – Hexal, Sandoz v. Boehringer

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Bonuseffekt

Das Unternehmen H verklagte das Unternehmen B und beantragte die Nichtigerklärung der Ansprüche des französischen Teils des europäischen Patents EP 0 589 874 wegen mangelnder Neuheit oder zumindest mangelnder erfinderischer Tätigkeit.

skilled person to identify the constituent parts, and in particular to establish that fatty monoglyceride acids featured in its composition.

Furthermore, it was no contradiction that while a product known from the prior art did not teach the use of precise constituents (in this case saturated fatty monoglycerides), it did, however, disclose the use of fatty monoglycerides identifiable through analysis.

Finally, the appellate court had not ruled out in principle that the definition of suitable proportions of product constituents could constitute an inventive step but had established, with respect to claim 1 of the patent, that determining these proportions was just a question of technical skill, and, with respect to claim 2, that after some tests, the skilled person would clearly choose the most appropriate dosages to achieve a maximum technical result, from which the court had deduced that this definition was derived from execution operations alone, and excluded any inventive step.

The Court of Cassation dismissed the appeal lodged by company L against the judgment of the appellate court.

FR **France**

Paris District Court of 7 May 2010 (08/12537) – Hexal, Sandoz v Boehringer

Keyword: inventive step – additional effect

Company H initiated proceedings against company B for revocation of the claims in the French part of European patent EP 0 589 874 for lack of novelty and in any case of inventive step.

n'ait pas été divulguée, permettait à l'homme du métier d'en identifier les éléments constitutifs, et notamment de constater que des monoglycérides d'acides gras figuraient dans sa composition.

D'autre part, il n'y a pas de contradiction à constater, tout à la fois que, si un produit connu de l'art antérieur n'enseignait pas l'usage de composants précis, en l'occurrence des monoglycérides gras saturés, il révélait cependant l'usage de monoglycérides gras qui pouvaient être identifiés à l'analyse.

Enfin, la Cour d'appel n'a pas exclu par principe que la définition des proportions adéquates des composants du produit puisse être l'objet d'une activité inventive, mais constaté, s'agissant de la revendication 1 du brevet, que la recherche de ces proportions ne relevait que d'une habileté technique, et, s'agissant de la revendication 2, qu'après quelques essais, l'homme du métier choisirait de manière évidente les doses les plus appropriées donnant un résultat technique maximum, ce dont elle a pu déduire que cette définition ne procédait en l'espèce que d'opérations d'exécution, exclusives de toute activité inventive.

Rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé par la société L contre l'arrêt de la Cour d'appel.

FR **France**

Tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2010 (08/12537) – Hexal, Sandoz c. Boehringer

Mot-clé : activité inventive – effet supplémentaire

La société H a fait assigner la société B en nullité des revendications de la partie française du brevet européen EP 0 589 874 pour défaut de nouveauté et à tout le moins d'activité inventive.

Einleitend rekapitulierte das Gericht eine Reihe chemischer Grundbegriffe und Definitionen, insbesondere, dass eine Unterkategorie von Stereoisomeren als Enantiomere und dass ein äquimolekulares Gemisch beider Enantiomere als Racemat bezeichnet wird. Die pharmazeutischen Eigenschaften der beiden Enantiomere können ganz unterschiedlich sein.

Dem Patent zufolge war eine überraschende therapeutische Wirkung festgestellt worden.

Zur Neuheit von Anspruch 1 erinnerte das Gericht zunächst daran, unter welchen Bedingungen eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich ist. Vorliegend stehe fest, dass eine der beiden genannten Vorveröffentlichungen (es handelte sich um zwei Patente) den Wirkstoff sowie seine Verwendung als Arzneimittel zur Behandlung von Diabetes mellitus aufzeige. Die Kläger behaupteten, dass diese Vorveröffentlichung auch die Mittel aufzeige, um die darin offenbarten Enantiomere der Racemate zu erhalten.

Das Gericht stellte jedoch fest, dass keines der als Stand der Technik angeführten Patente die spezifische Wirkung des Enantiomers S(+) gegenüber dem Racemat untersucht. Da die Erfindung somit nicht vollständig vorweggenommen wird, sind diese Patente für die Erfindung daher nicht neuheitsschädlich.

Zur erfinderischen Tätigkeit von Anspruch 1: Nachdem das Gericht den Fachmann als Mitglied eines Teams von Spezialisten definiert hatte, setzte es sich mit den in der Verhandlung vorgelegten Vorveröffentlichungen auseinander. Die Prüfung der übermittelten, zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung verfügbaren Literatur zeige, dass der Fachmann ermutigt worden sei, die Wirkung jedes der beiden Enantiomere eines als Arzneimittel eingesetzten chiralen Moleküls zu untersuchen; er musste also kein Vorurteil überwinden, da ihn die von dem Beklagten übermittelte Literatur nicht davon abhielt, sondern ganz im Gegenteil veranlasste, beide Enantiomere zu untersuchen.

Das Unternehmen B behauptete, die Verwendung von Repaglinid als Wirkstoff, der sich aufgrund seiner unerwar-

The Court began by noting various fundamental principles and definitions from the field of chemistry, in particular that enantiomers were a sub-category of stereoisomers and that a racemate was a mixture of equimolecular amounts of two enantiomers. The pharmaceutical properties of two enantiomers could differ significantly.

The patent indicated that a surprising therapeutic benefit had been found.

On the novelty of claim 1, the Court, after noting the conditions under which prior art is novelty-destroying, said it was common ground that one of the two cited items of prior art (two patents) disclosed the active ingredient as well as its use as a medicament for treating diabetes mellitus. The claimant companies argued that this citation also disclosed the means of obtaining the enantiomers of the racemates that it disclosed.

The Court pointed out, however, that neither of the two patents cited as prior art had examined the specific effect of enantiomer S(+) in relation to the racemate. It decided that since the invention had thus not been fully anticipated, the two citations were not novelty-destroying.

On inventive step in claim 1, the Court started by defining the skilled person in this case as one of a team of specialists and then went on to examine the prior art submitted for discussion. It stated that a study of the submitted literature available at the time the patent application was filed showed that the skilled person had been encouraged to study the action of each enantiomer of a chiral molecule used as a medicament; accordingly, the skilled person had no prejudice to overcome, as rather than dissuading him from studying every enantiomer the literature submitted by the defendant company had in fact urged him to do so.

Company B maintained that the use of repaglinide as an active ingredient suitable for the preparation of a drug for

Le Tribunal rappelle de façon liminaire nombre de principes et définitions de base en chimie, notamment qu'une sous-catégorie de stéréo-isomères est appelée énantiomères et qu'un mélange équimoléculaire des deux énantiomères est appelé racémate. Les propriétés pharmaceutiques de deux énantiomères peuvent être très différentes.

Le brevet indiquait qu'un avantage thérapeutique surprenant avait été constaté.

Sur la nouveauté de la revendication 1, le Tribunal, après avoir rappelé sous quelles conditions une antériorité est destructrice de nouveauté, a énoncé qu'il est constant qu'une des deux antériorités citées (il s'agissait en l'espèce de deux brevets) dévoile le principe actif ainsi que l'utilisation de ce principe actif comme médicament pour traiter le diabète mellitus. Les sociétés demanderesse soutiennent que cette antériorité dévoile également les moyens d'obtenir les énantiomères des racémates qu'elle divulgue.

Le Tribunal relève toutefois qu'aucun des deux brevets cités comme antériorités, n'a étudié l'effet spécifique de l'énantiomère S(+) par rapport au racémate. Il décide dès lors que faute d'être des antériorités de toutes pièces, lesdites antériorités ne sont pas pertinentes pour détruire la nouveauté.

Sur l'activité inventive de la revendication 1, le Tribunal a d'abord défini en l'espèce l'homme du métier, intégré dans une équipe de spécialistes, puis a examiné les antériorités produites aux débats. Le Tribunal énonce qu'il résulte de l'étude de la littérature communiquée disponible à l'époque du dépôt de la demande de brevet que l'homme du métier était encouragé à étudier l'action de chaque énantiomère d'une molécule chirale utilisée comme médicament; l'homme du métier n'avait donc aucun préjugé à vaincre, la littérature communiquée par la société défenderesse ne le dissuadant pas de le faire mais au contraire l'incitant à étudier chaque énantiomère.

La société B soutient que l'utilisation du Répaglinide en tant que principe actif, parfaitement adapté à la préparation d'un

teten pharmakologischen Eigenschaften hervorragend für die Herstellung eines Langzeitdiabetikums eigne, sei erfinderrisch.

Das Gericht erinnerte daran, dass ein als überraschend beurteilter Effekt als Anzeichen für erfinderische Tätigkeit gewertet werden kann. Wenn sich für den Fachmann jedoch ein Sachverhalt, der unter einen Patentanspruch fällt, in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, weil aus einer Verbindung der Lehren bekannter Druckschriften eine vorteilhafte Wirkung zu erwarten war, liegt bei dem betreffenden Anspruch auch dann keine erfinderische Tätigkeit vor, wenn eine möglicherweise unvorhergesehene zusätzliche Wirkung erzielt wird.

Nach Auffassung des Gerichts handelte es sich bei dem unerwarteten Bonus-effekt um nichts weiter als eine zusätzliche, im Rahmen der durch den Stand der Technik nahegelegten Untersuchungen von selbst eintretende Wirkung, die dem Anspruch keinen erfinderischen Charakter verleihe. Anspruch 1 des Streitpatents wurde daher wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt.

GB **Vereinigtes Königreich**

House of Lords vom 14. Oktober 2004 – Sabaf SpA v. MFI Furniture Centres Ltd et al. [2004] UKHL 45

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Naheliegen – *Windsurfing*-Ansatz – EPA-Richtlinien – mehr als eine Erfindung – Aggregation von Merkmalen

Sabaf SpA war Inhaber des Patents GB 2 100 411, das einen Brenner für Gaskocher und Gaskochmulden betraf. Zweck der Erfindung war die Bereitstellung eines sehr flachen Gasbrenners, der in flachen Kochmulden einsetzbar ist. Dazu wurden sowohl der Lufteinlass als auch die Vorrichtung zur Nutzung des Venturi-Effekts – die Umwandlung von kinetischer in potenzielle Energie durch Verringerung der Fließgeschwindigkeit von Gas in einem speziell geformten Rohr – von der Unterseite der Kochmulde an die Oberseite verlegt.

long-term antidiabetic therapy on account of its unexpected pharmacological properties was inventive.

The Court noted that an effect said to be unexpected could be regarded as an indication of inventive step. However, if, having regard to the state of the art, something falling within the terms of a claim would have been obvious to a person skilled in the art because the combined teaching of the prior-art documents could be expected to produce an advantageous effect, such a claim lacked inventive step, regardless of the fact that an additional effect (possibly unexpected) was obtained.

The Court held the additional and unexpected effect to be a mere "bonus" that occurred independently in the course of the studies suggested by the state of the art and as such did not confer an inventive character. Consequently, claim 1 of the contested patent was revoked for lack of inventive step.

GB **United Kingdom**

House of Lords of 14 October 2004 – Sabaf SpA v MFI Furniture Centres Ltd et al. [2004] UKHL 45

Keyword: inventive step – obviousness – *Windsurfing* approach – EPO Guidelines – more than one invention – aggregation of features

Sabaf SpA was the proprietor of patent GB 2 100 411 for a burner for gas cookers and hobs. The object of the invention was to provide a gas burner of very low height which could be used in hobs which had to be flat. This was done by enabling both the air intake and the Venturi effect – the conversion of kinetic into potential energy by virtue of slowing down a stream of gas in a specially designed tube – to take place above instead of below the hob.

antidiabétique de longue durée en raison de ses propriétés pharmacologiques inattendues, était inventive.

Le Tribunal rappelle qu'un effet considéré comme inattendu peut receler une activité inventive. Cependant, dans les cas où compte tenu de l'état de la technique, l'homme du métier serait arrivé d'une manière évidente à un résultat correspondant aux termes d'une revendication, vu qu'il pouvait s'attendre à ce que la combinaison des enseignements des documents compris dans l'état de la technique apporte un avantage, une telle revendication est dépourvue d'activité inventive, indépendamment du fait qu'un effet supplémentaire éventuellement inattendu est obtenu.

Le Tribunal considère que l'effet supplémentaire et inattendu constituait un simple effet supplémentaire qui survenait de lui-même, au cours des études suggérées par l'état de la technique, qui ne conférerait aucun caractère inventif. Dès lors, la revendication n° 1 du brevet litigieux a été annulée faute d'activité inventive.

GB **Royaume-Uni**

Chambre des Lords du 14 octobre 2004 – Sabaf SpA c. MFI Furniture Centres Ltd et al. [2004] UKHL 45

Mot-clé : activité inventive – évidence – approche *Windsurfing* – Directives OEB – pluralité de l'invention – assemblage de caractéristiques

Sabaf SpA était titulaire du brevet GB 2 100 411 portant sur un brûleur pour cuisinières et tables de cuisson au gaz. L'invention proposait un brûleur au gaz de très faible hauteur, utilisable dans les plaques de cuisson planes. Pour ce faire, l'entrée d'air et l'effet Venturi (conversion d'énergie cinétique en énergie potentielle par ralentissement d'un flux gazeux dans un tube spécialement conçu) avaient lieu au-dessus, et non pas en dessous de la plaque.

Das Patent war im Juni 2001 abgelaufen. Sabaf behauptete, dass Meneghetti SpA das noch gültige Patent durch die Einfuhr von patentverletzenden Erzeugnissen in das Vereinigte Königreich verletzt habe. Meneghetti erhob Widerklage und forderte, das Patent für nichtig zu erklären, weil die Erfindung naheliegend sei. In der ersten Instanz stellte der Richter fest, dass Meneghetti die Erzeugnisse tatsächlich importiert habe, das Patent jedoch nichtig sei. Der Court of Appeal urteilte, dass das Patent gültig sei, aber Meneghetti die Erzeugnisse nicht importiert habe.

Das House of Lords stellte fest, dass das Patent von vornherein nichtig gewesen sei und infolgedessen keine Verletzung stattgefunden habe.

Bei der Beurteilung, ob eine Erfindung für den Fachmann nicht naheliegend ist (s. 3 Patents Act 1977), müsse das Gericht zunächst fragen, was die Erfindung ausmache und vor allem, ob es sich um eine, zwei oder mehrere Erfindungen handele. Das House of Lords verwies auf die EPA-Richtlinien (C-IV, 9.5 und Anlage 2.1 – Stand Dezember 2003), die festschrieben, auf welcher Grundlage zu entscheiden sei, ob es sich um eine einzige Erfindung handele oder nicht. Wenn daher die beiden Bestandteile in Wechselwirkung zueinander stünden und es dadurch zu einer Synergie zwischen beiden komme, stellten sie eine einzige Erfindung mit kombinierter Wirkung dar, und s. 3 Patents Act 1977 sei auf die Idee, sie zu kombinieren, anzuwenden. Wenn hingegen jeder Bestandteil seine Funktion unabhängig von den anderen ausführe, stelle jeder Bestandteil eine eigene Erfindung im Sinne von s. 3 Patents Act 1977 dar, und diese Vorschrift müsse dann auf jeden getrennt angewandt werden.

Das House of Lords urteilte, dass der Richter der ersten Instanz die einschlägigen Grundsätze in jeder Phase korrekt angewandt habe. Er habe festgestellt, dass die beiden Merkmale der Erfindung, also der Lufteinlass oberhalb der Kochmulde und die radial wirkende Venturi-Vorrichtung, nicht in Wechselwirkung zueinander stünden und dass er es demzufolge mit zwei angeblichen Erfindungen zu tun habe, die unabhängig voneinander die Prüfung nach s. 3 Patents Act 1977 zu bestehen hätten. Bei jeder

The patent had expired in June 2001. Sabaf alleged that Meneghetti SpA had infringed the patent during its term by importing infringing products into the United Kingdom. Meneghetti counterclaimed for a declaration that the patent was invalid because the invention was obvious. The judge at first instance held that Meneghetti had imported the products but that the patent was invalid. The Court of Appeal held that the patent was valid but that Meneghetti had not imported the products.

The House of Lords held that the patent had always been invalid and that infringement was not established.

In its view, when establishing whether an invention is not obvious to the person skilled in the art (s. 3 Patents Act 1977), the Court first had to ask what the invention was, and in particular whether there was one invention or two or more inventions. The House of Lords referred to the EPO Guidelines (C-IV, 9.5 and Annex 2.1 of the December 2003 edition), which stated the principle upon which it was decided whether a single invention was being dealt with or not. Thus, if the two integers interacted upon each other, if there was synergy between them, they constituted a single invention having a combined effect and s. 3 Patents Act 1977 was applied to the idea of combining them. If each integer performed its own proper function independently of any of the others, then each was, for the purposes of s. 3 Patents Act 1977, a separate invention and the section had to be applied to each one separately.

The House of Lords held that the judge at first instance had applied the relevant principles correctly at each stage. He had found that the two features of the invention, namely taking the air above the hob and having a radial Venturi, had no effect upon each other and that he was therefore dealing with two alleged inventions, each of which had to pass the test laid down in s. 3 Patents Act 1977. He had identified the inventive step in each. He had asked himself what in each case were the differences

Le brevet s'est éteint en juin 2001. Sabaf a accusé Meneghetti SpA d'avoir porté atteinte au brevet quand il était en vigueur, en important au Royaume-Uni des produits constituant une contrefaçon. Meneghetti a riposté par une demande reconventionnelle visant à obtenir une déclaration selon laquelle le brevet n'était pas valable parce que l'invention était évidente. Le juge de première instance a estimé que Meneghetti avait bien importé les produits, mais que le brevet n'était pas valable. La Cour d'appel a estimé que le brevet était valable, mais que Meneghetti n'avait pas importé les produits.

La Chambre des Lords a estimé que le brevet avait toujours été non valable, et que la contrefaçon n'était pas avérée.

Selon la Chambre des Lords, pour savoir si une invention est ou non évidente pour l'homme du métier (section 3 Loi britannique sur les brevets de 1977), le Tribunal doit d'abord se demander en quoi consistait l'invention, et notamment s'il y avait une seule invention ou une pluralité d'inventions. La Chambre des Lords s'est référée aux Directives OEB (C-IV, 9.5 et annexe 2.1 de l'édition du décembre 2003) pour le principe permettant de déterminer si l'on a affaire ou non à une invention unique. Ainsi, si les deux entités interagissent et qu'il y a une synergie entre elles, elles constituent une invention unique ayant un effet combiné, et la section 3 s'applique à l'idée de leur combinaison. Si chaque entité fonctionne indépendamment des autres, chaque entité constitue, aux fins de la section 3, une invention séparée, et l'article s'applique à chacune d'entre elles séparément.

La Chambre des Lords a estimé que le juge de première instance avait appliqué correctement les principes pertinents à chaque stade. Il avait remarqué que les deux caractéristiques de l'invention, à savoir l'entrée d'air au-dessus de la plaque et la présence d'un Venturi radial, n'avaient pas d'effet l'une sur l'autre, et qu'il avait donc affaire à deux inventions devant chacune passer le test de section 3 Loi britannique sur les brevets de 1977. Il avait identifié l'activité inventive dans chaque

Erfindung habe er die erfinderische Tätigkeit ermittelt. Er habe sich gefragt, wie sich die jeweilige Erfindung vom einschlägigen Stand der Technik unterscheide, und er habe praktisch keine Unterschiede festgestellt. Daraus habe er geschlossen, dass ein Fachmann mit allgemeinem Fachwissen nicht erfinderisch tätig gewesen sein müsse, um ein Erzeugnis gemäß der angeblichen Erfindung zu entwickeln. In anderen Worten, auf jedes der Merkmale, die angeblich die Erfindung begründeten, habe der Richter s. 3 Patents Act 1977 nach dem *Windsurfing*-Ansatz angewandt.

GB **Vereinigtes Königreich**

Court of Appeal vom 20. Mai 2009 – Aerotel Ltd v. Wavecrest Group Enterprises Ltd [2009] EWCA Civ 408

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – kommerzielle Verwertung

Aerotel legte Berufung gegen ein Urteil des Patentgerichts ein, das ihr Patent für nichtig erklärt hatte. Das Patent war bereits erloschen und stammte aus einer Ära der Telefontechnologie, die längst der Vergangenheit anzugehören schien, da das Prioritätsdatum im Jahr 1985 lag. Mit dem Patent wurde ein Verfahren zum Tätigen von (Prepaid-)Telefongesprächen beansprucht.

Dass der strukturierte *Windsurfing*-Test, der in *Pozzoli v. BDMO* beschrieben wird, hier hilfreich sein konnte, war unstrittig. Anerkannt wurde auch folgende Aussage: "Wenn die Anwendung eines gesetzlichen Maßstabs wie Fahrlässigkeit oder Naheliegen keine Grund-satzfrage ist, sondern eine Frage der Ausprägung, sollte ein Berufungsgericht sehr vorsichtig sein, bevor es von der Beurteilung durch die Tatsacheninstanz abweicht" (Lord Hoffmann in *Biogen v. Medeva*).

Die Berufungsklägerin warf der ersten Instanz vier grundsätzliche Fehler vor: die Banalisierung des im Stand der Technik bestehenden Problems, die unrichtige Wiedergabe der erfinderischen Idee, die Missachtung von Sachverständigen-gutachten und eine "a posteriori"-Betrachtungsweise. Durch diese Vorwürfe zog sich so etwas wie ein Leitmotiv, nämlich, dass die angebliche Erfindung kommerziell erfolgreich gewe-

between the relevant prior art and the invention and he had found that there were virtually none. He had concluded that it would have required no invention on the part of the skilled man armed with common general knowledge in the art to design a product in accordance with the alleged invention. In other words, the judge had applied s. 3 Patents Act 1977 according to the *Windsurfing* structure to each of the features alleged to constitute the invention.

GB **United Kingdom**

Court of Appeal of 20 May 2009 – Aerotel Ltd v Wavecrest Group Enterprises Ltd [2009] EWCA Civ 408

Keyword: inventive step – commercial use

The appeal was from a judgment of the Patents Court holding Aerotel's patent invalid. The patent had already expired and came from a different and seemingly long-gone era of telephone technology, the priority date being in 1985. The patent claimed a method of making a (prepaid) call.

It was not in dispute that the structured *Windsurfing* test as set out in *Pozzoli v BDMO* was helpful. It was also acknowledged that "when the application of a legal standard such as negligence or obviousness does not involve a question of principle but is a matter of degree, an appellate court should be very cautious in differing from the judge's evaluation" (Lord Hoffmann in *Biogen v Medeva*).

The appellant alleged four errors of principle by the trial judge; trivialising the problem of the prior art, misstating the inventive concept, disregarding the evidence of the experts, and using hindsight. There was also a general theme running through these – that the alleged invention had led to commercial success. The judge agreed that this could be a powerful indication of non-obviousness, but, referring to *Haberman v Jackal*,

cas. Après s'être demandé quelles étaient, dans chaque cas, les différences entre l'état de la technique pertinent et l'invention, il avait constaté qu'il n'y en avait pratiquement pas. Et de conclure que l'homme du métier, avec ses connaissances générales, n'aurait pas dû faire preuve d'inventivité pour concevoir un produit conforme à la prétendue invention. En d'autres termes, le juge a appliqué la section 3 Loi britannique sur les brevets de 1977 conformément à l'approche *Windsurfing* à chacune des caractéristiques censées constituer l'invention.

GB **Royaume-Uni**

Cour d'appel du 20 mai 2009 – Aerotel Ltd c. Wavecrest Group Enterprises Ltd [2009] EWCA Civ 408

Mot-clé : activité inventive – application commerciale

L'appel avait pour objet une décision du Tribunal des brevets qui avait annulé le brevet d'Aerotel. Le brevet avait déjà expiré et remontait à un autre âge, dépassé depuis longtemps semblait-il, de la technologie téléphonique, puisque sa date de priorité était 1985. Il revendiquait une méthode pour établir une communication (prépayée).

Il n'était pas contesté que le test *Windsurfing* comme défini dans la décision *Pozzoli c. BDMO* était utile. Il a aussi été admis que "Quand l'application d'une notion juridique telle que la négligence ou le caractère évident n'implique pas de question de principe, mais qu'il s'agit plutôt d'évaluer un degré, une Cour d'appel ne doit s'écarter de l'appréciation du juge qu'en faisant preuve de beaucoup de circonspection" (Lord Hoffmann dans la décision *Biogen c. Medeva*).

L'appelant avait allégué que le juge du fond avait commis quatre erreurs de droit en banalisant le problème de l'état de la technique, en exposant le concept inventif de façon incorrecte, en ignorant les preuves d'experts fournies et en ayant une approche ex post facto. Il y avait aussi une idée générale qui était comme un fil conducteur expliquant ces erreurs, à savoir que l'invention avait conduit à un succès commercial. Le juge

sen sei. Das Patentgericht hatte zwar eingeräumt, dass dies ein gewichtiges Indiz für Nicht-Naheliegen sein könne, unter Hinweis auf *Hberman v. Jackal* aber verneint, dass dies vorliegend der Fall sei. Das Prioritätsdatum reiche bis ins Jahr 1985 zurück, die Anmeldung sei in Europa 1986 veröffentlicht worden, und doch habe bis 1994 offenbar niemand von der Erfindung Gebrauch gemacht, und auch danach sei dies nicht aufgrund von irgendetwas, das Aerotel gesagt oder getan habe, geschehen. Das Patentgericht hatte festgestellt, dass Aerotel mit dem Patent vor allem in den USA durch Prozesse oder die Androhung von Prozessen gegenüber Nutzern Geld verdient hatte. Dies sei nicht weiter beeindruckend, da bekannt sei, dass die allgemeine Situation, was US-Patentstreitigkeiten betreffe, extrem klägerfreundlich geworden sei. Ebenso unbewiesen sei, dass das ab 1994 zunehmende Geschäft mit Prepaid-Telefonkarten auf die im Patent offenbarte Erfindung zurückzuführen sei. Hierfür trage die Beschwerdeführerin die Beweislast. Versuche ein Patentinhaber, den Vorwurf, seine Erfindung sei naheliegend, unter Hinweis auf ihren kommerziellen Erfolg zu widerlegen, so sei er dafür beweispflichtig, dass dieser Erfolg seiner Erfindung geschuldet sei. Kämen für diesen Erfolg wie vorliegend eine Reihe weiterer Gründe in Betracht, so würde ihm dieser Beweis nur gelingen, wenn er nachweisen könne, dass diese für den Erfolg keine oder kaum eine Rolle gespielt hätten.

Dies gelte hier angesichts des langen Zeitraums, in dem die Erfindung nicht genutzt worden sei, umso mehr, da es hierfür ansonsten keine Erklärung gebe. Die Verbreitung von Prepaid-Karten seit Mitte der 1990er-Jahre sei voll und ganz auf Faktoren zurückzuführen, die mit der Erfindung nichts zu tun hätten – oder vielmehr sei angesichts des Vorhandenseins anderer Faktoren nicht bewiesen, dass ihre Verbreitung auf die Erfindung zurückzuführen sei.

Das Patentgericht hatte außerdem festgestellt, dass die im Patent geschilderten angeblichen Probleme aus dem Stand der Technik bis auf eines gar nicht existierten, sondern dass sie entweder durch WATS (Wide Area Telephone Service), ein in den USA verwendetes, zum Stand der Technik gehörendes System gelöst

disagreed that this was so in the case before him. The priority date was in 1985 and the application was published in Europe in 1986 and yet no one was said to have used the invention until 1994, and then not by virtue of anything said or done by Aerotel. The judge found that Aerotel made money from the patent by litigation or the threat of litigation against users, principally in the US. This was unimpressive, for it was notorious that the US patent litigation scene had become immensely pro-plaintiff. Nor did the increasing business from 1994 in pre-payment telephone cards prove that the invention as disclosed in the patent was the cause of this business. Here the burden of proof lay with the appellant. If a patentee sought to rebut an allegation of obviousness by an assertion of commercial success of his invention, it was down to him to prove that the success was due to the invention. Where a number of other factors might explain the success, as here, unless he could show they were irrelevant, or largely so, he would not have proved what he needed.

Here that was particularly pertinent, given the long, otherwise unexplained, delay in any use of the invention. The adoption of pre-payment from the mid-90s was entirely ascribable to factors other than the invention – or rather, was not shown to be ascribable to the invention given the existence of other factors.

The judge also pointed out that all but one of the so-called problems of the prior art set out in the patent were not problems at all, but had either been solved by WATS (Wide Area Telephone Service), a system in use in the USA and forming part of the prior art, or were not proven and seemed improbable. The

avait admis que cela pouvait être un puissant indice de non-évidence, mais, citant la décision *Hberman c. Jackal*, il avait nié qu'il en soit ainsi dans l'affaire qui lui était soumise. La date de priorité était de 1985 et la demande avait été publiée en Europe en 1986 ; cependant, il semblait que personne n'avait exploité l'invention avant 1994 et que l'utilisation d'alors n'était pas due à quelque chose qu'Aerotel aurait dit ou fait. Le juge avait estimé qu'Aerotel s'était servi du brevet pour gagner de l'argent en attaquant ou en menaçant d'attaquer les utilisateurs, principalement aux Etats-Unis. Mais ceci n'avait pas impressionné le juge, puisqu'il était bien connu que le milieu américain des litiges en matière de brevets était devenu extrêmement favorable aux demandeurs. L'accroissement des ventes de cartes de téléphone prépayées en 1994 ne constituait pas non plus une preuve que l'invention telle que décrite dans le brevet en était l'origine. Sur ce point, la charge de la preuve incombait à l'appelant. Si un titulaire de brevet voulait réfuter l'objection d'évidence en alléguant le succès commercial de son invention, il lui appartenait de prouver que ce succès reposait sur l'invention. Lorsqu'un certain nombre d'autres facteurs étaient susceptibles d'expliquer le succès, comme en l'espèce, le titulaire n'avait pas fourni la preuve nécessaire, à moins d'avoir démontré que les autres facteurs n'étaient pas intervenus, du moins dans une large mesure.

Cet aspect était particulièrement pertinent en l'espèce, compte tenu du long retard, resté sans explication, avec lequel l'invention avait commencé à être exploitée. L'engouement pour le prépaiement à partir du milieu des années 1990 était entièrement imputable à des facteurs autres que l'invention ou, inversement, il n'avait pas été démontré qu'il était imputable à l'invention, compte tenu de la présence d'autres facteurs.

Le juge avait aussi souligné que l'ensemble des problèmes relatifs à l'état de la technique mentionnés dans le brevet, excepté un, n'étaient aucunement des problèmes et que, soit ils avaient été résolus par le système WATS (Wide Area Telephone Service), un système utilisé aux Etats-Unis, qui faisait partie

worden waren oder dass sie unbewiesen waren und wenig glaubhaft erschienen. Das einzige ungelöste Problem war die Schwierigkeit, einen Kredit zu erhalten.

Vor diesem Hintergrund setzte sich Lord Justice Jacob mit dem Unterschied zwischen der erfinderischen Idee und WATS (3. Schritt gemäß *Windsurfing*) sowie mit den grundsätzlichen Fehlern auseinander, die der ersten Instanz angeblich unterlaufen sein sollten. Er stellte fest, dass das im Stand der Technik bestehende Problem im Patent tatsächlich gewaltig aufgebauscht werde, da der Vorschlag, Geschäfte in der Weise abzuwickeln, dass für zu erbringende Dienstleistungen Vorauszahlung verlangt werde, wohl kaum erfinderisch sei. Ebenso wenig sei die erfinderische Idee falsch wiedergegeben worden (das Patentgericht habe sie vom Sachverständigen der Berufungsklägerin selbst übernommen). Auch die Feststellung fehlender erfinderischer Tätigkeit sei angesichts der gesamten Beweislage nicht fehlerhaft. Die betreffenden Beweise wären möglicherweise anders bewertet worden, wenn nachgewiesen worden wäre, dass die Erfindung sich 1985 kommerziell ausgezahlt hätte. Und schließlich gehe die Behauptung, vom Fachmann werde a posteriori verlangt, WATS zu verbessern, von der Prämisse aus, dass die Idee der Vorauszahlung erfinderisch sei, was nicht der Fall sei.

Somit war der Vorinstanz kein grundsätzlicher Fehler unterlaufen, und die Berufung wurde zurückgewiesen.

GB Vereinigtes Königreich

Court of Appeal vom 31. Juli 2009 – *Wake Forest University v. Smith & Nephew* [2009] EWCA Civ 848

Schlagwort: Naheliegen

Das Patent betraf eine als "Apparat zur Behandlung von Gewebeschäden" beschriebene medizinische Vorrichtung zur Behandlung von Wunden, die mit herkömmlichen Verfahren wahrscheinlich nicht vollständig ausheilen würden. Die Erfindung bestand in der Verwendung einer Pumpe, die einen Unterdruck erzeugt. Der Patents Court urteilte, dass Anspruch 1 auf einen Apparat, der Vakuummittel zur Erzeugung eines

only problem unsolved was that of the difficulty of obtaining credit.

With that in mind, Jacob LJ considered the difference between the inventive concept and WATS (*Windsurfing* step 3) and the alleged errors of principle made by the trial judge. He found that the patent did indeed significantly overstate the problem of the prior art, it hardly being inventive to propose running a business by requiring cash up front for the services rendered. Nor had the trial judge misstated the inventive concept (he had taken it from the appellant's own expert). No error had been made in failing to conclude inventiveness having regard to the evidence as a whole. A different view might have been taken of this evidence if the invention had been shown to be commercially worthwhile in 1985. Finally, the submission that the skilled worker was being asked to improve WATS was hindsight had built within it the notion that the idea of prepayment was inventive, which was not the case.

There had therefore been no error of principle by the trial judge and the appeal was dismissed.

GB United Kingdom

Court of Appeal of 31 July 2009 – *Wake Forest University v Smith & Nephew* [2009] EWCA Civ 848

Keyword: obviousness

The patent concerned a medical device described as an "apparatus for treating tissue damage" which related to the treatment of wounds that were unlikely to heal completely under conventional methods. The invention resided in the application of a pump creating a negative pressure. The Patents Court found the claim 1 relating to an apparatus comprising vacuum means for creating a negative pressure to be anticipated by

de l'état de la technique, soit ils n'avaient pas été prouvés et paraissaient peu vraisemblables. Le seul problème non résolu, c'était la difficulté d'obtenir des crédits.

Ayant tout cela à l'esprit, Lord Justice Jacob a considéré la différence entre le concept inventif et WATS (cf. *Windsurfing*, étape 3), ainsi que les prétendues erreurs de droit commises par le juge du fond. Ce dernier avait estimé que le brevet, en effet, exagérait considérablement le problème de l'état de la technique, étant donné que le fait de proposer une activité commerciale exigeant un prépaiement pour les services à rendre pouvait difficilement être considéré comme inventif. Il n'avait pas non plus mal exposé le concept inventif (il l'avait même repris de l'exposé de l'expert de l'appelant). Ce n'était pas une erreur non plus de n'avoir pas conclu à une activité inventive, compte tenu de l'ensemble des preuves disponibles. Ces preuves auraient pu être appréciées différemment s'il avait été démontré que l'invention était commercialement intéressante en 1985. Enfin, l'allégation que l'homme du métier était appelé à travailler à l'amélioration de WATS relevait d'une approche ex post facto et avait contribué à l'opinion que l'idée du prépaiement était inventive, ce qui n'était pas le cas.

Le juge du fond n'avait donc pas commis d'erreur de droit et l'appel a été rejeté.

GB Royaume-Uni

Cour d'appel du 31 juillet 2009 – *Wake Forest University c. Smith & Nephew* [2009] EWCA Civ 848

Mot-clé : caractère évident

Le brevet portait sur un dispositif médical décrit comme étant un "appareil de traitement des lésions des tissus", concernant le traitement de blessures supposées ne pas pouvoir guérir complètement suivant les méthodes classiques. L'invention consistait à utiliser une pompe créant une pression négative. Le Tribunal des brevets avait estimé que la revendication 1, qui portait sur un dispositif comportant une pompe à vide

Unterdrucks umfasst, durch den russischen Stand der Technik Bagautdinov vorweggenommen werde. Hiergegen wendeten sich die Patentinhaberin Wake Forest mit ihrer Berufung. Im selben Urteil hat das Gericht außerdem die Auffassung vertreten, dass Anspruch 4 auf einen Apparat, der eine flexible Polymerfolie umfasst, Anspruch 16 auf zyklisch arbeitende Vakuummittel sowie Anspruch 19 auf in bestimmten Zeitintervallen zyklisch arbeitende Vakuummittel nicht naheliegend seien.

Der Court of Appeal entschied, dass die erste Instanz zu Recht festgestellt habe, dass Anspruch 1 durch den Stand der Technik vorweggenommen werde. Hingegen schloss er sich den Feststellungen zum Naheliegen nicht an und erklärte Anspruch 4, 16 und 19 für naheliegend.

Dem Gericht zufolge ist Vorsicht geboten, wenn es darum geht, die Beurteilung der Tatsacheninstanz aufzuheben. Hat sich ein Gericht jedoch in Bezug auf Naheliegen des falschen Ansatzes bedient, so wird sich das Berufungsgericht auf der Grundlage der von der ersten Instanz festgestellten oder den Unterlagen eindeutig zu entnehmenden Tatsachen oder aufgrund anderer in der Entscheidung ausdrücklich erwähnter Beweise sein eigenes Urteil bilden.

Die Anwendung des *Windsurfing*-Tests – wie er im Fall *Pozzoli* bekräftigt worden sei – sei zwar nicht zwingend, doch stelle er einen hilfreichen Ansatz dar, so der Court of Appeal. Dieser Test umfasst vier Schritte:

In Schritt 1 wird ermittelt, welche Art von Fachmann und von allgemeinem Fachwissen einschlägig ist. In Schritt 2 muss die dem betreffenden Anspruch zugrunde liegende erfinderische Idee definiert werden. In Schritt 3 werden die Unterschiede zum Stand der Technik ausgemacht. Zweck von Schritt 4 ist es schließlich, zu beurteilen, ob diese Unterschiede eine Erfindung voraussetzen.

Vorwegnahme:

Die Berufungsklagende Wake Forest trägt vor, Anspruch 1 hätte weniger großzügig ausgelegt werden müssen; es gehe darin nur um die Mittel, den Unter-

Russian prior art, Bagautdinov. Wake Forest, the patent owner, appealed against this finding. Moreover, in the same judgment the Court considered as not obvious claim 4 relating to an apparatus that included flexible polymer sheet, claim 16 relating to cyclically operating vacuum means and claim 19 relating to cyclically operating vacuum means in particular ratio of duration.

The Court of Appeal found that the judge at first instance had been correct to hold that claim 1 was anticipated by the prior art. By contrast, the Court did not agree with the findings on the question of obviousness and found claims 4, 16 and 19 to be obvious.

The Court expressed the need for exercising caution before overturning a judge's finding. However, if a judge had adopted the wrong approach to obviousness, then the appellate court would have to form its own evaluation based on facts found by the judge at first instance or which appeared clearly in the documents or other evidence having been expressly mentioned in the judgment.

Although the Court did not find the application of the *Windsurfing* test – as restated in case *Pozzoli* – compulsory, it considered it to be a helpful approach. In the framework of this test, four steps had to be taken:

Step 1 included the assessment of the nature of the skilled person and common general knowledge. Step 2 required the definition of an inventive concept of the claim in question. Step 3 included the identification of the differences from the prior art. Finally, the aim of step 4 was to assess whether the differences required an invention.

Anticipation:

The respondent, Wake Forest, suggested that claim 1 should have been taken in a rather less broad view and regarded it as contemplating only

permettant de créer une pression négative, était antériorisée par le document du Russe Bagautdinov, qui faisait partie de l'état de la technique. Le titulaire du brevet, Wake Forest, a fait appel de cette décision. En outre, le Tribunal avait considéré, dans la même décision, comme non évidentes la revendication 4, portant sur un appareil incluant une feuille en polymère flexible, la revendication 16, portant sur une pompe à vide fonctionnant de manière cyclique, et la revendication 19, portant sur une pompe à vide fonctionnant de manière cyclique selon des intervalles spécifiques.

La Cour d'appel a estimé que le juge de première instance avait eu raison de considérer que la revendication 1 était antériorisée par l'état de la technique. Par contre, la Cour n'a pas suivi l'appréciation de l'activité inventive et a considéré au contraire les revendications 4, 16 et 19 comme évidentes.

La Cour a mentionné la nécessité de faire preuve de circonspection avant de renverser la décision du juge du fond. Cependant, si un juge avait adopté une mauvaise approche par rapport à l'activité inventive, alors la Cour d'appel était appelée à procéder elle-même à cette évaluation sur la base des faits établis par le juge de première instance ou de ce qui ressortait clairement des antériorités écrites ou d'autres preuves mentionnées expressément dans la décision.

Bien que la Cour n'ait pas jugé obligatoire d'appliquer le test *Windsurfing* – comme reformulé dans l'affaire *Pozzoli* –, elle a estimé que c'était une approche utile. Dans le cadre de ce test, il faut parcourir quatre étapes :

L'étape 1 consiste à définir l'homme du métier et ses connaissances générales communes. L'étape 2 requiert de déterminer le concept inventif qui sous-tend la revendication en question. L'étape 3 comporte l'identification des différences par rapport à l'état de la technique. Enfin, le but de l'étape 4 est de déterminer si ces différences supposent une activité inventive.

Sur l'anticipation :

L'intimé, Wake Forest, a suggéré que la revendication 1 aurait dû être interprétée de façon plutôt moins extensive et a considéré qu'elle ne concernait que les

druck für lange Zeit aufrechtzuerhalten. Nach Auffassung des Court of Appeal ist diese Auslegung für die Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils nicht relevant.

Naheliegen:

Gegen den Vorwurf des Naheliegens wurden unter anderem die angeblichen Risiken des Bagautdinov-Verfahrens ins Feld geführt. Diese würden insbesondere in den Augen westlicher Ärzte gegen die gute fachliche Praxis verstoßen.

Bei der Prüfung dieser Frage wandte das Gericht den *Pozzoli*-Test an. In Schritt 3 wurde als Unterschied zum Stand der Technik die Verwendung einer selbsthaftenden Folie anstelle von Vaseline und einer Folie definiert. Zur Frage, ob dies naheliegend sei (Schritt 4), argumentierte Wake Forest, bei Verwendung einer selbsthaftenden Folie wäre das Entfernen des Verbands schmerzhafter als bei Verwendung einer nur durch Vaseline festgehaltenen Folie.

Angesichts der Tatsache, dass es 1991, am Prioritätstag des Patents, schwierig gewesen wäre, nichthaftende Folien zu finden, stellte das Gericht fest, dass Anspruch 4 als naheliegend anzusehen sei.

Diese Auffassung wurde durch die Feststellungen zum Entfernen einer selbsthaftenden Folie bestätigt. Nach Ansicht des Gerichts deutete nichts darauf hin, dass eine selbsthaftende Folie gegenüber der von Bagautdinov als eine mögliche Alternative vorgeschlagenen Behandlung den Nachteil hätte, sich weniger leicht entfernen zu lassen und für den Patienten unangenehmer zu sein. Außerdem lehrte Bagautdinov nicht, dass nicht auch eine selbsthaftende Folie verwendet werden könne. Des Weiteren hatte die erste Instanz die Anwendung der Behandlung auf eine bestimmte Patientengruppe nicht berücksichtigt, für welche die Verwendung der selbsthaftenden Folie nicht mehr Hautschädigungen verursachen oder Missempfinden bereiten würde. Und schließlich hatte sie auch nicht berücksichtigt, dass der Fachmann es gewohnt ist, einen Verband mehrmals täglich zu wechseln, um die Wundheilung zu erleichtern, was häufig mehr oder

the means of maintaining negative pressure for a long time. The Court of Appeal found this construction not relevant to reverse the judgment of the first instance.

Obviousness:

One of the defences raised against the obviousness attack was the alleged risk of the Bagautdinov method. In particular, it was argued that Western doctors would consider it contrary to good practice.

In considering this question, the appellate court applied the *Pozzoli* test. Upon step 3, the difference from the prior art was defined as the use of adhesive film instead of Vaseline and a film. With regard to the question as to whether the above-mentioned replacement was obvious (step 4), Wake Forest argued that the use of an adhesive film would cause more pain upon removal than a film held down only by Vaseline.

Given that by 1991, the priority date of the patent, it would have been difficult to find non-adhesive films, the Court stated that claim 4 should be regarded as obvious.

This consideration was supported by the findings on the removal of an adhesive film. The Court found that there was nothing to suggest that an adhesive film would have any disadvantage in terms of ease of removal and comfort as compared with the alternative treatment of Bagautdinov. Moreover, there was nothing in the teaching of Bagautdinov that an adhesive film could not be used. Also, the judge at first instance had not considered the application of treatment for a certain group of patients for whom the use of adhesive film would not create more skin damage or patient discomfort. Finally, the judge at first instance had not taken into consideration the fact that the skilled person was already used to changing dressing facilitating the healing of a wound many times a day often causing some degree of pain. That meant that a skilled person would consider the use of adhesive film.

moyens de maintenir une pression négative sur une longue durée. La Cour d'appel a estimé que cette interprétation ne justifiait pas d'annuler la décision de première instance.

Sur le caractère évident :

L'un des moyens de défense qui a été opposé à l'objection d'évidence était le prétendu risque présenté par la méthode Bagautdinov. Il a été soutenu, en particulier, que les médecins occidentaux la considéreraient comme non conforme à une bonne pratique.

Lors de l'examen de cette question, la Cour d'appel a appliqué le test *Pozzoli*. En ce qui concerne l'étape 3, la différence identifiée par rapport à l'état de la technique était l'utilisation d'un film adhésif au lieu de vaseline et d'un simple film. Pour ce qui est de savoir si cette substitution était évidente (étape 4), Wake Forest a allégué que l'utilisation d'un film adhésif causait plus de douleur, quand on l'enlevait, qu'un film maintenu seulement par de la vaseline.

Etant donné qu'en 1991, date de priorité du brevet, il aurait été difficile de trouver des films non adhésifs, la Cour a déclaré qu'il convenait de considérer la revendication 4 comme évidente.

Cette considération était étayée par les constatations relatives à l'enlèvement d'un film adhésif. La Cour a estimé que rien ne montrait qu'un film adhésif présentait des inconvénients en termes de facilité d'enlèvement et de confort par opposition au différent traitement de Bagautdinov. De plus, rien dans l'enseignement de Bagautdinov ne suggérait qu'un film adhésif ne pouvait pas être utilisé. En outre, le juge de première instance n'avait pas considéré l'application du traitement à un groupe de patients pour lequel l'utilisation d'un film adhésif n'aurait pas augmenté les lésions de la peau ou l'inconfort du patient. Enfin, le juge de première instance n'avait pas tenu compte du fait que l'homme du métier était déjà habitué à changer des pansements facilitant la guérison d'une blessure plusieurs fois par jour, causant par là certaines douleurs. Cela veut dire qu'un praticien aurait envisagé l'utilisation d'un film adhésif.

weniger schmerzhaft ist. Ein Fachmann würde somit die Verwendung von selbsthaftender Folie in Betracht ziehen.

Der Court of Appeal erinnerte außerdem daran, dass es nicht darum ging, ob die patentgemäßen Verfahren neu waren, sondern ob die Änderung des Apparats naheliegend war. Daher war es irrelevant, dass das Patent darauf ausgelegt war, Unterdruck für eine längere Dauer anzuwenden als bei dem im Stand der Technik beschriebenen Apparat. Insbesondere war dies für die Frage unerheblich, ob es naheliegend wäre, für genau denselben Zweck und unter denselben Bedingungen eine selbsthaftende Folie zu verwenden.

Schließlich stimmte das Gericht der Behauptung von Wake Forest nicht zu, dass die fragwürdige Qualität des betreffenden Dokuments den Fachmann davon abhalten würde, Bagautdinov auszuführen. Insbesondere hätte ein Fachmann den 100%igen Erfolg bei den in diesem Dokument angeführten 170 Patienten gesehen.

Obwohl Bagautdinov nicht lehrt, den Unterdruck zyklisch anzuwenden, erachtete der Court of Appeal sowohl Anspruch 16 als auch Anspruch 19 für naheliegend. Nichts stand der Verwendung eines Apparats entgegen, der neben einem herkömmlichen "Ein/Aus"-Schalter auch eine zyklische Funktion hatte, selbst wenn eine solche Funktion bei der Umsetzung von Bagautdinov nicht zum Einsatz gekommen war.

ES Spanien

Berufungsgericht Barcelona (Audiencia Provincial) vom 30. Oktober 2009 (Berufungs-Nr. 56/2008) – Laboratorios Ranbaxy, S.A. et al. v. Warner-Lambert Company

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – "could-would approach"

Nach der Entscheidung über die Neuheit des Patents ES 2 167 306 (EP 0 409 281) (im Folgenden als "P 306" bezeichnet) hatte das Gericht im vorliegenden Rechtsstreit zu klären, ob die Ansprüche R1, R2 und R3 des Patents P 306 aufgrund mangelnder erfinderischer Tätig-

Moreover, the Court of Appeal recalled that the question at stake was not whether the methods of the patent were novel, but whether the change to the apparatus was obvious. Thus, the Court found irrelevant the fact that the patent was designed to apply negative pressure for a period of time longer than the one described in the prior art. In particular, this was irrelevant for the question of whether it would be obvious to use an adhesive film for precisely the same purpose and in the same conditions.

Finally, the court did not agree with the claim of Wake Forest that the skilled person would be deterred from implementing Bagautdinov because of the questionable quality of his paper. In particular, a skilled person would have seen 100% success in relation to the 170 patients referred to in the paper.

Although Bagautdinov did not teach using the negative pressure cyclically, the Court regarded both claims 16 and 19 as obvious. According to the judge, nothing prevented the use of an apparatus which as well as a perfectly conventional "on/off" switch had a cyclical function even if that function was not used in implementing Bagautdinov.

ES Spain

Barcelona Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 30 October 2009 (appeal no. 56/2008) – Laboratorios Ranbaxy, S.A. et al. v Warner-Lambert Company

Keyword: inventive step – could-would approach

After the issue of the novelty of patent ES 2 167 306 (EP 0 409 281) (hereinafter "P 306"), the subject-matter of the proceedings before the Barcelona Court of Appeal was the invalidity of claims R1, R2 and R3 of patent P 306 due to lack of inventive step. The appel-

En outre, la Cour d'appel a rappelé que la question en jeu n'était pas de savoir si les méthodes selon le brevet étaient nouvelles, mais si la modification apportée au dispositif était évidente. Par conséquent, la Cour n'a pas jugé important que le brevet ait voulu proposer l'application d'une pression négative pendant une durée plus longue que celle décrite dans l'état de la technique. En particulier, cela était sans importance pour la question de savoir s'il était évident d'utiliser un film adhésif exactement aux mêmes fins et dans les mêmes conditions.

Enfin, la Cour n'a pas partagé les conclusions de Wake Forest selon lesquelles l'homme du métier aurait été dissuadé de mettre en œuvre la méthode Bagautdinov en raison de la qualité douteuse de ce document. En particulier, une personne qualifiée aurait constaté un succès à 100 % en ce qui concerne les 170 patients mentionnés dans le document.

Bien que Bagautdinov n'eût pas enseigné l'application cyclique de la pression négative, la Cour a considéré comme évidentes les revendications 16 et 19. Selon le juge, rien n'empêchait d'utiliser un appareil qui, en plus d'un bouton de "marche/arrêt" parfaitement classique, possédait une fonction de marche cyclique, même si cette fonction restait inutilisée dans la mise en œuvre de la méthode Bagautdinov.

ES Espagne

Cour d'appel de Barcelone (Audiencia Provincial) du 30 octobre 2009 (appel n° 56/2008) – Laboratorios Ranbaxy, S.A. et al. c. Warner-Lambert Company

Mot-clé : activité inventive – approche "could-would"

Après avoir résolu la question de la nouveauté du brevet espagnol (ES 2 167 306 ; brevet européen EP 0 409 281, ci-après P 306), l'objet du litige à trancher par la Cour d'appel était la nullité des revendications R1, R2 et R3 du brevet P 306 pour absence

keit nichtig seien. Die Klägerin verwies in diesem Zusammenhang auf Präjudizien in anderen Staaten, die die erfinderische Tätigkeit des Patents P 306 aberkannt hatten.

Die dem Patent P 306 zugrunde liegende objektive technische Aufgabe bestand in der Gewinnung von hypercholesterinämischen bzw. hypolipidämischen Verbindungen mit verbesserten Gebrauchseigenschaften, insbesondere besserer Löslichkeit und besserem Wasserbindungsvermögen. Das Gericht erklärte, dass die objektive technische Aufgabe weder in P 633 (dem laut Klageantrag nächstliegenden Stand der Technik) enthalten sei, noch in irgendeiner Weise in den vom Sachverständigen der Klägerin angeführten Dokumenten des Stands der Technik erwähnt werde, was maßgeblich für Beurteilung des Grades an Motivation bzw. des Anreizes sei, die den Fachmann zu der Auswahl, die ihn schließlich zum Calciumsalz des entantiomerenreinen Atorvastatins führte, veranlasst habe. Grundsätzlich bestritt das Gericht nicht, dass es einem Fachmann auf dem Gebiet möglich gewesen wäre, unter sämtlichen Verbindungen, die durch P 633 generisch geschützt sind, das racemische Atorvastatin auszuwählen und sich dann für das Isomer R-(R*,R*) zu entscheiden. Es sei allerdings kein schlüssiger Beweis dafür erbracht worden, dass sich der Fachmann unter allen Möglichkeiten, die ausgehend von P 633 und dem zum fraglichen Zeitpunkt vorhandenen allgemeinen Wissensstand denkbar waren, ausgerechnet für diese entschieden hätte, weil sie zur Lösung der technischen Aufgabe, vor die er gestellt war, naheliegend gewesen wäre.

Ein wichtiger Aspekt bei der letzten Stufe des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes sei das im britischen Sprachgebrauch als "could-would approach" bezeichnete Konzept. Dieses besage, dass es nicht ausreiche, dass ein durchschnittlicher Fachmann auf dem Gebiet sich für die vom Anmelder vorgeschlagene Lösung hätte entscheiden können, sondern es müsse vielmehr so sein, dass er diese Wahl auch tatsächlich getroffen hätte. Angesichts der Tatsache, dass die Frage, ob die Voraussetzung der erfinderischen Tätigkeit erfüllt sei, zum Prioritätsdatum des untersuchten Patents zu beurteilen sei, sei eine Ex-post-facto-Analyse des Stands der Technik unter Berücksich-

lant pointed out the legal precedents of other states which had recognised the lack of inventive step of P 306.

The objective technical problem that P 306 sought to solve was that of obtaining hypercholesterolemic and hyperlipidemic compounds with improved handling properties, in particular improved solubility and hygroscopicity. The Court pointed out that the objective technical problem had not come up in P 633 (the document representing the closest prior art according to the application) nor was it mentioned at all in the prior art documents cited by the appellant's expert, which turned out to be relevant for determining the extent to which the skilled person would, when making a selection, be incited or prompted to arrive at the calcium salt of enantiopure atorvastatin. In principle, there was no doubt that the person skilled in the art would have been able to choose or select, from amongst all of the compounds protected generically by P 633, the atorvastatin racemate and then opt for the R-(R*,R*) isomer, but no certain proof had been provided that the skilled person would have opted for that alternative, from amongst all the possibilities from P 633 and the general knowledge available at the relevant date, as being the obvious solution to the technical problem presented.

An important element of the last step of the "problem-solution approach" was what was known in English as the "could-would approach", which meant that it was not enough that the average person skilled in the art could or might have opted for the solution proposed by the applicant for the patent; rather what mattered was that he actually would have made that choice. In any case, since the requirement of inventive step had to be assessed at the date of priority of the patent under examination, an ex post facto analysis of the state of the art, examining the latter by taking account of and with foreknowledge of the solution proposed by the invention,

d'activité inventive. Le recours introduit par le demandeur souligne les précédents judiciaires dans d'autres Etats où l'absence d'activité inventive du brevet P 306 a été reconnue.

Le problème technique objectif que la P 306 prétendait résoudre est l'obtention de composés hypercholestérolémiques ou hypolipidémiques présentant de meilleures propriétés de manipulation, en particulier une meilleure solubilité et une meilleure hygroscopicité. La Cour d'appel précise que le problème technique objectif ne s'est pas posé dans la P 633 (le document le plus proche de l'état de la technique selon la demande) et n'est pas mentionné dans les documents de l'état de la technique cités par l'expert de la demanderesse, or c'est un élément pertinent pour déterminer le degré de motivation ou d'intérêt de l'expert au moment de faire les sélections pour obtenir le sel calcique de l'atorvastatine énantiopure. En principe, on ne doutait pas que l'expert en la matière aurait pu choisir ou sélectionner l'atorvastatine racémique entre tous les composés entrant génériquement dans la P 633, et qu'il aurait pu opter ensuite pour l'isomère R-(R*,R*), mais il n'a pas été apporté la preuve certaine que l'expert aurait opté pour cette alternative entre toutes les alternatives possibles à partir de la P 633 et des connaissances générales à la date concernée, en tant qu'alternative évidente pour résoudre le problème technique auquel l'expert se trouvait confronté.

L'approche "could-would" selon l'acceptation britannique est un élément important de la dernière étape du test "d'approximation problème-solution". En d'autres termes, il ne suffit pas que l'expert moyen en la matière puisse opter ou aurait pu opter pour la solution proposée par le demandeur du brevet, il faut que cet expert ait réellement opté pour ce choix. Quoi qu'il en soit, étant donné que les circonstances de l'activité inventive doivent être appréciées à la date de priorité du brevet examiné, il ne sert à rien d'analyser l'état de la technique après cette date. L'état de la technique doit être examiné en tenant compte à bon escient de la solution proposée par

tigung und in Kenntnis der durch die Erfindung vorgeschlagenen Lösung (Richtlinien für die Prüfung C-IV, 9.10.2) in jedem Falle unangebracht. Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass P 633 keinerlei Lehren oder Informationen über mögliche Formulierungsprobleme oder Gebrauchseigenschaften der geschützten Verbindungen enthalten habe und auch nicht über mögliche Probleme der dem Hemicalcium-Salz des Atorvastatins nächstliegenden Verbindung, d. h. des Natriumsalzes des racemischen Atorvastatins. Daher leite P 633 den Fachmann nicht zur Lösung einer technischen Aufgabe an. Die verbesserten Eigenschaften der Löslichkeit und des Wasserbindungsvermögens des Atorvastatin-Hemicalciums seien bereits während des Erteilungsverfahrens für das Patent nachgewiesen worden (siehe Entscheidung T 229/97). Die Vorteile der in dem Patent beanspruchten Verbindung seien zum Zeitpunkt der Formulierung der zugrunde liegenden technischen Aufgabe, die gelöst werden sollte, zu berücksichtigen gewesen, und zwar im Einklang mit der Rechtsprechung des EPA, nach der die Berücksichtigung zusätzlicher, in der Anmeldung nicht genannter vorteilhafter Wirkungen zulässig sei, "sofern sie das Wesen der Erfindung nicht verändern". Diese Bedingung sei erfüllt, wenn ein technischer Zusammenhang zwischen den Vorteilen und der ursprünglichen, in der Anmeldung genannten Aufgabe gegeben sei (T 440/91 und T 1062/93).

Das Gericht weiche damit von den Auffassungen der Justizbehörden anderer Staaten ab, die die Voraussetzung der erfinderischen Tätigkeit des streitigen Patents als nicht erfüllt angesehen hätten – eine Situation, die vom europäischen Patentsystem in seiner ursprünglichen und in seiner aktuellen Ausgestaltung durchaus geduldet werde.

Anmerkung des Herausgebers: Siehe auch Urteile desselben Gerichts vom 18. Oktober 2007 (LEK Pharmaceuticals v. Warner-Lambert Company) sowie vom 17. März 2008 (Laboratorios Cinfa, S.A. et al. v. Warner-Lambert Company).

was inappropriate (the Guidelines for Examination C-IV, 9.10.2). It was also indicated that P 633 did not contain any information or teaching on possible problems relating to formulation or to the handling properties of the compounds it protected, nor on possible problems with the compound closest to the hemicalcium salt of atorvastatin, i.e. the sodium salt of racemic atorvastatin. Thus, said P 633 did not guide the skilled person towards solving a technical problem. The improved solubility and hygroscopicity of the hemicalcium salt of atorvastatin had already been demonstrated during the patent grant proceedings (see decision T 229/97). The advantages of the compound claimed by the patent had to be taken into account when stating the technical problem that was to be solved, according to EPO case law, which allowed consideration to be given to additional advantageous effects not mentioned in the application provided that they did not "change the nature of the invention", which would be the case if there were a technical link between the advantages and the original problem mentioned in the application (T 440/91 and T 1062/93).

The Court diverged from the criteria adopted by the judicial authorities of other states, which had not recognised inventive step for the patent in question – a situation still tolerated by the European patent system in its original and current configuration.

Editor's note: see also judgments of the same court of 18 October 2007 (LEK Pharmaceuticals v Warner-Lambert Company) and 17 March 2008 (Laboratorios Cinfa, S.A. et al. and Warner-Lambert Company).

l'invention (Directives relatives à l'examen C.IV, 9.10.2). Il est précisé en outre que la P 633 ne contient aucune information et aucun enseignement à propos de problèmes éventuels de formulation ou de manipulation des composés de la P 633, ou de problèmes avec le composé le plus proche du sel hémicalcique de l'atorvastatine, à savoir le sel sodique de l'atorvastatine racémique. Par conséquent, la P 633 n'oriente pas l'expert vers la résolution d'un problème technique. Les meilleures propriétés de solubilité et d'hygroscopicité du sel hémicalcique de l'atorvastatine ont été démontrées lors de la procédure de délivrance du brevet (voir la décision T 229/97). Il faut tenir compte des avantages du composé revendiqué par le brevet au moment de déterminer le problème technique que l'on prétend résoudre, conformément à la jurisprudence de l'OEB qui admet la prise en compte d'effets avantageux supplémentaires non mentionnés dans la demande de brevet, à la condition "qu'ils ne modifient pas le caractère de l'invention", ce qui est le cas s'il existe une relation technique entre les avantages et le problème de départ mentionné dans la demande (T 440/91 et T 1062/93).

La Cour se départit des critères adoptés par les organes judiciaires d'autres Etats qui n'ont pas reconnu les circonstances de l'activité inventive du brevet contesté, une situation qui n'est pas tolérée par le système européen de brevets dans sa configuration d'origine et dans sa configuration actuelle.

Note de la rédaction : Voir également les jugements de la même Cour d'appel du 18 octobre 2007 (LEK Pharmaceuticals c. Warner-Lambert Company) et du 17 mars 2008 (Laboratoires Cinfa, S.A. et al. c. Warner-Lambert Company).

IT Italien**Gericht erster Instanz Venedig vom 14. Juli 2005 (7064/2004) – *Stelplast v. La Brenta***

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Kombination früherer Erfindungen

Während das Neuheitserfordernis als erfüllt gilt, sobald das Erzeugnis zum Anmeldetag nicht Teil des Stands der Technik ist, kommt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ein anderer Ansatz zum Tragen: Das Erzeugnis kann insofern vom Stand der Technik unterschieden werden, als es auf dem betreffenden Gebiet eine "offensichtliche" Entwicklung im Hinblick auf Struktur oder Funktion des Erzeugnisses darstellt (die beiden Parameter – Struktur oder Funktion –, die der Beurteilung zugrunde zu legen sind, sind Alternativen und können für sich genommen das Urteil über die erfinderische Tätigkeit stützen). Außerdem kann die erfinderische Tätigkeit nicht allein damit begründet werden, dass ein Erzeugnis, das die Einzelmerkmale bereits erteilter Patente kombiniert, noch nicht Gegenstand einer Patentanmeldung war; mit der Kombination früherer Erfindungen kann das Risiko nicht ausgeschlossen werden, dass die Erfindung dennoch als naheliegend betrachtet wird. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sollte der Stand der Technik (anders als bei der Neuheit) nicht individuell und separat, sondern im zugehörigen technischen Gesamtkontext betrachtet werden. Deshalb muss der mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit beauftragte Fachmann auf den technischen Gebieten der kombinierten Erfindungen bewandert sein, um ein Naheliegenes in den Fällen auszuschließen, bei denen die Kombination aus einer intuitiven Tätigkeit bezüglich jeder der Komponenten hervorgeht, zu der niemand mit rationalen Überlegungen alleine gelangt wäre.

IT Italy**Venice District Court of 14 July 2005 (7064/2004) – *Stelplast v La Brenta***

Keyword: inventive step – combination of prior inventions

Whereas the novelty requirement is deemed fulfilled whenever a product does not form part of the state of art at the filing date, the assessment of inventive step involves a different approach: the product can be distinguished from the state of the art insofar as it represents an "evident" development in the relevant field with respect either to the product structure or to the function to be performed by it (the two parameters – structure or function – on which the decision on the evidence is to be based are alternative and capable of supporting, by themselves, the evaluation of inventive step). Moreover, an inventive step cannot be established through the mere fact that a product combining the individual features of patents already granted has not yet been the object of a patent application; the combination of prior inventions does not preclude the risk that the invention may still be regarded as obvious. In fact, the prior art, when taken into account for the assessment of inventive step (and unlike what happens in the evaluation of novelty), should not be considered individually and separately but in the overall technical context at issue. This requires the expert who is called upon to assess the inventive step to be skilled in the technical fields of the combined inventions, so as to exclude obviousness in cases where the combination is, with regard to each component, the result of an intuitive activity at which no one would have arrived on the basis of reason alone.

IT Italie**Tribunal de première instance de Venise du 14 juillet 2005 (7064/2004) – *Stelplast c. La Brenta***

Mot-clé : activité inventive – combinaison d'inventions antérieures

Tandis que l'exigence de nouveauté est réputée remplie dès lors que le produit ne fait pas partie de l'état de la technique à la date de dépôt, l'appréciation de l'activité inventive, en revanche, implique une approche différente : le produit peut se différencier de l'état de la technique dans la mesure où il représente une évolution "évidente" dans le domaine pertinent, en ce qui concerne soit la structure du produit, soit sa fonction (ces deux paramètres – structure ou fonction – sur lesquels le jugement sur la preuve doit être fondé, peuvent être appliqués l'un ou l'autre indifféremment et contribuent d'eux-mêmes à l'appréciation de l'activité inventive). En outre, l'activité inventive ne peut pas être établie par le seul fait que le produit combinant chacune des caractéristiques de brevets déjà délivrés n'a pas encore fait l'objet d'une demande de brevet ; combiner des inventions antérieures n'exclut pas le risque que l'invention soit toujours considérée comme évidente. En fait, lorsqu'il est pris en compte pour apprécier l'activité inventive (contrairement à ce qui se passe pour l'appréciation de la nouveauté), l'état de la technique ne doit pas être considéré individuellement et séparément mais dans le contexte technique général en cause. L'expert chargé de l'évaluation de l'activité inventive doit donc être qualifié dans les domaines techniques dont relèvent les inventions combinées, de manière à exclure l'évidence dans les cas où la combinaison résulte d'une activité intuitive concernant chacun des éléments, à laquelle personne n'aurait abouti en se basant uniquement sur des considérations rationnelles.

NL Niederlande

**Bezirksgericht Den Haag
(Rb. te 's-Gravenhage) vom 13. Mai
2009 – *ratiopharm v. Sepracor***

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit –
Enantiomere

Das strittige europäische Patent (EP 0 663 828) betraf die Anwendung von Levocetirizin zur Behandlung allergischer Erkrankungen wie Heuschnupfen; Levocetirizin ist eines der beiden Enantiomere des Antihistaminikums Cetirizin. Der Patentinhaber machte geltend, dass die Anwendung des reinen Enantiomers insbesondere deshalb als erfinderisch anzusehen sei, weil es überraschenderweise genauso wirksam sei wie das racemische Gemisch, aber weniger Nebenwirkungen aufweise. Das Gericht befand, dass dem Fachmann genügend Anreiz geboten war, die Eigenschaften der Enantiomere zu untersuchen. In diesem Zusammenhang verwies das Gericht auf die Feststellung in T 296/87 (ABI. EPA 1990, 195), dass es bei der Forschung an der Verbesserung eines Arzneimittels, das aus Enantiomeren besteht, naheliegt, zunächst einmal die beiden Enantiomere in isolierter Form zu testen. Die therapeutische Anwendung eines Enantiomers für sich genommen sei daher nahelegend, und die beanspruchte Erfindung beruhe unabhängig davon, ob sie zu unerwarteten Wirkungen führe, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

NL Netherlands

**The Hague District Court
(Rb. te 's-Gravenhage) of 13 May
2009 – *ratiopharm v Sepracor***

Keyword: inventive step – enantiomers

The European patent in issue (EP 0 663 828) concerned the use of levocetirizine for treating allergic disorders such as hay fever, levocetirizine being one of the two enantiomers that composed the known hay-fever inhibitor cetirizine. According to the patentee, the use of the pure enantiomer should be regarded as inventive in the particular case because it was surprisingly as effective as the racemic mixture while producing fewer side-effects. The Court held that the skilled person had sufficient incentive to investigate the properties of the enantiomers. In this respect, the Court cited T 296/87 (OJ EPO 1990, 195), according to which the testing of the individual enantiomers was in general the obvious first step of research into the improvement of a drug consisting of enantiomers. The therapeutic application of an enantiomer as such was therefore obvious and the claimed invention lacked inventive step, irrespective of whether the application brought unexpected benefits.

NL Pays-Bas

**Tribunal de grande instance de
La Haye (Rb. te 's-Gravenhage) du
13 mai 2009 – *ratiopharm c. Sepracor***

Mot-clé : activité inventive – énantiomères

Le brevet européen en cause (EP 0 663 828) concerne l'utilisation de la lévocétirizine pour le traitement de troubles allergiques tels que le rhume des foins, la lévocétirizine étant l'un des deux énantiomères composant l'inhibiteur connu du rhume des foins, la cétirizine. Selon le titulaire du brevet, l'utilisation de l'énantiomère pur devrait être considérée comme inventive dans ce cas particulier parce qu'il a été étonnamment efficace en tant que mélange racémique, générant ainsi moins d'effets secondaires. Le Tribunal a considéré que l'homme du métier était ainsi suffisamment incité à effectuer des recherches sur les propriétés des énantiomères. A cet égard, le Tribunal a cité la décision T 296/87 (JO OEB 1990, 195) selon laquelle il est évident de commencer par faire des essais sur chacun des énantiomères pour étudier comment améliorer un médicament composé d'énantiomères. Ainsi, l'application thérapeutique d'un énantiomère en tant que tel était évidente et l'invention revendiquée était dénuée d'activité inventive, que l'application apporte ou non des avantages inattendus.

2. Aufgabe-Lösungs-Ansatz

AT Österreich

Oberster Patent- und Markensenat vom 29. März 2006 (Op 5/05)

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Aufgabe-Lösungs-Ansatz

In dieser Entscheidung stellte der OPM grundlegende Kriterien für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit auf. Der OPM wies darauf hin, dass bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit es im Unterschied zur Neuheit zulässig ist, veröffentlichte Dokumente im Lichte der späteren Erkenntnisse auszulegen und den Wissensstand zu berücksichtigen, der dem Fachmann im Allgemeinen zum Zeitpunkt des wirksamen Anmelde- oder Prioritätstags der beanspruchten Erfindung zugänglich ist. Bei der Beurteilung, ob die Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sind das Wissen und Können des Fachmannes zugrunde zu legen.

Im Interesse einer objektiven und nachvollziehbaren Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist in der Regel nach dem sogenannten Konzept "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" vorzugehen, der sich in drei Phasen gliedert: a) Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik; b) Bestimmung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe und c) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der technischen Aufgabe für eine Fachperson naheliegend gewesen wäre. Naheliegend ist eine Maßnahme, die nicht über die normale technologische Weiterentwicklung hinausgeht, sondern sich ohne Weiteres oder folgerichtig aus dem bisherigen Stand der Technik ergibt, also keine Geschicklichkeit oder Fähigkeit verlangt, die über das bei der beschriebenen Fachperson voraussetzbare Maß hinausgeht.

In der vorliegenden Sache entsprach die objektive Aufgabe nicht dem, was der Anmelder in seiner Anmeldung ursprünglich als die Aufgabe dargestellt hatte. Der OPM stellt fest, dass eine derartige Neuformulierung der technischen Aufgabe basierend auf – im Patenterteilungsverfahren vor dem EPA objektiv festgestellten – Sachverhalten zulässig

2. Problem-solution approach

AT Austria

Supreme Patent and Trademark Chamber of 29 March 2006 (Op 5/05)

Keyword: inventive step – problem-solution approach

In this decision, the Supreme Patent and Trademark Chamber set out the fundamental criteria for examining inventive step. It pointed out that in considering inventive step, as distinct from novelty, it was fair to construe any published document in the light of subsequent knowledge and to bear in mind all the knowledge generally available to the person skilled in the art at the filing or priority date valid for the claimed invention. Assessment of whether the solution involved an inventive step had to be based on the specialist's knowledge and ability.

As a rule, in order to assess inventive step in an objective and predictable manner, the so-called "problem-solution approach" had to be applied. In this approach, there were three main stages: (a) determining the closest prior art, (b) establishing the objective technical problem to be solved, and (c) considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person. "Obvious" meant that which did not go beyond the normal progress of technology but merely followed plainly or logically from the prior art, i.e. something which did not involve the exercise of any skill or ability beyond that to be expected of the person skilled in the art.

In this case, the objective problem was not what the applicant had originally identified as the problem in his application. The Supreme Patent and Trademark Chamber noted that such a reformulation of the technical problem on the basis of facts objectively established in the patent granting procedure at the EPO was admissible because any effect

2. Approche problème-solution

AT Autriche

Chambre suprême des brevets et des marques du 29 mars 2006 (Op 5/05)

Mot-clé : activité inventive – approche problème-solution

Dans cette décision, la Chambre suprême des brevets et des marques a énoncé les critères fondamentaux pour l'examen de l'activité inventive. La Chambre a souligné qu'il est autorisé, lors de l'examen de l'activité inventive, contrairement à celui de la nouveauté, d'interpréter des documents publiés à la lumière des connaissances ultérieures et de tenir compte de l'état des connaissances qui étaient accessibles en général à l'homme du métier au moment de la date effective de dépôt ou de priorité de l'invention revendiquée. Lors de l'appréciation, si la solution repose sur une activité inventive, il convient de se fonder sur les connaissances et compétences de l'homme du métier.

Dans l'intérêt d'une appréciation objective et compréhensible de l'activité inventive, il y a généralement lieu de suivre l'approche problème-solution, qui se décompose en trois phases : a) détermination de l'état de la technique le plus proche; b) détermination du problème technique objectif à résoudre et c) examen de la question de savoir si l'invention revendiquée aurait été évidente pour un homme du métier, compte tenu de l'état de la technique le plus proche et du problème technique posé. Une mesure est évidente si elle ne va pas au-delà de ce qui relève du progrès technologique normal, mais résulte sans effort et logiquement de l'état de la technique connu jusque-là, et donc si elle ne requiert pas de compétences ou de capacités allant au-delà de ce qu'on peut attendre de l'homme du métier tel que défini.

En l'espèce, le problème objectif ne correspondait pas à ce que le demandeur avait décrit à l'origine dans la demande comme étant le problème à résoudre. La Chambre suprême des brevets et des marques a jugé qu'une telle reformulation du problème technique, fondée sur des faits établis objectivement pendant la procédure de déli-

ist, weil jede Wirkung der Erfindung als Grundlage für die Neuformulierung der technischen Aufgabe verwendet werden kann, sofern die entsprechende Wirkung aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar ist. Der OPM merkte an, dass dies auch in völliger Übereinstimmung zur Praxis der österreichischen Behörden steht.

of the invention could be used as a basis for the reformulation of the technical problem, as long as said effect was derivable from the application as filed. The Supreme Patent and Trademark Chamber observed that this was in full accord with the practice of the Austrian authorities.

vance à l'OEB, était admissible, étant donné que tout effet de l'invention peut servir de fondement à une nouvelle formulation du problème technique, dans la mesure où cet effet ressort de la demande telle que déposée. La Chambre a fait remarquer que ceci était aussi en complet accord avec la pratique des autorités autrichiennes.

AT Österreich

Oberster Patent- und Markensenat vom 25. Februar 2009 (Op 6/08)

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Aufgabe-Lösungs-Ansatz

Der OPM fasste in dieser Entscheidung die von ihm entwickelte Rechtsprechung zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zusammen.

Eine Erfindung beruht auf erfinderischer Tätigkeit, wenn sie die technische Aufgabe auf eine Weise löst, die für die Maßfigur einer durchschnittlichen Fachperson angesichts des nächstliegenden Stands der Technik nicht naheliegend ist. Naheliegend ist eine Maßnahme, die nicht über die normale technologische Weiterentwicklung hinausgeht, sondern sich ohne Weiteres oder folgerichtig aus dem bisherigen Stand der Technik ergibt (siehe oben OPM vom 29.03.2006).

Im Interesse einer objektiven Beurteilung der Erfindung, die einer rückschauenden Betrachtungsweise vorbeugen soll, wird die Frage der erfinderischen Tätigkeit insbesondere nach dem vom EPA herangezogenen Aufgabe-Lösungs-Ansatz beurteilt. Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit kommt es nach diesem Prüfungskonzept nicht darauf an, ob es einer Fachperson prinzipiell möglich wäre, die im Patent beschriebenen Maßnahmen einzusetzen; entscheidend ist vielmehr die Frage, ob diese Fachperson eine Veranlassung hatte, dies auch tatsächlich zu tun.

AT Austria

Supreme Patent and Trademark Chamber of 25 February 2009 (Op 6/08)

Keyword: inventive step – problem-solution approach

In this decision the Supreme Patent and Trademark Chamber summarised its case law on the assessment of inventive step.

An invention involved an inventive step if it solved a technical problem in a way that was not obvious to an average skilled person in the light of the closest prior art. "Obvious" meant that which did not go beyond the normal progress of technology but followed plainly or logically from the prior art (see above Supreme Patent and Trademark Chamber of 29.03.2006).

In order to assess the invention in an objective manner with a view to avoiding ex post facto analysis, the question of inventive step was assessed, in particular, on the basis of the problem-solution approach used by the EPO. According to this approach, when assessing inventive step, it was irrelevant whether or not a person skilled in the art would in principle be able to implement the measures described in the patent. The crucial question, rather, was whether or not he actually had reason to do so.

AT Autriche

Chambre suprême des brevets et des marques du 25 février 2009 (Op 6/08)

Mot-clé : activité inventive – approche problème-solution

Dans cette décision, la Chambre suprême des brevets et des marques a résumé la jurisprudence a développée au sujet de l'appréciation de l'activité inventive.

Une invention repose sur une activité inventive si elle résout un problème technique d'une façon non évidente pour l'homme du métier de compétences moyennes, compte tenu de l'état de la technique le plus proche. Une mesure est évidente si elle ne va pas au-delà de ce qui relève du progrès technologique normal, mais résulte sans effort et logiquement de l'état de la technique connu jusque-là (voir la décision de la Chambre suprême des brevets et des marques du 29.03.2006 ci-dessus).

En vue d'une appréciation objective de l'activité inventive, qui doit permettre d'éviter les considérations a posteriori, la question de l'activité inventive est notamment traitée selon l'approche utilisée par l'OEB, dite problème-solution. D'après cette méthode d'examen, il n'est pas décisif, pour l'appréciation de l'activité inventive, de savoir si un homme du métier aurait théoriquement pu prendre les mesures préconisées dans le brevet ; ce qui importe est bien plutôt de savoir si l'homme du métier aurait eu une raison concrète de le faire.

NL Niederlande**Oberster Gerichtshof (Hoge Raad)
vom 15. Februar 2008 – *Rockwool
v. Saint-Gobain***

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

Das Patent von Rockwool betraf ein Verfahren zum Aufbringen eines Benetzungsmittels auf Steinwolle, damit diese als Pflanzenzuchtsubstrat eingesetzt werden konnte. Der Patentinhaber legte Kassationsbeschwerde gegen den Widerruf seines Patents durch das Berufungsgericht ein. Der Oberste Gerichtshof befand, dass das Berufungsgericht die erfinderische Tätigkeit anhand des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes richtig beurteilt habe, und wies die Beschwerde ab.

Der Oberste Gerichtshof beschäftigte sich mit der Frage, ob die beanspruchte Verwendung für die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit relevant ist, und befand, dass zur Beurteilung der Rechtsgültigkeit eines Verfahrenspatents bei der patentgemäßen Erfindung angesetzt werden muss. Die Neuheit und der erfinderische Charakter des mit dem Verfahren hergestellten Erzeugnisses oder seiner Anwendung spielten bei dieser Beurteilung in der Regel keine entscheidende Rolle, und sei es nur deshalb, weil auch für ein neues Verfahren zur Herstellung eines bekannten Erzeugnisses auf eine günstigere Weise ein Patent erteilt werden kann. Die Neuheit und der erfinderische Charakter des Erzeugnisses oder seiner Verwendung, so sie sich aus dem Patent ableiten ließen, könnten in bestimmten Fällen als potenzieller Hinweis auf die Neuheit und den erfinderischen Charakter des Verfahrens berücksichtigt werden.

Ferner stellte der Oberste Gerichtshof fest, dass der erfinderische Schritt nicht dadurch beurteilt werden könne, dass in Kenntnis des patentierten Verfahrens rückschauend nach Vorveröffentlichungen gesucht werde, auf die das Verfahren zurückgeführt werden könnte. In dieser Hinsicht seien bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit drei Fragen zu klären. Erstens, ob der Durchschnittsfachmann die Aufgabe erkannt hätte, die

NL Netherlands**Supreme Court (Hoge Raad)
of 15 February 2008 – *Rockwool
v Saint-Gobain***

Keyword: inventive step – problem-solution approach – could-would approach

Rockwool's patent concerned a method for applying a wetting agent to stone wool in order to make it suitable for use as a substrate for breeding plants. The patentee appealed in cassation against the revocation of its patent by the Court of Appeal. The Supreme Court held that the Court of Appeal had correctly assessed inventive step by applying the problem-solution approach and dismissed the appeal.

The Supreme Court dealt with the question whether the claimed use was relevant for the assessment of novelty and inventive step. According to the Court, the starting point for the assessment of the validity of a process patent was the invention as described in the patent. The novelty and inventiveness of the product obtained by the process or its application were normally not decisive for that assessment, if only because a patent could be granted for a new method of obtaining an existing product in a more advantageous way. However, the novelty and inventiveness of the product or its application, provided they could be inferred from the patent, might, in some cases, be taken into account as a potential indication that the method was novel and inventive.

The Supreme Court also held that the degree of inventiveness could not be determined by searching retrospectively, with the knowledge of the patented process, for earlier disclosures to which that method could have been traced. In this respect, three questions had to be considered when assessing inventive step. First, whether the average skilled person would have identified the problem solved by the patented method. Second,

NL Pays-Bas**Cour suprême (Hoge Raad)
du 15 février 2008 – *Rockwool
c. Saint-Gobain***

Mot-clé : activité inventive – approche problème-solution – approche "could-would"

Le brevet Rockwool portait sur une méthode visant à appliquer un agent mouillant sur de la laine de roche pour qu'il puisse être utilisé comme substrat à des fins de reproduction végétale. Le titulaire du brevet s'est pourvu en cassation contre la révocation de son brevet par la Cour d'appel. La Cour suprême a considéré que la Cour d'appel avait correctement apprécié l'activité inventive en appliquant l'approche problème-solution et elle a rejeté le pourvoi.

La Cour suprême s'est penchée sur la question visant à déterminer si l'utilisation revendiquée était pertinente pour l'évaluation de la nouveauté et de l'activité inventive. Selon la Cour, l'évaluation de la validité d'un procédé part de l'invention telle qu'elle est décrite dans le brevet. Normalement, la nouveauté et le caractère inventif du produit obtenu par le procédé ou par son application ne sont pas décisifs pour cette évaluation, ne fût-ce que parce qu'un brevet peut être délivré pour une nouvelle méthode destinée à obtenir un produit existant de manière plus avantageuse. Cependant, la nouveauté et l'activité inventive du produit ou de son application, dans la mesure où elles peuvent être déduites du brevet, pourraient, dans certains cas, être prises en compte comme une indication potentielle du caractère nouveau et inventif de la méthode.

La Cour suprême a également considéré que l'on ne pouvait pas déterminer le degré d'inventivité en procédant à des recherches rétroactives, tout en ayant connaissance du procédé breveté, pour découvrir des divulgations antérieures auxquelles cette méthode pourrait se rapporter. A cet égard, trois questions doivent être prises en compte lors de l'appréciation de l'activité inventive : premièrement, savoir si l'homme

mit dem patentgemäßen Verfahren gelöst wird. Zweitens, ob er im Hinblick auf die Lösung dieser Aufgabe die Vorveröffentlichungen eingesehen hätte. Und drittens, ob er mit seinem allgemeinen Fachwissen das patentgemäße Verfahren als naheliegende Lösung aus dem damaligen Stand der Technik nicht nur ableiten können, sondern dies auch tatsächlich getan hätte.

NL **Niederlande**

Bezirksgericht Den Haag (Rb. te' s-Gravenhage) vom 26. Januar 2011 – Sandoz v. Glaxo

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Aufgabe-Lösungs-Ansatz – "could-would approach" – Bonuseffekt

Glaxo war Inhaber eines europäischen Patents (EP 0 416 951), das auf eine Kombination von Salmeterol und Fluticason zur Behandlung von Asthma und anderen Atemwegserkrankungen gerichtet war. In Anlehnung an die entsprechenden Urteile der Gerichte im Vereinigten Königreich, in Deutschland und in Irland erklärte das Bezirksgericht Den Haag das Patent wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig und ging dabei besonders auf die Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ein.

Im Verfahren plädierte Glaxo für einen anderen Ansatz zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, bei dem nicht ein einzelnes Dokument als nächstliegender Stand der Technik herangezogen, sondern der gesamte Stand der Technik einschließlich Synergieeffekten und "negativer Hinweise" auf Fluticason und die Kombination berücksichtigt werde. Das Gericht lehnte diesen Ansatz ab und hielt sich stattdessen an die ständige Rechtsprechung in den Niederlanden und an die gängige Praxis des EPA, wo bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit generell der Aufgabe-Lösungs-Ansatz angewandt wird. Da sich der vorliegende Fall gut für den strukturierten Aufgabe-Lösungs-Ansatz eigne, wolle es hier keine Ausnahme machen. Folglich sollte auch in diesem Fall ein einzelnes Dokument als nächstliegender Stand der Technik herangezogen werden. Andere Vorveröffentlichungen könnten bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

whether he would have consulted the prior art publications with a view to solving that problem. Third, whether, using common general knowledge, he would (as opposed to could) have gone on to derive the patented method as an obvious solution from the then prior art.

NL **Netherlands**

The Hague District Court (Rb. te 's-Gravenhage) of 26 January 2011 – Sandoz v Glaxo

Keyword: inventive step – problem-solution approach – could-would approach – bonus effect

Glaxo held a European patent (EP 0 416 951) pertaining to a combination of salmeterol and fluticasone for the treatment of asthma and other respiratory disorders. Following the corresponding opinions of the English, German and Irish courts, the The Hague District Court invalidated the patent due to lack of inventive step, in the process elaborating on the application of the problem-solution approach.

During the proceedings, Glaxo advocated a different approach to assessing inventive step, not based on taking a single statement as the closest prior art, but rather on a consideration of the entire prior art, including synergistic effects and negative pointers towards fluticasone and the combination. The Court dismissed that approach and aligned itself with the established case law in the Netherlands and the common practice at the EPO that, as a rule, applied the problem-solution approach in the assessment of inventive step. The Court made no exception here, the case being well-suited for the structured approach of the problem-solution approach. Therefore, in this case as well, a single statement should apply as the closest prior art. Any other prior art could be addressed when assessing the inventive step, firstly, to the extent that it could be considered as part of the common general knowledge and, secondly, to indicate the progress of

du métier moyen aurait identifié le problème résolu par la méthode brevetée ; deuxièmement, savoir s'il aurait consulté les publications de l'état de la technique en vue de résoudre ce problème ; troisièmement, savoir si, avec des connaissances d'ordre général, il aurait conclu (par opposition à "aurait pu conclure") d'après l'état de la technique d'alors que la méthode brevetée était une solution évidente.

NL **Pays-Bas**

Tribunal de grande instance de La Haye (Rb. te 's-Gravenhage) du 26 janvier 2011 – Sandoz c. Glaxo

Mot-clé : activité inventive – approche problème-solution – approche "could-would"- effet de prime

Glaxo est titulaire d'un brevet européen (EP 0 416 951) portant sur une combinaison de salmétérol et de fluticasone pour le traitement de l'asthme et d'autres troubles respiratoires. Suite aux avis exprimés par les tribunaux anglais, allemands et irlandais, le Tribunal de grande instance de La Haye a annulé le brevet pour absence d'activité inventive, en expliquant en détail l'approche problème-solution.

Pendant les procédures, Glaxo a préconisé une approche différente d'appréciation de l'activité inventive, cette approche n'étant pas basée sur une déclaration unique comme état de la technique le plus proche, mais plutôt sur une considération globale de l'état de la technique, notamment les effets synergiques et les "pointeurs négatifs" de la fluticasone et de la combinaison. Le Tribunal a rejeté cette approche et s'est aligné sur la jurisprudence constante des Pays-Bas et sur la pratique courante à l'OEB, où est appliquée, en règle générale, l'approche problème-solution pour apprécier l'activité inventive. Le Tribunal n'a pas fait d'exception pour le cas présent, parfaitement adapté à l'approche structurée problème-solution. Donc, dans cette affaire aussi, une déclaration unique devrait être appliquée comme l'état de la technique le plus proche. Tout autre état de la technique pourrait être indiqué lors de l'évaluation de l'activité inventive,

hinzukommen, soweit sie erstens dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen seien und zweitens als Hintergrundinformationen die Fortentwicklung bei den verschiedenen Kategorien von patentierten Arzneimitteln zur Asthmabehandlung aufzeigten. Nach Auffassung des Gerichts bleibt abzuwarten, ob die verschiedenen in Europa existierenden Ansätze zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit tatsächlich zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Bezüglich der Aussage, dass das von Glaxo propagierte Beurteilungsverfahren dem aktuellen englischen Ansatz in *Pozzoli/Windsurfing* entspreche, erklärte das niederländische Gericht, die englischen Gerichte wiesen immer wieder darauf hin, dass sich der "englische" Ansatz zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht wesentlich vom Ansatz des EPA unterscheidet und nicht zu anderen Ergebnissen führen dürfte.

Bei der Bestätigung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes stützte sich das niederländische Gericht in seiner Urteilsbegründung auf die Publikation "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 6. Auflage, 2010 (und die darin zusammengefassten einschlägigen Entscheidungen) sowie auf die Richtlinien des EPA. Insbesondere hinsichtlich des dritten Schritts des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes betonte das Gericht, wie wichtig es sei, den sogenannten "could-would approach" korrekt anzuwenden und eine rückschauende Betrachtungsweise bei der Beurteilung zu vermeiden, was auch im Einklang mit der niederländischen Rechtsprechung stehe.

In Bezug auf das Schlüsselargument des Patentinhabers, dass das Patent aufgrund der Wechselwirkung zwischen den beiden Komponenten eine synergistische und somit überraschende Wirkung erziele, die eine bahnbrechende Erfindung auf dem Gebiet der Asthmabehandlung begründe, lehnte das Gericht es ab, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einen solchen "Bonus-effekt" zu berücksichtigen, der dem Durchschnittsfachmann sofort in den Sinn käme, sobald dieser den deutlichen Wegweisern im nächstliegenden Stand der Technik folge.

the categories of patented asthma medicines. According to the Court, it remained to be seen whether the various approaches used in Europe for determining inventive step would still lead to different outcomes. To the extent that the method of assessment advocated by Glaxo conformed to the English state-of-the-art approach of *Pozzoli/Windsurfing*, the Dutch Court pointed out that the English judges repeatedly indicated that the "English" inventive-step assessment was not, in essence, different from the EPO approach and should not lead to different outcomes.

In endorsing the problem-solution approach, the Dutch Court supported the grounds of its judgment by making reference to the publication "Case Law of the Boards of Appeal of the EPO", 6th ed. 2010, the relevant decisions reported in it as well as the EPO Guidelines. In particular with regard to the third step of the problem-solution approach, the Court highlighted the importance of the could-would distinction and of avoiding an assessment affected by hindsight as endorsed in the Dutch case law.

As to the patentee's key argument that the patent contained a synergistic and therefore surprising effect due to the mutual interaction between the two components which resulted in a pioneering invention in asthma treatment, the Court refused to take such a "bonus effect" into account when assessing inventive step, because it arose effortlessly as soon as the average skilled person followed the clear path indicated in the closest prior-art document.

premièrement dans la mesure où il pourrait être considéré comme faisant partie des connaissances générales communes et, deuxièmement, pour indiquer la progression des catégories de médicaments brevetés contre l'asthme en servant de référence comme état de la technique. D'après le Tribunal, il reste à considérer si les différentes approches utilisées en Europe pour déterminer l'activité inventive conduiraient toujours à des résultats différents. Dans la mesure où la méthode d'évaluation préconisée par Glaxo était conforme à l'approche anglaise sur l'état de l'art dans *Pozzoli/Windsurfing*, le Tribunal néerlandais a fait observer que le juge anglais avait indiqué plusieurs fois que l'évaluation "anglaise" de l'activité inventive n'était pas, sur le fond, différente de l'approche de l'OEB et qu'elle ne devrait pas conduire à des résultats différents.

En adoptant l'approche problème-solution, le Tribunal néerlandais a justifié son jugement en faisant référence à la publication "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB", 6^e édition, 2010, aux décisions pertinentes qui y figurent et aux Directives de l'OEB. En ce qui concerne en particulier la troisième étape de l'approche problème-solution, le Tribunal a souligné qu'il était important de faire la distinction "could-would" et d'éviter que l'évaluation soit influencée par toute vue a posteriori, ce qui est également conforme à la jurisprudence néerlandaise.

Quant au principal argument du titulaire selon lequel le brevet contiendrait un effet synergique et donc surprenant en raison de l'interaction mutuelle entre les deux composants, donnant lieu à une invention de type nouveau pour le traitement de l'asthme, le Tribunal a refusé de prendre en compte un tel "effet de prime" dans l'appréciation de l'activité inventive, parce que cet effet apparaît sans effort dès que l'homme du métier moyen suit la procédure évidente indiquée dans le document présentant l'état de la technique le plus proche.

3. Der Fachmann**BE Belgien****Gericht erster Instanz Lüttich vom 6. Dezember 2007 – *Joskin Machines Agricoles v. Veenhuis Machines***

Schlagwort: Definition des Fachmanns

Die beiden Parteien sind Unternehmen, die Landmaschinen und insbesondere Geräte zum Verteilen und Einspritzen von Dünger herstellen.

Das Unternehmen J beantragte, das Unternehmen V wegen Patentverletzung zu verurteilen und sein Patent EP 1 044 592 mit Wirkung für Belgien für nichtig zu erklären.

Das Unternehmen V beantragte seinerseits im Wege der Widerklage die Nichtigerklärung des Patents von J (EP 0 520 974). Hilfsweise beantragte es, nach Art. 25 EPÜ die Einholung eines Gutachtens anzuordnen und ein technisches Gutachten des EPA anzufordern. Die Beklagte (das Unternehmen V) stellte insbesondere den erfinderischen Charakter des Patents der Klägerin (des Unternehmens J) in Abrede.

Hierzu erinnert das Gericht daran, dass die Erfindung erfinderisch ist, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Der Fachmann ist ein Mann der Praxis mit gewöhnlichen Fähigkeiten, d. h. von durchschnittlicher Intelligenz, die es ihm erlaubt, die fachbezogenen Aufgaben, mit denen er tagtäglich konfrontiert wird, zu lösen. In einem Urteil vom 10. Februar 1999 hatte dasselbe Gericht den Fachmann definiert als "fiktive Person, die vom Fach ist, über ein gutes Fachwissen verfügt (sie muss alle existierenden Vorveröffentlichungen kennen) und intelligent genug ist, um bestimmte Anpassungen im Zusammenhang mit gängigen Aufgabenstellungen auf ihrem Fachgebiet vorzunehmen, aber nicht allzu intelligent. Der Fachmann ist nicht kreativ, aber verständig genug, um mit gängigen Anforderungen fertig zu werden, die sich durch eine mechanische und stereotype Anwen-

3. Skilled person**BE Belgium****Liège Court of First Instance of 6 December 2007 – *Joskin Machines Agricoles v Veenhuis Machines***

Keyword: definition of skilled person

The two parties to the case were companies which manufactured agricultural machinery, including machines for spreading and injecting liquid manure.

Company J brought an infringement action against company V and requested revocation of the Belgian part of its European patent EP 1 044 592.

Company V filed counterclaims, the main petition being that J's patent EP 0 520 974 be revoked. On an auxiliary basis it requested that the Court ask for an expert technical opinion from the EPO under Art. 25 EPC. In particular, the defendant (company V) refuted the inventive nature of the plaintiff's (company J's) patent.

The Court pointed out that an invention was inventive if it was not obvious to a person skilled in the art. That person was a normally qualified practitioner, i.e. of average intelligence, capable of solving problems that arose regularly in the technical field. In a ruling handed down on 10 February 1999, the same Court had defined the person skilled in the art as being "a notional person who must be a technician in the sector concerned, have a good knowledge of the technical field (i.e. be familiar with all the existing prior art), be sufficiently intelligent to arrive at certain developments that correspond to current problems in his sector, but not overly so; he would need no creative ingenuity, but sufficient insight to confront the current necessities not solved by a mechanical or stereotypical application of the usual techniques". The state of the art comprised everything made available to the public by means of a written or oral description,

3. Homme du métier**BE Belgique****Tribunal de première instance de Liège du 6 décembre 2007 – *Joskin Machines Agricoles c. Veenhuis Machines***

Mot-clé : définition de l'homme du métier

Les deux parties sont des sociétés qui fabriquent des machines agricoles dont notamment des engins d'épandage et d'injection de lisier.

La société J demande la condamnation de la société V pour contrefaçon et la nullité de la partie belge de son brevet EP 1 044 592.

La société V a introduit, par voie de conclusions, des demandes reconventionnelles par lesquelles elle demande à titre principal, de déclarer nul le brevet EP 0 520 974 de J. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée conformément à l'art. 25 CBE une mesure d'expertise et demande un avis technique à l'OEB. Notamment, la société défenderesse (la société V) réfute à la demanderesse (la société J) le caractère inventif de son brevet.

Sur ce, le Tribunal rappelle que l'invention est inventive si elle ne résulte pas de manière évidente pour un homme de métier. L'homme de métier est un praticien normalement qualifié c'est-à-dire d'une intelligence moyenne, lui permettant de résoudre les problèmes que la technique lui pose couramment. Dans un jugement du 10 février 1999, le même Tribunal définissait l'homme de métier comme "le personnage désincarné qui doit être un technicien du secteur concerné, avoir une bonne connaissance de la technique (il doit connaître toutes les antériorités existantes) et être suffisamment intelligent pour pouvoir procéder à certains aménagements qui correspondent aux problèmes courants posés dans son secteur mais non trop. Il n'a pas de génie créatif mais une subtilité suffisante pour faire face aux nécessités courantes non résolues par une application mécanique et stéréotypée des techniques usuelles". L'état de la

derung der gängigen Techniken nicht bewältigen lassen". Den Stand der Technik bildet alles, was der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 5 Abs. 2 belgisches PatG).

Aus den in dieser Sache vorgelegten Unterlagen geht nach Auffassung des Gerichts hervor, dass interessierte Fachkreise sich seit vielen Jahren um eine Lösung der in all diesen Patenten – einschließlich des Patents von J und des Streitpatents von V – aufgegriffenen Aufgabe bemühen, nämlich dem Zerkleinern der faserigen Düngerpartikel. Dies kann als Anzeichen für eine erfindnerische Tätigkeit gewertet werden. Entgegen dem Vorbringen der Beklagten beansprucht J als das eigentlich Erfindnerische an seiner Maschine nicht so sehr die "Schertechnik" als vielmehr die zur Erzielung dieses Schereffekts eingesetzte Vorrichtung, die für sich genommen erfinderisch und innovativ ist. Der betreffende Effekt wird im Hauptanspruch des Patents deutlich beschrieben. Somit ist laut Gericht festzustellen, dass sich frühere Patente zwar um eine Lösung für das Problem der faserigen Düngerbestandteile bemüht haben, teilweise auch unter Nutzung eines Schereffekts; dennoch ist die in der Erfindung von J zur Erzielung dieses Schereffekts eingesetzte Technik erfinderisch. Sie war für den Fachmann nicht naheliegend, da sich die Frage stellte, wie und in welcher Form sich der Schereffekt am besten erzielen ließ.

Das Unternehmen V beantragte hilfsweise, das Gericht möge ein technisches Gutachten des EPA anfordern. Dieser Antrag ist nach Auffassung des Gerichts für die Lösung des Rechtsstreits wenig hilfreich. Im Übrigen habe das EPA die erfindnerische Tätigkeit von J anerkannt und ihm das beantragte Patent erteilt.

by use, or in any other way, before the date of filing of the patent application (Art. 5(2) Belgian Patents Act).

The Court held that the documents filed in the present case led to the conclusion that the professional circles concerned had, for many years, been trying to solve the problem identified in all of these patents, including J's patent and V's patent in suit, namely that of cutting the fibrous material in liquid manure. This was an indication of inventive activity. Contrary to what the defendant was asserting, it was not so much the "scissor" technique which was being claimed by J as the inventive part of its machine, but rather the device put in place to obtain the cutting effect, which was in itself inventive and innovative. This effect was clearly described in the main claim of the patent. According to the Court, the conclusion had to be that although the previous patents were concerned with finding a solution for dealing with fibrous material in liquid manure, including a cutting effect, the technique used by J's invention to achieve this cutting effect was inventive. The Court held that the technique used by J was not obvious to a skilled person since it called for reflection on how best to obtain a scissor effect, what form that should take, etc.

As an auxiliary request, company V petitioned the Court to seek an expert technical opinion from the EPO. The Court regarded this petition as of little relevance to the settlement of the dispute. It also noted that the EPO had recognised the inventive step of J's invention and had granted it the patent sought.

technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (art. 5 (2) Loi belge sur les brevets).

Les pièces déposées dans la présente affaire permettaient, selon le Tribunal, de conclure que le monde professionnel intéressé, s'efforce depuis de nombreuses années de trouver une solution au problème repris dans tous ces brevets en ce y compris le brevet de J et le brevet V litigieux, à savoir couper les matières fibreuses du lisier. Ce constat permet de retenir un indice d'activité inventive. Contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, ce n'est pas tant la technique de "ciseaux" qui est revendiquée par J comme étant la partie inventive de sa machine, mais bien le dispositif mis en place pour obtenir cet effet de cisaillement qui est, à lui seul, inventif et innovant. Cet effet est clairement décrit dans la revendication principale du brevet. Il s'impose donc, selon le Tribunal, de constater que bien que des brevets antérieurs se soient préoccupés de trouver un remède aux matériels fibreux du lisier en ce y compris par un effet de ciseau, la technique utilisée par l'invention J pour obtenir cet effet ciseau est inventive. Le Tribunal n'estime pas que cette technique utilisée par J était évidente pour un homme de métier dès lors que cette technique nécessitait de s'interroger sur la manière d'obtenir de manière optimale un effet ciseau, sous quelle forme, etc.

Subsidiärem, la société V. sollicite du Tribunal une mesure d'expertise technique par la voie de l'OEB. Le Tribunal estime cette demande peu pertinente à la solution du litige. Le Tribunal note par ailleurs que l'OEB a reconnu l'activité inventive de l'invention J et lui a délivré le brevet sollicité.

CH Schweiz**Bundesgericht vom 18. Mai 2005
(4C.52/2005) – Dübel zum Einsatz in
bröckeligem Werkstoff**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit –
Fachmann – Aufgabe-Lösungs-Ansatz

Das Bundesgericht bestätigte in diesem Urteil seine Rechtsprechung zum Nahe-
liegen:

Die für die Patenterteilung vorausge-
setzte erfinderische Tätigkeit umschreibt
Art. 1 (2) schweiz. PatG entsprechend
Art. 56 EPÜ mit dem Begriff des Nicht-
naheliegens. Das Erfinderische beginnt
danach jenseits der Zone, die zwischen
dem vorbekannten Stand der Technik
und dem liegt, was der durchschnittlich
gut ausgebildete Fachmann des ein-
schlägigen Gebiets gestützt darauf mit
seinem Wissen und seinen Fähigkeiten
weiterentwickeln und finden kann. Ent-
scheidend ist, ob ein solcher Fachmann
nach all dem, was an Teillösungen und
Einzelbeiträgen den Stand der Technik
ausmacht, schon mit geringer geistiger
Anstrengung auf die Lösung des Streit-
patents kommen kann, oder ob es dazu
eines zusätzlichen schöpferischen Auf-
wandes bedarf. Der durchschnittlich
gut ausgebildete Fachmann ist weder
Experte des betreffenden technischen
Sachgebiets noch Spezialist mit hervor-
ragenden Kenntnissen. Er muss nicht
den gesamten Stand der Technik über-
blicken, jedoch über fundierte Kennt-
nisse und Fähigkeiten, über eine solide
Ausbildung und ausreichende Erfahrung
verfügen und so für den in Frage stehen-
den Fachbereich gut gerüstet sein.

Die erfinderische Tätigkeit ist von der
Ausgangslage her zu beurteilen, wie sie
im maßgebenden Zeitpunkt objektiv
gegeben war. Der damalige Stand der
Technik ist in seiner Gesamtheit, gewis-
sermaßen als "Mosaik" – nicht aber als
dessen Einzelteile – zu betrachten.
Dabei ist üblich, vom nächstliegenden
Stand der Technik auszugehen und wei-
ter entfernte Entgegenhaltungen nur –
aber immerhin – darauf zu beurteilen,
ob sie für die beanspruchte Lösung eine
richtungweisende Anregung enthalten.
Zwar sind alle in der Öffentlichkeit
zugänglichen Lehren und alle Entgegen-
haltungen als der technische Erfahrungs-

CH Switzerland**Federal Court of 18 May 2005 (4C.52/
2005) – Insert for a drywall**

Keyword: inventive step – skilled
person – problem-solution approach

With this judgment, the Federal Court
confirmed its case law on obviousness:

Under Art. 1(2) Swiss Patents Act –
corresponding to Art. 56 EPC – the
patentability criterion of inventive step
presupposed "non-obviousness". Inven-
tiveness thus began beyond the area
that lay between the known prior art
and what the average skilled person in
the relevant field, on the basis of his
knowledge and expertise, could find and
develop further. The crux of the matter
was whether this skilled person, given all
the part-solutions and individual contribu-
tions which make up the prior art, could
reach the solution according to the
patent with little intellectual effort or only
with additional creative effort. The
average skilled person was neither an
expert in the technical field concerned
nor a specialist with outstanding know-
ledge, mastering the entire state of the
art, but a person with sound qualifica-
tions and sufficient practical experience
in the relevant field.

Inventive step had to be assessed on the
starting basis of the prior art objectively
available at the relevant time. That had
to be viewed as a whole – a "mosaic"
as it were – but not as its individual parts.
The usual starting point was the closest
prior art, with more distant prior-art
citations coming into play only if they
suggested going in the direction of the
claimed solution. All the publicly avail-
able teaching and prior-art citations
formed together the trove of technical
expertise to be drawn on by a skilled
person or team equipped with average
talent to combine them into a solution.
However, there was a limit to such

CH Suisse**Tribunal fédéral du 18 mai 2005
(4C.52/2005) – Cheville pour mur
friable**

Mot-clé : activité inventive – homme du
métier – approche problème-solution

Dans ce jugement, le Tribunal fédéral
suisse a confirmé sa jurisprudence
concernant la notion d'évidence par
rapport à l'activité inventive :

L'art. 1(2) Loi suisse sur les brevets, qui
correspond à l'art. 56 CBE, fait référence
à la notion de non-évidence pour définir
l'activité inventive, qui est une condition
pour la délivrance d'un brevet. Confor-
mément à cette notion, l'activité inventive
suppose d'aller au-delà de la zone déli-
mitée par l'état de la technique connu et
ce que l'homme du métier de compé-
tence moyenne dans le domaine consi-
déré est à même de trouver et de déve-
lopper, en s'appuyant sur ses connais-
sances et ses facultés. Il convient pour
l'essentiel de déterminer si cet homme
du métier peut parvenir à la solution
découlant du brevet en cause en fournis-
sant un effort intellectuel limité et en se
fondant sur l'ensemble des solutions
partielles et contributions individuelles
comprises dans l'état de la technique,
ou si un surcroît de travail créatif est
nécessaire. L'homme du métier de
compétence moyenne n'est ni un expert
du domaine technique considéré, ni un
spécialiste ayant d'excellentes connais-
sances. Il ne maîtrise pas nécessaire-
ment tout l'état de la technique, mais il a
de solides connaissances et aptitudes,
une bonne formation et une expérience
suffisante, et il est donc bien préparé
pour le domaine technique en question.

L'activité inventive doit être appréciée à
la lumière de la situation de départ, telle
qu'elle était objectivement donnée au
moment déterminant. L'état de la tech-
nique à l'époque concernée doit être
considéré dans sa totalité, dans une
certaine mesure en tant que "mosaïque",
les éléments de cette mosaïque ne
devant toutefois pas être examinés
individuellement. L'état de la technique
le plus proche sert d'ordinaire de point
de départ, tandis que les documents
cités plus éloignés, qui sont bel et bien
examinés, sont pris en considération de
manière plus restrictive afin d'établir s'ils
suggèrent une voie menant à la solution

schatz zu betrachten, der dem mit normaler Kombinationsgabe ausgestatteten Fachmann bzw. Fachteam für die Lösung der Aufgabe zur Verfügung gestanden hat; aber die Kombination von Einzelelementen aus dem Stand der Technik findet ihre Grenze dort, wo sie zu einer künstlichen Ex-post-Betrachtung in Kenntnis der beanspruchten Erfindung führen würde. Eine Kombination von Entgegenhaltungen ist nur zulässig, wenn dafür Anregungen im Stand der Technik vorhanden waren.

Da die Vorinstanz die Anforderungen an die Fachperson nicht definiert hatte und auch sonst ihr methodisches Vorgehen in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit nicht nachvollziehbar war, wurde der kantonale Entscheid aufgehoben und die Sache zur neuen Beurteilung zurückgewiesen. Hier erwog das Bundesgericht, der in der Rechtsprechung der Beschwerdekammer des EPA maßgebende Aufgabe-Lösungs-Ansatz sei zwar nicht die ausschließlich zulässige Methode; unerlässlich seien jedoch Feststellungen zum Stand der Technik, zum Fachmann und zum (Nicht-)Naheliegen der im Streitpatent offenbarten Lösung, da ansonsten das Ergebnis der Streitentscheidung nicht überprüfbar sei.

DE **Deutschland**

Bundesgerichtshof vom 7. März 2006 (X ZR 213/01) – Vorausbezahlte Telefongespräche

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Fachmann

Das Streitpatent betraf ein Verfahren zum Verarbeiten von im Voraus bezahlten Telefonanrufen. Die Streitpatentschrift bezog sich dabei auf das in einer älteren US-Patentschrift beschriebene Verfahren und System zur Verarbeitung im Voraus bezahlter Telefonanrufe, welches sich auf spezielle, zertifizierbare Codezahlen stützte. Diese wurden den

combination of individual prior-art elements, i.e. where it would be an artificial ex post facto analysis in the knowledge of the claimed invention. Citations could be combined only if the prior art hinted at doing so.

The Cantonal Court had not defined the criteria for the skilled person, and its approach to inventive step was unclear. The Federal Court therefore set the impugned decision of the Cantonal Court aside and sent the case back for further processing, commenting that although the problem-solution approach used by the EPO boards of appeal was not the only admissible method, contestable decisions should include statements with regard to the prior art, the skilled person and whether or not the solution disclosed in the patent was obvious, because otherwise they could not be reviewed.

DE **Germany**

Federal Court of Justice of 7 March 2006 (X ZR 213/01) – Prepaid phone calls

Keyword: inventive step – skilled person

The patent concerned a method of processing prepaid phone calls. The specification referred to a method and system of such processing described in an earlier US patent specification which was based on special certifiable codes allocated to the caller on purchase of credits. The credits were stored in special central computers, allowing calls

revendiquée. Certes tous les enseignements accessibles au public et les documents cités peuvent être considérés comme le bagage technique dont disposaient, pour la résolution du problème, l'homme du métier ou le groupe d'experts, ceux-ci ayant à cet égard une capacité normale à combiner des éléments entre eux. Cependant, des éléments individuels provenant de l'état de la technique ne peuvent plus être combinés dès lors qu'ils conduisent à une appréciation rétroactive artificielle à la lumière de l'invention revendiquée. Des documents ne peuvent être combinés entre eux que si l'état de la technique contient des suggestions en ce sens.

Etant donné que l'instance ayant rendu la décision attaquée n'avait pas défini les exigences auxquelles l'homme du métier devait satisfaire, et que, par ailleurs, il s'était avéré impossible de comprendre la méthode d'examen de l'activité inventive, la décision du Tribunal cantonal a été annulée et l'affaire renvoyée pour nouveau jugement. A ce sujet, le Tribunal fédéral suisse a considéré que l'approche problème-solution suivie par la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB n'est certes pas la seule méthode admissible, mais qu'en revanche, il est nécessaire de déterminer l'état de la technique, les exigences relatives à l'homme du métier et les faits qui établissent le caractère évident (ou non évident) de la solution exposée dans le brevet en cause, faute de quoi une révision des conclusions de la décision attaquée est impossible.

DE **Allemagne**

Cour fédérale de justice du 7 mars 2006 (X ZR 213/01) – Appels téléphoniques prépayés

Mot-clé : activité inventive – homme du métier

Le brevet contesté portait sur un procédé de traitement des appels téléphoniques prépayés. Le fascicule du brevet en cause faisait référence au procédé et système de traitement des appels téléphoniques prépayés, décrit dans un brevet américain plus ancien, qui reposait sur des numéros de codes spéciaux pouvant être certifiés. Ces codes étaient

Anrufern gegen Erwerb eines Guthabens zugeteilt. Die Guthaben wurden im Computer spezieller zentraler Stationen gespeichert, sodass von jedem beliebigen privaten Telefon angerufen werden konnte. An diesem Verfahren kritisierte die Streitpatentschrift als Nachteil, dass derjenige, der interessiert sei, dieses Verfahren zu nutzen, eine ganze Reihe vorbereitender Schritte durchlaufen müsste – meistens über Kreditkartenunternehmen –, um eine entsprechende Berechtigung zur Nutzung des Systems zu erhalten. Die Streitpatentschrift bezeichnete es somit als Aufgabe der Erfindung, die Nachteile der öffentlichen Münz- und Magnetkartentelefonanschlüsse zu vermeiden und zugleich jede vorherige Verbindung mit Telefonkarten- und/oder Kreditkartenunternehmen überflüssig zu machen. Das BPatG hatte in der Vorinstanz das Streitpatent für nichtig erklärt.

Der BGH hielt das Patent für neu und erfinderisch. Ob sich der Gegenstand einer Erfindung für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe, sei eine Rechtsfrage, die mittels wertender Würdigung der tatsächlichen Umstände zu beurteilen sei, die – unmittelbar oder mittelbar – geeignet seien, etwas über die Voraussetzungen für das Auffinden der erfindungsgemäßen Lösung auszusagen.

Der angesprochene Fachmann sei nicht mit einer tatsächlich existierenden Person gleichzusetzen. Eine dem Gebot der Rechtssicherheit genügende einheitliche Beurteilung einer Erfindung wäre auf der Grundlage individueller Kenntnisse und Fähigkeiten auch gar nicht möglich. Fachmännisches Denken, Erkennen und Vorstellen werde deshalb bemüht, um mit dem auf dem betreffenden Gebiet der Technik üblichen Fachwissen sowie den durchschnittlichen Kenntnissen, Erfahrungen und Fähigkeiten der dort tätigen Fachleute und dem hierdurch geprägten Verständnis vom Inhalt einer technischen Lehre eine verlässliche Entscheidungsgrundlage zu gewinnen.

to be made from any private telephone. The specification of the patent at issue criticised as a drawback of that system the fact that those interested in using it had to go through a series of preparatory steps – usually via credit-card companies – to obtain user rights. According to the patent, the object of the invention was therefore to overcome the drawbacks of coin- and card-operated public payphones, whilst at the same time obviating the need first to contact phone and/or credit-card companies. In the Federal Patents Court the patent had been revoked.

The Federal Court of Justice, however, held that the patent was novel and inventive. Whether the subject-matter of an invention was obvious to the skilled person in the light of the prior art was a question of law to be answered by way of a critical assessment of the facts apt – be it directly or indirectly – to provide information on the prerequisites for arriving at the solution according to the invention.

The skilled person in question could not be equated with any real person. Indeed, inventions could not be assessed in a uniform manner so as to meet the requirements of legal certainty on the basis of an individual's knowledge and skills. Therefore, the courts used the thought processes, understanding and imagination of the skilled person to provide a reliable basis for reaching decisions in the light of the specialist knowledge usual in the relevant technical field, the average knowledge, experience and skills of experts in that field and the resulting understanding of the content of a technical teaching.

attribués aux utilisateurs moyennant l'achat d'un crédit. Les montants de crédit étaient mémorisés dans l'ordinateur de centres spéciaux, ce qui permettait d'effectuer des appels à partir de n'importe quel téléphone privé usuel. Le fascicule de brevet critiquait, comme inconvénient de ce procédé, que celui qui s'y intéressait en tant qu'utilisateur devait parcourir toute une série d'étapes préparatoires – généralement auprès d'organismes de cartes de crédit – afin d'obtenir une légitimation pour l'utilisation du système. Le fascicule de brevet désignait donc comme problème à la base de l'invention qu'il s'agissait d'éviter les inconvénients des installations téléphoniques publiques à monnaie ou à carte magnétique et en même temps de rendre superflu toute communication préalable avec l'organisme de cartes de téléphone ou de cartes de crédit. Au cours de l'instance précédente, le Tribunal fédéral des brevets avait prononcé la nullité du brevet.

La Cour fédérale de justice, elle, a considéré le brevet comme nouveau et inventif. La question de savoir si l'objet d'une invention découle de manière évidente de l'état de la technique est une question de droit qui nécessite, pour y répondre, de porter un jugement sur les circonstances concrètes susceptibles de révéler – directement ou indirectement – quelque chose sur les conditions pour trouver la solution selon l'invention.

Il ne faut pas confondre l'homme du métier, dont il est ici question, avec une personne existant réellement. Par ailleurs, il serait tout à fait impossible d'apprécier les inventions de façon uniforme, en conformité avec l'exigence de sécurité juridique, sur la base de connaissances et d'aptitudes individuelles. On fait donc appel aux modes de pensée de l'homme du métier, à ses connaissances et à son imagination pour acquérir une base de décision fiable en s'appuyant sur les connaissances courantes d'un expert du domaine technique concerné, ainsi que sur les connaissances, expériences et aptitudes moyennes des praticiens dans ce domaine, qui conditionnent leur compréhension d'un enseignement technique.

Der Fachmann (im vorliegenden Fall ein ausgebildeter Nachrichtentechniker und/oder Informatiker mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Telekommunikation), der es sich zur Aufgabe gestellt hatte, eine möglichst einfache und preiswerte Lösung für die Verarbeitung von im Voraus bezahlten Telefonanrufen zu finden, kannte zwei Arten der Speicherung der zur Durchführung vorbezahlter Telefonanrufe erforderlichen Daten: zum einen die Variante, bei der die Daten sämtlich auf einem auf der Karte befindlichen Chip oder Magnetstreifen gespeichert sind, und zum anderen die Variante, dass die Daten in einer Datenbank in der Weise gespeichert sind, dass ein bestimmtes Guthaben einer bestimmten Identifikationsnummer zugeordnet ist.

Wollte der Fachmann den Nachteil vermeiden, dass der Vertrieb Datenleitungen von der Vertriebsstelle zur Datenbank erforderlich machte, konnte er hierauf nur verzichten, wenn er dem Kunden die Identifikationsnummer auf andere Weise bekannt gab. Das Gericht sah jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass dies dem Fachmann die insbesondere bei Chipkarten übliche Standardisierung auf bestimmte Beträge nahelegte, die es ihm dann ermöglichte, die Identifikationsnummer schon vor dem Erwerb des Guthabens durch den Kunden diesem Guthaben zuzuordnen. Dieser Schritt brachte nur dann eine Vereinfachung des Vertriebs mit sich, wenn der Fachmann zugleich eine Lösung für das Problem erkannte, wie die Identifikationsnummer dem Kunden bekannt gegeben werden konnte. Hierfür gab es bei der Chipkarte kein Vorbild, weil sich dieses Problem dort nicht stellt. Es genügte also nicht der Übergang von individuell bestimmten Guthaben auf von vornherein standardisierte Guthabenbeträge, vielmehr erforderte dieser Übergang weitere Schritte, nämlich die vorherige Zuordnung von Guthaben und Identifikationsnummer in der Datenbank und die Bekanntgabe dieser Nummer an den Kunden.

The skilled person (in this case, a trained telecommunications and/or IT technician with several years' professional experience in the telecommunications sector) approaching the problem of finding the simplest and cheapest solution possible for processing prepaid calls knew of two ways of storing the data needed to make such calls: one whereby all the data was stored in a chip or magnetic strip on the card and another whereby it was stored in a database, with particular credit being allocated to a particular ID number.

If the skilled person had wished to avoid the drawback of distribution requiring the transmission of data from the sales points to the database, he could only have dispensed with this if he had provided the customer with the ID number in another way. The Court, however, could find no evidence that this would have made it obvious to the skilled person to adopt the solution of standardising certain sums, as was usual in the case of chip cards in particular, which would then have enabled him to allocate the ID number to credit even before the customer had bought that credit. This step would only simplify distribution if, at the same time, the skilled person identified a solution to the problem of how to inform customers of their ID number. The chip-card system could not serve as an example as the problem did not arise there. Accordingly, it was not enough to move from individually set credit to standard credit amounts fixed from the outset; rather such a move required further steps, i.e. the advance allocation of credit and ID number in the database and issue of the ID number to the customer.

L'homme du métier (en l'espèce, un technicien qualifié en communications et/ou un informaticien ayant plusieurs années d'expérience dans le domaine des télécommunications), qui se fixait pour but de trouver une solution la plus simple et la plus économique possible pour traiter les appels téléphoniques prépayés, connaissait deux modes de mémorisation des données nécessaires à l'exécution de ces appels : soit la variante dans laquelle toutes les données sont mémorisées dans la puce électronique ou la bande magnétique de la carte, soit la variante dans laquelle elles sont stockées dans une banque de données de telle sorte qu'un crédit déterminé est associé à un certain numéro d'identification.

Si l'homme du métier voulait éviter l'inconvénient que la commercialisation nécessitait d'avoir des câbles de transfert des données entre le service des ventes et la banque de données, ce n'était possible que si le numéro d'identification était communiqué au client d'une autre manière. La Cour ne voit cependant pas de raison de penser que cela rendait la standardisation des montants de crédit, usuelle notamment avec les cartes à puce, évidente pour l'homme du métier, standardisation qui lui aurait alors permis d'associer à chaque crédit le numéro d'identification avant que le client n'acquière ce crédit. Cette étape ne pouvait entraîner de simplification au niveau de la commercialisation que si l'homme du métier trouvait en même temps une solution au problème de la communication du numéro d'identification au client. Il n'existait pas de modèle pour les cartes à puce, étant donné que ce problème ne se pose pas pour elles. Il ne suffisait donc pas de passer des crédits déterminés individuellement aux montants de crédit standardisés d'emblée ; cette démarche nécessitait au contraire de franchir d'autres étapes, à savoir l'association préalable du crédit à un numéro d'identification dans la banque de donnée et la communication de ce numéro au client.

FR Frankreich**Berufungsgericht Paris vom
22. Februar 2008 (06/08776) –
Thermohauser v. Matfer**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit –
Fachmann – benachbartes Gebiet

Das Patent betraf allgemein Küchen-
utensilien und insbesondere aus mehre-
ren offenen Stahldrahtschleifen zusam-
mengesetzte Rührbesen zum Schlagen
von Gemischen, wobei die Stahldraht-
schleifen zusammengefasst und mit
einem Griff verbunden waren, an dem
sich der Rührbesen zu seiner Verwen-
dung greifen ließ.

Zur Nichtigkeitsklage: Außer auf die
bereits von der ersten Instanz geprüften
Entgegenhaltungen beruft sich die
Klägerin T auf Druckschriften, die sich
auf Schraubenzieher und Messer bezie-
hen und die von der ersten Instanz
verworfen worden sind. Die Patentin-
haberin M macht geltend, dass nicht alle
angeführten Entgegenhaltungen berück-
sichtigt werden dürften, da diejenigen,
die sich auf Schraubenzieher und
Messer bezögen, nicht dem normalen
Fachwissen auf dem Spezialgebiet des
Fachmanns zuzurechnen seien, bei dem
es sich vorliegend um dem Fachmann
für Rührbesen handle.

Das Gericht folgt dem Vorbringen der
Gesellschaft M in diesem Punkt nicht.
Der Fachmann, der über die normalen
Kenntnisse der fraglichen Technik ver-
füge (Problem der Befestigung eines
Werkzeugs an einem Stiel), sei nicht nur
der Fachmann auf dem Gebiet des
Gegenstands der Erfindung, d. h. vorlie-
gend der Rührbesen, sondern auch der
Fachmann, der allgemeinere Kenntnisse
auf dem Gebiet der kleinen Handgeräte
habe, bei denen ein Belastungen ausge-
setzter funktioneller Teil des Werkzeugs
an einem Griff befestigt sei, wie dies
beispielsweise bei Messern (auf kulinari-
schem Gebiet) und allgemeiner bei
Schraubenziehern der Fall sei. Dieses
Sachgebiet sei Gegenstand von zwei in
die Verhandlung eingebrachten früheren
Patenten, die sich zwar insbesondere
mit Schraubenziehern befassten, allge-
meiner aber mit Griffen für Haushaltsge-
räte wie Rührbesen und Pfannenscha-
ber. Mangelnde erfinderische Tätigkeit
sei folglich vor dem Hintergrund sämtli-

FR France**Paris Court of Appeal of
22 February 2008 (06/08776) –
Thermohauser v Matfer**

Keyword: inventive step – skilled
person – neighbouring field

The patent related in a general manner
to kitchen utensils, and more specifically
to whisks used to beat mixtures and
comprising several open loops of steel
wire gathered and joined at a handle,
enabling the whisk to be held for use.

On the petition for revocation:
Apart from the prior art previously
analysed by the trial judges, company T,
the petitioner seeking revocation,
referred to documents relating to screw-
drivers and knives which were dismissed
by those judges. Company M, the patent
proprietor, submitted that there was no
need to take into account all the prior art
cited because the prior art concerning
screwdrivers and knives was not part of
the standard technical knowledge of the
skilled person in that field, i.e. that of
kitchen whisks.

The Court did not concur with
company M on this point, the skilled
person being someone possessing
normal knowledge of the technology in
question (problem of attaching a tool to
a handle), which was not limited to the
field of the patent, i.e. in this case kitchen
whisks, but rather someone with more
general knowledge in the field of small
hand-held utensils having a handle
attached to an active part of the tool
used to various ends, such as knives
(in the culinary field) and, in a broader
context, screwdrivers. Moreover, the
Court held that this field of technical
expertise had been referred to in two
prior patents submitted for discussion,
which, while related more specifically
to screwdrivers, referred in a broader
context to handles for utensils for
domestic use such as kitchen whisks
and spatulas. The question of lack of
inventive step had therefore to be exam-
ined with respect to all the documents
cited in the appeal.

FR France**Cour d'appel de Paris du
22 février 2008 (06/08776) –
Thermohauser c. Matfer**

Mot-clé : activité inventive – homme
du métier – domaine voisin

Le brevet concernait, d'une manière
générale, les ustensiles de cuisine et
plus spécialement les fouets utilisés
pour battre des mélanges constitués de
plusieurs boucles ouvertes de fil d'acier
qui sont rassemblées et liées à un
manche permettant la préhension du
fouet pour son utilisation.

Sur la demande en nullité : outre les
antériorités déjà analysées par les
premiers juges, la société T, qui deman-
dait la nullité, invoquait les documents
relatifs à des tournevis et couteaux,
écartés par les premiers juges. La
société M, titulaire du brevet, soutenait
qu'il n'y avait pas lieu de prendre en
compte l'ensemble des antériorités invo-
quées, à défaut pour celles relatives aux
tournevis et couteaux de faire partie des
connaissances techniques habituelles
du domaine de l'homme du métier, en
l'espèce celui des fouets de cuisine.

La Cour considère que la société M ne
saurait être suivie sur ce point, l'homme
du métier qui est celui qui possède les
connaissances normales de la technique
en cause (problème de fixation d'un outil
sur un manche) ne se réduisant pas
seulement à celui du domaine de l'objet
du brevet, soit en l'espèce celui des
fouets de cuisine, mais concernant celui
qui a des connaissances de manière
plus générale dans le domaine des
petits outils à main comportant la fixation
sur un manche d'une partie active de
l'outil soumis à divers efforts, tels des
couteaux (ce qui est du domaine culi-
naire), et de manière plus large des
tournevis ; que d'ailleurs, ce domaine de
compétence technique est visé par deux
brevets antérieurs versés aux débats
qui, bien que traitant plus particulière-
ment de tournevis, se réfèrent de
manière plus large à des manches pour
ustensiles à usage domestique tels que
des fouets de cuisine et des spatules. Il
convenait en conséquence d'analyser le

cher in der Berufung angeführten Entgegenhaltungen zu prüfen.

Angesichts der Aufgaben, die sich dem Fachmann stellten (nämlich sicherzustellen, dass das zusammengesetzte Gerät wasserdicht und sehr robust war), sah sich dieser durch keine der früheren Lehren dazu veranlasst, ganz selbstverständlich in Richtung eines Zusammenwirkens des Griiffs und des die Befestigungsmittel umfassenden Teils zu forschen, von denen jedes eine andere Funktion erfüllte. Er wurde ganz im Gegenteil durch die Entgegenhaltungen veranlasst, zu denken, dass die Verbindung durch Umspritzen der Metallteile mit Kunststoff und somit durch Einführung von Materie, welche die Drähte fest umschloss und so daran hinderte, sich in Längsrichtung oder rotierend zu verschieben, ausreichte, um das angestrebte Ergebnis zu erzielen, das jedoch in Wirklichkeit nur unvollkommen ausfiel.

FR **Frankreich**

Kassationsgerichtshof vom 26. Februar 2008 (06-19149) – *Newmat v. Normalu*

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Fachmann – benachbartes Gebiet

Das Berufungsgericht hatte Anspruch 1 eines Patents auf "ein profiliertes Teil zum Aufhängen einer Spanndecke" mit der Begründung für nichtig erklärt, die Druckschrift Peillex sei zwar nicht unmittelbar auf Spanndecken anwendbar, beziehe sich jedoch auf Verbindungen zwischen Mauern und Decken, mit denen sich diese abdichten ließen, was bedeute, dass diese Verbindungen den Zweck hätten, keine Zwischenräume zwischen den anderen Elementen zu lassen; der Fachmann (hier: für Zwischendecken) könne die verschiedenen zur Herstellung der Verbindung zwischen Mauern und Decken vorgesehenen Strukturen nicht außer Betracht lassen, und die Behauptung, es sei nicht möglich, sich auf die Lehre des Dokuments Peillex zu beziehen, sei daher zurückzuweisen.

Der Kassationsgerichtshof führte aus, dass der Fachmann derjenige ist, der über das normale Fachwissen auf dem betreffenden Gebiet verfügt und in der

The Court ruled that in view of the problems for which the skilled person sought a solution (ensuring the tightness and high-level stability of the whole implement), none of the prior-art teachings would lead the skilled person to regard it as obvious for there to be cooperation between the handle and the sub-assembly comprising attachment means each guaranteeing distinct functions; on the contrary, the prior art would lead him to think that fixing by duplicate moulding, i.e. introducing material resulting in a clasping of the wires, thereby preventing them from moving longitudinally and from rotating, was enough to achieve the desired result, a result which proved to be imperfect in practice.

FR **France**

Court of Cassation of 26 February 2008 (06-19149) – *Newmat v Normalu*

Keyword: inventive step – skilled person – neighbouring field

In revoking claim 1 of a patent relating to "a shaped part to affix to a stretch ceiling" for lack of inventive step, the appellate court held that a document ("Pelleix") did not relate directly to stretch ceilings. Nevertheless, it did concern connections between walls and ceilings that were designed to ensure tautness, such connections serving to eliminate any gaps between the other parts, and since the person skilled in the art of false ceilings could not be unaware of the different structures envisaged for connecting walls and ceilings, the argument that it was not possible to refer to the teaching of the Peillex document had to be dismissed.

The Court of Cassation ruled that the skilled person was someone who had a normal knowledge of the technology in question and was able, relying solely on

défaut d'activité inventive au regard de l'ensemble des documents opposés en appel.

La Cour juge que, devant les problèmes auxquels l'homme du métier souhaitait apporter une solution (assurer l'étanchéité et une grande solidité de l'ensemble), aucun des enseignements antérieurs ne conduisait l'homme du métier à aller avec évidence dans le sens d'une coopération entre le manche et le sous-ensemble comportant des moyens d'ancrage assurant chacun des fonctions distinctes ; au contraire, les antériorités le conduisaient à penser que la solidarisation par surmoulage et donc par l'introduction de la matière ayant pour résultat d'enserrer les fils et ainsi de les empêcher de bouger tant longitudinalement qu'en rotation était suffisante pour assurer le résultat recherché, résultat qui, en réalité, n'était pas parfait.

FR **France**

Cour de cassation du 26 février 2008 (06-19149) – *Newmat c. Normalu*

Mot-clé : activité inventive – homme du métier – domaine voisin

La Cour d'appel, pour annuler, faute d'activité inventive, la revendication 1 d'un brevet couvrant "une pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu", avait relevé que le document Peillex ne s'appliquait pas directement à des plafonds tendus, mais que comme il portait sur des liaisons entre murs et plafonds permettant d'assurer une étanchéité, ce qui signifiait que ces liaisons avaient pour but de ne pas laisser d'interstice entre les autres éléments, l'homme du métier, c'est-à-dire celui des faux plafonds, ne pouvait ignorer les différentes structures prévues pour assurer des liaisons entre murs et plafonds, et que, dès lors, l'argumentation selon laquelle il n'était pas possible de se référer à l'enseignement du document Peillex devait être écartée.

La Cour de cassation énonce que l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à

Lage ist, allein aufgrund seines Fachwissens die Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe aufzufinden.

Das Berufungsgericht habe gegen Art. L. 611-14 franz. Gesetz über das Geistige Eigentum verstoßen, indem es davon ausgegangen sei, dass der Fachmann, bei dem es sich vorliegend um den Fachmann für Spanndecken handle, über Fachwissen auf einem anderen als seinem eigenen Sachgebiet verfüge, nämlich auf dem Spezialgebiet des Abdichtens.

FR Frankreich

Bezirksgericht Paris vom 28. Januar 2009 (07/06328) – Technip France v. ITP

Schlagwort: Definition des Fachmanns

Das Unternehmen I ist eine Ingenieurfirma, die sich mit dem Bau von Pipelines für die Beförderung von Kohlenwasserstoffen auf dem Meeresboden befasst. Es ist Inhaber des französischen Patents Nr. 2 746 891 sowie des unter Priorität des französischen Patents erteilten europäischen Patents EP 0 890 056, in dem Frankreich nicht benannt wird. Dieses europäische Patent ist von der Beschwerdekammer des EPA mit der Entscheidung T 1013/02 vom 17. Februar 2004 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit widerrufen worden.

Die patentgemäße Erfindung war im Ausland Gegenstand mehrerer Gerichtsverfahren zwischen den Unternehmen I und T. Das Unternehmen T verklagte das Unternehmen I vorliegend vor dem Bezirksgericht Paris auf Nichtigerklärung der Ansprüche 1 bis 16 des französischen Patents wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit.

Das Unternehmen T behauptete, dass die Erfindung dem Fachmann, der seines Erachtens ein Fachmann für die Isolierung von Röhrensystemen ist, durch die Lehren aus dem Stand der Technik nahegelegt wird.

Für das Unternehmen I ist der Fachmann ein Pipeline-Ingenieur, der sich mit der Planung und dem Bau von Offshore-Pipelines befasst und den man gemein-

his professional knowledge, to conceive of the solution to the problem that the invention proposed to resolve.

The Court held that by assuming that the skilled person – in this case a specialist in stretch ceilings – had professional knowledge in a specialist area other than his own (tautness), the appellate court had contravened the wording of Art. L. 611-14 French Intellectual Property Code.

FR France

Paris District Court of 28 January 2009 (07/06328) – Technip France v ITP

Keyword: definition of skilled person

Company I was an engineering firm specialising in the manufacture of offshore pipelines for the transportation of oil and was the proprietor of French patent no. 2 746 891. It was also the proprietor of European patent EP 0 890 056, claiming priority from the above patent and not designating France. Board of appeal decision T 1013/02 dated 17 February 2004 had revoked this European patent for lack of inventive step.

Companies I and T had been on opposing sides in various proceedings before foreign courts on the subject of the invention claimed in the above patents. Company T had initiated proceedings against company I for revocation of claims 1 to 16 of the French patent for lack of inventive step.

Company T claimed that the invention was obvious for the person skilled in the art, who in its view was a pipeline insulation engineer, in the light of prior art teachings.

For company I, the skilled person was a pipeline engineer involved in the design and manufacture of offshore pipelines, commonly known as an "offshore pipe-

l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention.

La Cour juge qu'en retenant que l'homme du métier, en l'espèce le spécialiste des plafonds tendus, possède des connaissances professionnelles relevant d'une autre spécialité que la sienne, en l'occurrence celle du spécialiste de l'étanchéité, la Cour d'appel a violé le texte de l'art. L. 611-14 CPI.

FR France

Tribunal de grande instance de Paris du 28 janvier 2009 (07/06328) – Technip France c. ITP

Mot-clé : définition de l'homme du métier

La société I est une société d'ingénierie et de fabrication dans le domaine des pipelines destinés au transport sous-marin des hydrocarbures. La société I est titulaire du brevet français délivré sous le n° 2 746 891. Sous priorité de ce brevet, la société I est titulaire du brevet européen EP 0 890 056 ne désignant pas la France. Par décision du 17 février 2004 de la chambre de recours dans l'affaire T 1013/02, ce brevet européen a été révoqué pour défaut d'activité inventive.

Différentes procédures devant des juridictions étrangères ont opposé les sociétés I et T au sujet de l'invention, objet des titres précités. La société T a assigné la société I aux fins de voir prononcer la nullité des revendications 1 à 16 du brevet français pour défaut d'activité inventive.

La société T prétend que pour l'homme du métier qui, d'après elle, est un technicien en matière d'isolation de canalisation, l'invention est évidente au vu des enseignements de l'art antérieur.

Pour la société I, l'homme du métier est un ingénieur en pipeline engagé dans la conception et la construction de pipeline offshore communément désigné sous le

hin als Offshore-Pipeline-Ingenieur bezeichnet. Die diesem Fachmann gestellte Aufgabe besteht darin, die Wärmeleistung der existierenden Pipelines unter im Übrigen gleichen Bedingungen zu verbessern. Nichts im Stand der Technik führte zu den Merkmalen der Erfindung hin. Mikroporöse Erzeugnisse gab es nämlich schon seit Anfang der 1960er-Jahre, und sie waren vor der Erfindung nicht in Pipelines verwendet worden.

Laut dem Unternehmen I entspringe die Gedankenführung des Unternehmens T einer unzulässigen rückschauenden Betrachtungsweise.

Zur Definition des Fachmanns führte das Gericht aus, dass feststeht, dass dieser Begriff einen Mann der Praxis umfasst, der darüber unterrichtet ist, was am Tag der Einreichung der betreffenden Patentanmeldung zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehört.

Aufgrund der Angaben in der Beschreibung der Erfindung ist das zu betrachtende einschlägige Fachgebiet nach Auffassung des Gerichts dasjenige der Planung und des Baus von Rohren mit doppelter Ummantelung zur Bildung von Leitungen, die für den Transport von Flüssigkeiten bei gleichbleibender Temperatur bestimmt sind und bei deren Verlegung besondere Anforderungen zu erfüllen sind (z. B. auf dem Meeresboden). Zwar wird das Gebiet der Erfindung durch den Wortlaut von Anspruch 1 tatsächlich nicht auf Leitungen für Mineralölerzeugnisse beschränkt, doch geht es in der gesamten Beschreibung um Leitungen, die sowohl hinsichtlich der transportierten Flüssigkeiten als auch der geographischen Lage ihrer Verlegung und Länge (mehrere Kilometer) besondere Anforderungen stellen. Im Gegensatz zum Unternehmen T war das Gericht der Auffassung, dass der Fachmann nicht ein "Fachmann für die Isolierung von Leitungen", sondern ein mit der Planung und dem Bau von Pipelines befasster Ingenieur ist.

Wie das Unternehmen I zutreffend anmerkt, steht die vom Unternehmen T vertretene Definition des Fachmanns im Widerspruch zu der Qualifikation der Zeugen, die es im schottischen Verfahren hinzugezogen hat, die alle über

line engineer". The problem facing this expert was to improve the thermal performance of existing pipelines under the usual constraints. There was nothing in the prior art that would lead him to the features of the invention. Microporous products had existed since the early 1960s and had not been used in pipelines prior to the invention.

For company I, company T's reasoning was based upon an ex post facto approach which could not be followed.

On the definition of the skilled person, the Court held it to be common ground that the person skilled in the art was an ordinary practitioner possessing general knowledge of the field at the date of filing of the relevant patent application.

In the light of the elements featuring in the description, the Court considered the field in question to be the design and manufacture of pipes with a double casing for assembly into pipelines for the conveyance of fluids that had to be kept at a constant temperature and subject to specific installation constraints (for example on the ocean bed). Though the wording of claim 1 did not actually limit the field of the invention to pipelines for oil products, the fact remained that the whole description related to pipelines subject to major constraints in terms of fluids conveyed, geographical location and length (several kilometres). Also, contrary to the position of company T, the Court considered the skilled person to be an engineer specialising in pipeline design and manufacture, not a "pipeline insulation technician".

According to the Court, company I had rightly pointed out that company T's definition of the skilled person conflicted with the type of witnesses it had relied on within the framework of the Scottish proceedings, who had all had extensive

nom d'ingénieur pipeline offshore. Le problème posé à ce spécialiste est d'améliorer la performance thermique des pipelines existants, les contraintes étant égales par ailleurs. Or, rien dans l'art antérieur ne le conduisait aux caractéristiques de l'invention. En effet, les produits microporeux existaient depuis le début des années 1960 et n'ont pas été utilisés dans les pipelines avant l'invention.

Pour la société I, le raisonnement de la société T est un raisonnement a posteriori qui ne peut pas être suivi.

Sur la définition de l'homme du métier, le Tribunal juge qu'il est constant que l'homme du métier s'entend d'un praticien normalement qualifié qui possède des connaissances générales dans le domaine concerné à la date du dépôt de la demande de brevet concernée.

Au vu des éléments figurant dans la description de l'invention, le Tribunal estime que le domaine considéré est celui de la conception et de la fabrication de tuyaux à double enveloppe pour constituer des canalisations destinées à véhiculer des fluides devant rester à des températures constantes et soumises à des contraintes de pose particulières (par exemple au fond des mers). Si effectivement le texte de la revendication 1 ne limite pas le domaine de l'invention aux canalisations de produits pétroliers, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit dans l'ensemble de la description, de canalisations soumises à des contraintes fortes tant en termes de fluides véhiculés que de lieux géographiques de pose et de longueur (plusieurs kilomètres). Aussi, contrairement à la position de la société T, le Tribunal considère que l'homme du métier n'est pas "le technicien de l'isolation des canalisations", mais un ingénieur en conception et fabrication de pipeline.

Toujours selon le Tribunal, comme le relève justement la société I, la définition de l'homme du métier soutenue par la société T est contradictoire avec la qualité des témoins qu'elle a fait intervenir dans le cadre de la procédure

große Erfahrung auf dem Gebiet der Pipeline-Konstruktion verfügten und deren Profil nicht demjenigen des "Fachmanns für die Isolierung von Leitungen" entsprach.

Wie Lord Smith im schottischen Verfahren zwischen denselben Parteien zur Gültigkeit des europäischen Patents festgestellt hat, verfügt dieser Pipeline-Ingenieur über umfassende Kenntnisse, ist jedoch kein Experte für die verschiedenen Dämmprodukte.

Zur gestellten Aufgabe: Laut der Beschreibung wollte der Patentinhaber vor allem die Kosten für die Verlegung der zum Stand der Technik gehörenden doppelt ummantelten Rohre senken, in denen im ringförmigen Zwischenraum zwischen beiden Rohren ein Hochvakuum erzeugt wird, und die Wärmedämmung für die transportierte Flüssigkeit verbessern; zugleich sollte den für diese Art von Anlagen geltenden Anforderungen in allen Stadien ihrer Herstellung, Beförderung, Verlegung und Nutzung entsprochen werden.

Nach Auffassung des Gerichts hat die Beschwerdekammer des EPA die zu lösende Aufgabe unzutreffend definiert; bei der Definition der Aufgabe, die sich dem Fachmann stellt, ist sie nämlich von den Ergebnissen der Erfindung ausgegangen (einfache Verlegung und geringere Abmessungen). Aus der Beschreibung geht jedoch klar hervor, dass der Patentinhaber beabsichtigte, "die Kosten zu senken und die Qualität und Haltbarkeit der Wärmedämmung zu verbessern", und nicht etwa, die Verlegung zu erleichtern oder den Durchmesser von Rohren mit Doppelummantelung zu verringern.

Zum nächstliegenden Stand der Technik: Die Parteien sind sich darüber einig, dass der nächstliegende Stand der Technik das Preussag-Patent ist. Die Preussag-Erfindung betrifft eine doppelt ummantelte Rohrleitung zur Förderung von gasförmigen oder flüssigen Medien, deren Temperatur von der Umgebungstemperatur abweicht, wobei das Innenrohr mit einer Wärmedämmung ummantelt ist.

Nach Auffassung des Gerichts unterscheidet sich die Preussag-Erfindung von der Erfindung des Unternehmens I in zweierlei Hinsicht und liegt sowohl in

experience in pipeline engineering but did not match the profile of a "pipeline insulation technician".

As held by Lord Smith in the Scottish proceedings between the same parties on the validity of the European patent, the pipeline engineer had extensive knowledge but was not a specialist in the various insulation products.

On the problem in question: In the description, the proprietor of the patent stated that his main objective was to reduce the cost of laying the prior-art double-casing pipes in which a high vacuum was created in the annular space between the two tubes (page 2, lines 16 et seq. of the translation) and to improve their heat insulation for the fluid conveyed while satisfying the constraints placed on this type of equipment at all stages of production, transport, assembly and utilisation.

The Court held the problem defined by the EPO board of appeal to be of no relevance; the board had used the results of the invention (simplified assembly operations, reduced space requirement) to define the problem for which the skilled person sought a solution, while it was clear from the description that the proprietor of the patent sought to cut expenses and improve the standard and durability of heat insulation, not to simplify assembly operations or reduce the size of double-jacketed tube sections.

On the closest prior art: The parties agreed that the Preussag patent was the closest prior art. The Preussag invention related to a pipeline for the conveyance of gaseous or liquid media whose temperature differed from the ambient temperature, with a double casing, the inner tube being encased in heat insulating material.

The Court held that the Preussag invention differed from company I's in two respects and, on the basis of these two differences, the Preussag invention was

écossaise qui tous avaient une grande expérience dans l'ingénierie des pipelines et ne correspondaient pas au profil du "technicien de l'isolation des canalisations".

Comme l'a retenu Lord Smith dans la procédure écossaise opposant les mêmes parties sur la validité du brevet européen, cet ingénieur de pipeline a de grandes connaissances mais n'est pas un spécialiste des différents produits d'isolation.

Sur le problème posé : aux termes de la description, le breveté expose qu'il a cherché principalement à diminuer les coûts de pose des tuyaux à double enveloppe de l'état de l'art dans lesquels on crée un vide poussé dans l'espace annulaire existant entre les deux tuyaux et à améliorer leur isolation thermique pour le fluide véhiculé tout en répondant aux contraintes imposées à ce type d'équipement à tous les stades de leur fabrication, de leur transport, de leur pose et de leur utilisation.

Le Tribunal considère que le problème posé par la chambre de recours de l'OEB n'est pas pertinent ; en effet, celle-ci est partie des résultats de l'invention (facilité de mise en place et encombrement réduit) pour définir le problème posé à l'homme du métier alors qu'il est clair aux termes de la description que le breveté cherchait à "diminuer les coûts, améliorer la qualité et la durabilité de l'isolation thermique" et non à faciliter la pose ou à diminuer la section des tuyaux à double enveloppe.

-sur l'état de la technique le plus proche : les parties sont d'accord pour considérer que l'état de la technique le plus proche est le brevet Preussag. L'invention Preussag concerne une canalisation pour le transport d'agents gazeux ou fluides dont la température est différente de la température ambiante, à double enveloppe, le tube interne étant enveloppé d'une isolation thermique.

Le Tribunal juge que l'invention Preussag se distingue de l'invention de la société I par deux différences et que par ces deux différences, le brevet Preussag est éloi-

Bezug auf die gestellte Aufgabe (Wegfall der Abstandshalter, die Wärmebrücken bilden und dadurch zu Wärmeverlusten führen) als auch in Bezug auf die vorgeschlagene Lösung (jeweilige Lage des Innen- und des Außenrohrs, Art des Dämmstoffs) weitab von der vorliegenden Erfindung.

Das Gericht schloss sich der von Lord Smith in seinem Urteil vertretenen Auffassung an, dass keine der Kombinationen der Lehren von Preussag mit den Entgegenhaltungen des Unternehmens T die Erfindung nahelegt, die Gegenstand von Anspruch 1 des Patents des Unternehmens I ist. Diese Position wird außerdem durch folgende Anzeichen für eine erfinderische Tätigkeit bestätigt: – aus einem vertraulichen Dokument geht hervor, dass der Rechtsnachfolger des Unternehmens T trotz der heute von ihm als offensichtlich beschriebenen Vorteile und des erheblichen Kostendrucks, dem die Mineralölgesellschaften hinsichtlich der Rentabilität ihrer Anlagen ausgesetzt sind, mikroporöse Materialien mit offenen Poren damals nicht verwendete; – der frühere Generaldirektor des Unternehmens M, Herr H, bezeichnete die Mitarbeiter des Unternehmens I als "crazy Frenchmen", nachdem sie ihn gebeten hatten, die Verwendung der Microtherm-Produkte zur Isolierung von Pipeline-Leitungen in Betracht zu ziehen; – die Zeitspanne zwischen der Entwicklung der Microtherm-Erzeugnisse zur Marktreife im Jahr 1967 und ihrer erstmaligen Verwendung in Pipeline-Systemen, die 1982 entwickelt worden waren, im Jahr 1996 zeigt hinlänglich, dass diese Anwendung alles andere als naheliegend war.

Unter diesen Umständen weist das Gericht den Antrag des Unternehmens T auf Nichtigerklärung der Ansprüche des Patents des Unternehmens I zurück. Da Anspruch 1 gültig ist, sind auch die übrigen von diesem abhängigen Ansprüche gültig.

Anmerkung des Herausgebers: Das Berufungsgericht Paris vom 22. September 2010 (09/02379) bestätigte dieses Urteil.

divergent from company I's in terms of both the problem raised (elimination of the spacers or rings which, by creating heat bridges, had a negative impact on heat insulation) and the solution adopted (respective position of the inner and outer pipes, type of insulating material).

Endorsing Lord Smith's judgment, the Court concluded that the invention to which claim 1 of company I's patent related was not suggested by any combination of the Preussag patent's teaching with the prior-art documents cited by company T. This position was confirmed by the following evidence of inventive step: – a confidential document showed that, at the date in question, company T's successor was not using open-pore microporous materials, despite the benefits now described by the company as obvious and the enormous pressure on oil companies to improve the cost of their installation; – company M, in the form of its former president, Mr H, had dubbed company I staff "crazy Frenchmen" in response to their suggestion that he should consider using Microtherm products for pipeline insulation; – the delay between the market launch of its Microtherm products in 1967 and their use in 1996 in pipeline systems developed in 1982 clearly demonstrated that this use was anything but obvious.

In these circumstances, the Court rejected company T's request for revocation of the claims of company I's patent, the validity of claim 1 entailing the validity of the dependent claims.

Editor's note: The Paris Court of Appeal of 22 September 2010 (09/02379) confirmed the above judgment.

gné de l'invention tant dans le problème posé (supprimer les écarteurs ou bagues qui en faisant des ponts thermiques, nuisent à l'isolation thermique) que dans la solution adoptée (position respective des tuyaux interne et externe, nature de l'isolant).

Le Tribunal conclut, faisant siennes les conclusions de Lord Smith dans son jugement, qu'aucune des combinaisons des enseignements de Preussag avec les documents de l'art antérieur opposées par la société T n'aboutit à l'évidence de l'invention, objet de la revendication n° 1 du brevet I. Cette position est d'ailleurs confirmée par les indices d'activité inventive suivants : – un document confidentiel montre qu'à cette date, la société ayant cause de la société T, n'utilisait pas les matériaux microporeux à pores ouverts malgré les avantages décrits aujourd'hui comme évidents par celle-ci et la pression importante faite sur les sociétés pétrolières pour améliorer le coût de leurs installations; – la société M, par la voie de son ancien Président M. H, a qualifié de "crazy Frenchmen" les personnels de la société I qui venaient lui demander d'envisager l'utilisation des produits Microtherm pour isoler des canalisations pipelines; – le délai entre la mise au point de ses produits Microtherm sur le marché en 1967 et leur utilisation en 1996 dans les systèmes de pipe line mis au point en 1982 montre bien que cette exploitation n'avait rien d'évident.

Dans ces conditions, le Tribunal déboute la société T de sa demande d'annulation des revendications du brevet I, la validité de la revendication 1 emportant validité des autres revendications dépendantes.

Note de la rédaction : la Cour d'appel de Paris du 22 septembre 2010 (09/02379) a confirmé ce jugement.

GB Vereinigtes Königreich**Court of Appeal vom 1. April 2004 –
Rockwater v. Technip France SA
[2004] EWCA Civ 381**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit –
Fachmann – Sachverständiger

Im Rahmen dieses Urteils ging Lord Justice Jacob auf die Merkmale eines Fachmanns ein.

Laut Lord Justice Jacob wird auf den "Fachmann" in vielen kritischen Fragen des Patentrechts abgestellt. Patentansprüche seien so zu verstehen, wie es diese fiktive Person bei ihrer Lektüre tun würde. Ebenso komme es bei vielen Fragen zur Gültigkeit eines Patents (wie zum Beispiel Naheliegen und ausreichende Offenbarung) darauf an, die Dinge aus seiner Sicht zu betrachten. Der Fachmann genieße gesetzliche Anerkennung – in den Artikeln 56, 83 und 100 EPÜ werde ausdrücklich auf den "Fachmann" Bezug genommen.

Es stehe fest, dass dieser Mann, wenn es ihn tatsächlich gäbe, ein schrecklich langweiliger Mensch wäre – ein Fachidiot. Mit den Worten von Lord Reid in *Technograph v. Mills & Rockley* [1972] RPC 346, S. 355: "... der hypothetische Adressat ist ein sachkundiger Mann vom Fach, der mit Werkstatttechnik bestens vertraut ist und die einschlägige Literatur sorgfältig gelesen hat. Ihm wird unterstellt, dass er über eine unbegrenzte Fähigkeit verfügt, sich gegebenenfalls den Inhalt von Hunderten von Patentschriften anzueignen, aber dass er nicht zu einem Fünkchen Kreativität fähig ist. Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit darf anders als bei der Neuheit aus den einschlägigen Dokumenten ein "Mosaik" gebildet werden, aber es muss ein Mosaik sein, das ein phantasieloser Mensch ohne jeden Erfindungsgeist zusammenfügen kann."

Das "Mosaikverbot" mache den Fachmann außerdem sehr vergesslich. Er habe den gesamten Stand der Technik gelesen, aber wenn dieser nicht zu dem Fachwissen gehöre, das er mitbringe, vergesse er den Inhalt eines Dokuments aus dem Stand der Technik, das er gelesen (oder von dem er erfahren) habe,

GB United Kingdom**Court of Appeal of 1 April 2004 –
Rockwater v Technip France SA
[2004] EWCA Civ 381**

Keyword: inventive step – skilled person – expert witness

In this judgment, Jacob LJ discussed the attributes of the skilled person.

According to Jacob LJ, the "man skilled in the art" was invoked at many critical points of patent law. The claims of a patent had to be understood as if read by that notional man. Likewise, many questions of validity (obviousness and sufficiency, for instance) depended upon trying to view matters as he would see them. He had statutory recognition – Articles 56, 83 and 100 EPC expressly referred to "the person skilled in the art".

It was settled that this man, if real, would be very boring – a nerd. Lord Reid put it this way in *Technograph v Mills & Rockley* [1972] RPC 346 at 355: "... the hypothetical addressee is a skilled technician who is well acquainted with workshop technique and who has carefully read the relevant literature. He is supposed to have an unlimited capacity to assimilate the contents of, it may be, scores of specifications but to be incapable of scintilla of invention. When dealing with obviousness, unlike novelty, it is permissible to make a "mosaic" out of the relevant documents, but it must be a mosaic which can be put together by an unimaginative man with no inventive capacity".

The no-mosaic rule also made him very forgetful. He read all the prior art, but unless it formed part of his background technical knowledge, having read (or learnt about) one piece of prior art, he forgot it before reading the next unless it could form an uninventive mosaic or there was a sufficient cross-reference to

GB Royaume-Uni**Cour d'appel du 1^{er} avril 2004 –
Rockwater c. Technip France SA
[2004] EWCA Civ 381**

Mot-clé : activité inventive – homme du métier – expert cité en tant que témoin

Dans ce jugement, Lord Justice Jacob a examiné les caractéristiques de l'homme du métier.

Selon Lord Justice Jacob, l' "homme du métier" est invoqué dans de nombreux aspects cruciaux du droit des brevets. Les revendications d'un brevet doivent être interprétées comme si elles étaient lues par cet homme imaginaire. De la même manière, de nombreuses questions afférentes à la validité (par exemple, l'évidence et la suffisance de l'exposé) nécessitent d'essayer de voir les choses comme le ferait l'homme du métier. L'homme du métier est en effet reconnu dans les textes juridiques – les articles 56, 83 et 100 CBE mentionnent expressément "l'homme du métier".

Il est établi que cet homme, s'il existait, serait très ennuyeux – un "intello". Lord Reid l'a présenté de la façon suivante dans l'affaire *Technograph c. Mills & Rockley* [1972] RPC 346, p. 355 : "... le destinataire hypothétique est un technicien expérimenté bien au courant des techniques d'atelier et qui a lu attentivement la littérature pertinente. Il est censé disposer d'une capacité illimitée à assimiler le contenu d'une éventuelle multitude de fascicules, tout en étant dénué d'esprit inventif. Lorsque la question de l'évidence est abordée, à la différence de la nouveauté, il est permis de faire une "mosaïque" à partir des documents pertinents, mais cette mosaïque doit pouvoir être assemblée par un homme sans imagination et sans esprit inventif."

Le principe de l'absence de mosaïque le rend également très distrait. Il lit tout l'état de la technique, mais à moins qu'il ne fasse partie de son bagage technique, oublie l'élément de l'état de la technique qu'il vient de lire (ou dont il vient de prendre connaissance) avant de lire le suivant, sauf s'il peut former une

bevor er das nächste lese, es sei denn, diese könnten ein phantasieloses Mosaik bilden oder enthielten einen ausreichenden Querverweis, der es rechtfertige, sie als ein einziges Dokument zu lesen.

Andererseits verfüge er über ein sehr gutes Hintergrundwissen – das sogenannte allgemeine Fachwissen. Die Gerichte im Vereinigten Königreich hätten schon seit Langem hierfür einen Standard festgesetzt, der in der vielzitierten Passage aus dem Urteil *General Tire v. Firestone Tire & Rubber* [1972] RPC 457 auf Seite 482 umschrieben werde, wo wiederum den Ausführungen des Richters Luxmoore in *British Acoustic Films* 53 RPC 221, S. 250 zugestimmt werde. Justice Luxmoore's glückliche Formulierung "allgemeiner Wissensfundus" vermittele eine Ahnung davon, was dieser fiktive Mann wisse. In anderen Staaten des Europäischen Patentübereinkommens würden im Wesentlichen dieselben Standards verwendet.

In entsprechenden Fällen könne der Mann auch ein Team sein, zusammengestellt aus Fachidioten mit unterschiedlichen Grundfähigkeiten, einer so phantasielos wie der andere. Der Fachmann sei aber kein Roboter, weil außerdem feststehe, dass er die auf dem betreffenden Fachgebiet herrschenden allgemeinen Vorurteile und konservativen Ansichten teile.

Nichts davon sei umstritten. Mitunter sei das Erfordernis, dass der Fachmann keinen Erfindungsgeist besitzen dürfe, aber vom Rechtsbeistand eines Patentinhabers verwendet worden, um eine Sachverständigenmeinung abzuwerten oder zu verwerfen, die als Nachweis für das Naheliegen einer Erfindung herangezogen worden war – nach dem Motto "mein Zeuge ist ein größerer Fachidiot als seiner". In Anbetracht der Aufgabe von Sachverständigen in Patentsachen hielt Lord Justice Jacob diesen Ansatz nicht für sinnvoll. Hauptaufgabe von Sachverständigen sei es, dem Gericht die Technik zu vermitteln. Ein Sachverständiger dürfe sich auch zu einer "grundlegenden Frage" äußern, sofern diese keine Rechtsfrage sei. Aber nur weil die Meinungsäußerung zulässig sei, bedeute dies noch lange nicht, dass das Gericht ihr auch folgen müsse.

make it justified to read the documents as one.

He did, on the other hand, have a very good background technical knowledge – the so-called common general knowledge. The courts in the UK had long set a standard for this which was set out in the oft-quoted passage from *General Tire v Firestone Tire & Rubber* [1972] RPC 457 at 482, which in turn approved what was said by Luxmoore J in *British Acoustic Films* 53 RPC 221 at 250. Luxmoore J's happy phrase "common stock of knowledge" conveyed the flavour of what this notional man knew. Other countries within the EPC applied essentially the same standard.

The man could, in appropriate cases, be a team – an assembly of nerds of different basic skills, all unimaginative. But the skilled man was not a complete android, for it was also settled that he would share the common prejudices or conservatism which prevailed in the art concerned.

None of this was controversial. However, sometimes the requirement that the skilled man be uninventive was used by counsel for a patentee in an attempt to downgrade or dismiss the evidence of an expert called to say that a patent was obvious – "my witness is more nerdlike than his" was the general theme. Jacob LJ did not find this a helpful approach for reasons connected with the function of expert witnesses in patent actions. Their primary function was to educate the court in the technology. It was also permissible for an expert witness to opine on an "ultimate question" which was not one of law. But just because the opinion was admissible, it by no means followed that the court had to follow it.

mosaïque non inventive ou s'il existe un renvoi suffisant qui justifie de lire les documents comme formant un tout.

Par ailleurs, il dispose d'un excellent bagage technique, que l'on appelle les connaissances générales de l'homme du métier, pour lesquelles les tribunaux du Royaume-Uni ont fixé depuis longtemps une norme. Cette norme est énoncée dans le passage souvent cité de l'affaire *General Tire c. Firestone Tire & Rubber* [1972] RPC 457, p. 482, qui confirme à son tour ce que disait le juge Luxmoore dans l'affaire *British Acoustic Films* 53 RPC 221, p. 250. L'expression heureuse de "puits commun de connaissances" choisie par le juge Luxmoore rend compte du savoir de cet homme imaginaire. D'autres Etats parties à la CBE appliquent essentiellement la même norme.

Le cas échéant, l'homme du métier peut être incarné par une équipe, un groupe d'intellos aux compétences élémentaires variées, tous peu imaginatifs. L'homme du métier n'est toutefois pas un parfait robot, puisqu'il est également établi qu'il partage les préjugés courants ou le conservatisme qui prédominent dans le domaine concerné.

Aucune de ces caractéristiques ne donne lieu à controverse. Il arrive toutefois que le mandataire d'un titulaire de brevet invoque l'exigence relative à la non-inventivité de l'homme du métier afin de déprécier ou de rejeter les preuves soumises par un expert invité à déclarer que le brevet concerné est évident. A cet égard, ledit mandataire fait généralement valoir que son témoin est un intello encore moins imaginatif que celui mentionné par l'expert. Lord Justice Jacob n'a pas jugé que cette approche était utile, et ce pour des motifs liés à la fonction d'experts cités en tant que témoins dans les litiges relatifs à des brevets. Leur fonction première est d'éclairer le Tribunal en matière de technologie. Un expert cité comme témoin peut aussi donner son opinion sur une "ultime question" qui n'est pas de nature juridique. Cependant, le Tribunal n'est nullement tenu de la suivre au simple motif qu'elle est recevable.

Da die an sich zulässige Schlussfolgerung des Sachverständigen (z. B. Erfindung liegt nahe oder nicht) als solche also wenig Gewicht habe, spielten die tatsächlichen Merkmale des realen Sachverständigen in der Praxis keine große Rolle. Von Bedeutung seien allein die Gründe für seine Meinung. Und diese Gründe hingen nicht davon ab, wie nahe der Sachverständige dem Fachmann komme.

In fact, the expert's conclusion (e.g. obvious or not), as such, although admissible, was of little value and so it did not really matter what the actual attributes of the real expert witness were. What mattered were the reasons for his or her opinion. And those reasons did not depend on how closely the expert approximated to the skilled man.

En fait, la conclusion de l'expert (évidente ou non) en tant que telle, bien que recevable, n'a que peu de valeur, et les qualités véritables de l'expert cité comme témoin n'ont donc pas vraiment d'importance. Ce qui importe, ce sont les raisons de son opinion, et ces raisons ne sont pas fonction de la mesure dans laquelle l'expert est proche de l'homme du métier en termes de compétence.

GB **Vereinigtes Königreich**

**Patents Court vom 12. Oktober 2005 –
Ranbaxy und Arrow Generics
v. Warner-Lambert [2005]
EWHC 2142 (Pat)**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit –
Fachmann – Auswählerfindung –
Atorvastatin

Die beiden Streitpatente (EP (UK) 0 409 281 ("281") von Warner-Lambert und EP (UK) 0 247 633 ("633") von Ranbaxy) betrafen Atorvastatin, einen Cholesterinsynthesehemmer von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Streitpunkt der Beteiligten war der richtige Ansatz für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit. Diese Frage wurde sowohl nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz als auch nach dem Ansatz gemäß *Windsurfing International Inc v. Tabur Marine (GB) Ltd* [1985] RPC 59 geprüft.

Das Gericht zitierte Lord Wilberforce in *E. I. Du Pont de Nemours (Witsiepe's) Application* [1982] FSR 303:

"Bei einem Auswahlpatent besteht die erfinderische Tätigkeit in der Entdeckung, dass ein oder mehrere Mitglieder einer bereits bekannten Klasse von Erzeugnissen für einen bestimmten Zweck einen besonderen Vorteil aufweisen, der vor dieser Entdeckung nicht vorherzusehen war (In *re I. G. Farbenindustrie A.G.'s Patents* (1930) 47 RPC 283 laut Justice Maugham). Als Gegenleistung für das ihm gewährte Ausschlussrecht offenbart der Erfinder in seiner Patentschrift die besonderen Vorteile der ausgewählten Mitglieder der Klasse (*Beecham Group Ltd v. Bristol Laboratories International S.A.* [1978] RPC 521, 579)."

GB **United Kingdom**

**Patents Court of 12 October 2005 –
Ranbaxy and Arrow Generics
v Warner Lambert [2005]
EWHC 2142 (Pat)**

Keyword: inventive step – skilled person
– selection invention – atorvastatin

The two patents at issue (Warner-Lambert's EP (UK) 0 409 281 ("281") and Ranbaxy's EP (UK) 0 247 633 ("633") concerned atorvastatin, a cholesterol synthesis inhibitor of great commercial importance. There was a dispute between the parties as to the right approach to obviousness. The question was examined both on a problem-solution basis and following the approach set out in *Windsurfing International Inc v Tabur Marine (GB) Ltd* [1985] RPC 59.

The judge cited Lord Wilberforce in *E I Du Pont de Nemours (Witsiepe's) Application* [1982] FSR 303:

"The inventive step in a selection patent lies in the discovery that one or more members of a previously known class of products possess some special advantage for a particular purpose, which could not be predicted before the discovery was made (in *re I. G. Farbenindustrie A.G.'s Patents* (1930) 47 RPC 283, per Maugham J). The quid pro quo for the monopoly granted to the inventor is the public disclosure by him in his specification of the special advantages that the selected members of the class possess (*Beecham Group Ltd v Bristol Laboratories International S.A.* [1978] RPC 521, at 579)."

GB **Royaume-Uni**

**Tribunal des brevets du 12 octobre 2005 –
Ranbaxy et Arrow
Generics c. Warner Lambert [2005]
EWHC 2142 (Pat)**

Mot-clé : activité inventive – homme du
métier – invention de sélection –
atorvastatine

Les deux brevets en cause (brevet EP (UK) 0 409 281 ("281") de Warner-Lambert et brevet EP (UK) 0 247 633 ("633") de Ranbaxy) concernaient de l'atorvastatine, un inhibiteur de la synthèse du cholestérol ayant une grande importance commerciale. Le litige opposant les parties portait sur l'approche correcte du caractère évident de l'invention. Cette question a été examinée à la fois sur la base de l'approche "problème-solution" et selon la démarche exposée dans *Windsurfing International Inc c. Tabur Marine (GB) Ltd* [1985] RPC 59.

Le juge a cité Lord Wilberforce dans *E.I. Du Pont de Nemours (Witsiepe's) Application* [1982] FSR 303 :

"L'activité inventive dans un brevet de sélection consiste en la découverte qu'un ou plusieurs éléments d'une catégorie de produits antérieurement connue offrent certains avantages spéciaux à une fin particulière, lesquels n'auraient pu être prévus avant que cette découverte ne soit faite" (dans l'affaire *I.G. Farbenindustrie A.G.'s Patents* (1930) 47 RPC 283, juge Maugham). La contrepartie du monopole octroyé à l'inventeur est la divulgation publique qu'il fait, dans son fascicule de brevet, des avantages spéciaux que les composés sélectionnés de la catégorie possèdent (*Beecham Group Ltd c. Bristol Laboratories International S.A.* [1978] RPC 521, 579)."

Die ausgewählte Klasse könne nahelegend sein; dies werde jedoch unter anderem danach beurteilt, welcher Art der Vorteil sei. Der Fall *Witsiepe* sei nach dem Gesetz von 1949 behandelt worden, dieselben Grundsätze habe der Court of Appeal aber auch in einem Fall nach dem Gesetz von 1977, *Hallen v. Brabantia* [1991] RPC 195, befolgt. Solange im späteren Patent nicht angegeben sei, welchen Vorteil die ausgewählte Klasse besitze, handle es sich lediglich um eine willkürliche Auswahl aus bereits Offenbartem, der es an Neuheit fehle.

Der Richter bezeichnete es als irrierte Auffassung, dass es bei den Rechtsvorschriften zu Auswahlpatenten um die erfinderische Tätigkeit gehe. Sie sei nur von Belang, wenn das spätere Patent nicht vorweggenommen worden sei; ob die ausgewählte Klasse nahelegend sei, werde dann nach den üblichen Grundsätzen ermittelt. Der Patentinhaber könne den Vorwurf, seine Erfindung sei nahelegend, zwar sicherlich leichter widerlegen, wenn er auf eine Darstellung des Vorteils der ausgewählten Klasse verweisen könne, doch sei dies nicht wesentlich.

Das EPA vertrete hier eine strengere Auffassung. Sie gehe im Sinne von T 198/84 (ABI. EPA 1985, 209) dahin, dass ein neu entdeckter Effekt einer enger gefassten Klasse keine Neuheit verleihen könne, wenn die Klasse ansonsten alt sei. Das eigentliche Problem hänge jedoch mit bestimmten Aspekten des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes zusammen. Bei diesem Ansatz könne es zwei Schwierigkeiten geben. Zum einen konzentriere er sich auf den nächstliegenden Stand der Technik, weil offenbar davon ausgegangen werde, dass eine Erfindung, die durch den nächstliegenden Stand der Technik nicht nahegelegt werde, sich auch nicht in nahegelegener Weise aus einem weiter entfernten Stand der Technik ergeben könne. Dies widerspreche potenziell dem Grundsatz, dass der Fachmann frei sein müsse, das zu tun, was durch jedes einzelne Dokument des Stands der Technik im Lichte des allgemeinen Fachwissens nahegelegt werde. Zum anderen könne durch die Neuformulierung der Aufgabe verschleiert werden, was objektiv nahelegend sei.

The selected class might be obvious, but the nature of the advantage was one of the factors to be taken into account in assessing obviousness. *Witsiepe* was a case under the 1949 Act, but the same principles were accepted by the Court of Appeal in a 1977 Act case, *Hallen v Brabantia* [1991] RPC 195. Unless the later patent stated what the advantage possessed by the selected class was, it was merely an arbitrary selection among things already disclosed, and would lack novelty.

The judge thought that the belief that the law of selection was concerned with obviousness to be a misconception. Obviousness only became relevant if the later patent was not anticipated, and the obviousness of the selected class would be decided according to the normal principles. It would no doubt help the patentee to repel an allegation of obviousness if he could point to a statement of the advantage possessed by the selected class, but this was not essential.

The EPO view was stricter. As expressed in T 198/84 (OJ EPO 1985, 209), it seemed to be to the effect that a newly discovered effect could never add novelty to a narrower class if the class was otherwise old. However, the real difficulty was caused by certain aspects of the problem-solution approach. There were two possible difficulties with this approach. The first was its concentration on the closest prior art, which had to stem from a belief that if an invention was not obvious in the light of the closest prior art it could not be obvious in the light of anything further away. This ran the risk of offending against the principle that a skilled man had to be permitted to do that which was obvious in the light of each individual item of prior art seen in the light of the common general knowledge. The second was that the reformulation of the problem could obscure that which was objectively obvious.

Il se peut que la catégorie sélectionnée soit évidente, mais la nature de l'avantage sera l'un des facteurs à prendre en compte pour évaluer l'évidence de l'invention. L'affaire *Witsiepe* avait été traitée selon la loi de 1949, mais les mêmes principes ont été admis par la Cour d'appel dans une affaire selon la Loi britannique sur les brevets de 1977, à savoir *Hallen c. Brabantia* [1991] RPC 195. A moins que le brevet ultérieur n'indique l'avantage présenté par la catégorie sélectionnée, il s'agit simplement d'une sélection arbitraire parmi des éléments déjà divulgués, et il y a absence de nouveauté.

Selon le juge, l'idée selon laquelle le droit relatif à la sélection est lié à l'évidence est une conception erronée. L'évidence ne devient pertinente que si le brevet délivré par la suite n'a pas été antériorisé, et l'évidence de la catégorie sélectionnée sera tranchée selon les principes habituels. Le titulaire du brevet est sans aucun doute mieux en mesure de répondre à une objection d'évidence s'il peut se référer à une indication de l'avantage offert par la catégorie sélectionnée, mais cela n'est pas essentiel.

L'approche de l'OEB est plus stricte. Comme indiqué dans la décision T 198/84 (JO OEB 1985, 209), il semble qu'un effet nouvellement découvert ne puisse jamais conférer de nouveauté à une catégorie plus étroite si cette catégorie est ancienne par ailleurs. Toutefois, la vraie difficulté tient à certains aspects de l'approche problème-solution, qui peut poser deux problèmes. Le premier réside en ce que cette approche est concentrée sur l'état de la technique le plus proche, en partant de l'idée que si une invention n'est pas évidente à la lumière de l'état de la technique le plus proche, elle ne peut pas être évidente à la lumière d'un élément plus éloigné. Cela risque de contredire le principe qu'il faut permettre à un homme du métier de faire ce qui est évident à la lumière de chaque document particulier de l'état de la technique dans le cadre des connaissances générales. La seconde difficulté tient à ce que la reformulation du problème risque de cacher ce qui était objectivement évident.

Nach Auffassung vom Richter unterscheidet sich dieser Ansatz in den allermeisten Fällen im Ergebnis letztlich nicht vom *Windsurfing*-Ansatz. Etwaige Unterschiede hingen im Allgemeinen damit zusammen, welche Bedeutung ein Richter bei Befolgung des *Windsurfing*-Ansatzes dem allgemeinen Fachwissen beimesse.

Wenn die Neuformulierung der Aufgabe auf der Grundlage jedes Vorteils erlaubt werden würde, der dem Patentinhaber vor dem Prioritätstag bekannt, aber nicht in der Patentschrift erwähnt war bzw. der erst nach dem Prioritätstag entdeckt wurde, so bestünde aus der Sicht des Richters ein erhebliches Risiko, dass die Neuformulierung zum Nichtnaheliegen des Gegenstandes führen würde, denn wie könne man eine (objektive) Aufgabe lösen, von deren Existenz man nichts wisse?

Somit sei es aus den vom Richter Jacob in *Richardson-Vicks* [1995] RPC 568 und in T 867/95 genannten Gründen sehr unwahrscheinlich, dass nachträglich entdeckte Vorteile einen erfinderischen Schritt begründen könnten. In der genannten Kammerentscheidung werde betont, dass eine Neuformulierung der Aufgabe zulässig sei, "soweit für den Fachmann noch erkennbar ist, dass die Wirkung in der ursprünglich gestellten Aufgabe implizit enthalten ist oder im Zusammenhang mit ihr steht".

Justice Pumfrey konnte keinen echten materiellrechtlichen Unterschied zwischen der jeweiligen Rechtsprechung erkennen. Die Ansätze in Bezug auf die Lösung der Aufgabe mögen sich zwar unterscheiden, doch sind die Unterschiede in diesem Fall wie auch in den sonstigen Fällen in seinen Augen bewertungsbedingt und nicht grundsätzlicher Natur.

Das Patent 281 wurde wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt, und die Klage von Ranbaxy auf Feststellung der Nichtverletzung des Patents 633 wurde abgewiesen. Beide Beteiligten riefen den Court of Appeal an, der sich nicht mit der erfinderischen Tätigkeit befasste und der beide Berufungsklagen abwies (*Ranbaxy (UK) Ltd v Warner-Lambert Company* [2006] EWCA Civ 876).

The judge could not see this approach producing a different result from that produced by a *Windsurfing* analysis in the vast majority of cases. Where results differed, that would generally be because of the importance that a judge following the *Windsurfing* approach would give to the common general knowledge.

The judge went on to say that if redefinition of the problem were permitted on the basis of any advantage which was known to the patentee before the priority date but not referred to in the specification or which was discovered after the priority date then there was a substantial risk that the reformulation would result in a finding of non-obviousness: how could one solve an (objective) problem that one did not know existed?

It was for this reason that in this jurisdiction after-discovered advantages were highly unlikely to be capable of supporting inventiveness, for the reasons given by Jacob J in *Richardson-Vicks* [1995] RPC 568 and T 867/95. The latter decision emphasised that reformulation of the problem could be allowed "provided the skilled man could recognise the same as implied in or related to the problem initially suggested".

Pumfrey J did not detect any real difference in the substantive law between the jurisdictions. It was true that the problem-solving techniques might be different, but he did not see either in this case or in others differences that could not be attributed to differences of appreciation, rather than principle.

Patent 281 was held invalid for lack of novelty and obviousness and Ranbaxy were refused a declaration of non-infringement of patent 633. Both parties appealed to the Court of Appeal, which did not hear the case on obviousness and which dismissed both appeals (*Ranbaxy (UK) Ltd v Warner-Lambert Company* [2006] EWCA Civ 876).

Selon le juge, cette approche ne produit pas un résultat différent de celui auquel aboutit une analyse *Windsurfing* dans la grande majorité des cas. Lorsque les résultats diffèrent, c'est généralement en raison de l'importance qu'un juge suivant l'approche *Windsurfing* donne aux connaissances générales.

Le juge a ajouté que si le problème pouvait être redéfini sur la base d'un quelconque avantage connu du titulaire du brevet avant la date de priorité, mais non mentionné dans le fascicule, ou découvert après la date de priorité, il y a un risque non négligeable que la reformulation donne à conclure à la non-évidence de l'invention : comment pourrait-on résoudre un problème (objectif) dont on ignorait l'existence ?

C'est pour cette raison que des avantages découverts après coup sont très peu susceptibles de fonder le caractère inventif, pour les raisons exposées par le juge Jacob dans *Richardson-Vicks* [1995] RPC 568 et dans l'affaire T 867/95. Cette dernière décision a souligné qu'une reformulation du problème pouvait être admise "à condition que l'homme du métier ait été en mesure de discerner que cet effet était implicitement contenu dans le problème tel que formulé initialement, ou avait un rapport avec celui-ci".

Le juge Pumfrey n'a pas décelé de réelle différence dans le droit matériel des différentes juridictions. Il est vrai que les techniques de résolution du problème peuvent différer, mais il ne voit en l'espèce, comme dans d'autres cas, que des différences d'appréciation, plutôt que de principe.

Le brevet 281 a été jugé nul pour absence de nouveauté et évidence, et une déclaration de non-contrefaçon du brevet 633 a été refusée à Ranbaxy. Les deux parties ont formé un recours auprès de la Cour d'appel, qui n'a pas statué sur l'évidence et a rejeté les deux recours (*Ranbaxy (UK) Ltd c. Warner-Lambert Company* [2006] EWCA Civ 876).

GB Vereinigtes Königreich**Court of Appeal vom 22. Juni 2007 –
Pozzoli v. BDMO & Moulage Industriel
de Perseigne [2007] EWCA Civ 588**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit –
Fachmann

Der Patentinhaber, die Pozzoli SpA, legte Berufung gegen die Entscheidung des Patents Court ein, der ihr Patent auf ein Doppelschubfach für CD-Packungen, in dem CDs überlappend untergebracht werden konnten, wegen Naheliegens (mangelnder erfinderischer Tätigkeit) für nichtig erklärt hatte.

Der Court of Appeal griff den bekannten (vier Schritte umfassenden) *Windsurfing*-Test wieder auf, der gewöhnlich bei der Prüfung des Naheliegens angewandt wird, und vertiefte ihn. Die ersten beiden Schritte müssten in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt werden – das Gericht müsse sich zuerst in die Position des durchschnittlich ausgebildeten, aber nicht kreativen fachmännischen Adressaten versetzen, ihm das allgemeine Fachwissen zum Prioritätstag unterstellen und erst dann die erfinderische Idee ermitteln. Denn nur mit den Augen des Fachmanns könne richtig erkannt werden, wie dieser das vom Patentinhaber Gemeinte verstanden hätte; hiervon ausgehend könne die erfinderische Idee ermittelt werden. Außerdem umfasse der nunmehr erste Schritt tatsächlich zwei Schritte, nämlich zum einen die Ermittlung der Attribute des "Durchschnittsfachmanns" und zum anderen die des allgemeinen Fachwissens.

Bei der Ermittlung der erfinderischen Idee sei auf die dem betreffenden Anspruch zugrunde liegende erfinderische Idee abzustellen und nicht auf eine der Patentschrift als Ganzes entnommene verallgemeinerte Idee. In der Regel sei zunächst eine Auslegung des Anspruchs notwendig, um zu versuchen, seinen Kern zu erfassen und ihn von unnötigem Wortwust zu befreien. Worauf es ankomme, seien die Unterschiede zwischen dem, was beansprucht werde, und dem Stand der Technik – diese Unterschiede machten die "Schritte" aus, die in Phase 4 zu prüfen seien.

GB United Kingdom**Court of Appeal of 22 June 2007 –
Pozzoli v BDMO & Moulage Industriel
de Perseigne [2007] EWCA Civ 588**

Keyword: inventive step – skilled person

The patentee, Pozzoli SpA, appealed the decision of the Patents Court holding its patent, a double push tray for CD packages accommodating overlapping CDs, invalid on the ground of obviousness (lack of inventive step).

The Court of Appeal restated and elaborated the well-known (four-step) *Windsurfing* test, which had been the test generally applied to assess obviousness. It held that the first two steps should be conducted in the opposite order – first the Court should assume the mantle of the normally skilled but unimaginative addressee in the art and impute to him the common general knowledge at the priority date, and only then identify the inventive concept. For it was only through the eyes of the skilled man that one could properly understand what such a man would have understood the patentee to have meant and thereby set about identifying the concept. Moreover, the new first step actually comprised two steps: identification of the attributes of the notional "person skilled in the art" and identification of the common general knowledge.

In identifying the inventive concept, it was the inventive concept of the claim in question which had to be considered, not some generalised concept to be derived from the specification as a whole. The first stage of identification of the concept was likely to be construction of the claim, trying to identify the essence of the claim, stripping out unnecessary verbiage. What mattered was/were the difference(s) between what was claimed and the prior art – these formed the "step" to be considered at stage 4.

GB Royaume-Uni**Cour d'appel du 22 juin 2007 – Pozzoli
c. BDMO & Moulage Industriel de
Perseigne [2007] EWCA Civ 588**

Mot-clé : activité inventive – homme
du métier

Le titulaire du brevet, Pozzoli SpA, a fait appel de la décision du Tribunal des brevets qui avait prononcé la nullité du brevet, un double plateau pour CD pouvant s'empiler, en raison de son caractère évident (défaut d'activité inventive).

La Cour d'appel a réitéré et développé le test bien connu (en quatre étapes) exposé dans l'affaire *Windsurfing* et généralement utilisé pour apprécier le caractère évident de l'invention. La Cour a jugé que l'ordre des deux premières étapes devait être interverti par rapport à ce qu'avait déclaré le Tribunal dans *Windsurfing* – le Tribunal doit en premier lieu se fonder sur le rôle d'un destinataire ayant des connaissances normales dans le domaine, mais dépourvu d'imagination, et lui imputer les connaissances générales à la date de priorité, et seulement ensuite identifier le concept inventif. En effet, c'est seulement le point de vue de l'homme du métier qui permet de réellement saisir la compréhension par cet homme de ce que le titulaire du brevet aurait voulu dire, et que l'on peut alors chercher à identifier le concept. En outre, selon la Cour, la nouvelle première étape comporte elle-même de fait deux étapes : l'identification des attributs de "l'homme du métier" théorique et l'identification des connaissances générales.

L'identification du concept inventif passe par la prise en compte du concept inventif de la revendication concernée, et non d'un concept généralisé à déduire du fascicule dans son ensemble. La première étape de l'identification du concept est l'interprétation que l'on peut faire de la revendication, consistant à identifier l'essence de cette revendication en éliminant le verbiage inutile. Ce qui importe, c'est/ce sont la/les différence(s) entre ce qui est revendiqué et l'état de la technique – soit "l'activité inventive" – à prendre en compte à l'étape 4.

In einigen Fällen erübrige sich eine ausgeklügelte Auslegung, da die Idee ohnehin ziemlich offensichtlich sei. In anderen Fällen sei es praktisch gar nicht möglich, eine Idee zu ermitteln, beispielsweise bei einem Anspruch auf eine Klasse chemischer Verbindungen. Bei der Ermittlung der erfinderischen Idee sei die Berücksichtigung des Stands der Technik fehl am Platz.

Die überarbeitete Prüfung auf Naheliegen stellt sich somit wie folgt dar:

1. a) Ermittlung des "Durchschnittsfachmanns"
1. b) Ermittlung des einschlägigen allgemeinen Fachwissens dieses Fachmanns
2. Ermittlung der dem betreffenden Anspruch zugrunde liegenden erfinderischen Idee und, wenn dies nicht ohne Weiteres möglich ist, Auslegung des Anspruchs
3. Ermittlung etwaiger Unterschiede zwischen dem als Stand der Technik angegebenen Gegenstand und der dem Anspruch bzw. dem ausgelegten Anspruch zugrunde liegenden erfinderischen Idee
4. Klärung der Frage, ob es sich bei diesen Unterschieden, wenn man sie in Unkenntnis der beanspruchten angeblichen Erfindung betrachtet, um für den Fachmann naheliegende Schritte handelt oder ob sie zumindest bis zu einem gewissen Grad erfinderisch sind

Der Patentinhaber versuchte seine Erfindung gegen den Vorwurf des Naheliegens damit zu verteidigen, dass gegen sie ein technisches Vorurteil bestanden habe ("ein Löwe auf dem Weg"). Der Court of Appeal stellte folgende Überlegungen an:

- Ein Patentinhaber, der etwas Neues beisteuert, indem er zeigt, dass eine Idee entgegen einem irrigen Vorurteil funktioniert oder praktisch umsetzbar ist, hat etwas Neues aufgezeigt. In diesem Fall ist der Löwe auf dem Weg nichts weiter als ein Papiertiger.
- Ein Patentinhaber, der lediglich eine alte Idee patentieren lässt, von der man dachte, sie würde nicht funktionieren oder sei nicht umsetzbar, und nicht erklärt, weshalb oder wie sie entgegen dem Vorurteil funktioniert oder sich um-

In some cases one did not need to go into the finer points of construction, the concept being fairly apparent without. In yet other cases it was not even practicable to try to identify a concept, for example a chemical class claim. Identification of the concept was not the place to take into account the prior art.

The revised test for obviousness was thus:

1. (a) Identify the notional "person skilled in the art";
1. (b) Identify the relevant common general knowledge of that person;
2. Identify the inventive concept of the claim in question or, if that cannot readily be done, construe it;
3. Identify what, if any, differences exist between the matter cited as forming part of the "state of the art" and the inventive concept of the claim or claim as construed;
4. Viewed without any knowledge of the alleged invention as claimed, do those differences constitute steps which would have been obvious to the person skilled in the art or do they require any degree of invention?

The patentee sought to defend his invention from a charge of obviousness by saying that there was a technical prejudice against it ("a lion in the path"). The Court of Appeal reasoned that:

- A patentee who contributed something new by showing that, contrary to the mistaken prejudice, the idea would work or was practical had shown something new. In this case the lion in the path was merely a paper tiger.
- A patentee who merely patented an old idea thought not to work or to be practical and did not explain how or why, contrary to the prejudice, that it did work or was practical, contributed nothing to human knowledge. The lion remained

Dans certains cas, on n'a pas besoin d'entrer dans les subtilités de l'interprétation : le concept est suffisamment apparent. Dans d'autres cas, il est même difficile de chercher à identifier un concept, par exemple pour une revendication portant sur une catégorie de produits chimiques. Ce n'est pas au niveau de l'identification du concept que l'on prend en compte l'état de la technique.

En conséquence, le nouveau test pour apprécier le caractère évident de l'invention est le suivant :

1. (a) Identification de "l'homme du métier" théorique
1. (b) Identification des connaissances générales pertinentes de cette personne ;
2. Identification du concept inventif de la revendication en question ou, si cela n'est pas possible d'emblée, identification par interprétation de la revendication ;
3. Identification des différences qui, le cas échéant, existent entre l'objet cité comme faisant partie de "l'état de la technique" et le concept inventif de la revendication ou de la revendication telle qu'interprétée ;
4. Examen de la question visant à savoir si ces différences, considérées sans aucune connaissance de la prétendue invention telle que revendiquée, constituent des étapes qui auraient été évidentes pour l'homme du métier ou si elles supposent nécessairement une quelconque activité inventive.

Le titulaire du brevet a cherché à défendre son invention contre une allégation de caractère évident, en soutenant qu'il y avait un préjugé technique à son encontre. Selon le raisonnement de la Cour d'appel :

- un titulaire de brevet apportant quelque chose de nouveau en montrant que, contrairement à un préjugé erroné, l'idée est fonctionnelle ou pratique, apporte effectivement quelque chose de nouveau. Dans ce cas, le préjugé n'a aucune valeur.
- un titulaire de brevet qui se contente de breveter une idée ancienne dont on pensait qu'elle n'était pas fonctionnelle ou pratique et qui n'explique pas comment ou pourquoi, contrairement au préjugé, cette idée fonctionne effective-

setzen lässt, trägt nichts zum menschlichen Wissen bei. Der Löwe bleibt sichtbar, und für das Patent gibt es keine Rechtfertigung.

Der Court of Appeal stellte fest, dass Letzteres im vorliegenden Fall zutrefte und das Patent wegen Naheliegens nichtig sei; die Berufung wurde daher zurückgewiesen.

GB **Vereinigtes Königreich**

Court of Appeal vom 17. Februar 2010 – Actavis UK Ltd v. Novartis AG [2010] EWCA Civ 82

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Fachmann – Fluvastatin

Novartis legte Berufung gegen das Urteil des Patents Court ein, der das Patent EP (UK) 0 948 320 des Unternehmens für naheliegend und damit für ungültig erklärt hatte. Das Patent betraf eine Formulierung zur verzögerten Freisetzung von Fluvastatin. Am Prioritätstag war Fluvastatin als ein Statin in einer Formulierung mit sofortiger Freisetzung bekannt, und zu Formulierungen mit Freisetzungverzögerung im Allgemeinen lagen umfassende Kenntnisse vor. Im Patent wurde geltend gemacht, dass Bedarf für eine Formulierung zur verzögerten Freisetzung von Fluvastatin bestehe, dieses weise jedoch eine so hohe Löslichkeit auf, dass die herkömmlichen Methoden nicht funktionieren würden. Im Patent wurde dann offenbart, dass Formulierungen zur verzögerten Freisetzung von Fluvastatin tatsächlich mithilfe eines der drei bereits anerkannten herkömmlichen Verfahren erzeugt werden können.

Nach Auffassung des Court of Appeal, der die Berufung zurückwies, ging es schlicht und einfach um die Frage, ob die Erfindung naheliegend sei. Die Gerichte im Vereinigten Königreich hätten eine strukturierte Vorgehensweise zur Untersuchung – wenn auch nicht zur Lösung – dieser Frage gefunden. Nach neuestem Stand sehe sie die Beantwortung von Fragen vor, wie sie in *Pozzoli v. BDMO* [2007] FSR 37 dargestellt sind (siehe oben).

Diese strukturierte Vorgehensweise sei keineswegs eine britische Besonderheit. Damit werde nur das explizit durchge-

apparent and the patent could not be justified.

The Court of Appeal found that the latter applied to the case at issue and the patent was found invalid for obviousness, the appeal thus being dismissed.

GB **United Kingdom**

Court of Appeal of 17 February 2010 – Actavis UK Ltd v Novartis AG [2010] EWCA Civ 82

Keyword: inventive step – skilled person – fluvastatin

Novartis appealed the decision of the Patents Court that its EP (UK) 0 948 320 was invalid for obviousness. The patent was for a sustained-release formulation of fluvastatin. At the priority date, fluvastatin was a well-known statin available in an immediate-release formulation and there was extensive knowledge of sustained-release formulations generally. The patent argued that there was a need for a sustained-release formulation of fluvastatin but its solubility was so high that there was at least a perception that any of the conventional methods would not work. The patent then disclosed that sustained-release formulations of fluvastatin could in fact be made by using any of the three conventional techniques already acknowledged.

According to the Court of Appeal, which dismissed the appeal, the question was simply whether the invention was obvious. The UK courts had found a structure helpful to approach – not answer – this question. In its latest refinement it ran as set out in *Pozzoli v BDMO* [2007] FSR 37 (see above).

This structured process was not – as some thought – something peculiarly British. It merely made explicit that which

ment ou est pratique, n'apporte rien aux connaissances humaines. Cela ne remet pas en cause le préjugé et ne justifie pas le brevet.

Selon la Cour d'appel, on se trouve dans la seconde situation et le brevet est nul en raison du caractère évident de l'invention. L'appel est donc rejeté.

GB **Royaume-Uni**

Cour d'appel du 17 février 2010 – Actavis UK Ltd c. Novartis AG [2010] EWCA Civ 82

Mot-clé : activité inventive – homme du métier – fluvastatine

Novartis a fait appel de la décision du Tribunal des brevets frappant de nullité pour cause d'évidence son brevet EP (UK) 0 948 320. Le brevet portait sur une formulation à libération prolongée de la fluvastatine. A la date de priorité, la fluvastatine était une statine bien connue disponible sous une formulation à libération immédiate, et la technologie des formulations à libération prolongée était bien connue en général. Le brevet expliquait qu'une formulation à libération prolongée de la fluvastatine répondait à un besoin, mais que la solubilité de la fluvastatine était tellement élevée que tous les procédés conventionnels étaient perçus comme voués à l'échec. Le brevet montrait ensuite que des formulations à libération prolongée de la fluvastatine pouvaient en fait être obtenues par l'une quelconque des trois techniques conventionnelles déjà établies.

D'après la Cour d'appel, qui n'a pas fait droit au recours, la question était simplement de savoir si l'invention était évidente. Les tribunaux du Royaume-Uni ont mis au point, non pas une réponse, mais une approche à cette question. Sous sa forme la plus évoluée, cette approche comporte les étapes commentées dans l'affaire *Pozzoli c. BDMO* [2007] FSR 37 (voir ci-dessus).

Contrairement à ce que d'aucuns ont pu penser, cette approche structurée n'est pas exclusivement britannique. Elle ne

führt, was in allen anderen Ansätzen implizit enthalten sei. So werde beispielsweise in Schritt 4 lediglich eine Frage gestellt. Es werde nicht versucht, irgendeine Struktur für deren Beantwortung vorzugeben. Je nach Sachlage könnten verschiedene andere Ansätze herangezogen werden, z. B. "naheliegender Versuch" oder der "Aufgabe-Lösungs-Ansatz". Für Schritt 1 (Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik) des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes in *Pozzoli/Windsurfing* gebe es zwar keine Entsprechung, dies liege jedoch darin begründet, dass vor dem britischen Patentgericht zugelassene Patentvertreter gelernt hätten, sich insbesondere vor Gericht auf ihre besten Fälle zu beschränken. Mit ausschweifenden Zitaten würden britische Patentrichter ganz einfach nicht konfrontiert.

Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz habe zwar seine Grenzen, wenn jedoch keine Notwendigkeit zur Umformulierung der Aufgabe bestehe, könne er sehr gute Dienste leisten. Dies sei hier der Fall.

Laut Patent würde der Fachmann die Löslichkeit von Fluvastatin für sehr hoch und infolgedessen eine Formulierung zur verzögerten Freisetzung für unmöglich halten. Diese Auffassung teilte das Gericht nicht. Allein aufgrund seines allgemeinen Fachwissens würde der Fachmann nicht auf diesen Gedanken kommen. Die im Patent dargelegte Aufgabe sei unreal – in Wirklichkeit existiere sie gar nicht, weil Fluvastatin nicht in so hohem Maße löslich sei, dass der Fachmann die Erzeugung einer Formulierung zur verzögerten Freisetzung für schwierig oder gar unmöglich halten würde. Wenn das Hindernis, das der Erzeugung einer Formulierung mit Freisetzungverzögerung patentgemäß entgegenstehe, nachweislich unreal sei, dann sei eine Formulierung zur verzögerten Freisetzung naheliegend. Im Sinne von *Pozzoli* unterscheide sich der Anspruch vom Stand der Technik nur durch die Idee, eine Formulierung zur verzögerten Freisetzung zu erzeugen. Diese Idee sei technisch motiviert und berge weder echte noch scheinbare Schwierigkeiten.

Zu diesem Ergebnis führe auch der Aufgabe-Lösungs-Ansatz. Die Aufgabe bestehe in der Erzeugung einer Formulierung zur verzögerten Freisetzung von Fluvastatin. Die Lösung sei naheliegend, weil ganz offensichtlich auch die Stan-

was implicit in all other approaches. Step 4, for example, merely posed the question. It did not attempt to provide any structure for answering it. Depending on the facts, various approaches might assist – e.g. "obvious to try", or the "problem-solution approach". Although there was nothing like step 1 of the problem-solution approach (identify the closest prior art) in the *Pozzoli/Windsurfing* approach, this was because practitioners before the English Patents Court had learned to confine themselves to their best cases, especially by the time of trial. English patent judges were simply not faced with profligate citations.

While the problem-solution approach had its limitations, it was apt to work very well when there was no need to reformulate the problem. This was such a case.

The patent stated that the skilled man would think the solubility of fluvastatin was so high that a sustained-release form could not be made. The Court disagreed. The skilled man would not think that, based on his common general knowledge alone. The problem presented in the patent was illusory – it was in reality a non-problem because fluvastatin was not so highly soluble that the skilled person would expect it to be impossible or difficult to make a sustained-release form. Once the obstacle put forward in the patent against being able to make a sustained formulation was shown to be illusory, then a sustained-release formulation was obvious. In *Pozzoli* terms, the only difference between the prior art and the claim was the idea of making a sustained-release formulation. For that there was a technical motivation and no difficulty, real or apparent.

The problem-solution approach gave the same answer. The problem was to produce a sustained-release form of fluvastatin. The solution was obvious, because any of the standard methods for such formulations would clearly work.

fait qu'expliquer ce qui était implicite dans les autres approches. L'étape 4, par exemple, ne fait que poser la question. Elle ne fournit aucun schéma de réponse. En fonction des faits, plusieurs approches peuvent aider, par exemple l'approche "évident d'essayer" ou l'approche "problème-solution". L'approche *Pozzoli/Windsurfing* ne contenait rien qui ressemble à l'étape 1 de l'approche "problème-solution", les praticiens devant les tribunaux anglais ayant appris à se limiter à leurs meilleurs scénarios, surtout pendant l'audience. Les juges de brevets anglais ne sont pas confrontés à un nombre excessif de documents cités dénués d'intérêt.

Même si l'approche "problème-solution" a ses limites, elle a tendance à bien fonctionner lorsque le besoin se fait sentir de reformuler le problème. C'était le cas ici.

D'après le brevet, l'homme du métier aurait jugé la solubilité de la fluvastatine élevée au point de rendre impossible une formulation à libération prolongée. Le Tribunal n'a pas été de cet avis. L'homme du métier ne serait pas arrivé à cette conclusion, sur la seule base de ses connaissances générales pertinentes. Le problème présenté dans le brevet était illusoire. Il s'agissait en réalité d'un non-problème, car la fluvastatine n'est pas à ce point soluble que l'homme du métier jugerait impossible ou difficile d'en obtenir une formulation à libération prolongée. Une fois apparu comme illusoire le problème présenté dans le brevet, à savoir la mise au point d'une formulation à libération prolongée, ladite formulation devenait évidente. Du point de vue de l'espèce *Pozzoli*, l'idée même de mettre au point une formulation à libération prolongée constituait la seule différence entre l'état de la technique et la revendication. Il existait pour cela une motivation technique, sans difficulté réelle ou apparente.

L'approche "problème-solution" donnait la même réponse. Le problème était de produire une formulation à libération prolongée de la fluvastatine. La solution était évidente puisqu'il était clair que n'importe lequel des procédés standard

darmethoden für solche Formulierungen wirksam angewandt werden könnten. Eine Umformulierung des Problems sei nicht erforderlich und wäre auch falsch. Dies sei kein Fall, wo dem Patentinhaber unbekanntete Teile des Stands der Technik aufgetaucht seien. Auch sei es nicht richtig, die Aufgabe im Sinne einer Suche nach besseren medizinischen Wirkungen umzuformulieren, wenn das nicht mit der Aufgabe aus der Sicht des Patentinhabers übereinstimme; ebenso wenig dürfe die Lösung dahin gehend umformuliert werden, dass solche Wirkungen erzielt würden, wenn sie vom Patentinhaber nicht versprochen worden seien. In dieser Hinsicht unterscheide sich dieser Fall von dem Fall *Napp v. ratiopharm* [2009] EWCA Civ 252, [2009] RPC 539, der unlängst ebenfalls vom Court of Appeal behandelt worden sei und eine Formulierung zur verzögerten Freisetzung von Oxycodon betroffen habe. Bis zum Patent sei Oxycodon als ein mittelstarkes Opioid bekannt gewesen, das, wenn überhaupt, normalerweise als Bestandteil eines Kombinationspräparats verabreicht worden sei. Durch seine langsame Freisetzung stelle es dem Patent zufolge eine wirkliche Alternative zu Morphin dar – und dies sei keinesfalls zu erwarten gewesen. Die Erfindung in *Napp v. ratiopharm* sei eindeutig nicht nahelegend.

Der Kläger brachte ferner vor, dass der Fachmann zwar zugegebenermaßen auf die Idee einer Formulierung zur verzögerten Freisetzung von Fluvastatin käme, dass dies jedoch nicht genüge, um einen entsprechenden Patentanspruch als naheliegend anzusehen. Es müsse nachgewiesen werden, dass ein Fachmann sie tatsächlich umsetzen würde. Hierbei berief sich der Kläger auf die Richtlinien (sowie die beiden Beschwerdefälle T 632/91 und T 116/90). Nach Auffassung von Lord Justice Jacob enthielten die Richtlinien jedoch kein Erfordernis, wonach der Durchschnittsfachmann die Idee tatsächlich konkret umsetzen müsse – gemeint sei, dass es nicht genüge, dass der Fachmann vom Stand der Technik ausgehend zu der Erfindung hätte gelangen können, vielmehr müsse nachgewiesen werden, dass er dorthin gelangt wäre. Ob er die Dinge tatsächlich vorantreiben und die Idee umsetzen würde, hänge von vielen anderen, auch kommerziellen, Erwägungen ab.

There was no need and it would be wrong to re-formulate the problem. This was not a case where some prior art unknown to the patentee had turned up. Nor was it right to reformulate the problem as one of looking for better medical effects when that was not the problem as seen by the patentee or to reformulate the solution as having found such effects when the patentee had not promised any. In this respect this case differed from that recently considered by the Court of Appeal, *Napp v ratiopharm* [2009] EWCA Civ 252, [2009] RPC 539, concerning a sustained-release form of oxycodone. Oxycodone was, until the patent, known as a minor weak opioid generally administered, to the extent that it was administered at all, as a co-drug. The slow-release form transformed it, as the patent said, into a serious alternative to morphine – something that was wholly unexpected. Clearly the invention in *Napp v ratiopharm* was non-obvious.

The appellant also submitted that even though it was conceded that the idea of a slow-release formulation of fluvastatin would occur to the skilled person, that was not enough to make a claim to it obvious. It was necessary to show that the skilled person would implement it. In support of this argument it relied upon the Guidelines (and two board of appeal cases, T 632/91 and T 116/90). Jacob LJ did not read the Guidelines as involving a requirement that the notional skilled person would actually physically implement the idea – what was meant was that it was not enough that the skilled man could have arrived at the invention from the prior art; it had to be shown that he would have done. Whether he would actually press ahead and implement the idea depended on a host of other, commercial, considerations.

utilisés pour de telles formulations ferait l'affaire. Reformuler le problème aurait été inutile, et même erroné. Il ne s'agissait pas d'un cas où un élément de l'état de la technique inconnu du titulaire du brevet fait son apparition. Inutile aussi de reformuler le problème en termes d'amélioration des effets médicaux, puisque ce n'était pas là le problème tel que l'avait vu le titulaire, ou de reformuler la solution en termes de découverte d'effets médicaux améliorés, puisque le titulaire n'avait jamais promis de tels effets. C'est pourquoi la présente espèce diffère de celle dont a récemment connu la Cour d'appel concernant une formulation à libération prolongée d'oxycodone (*Napp c. ratiopharm* [2009] EWCA Civ 252, [2009] RPC 539). Avant le brevet, l'oxycodone était connue en tant qu'opioïde faible de second rang, généralement administré tout au plus comme co-médicament. Comme l'affirmait le brevet, la formulation à libération prolongée fait de l'oxycodone un concurrent sérieux à la morphine, effet totalement inattendu. L'invention dans *Napp c. ratiopharm* était indubitablement non évidente.

Le requérant a également fait valoir que même en admettant que l'idée d'une formulation à libération prolongée de la fluvastatine viendrait à l'esprit de l'homme du métier, cela ne suffisait pas à rendre évidente une revendication portant sur ladite formulation. Il fallait démontrer que l'homme du métier la mettrait en œuvre, à preuve les Directives et deux décisions des chambres de recours (T 632/91 et T 116/90). Selon Lord Justice Jacob, les Directives n'exigeaient nullement que l'homme du métier mette l'idée effectivement en œuvre. Certes, il n'était pas suffisant que l'homme du métier pût arriver à l'invention à partir de l'état de la technique : il devait aussi être démontré qu'il y serait bel et bien arrivé. La question de savoir s'il finirait véritablement par mettre l'idée en œuvre dépendait d'autres considérations, de nature commerciale celles-là.

GB Vereinigtes Königreich**Court of Appeal vom 28. Juli 2010 –
*Schlumberger Holdings Ltd v. Electro-
magnetic Geoservices AS* [2010]
EWCA Civ 819**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit –
Fachmann

Der Patents Court hatte zwei Patente der Firma Electromagnetic Geoservices (EMGS) widerrufen, die die sogenannte CSEM-Technik (Controlled Source Electromagnetic) zur Erkundung von Erdöl- und Erdgasvorkommen im Meer betrafen. Mithilfe der beanspruchten Erfindung kann ermittelt werden, ob eine unterseeische geologische Formation Öl oder Wasser enthält, ohne teure Bohrungen durchführen zu müssen, was vor der Erfindung die einzige Erkundungsmöglichkeit gewesen war. Da Einigkeit darüber herrschte, dass die beiden Patente zusammen stehen oder fallen, war nur eines Gegenstand des Verfahrens und wurde aufgrund von drei Dokumenten des Stands der Technik für naheliegend befunden. Der Angriff wegen mangelnder Neuheit wurde jedoch zurückgewiesen. EMGS legte Berufung ein.

Der Court of Appeal gab der Berufung statt. Lord Justice Jacob, der die für das Urteil maßgeblichen Entscheidungsgründe verfasste, ging insbesondere auf den Begriff des "Fachmanns" ein, auf den im EPÜ an drei Stellen (Artikel 69, 83 und 56) Bezug genommen wird. Sowohl im Vereinigten Königreich als auch im EPA habe sich im Großen und Ganzen die Rechtsprechung gefestigt, wonach der Fachmann gegebenenfalls auch ein Team von Personen mit unterschiedlichen Kenntnissen sein könne. Im vorliegenden Fall gehe es jedoch um die Frage, ob dieses Team von Rechts wegen immer die gleiche Besetzung aufweisen müsse. In keinem der Fälle vor dem EPA oder vor den Gerichten des Vereinigten Königreichs sei von einer allgemeingültigen Regel hinsichtlich der Zusammensetzung des Teams die Rede gewesen.

Ansetzen müsse man bei der tatsächlichen Aufgabe, vor der mit der Erdöl-suche befasste Geophysiker stünden. Sei ihnen bewusst, dass ihre Aufgabe – die Bestimmung, ob eine infrage kommende poröse Gesteinsschicht wirklich

GB United Kingdom**Court of Appeal of 28 July 2010 –
*Schlumberger Holdings Ltd v Electro-
magnetic Geoservices AS* [2010]
EWCA Civ 819**

Keyword: inventive step – skilled person

The Patents Court had revoked two of Electromagnetic Geoservices' ("EMGS") patents relating to the use of controlled source electromagnetic ("CSEM") surveying to detect oil and gas deposits under the sea. The invention could detect whether an underwater geological formation contained oil or water without the need for costly drilling, which, prior to the invention, was the only way of finding out. As it was agreed that the two patents stood or fell together, only one was the subject of the proceedings and it was held to be obvious on the basis of three pieces of prior art, although the attack alleging lack of novelty was rejected. EMGS appealed.

The Court of Appeal allowed the appeal. The question addressed by Jacob LJ, who gave the leading judgment, concerned the person skilled in the art, to whom reference was made three times in the EPC (Articles 69, 83 and 56), Jacob LJ acknowledged that it had long been settled in general terms, both in UK and EPO case law, that the "person skilled in the art" could, where necessary, be a notional team of people having different skills. However, the point of law at issue in the case before the Court was whether the notional team was by law to be the same for all purposes. In none of the cases before the EPO or the UK courts had it been said that there was some sort of universal rule about the nature of the team.

The correct approach was to start with the real problem faced by exploration geophysicists. Did they appreciate that their problem – determining whether a layer of porous rock identified as potentially hydrocarbon-bearing was so, or just

GB Royaume-Uni**Cour d'appel du 28 juillet 2010 –
*Schlumberger Holdings Ltd c. Electro-
magnetic Geoservices AS* [2010]
EWCA Civ 819**

Mot-clé : activité inventive – homme
du métier

Le Tribunal des brevets avait révoqué deux des brevets de Electromagnetic Geoservices (EMGS) concernant l'utilisation d'un champ électromagnétique contrôlé (CSEM) pour effectuer un relevé de couches souterraines pour rechercher des réservoirs sous-marins d'hydrocarbures ou de gaz. L'invention permettait de détecter si une formation géologique sous-marine contenait du pétrole ou de l'eau, sans avoir à effectuer de coûteux forages, qui, avant l'invention, étaient le seul moyen de le savoir. Etant donné que tous étaient d'accord sur le destin commun des deux brevets, qui seraient maintenus ou annulés ensemble, seul l'un d'eux a fait l'objet de la procédure et il a été considéré comme évident au regard de trois éléments de l'état de la technique, bien que l'attaque fondée sur le défaut de nouveauté eût échoué. EMGS a fait appel.

La Cour d'appel a fait droit à l'appel. La question traitée par le Lord Justice Jacob, qui a rendu l'arrêt faisant jurisprudence, concernait l'homme du métier, auquel il est fait référence à trois reprises dans la CBE (articles 69, 83 et 56). Il a admis qu'il avait longtemps été établi en termes généraux, tant au Royaume-Uni qu'à l'OEB, que "l'homme du métier" pouvait être, le cas échéant, une équipe fictive de personnes spécialisées dans différents domaines. Toutefois, la question de droit soulevée dans l'affaire pendante devant la Cour était de savoir si l'équipe fictive devait impérativement être la même pour tous les besoins. Dans aucune des affaires traitées par l'OEB ou les juridictions britanniques il n'avait été dit qu'il existait une sorte de règle universelle concernant la nature de l'équipe.

L'approche correcte était de commencer par le vrai problème auquel étaient confrontés les géophysiciens spécialisés dans l'exploration du sous-sol. Est-ce qu'ils considéraient que leur problème – déterminer si une couche de roche

Kohlenwasserstoff oder nur Wasser enthält – lösbar sei? Würde der fiktive Geophysiker das tatsächliche Nutzungspotenzial von CSEM erkennen?

contained water – was a solvable problem? Would the notional exploration geophysicist appreciate that CSEM had a real prospect of being useful?

poreuse identifiée comme pouvant renfermer des hydrocarbures en contenant vraiment, ou seulement de l'eau – était susceptible d'être résolu ? Le géophysicien fictif spécialisé dans l'exploration du sous-sol considérerait-il que la technique CSEM avait une vraie chance de se révéler utile ?

Auch aus der Perspektive des CSEM-Fachmanns sei die Frage zu betrachten. Würde er das Problem des Geophysikers kennen und, wenn ja, wäre ihm das echte Nutzenpotenzial von CSEM bewusst?

The problem had also to be approached from the point of view of the CSEM expert. Would he know of the geophysicist's problem, and if so, would he appreciate that CSEM had a real prospect of being useful?

Il convenait aussi d'envisager le problème du point de vue du spécialiste en CSEM. Aurait-il connaissance du problème posé au géophysicien, et si oui, considérerait-il que la technique CSEM avait une vraie chance de se révéler utile ?

Mit einem Satz: Läge die Verbindung also für beide Partner nahe? Diese Frage beantwortete Lord Justice Jacob mit Nein, und weil die Verbindung ihres Wissens nicht naheliegend sei (hier zitierte er zustimmend *Haberman v. Jackel* [1999] FSR 683), beruhe der Patentgegenstand auf einer erfindrischen Tätigkeit.

In short: was the marriage obvious to either notional partner? Jacob LJ found that the answer was "no", and therefore, because there had been a non-obvious marriage of skills (citing with approval *Haberman v Jackel* [1999] FSR 683), the invention involved an inventive step.

En bref : l'alliance était-elle évidente pour chacun des partenaires fictifs ? Lord Justice Jacob a estimé que la réponse était "non" et pour cette raison, parce qu'il y avait eu une conjugaison non évidente de compétences (citant et approuvant *Haberman c. Jackel* [1999] FSR 683), l'invention impliquait une activité inventive.

Für nicht erforderlich hielt Lord Justice Jacob hingegen die Frage, ob ein fiktives Team mit Fachleuten beider Seiten erkennen würde, dass CSEM das Problem lösen könnte. Zudem wies er auf eine Gefahr hin, die es zu vermeiden gelte: Es gebe Fälle, in denen ein Problem rückwirkend betrachtet klar erkannt und auch benannt werden könne, während den Betroffenen zum fraglichen Zeitpunkt ebendies nicht gelungen sei und sie sich stattdessen mit den Gegebenheiten abgefunden hätten. Das Wesen der Erfindung beruhe auf der Erkenntnis, dass es überhaupt ein lösbares Problem gibt.

The approach that Jacob LJ found not necessary was to ask whether the notional team including both types of expert would see that CSEM could solve the problem. He also pointed out that there was a danger to be avoided: there were cases where, even though you could, in retrospect, clearly see that there was a problem and articulate what it was, workers at the time did not do that – they put up with things as they were. Then the essence of the invention was the insight that there was a solvable problem at all.

L'approche que Lord Justice Jacob n'a pas estimée nécessaire, était de se demander si l'équipe fictive incluant les deux types d'expert réaliserait que la technique CSEM pouvait résoudre le problème. Il a aussi relevé un danger à éviter : il y avait des cas où – bien que vous puissiez, rétrospectivement, clairement voir qu'il existait un problème et formuler sa nature – les praticiens de l'époque, eux, ne l'avaient pas fait, mais s'étaient accommodés des choses telles qu'elles étaient. L'essence de l'invention était alors la prise de conscience qu'il existait un problème susceptible d'être résolu.

Es wurde vorgetragen, dass der im EPÜ an drei Stellen verwendete Begriff des Fachmanns keine unterschiedlichen Bedeutungen haben könne, sondern nach allen bekannten Auslegungsgrundsätzen immer das Gleiche bedeuten müsse. Lord Justice Jacob war der Auffassung, dass der Fehler hierbei in der Annahme liege, dass das Fachwissen vor und nach der Erfindung zwangsläufig das gleiche sei. In den meisten Fällen stimme diese Annahme wohl auch, aber einige Erfindungen würden eben selbst eine Änderung des Fachwissens bewirken. Wenn ein Anmelder sage, zur Lösung eines Problems müsse man das Wissen zweier verschiedener Fachbereiche verbinden, so liege diese Verbin-

It was argued that the same phrase ("person skilled in the art") used three times in the EPC, could not have different meanings, but by all known canons of construction had to have the same meaning in all three places. Jacob LJ thought that the flaw in that was to assume that "the art" was necessarily the same before and after the invention was made. The assumption might be correct in most cases, but some inventions were themselves art-changing. If a patentee said, "marry the skills of two different arts to solve a problem", marrying might be obvious or it might not. If it was not, and doing so resulted in a real technical advance, then the patentee deserved a patent.

Il a été soutenu que la même expression, "person skilled in the art" ("homme du métier"), utilisée trois fois dans la CBE, ne pouvait avoir différentes significations, mais devait avoir le même sens dans les trois passages, quel que soit le mode d'interprétation utilisé. Lord Justice Jacob a estimé que l'erreur ici était de supposer que le domaine technique considéré ("the art" ') était nécessairement le même avant et après que l'invention eût été faite. Il était possible que cette supposition fût juste dans la plupart des cas, mais certaines inventions étaient par nature susceptibles de bouleverser le domaine technique considéré. Si un titulaire proposait de conjuguer les connaissances relevant de deux

dung möglicherweise nahe oder eben auch nicht. Wenn sie nicht naheliege und zu einem echten technischen Fortschritt führe, dann stehe dem Anmelder ein Patent zu.

Grund hierfür sei nicht eine unterschiedliche Auslegung des Begriffs Fachmann in den einzelnen Artikeln, sondern seine Anwendung auf unterschiedliche Situationen.

4. Erfindungshöhe des Patents und des Gebrauchsmusters

AT Österreich

Oberster Patent- und Markensenat vom 22. Dezember 2010 (OGM 1/10)

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Verhältnis zwischen der Erfindungshöhe des Patents und des Gebrauchsmusters

In der vorliegenden Sache behandelte der OPM die Rechtsfrage, ob die geforderte Erfindungshöhe im Patentrecht von jener des Gebrauchsmusterrechts abweicht.

Nach der österreichischen Rechtsprechung und Lehre ist eine Erfindung nicht schon dann naheliegend, 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. Diese Prüfung erfolgt insbesondere nach dem vom EPA herangezogenen Aufgabe-Lösungs-Ansatz. Demgegenüber lagen nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs und der bisherigen Rechtsprechung des OPM im Bereich des Gebrauchsmusters die materiellen Schutzvoraussetzungen niedriger; gefordert wurde (nur) ein erfinderischer Schritt, der ein geringeres Ausmaß an Erfindungsqualität aufweist, als es für eine Patentierung erforderlich wäre.

Zudem wies der OPM auf die Entscheidung *Demonstrationsschrank* (zusammengefasst in diesem Bericht, siehe unten) des deutschen Bundesgerichts-

This was not because a different construction was being given to the phrase "person skilled in the art" in the different articles. It was because the phrase was being applied to different situations.

4. Inventive step in patents and utility models

AT Austria

Supreme Patent and Trademark Chamber of 22 December 2010 (OGM 1/10)

Keyword: inventive step – relationship between the inventiveness of a patent and that of a utility model

In this case, the Supreme Patent and Trademark Chamber dealt with the legal issue of whether or not the inventiveness required under patent law differed from that required under utility-model law.

According to Austrian case law and legal doctrine, an invention was obvious not simply because the skilled person could have arrived at it on the basis of the prior art; it was obvious only if the skilled person would actually have proposed it, given sufficient reason, in expectation of some improvement or advantage. One test for this was the problem-solution approach used by the EPO. The substantive conditions for utility model protection were lower by comparison, according to the case law of the Supreme Court and the current case law of the Supreme Patent and Trademark Chamber; the requirement there was (only) an inventive step involving a lesser degree of inventiveness than that necessary for patenting.

The Supreme Patent and Trademark Chamber also cited the *Demonstrationsschrank* decision of the German Federal Court of Justice (see next

domaines différents pour résoudre un problème, cette combinaison pouvait être évidente ou ne pas l'être. Si elle n'était pas évidente et si elle aboutissait à un véritable progrès technique, alors le titulaire méritait un brevet.

Ceci résultait non pas du fait de donner une interprétation différente à l'expression "person skilled in the art" dans les différents articles, mais du fait que l'expression était appliquée à différentes situations.

4. Activité inventive du brevet et du modèle d'utilité

AT Autriche

Chambre suprême des brevets et des marques du 22 décembre 2010 (OGM 1/10)

Mot-clé : activité inventive – activité inventive du brevet par rapport à celle du modèle d'utilité

Dans cette affaire, la Chambre suprême des brevets et des marques a traité la question juridique de savoir si le degré d'activité inventive exigé en droit des brevets diffère de celui utilisé en droit des modèles d'utilité.

D'après la jurisprudence et la doctrine autrichiennes, une invention n'est pas évidente, dès lors que l'homme du métier aurait pu y parvenir à partir de l'état de la technique, mais seulement s'il l'aurait effectivement proposée, en raison d'une incitation suffisante, dans l'espoir d'obtenir une amélioration ou un avantage. Ce test est appliqué notamment dans l'approche problème-solution pratiquée par l'OEB. Par contre, selon la jurisprudence de la Cour suprême et la jurisprudence antérieure de la Chambre suprême des brevets et des marques, les conditions matérielles de la protection sont moins élevées dans le domaine des modèles d'utilité ; il y est exigé (seulement) une étape inventive, laquelle présente un niveau inférieur d'inventivité par rapport à celui nécessaire pour obtenir un brevet.

En outre, la Chambre a renvoyé à la décision *Demonstrationsschrank* (voir résumé suivant dans ce rapport) de la Cour fédérale allemande de justice,

hofs hin, dass für die Beurteilung des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht auf die im Patentrecht entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden müsse. Es verbiete sich, Nahe liegendes als auf einem erfinderischen Schritt beruhend zu bewerten. Dies wurde damit begründet, dass durch die auch in Deutschland erfolgte Übernahme der in Art. 56 EPÜ enthaltenen Definition der erfinderischen Leistung die Anforderungen an die Schutzfähigkeit im Patentrecht derart herabgesetzt wurden, dass sie bereits alle nicht nur durchschnittlichen Leistungen erfassen. Auch der OPM war der Ansicht, dass die ehemalige Auffassung, dass die Anforderungen an die Erfindungshöhe im Gebrauchsmusterrecht geringer als im Patentrecht anzusetzen seien, nicht aufrechtzuhalten ist.

Eine eigenständige Definition des "erfinderischen Schritts" sei weder Lehre noch Rechtsprechung gelungen. Während die Ausfüllung des unbestimmten Gesetzesbegriffs der Erfindung im Patentrecht nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz erfolge, falle auf, dass der "erfinderische Schritt" überwiegend durch Negativabgrenzungen definiert werde: Für die Anerkennung einer gebrauchsmusterrechtlich schützbarer Leistung werde etwa mit "nicht allzu fernliegenden" Lösungen argumentiert. Durch die Übernahme des vom EPA entwickelten Aufgabe-Lösungs-Ansatzes seien die bisherigen Anforderungen an eine Erfindung im Patentrecht herabgesetzt worden: Beim Aufgabe-Lösungs-Ansatz sei es zur Bejahung des Naheliegens eines Gegenstandes nicht mehr ausreichend gewesen, dass der Fachmann Kenntnis zweier Vorhalte hatte, die in Verbindung miteinander den zu prüfenden Gegenstand ergeben. Nur dann, wenn der Fachmann darüber hinaus konkrete Veranlassung habe, die Vorhalte auch tatsächlich zu vereinigen, liege die "Erfindung" nahe. Der Spielraum zwischen Neuheit und nicht Naheliegenderem sei somit zu klein, um ein dazwischen liegendes Niveau für die erfinderische Leistung eines Gebrauchsmusters konkret definieren zu können. Der Versuch, zwischen der neuen und der nicht naheliegenden Lösung die Kategorie einer "nicht ganz naheliegenden Lösung" einzuführen, sei angesichts des Umstandes, dass auch eine nicht "ganz nahe-

summary in this report), according to which the principles elaborated in patent law had to be applied in assessing inventive step in utility-model law. It was wrong to assess obviousness as if it were based on inventive step. This was because when Germany adopted the definition of inventive step as laid down in Art. 56 EPC, the requirements for patentability were lowered in patent law such that they now covered all above-average achievements. The Supreme Patent and Trademark Chamber agreed that the old view, whereby the requirements applicable to inventiveness had to be set lower in utility-model law than in patent law, could not be maintained.

Neither legal doctrine nor case law had succeeded in providing an independent definition of "inventive step". While the undefined legal concept of "invention" in patent law was amplified using the problem-solution approach, it was striking that "inventive step" was defined chiefly in negative terms. For instance, arguments based on solutions that were "not too remote" were used to identify an achievement protectable under utility model law. The adoption of the problem-solution approach developed by the EPO had lowered the patent-law requirements that hitherto had had to be fulfilled by an invention. According to the problem-solution approach, to confirm the obviousness of subject-matter it was no longer sufficient for the skilled person to be aware of two prior-art documents which, in combination, produced the subject-matter to be examined. The "invention" was considered obvious only if the skilled person also had specific reason to actually combine the prior art. Novelty and non-obviousness were thus so close that there was no room in between for the concrete definition of inventive step for a utility model. The attempt to introduce the category "not entirely obvious solution" between "new" and "non-obvious" had to be considered unsuccessful because even a solution that was not "entirely obvious" was ultimately obvious in the sense that the skilled person had to have some reason for proposing it (as otherwise the solution was in any case non-obvious according

selon laquelle il convient, pour l'évaluation de l'activité inventive en droit des modèles d'utilité, de recourir aux principes développés en droit des brevets. Il importait de ne pas évaluer quelque chose d'évident comme impliquant une activité inventive, ce qui a été justifié par le fait que les conditions de la protection en droit des brevets, suite à l'adoption de la définition de l'art. 56 CBE en Allemagne aussi, ont été tellement réduites qu'elles couvrent déjà toutes les innovations légèrement supérieures à la moyenne. La Chambre a été elle aussi d'avis que l'ancienne opinion ne peut être maintenue selon laquelle le degré d'activité inventive exigé en droit des modèles d'utilité serait inférieur à celui exigé en droit des brevets.

Ni la doctrine ni la jurisprudence n'avait réussi à formuler une définition propre de "l'activité inventive". Alors que la concrétisation de la notion d'invention, non précisée dans les textes de loi, avait lieu en droit des brevets par le biais de l'approche problème-solution, il était frappant de voir que "l'activité inventive" était définie principalement par des critères négatifs. Ainsi, pour justifier qu'une réalisation méritait une protection par modèle d'utilité, on argumentait avec des formules du genre "solution pas trop éloignée". Du fait de l'adoption de l'approche problème-solution développée par l'OEB, les conditions posées jusque-là à propos de l'invention avaient été réduites en droit des brevets: dans l'approche problème-solution, il ne suffisait plus, pour pouvoir conclure à l'évidence d'un objet, que l'homme du métier ait eu connaissance de deux antériorités, qui, combinées entre elles, conduisaient à l'objet en question. L'"invention" n'était évidente que si l'homme du métier avait été concrètement incité à effectuer cette combinaison. L'intervalle distinctif entre nouveauté et non-évidence était donc trop faible pour permettre de définir concrètement un niveau intermédiaire entre les deux correspondant à l'activité inventive pour un modèle d'utilité. La tentative d'introduire, entre une solution nouvelle et une solution non évidente, la catégorie d'une "solution pas tout à fait évidente" devait être considérée comme un échec, compte tenu du fait qu'une solution "pas tout à fait évidente" était en

liegende" Lösung letztlich in dem Sinn nahe liegt, dass der Fachmann irgendeine Veranlassung haben muss, sie vorzuschlagen (andernfalls liegt die Lösung nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz ohnedies nicht nahe), als gescheitert anzusehen. Das Kriterium des erfindерischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht sei ein qualitatives und kein quantitatives.

DE Deutschland

Bundesgerichtshof vom 20. Juni 2006 (X ZB 27/05) – Demonstrations-schrank

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – nächstliegender Stand der Technik – Gebrauchsmuster

In dieser Entscheidung befasste sich der BGH mit dem Ausmaß der erfinderischen Leistung im Patent- und Gebrauchsmusterrecht:

Im Patentrecht sind alle Erfindungen ohne jegliche Differenzierung schutzfähig, die neu und gewerblich anwendbar sind und für den Fachmann nicht naheliegen. Die Anforderungen an die Schutzfähigkeit sind damit derart herabgesetzt worden, dass sie alle nicht nur durchschnittlichen Leistungen erfassen. Verallgemeinerungsfähige Kriterien, mit denen diese Anforderungen noch unterschritten werden können, andererseits aber eine Monopolisierung trivialer Neuerungen vermieden wird, bei denen ein Ausschluss Dritter von der Benutzung auch vor dem Hintergrund höherrangigen Rechts nicht zu rechtfertigen wäre, sind bislang noch nicht entwickelt worden; für sie sind hinreichend sichere Kriterien auch nicht zu erkennen. Gegen die unterschiedliche Bewertung im Hinblick auf die Schutzvoraussetzung einer erfinderischen Leistung spricht darüber hinaus, dass die Schutzwirkungen des Patents und des Gebrauchsmusters jedenfalls im Wesentlichen die gleichen sind. Wenn auch Gebrauchsmusterschutz nicht auf allen dem Patentschutz zugänglichen Gebieten erlangt werden kann, ist das Gebrauchsmuster aber dort, wo ein entsprechender Schutz eröffnet ist, kein minderes Recht, sieht man von seiner kürzeren Höchstlaufzeit ab. Dem Anliegen des Gesetzgebers, eine Unterscheidung vorzunehmen, ist

to the problem-solution approach). The inventive-step criterion in utility model law was qualitative, not quantitative.

DE Germany

Federal Court of Justice of 20 June 2006 (X ZB 27/05) – Display case

Keyword: inventive step – closest prior art – utility model

In this decision, the Federal Court of Justice discussed the degree of inventive step required under patent and utility-model law:

In patent law, any invention which is novel, capable of industrial application and not obvious to the skilled person is patentable, without any differentiation. The requirements for patentability have thus been relaxed in such a way that they are met by all above-average innovations. Generally applicable criteria for relaxing them further still, whilst nevertheless preventing the monopolisation of trivial innovations which, having regard also to higher-ranking law, third parties could not justifiably be excluded from using, have not yet been developed; nor could such criteria provide sufficient certainty. Moreover, the fact that patents and utility models have – at least essentially – the same protective effect precluded a different assessment of the requisite inventive act. Although a utility model cannot be obtained in all areas for which patents are available, in those areas in which such a right may be granted, it is not inferior, except for its shorter maximum term. Account has also been taken of the legislator's interest in distinguishing the two rights inasmuch as the prior art to be considered, not only in examining novelty but also in assessing the inventive act, has a different definition from that in patent law.

définitive évidente, au sens que l'homme du métier devait avoir une raison quelconque qui l'incitait à la proposer (sinon la solution n'était pas évidente selon l'approche problème-solution). Le critère d'étape inventive utilisé en droit des modèles d'utilité était de nature qualitative et non quantitative.

DE Allemagne

Cour fédérale de justice du 20 juin 2006 (X ZB 27/05) – Cabinet de démonstration

Mot-clé : activité inventive – état de la technique le plus proche – modèle d'utilité

Dans cette décision, la Cour fédérale considère la distinction à propos du niveau d'activité inventive requis en droit des brevets et en droit des modèles d'utilité :

En droit des brevets, toutes les inventions, sans aucune distinction, peuvent être brevetées, dans la mesure où elles sont nouvelles, non évidentes pour l'homme du métier et susceptibles d'application industrielle. Ainsi, les conditions de la brevetabilité ont été minimisées de telle sorte qu'elles englobent toutes les contributions, pas seulement les contributions de niveau moyen. Il n'a pas encore été développé de critères généralisables à l'aide desquels le niveau de ces exigences pourrait encore être abaissé, tout en évitant d'accorder un monopole à des innovations banales, qui ne justifieraient pas d'exclure les tiers de leur exploitation, même dans le contexte d'un droit supérieur, et pour lesquelles on ne distingue pas encore de critères suffisamment sûrs. En outre, le fait que les effets de la protection conférée par le brevet et par le modèle d'utilité soient les mêmes, du moins pour l'essentiel, ne parle pas en faveur d'une évaluation différente des conditions à remplir pour la protection d'une contribution innovante. Bien qu'une protection par modèle d'utilité ne puisse pas être obtenue dans tous les domaines ouverts à la protection par brevet, la première, là où elle est offerte, n'est nullement un droit de seconde catégorie, abstraction faite de sa durée maximale inférieure. De plus, il a été tenu compte de la volonté du

zudem dadurch Rechnung getragen, dass der zu berücksichtigende Stand der Technik, und zwar nicht nur für die Neuheitsprüfung, sondern auch für die Beurteilung der erfinderischen Leistung, abweichend vom Patentrecht bestimmt ist.

Wie die Patentierungsvoraussetzung der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht ist auch das Kriterium des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht nach § 1 GebrMG kein quantitatives, sondern ein qualitatives; die Beurteilung des erfinderischen Schritts ist wie die der erfinderischen Tätigkeit das Ergebnis einer Wertung. Zudem unterscheiden sich die Wertungskriterien beim Patent und beim Gebrauchsmuster lediglich marginal. Schon von daher erscheint die Annahme, Ausschließlichkeit könne an eine "geringere" erfinderische Leistung anknüpfen als das Patent, ja sich letztlich sogar auf Naheliegendes gründen, als Systembruch.

Für die Beurteilung des erfinderischen Schritts kann bei Berücksichtigung der Unterschiede, die sich daraus ergeben, dass der Stand der Technik im Gebrauchsmusterrecht hinsichtlich mündlicher Beschreibungen und hinsichtlich von Benutzungen außerhalb des Geltungsbereichs des Gebrauchsmustergesetzes in § 3 GebrMG abweichend definiert ist, auf die im Patentrecht entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden. Es verbietet sich dabei, Naheliegendes etwa unter dem Gesichtspunkt, dass es der Fachmann nicht bereits auf der Grundlage seines allgemeinen Fachkönnens und bei routinemäßiger Berücksichtigung des Stands der Technik ohne Weiteres finden könne, als auf einem erfinderischen Schritt beruhend zu bewerten.

Like the patentability requirement of inventive step to be met in patent law, the requirement for an inventive act foreseen in utility-model law under Art. 1 German Utility Model Act is not quantitative but qualitative in nature; as in the examination of inventive step, whether or not an act is inventive under utility-model law has to be established by way of an assessment of the circumstances. Moreover, the assessment criteria applicable to patents differ only marginally from those applicable to utility models. For that reason alone, the German Federal Court of Justice considered the idea that an exclusive right could be obtained on the basis of a "lesser" inventive act than that required for a patent, or ultimately even on the basis of an obvious element, to constitute a breach of the system.

Whilst account has to be taken of the differences arising from the specific utility-model-law definition of prior art under § 3 German Utility Model Act with respect to oral descriptions and uses outside the scope of the Act, it is permissible for the purposes of assessing the inventive act to have recourse to the principles developed in patent law. However, obvious developments cannot be regarded as involving an inventive act, for example on the basis that the skilled person could not have arrived at them purely on the basis of his general expertise and routine consultation of the prior art.

législateur d'effectuer une distinction du fait que l'état de la technique à prendre en compte, pas seulement pour l'examen de la nouveauté, mais aussi pour celui de l'activité inventive, est déterminé différemment par rapport au droit des brevets.

Comme l'exigence d'activité inventive en droit des brevets, le critère du "pas inventif" en droit des modèles d'utilité, selon § 1 Loi allemande sur les modèles d'utilité, est lui aussi un critère non pas quantitatif, mais qualitatif; l'appréciation de l'étape inventive est, comme pour l'activité inventive, le résultat d'une évaluation. De plus, les critères d'évaluation du brevet et du modèle d'utilité ne se distinguent que de façon marginale. Rien que pour cette raison, la thèse selon laquelle l'exclusivité pourrait se rattacher à une activité inventive de niveau inférieur à celle du brevet, et même se fonder sur la simple notion d'évidence, apparaît comme une incohérence du système de protection.

Pour l'appréciation de l'étape inventive, il est possible de recourir aux principes développés en droit des brevets, tout en tenant compte des différences qui résultent du fait que, en droit des modèles d'utilité, l'état de la technique est défini autrement, dans § 3 Loi allemande sur les modèles d'utilité, pour ce qui est des descriptions orales et des usages ayant eu lieu en dehors du champ d'application de la Loi sur les modèles d'utilité. Ainsi, il serait illicite de juger que quelque chose d'évident repose sur une étape inventive au motif, par exemple, que l'homme du métier ne l'aurait pas trouvé sur la seule base de ses connaissances générales et d'une simple consultation de routine de l'état de la technique.

E. Gewerbliche Anwendbarkeit**GB Vereinigtes Königreich****Oberster Gerichtshof vom
2. November 2011 – *Human Genome
Sciences Inc v. Eli Lilly* [2011] UKSC 51**

Schlagwort: Biotechnologie –
gewerbliche Anwendbarkeit

In diesem Fall ging es um die Patentierbarkeit eines von Human Genome Sciences (HGS) als Neutrokin- α bezeichneten Proteins, die passenden Antikörper und die für das Protein codierende Polynukleotidsequenz. Seine Existenz wurde erstmals von HGS entdeckt, und zwar mithilfe der sogenannten "Bioinformatik".

Im Erinstanzurteil waren alle Ansprüche des Patents (EP (UK) 0 939 804) aus drei Gründen für ungültig erklärt worden: mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit, unzureichende Offenbarung und Naheliegen mangels eines technischen Beitrags. HGS hatte dagegen Berufung eingelegt.

Der Court of Appeal wies die Berufung wegen mangelnder gewerblicher Anwendbarkeit zurück, bestätigte in dieser Hinsicht also das Urteil der Vorinstanz und musste daher die anderen Gründe nicht betrachten. Der Patentinhaber HGS legte dagegen Beschwerde zum Supreme Court ein. Der Oberste Gerichtshof gab der Beschwerde statt, wies die Anschlussbeschwerde in Bezug auf die unzureichende Offenbarung zurück und verwies die Sache an den Court of Appeal zur Entscheidung über die noch offenen Fragen zurück.

Obwohl das Patent auf sehr weit gefasste, allgemeine Verwendungsmöglichkeiten des Proteins Neutrokin- α und seiner Antikörper hindeutet, ergab sich die einzige maßgebliche Lehre letztlich aus der Verteilung von Neutrokin- α im Gewebe, aus seiner Expression in T-Zell- und B-Zell-Lymphomen und aus der Tatsache, dass es zu den Liganden der TNF-Superfamilie gehört. Daher stellte sich die Frage, ob die erste Instanz zu Recht gefolgert hatte, dass die Schlussfolgerungen, die hieraus 1996 gezogen worden wären, nicht ausgereicht hätten, um dem Erfordernis

E. Industrial applicability**GB United Kingdom****Supreme Court of 2 November 2011 –
*Human Genome Sciences Inc
v Eli Lilly* [2011] UKSC 51**

Keyword: biotechnology – industrial
applicability

The case concerned the patentability or otherwise of a protein called by HGS Neutrokin- α , antibodies to it and the polynucleotide sequence encoding for it. HGS were the first to discover its existence, doing so by "bioinformatics".

The judge at first instance held that all the claims of the patent (EP (UK) 0 939 804) were invalid on three grounds: they were not susceptible of industrial application, they were insufficient and they were obvious because of a lack of technical contribution. HGS challenged all these findings.

The Court of Appeal dismissed the appeal on the ground of lack of industrial applicability, upholding the judgment of the lower court in this respect, so the other grounds did not need to be considered. The patent proprietor, HGS, appealed. The Supreme Court allowed the appeal, dismissed the cross-appeal on the issue of insufficiency and remitted the case to the Court of Appeal to deal with outstanding issues.

Despite the patent's very wide-ranging and generalised suggestions as to the uses to which Neutrokin- α and its antibodies might be put, its only relevant teaching ultimately arose concerning the tissue distribution of Neutrokin- α , its expression in T-cell and B-cell lymphomas, and the fact that it was a member of the TNF ligand superfamily. Accordingly, the question was whether the judge at first instance had been right to conclude that the inferences which would have been drawn from this in 1996 would not have been enough to satisfy Art. 57 EPC. He had considered

E. Applicabilité industrielle**GB Royaume-Uni****Cour suprême du 2 novembre 2011 –
*Human Genome Sciences Inc
c. Eli Lilly* [2011] UKSC 51**

Mot-clé : biotechnologie – applicabilité
industrielle

L'affaire concernait la brevetabilité d'une protéine appelée par HGS "neutrokin- α ", de ses anticorps et de la séquence de polynucleotides codant pour cette protéine. HGS avait été le premier à découvrir son existence, en se servant de techniques "bioinformatiques".

Le juge de première instance avait estimé que les revendications du brevet (EP (UK) 0 939 804) n'étaient pas valides, pour un triple motif : elles n'étaient pas susceptibles d'application industrielle, présentaient une insuffisance de l'exposé et étaient évidentes du fait d'un défaut de contribution technique. HGS a contesté l'ensemble de ces conclusions.

La Cour d'appel, confirmant à cet égard le jugement de l'instance inférieure, a rejeté l'appel pour défaut d'applicabilité industrielle, de sorte qu'il n'était plus nécessaire de prendre en considération les autres motifs. HGS, titulaire du brevet, s'est pourvu contre cette décision. La Cour suprême a fait droit au pourvoi, a rejeté le recours incident concernant l'insuffisance, et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel pour qu'elle statue sur les questions en suspens.

Le brevet suggère des usages très larges pour la neutrokin- α et ses anticorps, mais son seul enseignement porte en définitive sur la distribution dans les tissus de la neutrokin- α , son expression dans les lymphocytes T et les lymphomes des cellules B, et le fait qu'elle appartient à la superfamille des ligands du TNF. Par conséquent, la question était de savoir si le juge de première instance avait eu raison de considérer comme insuffisantes pour satisfaire à l'art. 57 CBE les conclusions que l'on pouvait en tirer en 1996. Selon lui, les fonctions attribuées à la neutrokin- α

von Art. 57 EPÜ zu genügen. Nach Auffassung der ersten Instanz waren die Funktionen von Neutrokin- α "bestenfalls als Erwartungen anzusehen, die außerdem viel zu allgemein formuliert sind, als dass sie eine vernünftige oder konkrete Grundlage für etwas sein könnten, was über ein Forschungsprojekt hinausgeht".

Der Oberste Gerichtshof räumte ein, dass es im Vereinigten Königreich nur wenige Autoritäten in Bezug auf das Thema der gewerblichen Anwendbarkeit gebe und die anzuwendenden Grundsätze daher in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA gesucht werden müssten. Der Ansatz der ersten Instanz stimme nicht mit dem der Beschwerdekammern betreffend die Erfordernisse von Art. 57 EPÜ im Zusammenhang mit biologischem Material überein, der in den folgenden allgemeinen Grundsätzen zusammengefasst werden könnte:

i) Das Patent muss eine "praktische Anwendung" und eine "gewinnbringende Einsatzmöglichkeit" für den beanspruchten Stoff offenbaren, sodass das daraus resultierende Monopol "einen gewissen kommerziellen Nutzen erwarten lässt" (T 870/04, T 898/05).

ii) Ein "konkreter Nutzen", nämlich die "gewerbliche Nutzung in der Praxis" muss bei Zugrundelegung des allgemeinen Fachwissens "unmittelbar aus der Beschreibung herleitbar sein" (T 898/05, T 604/04).

iii) Ein lediglich "spekulativer" Nutzen reicht nicht aus, d. h., "ein vager und spekulativer Hinweis auf mögliche Ziele, die erreicht werden könnten oder auch nicht," genügt nicht (T 870/04 und T 898/05).

iv) Das Patent und das allgemeine Fachwissen müssen den Fachmann in die Lage versetzen, die beanspruchte Erfindung ohne "unzumutbaren Aufwand" und ohne Durchführung eines "Forschungsprogramms" "nachzuarbeiten" oder "gewerblich zu verwerten" (T 604/04, T 898/05).

Ferner wurden spezifische Grundsätze in Bezug auf neue Proteine und die für sie codierenden Gene sowie auf Familien- und Superfamilienmitglieder entwickelt.

that the functions of Neutrokin- α "were, at best, a matter of expectation and then at far too high a level of generality to constitute a sound or concrete basis for anything except a research project".

The Supreme Court acknowledged that there was very little authority in the UK on the topic of industrial applicability and so the applicable principles were to be found in the jurisprudence of the boards of appeal of the EPO. The judge's approach was not consistent with that of the boards concerning the requirements of Art. 57 EPC in relation to biological material, which could be summarised in the following general principles:

(i) The patent must disclose "a practical application" and "some profitable use" for the claimed substance, so that the ensuing monopoly "can be expected [to lead to] some ... commercial benefit" (T 870/04, T 898/05);

(ii) A "concrete benefit", namely the invention's "use ... in industrial practice" must be "derivable directly from the description", coupled with common general knowledge (T 898/05, T 604/04);

(iii) A merely "speculative" use will not suffice, so "a vague and speculative indication of possible objectives that might or might not be achievable" will not do (T 870/04 and T 898/05);

(iv) The patent and common general knowledge must enable the skilled person "to reproduce" or "exploit" the claimed invention without "undue burden", or having to carry out "a research programme" (T 604/04, T 898/05);

Further specific principles were also set out, concerning new proteins and their encoding genes, as well as family or superfamily members.

étaient "tout au plus des espoirs, et ceux-ci se situaient à un niveau de généralité bien trop élevé pour servir de base à autre chose qu'un projet de recherche".

La Cour suprême a reconnu que les autorités auxquelles se référer en matière d'applicabilité industrielle étaient très rares au Royaume-Uni, et qu'il fallait chercher les principes applicables dans la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB. L'approche du juge n'a pas été conforme à celle suivie par les chambres concernant l'art. 57 CBE en rapport avec les matières biologiques, et que l'on peut résumer comme suit :

(i) Le brevet doit divulguer une "application pratique" et "un usage commercial" de la substance revendiquée, de sorte que l'on puisse s'attendre à ce que le monopole issu du brevet conduise à un quelconque ... "avantage commercial" (T 870/04, T 898/05) ;

(ii) Un "avantage concret", à savoir l'utilisation de l'invention "dans la pratique industrielle" doit "découler directement de la description", en combinaison avec les connaissances générales de l'homme du métier (T 898/05, T 604/04) ;

(iii) Un usage purement "spéculatif" ne suffit pas, pas plus qu'une "mention vague et spéculative des objectifs qui pourraient ou non être atteints" (T 870/04, T 898/05) ;

(iv) Le brevet et les connaissances générales de l'homme du métier doivent permettre à ce dernier de "reproduire" ou "exploiter" l'invention revendiquée au prix d'un "effort raisonnable" et sans devoir mettre en œuvre un "programme de recherche" (T 604/04, T 898/05) ;

D'autres principes ont également été exposés, concernant les nouvelles protéines et leurs gènes codants, ainsi que les membres de familles ou de superfamilles.

Die erste Instanz hatte festgestellt, dass das Patent Neutrokin- α als neues Mitglied der TNF-Superfamilie von Ligand-Proteinen offenbart. Gemäß den von den Beschwerdekammern aufgestellten Grundsätzen hätte dies unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens ausreichen müssen, um den Erfordernissen von Art. 57 EPÜ zu genügen. Der Supreme Court stützte sich in seiner Argumentation im Wesentlichen auf den in T 18/09 (Beschwerdekammerentscheidung zum selben Patent) dargelegten Ansatz. In dieser Entscheidung hatte die Kammer festgestellt, dass die Offenbarung eines anerkannten neuen Mitglieds der TNF-Superfamilie von Ligandproteinen (im Verbund mit Einzelheiten zu seiner Verteilung im Gewebe) den Erfordernissen von Art. 57 EPÜ genüge, da alle bereits bekannten Mitglieder auf T-Zellen exprimierten und zur Kostimulation der T-Zell-Proliferation befähigt seien, weshalb davon auszugehen sei, dass Neutrokin- α eine ähnliche Funktion habe.

Die erste Instanz hatte festgestellt, dass die Offenbarung in Bezug auf die Verwendungsmöglichkeiten von Neutrokin- α selbst unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens lediglich "spekulativ" sei und nicht zu einem "unmittelbaren konkreten Nutzen" führe. Diesem Argument lag jedoch die implizite Annahme zugrunde, dass die Offenbarung des Patents an sich unzureichend sei und daher den Erfordernissen von Art. 57 EPÜ nicht genüge. Wenn aus Sicht der Beschwerdekammern die bereits bekannten Wirkungsweisen der Liganden der TNF-Superfamilie aber ausreichten, um die Patentierbarkeit des offenbarten neuen Moleküls (und des für es codierenden Gens) – das auf plausible Weise als Mitglied dieser Familie identifiziert wurde – zu rechtfertigen, so stellt die Tatsache, dass weitere Arbeiten erforderlich waren, um festzustellen, ob die offenbarte Erfindung tatsächlich einen therapeutischen Nutzen hat, die Gültigkeit des Patents allein nicht infrage. Aus denselben Gründen musste auch die Anschlussberufung wegen mangelnder Offenbarung zurückgewiesen werden.

Der von der ersten Instanz angelegte Maßstab für die gewerbliche Anwendbarkeit war strenger als der, den die Beschwerdekammern zugrunde legen. Die erste Instanz hatte von einer Beschreibung erwartet, dass sie den

The judge at first instance had found that the patent disclosed Neutrokin- α as a new member of the TNF ligand superfamily. In the light of the principles set out by the boards of appeal, this should have been sufficient, taking into account the common general knowledge, to satisfy the requirements of Art. 57 EPC. The Supreme Court derived considerable assistance from the approach set out in T 18/09 (the decision of the board of appeal on the same patent). Here the board had concluded that the disclosure of what was accepted to be a new member of the TNF ligand superfamily (coupled with details of its tissue distribution) satisfied Art. 57 EPC, because all known members were expressed on T-cells and were able to co-stimulate T-cell proliferation, and therefore Neutrokin- α would be expected to have a similar function.

The judge had held that the disclosure in the patent as to the uses of Neutrokin- α , even when taken together with common general knowledge, was no more than "speculative" and did not give rise to an "immediate concrete benefit". However, this argument proceeded on the implicit assumption that the disclosure of the patent was not sufficient in itself to satisfy the requirements of Art. 57 EPC. If, in the light of the boards' approach, the known activities of the TNF ligand superfamily were enough to justify patentability for the disclosure of a novel molecule (and its encoding gene) which was plausibly identified as a member of that family, the fact that further work was required to see whether the disclosure actually had therapeutic benefits did not, at least without more, undermine the validity of a patent. For the same reasons, the cross-appeal alleging insufficiency had also to be dismissed.

The standard set by the judge at first instance for susceptibility to industrial application was a more exacting one than that used by the boards of appeal. He had looked for a description that showed that a particular use for the

Selon le juge de première instance, le brevet divulguait la neutrokin- α comme membre de la superfamille des ligands du TNF. A la lumière des principes établis par les chambres de recours, ceci aurait dû suffire, compte tenu des connaissances générales de l'homme du métier, pour satisfaire à l'art. 57 CBE. La Cour suprême s'est considérablement aidée de l'approche exposée dans T 18/09 (décision de la chambre de recours au sujet du même brevet). La chambre avait conclu que la divulgation d'un nouveau membre de la superfamille des ligands du TNF (avec des détails de sa distribution dans les tissus) suffisait à satisfaire aux exigences de l'art. 57. En effet, tous les membres connus étant exprimés sur des lymphocytes T et pouvant stimuler la prolifération des lymphocytes T, on pouvait s'attendre à ce que la neutrokin- α eût une fonction similaire.

Le juge a estimé que la divulgation par le brevet des utilisations de la neutrokin- α , même combinée aux connaissances générales de l'homme du métier, n'était rien moins que "spéculative", et sans "avantage concret immédiat". Il n'empêche que cet argument supposait que la divulgation du brevet était insuffisante en elle-même pour satisfaire à l'art. 57 CBE. Si, selon l'approche de la chambre, les activités connues de la superfamille des ligands du TNF suffisaient à justifier la brevetabilité pour la divulgation d'une nouvelle molécule (et son gène encodant) identifiée de façon plausible comme membre de ladite famille, la validité du brevet n'était pas remise en cause du simple fait que des travaux supplémentaires s'imposaient pour déterminer si la divulgation produisait effectivement les effets thérapeutiques escomptés. Pour ces mêmes motifs, il fallait aussi rejeter le recours incident alléguant l'insuffisance.

Le critère fixé par le juge de première instance en matière d'applicabilité industrielle était plus exigeant que celui utilisé par les chambres de recours. Le juge a cherché une description démontrant une utilisation particulière du produit, et non

tatsächlichen Nachweis über eine bestimmte Verwendungsmöglichkeit des Produkts führt, und nicht, dass sie darlegt, dass sich das Produkt auf plausible Weise als "nutzbar" gezeigt hat, was die Verwendung des Moleküls zu Forschungszwecken mit einschließt. Die Beschwerdekammer hatte dies in T 18/09 an sich schon als gewerbliche Tätigkeit gewertet.

Aus diesen Gründen wurde die Entscheidung des Patents Court, wonach die beanspruchten Erfindungen zum Zeitpunkt der Patenterteilung nicht gewerblich anwendbar gewesen seien, aufgehoben.

II. AUSREICHENDE OFFENBARUNG

AT Österreich

Oberster Gerichtshof vom 9. November 2004 (4 Ob 214/04f) – *Paroxat*

Schlagwort: ausreichende Offenbarung

In der vorliegenden Sache berief sich die Beklagte zur Neuheitsschädlichkeit des Patents auf eine im Vereinigten Königreich veröffentlichte prioritätsältere Patentanmeldung. Die Klägerin entgegnete, dass aufgrund der Angaben der englischen Patentanmeldung der Stoff laut Anspruch 4 nicht nachgearbeitet werden könne und somit die Patenschrift keine neuheitsschädliche Offenbarung sei.

Der OGH untersuchte die Frage, welche Anforderungen an die Neuheitsschädlichkeit einer Vorveröffentlichung zu stellen sind, und zwar, ob die prioritätsältere britische Patentanmeldung den an eine Offenbarung zu stellenden Anforderungen genügt. Nach älterer österreichischer Rechtsprechung war eine Druckschrift nur dann neuheitsschädlich, wenn ein Fachmann ohne Weiteres den erfindungswesentlichen Gedanken entnehmen konnte, der Erfindungsgedanke musste so klar und deutlich beschrieben sein, dass ein Sachverständiger aufgrund der bloßen Angaben der Druckschrift ohne Zuhilfenahme anderer Darstellungen im Stande war, die Erfindung auszuführen.

product had actually been demonstrated rather than that the product had plausibly been shown to be "usable", which included the use of the molecule for research. The board in T 18/09 had to be taken to have regarded this in itself as an industrial activity.

The decision of the Patents Court that the claimed inventions were not susceptible of industrial application at the date of the patent was therefore set aside.

II. SUFFICIENCY OF DISCLOSURE

AT Austria

Supreme Court of 9 November 2004 (4 Ob 214/04f) – *Paroxat*

Keyword: novelty – sufficiency of disclosure

The defendant in this case submitted that the patent lacked novelty, citing a patent application with an earlier priority published in the UK. The claimant argued that as the substance described in claim 4 could not be reproduced on the basis of the information in the UK patent application, the patent specification was not a novelty-destroying disclosure.

The Supreme Court examined which requirements had to be met for a prior publication to be novelty-destroying, i.e. whether the UK patent application with the earlier priority met the requirements for a disclosure. Under older Austrian case law, a document was novelty-destroying only if the essential inventive concept was readily derivable by a skilled person; the inventive concept had to be described in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art purely on the basis of the information contained in the document, without reference to other sources.

pas simplement que le produit était "utilisable", notamment comme molécule pouvant servir de base dans la recherche. Dans T 18/09, la chambre a considéré que cela constituait en soi une activité industrielle.

Il y a donc eu annulation de la décision du Tribunal des brevets selon laquelle les inventions revendiquées n'étaient pas susceptibles d'application industrielle à la date du brevet.

II. POSSIBILITE D'EXECUTER L'INVENTION

AT Autriche

Cour suprême du 9 novembre 2004 (4 Ob 214/04f) – *Paroxat*

Mot-clé : nouveauté – suffisance de l'exposé

Dans cette affaire, la défenderesse a invoqué, à propos de la nouveauté du brevet en cause, une demande de brevet antérieure à la date de priorité, publiée au Royaume-Uni. La demanderesse a répliqué que les indications dans la demande de brevet britannique ne permettaient pas d'obtenir la substance selon la revendication 4 et que la divulgation contenue dans ce fascicule de brevet ne détruisait donc pas la nouveauté.

La Cour suprême a examiné les conditions nécessaires pour qu'une publication antérieure détruise la nouveauté et si la demande britannique antérieure à la date de priorité satisfaisait aux exigences en matière d'exposé. D'après l'ancienne jurisprudence autrichienne, une publication ne pouvait détruire la nouveauté que si l'homme du métier n'avait aucune peine à déceler l'idée caractérisant l'invention ; cette idée devait être décrite de façon si claire et précise qu'un expert était en mesure d'exécuter l'invention sur la seule base des indications contenues dans la publication, sans devoir recourir à d'autres exposés.

Der OGH analysierte umfassend die deutsche und die Rechtsprechung zum EPÜ und stellte grundlegend fest, dass für die Frage, unter welchen Umständen ein in einer Patentschrift offenbartes Erzeugnis geeignet ist, als Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt zu gelten, eine harmonisierungsfreundliche Auslegung des innerstaatlichen Patentrechts im Lichte des EPÜ geboten ist, schon weil § 87a (1) österr. PatG und Art. 83 EPÜ inhaltlich übereinstimmen. Abzustellen ist darauf, ob der Durchschnittsfachmann aufgrund der in der Anmeldung enthaltenen Informationen in die Lage versetzt wird, unter Inanspruchnahme des von ihm zu erwartenden Informations- und Wissenstandes und des allgemeinen Fachwissens und mithilfe der vom Anmelder aufgezeigten Ausführungswege die Lehre zum technischen Handeln zuverlässig, wiederholbar und ohne Umwege in die Praxis umzusetzen, ohne dabei einen unzumutbaren Aufwand treiben und eine unangemessene Zahl anfänglicher Fehlschläge hinnehmen zu müssen. Was der Fachmann noch als zumutbar ansieht, hängt dabei stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere dem mit der Erfindung verbundenen Fortschritt und dem jeweiligen Gebiet der Technik ab. Diese beeinflussen auch die Frage, welche Fehlerquote der Fachmann dabei hinnehmen wird.

Anmerkung des Herausgebers: Die Rechtsprechung wurde in der Entscheidung OPM (Oberster Patent- und Markensenat) vom 27.09.2006, Op 3/06 (N 21/2000), Österreichisches Patentblatt, 2006, 151 bestätigt.

The Supreme Court made a detailed analysis of German case law and EPC jurisprudence and came to the basic conclusion that Austria's national patent law had to be interpreted in harmony with the EPC to determine the circumstances under which a product disclosed in a patent specification could be considered prior art at the priority date, not least because § 87a(1) Austrian Patents Act and Art. 83 EPC were identical in terms of content. What had to be assessed was whether the information contained in the application enabled the average skilled person to put the technical teaching into practice reliably, repeatably and directly, and without either undue burden or an unreasonable number of initial failures, using the skill and information expected of him and common general knowledge and following the approach described by the applicant. What the skilled person considered reasonable always depended on the circumstances of the individual case, particularly the progress associated with the invention and the relevant technical field. These criteria also affected the failure rate that the skilled person was willing to accept.

Editor's note: This ruling was upheld in Supreme Patent and Trademark Chamber decision Op 3/06 (N 21/2000) of 27.09.2006, Österreichisches Patentblatt (Austrian Patent Gazette), 2006, 151.

La Cour a mené une analyse poussée de la jurisprudence allemande et de celle concernant la CBE et a constaté de manière générale que, en ce qui concerne la question de savoir dans quelles circonstances un produit divulgué dans un fascicule de brevet est susceptible de constituer l'état de la technique à la date de priorité, il convenait d'interpréter le droit national des brevets dans le sens d'une harmonisation à la lumière de la CBE, ne serait-ce que parce que le § 87a(1) Loi autrichienne sur les brevets et l'art. 83 CBE ont des contenus identiques. Il importe de se demander si l'homme du métier de compétence moyenne est en mesure, grâce aux informations contenues dans la demande, en faisant appel aux connaissances et savoirs qu'on peut attendre de lui, ainsi qu'aux connaissances générales de base, et en s'appuyant sur les modes de réalisation décrits par le demandeur, de mettre en œuvre dans la pratique l'enseignement technique, de façon fiable, reproductible et sans détour, sans avoir à déployer d'efforts excessifs ni à subir au début d'échecs trop nombreux. Ce que l'homme du métier considère comme des efforts acceptables dépend des circonstances de chaque espèce, notamment du progrès accompli avec l'invention et du domaine technique concerné. Ces critères ont une influence sur la question de savoir quel taux d'erreurs l'homme du métier est prêt à accepter en la circonstance.

Note de la rédaction : la jurisprudence a été confirmée par la décision de la Chambre suprême des brevets et des marques du 27.09.2006, Op 3/06 (N 21/2000), Österreichisches Patentblatt (Gazette autrichienne des brevets), 2006, 151.

FR Frankreich**Bezirksgericht Paris vom 19. Januar 2005 (04/17466) – CEA v. Samsung**

Schlagwort: ausreichende Beschreibung

Das "Commissariat à l'énergie atomique", eine öffentliche Einrichtung für wissenschaftlich-technisch-industrielle Forschung (nachstehend: CEA) ist Inhaber des europäischen Patents EP 0 162 775 sowie des französischen Patents Nr. 2 595 156. Nachdem das CEA erfahren hatte, dass das Unternehmen S im Inland LED-Fernseher und Computermonitore in Verkehr brachte, die seines Erachtens die Merkmale einiger Ansprüche seines europäischen und seines französischen Patents umsetzten, ließ es am 10. Dezember 2003 ein Fernsehgerät [...] und am 30. März 2004 einen Computermonitor [...] kaufen.

Die Erfindung betrifft eine Flüssigkristallzelle, die eine homeotrope Struktur aufweisen kann, mit kompensierter Doppelbrechung für diese Struktur, und die laut Patent vor allem bei der Herstellung von Datenanzeigevorrichtungen wie etwa Uhren oder elektronischen Taschenrechnern Anwendung finden soll. Die aus dem Stand der Technik bekannten Zellen haben den Nachteil, dass sich der Kontrast verschlechtert, wenn sie homeotrop angeordnet sind und schräg beobachtet werden, und zwar umso stärker, je größer der Beobachtungswinkel ist, wobei sich der Kontrast sogar umkehren kann. Hauptziel der Erfindung ist es, diesen Nachteil zu beseitigen, um auch bei schräger Beobachtung einen hohen Kontrast zu wahren. Erfindungsgemäß wird als Dicke der Flüssigkristallschicht das Doppelte der speziellen Dicke e_0 genommen, die der Durchschnittsfachmann mithilfe einer Computersimulation oder einer experimentellen Simulation festlegen kann.

Im Wege der Widerklage gegen die vom CEA erhobene Verletzungsklage beantragte das Unternehmen S insbesondere die Nichtigerklärung von Anspruch 1 des europäischen Patents EP 0 162 775 mit Wirkung für Frankreich wegen unzureichender Beschreibung gemäß Art. 138 b) EPÜ. Dem Beklagten zufolge

FR France**Paris District Court of 19 January 2005 (04/17466) – CEA v Samsung**

Keyword: sufficiency of disclosure

The French Atomic Energy Commission, a public body active in the area of scientific, technological and industrial research, hereinafter referred to as CEA, is the proprietor of European patent EP 0 162 775 and French patent no. 2 595 156. When CEA learnt that LCD televisions and computer monitors which, it believed, implemented the features of some of the claims of the European and of the French patent were being marketed in France by company S, it had a television purchased on 10 December 2003 [...] and a computer monitor on 30 March 2004 (...).

The invention concerned a liquid crystal cell presenting a homeotropic structure, with birefringence compensation for said structure. According to the patent, it applied more particularly to the production of data display means, such as watches or electronic pocket calculators. The cells known from the prior art suffered from a disadvantage: when observed obliquely in their homeotropic structure, their contrast deteriorated, with this deterioration increasing as the observation angle increased; said contrast could even be reversed. The main object of the invention was to obviate this disadvantage, thereby maintaining a high contrast during oblique observation. According to the invention, the thickness of the liquid crystal layer was taken to be double the particular thickness e_0 , which could be determined by the skilled person (using data processing simulation or by experiment).

In a counterclaim against the infringement action brought by CEA, company S requested in particular that the Court revoke the French part of claim 1 of European patent EP 0 162 775 for insufficiency of disclosure under Art. 138(1)(b) EPC, arguing that the patent did not disclose the invention

FR France**Tribunal de grande instance de Paris du 19 janvier 2005 (04/17466) – CEA c. Samsung**

Mot-clé : suffisance de la description

Le Commissariat à l'énergie atomique, établissement public à caractère scientifique, technique et industriel, ci-après appelé CEA, est propriétaire du brevet européen EP 0 162 775 et du brevet français n° 2 595 156. Le CEA ayant appris que les sociétés S commercialisaient sur le territoire national des téléviseurs à cristaux liquides et des moniteurs d'ordinateurs à cristaux liquides qui selon lui mettraient en œuvre les caractéristiques de certaines revendications de son brevet européen et de son brevet français, a fait acheter le 10 décembre 2003 un téléviseur [...] et le 30 mars 2004 un moniteur d'ordinateur (...).

L'invention se rapporte à une cellule à cristal liquide susceptible de présenter une structure homéotrope, à biréfringence compensée pour cette structure et est susceptible de s'appliquer selon le brevet notamment à la réalisation de dispositifs d'affichage de données, tels que les montres ou les calculatrices électroniques de poche. Les cellules connues de l'état de la technique présentaient un inconvénient lorsqu'elles sont dans leur structure homéotrope et sont observées obliquement, à savoir que leur contraste se dégrade, et ce d'autant plus que l'angle d'observation est important, ce contraste pouvant même s'inverser. L'invention a pour but principal de remédier à cet inconvénient permettant de conserver un contraste élevé dans le cas d'une observation oblique. Selon l'invention, on prend comme épaisseur de la couche de cristal liquide 18 le double de l'épaisseur particulière e_0 qui est déterminable par l'homme du métier au moyen d'une simulation informatique ou expérimentalement.

A titre reconventionnel de l'action en contrefaçon intentée par le CEA, les sociétés S demandent notamment au Tribunal d'annuler la revendication 1 du brevet européen EP 0 162 775 en sa partie française et ce, pour insuffisance de description en application de l'art. 138(1)(b) CBE. En effet, selon les

beschreibt das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass der Fachmann sie ausführen kann.

Das CEA erwiderte, dass dem Fachmann zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung Computerprogramme zur Verfügung gestanden hätten, mit denen er eine Computersimulation durchführen konnte, und dass er als Fachmann für Optik außerdem sein eigenes Rechenprogramm schreiben konnte. Des Weiteren konnte er die experimentelle Methode anwenden und mehrere Prototypen mit einer Flüssigkristallschicht jeweils unterschiedlicher Dicke herstellen. Anschließend musste er nur noch diejenige Dicke wählen, bei der sich bei schräger Beobachtung die beste Kompensation und somit der beste Kontrast ergaben.

Das Gericht urteilte jedoch, dass der Fachmann vorliegend ein auf Flüssigkristalloptik spezialisierter Forschungsingenieur ist, der die Erfindung zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung anhand von Anspruch 1 und der Beschreibung nicht ohne erfindarisches Zutun ausführen konnte. Im Bemühen, die Patentverletzung nachzuweisen, hatte das CEA nämlich den Wert e_0 für die optischen Eigenschaften der Vorrichtung, die in dem wie vorstehend beschrieben gekauften Fernsehgerät eingebaut war, durch Herrn Dr. S bestimmen lassen; dieser musste zur Bestimmung des Werts e_0 eine Software mit der Bezeichnung "DIMOS LCD Workbench" verwenden, die erst seit 1987 verfügbar war, d. h. drei Jahre nach dem Prioritätstag des Patents.

Das CEA konnte sich somit nicht ohne nähere Angaben auf die Anwendung der experimentellen Methode oder die Entwicklung eines Computersimulationsprogramms berufen, um nachzuweisen, dass es in seinem Patent tatsächlich alle Mittel offenbart hat, die es dem Fachmann ermöglichen, die Erfindung ohne erfindarisches Zutun auszuführen. Dieser mag zwar ein auf hohem Niveau tätiger Forscher sein, doch kann nicht vorausgesetzt werden, dass er über die gleichen Mittel für eine Computersimulation verfügt wie eine Einrichtung wie das CEA. Das Gericht erklärte daher Anspruch 1 des europäischen Patents EP 0 165 775 in

in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

In reply, CEA pointed out that the person skilled in the art had had simulation software at his disposal at the patent's filing date and moreover, as an expert in the field of optics, he could have chosen to write his own program. He could also have used the experimental method and created multiple prototypes with different liquid crystal layer thicknesses. He then would have only had to choose the thickness that offered the best attenuation during oblique observation, and thus the best contrast.

The Court, however, held that the skilled person (in this case, a research engineer specialising in liquid crystal optics) could not, at the time of the patent's filing, have carried out the invention from reading claim 1 and the description without exercising inventive skill. In an attempt to prove infringement, CEA had commissioned Dr S to determine the value e_0 for the optical properties of the device implemented in the television acquired as described above. To do this, Dr S had had to use a software package named Dimos LCD Workbench which did not come onto the market until 1987, three years after the patent's priority date.

So, without providing further information, CEA could not rely on the use of the experimental method or the development of a computerised simulation program to demonstrate that it had indeed disclosed in its patent all the means necessary to allow the skilled person (who, although a high-level researcher, could not be expected to have the same computerised simulation tools as a body such as CEA) to implement the invention without exercising inventive skill. The Court thus revoked claim 1 of European patent EP 0 165 775 under Art. L. 614-12 French Intellectual Property Code and Art. 138(1)(b) EPC.

défenderesses le brevet ne décrit pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

En réponse le CEA expose que l'homme du métier avait à la date de dépôt du brevet à sa disposition des logiciels pour réaliser une simulation informatique et qu'en outre il pouvait, étant spécialiste de l'optique, choisir d'écrire son propre programme de calcul. De plus il pouvait utiliser la méthode expérimentale en réalisant plusieurs prototypes, avec différentes épaisseurs pour la couche de cristaux liquides. Il lui suffisait alors de choisir l'épaisseur qui donne la meilleure atténuation dans des conditions d'observation oblique, et donc le meilleur contraste.

Mais le Tribunal juge que l'homme du métier qui est en l'espèce un ingénieur de recherche spécialisé dans l'optique des cristaux liquides, ne pouvait à l'époque du dépôt du brevet, réaliser l'invention à la lecture de la revendication 1 et de la description sans faire preuve d'activité inventive. En effet le CEA, pour tenter de prouver la contrefaçon, a fait déterminer par le docteur S la valeur e_0 pour les propriétés optiques du dispositif mis en œuvre dans le téléviseur acquis comme il a été dit précédemment ; le docteur S a dû se servir, pour déterminer la valeur e_0 , d'un logiciel appelé "DIMOS LCD Workbench" qui n'a été disponible qu'en 1987, soit trois ans après la date de priorité du brevet.

Le CEA ne saurait ainsi invoquer sans plus de précision le recours à la méthode expérimentale ou à l'écriture d'un programme de simulation informatique pour établir qu'il a bien divulgué dans son brevet tous les moyens permettant à l'homme du métier, qui, bien que chercheur de haut niveau, n'est pas censé posséder les moyens de simulation informatique d'un organisme tel que le CEA, de réaliser l'invention sans faire preuve d'activité inventive. Le Tribunal prononce donc la nullité de la revendication 1 du brevet européen EP 0 165 775 en application de l'art. L. 614-12 CPI et art. 138(1)(b) CBE.

Anwendung von Art. L. 614-12 franz. Gesetz über das Geistige Eigentum sowie Art. 138 b) EPÜ für nichtig.

*Anmerkung der Redaktion: Das Beru-
fungsgericht Paris (08/09712) stellte
am 2. Juli 2008 fest, dass die beiden
Parteien die Klage einvernehmlich
zurückgezogen haben.*

*Editor's note: The Paris Court of Appeal
on 2 July 2008 (08/09712) noted that
both parties had withdrawn their claims
by mutual agreement.*

*Note de la rédaction : la Cour d'appel
de Paris (08/09712) a constaté le
2 juillet 2008 que les parties se sont
désistées par accord.*

SE Schweden

Patentbeswerdegericht Stockholm (Patentbesvärärätten) vom 31. Januar 2007 – Rs. 04-139

Schlagwort: ausreichende Offenbarung –
Desideratum – Parameter

Die Erfindung bezog sich auf ein neu-
artiges unbeschichtetes Papier- oder
Kartonzeugnis mit einer Oberfläche
aus gebleichtem Zellstoff, die eine
bessere Bedruckbarkeit gewährleisten
sollte. Dies wurde durch ein Verfahren
erreicht, bei dem das Kalandrieren auf
bestimmte Weise in einem Breitnipp-Soft-
kalander erfolgte, um ein unbeschichte-
tes Papier- oder Kartonzeugnis mit
spezifischen Oberflächeneigenschaften
zu erhalten, die durch Werte für die
Parameter Glanz, Glanzschwankungs-
koeffizient und Oberflächenrauheit
definiert waren.

Dem Gericht zufolge bezog sich An-
spruch 1 jedoch lediglich darauf, was
erreicht, und nicht, wie es erreicht wer-
den sollte, und stellte damit einen soge-
nannten "Desideratum"-Anspruch dar.
Der Anspruch umfasste alle Erzeugnisse
mit den angegebenen Oberflächeneigen-
schaften, auf die in seinem Oberbegriff
Bezug genommen wurde, ganz gleich,
wie diese Eigenschaften erzielt worden
waren.

Das Gericht stellte klar, dass ein An-
spruch in der Regel die Verallgemeine-
rung eines oder mehrerer Beispiele
für unter die Beschreibung fallende
Ausführungsformen darstellt, wobei der
Grad der Verallgemeinerung sich nach
dem Stand der Technik und den vorge-
legten Versuchsdaten richtet. Bei einer
Erfindung auf einem neuen Gebiet kann
gewöhnlich ein größerer Verallgemeine-
rungsgrad zugelassen werden als bei
einer Erfindung, die sich auf eine Weiter-

SE Sweden

Stockholm Court of Patent Appeals (Patentbesvärärätten) of 31 January 2007 – case no. 04-139

Keyword: sufficiency of disclosure –
desideratum – parameters

The invention related to a new quality
of uncoated paper or board product with
a top layer of bleached chemical pulp
that allowed for improved printability.
The latter was achieved by means of
a process wherein calendering was
performed in a specific manner in an
extended soft nip calender with the aim
of obtaining an uncoated paper or board
product with specific surface properties
indicated by values for the parameters
gloss, coefficient of gloss variation and
surface roughness.

According to the Court, however, claim 1
referred merely to what was to be
achieved and not to how it was to be
achieved, therefore constituting a type
of claim generally known as a "desidera-
tum": the claim included all the products
referred to in the preamble of the claim
that had the specified surface properties,
irrespective of how those properties had
been achieved.

The Court clarified that, as a rule, a claim
specified generalisations of one or more
examples of embodiments covered by
the description, with the degree of gener-
alisation being determined with reference
to the state of the art and the experi-
mental evidence. For an invention in a
new field, the degree of generalisation
could be permitted to be greater than the
degree usually required for an invention
which related to the further development
of the prior art.

SE Suède

Cour d'appel de Stockholm en matière de brevets (Patentbesvärärätten) du 31 janvier 2007 – affaire n° 04-139

Mot-clé : suffisance de l'exposé –
desideratum – paramètres

L'invention concerne une nouvelle qualité
de papier non couché ou de carton
possédant une couche supérieure de
pâte chimique blanchie visant à améliorer
l'imprimabilité. Cette dernière est obtenue
au moyen d'un processus au cours
duquel le calandrage était réalisé d'une
manière spécifique, dans une calandre à
satiner allongée, afin d'obtenir un papier
non couché ou un carton présentant
des propriétés de surface spécifiques
indiquées par des valeurs pour les para-
mètres brillant, coefficient de variation de
brillant et rugosité.

Toutefois, selon la Cour, la revendica-
tion 1 faisait référence seulement à ce
qui pouvait être obtenu et non à la façon
dont ceci pouvait être obtenu, constituant
ainsi un type de revendication générale-
ment connu sous le nom de "desidera-
tum" : la revendication incluait tous les
produits mentionnés dans le préambule
de la revendication ayant les propriétés
de surface spécifiées, sans préciser
comment ces propriétés avaient été
obtenues.

La Cour a précisé que, d'une manière
générale, une revendication spécifiait
des généralisations d'un ou plusieurs
exemples de modes de réalisation
couverts par la description, sachant que
le degré de généralisation devait être
déterminé en fonction de l'état de la
technique et des preuves expérimentales.
Pour une invention dans un nouveau
domaine, un degré de généralisation
plus large que le degré habituellement
requis pour une invention relative à une

entwicklung des Stands der Technik bezieht.

Im vorliegenden Fall umfasste das Erzeugnis nach Anspruch 1 vorgegebene Intervalle für die drei Parameter Glanz, Glanzschwankungskoeffizient und Oberflächenrauheit, bei denen es sich allesamt um im Stand der Technik bekannte Messvariablen für kalandrierte Papier- oder Kartonerzeugnisse handelte, die mit der Erzielung einer guten Bedruckbarkeit derartiger – auch unbeschichteter – Erzeugnisse in Verbindung gebracht werden. Nach Auffassung des Gerichts konnte die Charakterisierung eines erfundenen Erzeugnisses durch Parameterintervalle nur dann zugelassen werden, wenn bekannt war, wie sich diese erzielen ließen, und wenn die Erfindung hierzu weitere Angaben enthielt. Die Ansprüche 1 und 4 (Anspruch 4 bezog sich auf die Verwendung des Erzeugnisses nach Anspruch 1) beschrieben jedoch eine Erfindung, bei der die Oberflächeneigenschaften des beanspruchten Erzeugnisses als gegeben vorausgesetzt wurden. Darüber hinaus war in der Beschreibung nicht angegeben, dass sich die Erfindung auf eine solche Definition bezog.

Es entspricht einem allgemein anerkannten Grundsatz, dass einem Patentanmelder der Schutz zu gewähren ist, der dem Beitrag des Erfinders entspricht. Der Schutzbereich muss hinreichend bestimmt sein und in einem angemessenen Verhältnis zum Beitrag des Erfinders zum Stand der Technik stehen. Die im Anspruch vorgenommenen Definitionen müssen dem in der Beschreibung festgelegten Umfang der Erfindung entsprechen. Bei Ansprüchen, die Parameter enthalten, müssen die Angaben in der Beschreibung den Fachmann in die Lage versetzen, das durch diese Parameter bestimmte Ergebnis ohne unzumutbaren Aufwand im gesamten Schutzbereich des Anspruchs zu erzielen (Verweis auf T 409/91, Nr. 3.5 der Entscheidungsgründe, letzter Absatz). Das Gericht vermochte die fragliche Erfindung – die durch weite Bereiche und einen breiten Schutzbereich gekennzeichnet war – nicht als so ausreichend beschrieben anzusehen, dass der Fachmann sie anhand der Beschreibung mit Sicherheit ausführen konnte (Artikel 8 und 25 (1) Unterabsatz 2 schwedisches PatG). Das Patent wurde daher widerrufen.

In the case in hand, the product according to claim 1 included specified intervals for the three parameters gloss, coefficient of gloss variation and surface roughness, all of which, according to the prior art, were well-known measurement variables for calendered paper and board products and associated with the achievement of good printability for such products, including uncoated ones. In the Court's view, characterisation of an invented product by means of parameter intervals could only be allowed if it was known how these were to be achieved and if the invention encompassed additional information on this. However, claims 1 and 4 (claim 4 related to the use of the product specified in claim 1) specified an invention which assumed that the surface properties of the claimed product were already defined. Moreover, the description did not state that the invention related to such a definition.

It was a well-established principle that a patent applicant must be granted protection that corresponds to the inventor's contribution. The scope of protection must be sufficiently specified and in reasonable proportion to the contribution to the prior art. The definitions in the claim must correspond to the scope of the invention specified in the description. With regard to claims containing parameters, the information specified in the description must allow the person skilled in the art to achieve the result determined by these parameters without undue burden across the whole scope of the claim (reference to T 409/91, point 3.5 of the Reasons, last paragraph). The Court could not regard the invention at issue – characterised by wide ranges and a broad scope – as sufficiently described so as to ensure that the skilled person could carry it out on the basis of the description (Articles 8 and 25(1), sub-paragraph 2, Swedish Patents Act). Consequently, the patent was revoked.

évolution future de l'état de la technique pourrait être admis.

Dans l'affaire en question, le produit selon la revendication 1 incluait les intervalles spécifiés pour les trois paramètres brillant, coefficient de variation de brillant et rugosité, l'ensemble de ces paramètres étant, conformément à l'état de la technique, des variables de mesure bien connues pour le papier et les cartons calandrés et associé à l'obtention d'une bonne imprimabilité pour de tels produits, y compris les produits non couchés. Selon la Cour, la caractérisation d'un produit inventé au moyen d'intervalles de paramètres ne pourrait être admise que si le moyen de les atteindre était connu et si l'invention englobait des informations supplémentaires à ce sujet. Toutefois, les revendications 1 et 4 (la revendication 4 faisait référence à l'utilisation du produit spécifié dans la revendication 1) spécifiaient une invention qui supposait que les propriétés de surface du produit revendiqué étaient déjà définies. De plus, la description n'indiquait pas que l'invention se rapportait à une telle définition.

Il est bien établi que le demandeur d'un brevet doit se voir octroyer la protection qui correspond à la contribution de l'inventeur. La portée de la protection doit être suffisamment spécifiée et en adéquation avec la contribution à l'état de la technique. Les définitions dans la revendication doivent correspondre à la portée de l'invention spécifiée dans la description. Concernant les revendications relatives aux paramètres, les informations spécifiées dans la description doivent permettre à l'homme du métier d'obtenir le résultat déterminé par ces paramètres sans effort excessif dans toute la portée de la revendication (référence à T 409/91, point 3.5 des motifs, dernier paragraphe). La Cour n'était pas en mesure de considérer l'invention en question – caractérisée par de larges plages et une portée étendue – comme suffisamment décrite de façon à garantir qu'un homme du métier puisse la réaliser en se fondant sur la description (articles 8 et 25(1), sous-alinéa 2, Loi suédoise sur les brevets). Par conséquent, le brevet a été révoqué.

SE Schweden**Patentbeswerdegericht Stockholm (Patentbesvärsträtten) vom 19. Dezember 2008 – Rs. 05-217**

Schlagwort: ausreichende Offenbarung – therapeutisches Verfahren

Im vorliegenden Fall umfasste die Erfindung Verfahren und Zusammensetzungen zur Vermeidung und Behandlung von Gefäßverschlusserkrankungen wie insbesondere neointimaler Hyperplasie. Zu den bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung gehörten Verfahren und Zusammensetzungen zur Messung der Induktion der Synthese von HSPG (Heparansulfat-Proteoglykanen) wie insbesondere Syndecan, Glypican und Perlecan. Die Erfindung umfasste außerdem Tests zum Nachweis von Verbindungen, die spezifische biologische Wirkungen hatten und als therapeutische Wirkstoffe nutzbar sein könnten. In der Beschreibung wurde der Begriff "Verbindung" so verwendet, dass er alle Einzelsubstanzen und Kombinationen umfasste, deren Aktivität in den Tests der betreffenden Erfindung messbar war. Zu diesen Substanzen gehörten unter anderem chemische Elemente, Moleküle, Verbindungen, Gemische, Emulsionen, Chemotherapeutika, pharmakologische Wirkstoffe, Hormone, Antikörper, Wachstumsfaktoren, Zellfaktoren, Nucleinsäuren, Proteine, Peptide, Peptidmimetika, Nucleotide, Kohlenhydrate sowie Kombinationen, Fragmente, Analoga oder Derivate derartiger Substanzen. Die Wirkungen und therapeutischen Anwendungen der Verbindung in den Tests der betreffenden Erfindung waren in der Patentschrift nicht näher angegeben, sodass jeder Wirkstoff, der bei den Zellen oder Verbindungen des Tests eine messbare Reaktion hervorrief, unter den Schutzbereich der Erfindung fiel.

Anspruch 5 war außerdem auf die Verwendung einer Zusammensetzung aus einer oder mehreren Verbindungen zur Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von Gefäßverschlusserkrankungen gerichtet. Die Hauptmerkmale des Anspruchs bestanden in Angaben zur Behandlung, d. h. zur medizinischen Indikation, sowie dazu, welche Verbindungen eingeschlossen waren. Der Wirkstoff als solcher wurde nicht spezifiziert, sondern umfasste eine oder mehrere

SE Sweden**Stockholm Court of Patent Appeals (Patentbesvärsträtten) of 19 December 2008 – case no. 05-217**

Keyword: sufficiency of disclosure – therapeutic method

In this case, the invention comprised methods and compositions for the prevention and treatment of vascular occlusive conditions including, but not limited to, neointimal hyperplasia. Preferred embodiments of the invention included methods and compositions for measuring the induction of HSPG (heparan sulfate proteoglycans) including, but not limited to, syndecan, glypican and perlecan. The invention also comprised assays for detecting compounds that have specific biological effects and may be useful as therapeutic agents. The description used the term "compound" in such a way as to include any single entity or combined entities whose activity can be measured in the assays of the present invention. Such entities included, but were not limited to, chemical elements, molecules, compounds, mixtures, emulsions, chemotherapeutic agents, pharmacological agents, hormones, antibodies, growth factors, cellular factors, nucleic acids, proteins, peptides, peptidomimetics, nucleotides, carbohydrates and combinations, fragments, analogs or derivatives of such entities. The compound's effects and therapeutic uses in the assays of the invention under consideration were not determined in the patent specification so that any agent that caused the cells or compounds of the assay to respond in a measurable manner was covered by the scope of protection of the invention.

In addition, claim 5 related to the use of a composition including one or more compounds for the manufacture of a medicament for treatment of vascular occlusive conditions. The essential features of the claim consisted of the information on the treatment, i.e. the medical indication, and the information on which compounds are included. The active ingredient was not specified as such but encompassed one or more compounds "determined" by means of

SE Suède**Cour d'appel de Stockholm en matière de brevets (Patentbesvärsträtten) du 19 décembre 2008 – affaire n° 05-217**

Mot-clé : suffisance de l'exposé – méthode de traitement thérapeutique

En l'espèce, l'invention comprenait des méthodes et des compositions destinées à la prévention et au traitement de maladies vasculaires occlusives incluant, sans s'y limiter, l'hyperplasie néo-intimale. Les modes préférés de réalisation de l'invention incluaient des méthodes et des compositions destinées à mesurer la synthèse de HSPG (protéoglycane à héparane sulfate) incluant, mais sans s'y limiter, le syndécane, le glypican et le perlecan. L'invention comprenait également des essais visant à détecter des composés ayant des effets biologiques spécifiques et pouvant être utiles comme agents thérapeutiques. La description utilisait le terme "composé" de manière à inclure toute entité ou combinaison d'entités dont l'activité pouvait être mesurée dans les essais de la présente invention. De telles entités incluaient, mais sans s'y limiter, des éléments chimiques, molécules, composés, mixtures, émulsions, agents chimiothérapeutiques, agents pharmacologiques, hormones, anticorps, facteurs de croissance, facteurs cellulaires, acides nucléiques, protéines, peptides, peptidomimétiques, nucléotides, glucides et combinaisons, fragments, analogues ou dérivés de telles entités. Les effets du composé et les applications thérapeutiques dans les essais de la présente invention n'étaient pas déterminés dans le fascicule du brevet de sorte que tout agent qui provoquait une réponse mesurable des cellules ou composés de l'essai était couvert par la portée de la protection de la présente invention.

De plus, la revendication 5 avait trait à l'utilisation d'une composition incluant un ou plusieurs composés pour la fabrication d'un médicament pour le traitement de maladies vasculaires occlusives. Les caractéristiques essentielles de la revendication étaient constituées d'informations sur le traitement, c'est-à-dire l'indication médicale, et des informations sur les composés inclus. Le principe actif n'était pas spécifié en tant que tel mais englobait un ou plusieurs composés

Verbindungen, die anhand eines im Anspruch beschriebenen dreistufigen Verfahrens "bestimmt" werden sollte(n).

Nach Art. 8 (2) schwedisches PatG muss eine Patentanmeldung eine Beschreibung der Erfindung enthalten, die erforderlichenfalls Zeichnungen umfasst, und genaue Angaben zu dem durch die Ansprüche festgelegten Schutzbereich. Die Beschreibung muss außerdem so deutlich sein, dass ein Fachmann die Erfindung anhand der Beschreibung ausführen kann. Das Gericht stellte klar, dass dieses Erfordernis gewährleisten soll, dass die betreffenden Informationen mit der in der Anmeldung beschriebenen Erfindung übereinstimmen. Die Ansprüche müssen daher von der Beschreibung gestützt sein und dürfen sich nicht auf eine andere Erfindung beziehen. Dass ein Anspruch für sich genommen eindeutig und ohne Zuhilfenahme der Beschreibung in der Anmeldung verständlich ist, bedeutet nicht unbedingt, dass das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfüllt ist (siehe Entscheidungssammlung des Obersten Verwaltungsgerichts für 1991 (RÅ 1991), Anmerkung 17, und insbesondere Urteil des Patentbeschwerdegerichts in der Rs. P 87-226, sowie EPA-Beschwerdekammer-Entscheidung T 409/91).

Im vorliegenden Fall umfasste Anspruch 5 die Verwendung sämtlicher Verbindungen, die mithilfe eines im Anspruch angegebenen Verfahrens "bestimmt" worden waren und somit das vorgegebene Kriterium der Induktion der HSPG-Synthese erfüllten, ganz unabhängig davon, ob diese Verbindungen am Anmeldetag bereits existierten, später hergestellt worden waren oder in Zukunft würden hergestellt werden – in den Augen des Gerichts ein sogenannter "Durchgriffsanspruch". Nach Auffassung des Gerichts war Anspruch 5 nicht eindeutig zu entnehmen, was mit der Patentanmeldung geschützt werden sollte. Weder das Anspruchsmerkmal, wonach die Verbindungen mithilfe eines Verfahrens bestimmt worden waren, noch das Merkmal, wonach die anspruchsgemäße Verwendung sich auf eine Verbindung oder Verbindungen mit einer unbekanntem Zellwachstumsaktivität bezog, vermochte den Schutzbereich für die Verbindungen hinreichend einzugrenzen.

a three-step method specified in the claim.

According to Art. 8(2) Swedish Patents Act, a patent application must contain a description of the invention, including drawings where required, and precise information regarding the scope of protection as defined in the claims. The description of the invention must also be sufficiently clear to allow a person skilled in the art to carry out the invention on the basis of the description. The Court clarified that the said requirement was intended to ensure that the relevant information corresponded to the invention described in the application. The claims should therefore be supported by the description and could not relate to a different invention. The fact that a claim in itself was free of ambiguities and could be understood without the help of the application's description did not necessarily mean that the requirement of sufficient disclosure had been fulfilled (see Supreme Administrative Court records for 1991 (RÅ 1991), Note 17, in particular the Court of Patent Appeals' judgment in case P 87-226, and EPO board of appeal decision T 409/91).

In the case in hand, claim 5 included the use of all compounds which, having been "determined" by means of a method specified in the claim, met the specified criterion of inducing HSPG synthesis, irrespective of whether the compounds already existed at the filing date, were produced thereafter or would be produced in the future – a so-called "reach-through claim", according to the Court. In its view, claim 5 was not able to provide clear information on what the patent application was intended to protect. Neither the feature in the claim that the compounds had been determined by means of a method nor the feature that the use according to the claim related to a compound or compounds with unknown cell growth activity could sufficiently delimit the scope of protection with respect to the compounds.

"déterminés" au moyen d'une méthode en trois étapes spécifiée dans la revendication.

Selon l'art. 8(2) Loi suédoise sur les brevets, une demande de brevet doit contenir une description de l'invention, incluant des dessins si nécessaire, et des informations précises concernant la portée de la protection telle que définie dans les revendications. La description de l'invention doit aussi être suffisamment claire pour permettre à un homme du métier de réaliser l'invention sur la base de celle-ci. La Cour d'appel a précisé que ladite exigence visait à garantir que les informations pertinentes correspondaient à l'invention décrite dans la demande. Les revendications devaient par conséquent être fondées sur la description et ne pourraient pas se rapporter à une invention différente. Le fait qu'une revendication soit en elle-même dénuée de toute ambiguïté et puisse être comprise sans l'aide de la description de la demande ne signifiait pas nécessairement que l'exigence relative à la suffisance de l'exposé ait été remplie (voir recueil des décisions de la Cour administrative suprême pour 1991 (RÅ 1991), note 17, en particulier la décision de la Cour d'appel en matière de brevets dans l'affaire P 87-226, et la décision T 409/91 d'une Chambre de recours de l'OEB).

Dans l'affaire en question, la revendication 5 incluait l'utilisation de tous les composés qui, ayant été "déterminés" au moyen d'une méthode spécifiée dans la revendication, satisfont au critère spécifié du déclenchement de la synthèse de HSPG, que les composés existaient déjà à la date du dépôt, aient été produits par la suite, ou soient produits dans le futur – ce qui constitue une revendication portant sur les résultats des recherches futures ou "reach-through claim", selon la Cour d'appel. Selon elle, la revendication 5 ne fournissait pas d'informations claires sur ce que la demande de brevet devait protéger. Ni la caractéristique dans la revendication selon laquelle les composés avaient été déterminés au moyen de la méthode, ni la caractéristique selon laquelle l'utilisation conformément à la revendication concernait un ou plusieurs composés ayant une activité inconnue sur la croissance cellulaire ne permettaient de délimiter suffisamment la portée de la protection relative aux composés.

SE Schweden**Patentbeswerdegericht Stockholm (Patentbesvärsrätten) vom 26. Februar 2010 – Rs. 07-161**

Schlagwort: ausreichende Offenbarung – chemische Erfindungen – Parameter

Die Erfindung bezog sich auf ein Gas-Flüssigkeitsgemisch, ein Feuerlöschmittel, eine Feuerlöschleinheit, die einen Behälter für das Feuerlöschmittel umfasste, und ein Verfahren zur Verhinderung der Ausbreitung eines Feuers oder von Glut. Gegenstand der Erfindung war es unter anderem, ein Gas-Flüssigkeitsgemisch bereitzustellen, das sich in bestehenden Feuerlöschsystemen anstelle bekannter Mittel wie Halonen einsetzen ließ. Halone sind als Feuerlöschmittel geeignet, schaden jedoch der Ozonschicht. Der Erfindung zufolge war das beanspruchte Mittel offenbar in etwa genauso wirksam wie Halone, aber viel weniger umweltschädlich. Dies wurde durch die Kombination von drei Komponenten im Gas-Flüssigkeitsgemisch erreicht: einer Löschgrundlage, einem Dispersionsmittel und einem Treibmittel. Die bevorzugten Inhalte der drei Komponenten wurden durch Bereiche definiert, die sich auf den Dampfdruck, den Siedepunkt der Zusätze und die Löslichkeit der chemischen Verbindungen bezogen.

In seiner Entscheidung stellte das Gericht fest, dass die Angaben in der Beschreibung bei Ansprüchen, die charakteristische Werte wie Parameter umfassen, so deutlich und vollständig sein müssen, dass der Fachmann das Erzeugnis im gesamten Schutzbereich des Anspruchs zuverlässig und ohne unzumutbaren Aufwand herstellen kann. Diesbezüglich zitierte das Gericht die Entscheidung einer EPA-Beschwerdekammer T 12/81, welche die nähere Charakterisierung eines chemischen Stoffs durch spezifische Produktparameter, d. h. physikalisch-chemische Eigenschaften wie Schmelzpunkt oder Hydrophilie in Fällen für zulässig erklärt hat, in denen sich die chemische Verbindung nicht durch eine hinreichend exakte allgemeine Formel beschreiben lässt. Voraussetzung für die Zulässigkeit von Produktparametern ist, dass ein laut der Beschreibung wesentlicher Parameter sich aus dieser ableiten lässt bzw. dass

SE Sweden**Stockholm Court of Patent Appeals (Patentbesvärsrätten) of 26 February 2010 – case no. 07-161**

Keyword: sufficiency of disclosure – chemical inventions – parameters

The invention related to a gas-liquid mixture, a fire-extinguishing agent, a fire-extinguishing unit comprising a container for a fire-extinguishing agent, and a method for controlling the spreading of a fire or embers. One object of the present invention was to provide a gas-liquid mixture which could be used in existing fire-extinguishing systems, thereby replacing known agents such as halons. Halons are effective as fire-extinguishing agents but not ozone-friendly. According to the invention, the claimed agent appeared to be essentially as effective as the halons, but had a substantially lower negative effect on the environment than the halons. For this purpose, the gas-liquid mixture should combine three components: an extinguishing basis, a dispersing agent and a propellant. The preferred contents of the three components were defined by ranges related to steam pressure, the boiling point of the additives and the solubility of the chemical compounds.

In its decision, the Court stated that, with regard to claims encompassing characteristic values such as parameters, the information in the description had to be sufficiently clear and complete to allow the person skilled in the art to manufacture the product in a reliable manner and without undue effort across the whole scope of the claim. In this respect, the Court cited the EPO board of appeal decision T 12/81, which allowed a more precise definition of a chemical substance through the use of specific product parameters, e.g. physico-chemical properties such as melting point or hydrophilic properties, in cases where the chemical compound could not be defined by a sufficiently accurate generic formula. If a product parameter was to be allowed, it was required that a parameter specified as essential in the description could be construed from the latter or that the skilled person could determine it without undue effort and

SE Suède**Cour d'appel de Stockholm en matière de brevets (Patentbesvärsrätten) du 26 février 2010 – affaire n° 07-161**

Mot-clé : suffisance de l'exposé – inventions chimiques – paramètres

L'invention concernait un mélange gaz-liquide, un agent extincteur, une unité d'extinction comprenant un conteneur pour l'agent extincteur et une méthode pour contrôler la propagation du feu ou de braises. La présente invention avait notamment pour objet de fournir un mélange gaz-liquide qui pourrait être utilisé dans des systèmes d'extinction existants, remplaçant ainsi des agents connus comme les halons. Les halons sont des agents extincteurs efficaces mais qui détruisent l'ozone. Selon cette invention, l'agent revendiqué s'est révélé essentiellement aussi efficace que les halons, tout en ayant un effet beaucoup moins négatif sur l'environnement que les halons. A cette fin, le mélange gaz-liquide devrait combiner trois composants : une base d'extinction, un agent de dispersion et un propulseur. La teneur préférée des trois composants était définie par des fourchettes se rapportant à la pression de la vapeur, au point d'ébullition des additifs et à la solubilité des composés chimiques.

Dans sa décision, la Cour d'appel a estimé que, concernant les revendications englobant des valeurs caractéristiques tels que des paramètres, les informations dans la description doivent être suffisamment claires et complètes pour permettre à un homme du métier de fabriquer le produit de manière fiable et sans effort excessif pour toute la portée de la revendication. A cet égard, la Cour a cité la décision T 12/81 d'une Chambre de recours de l'OEB, qui a permis une définition plus précise d'une substance chimique en utilisant des paramètres de produit spécifiques tels que les propriétés physico-chimiques comme le point de fusion ou les propriétés hydrophiles dans les cas où le composé chimique ne pouvait pas être défini par une formule générique suffisamment précise. Si un paramètre du produit doit être autorisé, il est nécessaire qu'un paramètre spécifié comme essentiel dans la description puisse être construit à partir de ce

der Fachmann ihn ohne unzumutbaren Aufwand und Experimentieren bestimmen kann, und dass dies für den gesamten Schutzbereich des Anspruchs gilt (siehe T 965/01).

In Anwendung der obigen Grundsätze auf den vorliegenden Fall urteilte das Gericht, dass der Anmelder in der Beschreibung angeben musste, wie der Fachmann eine Kombination der drei Komponenten auszuwählen habe, um das gewünschte Gas-Flüssigkeitsgemisch zu erhalten. Nach Auffassung des Gerichts offenbarten der allgemeine Teil der Beschreibung und die gegebenen Beispiele die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass der Fachmann in die Lage versetzt wurde, sie anhand der Anweisungen im gesamten Schutzbereich, der durch die Attribute und die breiten Definitionen der darin enthaltenen Komponenten abgedeckt wurde, auszuführen.

III. PATENTANSPRÜCHE

A. Form der Ansprüche

GB **Vereinigtes Königreich**

House of Lords vom 21. Oktober 2004 – *Kirin-Amgen Inc et al v. Hoechst Marion Roussel Ltd et al* [2004] UKHL 46

Schlagwort: Neuheit – Product-by-Process-Ansprüche – DNA-Sequenzen – Erythropoietin

Das Verfahren betraf das europäische Patent EP 01 486 05 B2, in dem es um die Herstellung von Erythropoietin ("EPO") durch rekombinante DNA-Technologie ging. Die Patentinhaberin, Kirin-Amgen Inc ("Amgen"), hatte behauptet, dass Transkaryotic Therapies Inc ("TKT") die Ansprüche des Patents verletzt habe. In erster Instanz war eine Anspruchsverletzung festgestellt worden, gleichzeitig aber waren die Ansprüche wegen unzureichender Offenbarung beanstandet worden. Der Court of Appeal befand, dass die Ansprüche gültig seien, aber keine Verletzung vorliege. Amgen legte gegen letztere Entscheidung Berufung ein, und TKT und andere beantragten eine Feststellung der Nichtverletzung und die Nichtig-

experimentation and that this applied to the entire scope of the claim (see T 965/01).

Applying the above to the case in hand, the Court held that the applicant had to specify in the description how the skilled person should select a combination of the three components in order to obtain the desired gas-liquid mixture. In the Court's opinion, the general part of the description and the examples of mixtures given in the description did not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete so as to enable the skilled person to carry it out based on instructions across the entire scope covered by the attributes and the broad compound definitions of the components in the claim.

III. CLAIMS

A. Form of the claims

GB **United Kingdom**

House of Lords of 21 October 2004 – *Kirin-Amgen Inc et al. v Hoechst Marion Roussel Ltd et al.* [2004] UKHL 46

Keyword: novelty – product-by-process claims – DNA sequences – erythropoietin

The proceedings concerned European patent EP 0 148 605 B2, relating to the production of erythropoietin ("EPO") by recombinant DNA technology. The owner of the patent, Kirin-Amgen Inc ("Amgen") had alleged that Transkaryotic Therapies Inc ("TKT") had infringed the claims of the patent. It was held at first instance that the claims were infringed but were bad for insufficiency. The Court of Appeal held that the claims were valid but not infringed. Amgen appealed against the finding that the claims were not infringed and TKT and others claimed a declaration of non-infringement and revocation of the patent. The House of Lords held that TKT did not infringe any of the claims. Amgen's patent was revoked on the basis that one of the claims was

dernier ou que l'homme du métier puisse le déterminer sans effort et expérimentation excessifs et que ceci s'applique à toute la portée de la revendication (voir T 965/01).

Faisant application de ce qui précède au cas présent, la Cour a jugé que le demandeur doit spécifier dans la description comment l'homme du métier devrait sélectionner une combinaison des trois composants afin d'obtenir le mélange gaz-liquide désiré. Selon la Cour, la partie générale de la description et les exemples de mélanges donnés dans la description ne divulguaient pas l'invention de manière suffisamment claire et complète pour permettre à un homme du métier de la réaliser en se fondant sur les instructions pour toute la portée couverte par les attributs et les définitions générales des composés dans la revendication.

III. REVENDICATIONS

A. Formulation des revendications

GB **Royaume-Uni**

Chambre des Lords du 21 octobre 2004 – *Kirin-Amgen Inc et al. c. Hoechst Marion Roussel Ltd et al.* [2004] UKHL 46

Mot-clé : nouveauté – revendications portant sur un produit caractérisé par son procédé d'obtention – séquences d'ADN – érythropoïétine

La procédure concernait le brevet européen EP 0 148 605 B2, relatif à la production d'érythropoïétine ("EPO") au moyen de la technologie de l'ADN recombinant. Le titulaire du brevet, la société Kirin-Amgen Inc ("Amgen"), avait fait valoir que la société Transkaryotic Therapies Inc ("TKT") avait contrefait les revendications du brevet. En première instance, la juridiction chargée de l'affaire a estimé que les revendications avaient été contrefaites, mais qu'elles étaient insuffisamment exposées. La Cour d'appel a considéré que les revendications étaient valables, mais qu'elles n'avaient pas été contrefaites. Amgen a fait appel de ce que les revendications avaient été jugées comme n'ayant pas été contrefaites, tandis que TKT et les

erklärung des Patents. Das House of Lords befand, dass TKT keinen der Ansprüche verletzt habe. Das Patent von Amgen wurde für nichtig erklärt, weil ein Anspruch wegen Neuheitsschädlicher Vorwegnahme und ein anderer wegen unzureichender Offenbarung nichtig war.

Bei der Beurteilung der Neuheit des Anspruchs auf mit rekombinanter DNA-Technologie hergestelltes EPO prüfte Lord Hoffmann, der die für das Urteil maßgeblichen Entscheidungsgründe verfasste, noch einmal den allgemeinen Ansatz bei Product-by-Process-Ansprüchen. Nach der Praxis im Vereinigten Königreich gemäß dem Patentgesetz 1949 und davor habe man die Tatsache, dass ein Erzeugnis durch ein neues Verfahren hergestellt werde, als ausreichend betrachtet, um es von einem identischen Erzeugnis aus dem Stand der Technik zu unterscheiden. Ein Product-by-Process-Anspruch habe den Vorteil, dem Erfinder eines neuen Verfahrens zu ermöglichen, nicht nur den Hersteller zu verfolgen, der seinen Anspruch auf das Verfahren verletze, sondern auch jeden, der mit einem Erzeugnis handle, das mit diesem Verfahren hergestellt wurde. Dies sei vor allem bei einem importierten Erzeugnis nützlich gewesen, das in einem Gebiet außerhalb der gerichtlichen Zuständigkeit mit einem Verfahren hergestellt wurde, das gegen den Verfahrensanspruch verstoßen hätte, wenn das betreffende Erzeugnis im Vereinigten Königreich hergestellt worden wäre.

Das EPÜ jedoch enthalte in Art. 64 (2) eine Bestimmung, durch die der Patentinhaber sich unmittelbar auf seinen Verfahrensanspruch stützen könne, um auf Verletzung eines durch das patentierte Verfahren hergestellten Erzeugnisses zu klagen. Mit dieser Bestimmung, die im britischen Recht durch das Patentgesetz 1977 wirksam geworden sei, werde das praktische Argument zur Zulassung von Product-by-Process-Ansprüchen weitgehend aufgehoben. Das EPA habe somit das logische Argument annehmen können, dass ein neues Verfahren nicht ausreiche, um dem Erzeugnis Neuheit zu verleihen, und akzeptiere deshalb normalerweise keine Product-by-Process-Ansprüche (siehe z. B. T 150/82, ABI. EPA 1984, 309). Dieser Ansatz sei

invalid on the ground of anticipation and another one was invalid for insufficiency.

When considering novelty of the claim to EPO produced by recombinant DNA technology, Lord Hoffmann, who gave the leading opinion in the case, revisited the general approach to product-by-process claims. The practice in the United Kingdom under the Patents Act 1949 and earlier had been to treat the fact that a product was made by a new process as sufficient to distinguish it from an identical product which had already been part of the state of the art. A product-by-process claim had the advantage of enabling the inventor of a new process to pursue not only the manufacturer who infringed his claim to the process but also anyone who dealt in a product which had been made by that process. This had been particularly useful in the case of the importation of a product made by someone outside the jurisdiction by a process which would have infringed the process claim if it had been made in the United Kingdom.

The EPC, however, by virtue of Art. 64(2), contained a provision which allowed a patentee to rely directly on his process claim to allege infringement of a product made by the patented process. This provision, which was given effect in UK domestic law by virtue of the Patents Act 1977, would largely remove the practical argument for allowing product-by-process claims. The EPO had thus been able to accept the logical argument that a new process was not enough to make the product new and would not ordinarily accept product-by-process claims (see, for example, T 150/82, OJ EPO 1984, 309). The same approach had been taken in other member states. It was important for the United Kingdom to apply the same law as the EPO and

autres parties ont demandé qu'il soit conclu à l'absence de contrefaçon des revendications et ont requis la révocation du brevet. La Chambre des Lords a jugé que TKT n'avait contrefait aucune revendication. Le brevet de la société Amgen a été révoqué au motif que deux revendications n'étaient pas valables, l'une ayant été antériorisée et l'autre étant insuffisamment exposée.

Pour apprécier la nouveauté de la revendication relative à la production d'EPO au moyen de la technologie de l'ADN recombinant, Lord Hoffmann, qui a rendu l'avis déterminant dans cette affaire, a réexaminé l'approche générale concernant les revendications portant sur un produit caractérisé par son procédé d'obtention. Conformément à la pratique suivie au Royaume-Uni en vertu de la Loi sur les brevets de 1949 et antérieurement, l'obtention d'un produit par un nouveau procédé suffisait à distinguer ce produit d'un produit identique déjà compris dans l'état de la technique. Une revendication portant sur un produit caractérisé par son procédé d'obtention a l'avantage de permettre à l'inventeur d'un nouveau procédé de poursuivre non seulement le fabricant qui a contrefait la revendication relative au procédé, mais aussi quiconque réalise des activités commerciales avec un produit obtenu par ce procédé. Cela est particulièrement utile en cas d'importation d'un produit qui a été fabriqué sur un territoire situé en dehors d'une juridiction, par un procédé qui aurait contrefait la revendication de procédé si le produit en question avait été fabriqué au Royaume-Uni.

Il existe toutefois dans la CBE une disposition, à savoir l'art. 64(2) CBE, qui permet au titulaire d'un brevet d'invoquer directement sa revendication de procédé pour alléguer la contrefaçon d'un produit fabriqué par le procédé breveté. Cette disposition, qui est devenue applicable dans le droit national du Royaume-Uni par la Loi sur les brevets de 1977, a éliminé largement l'argument pratique en faveur des revendications portant sur un produit caractérisé par son procédé d'obtention. L'OEB a dès lors pu admettre l'argument logique selon lequel un nouveau procédé ne suffit pas à rendre le produit nouveau. C'est pourquoi il n'accepte d'ordinaire pas les revendications portant sur des produits caractérisés par leur procédé d'obtention (cf. par

von anderen Mitgliedstaaten übernommen worden. Es sei für das Vereinigte Königreich wichtig, bei Entscheidungen darüber, was nach dem EPÜ als neu gelte, dasselbe Recht anzuwenden wie das EPA und die übrigen Mitgliedstaaten. Unter Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Sachverhalt kam Lord Hoffmann zu dem Schluss, dass der Anspruch auf mit rekombinanter DNA-Technologie hergestelltes EPO aufgrund einer neuheitsschädlichen Vorwegnahme nichtig war.

ES Spanien

Berufungsgericht Barcelona (Audiencia Provincial) vom 17. März 2008 (Berufungs-Nr. 184/2007) – Laboratorios Cinfa, S.A. et al. v. Warner-Lambert

Schlagwort: chemische und pharmazeutische Erzeugnisse – Nichtigkeitsklage – Verwendungsansprüche – Reichweite des spanischen Vorbehalts nach Art. 167 (2) a) EPÜ

Die Kläger und späteren Berufungskläger beantragten die teilweise Nichtigkeitsklärung der Ansprüche R1, R2 und R3 des europäischen Patents EP 0 409 281 (ES 2 167 306), bei dem es sich um ein Verfahrenspatent zur Herstellung des Calcium-Atorvastatins handelt. Sie begründeten die Nichtigkeit der Ansprüche damit, dass sie einem chemisch-pharmazeutischen Erzeugnis Schutz gewährten, obwohl die Patentierung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen zum Zeitpunkt der Patentanmeldung aufgrund des von Spanien erklärten Vorbehalts bei der Unterzeichnung der Beitrittsurkunde zum Europäischen Patentübereinkommen (Art. 167 (2) a) EPÜ) ausdrücklich verboten gewesen sei.

Das Gericht führte in seiner Entscheidung aus, dass Verwendungsansprüche zulässig seien und dass sie sich außerdem von ihrer Konzeption und ihren Wirkungen her, insbesondere jedoch hinsichtlich ihres Schutzzumfangs von den Produktansprüchen unterschieden. Letztere böten einen absoluten Schutz, da sie das Produkt unabhängig vom Herstellungsverfahren und unabhängig von seiner Verwendung schützten, wohingegen Ansprüche, die auf eine Tätigkeit gerichtet seien (Ansprüche für

the other member states when deciding what is new for the purposes of the EPC. Applying these principles to the facts of the case, Lord Hoffmann concluded that the claim to EPO produced by recombinant DNA technology was invalid on the ground of anticipation.

ES Spain

Barcelona Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 17 March 2008 (appeal no. 184/2007) – Laboratorios Cinfa, S.A. et al. v Warner-Lambert

Keyword: chemical and pharmaceutical products – revocation action – use claims – scope of the Spanish reservation under Art. 167(2)(a) EPC

The claimants and then appellants requested a declaration of partial invalidity in respect of claims R1, R2 and R3 of the European patent EP 0 409 281 (ES 2 167 306), a process patent for obtaining atorvastatin calcium. As grounds for seeking invalidity in respect of the claims, they stated that the latter conferred protection on a pharmaceutical chemical product and, at the time when the patent application was filed, Spain expressly prohibited chemical and pharmaceutical products from being patented, as a consequence of the reservation made by Spain in its instrument of accession to the European Patent Convention (Art. 167(2)(a) EPC).

The Barcelona Court of Appeal stated in its judgment that the use claims were, apart from being admissible, distinct from the product claims in their conception, effects and in particular with regard to the scope of protection conferred. Product claims provided absolute protection, since they protected the product, whatever the production process and whatever the use of the product, whereas claims for an activity (manufacturing process and use claims) conferred relative protection, limited to

exemple la décision T 150/82, JO OEB 1984, 309). D'autres Etats membres ont adopté la même approche. Il est important que le Royaume-Uni applique les mêmes dispositions juridiques que l'OEB et les autres Etats membres lorsqu'il s'agit de décider ce qui est nouveau aux fins de la CBE. Appliquant ces principes aux faits de la cause, Lord Hoffmann a conclu que la revendication relative à la production d'EPO par la technologie de l'ADN recombinant n'était pas valable, étant donné qu'elle avait été antériorisée.

ES Espagne

Cour d'appel de Barcelone (Audiencia Provincial) du 17 mars 2008 (appel n° 184/2007) – Laboratorios Cinfa, S.A. et al. c. Warner-Lambert

Mot-clé : produits chimiques et pharmaceutiques – action en nullité – revendications d'application – portée de la réserve de l'Espagne en vertu de l'art. 167(2)a) CBE

Les demandereses puis demandereses en appel demandaient que soit prononcée la nullité partielle des revendications R1, R2 et R3 du brevet européen (EP 0 409 281) [brevet espagnol (ES 2 167 306)]. Il s'agit d'un brevet de procédé pour l'obtention d'atorvastatine calcique. Les demandereses justifiaient la nullité des revendications par le fait que ces revendications protégeaient un produit chimique pharmaceutique, et qu'au moment de la demande de brevet, la brevetabilité de produits chimiques et pharmaceutiques était expressément prohibée en Espagne, suite à la réserve formulée par l'Espagne dans l'instrument d'adhésion à la Convention sur le brevet européen (art. 167(2)a) CBE).

La Cour d'appel indique dans son jugement que les revendications d'utilisation ou d'usage, outre le fait qu'elles sont admissibles, sont distinctes des revendications de produit du point de vue de leur conception, de leurs effets, en particulier quant à la portée de la protection qu'elles confèrent. La protection des revendications de produit est absolue car le produit concerné est protégé quel que soit le processus de production et quelle que soit son utilisation, tandis que les revendications fondées sur une acti-

ein Herstellungsverfahren und Verwendungsansprüche) nur einen relativen Schutz gewährten, der auf die beanspruchte Tätigkeit begrenzt sei und sich nicht auf das Produkt oder die Vorrichtung als solche erstreckte, sofern diese außerhalb der beanspruchten Tätigkeit eingesetzt würden. Das Gericht legte dar, dass der von Spanien formulierte Vorbehalt, so wie er vom Wortlaut her zu verstehen sei, lediglich eine ausschließende Wirkung für europäische Patente entfalte, "soweit sie Schutz für chemische Erzeugnisse als solche oder für Arzneimittel als solche gewähren" (Beitrittsurkunde Spaniens zum EPÜ), d. h. für Patente für chemische Erzeugnisse und Arzneimittel, die "in Spanien keinerlei Wirkung entfalten". Er erstreckte sich jedoch nicht auf solche Patente, die sich auf ein Verfahren zur Herstellung bezögen oder, wie im vorliegenden Fall, auf die Verwendung eines chemischen Erzeugnisses. Aus diesem Grund sei die beantragte Nichtigkeit lediglich für die beiden ersten Ansprüche zu untersuchen, bei denen es sich tatsächlich um Produktansprüche handele, nicht jedoch für den dritten Anspruch (R3).

Andererseits verwies das Gericht darauf, dass Spanien mit der Beitrittsurkunde zum EPÜ vom 10. Juli 1986 keinen Vorbehalt geltend gemacht habe, der die Möglichkeit vorgesehen hätte, europäische Patente für Erfindungen chemischer Erzeugnisse oder Arzneimittel für nichtig zu erklären; vielmehr habe sich der Vorbehalt auf die Wirksamkeit dieser Patente beschränkt. Das Produktpatent sei daher nach Art. 138 EPÜ nicht etwa nichtig, sondern gelte, sofern es unter diesen Ansprüchen eingeführt worden sei, als "stillgelegt" oder "eingefroren", d. h. es habe in Spanien keinerlei Wirkung entfaltet. Von den beiden Möglichkeiten eines Vorbehalts, die den Staaten beim Beitritt zum EPÜ nach Art. 167 (2) a) EPÜ hinsichtlich europäischer Patente für chemische oder pharmazeutische Erzeugnisse zugestanden würden, also entweder Unwirksamkeit oder die Möglichkeit der Nichtigerklärung, habe Spanien sich ausschließlich für erstere entschieden, nach der solche Patente in Spanien unwirksam seien. Hätte Spanien sich für die Möglichkeit der Nichtigerklärung entschieden, so die Argumentation des Gerichts, hätte es dies auf die gleiche Weise gemacht wie Österreich, d. h. es hätte

the activity claimed, but not for the product or device per se when used other than for the activity claimed. The Court stated that the prohibitive effect of the reservation made by Spain, interpreted literally, was limited to European patents "in so far as they confer protection on chemical or pharmaceutical products as such" (Spain's instrument of accession to the EPC), i.e. to patents for a chemical or pharmaceutical product, which "shall be ineffective in Spain". However, it did not extend to patents that referred to a process of manufacture or, as here, of use of a chemical product. This is why the invalidity invoked had to be examined solely with regard to the first two claims, which actually were product claims, but not to the third (R3).

On the other hand, the Court stated that by its instrument of accession to the EPC of 10 July 1986, Spain did not in any way reserve the right to annul European patents for inventions of chemical or pharmaceutical products, but made a reservation with regard to their effectiveness. Patents for products therefore were not revoked in accordance with Art. 138 EPC, but rather, if products had been introduced amongst the claims, had become "petrified" or "frozen", and without any effect in Spain. Thus, of the two options offered to the contracting states by Art. 167(2)(a) EPC, to reserve the right to provide that chemical or pharmaceutical patents be either ineffective or revocable, Spain had opted solely for the former, that they be ineffective in Spain. The Court was of the opinion that if Spain had opted for them to be revocable, it would have done the same as Austria and specified this when making its reservation. It was therefore clear to the Court that the reservation, as worded by Spain in its instrument of accession and expressed later in the transitional provisions of Royal Decree-Law No. 2424/1986, did not admit any legal actions for the revocation in Spain of European patents

imité (procédé de fabrication et revendications d'utilisation et d'usage) confèrent une protection relative, limitée à l'activité revendiquée, mais pas étendue au produit ou dispositif lui-même quand il est utilisé en dehors de l'activité revendiquée. La Cour d'appel signale que la réserve formulée par l'Espagne telle qu'elle résulte de sa teneur littérale, limite son effet exclusivement aux brevets européens "dans la mesure où ces brevets confèrent une protection à des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels" (instrument d'adhésion de l'Espagne à la CBE), c'est-à-dire aux brevets de produits chimiques ou pharmaceutiques, lesquels "n'ont aucun effet en Espagne". Cette réserve ne s'étend pas aux brevets afférents à un procédé de fabrication ou, comme dans le cas présent, aux brevets d'utilisation d'un produit chimique. C'est la raison pour laquelle il convenait d'examiner la nullité invoquée uniquement pour les deux premières revendications qui sont réellement des revendications de produit, mais pas pour la troisième revendication (R3).

Par ailleurs, la Cour indique que l'Espagne, dans l'instrument d'adhésion du 10 juillet 1986 à la CBE, n'a pas formulé de réserve sur la possibilité d'annuler un brevet européen fondé sur des inventions de produit chimique ou pharmaceutique, mais qu'elle a émis une réserve quant à son efficacité. Le brevet de produit n'est donc pas nul selon l'art. 138 CBE, mais introduit entre les revendications, il a été "pétrifié", "gelé" et n'a eu aucun effet en Espagne. Ainsi, des deux options de l'art. 167(2)a) CBE accordées aux Etats parties à la CBE et rendant effectives par la formulation de réserves aux brevets européens de produits chimiques ou pharmaceutiques, qui n'ont pas d'effet ou que l'on peut annuler, l'Espagne a uniquement opté pour la première, en sorte que ces brevets n'aient pas d'effet en Espagne. Selon la Cour, si l'Espagne avait opté pour que ces brevets puissent être annulés en Espagne, elle aurait fait comme l'Autriche, qui l'a spécifié au moment de la formulation de la réserve. Pour la Cour, il est clair que la réserve, telle que formulée par l'Espagne dans l'instrument d'adhésion et telle que concrétisée plus tard dans la disposition transitoire du RD 2424/1986, ne permet pas d'action

dies bei der Formulierung des Vorbehalts klar zum Ausdruck gebracht. Das Gericht sah es als eindeutig an, dass der Vorbehalt, wie ihn Spanien in der Beitrittsurkunde und später auch in der Übergangsbestimmung des Königlichen Dekrets 2424/1986 formuliert habe, eine Klage zur Nichtigerklärung europäischer Patente für chemische oder pharmazeutische Erzeugnisse nicht zulasse, sondern lediglich zur Geltendmachung ihrer Unwirksamkeit in Spanien. Folglich befand es in seiner Entscheidung, dass die von der Beklagten vorgebrachte Einrede des fehlenden Klagegrunds zuzulassen sei, und bestätigte in diesem Punkt das angefochtene Urteil.

Anmerkung des Herausgebers: Siehe auch Berufungsgericht Madrid (Audiencia Provincial) vom 26. Oktober 2006; Berufungsgericht Barcelona (Audiencia Provincial) vom 24. Januar 2008; Berufungsgericht Barcelona (Audiencia Provincial) vom 30. Juni 2008.

for chemical or pharmaceutical products, but rather only those aimed at ensuring that such patents were ineffective in Spain. Consequently, it was ruled that the objection made by the respondent raised no cause of action and that to this end the contested decision was confirmed.

Editor's note: see also judgments of the Madrid Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 26 October 2006; Barcelona Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 24 January 2008; and Barcelona Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 30 June 2008.

en nullité en Espagne des brevets européens de produit chimique ou pharmaceutique. Cette réserve permet uniquement de faire valoir que ces brevets ne peuvent pas produire d'effet en Espagne. En conséquence, le Tribunal a reçu la défenderesse dans le moyen qu'elle avait soulevé d'absence d'action et a donc confirmé le jugement attaqué.

Note de la rédaction : voir également les jugements de la Cour d'appel de Madrid (Audiencia Provincial) du 26 octobre 2006 ; Cour d'appel de Barcelone (Audiencia Provincial) du 24 janvier 2008 ; Cour d'appel de Barcelone (Audiencia Provincial) du 30 juin 2008.

GR **Griechenland**

Gericht erster Instanz Athen in Einzelrichterbesetzung (Monomeles Protodikeion Athinon) vom 23. Dezember 2010 (Entscheidungs-Nr. 9908/2010)

Schlagwort: Swiss-Type-Ansprüche – Reichweite des griechischen Vorbehalts nach Art. 167 (2) a) EPÜ – TRIPS

Die Erfindung betraf ophtalmische Zusammensetzungen aus einem β -adrenergischen Antagonisten und einem topischen Carbonsäuredehydrase-Inhibitor, die sich besonders zur Behandlung von okulärer Hypertension eignen, insbesondere bei Patienten, die unzureichend auf β -adrenergische Antagonisten ansprechen (EP 0 509 752). Die betreffenden Ansprüche waren in Form von Swiss-Type-Ansprüchen abgefasst. Das europäische Patent umfasste in seinem Geltungsbereich in Griechenland die Verwendung von Dorzolamid und Timolol zur Behandlung von Glaukom, die entsprechende pharmazeutische Zusammensetzung sowie das Verfahren zu ihrer Herstellung. Als Inhaber einer ausschließlichen Lizenz zur Herstellung und zum Vertrieb des entsprechenden Erzeugnisses unter der Bezeichnung

GR **Greece**

Athens Single Member Court of First Instance (Monomeles Protodikeion Athinon) of 23 December 2010 (decision no. 9908/2010)

Keyword: Swiss-type claims – scope of the Greek reservation under Art. 167(2)(a) EPC – TRIPS

The invention related to ophthalmic compositions of a β -adrenergic antagonist and a topical carbonic anhydrase inhibitor, particularly useful in the treatment of ocular hypertension, especially for patients insufficiently responsive to β -adrenergic antagonists (EP 0 509 752). The relevant claims were drafted in the form of Swiss-type claims. Within its scope of application in Greece, the European patent encompassed the use of dorzolamide and timolol for the treatment of glaucoma, the relevant pharmaceutical composition as well as the method of its manufacturing. As the owner of an exclusive licence to manufacture and distribute the said product under the name "Cosopt" on the Greek market, the claimant launched injunction proceedings before the Athens Single Member Court of First Instance against

GR **Grèce**

Tribunal de première instance d'Athènes à juge unique (Monomeles Protodikeion Athinon) du 23 décembre 2010 (décision n° 9908/2010)

Mot-clé : revendications de type suisse – portée de la réserve de la Grèce en vertu de l'art. 167(2)a) CBE – ADPIC

L'invention portait sur des compositions ophtalmiques d'un antagoniste β -adrénergique et d'un inhibiteur local de l'anhydrase carbonique, particulièrement utiles pour traiter l'hypertension oculaire, spécialement chez les patients qui ne réagissent pas suffisamment aux β -bloquants (EP 0 509 752). Les revendications étaient des revendications de type suisse. Dans son champ d'application en Grèce, le brevet européen englobait l'utilisation du dorzolamide et du timolol pour traiter le glaucome, la composition pharmaceutique correspondante, et sa méthode de fabrication. En tant que titulaire d'une licence exclusive de fabrication et de distribution dudit produit sur le marché grec sous l'appellation "Cosopt", le demandeur a engagé une procédure en référé devant le Tribunal de première instance à juge unique

"Cosopt" auf dem griechischen Markt beantragte der Kläger vor dem Einzelrichter am Gericht erster Instanz Athen eine einstweilige Verfügung gegen ein Unternehmen, das ein Generikum desselben Erzeugnisses für dieselbe therapeutische Verwendung vermarkten wollte. Der Beklagte berief sich seinerseits auf den griechischen Vorbehalt zum EPÜ (früherer Art. 167 (2) a EPÜ), wonach europäische Patente, die vor dem 7. Oktober 1992 angemeldet worden sind, in Griechenland nicht wirksam sind, soweit sie chemische oder pharmazeutische Erzeugnisse als solche schützen. Der Beklagte machte geltend, dass Swiss-Type-Ansprüche unter diesen Vorbehalt fielen.

Das Gericht wies die Einwände des Beklagten zurück und bestätigte, dass der griechische Vorbehalt zum EPÜ in Bezug auf Pharmapatente eng auszulegen sei und nur für Erzeugnisansprüche gelte. Im Anschluss an die ständige griechische Rechtsprechung unterschied das Gericht drei Arten von Ansprüchen, nämlich Erzeugnis-, Verfahrens- und Verwendungsansprüche, wobei es die Gültigkeit von Swiss-Type-Ansprüchen als einer besonderen Kategorie von Verwendungsansprüchen anerkannte. Es stellte außerdem klar, dass der mit Erzeugnisansprüchen einhergehende Schutz unabhängig vom Herstellungsverfahren und der Verwendung als absolut angesehen wird, während für Verfahrens- und Verwendungsansprüche ein relativer Schutz gilt, der auf das beanspruchte Verfahren oder die beanspruchte Verwendung des betreffenden Erzeugnisses beschränkt ist, ohne sich auf das Erzeugnis selbst zu erstrecken. Swiss-Type-Ansprüche fielen somit nicht unter den griechischen Vorbehalt.

Dieses Ergebnis stand nach Auffassung des Gerichts in Einklang mit dem Geist des EPÜ und der im TRIPS-Abkommen vorgesehenen Flexibilität. Was das TRIPS-Abkommen betrifft, lehnte das Gericht entgegen der ständigen Rechtsprechung die unmittelbare Anwendbarkeit der einschlägigen Bestimmungen (Artikel 27 und 70 TRIPS) in Griechenland wegen ihrer mangelnden Klarheit in dieser Frage ab.

a company aiming to market a generic version of the same product and for the same therapeutic use. The defendant raised objections by referring to the Greek reservation to the EPC (former Art. 167(2)(a) EPC), according to which European patents for which the application was filed before 7 October 1992 would not have effect in Greece as long as they protected chemical or pharmaceutical products as such. It argued that Swiss-type claims fell under the reservation.

The Court dismissed the defendant's objections and held that the Greek reservation to the EPC regarding pharmaceutical patents should be strictly interpreted to cover product claims only. Following the established case law in Greece, the Court distinguished three types of claims, namely product, process and use claims, and acknowledged the validity of Swiss-type claims as a particular category of use claims. It further clarified that, whereas protection attributed to product claims was considered absolute – irrespective of its production method and use of the product – process and use claims were subject to a relative protection which was restricted to the claimed process or use of the specific product without extending to the product itself. Hence Swiss-type claims did not fall under the scope of the Greek reservation.

This conclusion was regarded by the Court to be in accord with the spirit of EPC and the flexibility provided by the TRIPS Agreement. With regard to TRIPS, the Court departed from the established case law by rejecting the direct applicability of the relevant provisions (Articles 27 and 70 TRIPS) in Greece due to their lack of clarity on the matter.

d'Athènes contre une société voulant commercialiser une version générique du même produit, destinée au même usage thérapeutique. Le défendeur a objecté la réserve de la Grèce vis-à-vis de la CBE (ancien art. 167(2)a CBE), selon quoi les brevets européens dont la demande a été déposée avant le 7 octobre 1992 n'ont pas d'effet en Grèce dans la mesure où ils protègent des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels. Selon le défendeur, les revendications de type suisse tombent sous le coup de la réserve.

Le Tribunal n'a pas fait droit aux objections du défendeur, estimant que la réserve de la Grèce vis-à-vis de la CBE en matière de brevets pharmaceutiques devait être interprétée de façon stricte, comme couvrant uniquement les revendications de produits. Conformément à la jurisprudence constante en Grèce, le Tribunal a fait la distinction entre trois types de revendications, à savoir les revendications de produits, les revendications de procédé, et les revendications d'utilisation, reconnaissant par là même la validité des revendications de type suisse comme catégorie particulière des revendications d'utilisation. Alors que la protection attribuée aux revendications de produits est considérée comme ayant un caractère absolu, indépendamment de la méthode de fabrication et d'utilisation, les revendications de procédé et d'utilisation font l'objet d'une protection relative, limitée au procédé ou à l'utilisation revendiquée du produit spécifique, sans s'étendre au produit lui-même. Par conséquent, les revendications de type suisse ne sont pas couvertes par la réserve grecque.

Le Tribunal a considéré que cette conclusion était conforme à l'esprit de la CBE et à la souplesse prévue par l'Accord sur les ADPIC. Concernant l'Accord sur les ADPIC, le Tribunal s'est désolidarisé de la jurisprudence constante, rejetant l'applicabilité directe des dispositions pertinentes (articles 27 et 70 ADPIC) en Grèce, en raison de leur manque de clarté en la matière.

Anmerkung des Herausgebers: In einer Grundsatzentscheidung vom 3. Februar 2009 (Entscheidung Nr. 728/2009) hatte das Gericht erster Instanz Athen im Plenum ("Polymeles Protodikeion Athinon", Abteilung für gewerblichen Rechtsschutz und Handelsrecht) festgestellt, dass vor 1992 angemeldete Ansprüche auf pharmazeutische Erzeugnisse, die unter den griechischen Vorbehalt fielen, vor dem Hintergrund des TRIPS-Abkommens gültig seien; dieses Abkommen sei in Griechenland am 9. Februar 1995 in Kraft getreten und habe von diesem Stichtag an vorrangige Geltung gegenüber dem Vorbehalt.

Editor's note: In a landmark decision rendered on 3 February 2009 (decision no. 728/2009), the Athens Full Bench Court of First Instance ("Polymeles Protodikeion Athinon", specialised IP and Commercial Law Division) held that pre-1992 claims of pharmaceutical products that fell under the Greek reservation were valid in view of the TRIPS Agreement, which took effect in Greece on 9 February 1995 and prevailed as of that date over the reservation.

Note de la rédaction : dans une décision importante en date du 3 février 2009 (décision n° 728/2009), le Tribunal de première instance d'Athènes en audience plénière ("Polymeles Protodikeion Athinon", chambre chargée de la PI et des affaires commerciales) avait estimé que les revendications d'avant 1992 pour des produits pharmaceutiques tombant sous le régime de la réserve grecque étaient valables en raison de l'Accord sur les ADPIC lequel, entré en vigueur en Grèce le 9 février 1995 primait sur la réserve susdite.

B. Änderungen der Ansprüche

AT Österreich

Oberster Gerichtshof vom 19. November 2009 (17 Ob 24/09t) – *Nebivolol*

Schlagwort: Änderungen der Patentansprüche – Streichung von Merkmalen

In Bezug auf Änderungen an einem Patent führte der OGH aus, dass nach Art. 123 (2) EPÜ die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden dürfen, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Nach Art. 123 (3) EPÜ darf das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass sein Schutzbereich erweitert wird. In Art. 138 (1) c) und d) EPÜ sind korrespondierende Nichtigkeitsgründe normiert. Nach Art. 105a (1) EPÜ kann das europäische Patent auf Antrag des Patentinhabers durch Änderung der Patentansprüche beschränkt werden.

Die genannten Vorschriften beziehen sich zwar auf das Verfahren vor dem EPA. Sie sind jedoch Ausdruck eines allgemeinen Grundsatzes. Ein erteiltes Patent kann später schon aus Gründen der Rechtssicherheit nicht beliebig geändert werden. Wird das Patent mit geänderten Ansprüchen verteidigt, kann es damit nur Bestand haben, wenn es auch mit dem neuen Inhalt patentrechtlich zulässig ist. Eine Änderung darf nicht dazu führen, dass an die Stelle der geschützten Erfindung eine andere gesetzt und der Gegenstand oder der Schutzbereich erweitert wird. Unzulässig

B. Amendments to claims

AT Austria

Supreme Court of 19 November 2009 (17 Ob 24/09t) – *Nebivolol*

Keyword: amendments to patent claims – deletion of features

Regarding amendments to a patent, the Supreme Court stated that according to Art. 123(2) EPC the European patent application or European patent could not be amended in such a way that it contained subject-matter which extended beyond the content of the application as filed. Under Art. 123(3) EPC the European patent could not be amended in such a way as to extend the protection it conferred. Corresponding grounds for revocation were established in Art. 138(1)(c) and (d) EPC. According to Art. 105a(1) EPC the European patent could, at the request of the proprietor, be limited by an amendment of the claims.

Although the provisions specified related to the procedure before the EPO, they were nevertheless an expression of a general principle. On grounds of legal certainty alone, a granted patent could not be arbitrarily amended at a subsequent point. Thus if the patent was defended with amended claims, its validity could stand only if said patent was also admissible under patent law with the new content. An amendment was not allowed to replace the protected invention with a different invention and extend the subject-matter or the protection conferred. In principle, it was there-

B. Modifications des revendications

AT Autriche

Cour suprême du 19 novembre 2009 (17 Ob 24/09t) – *Nebivolol*

Mot-clé : modification des revendications – suppression de caractéristiques

Concernant les modifications apportées à un brevet, la Cour suprême a rappelé que, conformément à l'art. 123(2) CBE la demande de brevet européen et le brevet européen ne peuvent être modifiés de manière à ce que leur objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. L'art. 123(3) CBE dispose que le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection. Des motifs de nullité correspondants sont énoncés à l'art. 138(1)(c) et d) CBE. En vertu de l'art. 105bis(1) CBE, le brevet européen peut être limité, sur requête du titulaire, par une modification des revendications.

Certes, les dispositions citées se rapportent à la procédure devant l'OEB. Toutefois, elles expriment un principe général. Un brevet délivré ne saurait être ultérieurement modifié à volonté, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité juridique. Si le brevet est défendu avec des revendications modifiées, il ne peut être maintenu que s'il est aussi conforme au droit des brevets avec son nouveau contenu. Une modification ne doit pas conduire à remplacer l'invention brevetée par une autre et à étendre son objet ou son champ de protection. C'est pourquoi la suppression de caractéristiques

ist daher grundsätzlich die Streichung von Merkmalen, da sie in aller Regel nicht die Einschränkung eines Patentanspruchs zur Folge hat, sondern umgekehrt zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führt. Eine Einschränkung ist zulässig, wenn der Schutzbereich durch sie tatsächlich verkleinert wird und die ursprüngliche Offenbarung dadurch nicht überschritten wird.

BE **Belgien**

Berufungsgericht Brüssel vom 20. Juni 2008 – GSK v. Sanofi

Schlagwort: Änderungen – Verletzung einer Geheimhaltungsvereinbarung

Zum fraglichen Zeitpunkt bemühte sich die Aktiengesellschaft GlaxoSmithKline Biological (nachstehend: GSK), einen neuen Impfstoff gegen Pneumokokkeninfektionen zu entwickeln und zu vermarkten. Um eine Gefährdung ihres Vorhabens durch das bestehende europäische Patent EP 0 983 087 der Gesellschaft französischen Rechts Sanofi Pasteur SA (nachfolgend: Sanofi) zu vermeiden, beantragte GSK daher in der ersten Instanz die Nichtigerklärung des Patents mit Wirkung für Belgien.

Außerdem ist daran zu erinnern, dass die Aktiengesellschaft Sanofi ursprünglich GSK aufgefordert hatte, ihr die Zusammensetzung des Impfstoffs mitzuteilen, den GSK vermarkten wollte, um ein etwaiges Rechtsschutzinteresse ihrerseits prüfen zu können. GSK hatte sich hierzu ausdrücklich nur insoweit bereit erklärt, als Sanofi diese Information benötigte, um ihre Argumente im Rahmen eines etwaigen, im Wege der Widerklage eingeleiteten Verletzungsverfahrens zu untermauern.

In einem ersten Urteil vom 20. Juni 2007 hatte das Gericht erster Instanz Brüssel festgestellt, dass Sanofi die ihr obliegende Geheimhaltungspflicht nicht verletzt habe, und die von Sanofi vorgeschlagenen geänderten Ansprüche für zulässig erklärt.

In einem zweiten Urteil – Gericht erster Instanz Brüssel vom 17. Oktober 2007, *GSK v. Sanofi* – war die Klage von GSK in erster Instanz für begründet und das Patent mit Wirkung für Belgien für nichtig erklärt worden. Mangels gesetzlicher

fore inadmissible to delete features because this did not, as a general rule, limit the scope of a claim; in fact it often resulted in broadening the scope of protection. A limitation was admissible as long as it actually reduced the scope of protection and did not extend beyond the original disclosure.

BE **Belgium**

Brussels Court of Appeal of 20 June 2008 – GSK v Sanofi

Keyword: amendments – infringement of a confidentiality agreement

At the time in question, the company GlaxoSmithKline Biologicals (hereinafter: GSK) was working on the development and marketing of a new vaccine to prevent pneumococcal infections. In a bid to prevent its plans from being compromised by the existence of European patent EP 0 983 087, held by Sanofi Pasteur (hereinafter: Sanofi), a company under French law, GSK had asked the Brussels Court of First Instance to revoke the Belgian part of the patent.

Sanofi had originally asked to be informed of the composition of the vaccine that GSK was planning to market to establish whether it needed to take action. GSK had agreed only on the strict understanding that Sanofi needed this information to support its arguments in any counterclaim for infringement.

In an initial judgment dated 20 June 2007, the Brussels Court of First Instance had ruled that Sanofi was not in breach of its obligation to observe confidentiality, and had deemed the amended claims proposed by Sanofi to be admissible.

In its second judgment – Brussels Court of First Instance of 17 October 2007, *GSK v Sanofi* – the Court had deemed GSK's petition to be allowable and had revoked the Belgian part of the patent. It had also found that, in the absence

ne peut généralement pas être admise, étant donné qu'elle n'a, en règle générale, pas pour conséquence la limitation d'une revendication, mais au contraire une extension du champ de protection. Une limitation est admissible si elle permet effectivement de réduire le champ de protection et si elle ne va pas au-delà de la divulgation d'origine.

BE **Belgique**

Cour d'appel de Bruxelles du 20 juin 2008 – GSK c. Sanofi

Mot-clé : modifications – violation d'un accord de confidentialité

A l'époque des faits, la SA GlaxoSmithKline Biological (ci-après, "GSK") tentait de développer et de commercialiser un nouveau vaccin pour prévenir les infections à pneumocoques. Souhaitant éviter que son projet ne puisse être compromis par l'existence du brevet européen EP 0 983 087, dont la société de droit français Sanofi Pasteur sa, ci-après Sanofi, est titulaire, GSK a donc demandé en première instance au Tribunal de Bruxelles de prononcer la nullité de la partie belge du brevet.

Il convient en outre de rappeler que Sanofi a, originellement, demandé la communication de la composition du vaccin que GSK projetait de commercialiser afin de vérifier si elle avait un intérêt à agir. GSK n'y a consenti que dans la stricte mesure où cette information était nécessaire à Sanofi pour étayer son argumentation dans le cadre d'une éventuelle action reconventionnelle en contrefaçon.

Dans un premier jugement du 20 juin 2007, le Tribunal de première instance de Bruxelles avait dit que Sanofi n'avait pas violé l'obligation de confidentialité qui s'imposait à elle et a déclaré recevables les revendications amendées proposées par Sanofi.

Par son second jugement – Tribunal de première instance de Bruxelles du 17 octobre 2007, *GSK c. Sanofi*, le premier juge avait dit la demande de GSK fondée et avait prononcé la nullité de la partie belge du brevet. Le premier

Grundlage könnten einzig und allein Opportunitätserwägungen ein nationales Gericht veranlassen, die Entscheidung über die Gültigkeit eines Patents bzw. über Verletzungshandlungen in Erwartung einer ausstehenden Entscheidung des EPA auszusetzen. Vorliegend sei eine Aussetzung nicht gerechtfertigt.

Selbst angenommen, es liege eine neue und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhende Erfindung vor, so müsse diese auch so weit ausgearbeitet sein, dass sie anwendbar sei, d. h. so deutlich und vollständig beschrieben sein, dass ein Fachmann sie ausführen könne (Art. 49 (1) Nr. 2 belgisches PatG). Hier verblieben jedoch zu viele Unbekannte, um einen sicheren und wirksamen Impfstoff entwickeln zu können, bei dem das beschriebene Phänomen der negativen Interferenz nicht auftrete. Wie die Klägerin nach Auffassung des Gerichts völlig zutreffend angemerkt habe, handele es sich um ein Patent für eine Idee oder ein Konzept.

GSK legte Berufung gegen das Urteil vom 20. Juni 2007 ein, Sanofi gegen das Urteil vom 17. Oktober 2007. GSK beantragte insbesondere, das Berufungsgericht möge feststellen, dass die Einreichung von geänderten Ansprüchen für das Patent durch Sanofi rechtsmissbräuchlich gewesen sei; die geänderten Ansprüche dürften daher im Rahmen des vorliegenden Verfahrens nicht zugelassen werden. Da in beiden Fällen Berufung gegen zwei aufeinanderfolgende Urteile in ein und derselben Sache eingelegt worden ist, waren die Verfahren zu verbinden.

Zum Umfang der Geheimhaltungsverpflichtung: Das Berufungsgericht stellte fest, dass Sanofi die ihr von GSK übermittelten vertraulichen Informationen nur dazu verwenden durfte, die Zweckmäßigkeit der Einleitung eines Verletzungsverfahrens in allen im europäischen Patent benannten Staaten abzuschätzen. Diese Vereinbarung war völlig unmissverständlich abgefasst und spiegelte die gemeinsame Absicht der Parteien wider; sie war somit nicht auslegungsbedürftig. Sie gestattete es Sanofi nicht, die vertraulichen Informationen dazu zu nutzen, ihr Patent zu ändern, um eventuell bestehende Nichtigkeitsgründe zu beseitigen. Die Vereinbarung war strikt auf die Prüfung der

of any legal basis, only reasons of expediency could lead a national jurisdiction to defer taking a decision on the validity of a patent/on acts of infringement until the EPO had taken its decision, and judged that this was not justified in the case in question.

On the merits, assuming that the invention was novel and involved an inventive step, it still had to be sufficiently developed to be susceptible of application and therefore had to be disclosed in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art (Art. 49(1) No. 2 Belgian Patents Act). Yet in the case in question there had been too many unknowns for the development of a safe and effective vaccine to overcome the described phenomenon of negative interference. In the Court's view, the plaintiff had quite rightly argued that it was a patent on an idea or concept.

GSK therefore appealed the judgment of 20 June 2007, and Sanofi appealed that of 17 October 2007. GSK requested the Court of Appeal in particular to declare that in submitting amended claims for the patent, Sanofi had abused its rights, as a result of which the amended claims could not be admitted into the present proceedings. The two appeals having been filed against two successive judgments handed down on the same issue, the Court held that there was good reason to join them.

On the scope of the obligation of confidentiality, the Court of Appeal held that the confidential information transmitted by GSK to Sanofi could be used by Sanofi only to assess whether to bring an infringement case in all of the states designated in the European patent. The terms of the agreement were unambiguous and reflected the joint intention of the parties, and thus required no interpretation. The agreement did not authorise Sanofi to use confidential information to amend its patent in such a way as to overcome potential grounds for revocation. The agreement was strictly confined to assessment in connection with an infringement action. Contrary to what Sanofi maintained,

juge a également énoncé que seuls des motifs d'opportunité pouvaient, à défaut de fondement légal, conduire une juridiction nationale à suspendre sa décision concernant la validité d'un brevet/des actes de contrefaçon dans l'attente d'une décision à prendre par l'OEB. Et de juger que cela ne se justifiait pas ici.

Sur le fond, selon le Tribunal, à supposer qu'il s'agisse d'une invention nouvelle et qu'elle soit le fruit d'une activité inventive, encore fallait-il qu'elle soit suffisamment aboutie pour être susceptible d'application et donc, qu'elle soit décrite de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter (art. 49(1), n° 2, Loi belge sur les brevets). Or, ici, trop d'inconnues avaient été laissées pour qu'un vaccin sûr et efficace rencontrant le phénomène d'interférence négative décrit puisse être développé. Comme l'a exposé, selon le Tribunal, très justement la partie demanderesse, il s'agit d'un brevet d'idée ou de concept.

GSK a donc interjeté appel du jugement du 20 juin 2007 et Sanofi de celui du 17 octobre 2007. GSK demande notamment à la Cour de déclarer qu'en soumettant des revendications amendées du brevet, Sanofi a abusé de ses droits, en conséquence de quoi les revendications amendées ne pouvaient pas être admises dans le cadre de la présente procédure. Les deux appels ayant été formés contre deux jugements successifs intervenus dans une même cause, il y avait lieu selon la Cour de les joindre.

Sur la portée de l'obligation de confidentialité, selon la Cour d'appel, l'information confidentielle transmise par GSK à Sanofi ne pouvait être utilisée par Sanofi que pour évaluer l'opportunité d'intenter une action en contrefaçon éventuelle dans l'ensemble des États désignés dans le brevet européen. Les termes de cet accord étant dépourvus de toute ambiguïté et reflétant l'intention commune des parties, ils ne devaient donc pas être interprétés. L'accord n'autorisait pas Sanofi à prendre en compte l'information confidentielle pour amender son brevet dans le but de rencontrer des motifs de nullité qui l'affecteraient. L'accord était strictement limité à l'évaluation d'une action en

Zweckmäßigkeit einer Verletzungsklage beschränkt. Entgegen den Behauptungen von Sanofi sind Gültigkeit und Verletzung eines Patents völlig verschiedene Fragen. Darf der Beklagte im Nichtigkeitsprozess anerkanntermaßen der Ungültigkeit seines Patents durch eine Änderung der Ansprüche abhelfen, so sind derartige Änderungen bei einer Patentverletzung nicht vorgesehen.

Es war nie vereinbart worden, dass die vertraulichen Informationen es Sanofi ermöglichen sollten, ihr Patent einzuschränken und ihre Erfindung sogar ganz auf das Patent von GSK zuzuschneiden, um zu Ansprüchen zu gelangen, die quasi auf eine besondere Variante des Impfstoffs von GSK beschränkt waren. Ferner behauptete Sanofi zu Unrecht, dass die Parteien sich bereit erklärt hätten, den vertraulichen Informationen dieselben Wirkungen zuzuschreiben wie einer Beschlagnahme zu Beweis Zwecken ("saisie-description") und dass ihre Verwendung daher nur für eine solche Beschlagnahme geltenden Einschränkungen unterliege. Eine solche Auslegung finde in der Akte keine Stütze. Dass die Einspruchsabteilung des EPA die Änderungen des Patents für zulässig erachtet habe, sei für die Lösung des vorliegenden Rechtsstreits unerheblich.

Zur Verletzung der Geheimhaltungsverpflichtung: Sanofi bestritt nicht, die vertraulichen Informationen bei der Ausarbeitung der zusätzlichen Ansprüche berücksichtigt zu haben. Somit stand fest, dass zwischen den vertraulichen Informationen und den Änderungen ein enger Zusammenhang bestand. Entgegen ihren Behauptungen hat sich Sanofi nicht darauf beschränkt, zu prüfen, ob die von ihr beabsichtigten Änderungen ihrer Verletzungsklage nicht schaden, d. h., ob der mutmaßliche Verletzungsgegenstand damit nicht aus dem Schutzbereich des Patents herausfiel, sondern hat im Gegenteil die vertraulichen Informationen dazu genutzt, ihr Patent zu ändern, um die Beseitigung der Nichtigkeitsgründe zu versuchen. Sanofi stritt das im Übrigen nicht ernsthaft ab, da sie das Recht für sich beansprucht, auf diese Weise vorzugehen, und zu Unrecht behauptete, das Nichtigkeits- und das Verletzungsverfahren seien nicht voneinander zu trennen.

validity and infringement of a patent were two totally distinct issues. While a defendant in a revocation case could remedy the invalidity of his patent by amending his claims, no such action could be taken in connection with infringement per se.

At no time had it been agreed that Sanofi could use confidential information to restrict its patent to the point of customising its invention to such an extent that the claims were virtually limited to a particular variant of GSK's vaccine. Furthermore, Sanofi wrongly asserted that the parties had agreed that the confidential information had the same effect as a "saisie-description", meaning that it could be used without restrictions other than those attached to this type of measure for securing evidence. No interpretation of that kind could be made on the basis of any document in the file. The fact that the EPO opposition division regarded the amendments to the patent as admissible had no impact on the settlement of the present dispute.

On the question of breach of the confidentiality obligation, Sanofi did not dispute that it had taken the confidential information into account when drafting the additional claims. A close link between the confidential information and the amendments was therefore established. Contrary to Sanofi's assertion, it had gone beyond merely checking whether the amendments it intended to make prejudiced the infringement case, i.e. by removing the allegedly infringing subject-matter from the scope of the patent, and in fact had done the opposite, i.e. it had used the confidential information to amend its patent in an attempt to eliminate potential grounds for revocation. Moreover, Sanofi did not really defend itself on this question, because it was claiming the very right to be able to do so, wrongly maintaining that revocation and infringement procedures were intimately linked.

contrefaçon. Contrairement à ce que soutenait Sanofi, la validité et la contrefaçon d'un brevet étaient deux questions totalement différentes. S'il était admis que le défendeur en nullité puisse remédier à l'invalidité de son brevet en modifiant ses revendications, cette démarche était étrangère à la contrefaçon elle-même.

Il n'a jamais été convenu que l'information confidentielle pouvait permettre à Sanofi de réduire encore son brevet au point même de personnaliser son invention pour arriver à des revendications quasi limitées à une variante particulière du vaccin de GSK. C'était en outre à tort que Sanofi soutenait que les parties auraient accepté que l'information confidentielle fût dotée des mêmes effets qu'une saisie-description et qu'elle était, de ce fait, utilisable sans autres restrictions que celles qui s'attachent à ce type de saisie. Une telle interprétation n'était établie par aucune pièce du dossier. Le fait que la Division d'opposition de l'OEB a considéré que les amendements au brevet étaient recevables et sans incidence sur la solution du présent litige.

Sur la violation de l'engagement de confidentialité, Sanofi ne contestait pas qu'elle a tenu compte de l'information confidentielle lors de l'élaboration des revendications complémentaires. Il était ainsi établi qu'il existe un lien étroit entre l'information confidentielle et les amendements. Contrairement à ce que Sanofi soutenait, elle ne s'était pas bornée à vérifier si les amendements qu'elle comptait faire ne nuisaient pas à l'action en contrefaçon – c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas échapper l'objet argué de contrefaçon à la portée du brevet – mais elle a fait l'inverse, à savoir qu'elle a utilisé l'information confidentielle pour amender son brevet et tenter d'éliminer les causes qui l'affectaient. Sanofi ne s'en défendait d'ailleurs pas vraiment puisqu'elle revendique le droit de pouvoir le faire, soutenant, à tort, que les procédures en nullité et en contrefaçon sont intimement liées.

Das Gericht stellte fest, dass Sanofi die vertraulichen Informationen über den Impfstoff von GSK unter Verletzung ihrer vertraglichen Verpflichtungen genutzt hat. Somit kann sie sich nicht auf die geänderten Ansprüche des Patents EP 0 983 087 berufen, und diese können im vorliegenden Verfahren nicht zugelassen werden.

The Court ruled that Sanofi had used confidential information relating to GSK's vaccine in breach of its contractual obligations. It held that Sanofi could not invoke the amended claims of patent EP 0 983 087 and that these could not be admitted into the present proceedings.

La Cour dit pour droit que Sanofi a utilisé l'information confidentielle relative au vaccin de GSK en violation de ses obligations contractuelles. La Cour juge dès lors que Sanofi ne peut se prévaloir des revendications amendées du brevet EP 0 983 087 et que ces dernières ne peuvent être admises dans le cadre de la présente procédure.

DE **Deutschland**

Bundesgerichtshof vom 16. Oktober 2007 (X ZR 226/02) – *Sammelhefter II*

Schlagwort: Patentansprüche – Änderungen – Zulässigkeit – Zwischenverallgemeinerung – Ausführungsform

Das Streitpatent betraf einen Sammelhefter, mit dem bedruckte und gefaltete Bogen (Druckbogen) gesammelt und anschließend in derselben Maschine zur Herstellung von mehrseitigen Druckprodukten wie Zeitschriften, Broschüren oder dergleichen geheftet werden. Die Klägerin, die rechtskräftig wegen Verletzung des Streitpatents verurteilt ist, hat das Streitpatent mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen und geltend gemacht, der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gehe über den Inhalt der Anmeldung hinaus und der Schutzbereich dieses Patentanspruchs sei gegenüber der erteilten Fassung des Patents erweitert. Das BPatG hatte im Weglassen eines Merkmals des Patentanspruchs 1 eine unzulässige Erweiterung gesehen und somit das Streitpatent für teilweise nichtig erklärt, wobei der Patentanspruch eine neue Fassung erhielt. Das BPatG hatte dies damit begründet, dass vom Schutzbereich des geltenden Anspruchs auch Sammelhefter umfasst sein könnten, die nicht mit der offenen Seite voran gegen, sondern beispielsweise von der Seite her auf die Sammelstrecke gefördert würden, wie es aus der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung bekannt sei.

Darauffhin legte die Klägerin Berufung ein, mit dem Antrag, das Patent für nichtig zu erklären und das angefochtene Urteil abzuändern. Der BGH wies ihre Berufung zurück. Änderungen der Patentansprüche dürfen nach Ansicht des Gerichts weder zu einer Erweiterung

DE **Germany**

Federal Court of Justice of 16 October 2007 (X ZR 226/02) – *Saddle stitcher II*

Keyword: claims – amendments – admissibility – intermediate generalisation – embodiment

The patent in question concerned a saddle stitcher for gathering and then, in the same machine, stitching printed and folded sheets (printed sheets) to produce multiple-page printed matter such as magazines, brochures, etc. The claimant, which had been found to have infringed the patent in a final judgment, contested it in an action for revocation, asserting that the subject-matter of the current patent claim 1 went beyond the content of the application as filed and that the protection conferred by that claim had been extended beyond the patent as granted. Having found that the omission of a feature of patent claim 1 constituted an inadmissible extension, the Federal Patents Court had revoked the patent in part and maintained the claim in amended form. In its reasons, the Court had stated that the protection conferred by the claim as currently in force could also cover saddle stitthers not transported up to the gathering section with the open side to the fore, but for example sideways on to that section, as was known from the published European patent application.

The claimant appealed against that decision, seeking revocation of the patent and revision of the contested judgment. The Federal Court of Justice dismissed the appeal. In the Court's view, it was true that amendments to the claims could not extend the subject-matter of

DE **Allemagne**

Cour fédérale de justice du 16 octobre 2007 (X ZR 226/02) – *Chemise de classement II*

Mot-clé : revendications – modifications – admissibilité – généralisation intermédiaire – mode de réalisation

Le brevet contesté portait sur une chemise de classement permettant de réunir des feuilles imprimées et pliées, puis de les agraffer dans la même machine qui sert à fabriquer des produits imprimés à feuilles multiples tels que les périodiques, brochures et autres produits similaires. La demanderesse, qui a été condamnée pour contrefaçon du brevet en cause dans une décision passée en force de chose jugée, a attaqué le brevet par une action en nullité et fait valoir que l'objet de la revendication 1 va au-delà du contenu de la demande et que le champ de protection de cette revendication a été élargi par rapport à la version du brevet tel que délivré. Le Tribunal fédéral des brevets a jugé que la suppression d'une caractéristique de la revendication 1 constituait une extension inadmissible et a donc déclaré la nullité partielle du brevet en cause, tout en autorisant la modification de ladite revendication. Le Tribunal a motivé cette décision en disant que le champ de protection de la revendication existante englobe aussi les chemises qui ne présentent pas leur tranche ouverte vers l'avant lors du transport sur le convoyeur d'assemblage, mais leur côté par exemple, comme décrit dans la demande européenne publiée antérieurement.

Là-dessus, la demanderesse a fait appel, demandant d'annuler le brevet et de modifier la décision entreprise. La Cour fédérale de justice a rejeté cet appel. Bien entendu, selon la Cour, les modifications des revendications ne doivent pas conduire à une extension de

des Gegenstands der Anmeldung noch dazu führen, dass an die Stelle der angemeldeten Erfindung eine andere gesetzt werde. Der Patentanspruch dürfe mithin nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, von dem aus fachmännischer Sicht aufgrund der ursprünglichen Offenbarung nicht zu erkennen sei, dass er von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein sollte. Der Anmelder oder Patentinhaber, der nur noch für eine bestimmte Ausführungsform der angemeldeten Erfindung Schutz begehre, ist dabei nicht genötigt, sämtliche Merkmale eines Ausführungsbeispiels in den Anspruch aufzunehmen.

Werde von mehreren, ein Ausführungsbeispiel der Erfindung beschreibenden Merkmalen nur eines in den Patentanspruch aufgenommen, das die mit dem Ausführungsbeispiel erzielte technische Wirkung angebe, liege darin auch dann keine unzulässige Erweiterung, wenn ein anderer Weg zur Erzielung derselben Wirkung nicht offenbart sei.

FR **Frankreich**

Berufungsgericht Paris vom 31. Januar 2007 (05/22227) – Nergeco v. Mavil

Schlagwort: Änderungen

Die patentgemäße Erfindung betrifft ein Industrietor mit anhebbarem Rollladen, das zwei seitliche vertikale Pfosten umfasst, die jeweils eine Gleitschiene aufweisen oder bilden.

Das Unternehmen N verklagte das Unternehmen G wegen Verletzung seines europäischen Patents EP 0 476 788. Dieses machte daraufhin geltend, Anspruch 5 sei nach Art. L. 613-25 c) franz. Gesetz über das Geistige Eigentum und Art. 138 (1) c) EPÜ nichtig, da er sich auf Industrietore erstrecke, die nicht die Merkmale der Ansprüche 1 und 6 der europäischen Patentanmeldung in der eingereichten Fassung umsetzen.

Das Berufungsgericht stellte fest, dass die Streichung eines Merkmals in einem Anspruch im Laufe des europäischen Patenterteilungsverfahrens gegen Artikel 123 (2) und 138 (1) c) EPÜ verstößt, wenn dieses Merkmal im Hinblick auf die

the application or substitute a different invention for that originally claimed. Accordingly, claims could not be directed to subject-matter which, based on the original application, the skilled person would not have recognised as falling within the scope of protection sought at the outset. In this context, applicants or patent proprietors seeking protection only for a particular embodiment of the invention as filed were not required to include all the embodiment features in the claim.

Where only one of several features describing an embodiment of the invention was included in the patent claim, thereby disclosing the technical effect achieved by the embodiment, this did not constitute an inadmissible extension even if no other way of achieving the same effect was disclosed.

FR **France**

Paris Court of Appeal of 31 January 2007 (05/22227) – Nergeco v Mavil

Keyword: amendments

The invention claimed by the patent related to a lifting curtain door comprising two vertical side uprights, each constituting or including a slideway.

Company N sued company G for infringement of European patent EP 0 476 788. Company G counterclaimed by filing for revocation of claim 5 under Art. L. 613-25(c) French Intellectual Property Code and Art. 138(1)(c) EPC, claiming that it related to doors that did not implement the features of claims 1 and 6 of the European patent application as filed.

The Court held that the deletion of a feature in a claim in the course of European patent grant proceedings contravened the provisions of Articles 123(2) and 138(1)(c) EPC if said feature was presented as essential to

l'objet de la demande ni à remplacer l'invention selon la demande par une autre. La revendication ne doit donc pas porter sur un objet dont il n'apparaît pas, du point de vue de l'homme du métier qui se fonde sur la divulgation d'origine, qu'il était destiné d'emblée à être couvert par la demande. Le demandeur ou le titulaire du brevet qui restreint sa demande de protection à un mode de réalisation particulier de l'invention concernée n'est pas tenu d'introduire toutes les caractéristiques de ce mode de réalisation dans la revendication.

Si une seule des caractéristiques qui servent à décrire un mode de réalisation de l'invention est introduite dans la revendication et si cette caractéristique indique l'effet technique obtenu à l'aide de ce mode de réalisation, ceci ne constitue pas une extension inadmissible, même s'il n'existe pas d'autre moyen d'obtenir le même effet.

FR **France**

Cour d'appel de Paris du 31 janvier 2007 (05/22227) – Nergeco c. Mavil

Mot-clé : modifications

L'invention, objet du brevet, portait sur une porte de manutention à rideau relevable comportant deux montants latéraux verticaux constituant ou comportant chacun une glissière.

La société N a agi en contrefaçon du brevet européen EP 0 476 788. La société G en réponse a soulevé la nullité de la revendication 5 au visa des art. L. 613-25 c) CPI et art. 138(1)(c) CBE, faisant valoir qu'elle couvre des portes de manutention qui ne mettent pas en œuvre les caractéristiques des revendications 1 et 6 de la demande de brevet européen telle que déposée.

La Cour énonce que la suppression d'une caractéristique dans une revendication, au cours de la procédure de délivrance du brevet européen, contrevient aux dispositions des articles 123(2) et 138(1)(c) CBE si cette caractéristique

zu lösende technische Aufgabe als für die Erfindung wesentlich und für ihre Ausführung unerlässlich hingestellt wird.

Nach Auffassung des Gerichts behauptet das Unternehmen N zu Unrecht, das gestrichene Merkmal sei für die Lösung der gestellten Aufgabe nicht unerlässlich. Die Erfindung soll nämlich die technische Aufgabe des Wiedereinführens des Rollladens in die Gleitschienen lösen, aus denen er unter der Einwirkung eines heftigen (Wind)Stoßes herausgetreten ist. In der Patentanmeldung wie auch im erteilten Patent wird angegeben, dass die Erfindung verhindern soll, dass beim Herunterlassen des Rollladens dessen seitliche Ränder aus den Ausschnitten oder Öffnungen heraustreten, die ihr Wiedereinführen in die Gleitschienen ermöglichen sollen.

Einzig die bewegliche Wand ermöglicht die Lösung dieser technischen Aufgabe, wie Anspruch 1 in der ursprünglichen Fassung noch zu entnehmen war, wonach dieses Element ein Austreten des Rollladens verhindern soll. Das Unternehmen N hat nicht nachgewiesen, dass dieser Zweck bereits durch die Ausgestaltung der Führungen erreicht wird, welche laut der Patentanmeldung zum beweglichen Wandelement hinzukommen. Daraus folgt, dass die Streichung dieses für die Ausführung der Erfindung wesentlichen Merkmals von Anspruch 5 eine Ausweitung des Gegenstands des Patents über die ursprüngliche Anmeldung hinaus bewirkt hat und gegen Art. 123 (2) EPÜ verstößt. Dieser Anspruch ist somit in Anwendung von Art. 138 (1) c) EPÜ mit Wirkung für Frankreich für nichtig zu erklären.

Im Übrigen scheint das Merkmal der beweglichen Wand auch in dieser besonderen Ausgestaltung für die Erzielung des angestrebten Ergebnisses keineswegs nebensächlich, sodass Anspruch 9 ebenso wie Anspruch 5 nach Art. 138 (1) c) EPÜ mit Wirkung für Frankreich für nichtig zu erklären ist.

Da das Unternehmen N seine Verletzungsklage nur auf die Ansprüche 5 und 9 gestützt habe, war das Unternehmen N nicht befugt, die Nichtigerklärung des europäischen Patents in vollem Umfang zu beantragen.

the invention and its implementation in relation to the technical problem to be solved.

In the Court's opinion, company N was wrong to claim that the deleted features were not essential to the solution of the problem. The invention purported to resolve a technical problem relating to the reinsertion of a curtain following its dislodgement from the lateral slideways as a result of excessive force or wind. Both the patent application and the granted patent stated that the object of the invention was to stop the side parts of the curtain from escaping via the openings or apertures provided to allow reinsertion when the shutter was being lowered.

The only solution to this technical problem was provided by the flexible wall element specified in the original version of claim 1, which stated that said element was designed to prevent the curtain from shifting from inside to outside. Company N had failed to show that this object had been achieved simply through the design of the guide rails which, in the patent application, were added to the flexible wall element. This feature was essential to the execution of the invention, and its deletion in claim 5 had caused the subject-matter to extend beyond the content of the application as filed in contravention of the provisions of Art. 123(2) EPC. This claim therefore was to be revoked with effect for France pursuant to Art. 138(1)(c) EPC.

Further, the flexible wall feature by no means appeared to be secondary to achieving the desired result in this particular configuration, such that claim 9 was to be revoked with effect for France on the same grounds as claim 5, in accordance with Art. 138(1)(c) EPC.

The Court concluded that as company N had based its infringement case on claims 5 and 9 alone, company G could not request revocation of the European patent in its entirety.

est présentée comme essentielle à l'invention et indispensable à sa réalisation, au regard du problème technique qu'elle se propose de résoudre.

Selon la Cour, c'est en vain que la société N soutient que la caractéristique supprimée n'était pas indispensable à la solution du problème posé. En effet, l'invention se propose de résoudre le problème technique posé par la réinsertion du rideau de la porte lorsque, sous l'effet d'un choc violent ou du vent, il sort des glissières dans lesquelles il coulisse. Dans la demande de brevet comme dans le brevet délivré, il est précisé que l'invention a pour but d'éviter que les parties latérales du rideau ressortent par les découpes ou fenêtres destinées à permettre sa réinsertion, lors de la descente du rideau.

Seule la paroi mobile permet la solution de ce problème technique, comme le prévoyait la revendication 1 dans sa rédaction d'origine, en précisant que cet élément était destiné à éviter que le rideau ne passe de l'intérieur vers l'extérieur. La société N ne démontre pas que ce but est atteint par la seule conformation des guides qui, dans la demande de brevet, venaient s'ajouter au dispositif de paroi mobile. Il s'ensuivait que la suppression dans la revendication 5 de cette caractéristique essentielle à la réalisation de l'invention avait pour effet d'étendre l'objet du brevet au-delà de la demande initiale et contrevenait aux dispositions de l'art. 123(2) CBE. Cette revendication doit donc être annulée, avec effet sur le territoire français, en application de l'art. 138(1)c) CBE.

Par ailleurs, la caractéristique de la paroi mobile n'apparaît pas davantage, dans cette configuration particulière, accessible pour parvenir au résultat recherché de sorte que la revendication 9 doit, au même titre que la revendication 5 être déclarée nulle, au visa de l'art. 138(1)c) CBE, avec effet sur le territoire français.

La Cour conclut que la société N fondant son action en contrefaçon sur les seules revendications 5 et 9, la société G est irrecevable à soulever la nullité du brevet européen dans son ensemble.

FR Frankreich**Bezirksgericht Paris vom 27. Januar 2009 (06/07287) – ADA Cosmetic v. Emicela**

Schlagwort: Änderungen

Das Unternehmen C erhielt das europäische Patent EP 0 530 789 mit Benennung Frankreichs. Dieses Patent ist auf einen Dosierspender für Flüssigseife, Haarshampoo oder dergleichen Flüssigkeiten gerichtet und verfolgt einen doppelten Zweck, nämlich die Gewährleistung einer guten Hygiene, indem eine Verunreinigung der Flüssigkeit durch Keime bei jeder Betätigung vermieden wird, und eine einfache Nachfüllbarkeit des Spenders unter Ausschluss von Diebstahlsgefahr.

Am 13. April 2006 verklagte das Unternehmen C das Unternehmen E vor dem Bezirksgericht Paris insbesondere wegen Verletzung der Ansprüche 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11 und 13 seines Patents.

In seinem letzten Schriftsatz vom 8. Dezember 2008 machte das Unternehmen E geltend, das Patent sei gemäß Art. 138 (1) b) und c) EPÜ wegen unzureichender Beschreibung und Erweiterung des Patents über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus nichtig.

In seinem letzten Schriftsatz vom 5. Dezember 2008 brachte das Unternehmen C vor, sein Patent ermögliche es, die Seife nicht mithilfe einer Pumpe, sondern einfach durch Druck auf die elastische Wand des Vorratsbehälters zu entnehmen; dieser Behälter sei mit einer abnehmbaren Haltehülse, die mit einem Diebstahlsicherungssystem gesichert sei, in einen Halter integriert.

Das Unternehmen C bestritt, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus erweitert worden sei. Es habe auf Aufforderung des EPA redaktionelle Änderungen an Anspruch 1 vorgenommen, doch ließen sich die von dem Unternehmen E beanstandeten technischen Merkmale eindeutig aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen herleiten. Die beiden

FR France**Paris District Court of 27 January 2009 (06/07287) – ADA Cosmetic v Emicela**

Keyword: amendments

Company C was granted European patent EP 0 530 789, designating France. This patent related to a dispenser for liquid soap, hair shampoo or similar fluids, and pursued two objectives, namely, to satisfy hygiene requirements by preventing cross-contamination of the liquid during hand-washing and to make replenishing the dispenser easy while minimising the risk of theft.

On 13 April 2006, company C initiated proceedings before the Paris District Court against company E, in particular for the infringement of claims 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11 and 13 of its patent.

In its latest submissions of 8 December 2008, company E requested revocation of the patent for insufficiency of disclosure and extension of the subject-matter beyond the content of the application as filed, in accordance with Art. 138(1)(b) and (c) EPC.

In its latest submissions of 5 December 2008, company C pointed out that according to its patent, the soap was dispensed not by means of a pump but simply by the application of pressure to the flexible wall of the storage vessel. This storage vessel was connected to a holder by a detachable holding sleeve and was secured by an anti-theft mechanism.

Company C disputed that the subject-matter of the patent extended beyond the content of the application as filed; it explained that it had amended claim 1 at the request of the EPO, but argued that the technical features mentioned by company E clearly came from the original application documents. It also asserted that the two embodiments of claim 1 were sufficiently disclosed, and

FR France**Tribunal de grande instance de Paris du 27 janvier 2009 (06/07287) – ADA Cosmetic c. Emicela**

Mot-clé : modifications

La société C a obtenu la délivrance du brevet européen EP 0 530 789 visant la France. Le brevet de la société C porte sur un distributeur-doseur pour savon liquide, shampoing pour cheveux ou liquides analogues, et il poursuit deux objectifs, à savoir assurer une bonne hygiène en évitant la contamination du liquide par des germes apportés lors de chaque utilisation, et pouvoir facilement recharger le distributeur tout en évitant tout risque de vol.

Le 13 avril 2006, la société C a fait assigner devant le TGI Paris la société E notamment sur le fondement de la contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11 et 13 de son brevet.

Dans ses dernières écritures du 8 décembre 2008, la société E soulève la nullité du brevet pour insuffisance de description et extension du brevet au-delà du contenu de la demande initiale en application de l'art. 138(1)(b) et c) CBE.

Dans ses dernières écritures du 5 décembre 2008, la société C expose que son brevet permet d'obtenir le savon non pas au moyen d'une pompe mais par simple pression sur la paroi souple du récipient contenant le liquide, ce récipient s'intégrant à un support par une douille de maintien amovible et fixée grâce à un système antivol.

La société C conteste l'existence d'une extension de l'objet du brevet au-delà de la demande; elle explique qu'elle a effectué des modifications dans la rédaction de sa revendication 1 à la demande de l'OEB, mais elle fait valoir que les caractéristiques techniques relevées par la société E découlent clairement des pièces initiales de la demande. Elle fait également valoir que les deux modes de

Ausführungsformen von Anspruch 1 würden hinreichend beschrieben, sodass der Antrag des Unternehmens E auf Nichtigerklärung zurückzuweisen sei.

Das Patent ist insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass i) der Halter an einem seiner freien Endbereiche eine Haltehülse aufweist, j) die den Vorratsbehälter bereichsweise umgreift, k) lösbar mit dem Halter verbunden ist l) und daran mittels einer Diebstahlsicherung gesichert ist.

Laut dem Unternehmen E zeigte die Prüfung der Merkmale i) und j), dass zwei Ausführungsarten in Betracht gezogen werden: 1) die Haltehülse umgreift den Hals des Seifenbehälters und ist am unteren Ende des Halters befestigt; 2) die Haltehülse umgreift einen anderen Teil des Behälters, insbesondere den Boden, und ist am oberen Ende des Halters befestigt. Die zweite Ausführungsform sei in der Patentanmeldung jedoch nicht vorgesehen.

Das Gericht stellte fest, dass es in Anspruch 8 heißt "die Haltehülse umgreift den Vorratsbehälter im Bereich eines Behälter- oder Flaschenhalses." Diese jeweiligen Positionen von Haltehülse und Hals sind als Einzige angegeben, und es wird keine Alternative ins Auge gefasst. Die Patentanmeldung als Ganzes enthält keinen Hinweis auf eine mögliche andere Anordnung von Hülse und Vorratsbehälter. Selbst wenn es wegen des Worts vorzugsweise denkbar erscheint, dass eine andere Ausführungsform in Betracht gezogen wird, schließt der weitere Wortlaut des Anspruchs zur Anordnung des Behälterhalses in der Hülse jede andere Anordnung als die einer am unteren Ende des Halters befindlichen Hülse eindeutig aus. Anspruch 1 des Patents, in dem es unter j) heißt, dass die Haltehülse den Vorratsbehälter bereichsweise umgreift, stimmt daher insofern nicht mit der ursprünglichen Anmeldung überein, als diese neue Fassung eine zuvor nicht vorgesehene Ausführungsform ins Spiel bringt.

In Anwendung von Art. 138 (1) c) EPÜ und Art. L. 614-12 franz. Gesetz über das Geistige Eigentum erklärte das Gericht Anspruch 1 des Patents für nichtig. Die von Anspruch 1 abhängigen Ansprüche 2, 4, 5, 6, 8, 11 und 13 wur-

sought rejection of company E's request for revocation.

The patent was particularly characterised in that: (i) the holder featured a holding sleeve at one of its two free end zones, (j) the holding sleeve locally embraced the storage vessel, (k) was detachably connected to the holder, and (l) was secured thereto by an anti-theft mechanism.

Company E pointed out that characteristics (i) and (j) showed that two embodiments were envisaged: (1) the holding sleeve embraced the neck of the soap storage vessel and was connected to the lower end of the holder; (2) the holding sleeve embraced a different part of the storage vessel, notably the base, and was connected to the upper end of the holder. It maintained that the second embodiment had not been envisaged in the application as filed.

The Court stated that claim 8 added that the holding sleeve embraced the storage vessel in the area of the vessel neck or bottle neck. These were the only positions specified for the holding sleeve and the neck, and no alternative was provided. The patent application as a whole did not indicate any other possible arrangement of the holding sleeve and the soap storage vessel. Thus, even if the term preferably gave reason to consider that another embodiment was envisaged, the rest of the claim relating to the position of the storage vessel's neck in the holding sleeve clearly excluded any arrangement other than that of a holding sleeve situated in the lower part of the holder. Claim 1 of the patent which, in (j), indicated that the holding sleeve locally embraced the storage holder, was thus not consistent with the application in that the new wording gave reason to consider an embodiment that had not previously been covered.

Pursuant to Art. 138(1)(c) EPC and Art. L. 614-12 French Intellectual Property Code, the Court revoked patent claim 1. Claims 2, 4, 5, 6, 8, 11 and 13, being dependent on claim 1, were also revoked. Company C's requests relating

réalisation de la revendication 1 sont suffisamment décrits et conclut au rejet de la demande de nullité de la société E.

Le brevet se caractérise notamment en ce que : (i) le support comporte à l'une de ses portions terminales libres une douille de maintien, (j) qui entoure partiellement le récipient, (k) et qui est reliée de façon détachable au support, (l) et est fixée à ce support au moyen d'un dispositif antivol.

La société E relève que la lecture des caractéristiques (i) et (j) fait apparaître que deux modes de réalisation sont envisagés : (1) la douille entoure le goulot du récipient à savon et est fixée sur l'extrémité inférieure du support, (2) la douille entoure une autre partie du récipient notamment le fond et est fixée à l'extrémité supérieure du support. Or, la société E fait valoir que le second mode de réalisation n'était pas prévu dans la demande de brevet.

Selon le Tribunal, la revendication 8 ajoute que la "douille de maintien entoure ledit récipient dans la région d'un goulot de récipient ou de bouteille." Ces positions respectives de la douille et du goulot sont les seules qui soient présentées et aucune alternative n'est envisagée. La demande de brevet en son ensemble ne comporte aucune indication relative à un autre agencement possible entre la douille et le récipient à savon. Ainsi même si le terme de préférence permet de considérer qu'un autre mode de réalisation est envisagé, la suite de la revendication relative à la disposition du goulot du récipient dans la douille écarte de façon certaine toute disposition autre que celle d'une douille située en partie basse du support. La revendication 1 du brevet qui, en (j), indique que la douille de maintien entoure partiellement le récipient, n'est donc pas conforme à la demande en ce que cette rédaction nouvelle permet d'envisager un mode de réalisation qui n'était pas visé antérieurement.

Faisant application de l'art. 138(1)c) CBE et de l'art. L. 614-12 CPI, le Tribunal déclare nulle la revendication 1 du brevet. Les revendications 2, 4, 5, 6, 8, 11 et 13 dépendantes de la revendication 1 sont également déclarées

den ebenfalls für nichtig erklärt. Die auf einer Verletzung dieser Ansprüche beruhenden Anträge des Unternehmens C wurden daher zurückgewiesen.

to infringement of these claims were therefore rejected.

nulles. Les demandes de la société C fondées sur la contrefaçon de ces revendications seront donc rejetées.

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court vom 25. Juni 2008 – *Zipher Ltd v. Markem Systems Ltd, Markem Technologies Ltd* [2008] EWHC 1379 (Pat)

Schlagwort: Änderung der Patentansprüche – unzulässige Erweiterung

In dieser Entscheidung ging es unter anderem um das Ermessen des Gerichts, einem Patentinhaber zu gestatten, sein Patent zu ändern, sofern diese Änderungen keine Einwände nach dem Patentgesetz nach sich ziehen.

Vor der Ratifizierung des EPÜ durch das Vereinigte Königreich hatten die britischen Gerichte ein sehr breites Ermessen ausgeübt, wenn es darum ging, einer Partei zu gestatten, den Umfang des durch ein erteiltes Patent verliehenen Monopols zu ändern. Bei der Ausübung dieses Ermessens hatten sie zum Beispiel die zeitliche Abfolge der Handlungen des Patentinhabers zu prüfen, seine Einstellung zur Notwendigkeit der Änderung und die Auswirkungen des nicht geänderten Patents auf Dritte.

Da es aufgrund von Änderungen der Rechtsvorschriften notwendig wurde, einschlägige nach dem EPÜ geltende Grundsätze zu berücksichtigen, muss ein Richter nun das EPÜ heranziehen und prüfen, nach welchen Grundsätzen dort entschieden wird, ob Änderungen zuzulassen sind.

Der Richter stellte fest, dass das EPÜ hierzu nur wenige ausdrückliche Hinweise enthält. Aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern gehe hervor, dass für das Ermessen, ob Änderungen im Einspruchsverfahren zulässig sind, als hauptsächliches und vielleicht einziges Kriterium die Frage gilt, ob die Änderungen für das Verfahren angemessen sind, ob sie notwendig und ob sie mit der Verfahrensgerechtigkeit vereinbar sind. Mit dem EPÜ 2000 sei in Art. 105a ein

GB United Kingdom

Patents Court of 25 June 2008 – *Zipher Ltd v Markem Systems Ltd, Markem Technologies Ltd* [2008] EWHC 1379 (Pat)

Keyword: amendments to claims – added subject-matter

One of the issues considered in this decision was the exercise of any discretion retained by the Court to allow a patentee to amend its patent, provided such amendments did not offend against any grounds of objection under the Patents Act.

Prior to the UK's ratification of the EPC the UK courts and tribunals had exercised a very wide discretion over whether to allow a party to amend the scope of the monopoly granted by a patent following its grant. Such a discretion had involved, for example, inquiry into the timeliness of the patentee's conduct, the patentee's state of mind about the need for amendment, or the effect of the patent in its unamended state on third parties.

Since legislative changes had brought about the need to have regard to any relevant principles applicable under the EPC, a judge should now turn to the EPC to see what principles were applied to considering whether or not to allow amendments.

The judge noted that there was little by way of express guidance in the EPC. The case law of the boards of appeal showed that appropriateness of the amendments to the proceedings, their necessity and procedural fairness were the main, perhaps only, factors considered relevant to the discretion to allow amendment in opposition proceedings. The EPC 2000 had introduced a new procedure in Art. 105a which enabled a patentee to limit a granted European

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets du 25 juin 2008 – *Zipher Ltd c. Markem Systems Ltd, Markem Technologies Ltd* [2008] EWHC 1379 (Pat)

Mot-clé : modification des revendications – élément ajouté

L'une des questions examinées dans cette décision concernait le pouvoir d'appréciation que la Cour peut encore exercer pour autoriser un titulaire à modifier son brevet, à condition que ces modifications ne soulèvent pas d'objection au titre de la Loi sur les brevets.

Avant que le Royaume-Uni ne ratifie la CBE, les cours et tribunaux de ce pays exerçaient dans une très large mesure leur pouvoir d'appréciation pour autoriser ou non une partie à modifier l'étendue du monopole conféré par un brevet après sa délivrance. L'exercice de ce pouvoir impliquait par exemple l'examen de la diligence à agir à temps du titulaire, les motifs justifiant à ses yeux les modifications, ou l'effet du brevet non modifié sur les tiers.

Etant donné que des changements d'ordre législatif ont entraîné la nécessité de tenir compte des principes applicables au titre de la CBE, un juge doit se tourner de nos jours vers la CBE et établir quels principes y sont applicables pour autoriser ou non des modifications.

Le juge a constaté qu'il n'existe dans la CBE que peu de repères explicites. Il découle de la jurisprudence des chambres de recours que les principaux – et peut-être uniques – critères jugés pertinents pour autoriser des modifications pendant une procédure d'opposition, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, consistent à déterminer si ces modifications sont appropriées dans le cadre de la procédure, si elles sont nécessaires et si elles sont compatibles

neues Verfahren eingeführt worden, mit dem der Patentinhaber ein erteiltes europäisches Patent durch eine Änderung der Ansprüche außerhalb des Einspruchsverfahrens und durch einen zentralen Antrag beim EPA beschränken könne. Wenn die Verfahrenserfordernisse erfüllt seien, könne das Patent wie beantragt beschränkt werden.

Wenn im Einspruchsverfahren eine ordnungsgemäße Änderung fristgerecht beantragt werde, die zur Entkräftung des Einspruchs notwendig und angemessen sei, werde sie folglich aller Wahrscheinlichkeit nach zugelassen. Es wäre seltsam, wenn eine Änderung, die nach dem zentralen Beschränkungsverfahren rechtmäßig zur Verfügung stehe, nur deshalb abgelehnt würde, weil sich das Patent im Einspruchsverfahren befinde. Ein solches Ergebnis sei nur zu rechtfertigen, wenn a) sich die Änderungen nicht auf den Einspruch auswirkten und somit nach Abschluss des Einspruchsverfahrens vorgenommen werden könnten, sofern das Patent aufrechterhalten werde, oder b) die Änderungen nach dem Grundsatz der Verfahrensgerechtigkeit gegenüber den Einsprechenden nicht berücksichtigt werden könnten.

Schließlich sei das Ermessen des Richters zur Ablehnung von Änderungen, die mit dem Patentgesetz konform seien, eingeschränkt worden. Kriterien, die früher für die Ausübung des Ermessens als relevant gegolten hätten, wie etwa das Verhalten des Patentinhabers, spielen keine Rolle mehr.

patent by an amendment of the claims outside the context of opposition proceedings and by a central request to the EPO. In these proceedings, compliance with the procedural requirements gave the right to have the patent limited in accordance with the request.

Consequently, if a proper amendment was now brought forward in opposition proceedings in good time and was necessary and appropriate to meeting the opposition, it seemed inescapable that it would be allowed. It would seem to be an odd result if an amendment which would be available as of right under the central limitation procedure was refused simply because the patent was under opposition. Such a result could only be justified if either (a) the amendments would have no effect on the opposition and could accordingly be made after the conclusion of the opposition procedure if the patent survived or (b) procedural fairness to the opponents meant that it could not be considered.

In conclusion, the discretion of a judge to refuse amendments which complied with the Patents Act had been limited. Considerations formerly considered relevant to the discretion, such as the conduct of the patentee, were no longer relevant.

avec l'équité procédurale. Conformément à la nouvelle procédure prévue à l'art. 105bis CBE 2000, le titulaire d'un brevet peut limiter le brevet européen qui lui a été délivré en modifiant les revendications en dehors de toute procédure d'opposition et par une demande centralisée à l'OEB. S'il est satisfait aux exigences sur le plan procédural, le brevet peut être limité conformément à la requête présentée.

Par conséquent, si une modification adéquate est soumise en temps utile pendant la procédure d'opposition et qu'elle est nécessaire et de nature à lever les motifs d'opposition, il faudra selon toute vraisemblance y faire droit. Il serait étrange de rejeter une modification au simple motif que le brevet est frappé d'opposition, alors que la modification correspondante serait permise au titre de la procédure centralisée de limitation. Une telle différenciation ne pourrait être justifiée que dans le cas où (a) les modifications n'auraient aucune incidence sur l'opposition et pourraient donc être effectuées une fois la procédure close, si le brevet était maintenu, ou dans celui où (b) elles ne pourraient être envisagées pour des motifs d'équité procédurale vis-à-vis des opposants.

En conclusion, le pouvoir d'appréciation dont dispose le juge pour rejeter des modifications conformes à la Loi sur les brevets a été restreint. Des critères comme ceux qui étaient autrefois jugés pertinents pour ce pouvoir d'appréciation, par exemple le comportement du titulaire du brevet, ne jouent plus aucun rôle.

ES Spanien**Oberster Gerichtshof vom 4. November 2010 (Berufungs-Nr. 6669/2009) – Pfizer v. Medichem**

Schlagwort: Berichtigung der Übersetzung eines europäischen Patents – Anwendungsbereich – Einführung neuer Produktansprüche

Der spanische Oberste Gerichtshof hatte zu klären, ob es möglich ist, in der berichtigten Fassung einer Übersetzung Ansprüche einzuführen, die in der ursprünglichen Übersetzung nicht enthalten waren. Bei der zugrunde liegenden rechtlichen Frage ging es also im Kern um den Anwendungsbereich des Verfahrens zur Berichtigung einer Übersetzung und den möglichen Schutz von Produktansprüchen nach Inkrafttreten des TRIPS-Übereinkommens, die in der ursprünglichen Übersetzung aufgrund des von Spanien unter Berufung auf Art. 167 EPÜ erklärten Vorbehalts zum EPÜ nicht enthalten waren. Die Gesellschaft Pfizer Inc. hatte gegen das vom Senat für streitige Verwaltungsgerichtsbarkeit (zweiter Senat) des Obersten Gerichts Madrid am 26. März 2009 erlassene Urteil Revision eingelegt. Darin hatte das Gericht den von der Revisionsklägerin eingelegten Rechtsbehelf im Verwaltungsverfahren gegen die Entscheidung des Spanischen Patent- und Markenamts (OEPM) vom 27. Oktober 2006 verworfen, mit der dieses die von der Revisionsklägerin beantragte Veröffentlichung der berichtigten Fassung der Übersetzung des europäischen Patents EP 0 463 756 abgelehnt und entschieden hatte, die Fassung des Patents so beizubehalten, wie es in Spanien validiert worden war, d. h. in der ursprünglichen Übersetzung, die innerhalb der Frist von drei Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf Erteilung des Patents durch das EPA eingereicht worden war.

Der Oberste Gerichtshof wies in seinem Urteil die Auffassung zurück, wonach die Rolle des OEPM auf die einer reinen Registrierungsstelle beschränkt sei, deren Aufgabe ausschließlich darin bestehe, die Übersetzung europäischer Patente entgegenzunehmen und zu veröffentlichen und dabei lediglich zu bestätigen, dass es sich um die Übersetzung eines europäischen Patents handele. Er wies darauf hin, dass die

ES Spain**Supreme Court of 4 November 2010 (appeal No. 6669/2009) – Pfizer v Medichem**

Keyword: revision of the translation of the European patent – scope – insertion of new product claims

The Spanish Supreme Court gave a ruling on a legal question regarding the possibility of using the revision of a translation to incorporate claims not included in an original translation. The basic underlying question concerned the scope of the procedure for revising a translation and that of the possible protection following the TRIPS Agreement of the product claims not included in the translations published at the time in accordance with the reservation made by Spain to the EPC under Art. 167 thereof. The company Pfizer Inc had appealed against the judgment of 26 March 2009 of the Chamber for Administrative Disputes (Second Section) of the High Court of Madrid dismissing the administrative appeal filed by the appellant against the decision of the Spanish Patent and Trademarks Office (OEPM) of 27 October 2006 to refuse publication of the revision of the translation of European patent EP 0 463 756, as requested by the appellant, and maintaining the wording of the patent as validated for Spain in accordance with the initial translation filed within three months following the mention of the grant of the patent by the EPO.

In its judgment, the Supreme Court rejected the proposition that reduced the OEPM's role to that of a mere register, which had to receive and publish any translation of a European patent, verifying only that it was the translation of a European patent. It pointed out that the official publication of the translation of a patent on the part of the OEPM had some important legal consequences, such as the right of the proprietor to

ES Espagne**Cour Suprême du 4 novembre 2010 (appel n° 6669/2009) – Pfizer c. Medichem**

Mot-clé : révision de la traduction du brevet européen – portée – insertion de nouvelles revendications de produit

Le Tribunal Suprême espagnol devait répondre à une question de droit concernant la possibilité, à l'occasion de la révision de la traduction, d'inclure des revendications qui ne figuraient pas dans la traduction d'origine. La question de fond sous-jacente est celle de la portée du processus de révision d'une traduction et d'une protection possible via l'ADPIC des revendications de produit non incluses dans les traductions publiées à un quelconque moment, dans le cadre de la réserve que l'Espagne a faite à la CBE en vertu de l'art. 167. La société Pfizer Inc. s'est pourvue en cassation du jugement du 26 mars 2009 prononcé par la Chambre du contentieux administratif (deuxième section) du Tribunal supérieur de Madrid qui avait rejeté le recours contentieux administratif formulé contre la décision de l'Office espagnol des brevets et marques (OEPM) du 27 octobre 2006, décision qui rejetait la publication de la révision de la traduction du brevet européen EP 0 463 756 sollicitée par la partie requérante et concluait au maintien du texte du brevet tel que validé par l'Espagne conformément à la traduction initiale présentée dans le délai de trois mois après l'annonce de la délivrance du brevet par l'OEB.

Dans son jugement, le Tribunal Suprême rejette la thèse limitant le rôle de l'OEPM à un simple bureau d'enregistrement recevant et publiant toute traduction d'un brevet européen et se contentant de vérifier uniquement qu'il s'agit de la traduction d'un brevet européen. Le Tribunal déclare que la publication officielle de la traduction d'un brevet par l'OEPM a des conséquences juridiques importantes, comme par exemple le droit

offizielle Veröffentlichung der Übersetzung eines Patents durch das OEPM erhebliche rechtliche Auswirkungen habe, beispielsweise das Recht des Patentinhabers zur gewerblichen Nutzung des Patents, weshalb eine solche Veröffentlichung Rechtssicherheit gegenüber Dritten bieten müsse. Dieser Umstand an sich liefere die Begründung dafür, dass dem spanischen Amt auch die Aufgabe einer Beurteilung zukommen müsse. Dies gelte nicht nur für Übersetzungen, sondern aus denselben Gründen auch für berichtigte Fassungen von Übersetzungen.

Eine zweite Frage, die es zu klären galt, bestand darin, zu untersuchen, ob es mittels des Verfahrens der Berichtigung der Übersetzung eines europäischen Patents möglich sei, den Schutzbereich der ursprünglichen Übersetzung bis an die durch das europäische Patent gesteckte Grenze zu erweitern. Der Oberste Gerichtshof führte in seinem Urteil dazu aus, dass die Bestimmung des EPÜ, nach der die Vertragsstaaten dem Patentanmelder bzw. -inhaber die Möglichkeit einräumen müssten, eine berichtigte Übersetzung vorzulegen und deren rechtliche Wirkung an die Erfüllung der entsprechenden Voraussetzungen zu knüpfen, sowie das Zugeständnis an die Vertragsstaaten, den Schutz der Rechte Dritter, die diese unter den in Art. 70 (4) b) EPÜ genannten Voraussetzungen erworben hätten, gewähren zu dürfen, eindeutig zu der Schlussfolgerung führten, dass die Berichtigung der Übersetzung einem wesentlich weitreichenderen Zweck als dem vom OEPM und vom erstinstanzlichen Gericht vertretenen diene. Der Anwendungsfall einer berichtigten Fassung der Übersetzung könne praktisch kein anderer sein als eben die Einführung von Ansprüchen, die im europäischen Patent enthalten seien, jedoch, aus welchen Gründen auch immer, nicht in der in dem anderen Vertragsstaat vorgelegten Übersetzung. Zweifellos könne es verschiedene Gründe dafür geben, dass in einer ersten Übersetzung nicht alle Ansprüche des europäischen Patents enthalten seien, beispielsweise seinerzeit den von Spanien erklärten Vorbehalt zum EPÜ hinsichtlich Ansprüchen für pharmazeutische Erzeugnisse, oder aber rein geschäftliche Vereinbarungen mit anderen pharmazeutischen Unternehmen sowie sonstige Erwägungen rein wirt-

exploit it commercially, for which reason said act of publication had to provide legal certainty for third parties. This in itself justified giving the Spanish OEPM a qualifying function. This applied, for the same reasons, not only to translations, but also to revisions of translations.

A second question for examination was whether it was possible to use the procedure for revising a translation of a European patent to extend the scope of protection of the original translation, up to the limits marked by the European patent. The Supreme Court observed in its judgment that the anticipation in the EPC of the fact that the contracting states had to contemplate the possibility that the applicant for or proprietor of the patent might file a revised translation and make the legal effects thereof conditional upon compliance with the corresponding requirements, as well as its recognition of the possibility for the states to safeguard protection of the rights acquired by third parties in the terms of Art. 70(4)(b) EPC, had unequivocally led to the conclusion that revision of the translation had a much further-reaching objective than that put forward by the OEPM and the court of first instance. The purpose of a revision to a translation could not be other than precisely that of incorporating claims contained in the European patent but for some reason not incorporated in the translation filed in another contracting state. There were undoubtedly a variety of reasons why an initial translation had not incorporated all the claims of a European patent, such as, in its day, the reservation made by Spain under the EPC with regard to pharmaceutical product claims, but also perhaps purely commercial agreements with other pharmaceutical companies or reasons of a strictly economic or commercial nature. In all of those cases, once such reasons were removed, the proprietor of the patent could opt to incorporate the claims initially omitted. The Supreme Court also came to the conclusion that the option offered by Art. 70(4)(b) EPC

de son titulaire d'exploiter commercialement le brevet. Cette publication doit apporter aux tiers une certitude du point de vue juridique. Cette constatation justifie en elle-même le fait que l'on confère à l'Office espagnol une fonction de qualification. Cela s'applique pour les mêmes raisons non seulement aux traductions, mais aussi aux révisions de traductions.

Il y avait un second point à examiner. Est-il possible, lors de la révision de la traduction d'un brevet européen, d'élargir le domaine de protection de la traduction originale dans les limites du brevet ? Le Tribunal Suprême fait observer dans son jugement que la CBE prévoit que les Etats parties doivent envisager la possibilité pour le demandeur ou le titulaire du brevet de présenter une traduction révisée et conditionner les effets juridiques du brevet à l'observation des conditions correspondantes, et la CBE reconnaît que les Etats assurent la protection des droits acquis par les tiers dans les termes commentés à l'art. 70(4)(b) CBE, ce qui amène à conclure sans équivoque que la révision de la traduction a une portée beaucoup plus étendue que celle défendue par l'OEPM et par le Tribunal. Une révision de traduction ne peut pas avoir d'autre portée que le fait précisée d'inclure des revendications figurant dans le brevet européen mais ne figurant pas, pour quelque raison que cela soit, dans la traduction présentée dans un autre Etat partie. Il peut exister diverses raisons pour lesquelles, dans une première traduction, toutes les revendications présentes dans le brevet européen ne sont pas incluses, comme ce fut le cas à l'époque de la réserve à la CBE faite par l'Espagne concernant les revendications de produits pharmaceutiques, mais cela peut également être dû à des accords purement commerciaux avec d'autres entreprises pharmaceutiques ou à des motivations strictement économiques ou commerciales. Dans toutes ces hypothèses, une fois ces raisons disparues, le titulaire du brevet peut décider d'inclure les revendications omises dans un premier temps. Le Tribunal Suprême est également arrivé à la conclusion que la possibilité offerte

schaftlicher oder kaufmännischer Natur. In allen derartigen Fällen könne sich der Patentinhaber beim Wegfall dieser Gründe für die Einführung der zunächst weggelassenen Ansprüche entscheiden. Der Oberste Gerichtshof kam weiterhin zu dem Schluss, dass die durch Art. 70 (4) b) EPÜ eingeräumte und in Art. 12 der Königlichen Verordnung 2424/1986 verankerte Möglichkeit, eine Berichtigung der Übersetzung einzureichen, dem Patentinhaber ohne jede zeitliche Beschränkung offenstehe.

Der Oberste Gerichtshof befand, dass das Inkrafttreten des TRIPS-Übereinkommens in Spanien jeglichen etwa verbliebenen Zweifel hinsichtlich möglicher Wirkungen des Vorbehalts für davon betroffene Patente beseitigt habe, da mit dem TRIPS-Übereinkommen, ausdrücklich anerkannt werde, dass nicht nur eine Möglichkeit zur Einreichung von Ansprüchen für pharmazeutische Erzeugnisse vorzusehen sei, sondern dass diese auch in all jenen Fällen zuzulassen seien, in denen es vorher aufgrund nationaler Entscheidungen – wie im Falle der Vorbehalte – nicht möglich gewesen sei, und dies gegenüber dem EPÜ vorrangig gelten müsse. Ab dem 1. Januar 1996, zu dem das TRIPS-Übereinkommen voll wirksam geworden sei, sei das Patent, das Gegenstand dieses Rechtsstreits sei, als erteilt zu betrachten und der Vorbehalt in Bezug auf Produktpatente im Einklang mit dem Europäischen Patentübereinkommen habe seine Gültigkeit verloren.

IT **Italien**

Gericht erster Instanz Mailand vom 23. September 2010 (14437/10) – *Giellepi Chemicals v. Meda Pharma*

Schlagwort: Neuheit – Disclaimer

Meda Pharma war Inhaberin des europäischen Patents EP 0 994 705, das die Mischung von zwei chemischen Verbindungen zur Reduzierung von diabetischen Komplikationen betraf. Im Verfahren vor dem Gericht erster Instanz brachte die Klägerin vor, dass das Patent gegenüber dem einschlägigen Stand der Technik keine neue technische Lehre aufweise. Die Patentinhaberin machte zu ihrer Verteidigung geltend, dass sich die im Stand der Technik beanspruchte

and expressed in Art. 12 of Royal Decree-Law 2424/1986 remained open, without time limits, to the patent proprietor.

The Supreme Court held that the entry into force in Spain of the TRIPS Agreement had removed any doubt that might have remained with regard to the possible effects of the reservation on patents affected by it, given that the express recognition on the part of the TRIPS Agreement of the possibility not just of admitting pharmaceutical product claims but of doing so also for those cases in which it had not been possible beforehand as a result of national decisions – such as reservations – had to prevail over the EPC. At the date that the TRIPS Agreement came fully into force, 1 January 1996, the disputed patent was already granted, and the reservation with regard to product patents under the EPC was no longer valid.

IT **Italy**

Milan District Court of 23 September 2010 (14437/10) – *Giellepi Chemicals v Meda Pharma*

Keyword: novelty – disclaimer

Meda Pharma was the holder of European patent EP 0 994 705 relating to the mixture of two chemical compounds aimed at limiting the complications of diabetes. During the proceedings before the District Court, the plaintiff argued that the patent lacked any new technical teaching when compared with the relevant prior art. In its defence, the patentee pointed out that the mixture claimed in the prior art was different from the core compound of Meda Pharma's

par l'art. 70(4)b) CBE, reprise par l'art. 12 du Décret Royal 2424/1986 peut être exercée par le titulaire du brevet, sans limitation de temps.

Le Tribunal Suprême a jugé que l'entrée en vigueur de l'ADPIC en Espagne lève tout doute que l'on pourrait avoir quant aux effets possibles de la réserve sur les brevets affectés par elle. En effet, la reconnaissance explicite par l'ADPIC de la possibilité, non pas encore d'admettre les revendications de produits pharmaceutiques, mais d'admettre les revendications de ces produits lorsque cela n'avait pas été possible antérieurement en raison de décisions nationales – comme par exemple en raison des réserves faites à la CBE – doit prévaloir sur la CBE. A partir de l'entrée en vigueur pleine et entière de l'ADPIC le 1^{er} janvier 1996, le brevet objet du présent litige est valable et la réserve espagnole relative aux brevets de produits en vertu de la CBE est caduque.

IT **Italie**

Tribunal de première instance de Milan du 23 septembre 2010 (14437/10) – *Giellepi Chemicals c. Meda Pharma*

Mot-clé : nouveauté – disclaimer

Meda Pharma était titulaire du brevet européen EP 0 994 705 relatif au mélange de deux composés chimiques visant à limiter les complications du diabète. Au cours des procédures devant le Tribunal de première instance, le demandeur a soutenu que le brevet ne comportait aucun enseignement technique nouveau par rapport à l'état de la technique. Dans sa défense, le titulaire du brevet a fait valoir que le mélange revendiqué dans l'état de la technique

Mischung von der Verbindung unter-scheide, die den Kern des Patents von Meda Pharma bilde. Die synergetische, gemeinsame Anwendung der beiden Verbindungen im Dokument aus dem Stand der Technik sei rein zufällig. Außerdem enthalte das Dokument aufgrund fehlender Versuchsdaten nicht genug Informationen über eine wirksame Mischung der beiden Verbindungen. Da jedoch die im Stand der Technik beanspruchte Mischung auch zu den im Streitpatent beanspruchten Mischungen gehörte, schlug die Patentinhaberin vorsorglich die Verwendung eines Disclaimers vor.

Der vorgeschlagene Disclaimer wurde für zulässig und wirksam befunden. Zur Frage seiner Zulässigkeit zog das Gericht die einschlägigen italienischen und europäischen Bestimmungen heran. Im Hinblick auf den vorliegenden Fall gestattet das italienische Recht Änderungen nach der Erteilung, wenn a) die Beschränkung des Gegenstands auf Antrag des Inhabers zugelassen wird (Art. 79 ital. PatG) und b) die Beschränkung des Patents auch die Folge eines Urteils über seine teilweise Nichtigkeit sein könnte (Art. 76 (2) ital. PatG). Die Umwandlung eines nichtigen Patents in ein anderes Patent, das den Gültigkeitsanforderungen entspricht und das der Anmelder in Kenntnis der Nichtigkeit beantragt hätte (Art. 76 (3) ital. PatG), ist ebenfalls zulässig. Gemeinsam ist solchen Änderungen nur die Einschränkung, dass der Gegenstand des Patents durch die Änderung nicht über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus erweitert wird.

Besteht die Änderung in einem Disclaimer, der eine Beschränkung oder ein Mittel zur Streichung eines Teils des für nicht schutzwürdig befundenen Gegenstands darstellt, sollte dies laut Gericht zugelassen werden, was auch im Einklang mit den Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA (T 583/93) und der Großen Beschwerdekammer (G 1/03) steht. Das EPA hat insbesondere klargestellt, dass die Einführung von Disclaimern zulässig ist, um einen Konflikt mit dem Stand der Technik zu vermeiden. Im vorliegenden Fall konnte der vorgeschlagene Disclaimer auch tatsächlich die Überschneidung mit dem Stand der Technik beseitigen.

patent. The synergic co-application of the two compounds in the prior-art document was purely coincidental. Moreover, the document did not provide enough information about an effective mixture of the two compounds owing to the lack of experimental data. However, since the mixture claimed in the prior art was among the mixtures claimed in the patent at issue, the patentee proposed the use of a disclaimer as a precautionary measure.

The proposed disclaimer was held to be admissible and effective. As to its admissibility, the Court cited the relevant Italian and European provisions. With respect to the case at issue, Italian law allowed amendments after grant when (a) the limitation of its subject-matter, upon request by the patentee, was allowed (Art. 79 Italian Patents Act) and (b) the limitation of the patent could also be the consequence of a judgment stating its partial invalidity (Art. 76(2) Italian Patents Act). The conversion of an invalid patent into another patent which met the validity requirements and would have been sought by the applicant had he been aware of the invalidity (Art. 76(3) Italian Patents Act) was equally allowable. The only common limit to such amendments was that the subject-matter of the patent was not extended, by virtue of the amendment, beyond the contents of the application as filed.

According to the Court, if the amendment consisted of a disclaimer that was a limitation or an instrument to delete part of the subject-matter deemed not deserving of protection, this should be allowed and was in line with the decisions of the boards of appeal of the EPO (T 583/93) and the Enlarged Board of Appeal (G 1/03). In particular, the EPO had made it clear that the introduction of disclaimers was permissible in order to avoid a conflict with prior art. Indeed, in the case at issue, the proposed disclaimer effectively removed the overlap with the prior art.

était différent du mélange principal faisant l'objet du brevet de Meda Pharma. L'application synergique simultanée des deux composés dans le document de l'art antérieur était purement fortuite. En outre, ce document ne fournissait pas suffisamment d'informations sur le mélange effectif des deux composés en raison de l'absence de données expérimentales. Cependant, comme le mélange revendiqué dans l'état de la technique faisait partie des mélanges revendiqués dans le brevet mis en cause, le titulaire de ce brevet a proposé d'utiliser un disclaimer par mesure de précaution.

Le disclaimer proposé a été considéré admissible et effectif. S'agissant de son admissibilité, le Tribunal a cité les dispositions italiennes et européennes applicables. En ce qui concerne le cas présent, la législation italienne autorise des modifications après la délivrance lorsque a) la limitation de l'objet du brevet, sur la demande du titulaire, est permise (art. 79 Loi italienne sur les brevets) et b) la limitation du brevet peut être également la conséquence d'un jugement déclarant son invalidité partielle (art. 76(2) Loi italienne sur les brevets). Il est également autorisé de convertir un brevet invalide en un autre brevet répondant aux exigences de validité, que le demandeur aurait demandé s'il avait eu connaissance de l'invalidité (art. 76(3) Loi italienne sur les brevets). La seule limite commune à ces modifications est que l'objet du brevet ne s'étende pas, du fait de la modification, au-delà du contenu de la demande déposée.

Selon le Tribunal, si la modification consiste en un disclaimer représentant une limitation ou un moyen de supprimer une partie de l'objet n'étant pas supposée digne de protection, cette modification doit être autorisée, ce qui est conforme aux décisions des chambres de recours de l'OEB (T 583/93) et de sa Grande Chambre de recours (G 1/03). L'OEB a précisé en particulier que l'introduction de disclaimers était admise dans la mesure où les disclaimers évitent un conflit avec l'état de la technique. En effet, dans l'affaire en cause, le disclaimer proposé supprime le chevauchement avec l'état de la technique.

C. Auslegung der Ansprüche – Relevanz von Artikel 69 EPÜ

AT Österreich

Oberster Patent- und Markensenat vom 26. Mai 2010 (Op 3/09)

Schlagwort: Auslegung der Patentansprüche – Schutzzumfang – Art. 69 EPÜ

Der OPM fasste in dieser Entscheidung die österreichische Rechtsprechung zum Schutzbereich eines Patents zusammen. Nach § 22a österr. PatG wird der Schutzbereich des Patents und der bekannt gemachten Anmeldung durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Dabei ist das Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ sinngemäß anzuwenden. Nach dem Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ ist diese Bestimmung nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebenso wenig ist Art. 69 EPÜ dahin auszulegen, dass die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden.

Nach Auffassung des OPM ist demnach für den Schutzzumfang eines Patents das ausgewogene Verhältnis zwischen dem, was sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und dem, was aus der Beschreibung und den Zeichnungen als Lösung des technischen Problems hervorgeht, maßgeblich. Zudem ist für eine entsprechende Rechtssicherheit des Patentinhabers wie auch der Öffentlichkeit von einem Patent zu fordern, dass der Wortlaut der Ansprüche

C. Interpretation of claims – relevance of Article 69 EPC

AT Austria

Supreme Patent and Trademark Chamber of 26 May 2010 (Op 3/09)

Keyword: interpretation of claims – extent of protection – Art. 69 EPC

In this decision, the Supreme Patent and Trademark Chamber summarised Austrian case law on the extent of the protection conferred by a patent. According to § 22a Austrian Patents Act, the extent of the protection conferred by the patent and the published application is determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings are to be used to interpret the claims. The Protocol on the Interpretation of Art. 69 EPC is to be applied *mutatis mutandis*. According to this Protocol, the provision in question should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should Art. 69 EPC be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a sufficient degree of legal certainty for third parties.

Accordingly, the Supreme Patent and Trademark Chamber took the view that to determine the extent of protection conferred by a patent it was crucial to strike a balance between that which was defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims and that which was shown in the description and drawings as the solution to the technical problem. Also, to guarantee legal certainty for the proprietor and the public, the wording of the claims should be

C. Interprétation des revendications – applicabilité de l'article 69 CBE

AT Autriche

Chambre suprême des brevets et des marques du 26 mai 2010 (Op 3/09)

Mot-clé : interprétation des revendications – étendue de la protection – art. 69 CBE

Dans cette décision, la Chambre suprême des brevets et des marques a résumé la jurisprudence autrichienne relative à l'étendue de la protection conférée par un brevet. En vertu du § 22a Loi autrichienne sur les brevets, l'étendue de la protection conférée par un brevet et par la demande publiée est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Il convient aussi d'appliquer à bon escient le protocole interprétatif de l'article 69 CBE. Selon ce protocole, cette disposition ne doit pas être interprétée comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications. L'article 69 CBE ne doit pas d'avantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 CBE doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers.

Selon la Chambre suprême des brevets et des marques, il s'ensuit que l'essentiel, pour l'étendue de la protection conférée par un brevet, est le rapport équilibré entre ce qui ressort de l'exact libellé des revendications et ce qui se dégage de la description et des dessins comme solution au problème technique. En outre, dans l'intérêt d'une sécurité juridique correspondante du titulaire du brevet et aussi du public, il y a lieu d'exiger d'un brevet que le libellé des

den Schutzzumfang eingrenzt und nicht erst durch die Auslegung der Beschreibung und Zeichnungen der Schutzbereich ermittelt werden muss. Dies ist ganz im Sinne der Bestimmung des § 22 österr. PatG nebst Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ, in welchem gleichermaßen gefordert wird, dass der Schutzzumfang nicht das sein kann, was sich dem Fachmann erst nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt.

BE **Belgien**

Handelsgericht Lüttich vom 8. Juli 2010 – Core, Urban v. Germeau Carrière

Schlagwort: Auslegung der Ansprüche

Die Klägerinnen waren gemeinsame Inhaberinnen des am 10. Januar 2007 erteilten europäischen Patents EP 1 448 865 für eine Ausziehleiter und zugehörige Herstellungsverfahren mit Prioritätstag 2. August 2002. Gegen dieses Patent wurde kein Einspruch eingelegt. Die Klägerinnen haben festgestellt, dass die Firma Germeau Carrière Leitern vertreibt, die ihres Erachtens Anspruch 1 des Patents entsprechen und dieses Patent somit verletzen.

Die Erfindung betraf eine Ausziehleiter und ein Verfahren zum Zusammenbau einer solchen Leiter. Anspruch 1 definiert den Hauptgegenstand der Erfindung. Die Gültigkeit des Patents der Klägerinnen wird nicht bestritten.

Die Firma Germeau behauptete, dass keine Patentverletzung vorliege, weil die von ihr vertriebenen Leitern Führungsflächen mit rundem Querschnitt und ohne abgeflachten Teil hätten. Hierfür stützte sie sich auf die Abbildungen 6 und 7: In den Zeichnungen in EP 865 werde keine andere Ausführungsform für eine Führungsfläche dargestellt, woraus geschlossen werden könne, dass diese Form ein wesentliches Merkmal der beanspruchten Leiter sei. Die Klägerinnen entgegneten, dass dieses spezielle Detail – die Form bzw. der Querschnitt der Führungsfläche – nicht Bestandteil des Anspruchs und somit kein geschütztes wesentliches Merkmal sei.

required to limit the extent of protection; it should not be necessary to rely on interpretation of the description and drawings to determine the extent of protection. This was fully in keeping with § 22 Austrian Patents Act in conjunction with the Protocol on the Interpretation of Art. 69 EPC, which likewise stipulated that the extent of the protection conferred could not be what a person skilled in the art, only after considering the description and drawings, deemed the patent proprietor to have contemplated.

BE **Belgium**

Liège Commercial Court of 8 July 2010 – Core, Urban v Germeau Carrière

Keyword: interpretation of claims

The plaintiffs were co-proprietors of European patent EP 1 448 865 granted on 10 January 2007, having a priority date of 2 August 2002, for an extending ladder and associated manufacturing methods. This patent was not opposed. The plaintiffs asserted that Germeau Carrière was marketing ladders which in their view matched – and thereby infringed – claim 1 of their patent.

The invention concerned an extending ladder and a method for assembling such a ladder. Claim 1 defined the essential object of the invention. The validity of the plaintiffs' patent was not questioned.

Referring to Figures 6 and 7, Germeau argued that since the ladders it marketed had circular-section guiding surfaces with no flattened parts, the patent had not been infringed. It claimed that since no other guiding-surface shape was shown in the EP 865 drawings, it was legitimate to conclude that the shape shown there constituted an essential element of the claimed ladder. The plaintiffs maintained that the shape or section of the guiding surface was not part of the claim, so it did not constitute an essential feature requiring protection.

revendications délimite l'étendue de la protection et non pas qu'il faille d'abord la déterminer par l'interprétation de la description et des dessins. Ceci correspond tout à fait au sens des dispositions du § 22 Loi autrichienne sur les brevets et du protocole interprétatif de l'art. 69 CBE, lesquels disposent que l'étendue de la protection ne saurait être ce que l'homme du métier, ayant examiné la description et les dessins, pense que le titulaire du brevet a voulu protéger.

BE **Belgique**

Tribunal de commerce de Liège du 8 juillet 2010 – Core, Urban c. Germeau Carrière

Mot-clé : interprétation des revendications

Les demanderessees sont co-titulaires du brevet européen EP 1 448 865 délivré le 10 janvier 2007, avec une date de priorité du 2 août 2002, pour une échelle télescopique et des procédés de fabrication associés. Ce brevet n'a pas fait l'objet d'une opposition. Les demanderessees ont constaté que Germeau Carrière commercialise des échelles qui selon elles, sont conformes à la revendication 1 du brevet et constituent donc la contrefaçon de celui-ci.

L'invention concerne une échelle télescopique et un procédé d'assemblage d'une telle échelle. La revendication 1 définit l'objet essentiel de l'invention. La validité du brevet des demanderessees n'est pas contestée.

Puisque les échelles qu'elle commercialise ont des surfaces de guidage de section circulaire, sans parties aplaties, il n'y a pas de violation du brevet. Germeau se fonde pour affirmer cela, sur les figures 6 et 7. Elle prétend que, puisqu'aucune autre forme de réalisation d'une surface de guidage n'est illustrée aux dessins de EP 865, il est permis d'en déduire que cette forme constitue un élément essentiel de l'échelle revendiquée. Les demanderessees prétendent que la particularité, à savoir la forme ou la section de la surface de guidage, ne fait pas partie de la revendication et ne constitue donc pas une caractéristique essentielle susceptible de protection.

In rechtlicher Hinsicht wies der Gerichtspräsident auf Art. 26 belgisches PatG hin, wonach der Gegenstand des Patents und somit der durch das Gesetz gewährte Schutz einzig und allein durch den Anspruch festgelegt wird. Die Beschreibung samt Zeichnungen diene nur der Auslegung des Anspruchs. Er führte zahlreiche Verweise auf das französische Recht und die französische Rechtsprechung an, wonach es insbesondere nicht zulässig ist, ein im Anspruch nicht enthaltenes Merkmal im Wege der Auslegung hinzuzufügen. Wie das Berufungsgericht Paris in einem Urteil vom 10. Mai 1994 festgestellt habe, sei Auslegen nicht gleich Hinzufügen. Wenngleich die Ansprüche laut Art. 84 EPÜ von der Beschreibung gestützt werden müssen, wird keine völlige Übereinstimmung von Beschreibung und Ansprüchen verlangt.

Wie die Klägerinnen zu Recht anmerkten, so der Gerichtspräsident, werde die Form (der Querschnitt) der Holme im Anspruch nicht näher festgelegt. Die dargestellte Form sei daher kein geschütztes Merkmal, und die Behauptung, es müsse anhand der Zeichnungen möglich sein, den Anspruch auszulegen, um seinen Inhalt zu bestimmen, stehe im Widerspruch zu dessen Wortlaut, der völlig klar und präzise ist. In Anspruch 1 des Patents sei nirgends die Rede von einer besonderen Form der Holme und Ringe oder von ihrem Querschnitt.

Im Ergebnis sah der Gerichtspräsident eine Patentverletzung in Anwendung der Äquivalenztheorie als erwiesen an.

FR **Frankreich**

Berufungsgericht Paris vom 4. März 2009 (07/08437) – Institut Pasteur v. Chiron

Schlagwort: Schutzbereich – Art. 69 EPÜ

Das Institut Pasteur ist eine Stiftung mit Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der Mikrobiologie. Chiron ist eine im Bereich der Biotechnologie tätige Gesellschaft nach amerikanischem Recht, die Impfstoffe, therapeutische Produkte und Bluttests herstellt und vertreibt.

The President of the Court pointed out that under Art. 26 Belgian Patents Act the subject-matter of the patent and hence the protection conferred by law were defined by the claims alone. The description and any accompanying drawings were simply aids to interpreting the claims. He went on to make several references to French law and case law, pointing out in particular that elements not actually contained in a claim could not be introduced into it by interpretation; that interpreting was not the same as adding, as the Paris Court of Appeal had held in a ruling handed down on 10 May 1994; and that while Art. 84 EPC specified that the claims had to be supported by the description, the description and claims did not have to match exactly.

The President held that, as the plaintiffs had rightly argued, the claim did not specify the shape (section) of the columns. He found that the shape represented was not therefore a protected element, and that asserting that the drawings should allow the claim to be interpreted with a view to establishing its content conflicted with the fact that the claim's wording was perfectly clear and precise. Nowhere in claim 1 of the patent was there a reference to columns or rings having a particular shape or section.

He concluded that under the doctrine of equivalents the patent had been infringed.

FR **France**

Paris Court of Appeal of 4 March 2009 (07/08437) – Institut Pasteur v Chiron

Keyword: scope of protection – Art. 69 EPC

The Institute Pasteur is a foundation for research in microbiology. The Chiron group, incorporated under US law, specialises in biotechnology, manufacturing and marketing vaccines, therapeutic products and blood tests.

Le Président du Tribunal rappelle en droit que, selon l'art. 26 LBI, seule la revendication définit l'objet du brevet et donc la protection accordée par la loi. La description avec ses dessins ne sert qu'à interpréter la revendication. Puis il a fait de nombreuses références au droit français et à la jurisprudence française, notamment qu'il n'est pas permis d'apporter, par l'interprétation, un élément que la revendication ne contient pas; qu'interpréter n'est pas ajouter, comme énoncé par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 10 mai 1994. Et de poursuivre que si l'art. 84 CBE spécifie que les revendications doivent se fonder sur la description, il n'exige pas une absolue concordance entre description et revendications.

Le Président juge que comme l'indiquent à juste titre les demanderesses, la revendication ne précise pas la forme (section) des colonnes. Il énonce que la forme représentée ne constitue donc pas un élément protégé et prétendre que les dessins doivent permettre d'interpréter la revendication pour en définir le contenu est contraire au libellé de celle-ci qui est parfaitement clair et précis. Il n'est nulle part question dans la revendication 1 du brevet d'une forme particulière ni de la section des colonnes ni des barreaux.

Enfin, il conclut que, par application de la théorie des équivalents, la contrefaçon est établie.

FR **France**

Cour d'appel de Paris du 4 mars 2009 (07/08437) – Institut Pasteur c. Chiron

Mot-clé : étendue de la protection – art. 69 CBE

L'Institut Pasteur est une fondation qui exerce une activité de recherche dans le domaine de la microbiologie. Les sociétés Chiron, de droit américain, qui sont spécialisées dans le domaine de la biotechnologie, fabriquent, commercialisent des vaccins, des produits thérapeutiques et des outils de diagnostic sanguin.

Das Institut Pasteur hatte vor dem Bezirksgericht Paris eine Verletzungsklage gegen die Firma Chiron erhoben, weil diese seit September 1999 HIV-Tests vertrieben habe, die Mittel zur Umsetzung der Ansprüche 8 und 11 seines Patents seien. Das Gericht wies diese Klage mit Urteil vom 7. Februar 2007 ab. Dagegen legte das Institut Pasteur Berufung ein.

Das Berufungsgericht Paris hielt zusammenfassend fest, dass das europäische Patent EP 0 178 978, das vom Institut Pasteur am 17. September 1985 unter Inanspruchnahme einer britischen Priorität vom 19. September 1984 angemeldet und am 6. Februar 1991 erteilt worden war, von der Firma Chiron vor dem EPA mit einem Einspruch angefochten und durch Entscheidung der Beschwerdekammer vom 18. November 1999 (T 824/94) mit geänderten Ansprüchen aufrechterhalten wurde.

Streitpunkt der Parteien war der Schutzbereich der Ansprüche 8 und 11 des Patents. Das Gericht verwies auf die rechtliche Regelung in Art. 69 EPÜ, wonach der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung durch die Patentansprüche bestimmt wird, die Beschreibung und die Zeichnungen jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind.

Das Institut Pasteur brachte vor, dass dem europäischen Patent eine herausragende Innovation zugrunde liege, die ihm bahnbrechenden Charakter verleihe, sodass der Schutzbereich der Ansprüche 8 und 11 über deren wörtliche Bedeutung hinausgehe.

Dagegen befand das Gericht, dass ein Patent im Falle einer bahnbrechenden Erfindung zwar eine Ausführungsform dieser Erfindung beschreiben und jede andere mögliche Ausführungsform beanspruchen kann, dass aber selbst einem bahnbrechenden Patent kein allgemeiner Schutzbereich zugesprochen werden kann, wenn seine Ansprüche eng gefasst sind. So könne einem eindeutigen Anspruch mit engem Schutzbereich nicht unter dem Vorwand der Auslegung ein allgemeiner Schutzbereich verliehen werden, und dies schon gar nicht, wenn der Patentinhaber im Erteilungs- und

The Institute Pasteur sued Chiron for infringement before the Paris District Court, alleging that since September 1999 the group had been marketing HIV tests which used claims 8 to 11 of its patent. The Paris District Court dismissed the case by decision of 7 February 2007, and the Institute Pasteur appealed.

The Paris Court of Appeal noted that European patent EP 0 178 978, filed by the Institute Pasteur on 17 September 1985 and claiming a UK priority of 19 September 1984, had been granted on 6 February 1991, opposed by Chiron before the EPO, and maintained with amended claims by EPO board of appeal decision T 824/94 of 18 November 1999.

At issue was the scope of claims 8 and 11. The Court cited Art. 69 EPC, stipulating that the extent of protection conferred by a European patent or application is determined by the wording of the claims, with the description and any drawings being used to interpret the claims.

The Institute Pasteur argued that EP 0 178 978 was such an outstanding innovation that it broke new ground. That conferred on its claims 8 to 11 a scope beyond their literal meaning.

The Court however held that even though a patent for a ground-breaking invention might describe one way of carrying it out and claim all other possible ways, it did not confer a broad scope of protection if its claims were drafted in restrictive terms. An unambiguous claim framed narrowly could not be interpreted to give it a broad scope, especially if the patentee had been obliged to restrict it during grant and opposition proceedings in order to delimit it against the prior art. The Court noted that the application as originally filed had 24 claims, and that following Chiron's

Reprochant aux sociétés du groupe Chiron de commercialiser depuis le mois de septembre 1999, des kits de dépistage du VIH constituant, selon lui, les moyens de mise en œuvre des revendications 8 et 11 de son brevet, l'Institut Pasteur les a assignés devant le TGI Paris en contrefaçon. Le TGI Paris par jugement du 7 février 2007 l'a débouté de ses demandes. L'Institut Pasteur a interjeté appel.

La Cour d'appel de Paris rappelle que le brevet européen EP 0 178 978, déposé le 17 septembre 1985 par l'Institut Pasteur, sous priorité britannique du 19 septembre 1984, délivré le 6 février 1991, a fait l'objet d'une procédure d'opposition devant l'OEB par la société Chiron et a été maintenu avec des revendications modifiées, par décision de la Chambre de recours du 18 novembre 1999 (T 824/94).

Les parties s'opposent sur la portée des revendications 8 et 11 du brevet. La Cour rappelle que, en droit, selon l'art. 69 CBE, l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet est déterminée par la teneur des revendications, toutefois la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

L'Institut Pasteur soutient que le brevet EP 0 178 978 constitue une innovation de premier ordre qui en fait un brevet pionnier, de sorte que, selon lui, les revendications 8 et 11 ont une portée allant au-delà de leur sens littéral.

Mais la Cour considère que si en présence d'une invention pionnière, le brevet peut décrire un mode de réalisation de l'invention et revendiquer tout autre mode de réalisation possible, en revanche, même un brevet pionnier ne peut se voir accorder une portée générale si ses revendications sont rédigées en termes restrictifs. Une revendication non ambiguë, de portée étroite, ne saurait se voir accorder, sous couvert d'une interprétation, une portée générale, lorsque, notamment le breveté a été contraint de limiter la portée de la revendication dans le cadre de procé-

Einspruchsverfahren gezwungen war, den Schutzbereich einzuschränken, um das Patent vom Stand der Technik abzugrenzen. Das Gericht stellte fest, dass die Patentanmeldung ursprünglich 24 Ansprüche hatte und später nach einem von Chiron angestregten Einspruchsverfahren sowie einem Beschwerdeverfahren (T 824/94) ein Patent mit 11 Ansprüchen und eingeschränktem Schutzbereich erteilt wurde.

Zu Anspruch 11 führte das Gericht insbesondere aus, dass der Patentinhaber, der seine Ansprüche geändert und so ihren Schutzbereich eingeschränkt hatte, nicht ohne Beeinträchtigung der Rechtssicherheit für Dritte behaupten kann, dass diese Änderungen nicht notwendig gewesen seien, dass die eingeschränkten Ansprüche denselben Schutzbereich hätten wie die ursprünglich umfangreicheren Ansprüche und dass der Stand der Technik, der Anlass für die Änderungen war, nicht relevant sei.

Bezüglich des Anspruchs 8 erklärte das Gericht, das Institut Pasteur könne nicht geltend machen, dass dieser Anspruch alle Diagnoseverfahren unabhängig von der verwendeten Sonde abdecke, weil er indirekt auf den Anspruch 1 verweise, der wegen des Begriffs "entspricht" weiterhin jedes beliebige DNA-Fragment umfasse.

Schon die Beschwerdekammer des EPA habe im Zusammenhang mit Anspruch 1 festgehalten, dass der Begriff "entspricht" offenbar im engen Sinne einer basengenauen Entsprechung verwendet werde, wobei aus der Sicht des Fachmanns auch Abwandlungen zulässig wären, die die Hybridisierbarkeit mit den retroviralen Genomen von LAV nicht wesentlich verändern würden. Ohne diese Entscheidung zu verfälschen, kann dem Gericht zufolge daher nicht behauptet werden, dass sich der Schutz der zulässigen Abwandlungen auch auf sämtliche äquivalente DNA-Fragmente erstreckt.

Unter Anspruch 8 kann nicht jedes diagnostische Verfahren unabhängig von der Art der verwendeten Sonde fallen. Daher entschied das Gericht, dass der Schutzbereich des Anspruchs 8 auf ein Testverfahren unter Nutzung von Sonden beschränkt ist, die aus Klonfragmenten bestehen und ein DNA-Fragment umfas-

sieren und einen Appell (T 824/94), das Patent wurde mit 11 – engeren – Ansprüchen aufrechterhalten.

On claim 11, the Court held that the patentee who amended his claims to narrow their scope acted to the detriment of legal certainty for third parties if he then asserted that the amendments were not necessary, that the narrower claims had the same scope as the original – broader – ones and that the prior art giving rise to the amendments was not relevant.

It further held that the Institute Pasteur could not argue that claim 8 covered any diagnostic method, whatever probe was used, simply on the basis that it referred indirectly to claim 1, which used the words "corresponding to" and therefore still covered any DNA fragment.

The EPO board of appeal had pointed out that claim 1 seemed to use "corresponding to" in the narrow sense of base to base correspondence, subject to the allowable variations which would not substantially alter their capability of hybridising with the LAV retroviral genomes, as understood by a person skilled in the art. It could therefore not be argued, without misrepresenting that decision, that the protection of the allowable variations covered all equivalent DNA fragments as well.

Claim 8 could not cover any diagnostic method, regardless of the type of probe used. Its scope was therefore limited to a test method involving the use of probes composed of clone fragments and comprising a DNA fragment corresponding to the retroviral genome contained in λ J19. Lastly, once the scope

de délivrance et d'opposition pour se distinguer de l'art antérieur. Or, la Cour constate qu'en l'espèce il est établi que la demande de brevet a été déposée initialement avec 24 revendications et que, par suite de la procédure d'opposition engagée par la société Chiron, puis, d'un appel (T 824/94), le brevet délivré comporte 11 revendications d'une portée réduite.

Sur la revendication 11, la Cour d'appel énonce notamment que le breveté qui a modifié ses revendications pour leur donner une portée restreinte, ne peut, sans porter atteinte à la sécurité des tiers, prétendre que les modifications n'étaient pas nécessaires, que les revendications restreintes auraient la même portée que celles d'origine plus larges et que les documents de l'art antérieur ayant motivé les modifications ne seraient pas pertinents.

Sur la revendication 8, la Cour d'appel énonce notamment que l'Institut Pasteur ne saurait soutenir que la revendication 8 couvrirait toute méthode de diagnostic, quelle que soit la sonde utilisée, au motif invoqué que cette revendication renverrait indirectement à la revendication 1, laquelle, du fait de l'utilisation du terme "correspondant", continuerait à couvrir n'importe quel fragment d'ADN.

En effet, la Chambre de recours de l'OEB, au sujet de la revendication 1, a rappelé que le vocable "correspondant" semble être employé dans le sens restreint d'une stricte correspondance, de base à base, soumise à des variations admissibles qui ne modifieraient pas de façon considérable leur capacité d'hybridation avec les génomes rétroviraux de LAV, comme l'homme du métier le comprendrait. De sorte, sans dénaturer cette décision, il ne saurait, toujours selon la Cour d'appel, être prétendu que la protection des variations admissibles s'étendrait également à la protection de tous les fragments d'ADN équivalents.

La revendication 8 ne saurait porter sur toute méthode de diagnostic indépendamment du type de sonde utilisé. La Cour considère par voie de conséquence, que la portée de la revendication 8 est limitée à un procédé de détection impliquant l'utilisation de sondes composées des fragments clones et

sen, das dem in AJ19 enthaltenen retroviralen Genom entspricht. Angesichts dieser Definition des Schutzzumfangs der Ansprüche 8 und 11 des angefochtenen Patents erübrigte sich aus Sicht des Gerichts die Prüfung des Hilfsantrags von Chiron auf Nichtigerklärung der Ansprüche, deren Gültigkeit in der nach dem Einspruch geänderten und entsprechend ausgelegten Fassung von Chiron nicht angefochten wird.

Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil des Bezirksgerichts Paris vom 7. Februar 2007 in allen Punkten einschließlich der Abweisung der vom Institut Pasteur erhobenen Verletzungsklage. Der Revisionsantrag gegen das Berufungsurteil wurde von der Handelskammer des Kassationsgerichtshofs mit Urteil vom 23. November 2010 (09-15668) zurückgewiesen (siehe unten).

FR **Frankreich**

Kassationsgerichtshof vom 23. November 2010 (09-15668) – Institut Pasteur v. Chiron

Schlagwort: Schutzbereich – Art. 69 EPÜ

Das Institut Pasteur, Inhaber des europäischen Patents EP 0 178 978, legte gegen das Urteil des Berufungsgerichts von Paris vom 4. März 2009 (siehe dort) Revision ein.

Das Institut Pasteur beanstandete, u. a. mit Verweis auf Art. 69 EPÜ, dass das Berufungsgericht seine Klage wegen Verletzung der Patentansprüche 8 und 11 des Patents abgewiesen habe, obwohl doch insbesondere etwaige in den Verfahren vor dem EPA vorgenommene Änderungen der Patentanmeldung bei der Bestimmung des Schutzzumfangs der endgültigen Fassung der Patentansprüche außer Acht zu lassen seien, weil diese ein in sich geschlossenes Ganzes darstellten.

Der Kassationsgerichtshof urteilte, dass das Berufungsgericht sich nicht auf eine wörtliche Auslegung der Ansprüche beschränkt habe, sondern seine Beurteilung des Schutzzumfangs der Ansprüche 8 und 11 des Patents auf die geltenden Fassungen gestützt und dabei insbesondere Folgendes berücksichtigt

of claims 8 and 11 were thus defined, there was no need to examine the Chiron group's auxiliary request for their revocation, as Chiron did not dispute their validity as amended after opposition and as interpreted.

The Court upheld the Paris District Court's decision of 7 February 2007 in all points, including its dismissal of the Institut Pasteur's infringement suit. In a judgment of 23 November 2010 (09-15668), the commercial chamber of the Court of Cassation dismissed the Institut Pasteur's appeal against that decision (see below).

FR **France**

Court of Cassation of 23 November 2010 (09-15668) – Institut Pasteur v. Chiron

Keyword: scope of protection – Art. 69 EPC

The Institut Pasteur, proprietor of European patent EP 0 178 978, appealed against the Paris Court of Appeal's decision of 4 March 2009 (q.v.).

Citing Art. 69 EPC, it challenged the Court of Appeal's dismissal of its suit alleging infringement of claims 8 and 11 of its patent; when determining the extent of protection conferred by the claims as finally worded, the Court should have taken no account of amendments made to the application during EPO proceedings, as the final wording formed a self-contained whole.

The Court of Cassation found that the Court of Appeal had not confined itself to a literal interpretation of the two patent claims, but had assessed their scope on the basis of the applicable versions. In so doing, it had borne two things in mind. Firstly, claim 8 did not cover all diagnostic methods, irrespective of the probe

comportant un fragment d'ADN correspondant au génome rétroviral contenu dans le AJ19. Enfin, la portée des revendications 8 et 11 du brevet opposé étant ainsi définie, la Cour juge qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire en nullité de ces revendications formée par les sociétés Chiron qui ne contestent pas leur validité telles que modifiées après opposition et telles qu'interprétées.

La Cour d'appel confirme en toutes ses dispositions le jugement du TGI Paris du 7 février 2007 y compris donc en ce que le jugement a débouté l'Institut Pasteur de ses demandes au titre de la contrefaçon. La Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2010 (09-15668) a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt (voir ci-dessous).

FR **France**

Cour de cassation du 23 novembre 2010 (09-15668) – Institut Pasteur c. Chiron

Mot-clé : étendue de la protection – art. 69 CBE

L'Institut Pasteur, titulaire du brevet européen EP 0 178 978, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 mars 2009 (voir cet arrêt supra).

L'Institut Pasteur fait grief, entre autres, au visa de l'art. 69 CBE, à la Cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en contrefaçon des revendications 8 et 11 de son brevet, alors notamment que les éventuelles modifications apportées à une demande de brevet au cours des procédures devant l'OEB n'ont pas à être prises en considération pour déterminer l'étendue de la protection conférée par la rédaction définitive des revendications dudit brevet, titre se suffisant à lui-même.

La Cour de cassation juge que la Cour d'appel ne s'est pas limitée à une lecture littérale des revendications, mais a spécifiquement motivé son appréciation de la portée des revendications 8 et 11 du brevet au regard des textes applicables en retenant d'un côté, que la revendication 8 ne couvrait pas toute

habe: Zum einen decke Anspruch 8 nicht alle Diagnostizierverfahren unabhängig von den dabei verwendeten Sonden ab, sondern beschränke sich auf ein Bestimmungsverfahren, bei dem die in den Ansprüchen 1 bis 6 definierten Sonden verwendet würden, d. h. Sonden aus einem der geklonten DNA-Fragmente, die durch ihre Restriktionsstellen definiert seien und dem in Klon J19 enthaltenen Retrovirus-Genom von LAV entsprächen. Zum anderen schütze Anspruch 11 nur den spezifischen Charakter des beanspruchten gereinigten RNA-Strangs, d. h. seine Größe von etwa 9,1 bis 9,2 kb und seine Fähigkeit zur Hybridisierung mit der im Klon J19 enthaltenen cDNA, nicht aber sämtliche Sequenzen der gereinigten RNA des LAV-Virus (bzw. des HIV1-Virus) gleich welcher Größe.

Außerdem sei in Art. 69 EPÜ und Art. L. 613-2 franz. Gesetz über das Geistige Eigentum festgelegt, dass sich der Schutzbereich des Patents durch die Patentansprüche in der im Einspruchsverfahren geänderten Fassung bestimme und die Zeichnungen und die Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen seien. Nach Auffassung des Kassationsgerichtshofs habe sich das Berufungsgericht in seinem Urteil nur auf den Schutzzumfang der Ansprüche in ihrer endgültigen Fassung gestützt, denn es habe darauf hingewiesen, dass die Patentanmeldung ursprünglich mit 24 Ansprüchen eingereicht, das Patent aber im Einspruchsverfahren mit 11 Ansprüchen mit beschränktem Schutzzumfang aufrecht erhalten worden sei.

Hinsichtlich der weiteren vom Institut Pasteur vorgebrachten Einwände betreffend den vom Berufungsgericht zugrunde gelegten beschränkten Schutzzumfang der Ansprüche 11 und 8 führte der Kassationsgerichtshof aus, dass das Berufungsgericht nicht verpflichtet sei, sich im Zusammenhang mit der Bestimmung des Schutzzumfangs von Anspruch 11 zu den im Erteilungsverfahren vorgenommenen Änderungen zu äußern, und er betonte erneut, dass das Berufungsgericht, indem es sich bei der Bestimmung des Schutzzumfangs von Anspruch 8 nicht auf das Erteilungsverfahren gestützt, sondern lediglich festgestellt habe, dass der Anspruch in diesem Verfahren geändert worden sei,

used; it was limited to a detection method using the probes defined in claims 1 to 6, i.e. formed from one of the cloned DNA fragments defined by their restriction sites and corresponding to the retroviral genome of the LAV virus contained in λ J19. Secondly, claim 11 protected only the specific character of the purified RNA claimed – i.e. having a size from 9.1 to 9.2 kb and hybridisable with the cDNA contained in λ J19 – and not any sequence of purified RNA of the LAV (or HIV-1) virus, whatever its size.

Furthermore, under Art. 69 EPC and Art. L. 613-2 French Intellectual Property Code the extent of the protection conferred by a patent was determined by the claims as amended after opposition proceedings, and the description and drawings were used to interpret the claims. According to the Court of Cassation, the Court of Appeal had considered the scope of the claims only in their final wording, noting that the application, originally filed with 24 claims, had been maintained after opposition proceedings with 11 claims of narrower scope.

On the Institute Pasteur's further objections that the Court of Appeal had ruled on claims 8 and 11 in their narrower scope, the Court of Cassation held that in determining the scope of claim 11 the Court of Appeal had been under no obligation to comment on amendments made during grant proceedings. It further held that in declining to determine the scope of claim 8 on the basis of the grant proceedings, and merely noting that it had been amended in the course of them, the Court of Appeal had assessed the claim on the basis of its final wording. Lastly, the Court of Cassation noted that determining the scope of a claim was not the same thing as deciding whether it had been infringed.

méthode de diagnostic, quelle que soit la sonde utilisée, mais qu'elle était limitée à un procédé de détection impliquant l'utilisation de sondes telles que définies aux revendications 1 à 6 du brevet, c'est-à-dire une sonde formée d'un des fragments d'ADN cloné tel que défini par leurs sites de restriction et correspondant au génome rétroviral du virus LAV contenu dans le clone-J19, de l'autre côté que la revendication 11 ne protégeait que le caractère spécifique du brin d'ARN purifié revendiqué, à savoir sa taille d'approximativement 9,1 à 9,2 kb et sa capacité à s'hybrider avec l'ADNc contenu dans le clone-J19 et non toute séquence d'ARN purifié du virus LAV (ou HIV-1), quelle que soit sa taille.

En outre aux termes des art. 69 CBE et L. 613-2 CPI, l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications telles que modifiées après la procédure d'opposition, et les dessins et la description servent à interpréter les revendications. L'arrêt de la Cour d'appel, en relevant que la demande de brevet avait été déposée initialement avec 24 revendications, mais que suite à la procédure d'opposition, le brevet avait été maintenu avec 11 revendications d'une portée réduite, n'a fait, selon la Cour de cassation, qu'apprécier la portée des revendications dans leur rédaction définitive.

Pour répondre à d'autres griefs formulés par l'Institut Pasteur visant respectivement la portée restreinte des revendications 11 et 8 retenue par la Cour d'appel, la Cour de cassation énonce notamment que la Cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur les modifications intervenues lors de la procédure de délivrance pour déterminer la portée de la revendication n° 11. La Cour de cassation énonce à nouveau que la Cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la procédure de délivrance pour apprécier la portée de la revendication 8 mais s'est contentée de relever que des modifications y avaient été apportées lors de cette procédure, l'a appréciée dans sa rédaction définitive. Enfin, la Cour de

den Anspruch in seiner endgültigen Fassung beurteilt habe. Abschließend erklärte der Kassationsgerichtshof, dass die Beurteilung des Schutzzumfangs eines Anspruchs nicht dasselbe sei wie die Prüfung, ob ein Anspruch verletzt worden sei.

GB Vereinigtes Königreich

House of Lords vom 21. Oktober 2004 – *Kirin-Amgen Inc et al v. Hoechst Marion Roussel Ltd et al.* [2004] UKHL 46

Schlagwort: Schutzbereich – Auslegung der Patentansprüche – Äquivalente – Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ – Protokollfragen – DNA-Sequenzen – Erythropoietin

Das Verfahren betraf das europäische Patent EP 0 148 605 B2, in dem es um die Herstellung von Erythropoietin ("EPO") durch rekombinante DNA-Technologie ging. Die Patentinhaberin, Kirin-Amgen Inc ("Amgen"), hatte behauptet, dass Transkaryotic Therapies Inc ("TKT") die Ansprüche des Patents verletzt habe. In erster Instanz wurde entschieden, dass die Ansprüche verletzt worden seien, aber dass sie unzureichend offenbart seien. Der Court of Appeal befand, dass die Ansprüche gültig seien, aber keine Verletzung vorliege. Amgen legte gegen letztere Entscheidung Rechtsmittel ein, und TKT und andere beantragten eine Feststellung der Nichtverletzung sowie die Nichtigerklärung des Patents. Das House of Lords entschied, dass TKT keinen der Ansprüche verletzt habe. Das Patent von Amgen wurde für nichtig erklärt, weil ein Anspruch wegen Neuheitsschädlicher Vorwegnahme und ein anderer wegen unzureichender Offenbarung nichtig war.

Auslegung der Patentansprüche: Lord Hoffmann, der die für das Urteil maßgeblichen Entscheidungsgründe verfasste, führte die Grundsätze für die Auslegung der Ansprüche bei der Prüfung einer Patentverletzung weiter aus. Er stellte fest, dass die Rolle der Ansprüche in einer beim EPA eingereichten Anmeldung in Art. 84 EPÜ festgelegt sei. Die Ansprüche definierten den Gegenstand,

GB United Kingdom

House of Lords of 21 October 2004 – *Kirin-Amgen Inc et al. v Hoechst Marion Roussel Ltd et al.* [2004] UKHL 46

Keyword: extent of protection – interpretation of claims – equivalents – Protocol on the Interpretation of Art. 69 EPC – Protocol questions – DNA sequences – erythropoietin

The proceedings concerned European patent EP 0 148 605 B2, relating to the production of erythropoietin ("EPO") by recombinant DNA technology. The owner of the patent, Kirin-Amgen Inc ("Amgen") had alleged that Transkaryotic Therapies Inc ("TKT") had infringed the claims of the patent. It was held at first instance that the claims were infringed but were bad for insufficiency. The Court of Appeal held that the claims were valid but not infringed. Amgen appealed against the finding that the claims were not infringed and TKT and others claimed a declaration of non-infringement and revocation of the patent. The House of Lords held that TKT did not infringe any of the claims. Amgen's patent was revoked on the basis that one of the claims was invalid on the ground of anticipation and that another one was invalid for insufficiency.

Construction of claims: Lord Hoffmann, who gave the leading opinion in the case, elaborated on the principles of construction of claims when considering the issue of infringement. He noted that Art. 84 EPC specified the role of the claims in an application to the EPO. The claims defined the matter for which protection was sought. The extent of protection was governed by Art. 69

cassation relève que l'appréciation de la portée d'une revendication constitue un examen distinct de celui relevant de l'appréciation de la contrefaçon d'une revendication.

GB Royaume-Uni

Chambre des Lords du 21 octobre 2004 – *Kirin-Amgen Inc et al. c. Hoechst Marion Roussel Ltd et al.* [2004] UKHL 46

Mot-clé : étendue de la protection – interprétation des revendications – équivalents – protocole interprétatif de l'art. 69 CBE – questions relatives au protocole – séquences d'ADN – érythropoïétine

La procédure concernait le brevet européen EP 0 148 605 B2, relative à la production d'érythropoïétine ("EPO") au moyen de la technologie de l'ADN recombinant. Le titulaire du brevet, la société Kirin-Amgen Inc ("Amgen"), avait fait valoir que la société Transkaryotic Therapies Inc ("TKT") avait contrefait les revendications du brevet. En première instance, la juridiction chargée de l'affaire a estimé que les revendications avaient été contrefaites, mais qu'elles étaient insuffisamment exposées. La Cour d'appel a considéré que les revendications étaient valables, mais qu'elles n'avaient pas été contrefaites. Amgen a fait appel de la conclusion selon laquelle les revendications n'avaient pas été contrefaites, tandis que TKT et les autres parties ont demandé qu'il soit conclu à l'absence de contrefaçon des revendications et ont requis la révocation du brevet. La Chambre des Lords a jugé que TKT n'avait contrefait aucune revendication. Le brevet de la société Amgen a été révoqué au motif que deux revendications n'étaient pas valables, l'une ayant été antériorisée et l'autre étant insuffisamment exposée.

Interprétation des revendications : Lord Hoffmann, qui a rendu l'avis déterminant dans cette affaire, a développé les principes d'interprétation des revendications dans le cas où la question de la contrefaçon est examinée. Il a fait observer que l'art. 84 CBE définit le rôle des revendications dans une demande déposée auprès de l'OEB. Les revendications définissent l'objet de la protection

für den Schutz begehrt werde. Der Schutzzumfang sei geregelt durch Art. 69 EPÜ und das Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ ("das Protokoll"). Lord Hoffmann folgerte, das Protokoll solle die künstlichen englischen Vorschriften für die Auslegung von Patentansprüchen ersetzen, die auf der "wörtlichen Auslegung" ("literalism") basierten und durch das Common Law vor dem Patentgesetz 1977 entwickelt worden seien. Danach wandte er sich den heute geltenden Grundsätzen für die Auslegung zu.

Ein Gericht müsse bei einem Patent dieselben Regeln zur Auslegung anwenden wie bei einem anderen Dokument. Es müsse die grundlegende Frage stellen, welche beabsichtigte Bedeutung der Durchschnittsfachmann der Formulierung des Autors entnommen hätte. Die Antwort auf diese Frage hänge weitgehend vom Kontext und vom Hintergrund der spezifischen Äußerung ab.

Im Fall einer Patentschrift sei der Durchschnittsfachmann der Fachmann auf dem betreffenden Fachgebiet. Dieser würde die Patentschrift vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens lesen, in der Annahme, dass ihr Zweck darin bestehe, eine Erfindung – eine praktische Idee des Patentinhabers für ein neues Erzeugnis oder Verfahren – zu beschreiben und abzugrenzen.

Was die Patentansprüche betreffe, so laute die wesentliche Frage für das Gericht: "Was hätte der Fachmann dem vom Patentinhaber verwendeten Anspruchswortlaut als gemeint entnommen?" Dieses Prinzip der zweckgerichteten Auslegung bedeute, dass die vom Anmelder gewählten Formulierungen in der Regel von ausschlaggebender Bedeutung seien. Der Fachmann ginge normalerweise davon aus, dass der Patentinhaber den Wortlaut so gewählt habe, dass er seine Erfindung möglichst präzise darstellte. Außerdem werde bei der Formulierung gewöhnlich auf fachliche Beratung zurückgegriffen. Dennoch gebe es einige Fälle, in denen es für den Fachmann klar sei, dass der Patentinhaber in gewisser Hinsicht vom üblichen Sprachgebrauch abgewichen sei oder in die Beschreibung der Erfindung Elemente eingefügt habe, denen er keine wesentliche Bedeutung beimesse. Diese Fälle seien aber nicht sehr häufig.

EPC and the Protocol on the Interpretation of Art. 69 EPC ("the Protocol"). Lord Hoffmann concluded that the Protocol was intended to reject the artificial English rules for the construction of patent claims, also referred to as "literalism", which had been developed by common law prior to the Patents Act 1977, and turned to the principles of construction to be applied at present.

A court had to apply the same rules of construction for a patent as it applied for any other document. It had to pose the central question what the notional addressee would have understood the author to mean by using the words. The answer to this question would be highly sensitive to the context of and background to the particular utterance.

In the case of a patent specification, the notional addressee was the person skilled in the art. He would come to a reading of the specification with common general knowledge of the art. He would read the specification on the assumption that its purpose was both to describe and to demarcate an invention – a practical idea which the patentee has had for a new product or process.

In the context of patent claims the essential question that the court had to answer was, "What would a person skilled in the art have understood the patentee to have used the language of the claim to mean?" This principle of purposive construction meant that the language chosen by the applicant was usually of critical importance. The skilled man would ordinarily assume that the patentee had chosen the language to express his invention with great accuracy. Furthermore, the words were usually chosen upon skilled advice. Nevertheless, there would be some occasions where it would be obvious to the skilled man that the patentee must in some respect have departed from conventional use of language or included in his description of the invention some element which he did not mean to be essential. Those occasions would not happen very often.

demandée. L'étendue de la protection est régie par l'art. 69 CBE et le protocole interprétatif de l'art. 69 ("le protocole"). Lord Hoffmann, concluant que le protocole visait à rejeter les règles anglaises artificielles d'interprétation des revendications de brevet, fondées sur le sens littéral ("literalism") et développées par la Common law avant la Loi britannique sur les brevets de 1977, s'est penché sur les principes d'interprétation à appliquer de nos jours.

Une cour est tenue d'appliquer les mêmes règles d'interprétation pour un brevet que celles suivies pour n'importe quel autre document. Elle doit poser la question fondamentale de savoir ce que, selon le destinataire théorique, l'auteur voulait dire en utilisant telle ou telle formulation. La réponse à cette question dépend dans une très large mesure du contexte et de la toile de fond dans lesquels les termes spécifiques ont été employés.

Le destinataire théorique du fascicule du brevet est l'homme du métier. Celui-ci prendra connaissance du fascicule à la lumière de ses connaissances générales de l'état de la technique, en présumant que le fascicule vise à la fois à décrire et à délimiter une invention, une idée pratique que le titulaire du brevet a eue pour un nouveau produit ou procédé.

Pour ce qui est des revendications du brevet, la cour doit répondre à la question essentielle de savoir ce que, selon l'homme du métier, le titulaire du brevet voulait dire en formulant la revendication. Ce principe d'interprétation téléologique implique que les termes retenus par le demandeur sont généralement d'une importance décisive. L'homme du métier partira normalement du principe que le titulaire du brevet a utilisé les termes en question pour exposer son invention de façon très précise. De plus, la formulation est généralement choisie sur les conseils d'un expert. Dans certains cas, cependant, il sera évident pour l'homme du métier que le titulaire du brevet s'est écarté dans une certaine mesure de l'usage habituel d'un terme ou qu'il a inséré dans la description de l'invention un élément qu'il ne considérerait pas comme essentiel. Ces cas ne sont toutefois pas très fréquents.

Die Äquivalenzdoktrin und der *Catnic*-Ansatz:

Die wörtliche Auslegung der Patentansprüche könne nach Auffassung von Lord Hoffmann einer Auslegung im Wege stehen, mit der dem Patentinhaber angemessener Schutz gewährt werde. Hier gebe es zwei Alternativen: Zum einen könne man bei der Auslegung der Ansprüche die wörtliche Auslegung beibehalten und eine Doktrin entwickeln, mit der die Ansprüche ergänzt würden, indem der Schutz auf Äquivalente erweitert werde (wofür sich die Amerikaner entschieden hätten). Oder aber man gehe von der wörtlichen Auslegung ab. Das habe das House of Lords im Fall *Catnic* (*Catnic Components Ltd v. Hill & Smith Ltd* [1982] RPC 183) getan und einen Grundsatz für die Auslegung beschlossen, der dem Rechnung trage, was der Fachmann als vom Patentinhaber beansprucht verstanden hätte. Seit dem *Catnic*-Fall gebe es den Art. 69 EPÜ, der jeder Doktrin zur Erweiterung des Schutzes über die Ansprüche hinaus einen Riegel vorschleibe.

Lord Hoffmann betonte, dass der *Catnic*-Ansatz im Einklang mit dem Protokoll stehe. Das Protokoll solle die Auslegung von Art. 69 EPÜ erleichtern und lege kein ausdrückliches Prinzip für die Auslegung der Ansprüche fest. Im Protokoll stehe, welche Grundsätze nicht zu befolgen seien, nämlich die alte, wörtliche Auslegung nach englischer Gepflogenheit, ansonsten aber besage es nur, dass man nicht über die Ansprüche hinausgehen solle. Es heiße ferner, dass das Ziel laute, einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte zu verbinden. Ein Grundsatz der Auslegung, der dem Patentinhaber angemessenen Schutz garantiere, bestehe darin, dem Patentinhaber das Monopol über die gesamte Breite dessen zuzuerkennen, was sich dem Fachmann als der vom Patentinhaber begehrte Schutz darstelle. Ein Grundsatz, mit dem ausreichende Rechtssicherheit für Dritte gewährt würde, laute, dem Patentinhaber nicht mehr als die gesamte Breite des Monopolrechts auf das zuzusprechen, was sich dem Fachmann als der vom Patentinhaber begehrte Schutz darstelle. Der *Catnic*-Ansatz stehe damit mit dem Protokoll im Einklang. Er ziele darauf ab, dem Patentinhaber das Mono-

The doctrine of equivalents and the *Catnic* approach:

"Literalism", according to Lord Hoffmann's assessment, could stand in the way of construing patent claims so as to give fair protection to the patentee. Two things could be done. One was to adhere to literalism in construing claims and evolve a doctrine which supplements the claims by extending protection to equivalents (this is what the Americans had done). The other was to abandon literalism. This is what the House of Lords had done in the *Catnic* case (*Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd* [1982] RPC 183), where it adopted a principle of construction which actually gave effect to what the person skilled in the art would have understood the patentee to be claiming. Since the *Catnic* case, one had Art. 69 EPC, which firmly shut the door on any doctrine which extended protection outside the claims.

Lord Hoffmann stressed that the *Catnic* approach accorded with the Protocol. The Protocol was a protocol for the construction of Art. 69 EPC and did not expressly lay down any principle for the construction of claims. The Protocol said what principles should not be followed, namely the old English literalism, but otherwise it said only that one should not go outside the claims. It also said that the object was to combine a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties. A principle of interpretation which gave a fair protection to the patentee would be one that gave the patentee the full extent of the monopoly which the person skilled in the art would think he was intending to claim. A principle which provided a reasonable degree of protection for third parties would be one that did not give the patentee more than the full extent of the monopoly which the person skilled in the art would think that he was intending to claim. The *Catnic* approach was thus in accordance with the Protocol. It was intended to give the patentee the full extent, but not more than the full extent, of the monopoly which a reasonable person skilled in the art, reading the claims in context, would think he was intending to claim.

La théorie des équivalents et l'approche *Catnic* :

Lord Hoffmann a considéré que l'interprétation littérale peut avoir pour effet d'empêcher que les revendications d'un brevet ne soient interprétées de manière à assurer une protection équitable au titulaire du brevet. Deux options sont possibles. L'une consiste à interpréter de manière littérale les revendications et à développer graduellement une doctrine qui complète les revendications en étendant la protection aux équivalents (ce qui a été mis en œuvre aux États-Unis). L'autre consiste à abandonner l'interprétation littérale. Ce fut le cas dans l'affaire *Catnic* (*Catnic Components Ltd c. Hill & Smith Ltd* [1982] RPC 183), dans laquelle la Chambre des Lords a adopté un principe d'interprétation mettant l'accent sur ce que, de l'avis de l'homme du métier, le titulaire du brevet revendique. Depuis l'affaire *Catnic*, il y a l'art. 69 CBE, qui fait résolument obstacle à toute doctrine étendant la protection à d'autres éléments que les revendications.

Lord Hoffmann a souligné que l'approche *Catnic* est conforme au protocole. Ce protocole a pour but de faciliter l'interprétation de l'art. 69 CBE et n'énonce expressément aucun principe pour l'interprétation des revendications. Le protocole indique quels principes ne doivent pas être suivis, à savoir l'ancienne interprétation anglaise littérale, mais il se borne pour le reste à indiquer qu'il ne faut pas dépasser les limites des revendications. Il précise également que le but est d'assurer à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité aux tiers. Un principe d'interprétation qui consiste à assurer une protection équitable au titulaire d'un brevet revient à lui faire bénéficier de toute l'étendue du monopole qu'il avait l'intention de revendiquer, selon l'homme du métier. Un principe garantissant un degré raisonnable de certitude aux tiers consisterait à ne pas conférer au titulaire du brevet plus d'éléments que l'étendue dans son ensemble du monopole qu'il avait l'intention de revendiquer, selon l'homme du métier. L'approche *Catnic* est donc conforme au protocole. Elle vise à donner au titulaire du brevet toute l'étendue, mais rien de plus que l'étendue dans son ensemble du monopole que, de l'avis d'un homme

pol über die gesamte Breite dessen zuzuerkennen, was sich einem vernünftigen Fachmann, der die Patentansprüche im Kontext lese, als der vom Patentinhaber begehrte Schutz darstelle, aber keinen darüber hinausgehenden Schutz.

Obwohl Art. 69 EPÜ verhindere, dass mit einer Äquivalenz der Schutz über die Ansprüche hinaus erweitert werde, gebe es keinen Grund, warum diese nicht ein wichtiger Teil des Hintergrundwissens des Fachmanns sein könne, das Einflüsse, wie dieser die Bedeutung der Ansprüche verstehe. Sei vom "Catnic-Prinzip" die Rede, so gelte es zu unterscheiden zwischen dem Prinzip der zweckgerichteten Auslegung, die den Erfordernissen des Protokolls Geltung verschaffe, und den Leitlinien für die Anwendung dieses Prinzips auf Äquivalente, die in den "Protokollfragen" zu finden seien. Diese Fragen seien von den englischen Gerichten in den letzten fünfzehn Jahren als Rahmen für die Entscheidung verwendet worden, ob Äquivalente in den Schutzbereich der Ansprüche fielen.

GB **Vereinigtes Königreich**

Patents Court vom 21. Juli 2005 – *Halliburton Energy Services Inc v. Smith International (North Sea) Ltd* [2005] EWHC 1623 (Pat)

Schlagwort: Auslegung von Ansprüchen – Art. 69 EPÜ

Das Gericht stellte fest, dass die für die Auslegung von Ansprüchen geltenden Grundsätze in Lord Hoffmanns Ausführungen in der Sache *Kirin-Amgin v. Hoechst Marion Roussel* [2004] UKHL 46 dargelegt sind. Da sich dieser den Bemerkungen von Lord Justice Jacob in der Sache *Rockwater v. Technip France SA* [2004] EWCA Civ 381 angeschlossen hatte, übernahm Justice Pumfrey diese Liste mit einer Änderung, die er wegen des einzigen Kritikpunkts von Lord Hoffmann an dieser Liste als erforderlich erachtete:

- a) Der übergreifende Grundsatz ist in Art. 69 EPÜ enthalten.
- b) Art. 69 EPÜ besagt, dass der Schutzbereich durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird. Er besagt

Although Art. 69 EPC prevented equivalence from extending protection outside the claims, there was no reason why it could not be an important part of the background of facts known to the skilled man which would affect what he understood the claims to mean. When speaking of the "Catnic principle" it was important to distinguish between, on the one hand, the principle of purposive construction which gave effect to the requirements of the Protocol, and, on the other hand, the guidelines for applying that principle to equivalents, which were encapsulated in the "Protocol questions". These questions had been used by English courts for the past fifteen years as a framework for deciding whether equivalents fell within the scope of the claims.

GB **United Kingdom**

Patents Court of 21 July 2005 – *Halliburton Energy Services Inc v. Smith International (North Sea) Ltd* [2005] EWHC 1623 (Pat)

Keyword: interpretation of claims – Art. 69 EPC

The judge noted that the principles to be applied to the construction of claims had been set out in Lord Hoffmann's speech in *Kirin-Amgin v. Hoechst Marion Roussel* [2004] UKHL 46. In view of the approval that was given in that speech to the observations of Jacob LJ in *Rockwater v. Technip France SA* [2004] EWCA Civ 381, the judge set out this list with the modification he thought necessary to take into account the single criticism that Lord Hoffmann had made of this list:

- (a) The overarching principle is contained in Art. 69 EPC.
- (b) Art. 69 EPC says that the extent of protection is determined by the terms of the claims. It goes on to say that the

du métier raisonnable lisant les revendications dans leur contexte, le titulaire du brevet entendait revendiquer.

Bien que l'art. 69 CBE empêche les équivalents d'étendre la protection au-delà des revendications, il n'existe aucune raison pour laquelle un équivalent ne pourrait représenter une partie importante des connaissances générales de l'homme du métier, susceptibles d'influencer la signification à attribuer, selon lui, aux revendications. Lorsque l'on parle du "principe de Catnic", il importe de faire la distinction entre, d'une part, le principe de l'interprétation téléologique, qui donne tout son sens aux exigences du protocole, et, d'autre part, les directives relatives à l'application de ce principe aux équivalents, qui sont contenues dans les "questions relatives au protocole". Les tribunaux anglais ont utilisé ces questions au cours des quinze dernières années comme cadre pour décider si les équivalents s'inscrivent dans la portée des revendications.

GB **Royaume-Uni**

Tribunal des brevets du 21 juillet 2005 – *Halliburton Energy Services Inc c. Smith International (North Sea) Ltd* [2005] EWHC 1623 (Pat)

Mot-clé : interprétation des revendications – art. 69 CBE

Le juge a constaté que les principes à appliquer pour interpréter des revendications avaient été exposés dans le discours de Lord Hoffmann dans l'affaire *Kirin-Amgin c. Hoechst Marion Roussel* [2004] UKHL 46. Etant donné l'adhésion exprimée dans ce discours aux observations formulées par Lord Justice Jacob dans l'affaire *Rockwater c. Technip France SA* [2004] EWCA Civ 381, le juge Pumfrey a établi la présente liste, après y avoir apporté une modification qu'il jugeait nécessaire pour tenir compte de l'unique critique émise par Lord Hoffmann :

- a) ce principe général est contenu dans l'art. 69 CBE.
- b) L'art. 69 CBE indique que l'étendue de la protection est déterminée par la teneur des revendications. De plus, il

weiterhin, dass die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind. Kurz gesagt, die Ansprüche sind im Zusammenhang auszulegen.

c) Die Ansprüche sind zweckgerichtet auszulegen, wobei der vom Erfinder verfolgte Zweck aus der Beschreibung und den Zeichnungen ermittelt wird.

d) Die Ansprüche dürfen nicht so ausgelegt werden, als ob sie allein stünden und die Zeichnungen sowie die Beschreibung nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten anzuwenden sind. Für die Auslegung der Ansprüche ist der Zweck von ausschlaggebender Bedeutung.

e) Bei der Ermittlung des vom Erfinder verfolgten Zwecks muss man sich vor Augen halten, dass er je nach Grad der Allgemeingültigkeit seiner Erfindung mehrere Ziele haben kann. Üblicherweise kann ein Erfinder z. B. auf eine – in der Regel mehr als eine – bestimmte Ausführungsart als auch ein verallgemeinertes Konzept abstellen. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass der Patentinhaber zwangsläufig beabsichtigt hat, dass der von ihm gewählten Formulierung die breitestmögliche, mit seinem Zweck übereinstimmende Bedeutung zugeschrieben wird: Zweck und Bedeutung sind unterschiedliche Dinge.

f) Der Zweck ist aber nicht die Hauptsache. Letzten Endes geht es um die Bedeutung der verwendeten Formulierung. Daher ist die im Protokoll genannte andere extreme Auffassung – eine bloße Richtlinie – auch durch Art. 69 EPÜ selbst ausgeschlossen. Es ist der Inhalt der Ansprüche, der den Bereich des Patentinhabers abgrenzt.

g) Daraus folgt, dass das, was der Patentinhaber aufgenommen hat und offensichtlich eine gewollte Beschränkung seiner Ansprüche ist, eine Bedeutung haben muss. Offensichtlich gewollte Elemente dürfen nicht außer Acht gelassen werden.

Anmerkung des Herausgebers: Obwohl Halliburton beim Court of Appeal Berufung einlegte, bezog sich diese nicht auf die Auslegung einiger Ansprüche. Insofern akzeptierte Halliburton die Feststellungen der ersten Instanz.

description and the drawings shall be used to interpret the claims. In short, the claims are to be construed in context.

(c) The claims are to be construed purposively – the inventor's purpose being ascertained from the description and drawings.

(d) The claims must not be construed as if they stood alone – the drawings and description only being used to resolve ambiguity. Purpose is vital to the construction of claims.

(e) When ascertaining the inventor's purpose, it must be remembered that he may have several purposes depending on the level of generality of his invention. Typically, for instance, an inventor may have one, generally more than one, specific embodiment as well as a generalised concept. But there is no presumption that the patentee necessarily intended the widest possible meaning consistent with his purpose be given to the words he used: purpose and meaning are different.

(f) Purpose is not the be-all and end-all. One is still at the end of the day concerned with the meaning of the language used. Hence the other extreme of the Protocol – a mere guideline – is also ruled out by Art. 69 EPC itself. It is the terms of the claims which delineate the patentee's territory.

(g) It follows that if the patentee has included what is obviously a deliberate limitation in his claims, it must have a meaning. One cannot disregard obviously intentional elements.

Editor's note: Whilst Halliburton lodged an appeal with the Court of Appeal, this did not concern the construction of some of the claims. Halliburton accepted the findings of the trial judge in this respect.

dispose que la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Pour résumer, il convient d'interpréter les revendications dans leur contexte.

c) Les revendications doivent être interprétées en fonction de l'objectif poursuivi, l'objectif de l'inventeur étant déterminé à partir de la description et des dessins.

d) Les revendications ne doivent pas être interprétées comme si elles existaient isolément, les dessins et la description servant uniquement à dissiper toute ambiguïté. L'objectif poursuivi est essentiel pour l'interprétation des revendications.

e) Pour déterminer l'objectif poursuivi par l'inventeur, il convient de se rappeler qu'il peut avoir plusieurs objectifs en fonction du degré de généralité de son invention. Typiquement, par exemple, un inventeur peut avoir un, mais généralement plusieurs modes de réalisation ainsi qu'un concept généralisé. On ne saurait toutefois partir du principe que le titulaire du brevet a nécessairement voulu que les termes employés par lui soient interprétés selon leur signification la plus vaste possible, conforme à l'objectif poursuivi. Objectif et signification sont deux choses différentes.

f) L'objectif poursuivi n'est pas le but suprême. Il s'agit en fin de compte de la signification de la formulation utilisée. L'autre extrême du protocole, une simple ligne directrice, est de ce fait également exclu par l'art. 69 lui-même. C'est la teneur des revendications qui délimite le domaine du demandeur.

g) Il en résulte que si le titulaire d'un brevet a inclus ce qui est manifestement une limitation délibérée dans ses revendications, cela doit avoir un sens. On ne saurait négliger des éléments manifestement intentionnels.

Note de la rédaction : Quoique Halliburton ait contesté la décision devant la Cour d'appel, cet appel ne concernait pas l'interprétation de certaines revendications. A cet égard, Halliburton a accepté les constatations du juge de première instance.

GB Vereinigtes Königreich

Court of Appeal vom 22. Oktober 2009 – *Virgin Atlantic Airways Ltd v. Premium Aircraft Interiors UK Ltd* [2009] EWCA Civ 1062

Schlagwort: Auslegung von Ansprüchen – sachkundiger Leser

Virgin hatte Premium Aircraft Interiors ("Contour") wegen Verletzung des britischen Teils ihres (von einer europäischen Teilanmeldung abgeleiteten) europäischen Patents verklagt, das sich auf ein Sitzsystem für ein Passagierfahrzeug, insbesondere ein Flugzeug, und auf eine Sitzeinheit für ein Passagiersystem bezog. Die Verletzungsklage wurde vom Patentgericht unter anderem deshalb abgewiesen, weil es den Schutzbereich von Anspruch 1 des Patents dahingehend auslegte, dass es auf ein System mit zu Liegen umklappbaren Sitzen beschränkt war, so dass es keine Überschneidungen mit Contours System mit Schlafesseln gab. Virgin legte gegen diesen Teil des Urteils Berufung ein, während Contour mit ihrer Anschlussberufung die Nichtigerklärung des Patents für den Fall beantragte, dass der Court of Appeal das Patent so weit auslegen würde, dass ihr eigenes System darunter fiel.

Der Court of Appeal hob das Urteil der Vorinstanz auf und wies die Anschlussberufung von Contour in allen Punkten, einschließlich der Frage des Schutzbereiches, zurück. Lord Justice Jacob machte einige Ausführungen dazu, wie Ansprüche im Hinblick auf die Bestimmung des Schutzbereiches eines Patentes auszulegen sind.

Zunächst legte Lord Justice Jacob die allgemeinen Grundsätze zur Anwendung von Art. 69 EPÜ dar, wie sie in der Entscheidung *Kirin-Amgen v. Hoechst Marion Roussel* [2005] RPC 9 des House of Lords bestätigt wurden und in der Entscheidung *Halliburton v. Smith International* [2005] EWHC 1623 (Pat) weiterentwickelt wurden. Lord Justice Jacob machte drei weitere Fragen aus, die Contours Vorbringen aufwarf. Bei diesen Fragen ging es darum, wie viel juristische und praktische Kenntnisse des Patentsystems beim Fachmann vorausgesetzt werden können, die in seine Überlegungen, was der Patentinhaber mit dem Wortlaut seines

GB United Kingdom

Court of Appeal of 22. October 2009 – *Virgin Atlantic Airways Ltd v Premium Aircraft Interiors UK Ltd* [2009] EWCA Civ 1062

Keyword: interpretation of claims – skilled reader

Virgin had sued Premium Aircraft Interiors ("Contour") for infringement of the UK part of its European patent (derived from a European divisional application), which related to a seating system for a passenger vehicle, particularly an aircraft, and a seating unit for a passenger system. The case was dismissed in the Patents Court inter alia because the scope of claim 1 of the patent was construed to be limited to a system using flip-over bed/seats, such that it did not encompass Contour's reclining seating system. Virgin appealed this part of the judgment, with Contour filing a cross-appeal for revocation of the patent contingent on the Court of Appeal finding the patent to be wide enough to cover its system.

Reversing the decision of the lower court, the Court of Appeal found that Contour's counter-claim failed on all objections, including that regarding scope of protection. Some observations on the matter of claim construction for the purpose of determining the scope of protection of a patent were made by Jacob LJ.

After reiterating the general principles for applying Art. 69 EPC as previously approved by the House of Lords in *Kirin-Amgen v Hoechst Marion Roussel* [2005] RPC 9 and refined in *Halliburton v Smith International* [2005] EWHC 1623 (Pat), Jacob LJ identified three further matters arising from Contour's case. These involved the question of how much of the law and practice of the patent system the skilled reader was supposed to know and thus take into account when trying to work out what, by the words of his claim, the patentee was intending to mean. Following *Kirin-Amgen*, the skilled reader was taken to suppose that the patentee would know some patent law – that his

GB Royaume-Uni

Cour d'appel du 22 octobre 2009 – *Virgin Atlantic Airways Ltd c. Premium Aircraft Interiors UK Ltd* [2009] EWCA Civ 1062

Mot-clé : interprétation de la revendication – lecteur averti

Virgin avait engagé contre Premium Aircraft Interiors ("Contour") une action en contrefaçon concernant la partie britannique de son brevet européen (issue d'une demande divisionnaire européenne), qui portait sur un système de sièges pour véhicule de transport de passagers, notamment pour avion, et sur une unité de siège pour ce système. Le demandeur a été débouté devant le Tribunal des brevets, entre autres parce que l'étendue de la revendication 1 du brevet a été interprétée comme se limitant à un système de sièges convertibles en lits, de sorte qu'elle n'englobait pas le système de sièges inclinables de Contour. Virgin a fait appel de ce jugement, tandis que Contour a fait un appel incident pour obtenir l'annulation du brevet dans la mesure où la Cour d'appel considérerait sa portée comme étant suffisamment large pour couvrir son système.

Infirmité la décision de la juridiction inférieure, la Cour d'appel a jugé que l'appel de Contour dans son ensemble n'était pas fondé, y compris sur l'étendue de la protection. Lord Justice Jacob a fait quelques observations à propos de l'interprétation des revendications aux fins de déterminer l'étendue de la protection conférée par un brevet.

Après avoir rappelé les principes généraux sur l'application de l'art. 69 CBE ainsi qu'approuvés par la Chambre des Lords dans la décision *Kirin-Amgen c. Hoechst Marion Roussel* [2005] RPC 9 et affinés dans l'affaire *Halliburton c. Smith International* [2005] EWHC 1623 (Pat), Lord Justice Jacob a identifié trois autres problèmes soulevés par les arguments de Contour. Il s'agissait de la question de savoir quel niveau de connaissance du droit et de la pratique relatifs au système des brevets le lecteur averti était censé avoir et donc prendre en compte quand il cherchait à exécuter ce que le titulaire du brevet avait eu l'intention d'exprimer par le libellé de sa

Anspruchs gemeint hat, einfließen werden. Der Entscheidung *Kirin-Amgen* zufolge ist davon auszugehen, dass der fachkundige Leser beim Patentinhaber gewisse Kenntnisse des Patentrechts voraussetzen wird – nämlich, dass der Zweck eines Anspruchs darin besteht, ein Monopol abzustecken, und dass er auf etwas Neues gerichtet sein sollte. Dieses Hintergrundwissen kann sich sehr wohl darauf auswirken, wie der Anspruch ausgelegt wird. Zu berücksichtigen waren vorliegend die für die Abfassung des Patents und der Patentansprüche geltenden ausdrücklichen Konventionen sowie – angesichts des Hinweises, dass es sich bei dem Patent um eine Teilanmeldung handelte – die Kenntnis des Systems der Stamm- und Teilanmeldungen.

Erstens darf die Verwendung von Ziffern die Auslegung des Anspruchs somit nicht beeinflussen. Patentinhabern wird in R. 29 (7) EPÜ 1973 mitgeteilt, dass Zahlen im Anspruch nicht dazu verwendet werden dürfen, diesen einzuschränken. Es wäre nicht fair, wenn ein Gericht später diese Zahlen in Betracht ziehen würde, um einen Anspruch einzuschränken, und Patentinhaber würden es wohlweislich unterlassen, Zahlen einzufügen, wenn dies gegen sie verwendet werden könnte. Zahlen dienen dem Leser, der gerade versucht, sich eine allgemeine Vorstellung davon zu machen, wovon das Patent handelt, als Orientierungshilfe, doch ist der Anspruch so auszulegen, als seien die Zahlen nicht Teil davon. Der Court of Appeal wies daher Contours Argument zurück, dass eine Zahl, mit der auf eine spezielle Ausführungsform verwiesen wurde, nämlich auf einen zur Liege umklappbaren Sitz, zugleich auch eine Beschränkung auf diese Art von Sitz bedeute.

Zweitens, zu der Frage, ob der Leser vor dem Hintergrund der R. 29 (1) EPÜ 1973 bei einem zweiteiligen Anspruch zumindest erwarten würde, dass ein Gegenstand, der in dem dem kennzeichnenden Teil vorangestellten Abschnitt (Oberbegriff) beschrieben wird, zum Stand der Technik gehört, stellte Lord Justice Jacob fest, dass der fachkundige Leser auch ohne einen solchen zweiteiligen Aufbau wüsste, dass der Patentinhaber versucht, etwas zu beanspruchen, das er als neu ansieht, und dass er als Leser somit gänzlich abgeneigt wäre, dem Anspruch eine Bedeutung zuzuschrei-

claim was for the purpose of defining the monopoly and that it should be for something new. Knowledge of that could well affect how the claim was read. The aspects to be considered here were the explicit drafting conventions by which the patent and its claims were framed and, where there was a reference to the patent being a divisional application, knowledge of the divisional system.

As the first point, therefore, the use of numerals should not influence the construction of the claim. Patentees were told by R. 29(7) EPC 1973 that numerals in the claim would not be used to limit it. If a court subsequently paid attention to these to limit the claim, that would not be fair, and patentees would wisely refrain from inserting numbers in case these were used against them. Numbers helped a reader orient himself at the stage when he was trying to get the general notion of what the patent was about, but the claim must be construed as if the numbers were not part of it. The Court thus rejected Contour's argument that a numeral referring to the only specific embodiment, which was a flip-over bed/seat, also indicated a limitation to this type of seat.

Secondly, on the question whether, in view of R. 29(1) EPC 1973, the skilled reader at least expected the pre-characterising portion of a two-part claim to describe matter which was prior art, Jacob LJ stated that, even without a two-part structure, because the skilled reader knew that the patentee was trying to claim something which he, the patentee, considered to be new, he would be strongly averse to ascribe to the claim a meaning which covered that which the patentee acknowledged was old. And if the patentee not only acknowledged that a piece of prior art was old but then had

revendication. Suite à la décision *Kirin-Amgen*, le lecteur averti était censé supposer que le titulaire connaissait quelque peu le droit des brevets, que sa revendication servait à définir son monopole et qu'elle devait porter sur quelque chose de nouveau. Ce savoir pouvait effectivement influencer la façon dont il lisait la revendication. Les aspects à prendre en compte ici étaient les conventions explicites en matière de rédaction sur la base desquelles le brevet et ses revendications étaient formulées et, là où il y avait une référence au brevet comme étant issu d'une demande divisionnaire, la connaissance de ce système.

En premier lieu, donc, l'emploi de numéros (de référence) ne devait pas influencer l'interprétation de la revendication. Les titulaires savaient, avec la règle 29(7) CBE 1973, que les signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication. En conséquence, si une juridiction y prêtait attention pour limiter une revendication, ce ne serait pas loyal et les titulaires de brevets auraient tout intérêt à renoncer à l'insertion de ces numéros s'ils étaient utilisés contre eux. Les numéros étaient là pour aider le lecteur à s'orienter au stade où il essayait de comprendre l'idée générale qui sous-tendait le brevet, mais la revendication devait être interprétée comme si les numéros n'en faisaient pas partie. La Cour a donc rejeté l'argument de Contour selon lequel un numéro servant de référence au seul mode spécifique de réalisation, à savoir un siège convertible en lit, indiquait aussi une limitation à ce type de siège.

Deuxièmement, concernant la question de savoir si, compte tenu de la règle 29(1) CBE 1973, le lecteur averti s'attendait au moins à ce que le préambule d'une revendication formulée en deux parties désignât les éléments qui faisaient partie de l'état de la technique, Lord Justice Jacob a déclaré que, même en l'absence d'une structure en deux parties, étant donné que le lecteur averti savait que le titulaire du brevet essayait de revendiquer quelque chose qu'il (le titulaire) considérait comme nouvelle, il répugnerait à attribuer à la revendication une portée qui couvrirait ce que le titu-

ben, die dem entspricht, was der Patentinhaber nach eigenem Bekunden als alt ansieht. Und wenn der Patentinhaber nicht nur anerkannt hat, dass ein Dokument aus dem Stand der Technik alt ist, sondern anschließend im Anspruch einen Abschnitt voranstellt, der ganz offensichtlich auf diesem Stand der Technik beruht, so würde der fachkundige Leser noch stärker dazu neigen, diesen Abschnitt als Beschreibung des (alten) Stands der Technik zu verstehen. Dementsprechend würde er im vorliegenden Fall, da zu Liegen umklappbare Sitze nicht alt sind, auch nicht erwarten, dass die (im Oberbegriff) verwendete Formulierung sich auf diese Art von Sitzen beschränkt. Tatsächlich wurden zu Liegen umklappbare Sitze im Anspruch überhaupt nicht erwähnt.

Drittens und ganz allgemein würde der fachkundige Leser, falls darauf hingewiesen wird, dass das Patent eine Teilanmeldung ist, über die Praxis von Teilanmeldungen Bescheid wissen (vgl. Art. 76, R. 25 EPÜ 1973). Dies kann die Art und Weise beeinflussen, in der er den Anspruch versteht, weil er weiß, dass es Aspekte des im Patent Beschriebenen gibt oder geben kann, die in einem oder mehreren anderen von der ursprünglichen Anmeldung ausgeschiedenen Patent(en) beansprucht werden. Der fachkundige Leser wird erwarten, dass der zur Liege umklappbare Sitz aus der als einzigen beschriebenen besonderen Ausführungsform irgendwo patentiert ist, aber da er weiß, dass der Inhalt des angefochtenen Patents ausgenommen ist, wird er nicht unbedingt erwarten, dass dieser Sitz gerade hier patentiert wird.

Lord Justice Jacob richtete sodann sein Augenmerk auf das Problem des verschenteten Platzes hinter dem zur Liege umklappbaren Sitz und auf die platzsparende Idee, die Liege in diesen Leerraum auszuziehen (wie im kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 dargelegt); er stellte fest, dass es hierfür ganz offensichtlich keine Rolle spielte, ob die Liege umklappbar war oder nicht. Somit hätte der fachkundige Leser keinen Grund gehabt, anzunehmen, dass der Patentinhaber seinen Anspruch auf zu Liegen umklappbare Sitze beschränken wollte.

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass Anspruch 1 nicht auf diese Art von Sitz beschränkt war.

a pre-characterising clause which was fairly obviously based on it, the skilled reader would be even more strongly inclined to read that clause as intended to describe that old art. Accordingly, in the instant case, since flip-over seats were not old, the skilled reader would not expect the language used (in the pre-characterising portion) to be limited to this type of seat. Indeed, there was nothing in the claim at all about flip-over seats.

Thirdly, as a more general issue, for cases where there was a reference to the patent being a divisional application, the skilled reader would know about the practice of divisional applications (cf. Art. 76, R. 25 EPC 1973). This could affect his understanding of a claim because he would know that there were, or could be, aspects of what was described in the patent which were actually claimed in some other patent(s) divided out from the original application. The skilled reader would expect the flip-over bed/seat of the only specific embodiment to be patented somewhere, but, knowing that what was in the contested patent had been divided out, he would not necessarily expect it to be done there.

Focusing on the problem of the lost space behind the bed/seat and on the space-packing idea of using the bed to extend into it (as set out in the characterising part of claim 1), Jacob LJ stated that this was self-evidently unrelated to whether the bed flipped over or not. So the skilled reader would have no reason to suppose that the patentee intended to limit his claim to flip-over bed/seats.

In conclusion, claim 1 was held not to be limited to this type of seat.

laire admettait comme étant connu. Et si le titulaire non seulement reconnaissait qu'un élément était connu comme appartenant à l'état de la technique, mais formulait ensuite un préambule reposant manifestement sur cet élément, le lecteur averti serait encore plus enclin à lire ce préambule comme visant à décrire cet état de la technique. En l'espèce, par conséquent, puisque les sièges convertibles en lits n'étaient pas connus, le lecteur averti n'aurait pas supposé que le libellé utilisé (dans le préambule) se limitait à ce type de siège. En effet, la revendication ne contenait aucun élément se rapportant à des sièges convertibles en lits.

Troisièmement, à titre plus général, dans les cas où il était fait référence au brevet comme étant issu d'une demande divisionnaire, le lecteur averti aurait connaissance de la pratique en matière de demandes divisionnaires (cf. art. 76 et règle 25 CBE 1973). Cela pouvait influencer sa compréhension d'une revendication, étant donné qu'il saurait qu'il y avait ou qu'il pouvait y avoir des aspects de ce qui était décrit dans le brevet qui étaient concrètement revendiqués dans d'autres brevets issus de la demande initiale. Le lecteur averti s'attendrait à ce que le siège convertible en lit du seul mode spécifique de réalisation soit breveté quelque part, mais, sachant que ce qui se trouvait dans le brevet contesté avait été divisé, il ne s'attendrait pas forcément à ce qu'il soit breveté là.

Concernant le problème de l'espace perdu derrière le siège/lit et l'idée de remplir l'espace en utilisant le lit qui vient s'étendre dans ledit espace (comme indiqué dans la partie caractérisante de la revendication 1), Lord Justice Jacob a déclaré que cela n'était bien entendu pas lié à la possibilité ou non de mettre le lit à plat. Par conséquent, le lecteur averti n'aurait eu aucune raison de supposer que le titulaire avait l'intention de limiter sa revendication aux sièges convertibles en lits.

En conclusion, il a été estimé que la revendication 1 ne se limitait pas à ce type de siège.

IT Italien**Gericht erster Instanz Mailand vom 22. Oktober 2005 (22222/05) – Assograph v. Termozeta**

Schlagwort: Auslegung von Patentansprüchen

Die Beschreibung und die Ansprüche eines Patents sind komplementär: Die Beschreibung enthält die technischen Aspekte und offenbart die Erfindung an sich, während die Ansprüche Ausdruck des Willens sind, den spezifischen beanspruchten Schutz individuell anzupassen, sodass alles, was nicht beschrieben und gleichzeitig beansprucht ist, nicht patentiert werden kann. Obwohl die Grenzen des durch ein Patent erteilten Schutzes über die Formulierung der Ansprüche definiert sind, sind die Beschreibung und die Zeichnungen hilfreich für die Auslegung der Ansprüche nach dem in Art. 8 des Straßburger Patentübereinkommens vom 11. November 1963 (ratifiziert mit Gesetz Nr. 260/1978) festgelegten Grundsatz. Eine solche Auslegung ermöglicht einen Ausgleich zwischen den Interessen der Allgemeinheit – die durch die Ansprüche und ihre Hauptfunktion gewahrt sind – und dem angemessenen Schutz des Anmelders. Letzterer sollte nicht übermäßig bestraft werden, nur weil der Adressat der Patentanmeldung Schwierigkeiten hat, den beanspruchten Gegenstand zu verstehen, solange diese Schwierigkeit durch Lektüre des Gesamttexts ohne Weiteres behoben werden kann.

IT Italy**Milan District Court of 22 October 2005 (22222/05) – Assograph v Termozeta**

Keyword: interpretation of claims

The description and claims of a patent are complementary: the description has the function of showing the technical aspects and disclosing the invention itself, whereas the claims are the manifestation of the will to customise the specific protection claimed, so anything that is not described and, at the same time, claimed cannot be patented. Even though the limits of the protection granted by a patent are defined by the language of the claims, the description and drawings are useful for interpreting the claims according to the principle expressed in Art. 8 Strasbourg Convention dated 11 November 1963 and ratified by Law No. 260/1978. Such an interpretation allows for an appropriate balance between the public interest, as ensured by the main function attributed to the claims, on the one hand, and the adequate protection of the applicant, on the other. The latter should not be excessively penalised just because the addressee of the patent application has difficulty in understanding the claimed subject-matter, as long as this difficulty is easily overcome by consulting the patent text as a whole.

IT Italie**Tribunal de première instance de Milan du 22 octobre 2005 (22222/05) – Assograph c. Termozeta**

Mot-clé : interprétation des revendications

La description et les revendications d'un brevet sont complémentaires : la description a pour fonction de montrer les aspects techniques et de divulguer l'invention proprement dite, tandis que les revendications expriment la volonté d'adapter la protection revendiquée à des besoins spécifiques. Ainsi, tout élément qui n'est pas décrit et en même temps revendiqué ne peut pas être breveté. Même si l'étendue de la protection conférée par un brevet est délimitée par la formulation des revendications, la description et les dessins sont utiles pour interpréter les revendications, selon le principe énoncé à l'art. 8 de la Convention de Strasbourg du 11 novembre 1963 et ratifié par la Loi n° 260/1978. Cette interprétation permet de parvenir à un juste équilibre entre l'intérêt général, assuré par la fonction principale attribuée aux revendications, d'une part, et une protection équitable du demandeur, d'autre part. Ce dernier ne doit pas être pénalisé de manière excessive uniquement parce que le destinataire de la demande de brevet a des difficultés à comprendre l'objet revendiqué, tant que ces difficultés sont facilement surmontées à la lecture du texte intégral du brevet.

NL Niederlande**Oberster Gerichtshof (Hoge Raad)
vom 22. Dezember 2006 – *Dijkstra
v. Saier***

Schlagwort: Auslegung der Ansprüche –
Relevanz der Patenterteilungsakte

Im Patentverletzungsverfahren vor dem Berufungsgericht beanspruchte der Patentinhaber erneut einen Teil des europäischen Patents EP 0 565 967 (Kunststoffeimer mit Deckel), der zuvor im Einspruchsverfahren vor dem EPA vom Schutz ausgenommen worden war, damit die Erfindung die Patentfähigkeitsvoraussetzungen erfüllte. Um zu verhindern, dass der Patentinhaber den Teil des Patents, auf den er verzichtet hatte, wiedererlangte, berief sich der Beklagte auf die Erteilungsakte, und zwar insbesondere auf das Patent in der ursprünglich erteilten Fassung sowie auf die Stellungnahme der Technischen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung im Einspruchsverfahren gegen das Patent. Das Berufungsgericht ließ diese Verweise jedoch nicht zu, da es die Zuziehung der Patenterteilungsakte nicht für gerechtfertigt hielt; der Anspruch sei für sich genommen hinreichend klar und gebe keinen Anlass für eine solche Einsichtnahme.

Im Kassationsverfahren gegen dieses Urteil hob der Oberste Gerichtshof die Entscheidung des Berufungsgerichts auf und verwies den Fall zur weiteren Entscheidung zurück. In seiner Begründung stellte der Oberste Gerichtshof fest, dass sich die Vertragsstaaten des EPÜ nicht einig seien, ob, wann und in welchem Umfang die Patenterteilungsakte für die Auslegung eines Patents relevant sein könnten. Das Gericht bekräftigte seine frühere Entscheidung vom 13. Januar 1995 im Fall *Ciba Geigy v. Oté Optics*. Hier war es um eine Beschwerde gegen das Urteil des Berufungsgerichts gegangen, wonach der öffentlich zugängliche Teil der Erteilungsakte – zu einem gewissen Grad – gegen den Patentinhaber ins Feld geführt, auf keinen Fall jedoch für die Auslegung eines Patents herangezogen werden kann, das vom Patentinhaber verteidigt und von einem der Patentverletzung angeklagten Dritten angefochten wird. Unter Hinweis auf dieses Grundsatzurteil stellte der Oberste Gerichtshof im vorlie-

NL Netherlands**Supreme Court (Hoge Raad) of
22 December 2006 – *Dijkstra v Saier***

Keyword: interpretation of claims – use
of prosecution history file

In the infringement proceedings before the Court of Appeal, the patentee had reclaimed part of European patent EP 0 565 967 (synthetic bucket with a lid) which had previously been excluded from protection during the opposition proceedings before the EPO in order for the patent to meet the requirements of patentability. To prevent the patentee from recovering the surrendered part of the patent, the defendant had invoked the prosecution history file, in particular the patent as originally granted as well as the opinion of the technical board of appeal in its decision on the opposition filed against the patent. However, the Court of Appeal dismissed these references as it saw no reason to consult the grant file; the claim was sufficiently clear on its own and did not provide cause for that kind of consultation.

On appeal in cassation against this judgment, the Supreme Court set aside the Court of Appeal's decision and remitted the case for further prosecution. The Supreme Court stated in its grounds that there was no common understanding among the EPC member states as to whether the grant file might be relevant for interpreting a patent, and if so, when and to what extent. The Court confirmed its previous ruling laid down in the decision of 13 January 1995, *Ciba Geigy v Oté Optics*. The latter had followed a complaint directed against the position of the Court of Appeal that the publicly accessible part of the prosecution history file could – to a certain extent – be invoked against the patentee, but could under no circumstance be used in favour of an interpretation of the patent defended by the patentee and disputed by a third party being sued for infringement. By reference to that landmark decision, the Supreme Court clarified in the instant case that the Court could only make use of elucidating information in

NL Pays-Bas**Cour suprême (Hoge Raad) du
22 décembre 2006 – *Dijkstra c. Saier***

Mot-clé : interprétation des revendica-
tions – utilisation du dossier de la
demande de brevet

Dans l'action en contrefaçon devant la Cour d'appel, le titulaire avait revendiqué une nouvelle fois une partie du brevet européen EP 0 565 967 (seau synthétique avec couvercle) pour laquelle une protection avait été précédemment exclue pendant la procédure d'opposition devant l'OEB afin que le brevet réponde aux exigences de brevetabilité. Pour empêcher que le titulaire récupère la partie abandonnée du brevet, le défendeur avait invoqué le dossier de la demande, en particulier le brevet tel que délivré à l'origine ainsi que l'avis rendu par la chambre de recours technique dans sa décision relative à l'opposition formée contre le brevet. La Cour d'appel a cependant rejeté ces références, indiquant qu'il n'y avait aucune raison de consulter le dossier de délivrance ; la revendication était suffisamment claire en soi et ne justifiait pas ce type de consultation.

Sur le recours en cassation contre ce jugement, le Cour suprême a annulé la décision de la Cour d'appel et renvoyé l'affaire pour suite à donner. La Cour suprême a indiqué dans ses motifs que les Etats parties à la CBE ne partageaient pas de vision commune sur la question de savoir si le dossier de délivrance pouvait être pertinent pour interpréter un brevet et, si tel était le cas, à quel moment et dans quelle mesure. La Cour a confirmé son jugement précédent, rendu dans l'affaire du 13 janvier 1995, *Ciba Geigy c. Oté Optics*. Cette affaire avait fait suite à un recours contre la position de la Cour d'appel selon laquelle le dossier de la procédure (partie accessible au public) pouvait, dans une certaine mesure, être invoqué à l'encontre du titulaire du brevet, mais ne pouvait en aucune circonstance être utilisé en faveur d'une interprétation du brevet défendue par le titulaire et contestée par un tiers poursuivi pour contrefaçon. Se référant à cette décision marquante, la Cour

genden Fall klar, dass das Gericht erhellende Informationen in der Patenterteilungsakte nur dann für eine Auslegung des Patents im Sinne des Patentinhabers berücksichtigen kann, wenn es der Auffassung ist, dass der Fachmann selbst nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen immer noch ernsthafte Zweifel hätte, wie der Inhalt der Ansprüche zu verstehen sei. Diese restriktive Regel trage dazu bei, bei der Auslegung eines Patents ein angemessenes Maß an Rechtssicherheit für Dritte zu gewährleisten. Wenn jedoch andere Beteiligte als der Patentinhaber die Patenterteilungsakte zur Stützung ihrer Auslegung des Patents heranzögen, sehe der Oberste Gerichtshof keinen Grund, warum die Verwendung von öffentlich zugänglichen Informationen aus der Erteilungsakte in irgendeiner Weise beschränkt sein sollte.

the grant file if it took the view that, even after studying the description and drawings, the average skilled person would still have reasonable doubts as to how to understand the claims' content, related to the use of such information in support of the patentee's interpretation of the patent. That restrictive rule was conducive to ensuring reasonable legal certainty for third parties when interpreting the patent. However, if a party other than the patentee invoked the grant file in support of its interpretation of the patent, the Supreme Court could not see any reason why such requirement should entail any restriction with respect to the use of publicly accessible information found in the grant file.

suprême a précisé dans le cas présent que la Cour ne peut utiliser des informations éclairantes du dossier de délivrance pour interpréter le brevet au sens de son titulaire que si elle considère que, même après avoir étudié la description et les dessins, l'homme du métier moyen aurait encore des doutes raisonnables quant à la façon dont il faut comprendre le contenu des revendications. Cette règle restrictive permet de garantir une sécurité juridique raisonnable pour les tiers lors de l'interprétation du brevet. Cependant, si une partie autre que le titulaire du brevet invoque le dossier de délivrance pour étayer son interprétation du brevet, la Cour suprême ne voit pas pourquoi il faudrait limiter l'utilisation d'informations accessibles au public et extraites du dossier de délivrance.

NL **Niederlande**

Oberster Gerichtshof (Hoge Raad) vom 7. September 2007 – *Lely v. Delaval*

Schlagwort: Auslegung der Ansprüche

Unter Bezugnahme auf Art. 69 EPÜ und das dazugehörige Auslegungsprotokoll bestätigte der Oberste Gerichtshof sein Grundsatzurteil vom 13. Januar 1995 im Fall *Ciba Geigy v. Oté Optics*, das Richtlinien für die Auslegung von Ansprüchen enthält. In diesem Zusammenhang erklärte das Gericht, dass bei der Bestimmung des Schutzbereichs der Wesensgehalt der Erfindung, für die Schutz begehrt wird, d. h. die dem Wortlaut der Ansprüche zugrunde liegende erfinderische Idee, nicht der Ausgangspunkt für die Auslegung dieser Ansprüche, sondern lediglich ein Aspekt ist, der den Gegenpol zum genauen Wortlaut der Ansprüche bildet (siehe die beiden "extremen Auffassungen" im Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ).

Anmerkung des Herausgebers: In seinem Urteil vom 13. Januar 1995 in der Sache Ciba Geigy v. Oté Optics hat der Oberste Gerichtshof verschiedene Schritte für die Bestimmung des Schutzbereichs eingeführt. So hat das Gericht i) den Wesensgehalt der Erfindung zu ermitteln, ii) zu beurteilen, ob eine am Wesensgehalt der Erfindung

NL **Netherlands**

Supreme Court (Hoge Raad) of 7 September 2007 – *Lely v Delaval*

Keyword: interpretation of claims

With reference to Art. 69 EPC and the Protocol on its interpretation, the Supreme Court reaffirmed the ruling laid down in its landmark decision of 13 January 1995, *Ciba Geigy v Oté Optics*, which provides guidance on the interpretation of claims. In this respect, the Court clarified that, when determining the scope of patent protection, the essence of the invention for which protection is sought, i.e. the inventive concept underlying the wording of the claims, was not a starting point for the interpretation of those claims, but merely a viewpoint opposite to the literal wording of the claims (the two "extremes" in the wording of the Protocol on Art. 69 EPC).

Editor's note: In its decision of 13 January 1995 – Ciba Geigy v Oté Optics, the Supreme Court introduced a series of steps for defining the scope of protection. The court has (i) to determine the essence of the invention, (ii) assess whether an interpretation of the claims by considering the essence of the invention gives reasonable protection to third

NL **Bays-Bas**

Cour suprême (Hoge Raad) du 7 septembre 2007 – *Lely c. Delaval*

Mot-clé : interprétation des revendications

En se référant à l'art. 69 CBE et à son protocole interprétatif, la Cour suprême a réaffirmé le jugement exposé dans sa décision marquante du 13 janvier 1995, *Ciba Geigy c. Oté Optics*, laquelle fournit des indications sur l'interprétation des revendications. A cet égard, la Cour a précisé que, lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue de la protection par brevet, l'essence de l'invention pour laquelle une protection est demandée, c'est-à-dire le concept inventif à la base du libellé des revendications, ne constitue pas un point de départ pour l'interprétation de ces revendications, mais seulement un point de vue par opposition au libellé littéral des revendications (les deux "extrêmes" dont il est question dans le protocole interprétatif de l'art. 69 CBE).

Note de la rédaction : dans sa décision du 13 janvier 1995 – Ciba Geigy c. Oté Optics, la Cour suprême a introduit plusieurs étapes pour définir l'étendue de la protection. La Cour doit (i) déterminer l'essence de l'invention, (ii) évaluer si une interprétation des revendications sur la base de l'essence de l'invention fournit une protection raisonnable aux

ausgerichtete Auslegung der Ansprüche Dritte ausreichend schützt, *iii*) die öffentlich zugänglichen Teile der Patenterteilungsakte zu verwerten, wobei eine den Patentinhaber begünstigende Auslegung nur in engen Grenzen zulässig ist, und *iv*) die Besonderheiten des Falles einschließlich des Umfangs der Erfindung zu berücksichtigen. Zu einer Zusammenfassung dieses Urteils, siehe "Europäische Nationale Patentrechtsprechung, Bericht", 1. Auflage 2004, S. 231.

IV. PRIORITÄT

AT Österreich

Oberster Patent- und Markensenat vom 27. Juni 2007 (Op 7/06)

Schlagwort: Priorität – dieselbe Erfindung – Zahlenwerte

In der vorliegenden Sache vertrat die Antragstellerin unter Verweis auf Art. 4C (4) PVÜ die Auffassung, die Priorität sei nicht zu Recht beansprucht worden. Gegenstand des Patents war ein diagnostisches Mittel zur Anwendung als Kontrastmittel in der Diagnostik. Der OPM verwies auf die relevante Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA und fasste zusammen, dass sich der Umfang des Prioritätsrechts auf dieselbe Erfindung erstreckt. Priorität für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 88 EPÜ ist nur dann anzuerkennen, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann. Eine Identität von offenbarem Gegenstand der ersten Anmeldung und dem Anspruch der Nachmeldung liegt nicht vor, wenn dieser zusätzliche Merkmale aufweist. Ein durch mehrere Merkmale definierter Gegenstand einer Patenanmeldung kann nur eine einzige Priorität beanspruchen. Besitzen einzelne Merkmale des Gegenstands unterschiedliche Prioritäten, genießt der gesamte Gegenstand nur die Priorität jener Voranmeldung, in der erstmals die Gesamtheit aller Merkmale offenbart worden ist. Einem Patentanspruch mit mehreren unterschiedlichen prioritätsbegründenden Merkmalen kommt daher insgesamt nur

parties, (iii) use the public parts of the grant file, an interpretation in favour of the patentee necessarily being restrictive and (iv) take into account the specific circumstances of the case, including the scope of the invention. For a summary of this decision see European National Patent Decisions Report, 1st ed. 2004, p. 210.

IV. PRIORITY

AT Austria

Supreme Patent and Trademark Chamber of 27 June 2007 (Op 7/06)

Keyword: priority – same invention – numerical values

Citing Art. 4C(4) Paris Convention, the petitioner asserted in this case that priority had not been validly claimed. The patent in suit concerned a diagnostic agent for use as a contrast agent in diagnostics. The Supreme Patent and Trademark Chamber referred to the relevant jurisprudence of the EPO boards of appeal and concluded that the scope of the right to priority extended to the same invention. Under Art. 88 EPC, priority for a claim in a European patent application was to be acknowledged only if the person skilled in the art could derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole. The disclosed subject-matter of the first application and the claim of the subsequent application were not identical if the latter displayed additional features. Subject-matter defined by multiple features in a patent application could claim only one priority. If individual features of the subject-matter had different priorities, the subject-matter as a whole enjoyed the priority only of the prior application in which the entire range of features was first disclosed. A claim with a number of different features giving rise to a right of priority had, as a whole, only the priority assigned to the most recent feature.

tiers, (iii) utiliser les parties publiques du dossier de délivrance bien que l'interprétation en faveur du titulaire du brevet doive être restrictive, et (iv) tenir compte des circonstances spécifiques de l'affaire, y compris l'étendue de l'invention. Voir le résumé de cette décision dans le Recueil des Décisions nationales européennes en matière de brevets, 1^{ère} édition 2004, p. 227.

IV. PRIORITE

AT Autriche

Chambre suprême des brevets et des marques du 27 juin 2007 (Op 7/06)

Mot-clé : priorité – même invention – valeurs numériques

Dans cette affaire, la requérante a soutenu, en invoquant l'art. 4C (4) de la Convention de Paris, que la priorité n'avait pas été revendiquée à juste titre. L'objet du brevet était un moyen de diagnostic destiné à être utilisé comme produit de contraste aux fins de diagnostic. La Chambre suprême des brevets et des marques a renvoyé à la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB et a conclu que le droit de priorité s'étendait à la même invention. En vertu de l'art. 88 CBE, la priorité ne peut être reconnue, pour une revendication appartenant à une demande de brevet européen, que si, pour l'homme du métier faisant appel aux connaissances générales dans le domaine considéré, l'objet de la revendication ressort directement et sans ambiguïté de la première demande considérée dans son ensemble. Il n'y a pas identité entre l'objet divulgué dans la première demande et la revendication de la demande ultérieure si celle-ci présente des caractéristiques supplémentaires. Un objet défini par plusieurs caractéristiques dans une demande de brevet ne peut revendiquer qu'une seule priorité. Si certaines caractéristiques d'un objet ont des priorités distinctes, l'objet dans son ensemble ne jouit que de la priorité de la demande antérieure dans laquelle la totalité des caractéristiques a été divulguée pour la première fois. Pour cette raison, il ne pourra être reconnu à une revendication

die dem jüngsten Merkmal zugeordnete Priorität zu.

Die Angabe von Zahlenwerten in Patentansprüchen hat stets verbindlichen und wesentlichen Charakter; solche Angaben können nicht in beliebiger Form verändert werden, ohne den technischen Sinngehalt der Zahlenangaben wesentlich zu verändern. Eine Anmeldung, die sich auf eine frühere Anmeldung als prioritätsbegründend beruft, kann in den Patentansprüchen als zwingendes Merkmal also nur gleiche oder engere, aber keinesfalls weitere Bereichsangaben als die frühere Anmeldung aufweisen. Nach Ansicht des OPM lag die in der Sache vorliegende – zweieinhalb Zehnerpotenzen umfassende – Abweichung der Untergrenze des Konzentrationsbereichs nicht mehr im Bereich üblicher Toleranzen. Der über den im Prioritätsdokument genannten Bereich hinausgehende Konzentrationsbereich von 1 µMol bis 0,5 nMol im Anspruch des angefochtenen Patents war also dort ein zusätzlich aufscheinendes Merkmal.

Indications of numerical values in patent claims had always been binding and essential; they could not be changed in any way without significantly modifying the technical meaning of the values. An application that cited a previous application as giving rise to a right of priority could thus specify as a mandatory feature in the claims only ranges that were the same as or narrower – but not broader – than those specified in the previous application. The Supreme Patent and Trademark Chamber took the view that in the case in question the deviation (of two-and-a-half powers of ten) from the concentration range's lower limit was no longer within the standard tolerance range. The concentration range in the contested patent's claim (1 µmol – 0.5 nmol) went beyond the range specified in the priority document and was thus an additional feature in this claim.

comportant plusieurs caractéristiques ayant des priorités différentes, en définitive, que celle attribuée à la plus récente des caractéristiques.

L'indication de valeurs numériques dans des revendications de brevet a toujours un caractère contraignant et déterminant; de telles indications ne peuvent être modifiées de façon quelconque sans changer considérablement la teneur technique des valeurs numériques. Une demande qui s'appuie sur une première demande comme constitutive d'un droit de priorité ne peut donc comporter dans ses revendications, comme caractéristiques essentielles, que des plages de valeurs identiques ou plus étroites, mais jamais des plages de valeurs plus étendues que la première demande. De l'avis de la Chambre suprême des brevets et des marques, l'écart – englobant deux puissances de dix et demie – de la limite inférieure de la plage de concentrations dépassait, en l'espèce, la marge de tolérance habituelle. Par conséquent, la plage de concentrations de 1 µMol à 0,5 nMol, dans la revendication du brevet contesté, qui allait au-delà de la plage mentionnée dans le document de priorité, constituait une caractéristique supplémentaire.

GB **Vereinigtes Königreich**

**Patents Court vom 12. Juni 2009 –
Edwards Lifesciences AG v. Cook
Biotech Inc [2009] EWHC 1304 (Pat)**

Schlagwort: Priorität – Anrecht –
gemeinsame Anmelder

Für die dem angefochtenen Patent (europäisches Patent EP (UK) 1 255 510) zugrunde liegende internationale Anmeldung wurde die Priorität einer US-Anmeldung beansprucht, die im Namen dreier Miterfinder eingereicht worden war, von denen der eine zum Zeitpunkt der Erfindung Arbeitnehmer des Beklagten/ Patentinhabers Cook war. Die internationale Anmeldung war im Namen von Cook eingereicht worden, doch das einzige Anrecht, das Cook zu diesem Zeitpunkt an der Erfindung hatte, leitete sich vom Arbeitsverhältnis mit dem betreffenden Arbeitnehmer ab. Die Anrechte der beiden anderen Erfinder/Anmelder wurden 21 Monate nach Einreichung der

GB **United Kingdom**

**Patents Court of 12 June 2009 –
Edwards Lifesciences AG v Cook
Biotech Inc [2009] EWHC 1304 (Pat)**

Keyword: priority – entitlement – joint
applicants

The international application on which the contested patent (European patent EP (UK) 1 255 510) was based claimed priority from a US application filed in the names of three joint inventors, one of whom was an employee of the defendant/patent proprietor, Cook, at the time the invention was made. The international application was filed in the name of Cook but at that time the only interest it had in the invention was via the employment contract of the aforementioned employee. The interests of the other two inventor-applicants were assigned to Cook 21 months after the filing of the international application but before the grant of the patent. Cook's

GB **Royaume-Uni**

**Tribunal des brevets du 12 juin 2009 –
Edwards Lifesciences AG c. Cook
Biotech Inc [2009] EWHC 1304 (Pat)**

Mot-clé : priorité – droit au brevet –
codemandeurs

La demande internationale sur laquelle le brevet contesté (brevet européen EP (UK) 1 255 510) était fondée revendiquait la priorité d'une demande américaine déposée au nom de trois co-inventeurs, dont l'un était salarié du défendeur/titulaire du brevet, Cook, au moment de l'invention. La demande internationale avait été déposée au nom de Cook, mais à ce moment-là, Cook n'avait de droit de propriété que via le contrat de travail du salarié susmentionné. Les droits de propriété des deux autres inventeurs-demandeurs ont été transférés à Cook 21 mois après le dépôt de la demande internationale, mais avant la délivrance du brevet. Le

internationalen Anmeldung, jedoch vor Erteilung des Patents auf Cook übertragen. Unter Hinweis auf ein im Prioritätsintervall veröffentlichtes Dokument bestritt Edwards das Anrecht von Cook auf die Priorität.

Das Vorbringen des Patentinhabers, sein Prioritätsanspruch sei deswegen wohlbegründet, weil er vor dem Tag der Erteilung des streitigen Patents alle Rechte an der Erfindung erworben und ihm ohnehin immer das Anrecht seines Arbeitnehmers zugestanden habe, wurde vom Gericht zurückgewiesen. Die Wirkung der einschlägigen Bestimmungen über das Prioritätsrecht, nämlich s. 5 Patents Act 1977 und Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft (vgl. Art. 8 PCT), sei eindeutig. Demjenigen, der ein Patent einreiche, werde nur dann das Recht eingeräumt, eine Priorität zu beanspruchen, wenn er selbst die prioritätsbegründende frühere Anmeldung eingereicht habe oder der Rechtsnachfolger desjenigen sei, der sie eingereicht habe. Seine Rechtsposition verbessere sich auch nicht, wenn er die Rechte an der Erfindung später erwerbe. Es bleibe dabei, dass ihm das Recht, die Priorität in Anspruch zu nehmen, zu dem Zeitpunkt, als er die spätere Anmeldung eingereicht und seinen Anspruch angemeldet habe, nicht zugestanden habe. Jede andere Auslegung würde zu Rechtsunsicherheit und der Gefahr von Unbilligkeit für Dritte führen. Die Beschwerdekammern des EPA haben Art. 87 EPÜ in J 19/87 und T 62/05 ebenso ausgelegt.

Dementsprechend verwarf das Gericht das (auf s. 7 Patents Act 1977 gestützte) Vorbringen von Cook, dass er berechtigt sei, die Anmeldung einzureichen, und aufgrund der späteren Übertragungen als Rechtsnachfolger sämtlicher Erfinder auch Anspruch auf Erteilung des Patents habe und daher dasselbe in Bezug auf die Priorität gelten müsse. S. 7 Patents Act 1977 behandle die hiervon getrennte Frage des Rechts auf Erteilung eines Patents, so das Gericht, und es sei unzulässig, die Pariser Verbandsübereinkunft vor dem Hintergrund dieser Vorschrift auszulegen.

Auch mit seinem weiteren Vorbringen, dass es genüge, dass ihm immer die Rechte seines Arbeitnehmers an der Erfindung zugestanden hätten, hatte Cook keinen Erfolg. Die US-Anmeldung

entitlement to claim the priority was challenged by Edwards in view of a document published in the priority interval.

The proprietor's case that its claim to priority was good because it had acquired all the rights in the invention before the date of grant of the patent-in-suit and in any event had always owned the interest of its employee was rejected by the judge, who said that the effect of the relevant provisions on entitlement to priority, namely s. 5 Patents Act 1977 and Art. 4 Paris Convention (cf Art. 8 PCT), was clear. A person who filed a patent was afforded the privilege of claiming priority only if he himself had filed the earlier application from which priority was claimed or if he was the successor in title to the person who had filed it. Moreover, his position was not improved if he subsequently acquired title to the invention. It remained the case that he was not entitled to the privilege when he filed the later application and made his claim. Any other interpretation would introduce uncertainty and the risk of unfairness to third parties. The boards of appeal of the EPO had adopted the same approach to the interpretation of Art. 87 EPC in J 19/87 and T 62/05.

Accordingly, the judge disposed of Cook's submission (based on s. 7 Patents Act 1977) that because it was entitled to file the application and, as the successor in title to all the inventors as a result of the later assignment, was also entitled to the grant of the patent, the position must be the same in relation to priority. S. 7 Patents Act 1977 dealt with the separate issue of the right to the grant of a patent and it was not permissible to interpret the Paris Convention in the light of it.

Cook's further argument that it was sufficient that it had always owned its employee's interest in the invention also failed. The US application had been filed in the names of all three joint inventors,

droit de Cook de revendiquer la priorité a été contesté par Edwards au vu d'un document publié pendant le délai de priorité.

L'argument du titulaire selon lequel sa revendication de priorité est fondée parce qu'il a acquis tous les droits sur l'invention avant la date de délivrance du brevet litigieux, et qu'il a en tout état de cause toujours détenu le droit de propriété de son salarié, a été rejeté par le juge. Selon lui, les dispositions applicables en matière de droit de priorité, à savoir la section 5 de la Loi britannique sur les brevets de 1977 et l'art. 4 de la Convention de Paris (cf. art. 8 PCT), sont claires. Une personne qui a déposé une demande de brevet n'est habilitée à revendiquer une priorité qu'à la condition qu'elle ait elle-même déposé la demande dont la priorité est revendiquée, ou qu'elle soit l'ayant cause de la personne ayant déposé cette demande. En outre, sa situation juridique ne s'améliore pas parce qu'elle acquiert ultérieurement les droits sur l'invention, et elle ne pouvait en tout état de cause prétendre au droit de priorité lorsqu'elle a déposé la demande ultérieure et formulé sa revendication. En effet, toute autre interprétation serait source d'incertitude et risquerait d'être inéquitable pour les tiers. Dans les affaires J 19/87 et T 62/05, les chambres de recours de l'OEB ont adopté la même approche pour l'interprétation de l'art. 87 CBE.

Le juge a donc rejeté l'argument de Cook (fondé sur la section 7 Loi britannique sur les brevets de 1977) selon lequel il était en droit de déposer la demande et, en tant qu'ayant cause de tous les inventeurs comme suite à la cession intervenue ultérieurement, il avait aussi droit à la délivrance du brevet, et qu'il devait en être de même de la priorité. Selon le juge, la section 7 Loi britannique sur les brevets de 1977 concerne la question distincte du droit à la délivrance d'un brevet, et l'on ne peut pas interpréter la Convention de Paris à la lumière de cet article.

L'autre argument de Cook, selon lequel il suffit qu'il ait toujours détenu le droit de propriété de son salarié dans l'invention, n'a pas non plus été admis. La demande américaine a été déposée au nom des

war im Namen der drei Miterfinder eingereicht worden und nicht allein vom Arbeitnehmer. Dieser sei somit nicht jemand, der im Sinne von Art. 4A (1) der Pariser Verbandsübereinkunft "die Anmeldung für ein Erfindungspatent vorschriftsmäßig hinterlegt" habe. Diese Auffassung stimmte wiederum mit derjenigen der Beschwerdekammer des EPA in T 788/05 überein.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Tatsache, dass Cook zu einem späteren Zeitpunkt sämtliche Rechte an der Erfindung erworben hatte, ihn nicht berechtigte, die Priorität in Anspruch zu nehmen, sondern dass er für das Patent nur den internationalen Anmeldetag für sich beanspruchen konnte.

Anmerkung des Herausgebers: Die Wirksamkeit des Prioritätstags war für das nachfolgende Berufungsverfahren nicht relevant (s. Cook Biotech Inc v Edwards Lifesciences AG [2010] EWCA Civ 718).

not by the employee alone. Therefore he was not "a person" who had "duly filed an application for a patent" within the meaning of Art. 4A(1) Paris Convention. Once again, this approach was consistent with that adopted by the board of appeal of the EPO in T 788/05.

In sum, Cook's acquisition of all the rights in the invention at a later date did not permit it to claim the priority and the patent was entitled only to the international filing date.

Editor's note: The validity of the priority date did not become relevant in the subsequent appeal proceedings (see Cook Biotech Inc v Edwards Lifesciences AG [2010] EWCA Civ 718).

trois co-inventeurs et non par le seul salarié, qui n'est donc pas une personne ayant "régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet" au sens de l'art. 4A(1) de la Convention de Paris. Une fois de plus, cette approche est conforme à celle adoptée par la chambre de recours de l'OEB dans l'affaire T 788/05.

En résumé, le fait que Cook ait acquis, à une date ultérieure, tous les droits sur l'invention ne lui permet pas de revendiquer la priorité, et le brevet ne peut prétendre qu'à la date du dépôt international.

Note de la rédaction : La validité de la date de priorité n'est pas devenue pertinente dans la procédure de recours ultérieure (v. Cook Biotech Inc c. Edwards Lifesciences AG [2010] EWCA Civ 718).

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court vom 23. Juni 2010 – KCI Licensing Inc et al v. Smith & Nephew plc et al [2010] EWHC 1487 (Pat)

Schlagwort: Priorität – Anspruch – gemeinsame Anmelder

In diesem Verfahren ging es um die Frage der Prioritätsberechtigung zweier europäischer (UK) Patente, denen eine europäische Stammanmeldung bzw. eine europäische Teilanmeldung zugrunde lagen, die aus einer internationalen Anmeldung hervorgingen. Anmelder der internationalen Anmeldung waren ein Herr Lina für die USA, die KC Inc (Muttergesellschaft aller Klägerinnen) für alle PCT-Bestimmungsstaaten außer den USA und Mediscus, eine 100%ige Tochtergesellschaft der KC Inc, "nur für GB". Die US-Prioritätsanmeldung war jedoch im Namen von Herrn Lina als einzigem Erfinder und Anmelder eingereicht worden. Unbestritten war, dass KC Inc nur dann berechtigt war, die Priorität zu beanspruchen, wenn KC Inc zum Zeitpunkt der Einreichung der PCT-Anmeldung Rechtsnachfolger von Herrn Lina war. Folglich hatte das Gericht unter anderem zu entscheiden, ob eine frühere Geheimhaltungsvereinbarung von Herrn Lina zugunsten seiner Arbeitgeberin, der

GB United Kingdom

Patents Court of 23 June 2010 – KCI Licensing Inc et al. v Smith & Nephew plc et al. [2010] EWHC 1487 (Pat)

Keyword: priority – entitlement – joint applicants

This case concerned the entitlement to priority of two European (UK) patents, derived respectively from a European parent and a European divisional application originating from an international application. Applicants for the international application were a Mr Lina for the US, KC Inc (parent company of all the claimants) for all PCT designated states except the US, and Mediscus, a wholly-owned subsidiary of KC Inc, for "GB only". The US priority application, however, had been filed in the name of Mr Lina as sole inventor and applicant. It was not disputed that for the patents in suit KC Inc only had the right to claim priority if, at the time the PCT application was filed, KC Inc was Mr Lina's successor in title. Therefore the judge had to decide, inter alia, whether the terms of an earlier confidentiality agreement entered into by Mr Lina in favour of his employer, KC Inc, were sufficient to transfer to it his rights in the future invention.

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets du 23 juin 2010 – KCI Licensing Inc et al. c. Smith & Nephew plc et al. [2010] EWHC 1487 (Pat)

Mot-clé : priorité – droit – codemandeurs

Le cas d'espèce concernait le droit de revendiquer une priorité pour deux brevets européens (UK) résultant respectivement d'une demande de brevet européen initiale et d'une demande divisionnaire européenne, lesquelles provenaient d'une demande internationale. Celle-ci a été déposée par M. Lina pour les Etats-Unis, par KC Inc (société mère de l'ensemble des demandeurs dans la procédure devant le Tribunal) pour tous les Etats désignés du PCT à l'exception des Etats-Unis, et par Mediscus, une filiale entièrement détenue par KC Inc, pour "la Grande-Bretagne seulement". La demande US fondant la priorité avait toutefois été déposée au nom de M. Lina en tant qu'unique inventeur et déposant. Il n'était pas contesté que KC Inc n'avait le droit de revendiquer la priorité que si au moment du dépôt de la demande PCT elle était l'ayant cause de M. Lina. Le juge devait notamment décider si les conditions d'un accord de confidentialité

KC Inc, genügte, um seine Rechte an der künftigen Erfindung an diese zu übertragen.

Für diese Entscheidung wandte das Gericht die Regeln des englischen Rechts an, unter der Annahme, dass diese Regeln dem maßgeblichen Recht entsprachen. Insbesondere sei es gemäß s. 7 (2) b) Patents Act 1977 möglich, dass eine andere Person als der Erfinder das gesamte Eigentum an einer Erfindung erlangen konnte, wenn dies vertraglich zwischen dieser Person und dem Erfinder vereinbart wurde, bevor die Erfindung gemacht wurde. Nach Ansicht des Gerichts war es demnach möglich, den Rechtstitel (und nicht nur das faktische Eigentumsrecht) an einer Erfindung zu übertragen, bevor sie gemacht wird. Demnach wurde der Rechtstitel an der Erfindung nach den Bestimmungen der Geheimhaltungsvereinbarung wirksam an die KC Inc übertragen, die dadurch am Tag der internationalen Anmeldung Rechtsnachfolgerin von Herrn Lina war und somit nach Art. 4 A. (1) PVÜ die Priorität der Prioritätsunterlage beanspruchen konnte. Unter Verweis auf die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 19/87 befand das Gericht weiter, dass selbst dann, wenn die Vereinbarung keine Übertragung des Rechtstitels an der Erfindung bewirken würde, dennoch das gesamte faktische Eigentumsrecht durch sie wirksam übertragen worden wäre. Wenn es zu ermitteln gelte, ob jemand Rechtsnachfolger im Sinne von Art. 4 A. (1) PVÜ (und auch Art. 87 (1) EPÜ) ist, komme es auf dessen materielle Rechte und nicht auf die Erfüllung rechtlicher Formalitäten an.

Eine weitere Frage lautete, ob es die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs beeinträchtigen würde, wenn die nur für GB benannte Firma Mediscus Mitmelderin neben KC Inc wäre, was ihr vom Gericht für den europäischen Teil der internationalen Anmeldung, der allein für den Prioritätsanspruch der streitigen Patente von Belang war, abgesprochen wurde. Das Gericht schloss sich dem Vorbringen der Patentinhaberin an, dass der vorliegende Fall anders gelagert ist als in der Sache *Edwards v. Cook* [2009] EWHC 1304 (Pat) (siehe oben) und in der EPA-Beschwerdekammerentscheidung T 788/05 (in beiden Fällen wurde

For this purpose the judge followed the relevant rules of English law, which were taken to correspond to the applicable law. In particular, s. 7(2)(b) Patents Act 1977 proceeded on the basis that it was possible for a person other than the inventor to acquire the whole of the property in an invention by means of an agreement entered into with the inventor before the making of the invention. In the judge's view, this meant that it was possible to assign the legal title (and not just the beneficial interest) in an invention before it was made. Accordingly, the terms of the confidentiality agreement were effective to assign to KC Inc legal title to the invention, such that KC Inc was Mr Lina's successor in title at the date of the international application and hence entitled to claim priority, in accordance with Art. 4A(1) Paris Convention, from the priority document. Referring to decision J 19/87 of the Legal Board of Appeal, the judge further held that even if the agreement was not effective to convey the legal title to the invention, it was effective to transfer the entire beneficial interest in it. When determining whether a person was a "successor in title" for the purposes of Art. 4(A)(1) Paris Convention (also Art. 87(1) EPC), it must be the substantive rights of that person, and not his compliance with legal formalities, that mattered.

A further question was whether the validity of the priority claim would be adversely affected if Mediscus, designated for GB only, was co-applicant with KC Inc, which the judge decided it was not for the purpose of the European part of the international application, this being the only part material to the entitlement of the patents in suit to priority. The judge accepted the proprietor's submission that, contrary to the position in *Edwards v Cook* [2009] EWHC 1304 (Pat) (see above) and board of appeal decision T 788/05 (in both cases priority claimed by only one of joint applicants of an earlier application), in the instant case

conclu antérieurement par M. Lina en faveur de son employeur, KC Inc, étaient suffisantes pour permettre le transfert à celui-ci de ses droits relatifs à la future invention.

Pour ce faire, le juge s'est basé sur les règles pertinentes du droit anglais, tenues par lui comme équivalentes au droit applicable. En particulier, la section 7(2)(b) Loi britannique sur les brevets de 1977 prévoit la possibilité pour une personne autre que l'inventeur d'acquérir l'entière propriété sur une invention sur la base d'un accord valable passé avec l'inventeur avant la réalisation de l'invention. Selon le juge, cela signifie qu'il est possible de céder le titre de propriété (et non seulement l'objet de propriété) d'une invention avant que celle-ci n'ait été réalisée. Par conséquent, les conditions de l'accord de confidentialité ont entraîné la cession effective à KC Inc du titre juridique relatif à l'invention, si bien que KC Inc était l'ayant droit de M. Lina à la date de la demande internationale et était donc habilitée à revendiquer la priorité sur la base du document pertinent, conformément à l'art. 4A.(1) de la Convention de Paris. Se référant à la décision J 19/87 de la chambre de recours juridique de l'OEB, le juge a également estimé que même si l'accord ne conduisait pas à la transmission effective du titre juridique se rapportant à l'invention, il permettait de transférer la totalité de l'intérêt bénéficiaire lié à l'invention. Ce sont les droits substantiels de l'intéressé, et non l'observation par celui-ci des formalités légales, qui doivent entrer en ligne de compte pour déterminer si quelqu'un est un "ayant cause" aux fins de l'art. 4A.(1) de la Convention de Paris (cf. également art. 87(1) CBE).

Un autre aspect concernait la question de savoir si la validité de la revendication de priorité serait compromise dans le cas où Mediscus, mentionné comme déposant pour la Grande-Bretagne uniquement, serait codemandeur avec KC Inc. Le juge a décidé que Mediscus n'était pas codemandeur aux fins de la demande européenne découlant de la demande internationale, la demande européenne étant seule pertinente pour le droit de revendiquer la priorité pour les brevets en cause. Le juge a accepté les arguments invoqués par le titulaire du brevet, selon lesquels, dans la présente affaire, un seul demandeur avait déposé

die Priorität nur von einem der gemeinsamen Anmelder einer früheren Anmeldung beansprucht), weil die Prioritätsanmeldung im jetzigen Fall von einem einzelnen Anmelder eingereicht worden war und dieser die Möglichkeit hatte, seine Rechte an der Erfindung mit einem Dritten zu teilen, sodass beide berechtigt waren, die Priorität für eine spätere gemeinsame Anmeldung zu beanspruchen.

the priority application had been filed by a single applicant and that it was possible for a single priority applicant to share its rights to the invention with another person so as to entitle both to claim priority for a later joint application.

la demande fondant la priorité, alors que dans l'affaire *Edwards c. Cook* [2009] EWHC 1304 (Pat) (voir ci-dessus) et dans la décision T 788/05 d'une chambre de recours technique, la priorité n'avait été revendiquée que par un seul des code-mandeurs d'une demande antérieure. Or, selon le titulaire du brevet, un déposant unique d'une demande fondant une priorité peut partager son droit à l'invention avec une autre personne, de telle sorte que chacun d'eux puisse revendiquer la priorité concernée pour une demande ultérieure déposée conjointement.

Das Gericht kam zum Schluss, dass für beide Patente das beanspruchte Prioritätsdatum gültig war.

In conclusion, the judge held that the patents were entitled to the claimed priority date.

En conclusion, la date de priorité a été jugée valable pour les deux brevets.

V. EUROPÄISCHE PATENTE ALS STREITGEGENSTAND IN VERSCHIEDENEN RECHTSORDNUNGEN

V. EUROPEAN PATENTS SUBJECT TO LITIGATION IN MULTIPLE JURISDICTIONS

V. BREVETS EUROPEENS FAISANT L'OBJET DE LITIGES DEVANT DIFFERENTES JURIDICTIONS

1. Dauertragekontaktlinse (EP 0 819 258)

1. Extended-wear ophthalmic lens (EP 0819 258)

1. Lentille de contact à port prolongé (EP 0 819 258)

NL **Niederlande**

NL **Netherlands**

NL **Pays-Bas**

Bezirksgericht Den Haag (Rb. te 's-Gravenhage) vom 11. Februar 2009 – *Novartis v. Johnson & Johnson*

The Hague District Court (Rb. te 's-Gravenhage) of 11 February 2009 – *Novartis v Johnson & Johnson*

Tribunal de grande instance de La Haye (Rb. te 's-Gravenhage) du 11 février 2009 – *Novartis c. Johnson & Johnson*

Schlagwort: Auslegung von Patentansprüchen – Parameter

Keyword: interpretation of claims – parameters

Mot-clé : interprétation des revendications – paramètres

Im europäischen Patent EP 0 819 258 von Novartis ging es um eine ophthalmische Linse, die zum Tragen über längere Zeiträume geeignet war, ohne dass das Auge geschädigt wurde. Als Reaktion auf ein von der Patentinhaberin angestrebtes Verletzungsverfahren erhoben Johnson & Johnson Widerklage auf Ungültigkeit mit der Begründung, dass das Patent nicht nacharbeitbar und die Erfindung nicht neu sei. Sie machten insbesondere geltend, dass der Hauptanspruch keine wesentlichen technischen Merkmale der zugrunde liegenden Erfindung aufweise, sondern lediglich auf ein gewünschtes Ergebnis abhebe.

European patent EP 0 819 258 owned by Novartis concerned an ophthalmic lens suitable for prolonged use without causing significant damage to the eye. When sued by the patent proprietor for infringement, Johnson & Johnson filed a counterclaim for invalidity on the grounds that the patent was non-reproducible and lacked novelty. In particular, one of the arguments was that the main claim did not involve any essential technical features of the underlying invention, but merely addressed a desired outcome.

Le brevet européen EP 0 819 258 détenu par Novartis portait sur une lentille ophthalmique qui convient à un usage prolongé sans causer de dommages importants aux yeux. Après avoir été poursuivi en justice pour contrefaçon par le titulaire du brevet, Johnson & Johnson avait formé une demande reconventionnelle en nullité au motif que l'invention ne pouvait être exécutée et qu'elle n'était pas nouvelle. Johnson & Johnson arguait notamment que la revendication principale n'impliquait aucune caractéristique technique essentielle de l'invention sous-jacente, mais qu'elle traitait uniquement du résultat souhaité.

Das Gericht beanstandete zwar die Klarheit des Hauptanspruchs gemäß Art. 84 EPÜ, sah darin aber keinen Nichtigkeitsgrund. Nach Auffassung des Gerichts war das Patent nacharbeitbar, weil die Beschreibung mehrere Beispiele für Dauertragekontaktlinsen enthielt, sodass

Whilst The Hague District Court agreed that the main claim lacked clarity contrary to Art. 84 EPC, it decided that this did not constitute grounds for revoking the patent. In the Court's view, the patent was reproducible because the specification gave several examples of

Tout en reconnaissant que la revendication principale était dénuée de clarté et qu'elle était donc contraire à l'art. 84 CBE, le Tribunal de grande instance de La Haye a jugé que cela ne constituait pas un motif pour révoquer le brevet. Selon le Tribunal, l'invention pouvait être

der Fachmann die Erfindung ausführen konnte. Die im Patent beschriebenen Parametergrenzwerte seien gute Anhaltspunkte dafür, dass die Linse über einen längeren Zeitraum hinweg getragen werden könne. Darüber hinaus lasse sich die tatsächliche Eignung leicht anhand routinemäßiger klinischer Tests feststellen, die – sofern sie vom Fachmann nach Maßgabe der Parameteranforderungen durchgeführt würden – in den meisten Fällen zu einem Erzeugnis mit den im Streitpatent angegebenen technischen Merkmalen führen würden. Infolgedessen sei die Behauptung der Beklagten nicht haltbar, dass der Fachmann nur mit unzumutbarem Aufwand zu der beanspruchten Erfindung gelangen könne.

Das Gericht erhielt das Patent aufrecht und erließ zudem eine einstweilige Verfügung gegen Johnson & Johnson, um den weiteren Vertrieb des verwandten Erzeugnisses Acuvue Oasys in den Niederlanden zu unterbinden.

GB **Vereinigtes Königreich**

Court of Appeal vom 29. September 2010 – *Novartis AG v. Johnson & Johnson Medical Ltd* [2010] EWCA Civ 1039

Schlagwort: ausreichende Offenbarung – unzumutbarer Aufwand – Erfolgsaussichten – Beweislast

Novartis (N) verklagte Johnson & Johnson (J&J) wegen Patentverletzung. Daraufhin erklärte der Patents Court das Patent von Novartis auf Dauertrage-linsen (EP (UK) 0 819 258) wegen unzureichender Offenbarung für nichtig. Gegen diese Entscheidung legte Novartis Berufung ein und machte Folgendes geltend:

– J&J sei dafür beweispflichtig, dass die im Patent gegebenen Anweisungen nicht dazu geeignet seien, die beanspruchten Kontaktlinsen herzustellen; J&J habe keinerlei Versuche durchgeführt und sei diesen Beweis somit schuldig geblieben.

– Welche Erfolgsaussichten hinsichtlich der Herstellung einer "funktionierenden" Linse bestünden, sei für die Frage der ausreichenden Offenbarung nicht relevant.

extended-wear contact lenses, thereby enabling the skilled person to carry out the invention. The parameter thresholds described in the patent were good predictors of the lens's suitability for wearing over an extended period of time. Moreover, the actual suitability could easily be determined through routine clinical tests which, if carried out by the skilled person in compliance with the parameter requirements, would – in most cases – result in a product with technical features such as those specified in the patent at issue. Thus, the defendant's argument that the claimed invention was only obtainable with undue burden to the skilled person could not be upheld.

The Court upheld the patent, additionally granting an injunction against Johnson & Johnson to block further sales of the related Acuvue Oasys product in the Netherlands.

GB **United Kingdom**

Court of Appeal of 29 September 2010 – *Novartis AG v Johnson & Johnson Medical Ltd* [2010] EWCA Civ 1039

Keyword: sufficiency of disclosure – undue burden – predictability of success – burden of proof

Novartis (N), having sued Johnson & Johnson (J&J) for infringement, appealed the decision of the Patents Court which revoked its patent for extended wear contact lenses (EP (UK) 0 819 258) on the ground of insufficiency. N contended that:

– the burden of proof lay with J&J to show that the instructions in the patent could not be used to produce the lens claimed and that J&J had, by not conducting any experiments, failed to discharge this burden;

– predictability of success in producing a lens which "worked" was not a relevant consideration for insufficiency;

exécutée, dans la mesure où le fascicule fournissait plusieurs exemples de lentilles de contact à port prolongé, qui permettaient à l'homme du métier d'exécuter l'invention. Les seuils de paramètres décrits dans le brevet laissaient bien présager que les lentilles se prêtaient à un port prolongé. En outre, leur aptitude effective pouvait être aisément déterminée par des essais cliniques de routine qui, s'ils étaient effectués par l'homme du métier conformément aux exigences de paramètres, aboutiraient dans la plupart des cas à un produit présentant des caractéristiques techniques telles que celles spécifiées dans le brevet litigieux. L'argument du défendeur selon lequel l'homme du métier ne pouvait exécuter l'invention revendiquée qu'au prix d'efforts excessifs n'était donc pas concluant.

Le Tribunal a maintenu le brevet, en faisant en outre injonction à Johnson & Johnson de bloquer les ventes futures du produit connexe Acuvue Oasys aux Pays-Bas.

GB **Royaume-Uni**

Cour d'appel du 29 septembre 2010 – *Novartis AG c. Johnson & Johnson Medical Ltd* [2010] EWCA Civ 1039

Mot clé : suffisance de l'exposé – effort excessif – prédictibilité du succès – charge de la preuve

Novartis (N), ayant poursuivi Johnson & Johnson (J&J) en justice pour contrefaçon, a fait appel de la décision par laquelle le Tribunal des brevets a révoqué son brevet pour lentilles de contact cornéennes à port longue durée (EP (UK) 0 819 258) au motif d'insuffisance de l'exposé. Novartis a fait valoir ce qui suit :

– il incombe à J&J de montrer que les instructions du brevet ne permettent pas de fabriquer les lentilles revendiquées et J&J, en ne procédant à aucune expérience, n'a pas apporté cette preuve ;

– la prédictibilité de succès de fabrication d'une lentille "fonctionnelle" n'est pas un élément pertinent pour juger de l'insuffisance de l'exposé ;

– Die erste Instanz habe bei der Prüfung der ausreichenden Offenbarung den falschen Test angewandt und irrelevante Erwägungen zum Naheliegen bzw. zur Vorwegnahme hineingebracht.

– Die erste Instanz habe übersehen, dass J&J zwei unstimmmige Argumentationslinien verfolge, die eine zum Naheliegen und die andere zur ausreichenden Offenbarung. Es lägen Aussagen von Zeugen J&Js vor, wonach eine anspruchsgemäße Linse hergestellt und getestet werden könne; die Behauptung, die Offenbarung sei unzureichend, sei somit unhaltbar.

Die Berufung von Novartis wurde zurückgewiesen. Das Patent sei nicht ausreichend offenbart; seine Lehren gehörten zum allgemeinen Fachwissen und ermöglichten es dem Fachmann nicht, ohne erfinderisches Zutun eine Silikon-Hydrogel-Dauertragelinse herzustellen, oder sie vermittelten keine allgemeine Lehre dazu, wie derartige Linsen ohne unzumutbaren Aufwand hergestellt werden könnten.

Laut Lord Justice Jacob hatten die Patentinhaber sogar eingeräumt, nicht zu wissen, ob die in ihrem eigenen Patent angeführten Beispiele tatsächlich "funktionierten". Dies sei offenbar weder im Rahmen der Parallelverfahren in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland noch im Verfahren vor dem EPA (T 246/04) deutlich geworden; in all diesen Verfahren seien die Gerichte davon ausgegangen, dass die Beispiele funktionierten. In keiner der parallel erlassenen Entscheidungen sei erkannt worden, wie sehr dem fraglichen Anspruch eine sinnvolle Beschränkung fehle. Dies sei vielleicht dem Umstand geschuldet, dass die betreffenden Gerichte sich nicht auf die eingehende Sachverhaltsüberprüfung und die Sachverständigenaussagen hätten stützen können, die das im englischen Verfahren vorgesehene Kreuzverhör biete, und angenommen hätten, dass die Beispiele funktionierten. Dass J&J keine Versuche durchgeführt habe, um nachzuweisen, dass die Anweisungen im Patent nicht dazu geeignet seien, eine anspruchsgemäße Linse herzustellen, sei unerheblich. Natürlich könne ein Fachmann eine Linse herstellen, die unter den Anspruch mit seinen sehr weit gefassten physikalischen Grenzen falle,

– the judge at first instance had applied the wrong test for sufficiency, mixing in irrelevant considerations of obviousness or anticipation.

– the judge at first instance had overlooked the fact that J&J were running two inconsistent cases, one of obviousness and the other of sufficiency. There was evidence from J&J's witnesses that a lens falling within the claim could be made and tested and accordingly the case of insufficiency had to fail.

The appeal was dismissed. The patent was insufficiently disclosed; its teachings were either matters of common general knowledge which did not enable the skilled person to produce an extended wear silicone hydrogel lens without needing inventive skill or were not such as to provide any general teaching as to how such lenses could be made without undue effort.

According to Jacob LJ, the patentees had even admitted that they did not know whether the examples given in their own patent actually "worked". This did not appear to have been made clear in the parallel proceedings in Holland, France and Germany, nor before the EPO (in T 246/04), in all of which the courts assumed that the examples worked. None of the parallel decisions recognised just how devoid of meaningful limitations the claim at issue was. This was perhaps explicable on the basis that the courts concerned assumed that the examples worked and they did not have the benefit of the intensive probing of facts and expert evidence afforded by cross-examination which was provided by English procedure. It was irrelevant that J&J had not done experiments to prove that the instructions in the patent could not be used to produce a lens complying with the claim. Of course a skilled man could make a lens falling within the very wide physical limitations of the claim and he could test it to see whether it "worked". It might or might not – the patent gave no clue as to whether he would be successful. It was manifestly not enabling across the range claimed.

– le juge de première instance, en mêlant des considérations de caractère évident ou d'antériorisation sans rapport avec la situation, a utilisé un critère erroné pour juger de la suffisance de l'exposé ;

– le juge de première instance n'a pas tenu compte du fait que J&J avance deux types d'arguments incompatibles, à savoir l'un concernant le caractère évident de l'invention et l'autre la suffisance de l'exposé. D'après les témoins de J&J, il est possible de fabriquer une lentille conforme à la revendication et de l'expérimenter ; l'argument de l'insuffisance de l'exposé ne peut donc être reçu.

L'appel a été rejeté. Selon le Tribunal, l'exposé du brevet est insuffisant. Les enseignements du brevet font partie des connaissances générales et ne permettent pas à l'homme du métier de fabriquer une lentille en silicone hydrogel à port longue durée sans faire appel à une activité inventive, ou ne constituent pas un enseignement général sur la manière dont on pourrait fabriquer sans effort excessif lesdites lentilles.

Selon Lord Justice Jacob, les titulaires du brevet ont même reconnu ne pas savoir si les exemples donnés dans leur brevet "fonctionnaient" réellement. Cela n'est pas apparu explicitement dans les procédures introduites parallèlement aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, ni dans la procédure devant l'OEB (T 246/04), toutes instances dans lesquelles les tribunaux ont supposé que les exemples fonctionnaient. Aucune des décisions à l'issue de ces instances parallèles n'a constaté dans quelle mesure la revendication considérée était dépourvue de limites significatives. Cela s'explique peut-être par le fait que les tribunaux en question ont supposé que les exemples fonctionnaient et qu'ils ne bénéficiaient pas de la vérification approfondie des faits et des dépositions d'experts disponibles dans le cadre du contre-interrogatoire de la procédure anglaise. Il importe peu que J&J n'ait pas procédé à des expériences pour prouver que les instructions du brevet ne peuvent pas servir à fabriquer une lentille conformément à la revendication. Un homme du métier peut évidemment fabriquer une lentille s'inscrivant dans le cadre physique très vaste de la revendication et la tester pour voir si elle "fonctionne".

und anschließend Tests durchführen, um festzustellen, ob sie "funktioniere". Das könne der Fall sein oder auch nicht – das Patent liefere keine Anhaltspunkte dafür, ob der Betreffende erfolgreich sein würde, und sei offenkundig nicht im gesamten beanspruchten Bereich ausführbar.

Außerdem könnten Erfolgsaussichten für die Frage der ausreichenden Offenbarung sehr wohl relevant sein, so etwa hier, wo die funktionelle Begrenzung des Anspruchs in Bezug auf die ophthalmische Verträglichkeit der Linsen so entscheidend sei. Das Patent enthalte keine Angaben dazu, was absehbar zum Erfolg führen würde. Der Fachmann müsse seine eigenen Forschungsarbeiten durchführen und hierbei viele Polymerenpaare in einem unterschiedlichen Verhältnis und vielleicht auch mit unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen herstellen und testen.

Der sachkundige Leser könne dem Patent somit nicht entnehmen, ob irgendeines der Beispiele "funktionieren" würde. Im Hinblick auf die Frage der ausreichenden Offenbarung sei dies durchaus von Belang. Was solle der Fachmann denn tun, wenn er sich nicht an den Beispielen orientieren könne? Er müsse aus zwei umfangreichen Klassen zwei polymerisierbare Materialien auswählen. Dem Leser würden kaum Hinweise zum jeweiligen Anteil der beiden Polymere gegeben. Zwar werde ihm gesagt, dass Ionenpermeabilität ein unerwartetes Indiz für die wichtige Bewegung der Linse am Auge sei, doch erfahre er nicht, wie er diese Information nutzen solle. Die einzige Möglichkeit, die ihm das Patent biete, herauszufinden, ob er alles richtig gemacht habe, sei, es auszuprobieren – wenn es funktioniere, schön und gut, doch sage das nichts über den restlichen weiten Schutzbereich des Anspruchs aus. "Funktioniere" es hingegen nicht, sei das Patent hinsichtlich des weiteren Vorgehens wenig hilfreich.

Dies genüge dem Test für eine ausreichende Offenbarung bei Weitem nicht, und Lord Justice Jacob bekräftigte die in T 435/91 aufgestellten Grundsätze (Nr. 2.2.1 der Entscheidungsgründe) sowie die Entscheidung T 494/92, in der die Kammer das Zusammenspiel von Art. 83 EPÜ mit Art. 84 EPÜ-Erwägungen erläutert hatte. Die Schlüsselfrage

Moreover, predictability could be relevant to sufficiency, as here, where the functional limitation of the claim to ophthalmic compatibility was so crucial. The patent gave no indication as to the predictability of success. The skilled person would have to do his own research, requiring the making and testing of many pairs of polymers, various proportions and also perhaps surface treatments.

The skilled reader would thus not be able to discern from the patent that any of the examples "worked". Once it came to sufficiency, this mattered. For, without any guidance from the examples, what was the skilled person to do? The skilled person was to select two polymerisable materials from two vast classes. The reader was given little guidance as to the respective proportions of the polymers. Although informed that ion permeability was an unexpected predictor of the important on-eye movement, he was not told how to use this. The only way the patent offered to find out whether you had got everything right was to test it – if it "worked", well and good, but this would tell you nothing about the remainder of the vast ambit of the claim. If it did not "work", the patent did not help you with what to do next.

This was a long way off from satisfying the sufficiency test and Jacob LJ referred with approval to the principles laid down in T 435/09 (point 2.2.1 of the Reasons), as well as to T 494/92, where the board explained how Art. 83 EPC could interplay with Art. 84 EPC considerations. The heart of the test for sufficiency was, "Can the skilled person readily perform

Elle peut fonctionner comme elle peut ne pas fonctionner – le brevet ne donne aucune indication quant à la réussite de l'homme du métier dans cette entreprise. Cela n'est manifestement pas suffisant pour exécuter l'invention alléguée dans toute sa portée revendiquée.

En outre, la prédictibilité peut être pertinente pour juger de la suffisance de l'exposé, comme dans le cas présent où la limitation fonctionnelle de la revendication à la compatibilité ophtalmique est un élément tellement essentiel. Le brevet ne donne aucune indication quant à la prédictibilité du succès. Il faudrait que l'homme du métier fasse ses propres recherches, fabrique et teste de nombreuses paires de polymères, dans diverses proportions et qu'il procède peut-être aussi à des traitements de surface.

Le lecteur, homme du métier, ne pourrait donc pas déterminer d'après le brevet si l'un quelconque des exemples "fonctionne". En ce qui concerne la suffisance de l'exposé, cela est important. En effet, s'il ne peut se fier aux exemples, que doit faire l'homme du métier ? Ce dernier doit choisir deux matériaux polymérisables dans deux catégories très vastes. Le lecteur du brevet n'a guère d'indications quant aux proportions respectives des polymères. Même si le lecteur est informé que la perméabilité ionique est un élément inattendu de prédiction de l'importance du mouvement sur le globe oculaire, on ne lui dit pas comment se servir de cette propriété. La seule approche proposée par le brevet pour savoir si tout est bon est de tester, de s'assurer du bon fonctionnement, mais cela ne dit rien sur le reste de la revendication qui a une grande portée. Si cela "ne fonctionne pas", le brevet n'aide pas à savoir ce qu'il faut faire ensuite.

On est loin de satisfaire au test de suffisance de l'exposé. Lord Justice Jacob s'est référé en les approuvant aux principes énoncés dans l'affaire T 435/91 (point 2.2.1 des motifs) et l'affaire T 494/92, où la chambre de recours a expliqué comment l'art. 83 CBE peut interagir avec l'art. 84 CBE. Le test de suffisance de l'exposé consiste essen-

bei der Prüfung der ausreichenden Offenbarung laute: "Kann der Fachmann die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ohne unzumutbaren Aufwand und ohne erfinderisches Zutun problemlos ausführen?"

J&J hatte vorgebracht, dass T 1743/06 dem vorliegenden Fall stark ähnele. Dort habe die Beschwerdekammer festgestellt, dass der Fachmann (für einen Teil des beanspruchten Patents) mit einer Vielzahl von Prozessvariablen konfrontiert werde, die sich auf die beanspruchten Parameter auswirkten; bei einem Fehlschlag mit einem Parameterwert gebe es jedoch keine klare Anleitung, wie der Fachmann die vielen Verfahrensschritte hätte anpassen sollen, um sicher zur beanspruchten Erfindung zu gelangen. Zwar könne ein gewisses Maß an Herumexperimentieren verlangt werden, doch sei die breite Definition des streitigen Anspruchs nichts weiter als eine Aufforderung, ein Forschungsprogramm durchzuführen, und das Erfordernis des Art. 83 EPÜ, wonach dem Fachmann hinreichende Anleitungen zu geben sind, damit er die Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand im gesamten beanspruchten Bereich ausführen kann, sei nicht erfüllt.

Lord Justice Jacob pflichtete J&J bei, dass dies auch auf den dem Court of Appeal unterbreiteten Fall zutrefte. Die erste Instanz habe den richtigen Test im Sinn gehabt. Das Patent sei offenkundig nicht im gesamten beanspruchten Bereich ausführbar. Es wurde daher in vollem Umfang für nichtig erklärt.

FR **Frankreich**

Berufungsgericht Paris vom 27. Oktober 2010 (09/08135) – *Johnson & Johnson v. Novartis*

Schlagwort: ausreichende Beschreibung – Fachmann – Definition – Team

Das Unternehmen Novartis verklagte das Unternehmen Johnson & Johnson wegen Verletzung des europäischen Patents EP 0 819 258 durch Inverkehrbringen von Kontaktlinsen, die ihres Erachtens die durch Anspruch 1 seines Patents geschützten Merkmale reproduzierten.

the invention over the whole area claimed without undue burden and without needing inventive skill?"

J&J submitted that T 1743/06 was closely analogous to the case at issue. Here, the board of appeal had held that the skilled person was confronted (for part of the claimed patent) with a lot of process variables affecting the claimed parameters, but once he had encountered failure in one parameter value, there was no clear guidance enabling him to adjust the multitude of process steps in order to arrive with certitude at the claimed invention. Although a reasonable amount of trial and error was permissible, the broad definition of the claim at suit was no more than an invitation to perform a research program, and the requirement of Art. 83 EPC that the skilled person be given sufficient guidance for performing the invention without due burden over the whole range claimed was not fulfilled.

Jacob LJ agreed that this also applied to the case before the Court of Appeal. The judge at first instance had had the correct test in mind. The patent was manifestly not enabling across the range claimed. It was revoked in its entirety.

FR **France**

Paris Court of Appeal of 27 October 2010 (09/08135) – *Johnson & Johnson v Novartis*

Keyword: sufficiency of disclosure – skilled person – definition – team

Novartis instituted proceedings against group Johnson & Johnson for infringing European patent EP 0 819 258 by marketing ophthalmic lenses which it considered reproduced the characteristics protected by claim 1 of its patent.

tiellement à se demander si l'homme du métier peut, sans effort excessif et sans activité inventive, exécuter facilement l'invention dans la totalité de son domaine.

Selon J&J, l'affaire T 1743/06 est étroitement analogue au cas présent. Dans cette affaire, la chambre de recours a estimé que l'homme du métier est confronté (pour une partie du brevet revendiqué) à de nombreuses variables de procédé qui affectent les paramètres revendiqués, mais qu'une fois qu'il a constaté l'échec d'une valeur de paramètre, il ne dispose d'aucune aide claire pour rectifier la multitude d'étapes de procédé qui lui permettrait d'arriver avec certitude à l'invention revendiquée. On peut raisonnablement admettre dans une certaine mesure les essais par tâtonnement, mais la définition large de la revendication en question n'est guère plus qu'une invitation à faire des recherches. L'exigence de l'art. 83 CBE, selon laquelle on doit donner suffisamment d'indications à l'homme du métier pour qu'il puisse exécuter l'invention sans effort excessif dans tout le domaine technique de la revendication, n'est pas satisfaite.

Lord Justice Jacob a décidé que ce principe s'applique aussi à l'espèce jugée par la Cour d'Appel. Le test que le juge de première instance avait à l'esprit est le bon. Le brevet ne permet manifestement pas d'exécuter l'invention dans tout le domaine revendiqué. Il a donc été révoqué dans son intégralité.

FR **France**

Cour d'appel de Paris du 27 octobre 2010 (09/08135) – *Johnson & Johnson c. Novartis*

Mot-clé : suffisance de la description – homme du métier – définition – Equipe

La société Novartis a assigné les sociétés Johnson & Johnson en contrefaçon du brevet européen EP 0 819 258 en raison de la commercialisation de lentilles ophtalmiques dont elle estimait qu'elles reproduisaient les caractéristiques protégées par la revendication 1 de son brevet.

In dem Urteil vom 25. März 2009 wurde die gegen den französischen Teil des europäischen Patents gerichtete Nichtigkeitsklage von J&J zurückgewiesen.

Mit seiner Berufung beantragte das Unternehmen J&J die Nichtigerklärung von Anspruch 1 des französischen Teils des europäischen Patents wegen unzureichender Beschreibung, mangelnder Neuheit sowie hilfsweise wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit.

Unzureichende Beschreibung:
Die Beteiligten waren sich im vorliegenden Rechtsstreit im Grundsatz darüber einig, dass die Beschreibung – um im Sinne von Art. 138 (1) b) EPÜ ausreichend zu sein – es dem Fachmann ermöglichen muss, die Erfindung ohne übermäßige Schwierigkeiten in vollem Umfang auszuführen. Sie beanstandeten nicht die im Urteil vorgenommene Definition des Fachmanns als Team aus einem Polymerchemiker, der geeignete Materialien entwickeln soll, einem mit der Bestimmung der physikalischen Eigenschaften der Linsen beauftragten Physiker und einem auf Kontaktlinsen spezialisierten Augenarzt.

Das Berufungsgericht prüfte zunächst eingehend das Vorbringen des Unternehmens J&J zu den Materialien und dann sein Vorbringen zu den Werten für die Ionenpermeabilität; in dieser Frage sah das Berufungsgericht den vom Berufungskläger behaupteten Widerspruch als nicht gegeben an. Zu den Beispielen sei festzuhalten, dass J&J behauptete, dass sich dem Fachmann aus der Beschreibung nicht erschließe, anhand welcher Beispiele aus einer langen, aber nutzlosen Aufzählung sich Anspruch 1 tatsächlich ausführen lasse, dass sie ihm in keiner Weise helfe, sich von den Beispielen zu lösen oder nach Verbesserungen zu suchen, und dass sich die Beispiele jedenfalls aufgrund der großen Anzahl notwendiger Tests und insbesondere klinischer Versuche nur übermäßig schwer beurteilen ließen. Das Berufungsgericht gelangte hingegen zu der Auffassung, dass das Unternehmen N zu Recht geltend mache, dass es sich um Routinevorgänge handle, die, auch wenn sie in großer Zahl durchgeführt werden müssten, nicht die übermäßigen Schwierigkeiten aufwiesen, die auf eine unzureichende Beschreibung hindeuteten.

In its judgment of 25 March 2009, the Paris District Court had rejected J&J's request for revocation of the French part of the European patent.

Group J&J, the appellant, had requested that the Court of Appeal revoke claim 1 of the French part of the European patent for insufficiency of disclosure, lack of novelty and, on an auxiliary basis, lack of inventive step.

Insufficiency of disclosure:
The parties agreed on the relevance in the case at issue of the principle that, to be regarded as sufficient within the meaning of Art. 138(1)(b) EPC, the disclosure had to be such that the invention could be carried out over the whole range claimed without undue burden by the person skilled in the art. They did not contest the definition of the person skilled in the art as specified in the judgment, i.e. a team consisting of a polymer chemist, to develop appropriate materials, a physicist, to determine the physical properties of the lenses, and an ophthalmologist specialising in contact lenses.

The Court of Appeal closely examined each of J&J's submissions in relation to materials and ion permeability values and concluded that the contradiction alleged by the appellant had not been proven. In submissions relating to the examples, J&J had maintained that the person skilled in the art would not have been able to tell from the description which of the examples in the long but meaningless list provided would ensure the effective implementation of claim 1; nor would the description have helped the skilled person in any way to look beyond these examples or seek improvements. In any event, J&J had argued that evaluating the examples would have required undue burden, given the significant number of tests and particularly clinical trials this involved. The Court ruled, however, that company N had been right to consider the operations as routine and the high number of operations that had to be performed as failing to constitute an undue burden implying insufficiency of disclosure.

Le TGI Paris par jugement du 25 mars 2009 a notamment débouté les sociétés J&J de leur demande en nullité de la partie française du brevet européen.

Les sociétés J&J, appelantes, demandaient à la cour d'appel d'annuler la revendication 1 de la partie française du brevet européen pour insuffisance de description, défaut de nouveauté, et, à titre subsidiaire, défaut d'activité inventive.

Sur l'insuffisance de la description :
Les parties s'accordent sur la pertinence, dans le présent litige, du principe selon lequel, pour être déclarée suffisante au sens de l'art. 138(1)b) CBE, la description doit permettre à l'homme du métier de mettre en œuvre l'invention dans toute sa portée sans difficultés excessives. Elles ne critiquent pas la définition de l'homme du métier telle qu'elle figure dans le jugement, soit une équipe constituée d'un chimiste des polymères ayant pour objectif de développer des matériaux appropriés, d'un physicien en charge de déterminer les propriétés physiques des lentilles et d'un ophtalmologiste spécialisé dans les lentilles de contact.

La Cour d'appel examine tour à tour en détail les arguments des sociétés J&J portant sur les matériaux ; sur les valeurs de perméabilité aux ions pour lesquelles la cour conclut que la contradiction dénoncée par les appelantes n'est pas avérée. Relevons que s'agissant des arguments portant sur les exemples, les sociétés J&J faisaient valoir que la description ne permettait pas à l'homme du métier de discerner, parmi la longue mais inutile série d'exemples donnés, ceux qui assurent la mise en œuvre effective de la revendication 1 et ne l'aide en rien à s'éloigner de ces exemples ou à chercher des améliorations et que, en toute hypothèse, l'évaluation des exemples est d'une difficulté excessive par la somme considérable de tests et notamment d'essais cliniques qu'elle suppose. La cour juge en revanche que la société N observe à juste titre qu'il s'agit d'opérations de routine qui ne présentent pas, même si elles doivent être effectuées en nombre, le caractère de difficulté excessive révélateur d'une insuffisance de la description.

Zur Messung des Parameters der Sauerstoffdurchlässigkeit:

Der Berufungskläger beharrte darauf, dass die Beschreibung unzureichend sei, da das für die Messung der Sauerstoffdurchlässigkeit notwendige Gerät DK 1000 samt Zubehör nicht mehr erhältlich sei und das Messverfahren selbst nur unzulänglich erläutert werde. Das Berufungsgericht stellte jedoch fest, dass dem Vorbringen von Novartis nicht ernsthaft widersprochen worden sei, wonach es für den Fachmann nicht übermäßig schwierig sei, bei Bedarf ein ähnliches Gerät wie das DK 1000, dessen Funktionsweise auf seit mehr als einem Jahrhundert bekannten chemischen Gesetzen beruhe, zu bauen oder bauen zu lassen. Auch behauptete J&J zu Unrecht, dass im Patent zwei widersprüchliche Feuchtmessverfahren beschrieben würden, was beim Fachmann Ratlosigkeit hervorrufen würde.

Nach alledem bestätigte das Berufungsgericht die Zurückweisung des Einwands der Nichtigkeit von Anspruch 1 des Patents wegen unzureichender Beschreibung, die den Fachmann angeblich daran hindere, die Erfindung im vollen Umfang und ohne übermäßige Schwierigkeiten nachzuarbeiten.

Neuheit:

Der Berufungskläger, der beweisen wolle, dass das betreffende europäische Patent EP 0 819 258 nicht neu ist, bestritt nicht, dass eine Entgegenhaltung nur dann neuheitsschädlich ist, wenn sie zweifelsfrei vorliegt, d. h. kein Zweifel an ihrer Existenz und ihrem Inhalt besteht; wenn sie ausreichend ist, d. h. in sich alle Informationen enthält, die der Fachmann benötigt, um die beanspruchte Erfindung anhand der gegebenen Offenbarung ohne übermäßige Schwierigkeiten zu verstehen und nachzuarbeiten; und die Erfindung vollständig vorwegnimmt, d. h. alle Merkmale der Erfindung in derselben Form, Anordnung und Funktionsweise im Hinblick auf dasselbe technische Ergebnis offenbart.

Der Berufungskläger behauptete nicht etwa, dass die von ihm angeführten Entgegenhaltungen diesen Kriterien deshalb genügen, weil die Lehren des streitigen Patents darin explizit und unter den vor-

Measuring the oxygen transmissibility parameter:

The appellant insisted that the disclosure was insufficient because the DK 1000 instrument and accessories needed to measure oxygen transmissibility were no longer available and the measuring method itself was insufficiently explained. The Court, however, ruled that N's assertion that the skilled person would have no major difficulty building an instrument similar to the DK 1000 or having one built, given its use of laws of chemistry that had been around for over a century, had not been seriously refuted. The Court stated furthermore that J&J was wrong to claim that the patent disclosed two contradictory methods for wet measurement, leading to confusion for the skilled person.

In short, the Court upheld the judgment insofar as it rejected the request for revocation of claim 1 of the patent for an alleged insufficiency of disclosure which would prevent a skilled person from reproducing the invention over the whole range claimed without undue burden.

Novelty:

In seeking to demonstrate that the European patent in suit (EP 0 819 258) was not novel, the appellant did not deny that for prior art to be novelty-destroying it had to be definite (i.e. there could be no doubt whatsoever about its existence or content), sufficient (i.e. it had to include enough information for the skilled person to understand and reproduce the claimed invention without undue burden on the basis of the disclosure as it stood) and complete (i.e. it had to disclose all features of the invention in the same form, arrangement and action with a view to achieving the same technical result).

The appellant did not claim that the prior art it cited met these criteria because it disclosed, explicitly and under the conditions already described, the teachings of the patent in suit, but maintained that

Sur la mesure du paramètre de transmissibilité de l'oxygène:

Les appelantes persistent à soutenir que la description serait insuffisante dès lors que l'appareil DK 1000 et ses accessoires nécessaires à la mesure de la transmissibilité de l'oxygène ne seraient plus disponibles et que la méthode de mesure serait elle-même insuffisamment expliquée. Mais la cour juge notamment la société Novartis n'est pas sérieusement contredite lorsqu'elle affirme que l'homme du métier ne rencontrerait pas de difficulté excessive, s'il en éprouvait le besoin, à fabriquer ou faire fabriquer un appareil analogue au DK 1000 dont le fonctionnement repose sur des lois chimiques connues depuis plus d'un siècle. Par ailleurs la cour énonce que les sociétés J&J soutiennent à tort que le brevet décrirait deux méthodes de mesure humide contradictoires, ce qui plongerait l'homme du métier dans la perplexité.

En synthèse, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de la revendication 1 du brevet fondé sur une prétendue insuffisance de la description qui empêcherait l'homme du métier de reproduire l'invention dans toute sa portée et sans difficulté excessive.

Sur la nouveauté:

Les appelantes, qui entendent démontrer que le brevet européen en cause n'est pas nouveau, ne contestent pas que, pour être destructrice de nouveauté, une antériorité doit être certaine, c'est-à-dire exclusive de quelque doute que ce soit quant à son existence et son contenu, suffisante, c'est-à-dire comportant en elle-même toutes les informations nécessaires à l'homme du métier pour comprendre et reproduire l'invention revendiquée sans difficulté excessive et à partir de la divulgation telle qu'elle existe, et de toutes pièces, c'est-à-dire qu'elle doit divulguer tous les moyens de l'invention, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Elles ne prétendent pas que les antériorités qu'elles invoquent répondraient à ces critères parce qu'elles divulgueraient explicitement et dans les conditions précédemment rappelées les enseigne-

stehend genannten Bedingungen offenbart würden, sondern machte geltend, die in den Entgegenhaltungen zitierten Patente seien für diesen Anspruch dennoch neuheitsschädlich, weil sie seinen Inhalt implizit offenbarten, indem sie es ermöglichten, mit Sicherheit Linsen mit den beanspruchten Merkmalen herzustellen.

Das Berufungsgericht prüfte vorab die Prioritätsansprüche und stellte fest, dass der im Rahmen der Neuheitsprüfung relevante Stand der Technik derjenige zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung ist, deren Priorität bei Anmeldung des Streitpatents für dieses wirksam beansprucht worden ist. Nach Art. 88 (2) EPÜ können mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden.

Die Beteiligten erkannten den Grundsatz an, wonach für eine Anmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung nur insoweit in Anspruch genommen werden kann, als die in der späteren Anmeldung beanspruchte Erfindung dieselbe ist; dies ist nur dann der Fall, wenn der Fachmann den Gegenstand der beanspruchten Erfindung der früheren Anmeldung aufgrund seines allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Diesbezüglich machte sich das Berufungsgericht die Feststellungen der Vorinstanz zu eigen. Anschließend prüfte es nacheinander eingehend den Einwand mangelnder Neuheit im Hinblick auf verschiedene frühere Patentanmeldungen und gelangte zu der Auffassung, dass Neuheit gegeben ist; damit wurde das Urteil der Vorinstanz auch in diesem Punkt bestätigt.

Auch hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit bestätigte das Berufungsgericht nach genauer Prüfung die Zurückweisung des Nichtigkeitsgrunds mangelnder erfinderischer Tätigkeit. Die Definition des Fachmanns in besagtem Urteil als Team aus einem Polymerchemiker, der geeignete Materialien entwickeln soll, einem mit der Bestimmung der physikalischen Eigenschaften der Linsen beauftragten Physiker sowie einem auf Kontaktlinsen spezialisierten Augenarzt, war von den Beteiligten wohlgekannt nicht beanstandet worden.

implementing the art described in the earlier patents cited nevertheless destroyed the novelty of the claim because they implicitly disclosed its content, clearly enabling lenses with the claimed features to be manufactured.

The Court examined the priority claims in advance and pointed out that the prior art to be used for assessing the novelty of an invention was that which was contemporaneous with the patent application whose priority had been validly claimed when the application for the contested patent was filed. Art. 88(2) EPC allowed multiple priorities to be claimed.

The parties accepted that a later application could not validly claim the priority of an earlier one except insofar as the invention claimed in the later application was the same invention as that described in the earlier one. This was the case only if the person skilled in the art could derive the subject-matter of the claimed invention directly and unambiguously, using common general knowledge, from the earlier application. Thus on this point the Court of Appeal agreed with the conclusions of the Paris District Court. It then did a thorough examination for lack of novelty in the light of the various earlier patent applications, and concluded that novelty had been established, echoing the Paris District Court ruling on this point too.

Similarly for inventive step, following a thorough examination, the Court upheld the ruling dismissing the plea for revocation for alleged lack of inventive step, given that the definition of the person skilled in the art as specified in the judgment, i.e. a team consisting of a polymer chemist, to develop appropriate materials, a physicist, to determine the physical properties of the lenses, and an ophthalmologist specialising in contact lenses, had not been contested by the parties.

ments du brevet litigieux, mais soutient que les brevets antérieurs auxquels elles se réfèrent anéantissent néanmoins la nouveauté de cette revendication parce qu'ils en divulguent implicitement le contenu en permettant sûrement la fabrication de lentilles présentant les caractéristiques revendiquées.

Préalablement, la cour examine les revendications de priorité et rappelle que l'état de la technique auquel il convient de se référer pour apprécier la nouveauté d'une invention est celui qui était contemporain de la demande de brevet dont la priorité a été valablement revendiquée lors du dépôt de la demande du brevet contesté. L'art. 88(2) CBE prévoit que des priorités multiples peuvent être revendiquées.

Les parties admettent le principe selon lequel une demande ultérieure ne peut valablement revendiquer la priorité d'une demande antérieure que dans la mesure où l'invention revendiquée dans la demande ultérieure est la même invention que celle qui a été décrite dans la demande antérieure, ce qui est le cas seulement si l'homme du métier, en faisant appel à ses connaissances générales, peut déduire directement et sans ambiguïté l'objet de l'invention revendiquée de la demande antérieure. Ce faisant la cour fait siennes sur ce point les conclusions du Tribunal. La cour examine ensuite de façon détaillée le défaut de nouveauté au regard successivement de différentes demandes de brevet antérieures. La cour conclut à la nouveauté, confirmant le jugement sur ce point également.

De même sur l'activité inventive, la cour après examen détaillé confirme le jugement sur le rejet du moyen de nullité tiré d'un prétendu défaut d'activité inventive, étant rappelé que les parties ne critiquent pas la définition de l'homme du métier telle qu'elle figure dans le jugement, soit une équipe constituée d'un chimiste des polymères ayant pour objectif de développer des matériaux appropriés, d'un physicien en charge de déterminer les propriétés physiques des lentilles et d'un ophtalmologiste spécialisé dans les lentilles de contact.

2. Olanzapin (EP 0 454 436)**ES Spanien**

Berufungsgericht Barcelona (Audiencia Provincial) vom 17. Januar 2008 (Berufungs-Nr. 368/2007) – Laboratorios Cinfa et al. v. Eli Lilly and Company Ltd

Schlagwort: Produktanspruch – Vorbehalt nach Art. 167 (2) a) EPÜ – wirksam und durchsetzbar – TRIPS

Im vorliegenden Rechtsstreit hatten die Kläger unter anderem eine gerichtliche Feststellung der Nichtigkeit des Anspruchs R5 des Patents ES 2 078 440 (EP 0 454 436) beantragt, der sich auf das Produkt Olanzapin als solches bezieht, mit der Begründung, dass es sich um ein Produktpatent handle, das vor dem 7. Oktober 1992 erteilt worden und damit aufgrund des spanischen Vorbehalts zum EPÜ unwirksam sei.

Das Berufungsgericht wies die Klage ebenso ab, wie das erstinstanzliche Gericht es getan hatte. Es stellte diesbezüglich in seinem Urteil eindeutig fest, dass die Aufrechterhaltung oder Aufhebung von Vorbehalten zum EPÜ (Art. 167 EPÜ) in den Anwendungsbereich des Münchner Übereinkommens falle, unbeschadet dessen, ob die einzelnen Vertragsstaaten weitere internationale Verträge unterzeichnet hätten, die ihnen in Patentangelegenheiten bindende Pflichten auferlegten. Die Frage, wie weitgehend die Rechte von Privatpersonen zu schützen seien, die diesen durch die von den einzelnen Staaten unterzeichneten internationalen Verträge, einschließlich des EPÜ, zugestanden würden, sei von den nationalen Justizbehörden der Vertragsstaaten zu entscheiden. Was das TRIPS-Übereinkommen anbelange, so betonte das Gericht, dass sich das Recht zur Patentierung und zur Ausübung von Patentrechten ohne Diskriminierung zweifellos auch auf chemische und pharmazeutische Erzeugnisse als solche erstreckte, und dass dies auch die Patente betreffe, die vor dem 1. Januar 1996 erteilt worden seien, denn so sei es in den Übergangsbestimmungen des TRIPS-Übereinkommens selbst festgelegt.

2. Olanzapine (EP 0 454 436)**ES Spain**

Barcelona Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 17 January 2008 (appeal no. 368/2007) – Laboratorios Cinfa et al. v Eli Lilly and Company Ltd

Keyword: product claim – reservation under Art. 167 EPC – valid and enforceable – TRIPS

In this dispute the appellants had applied for, inter alia, a declaration of invalidity in respect of claim R5 of patent ES 2 078 440 (EP 0 454 436), the product in itself of olanzapine, on the grounds that this was a product patent filed prior to 7 October 1992 and ineffective because of the reservation made by Spain to the EPC.

The Chamber of the Barcelona Court of Appeal refused the application just as the court of first instance had done. In this respect, the Court made it clear in its judgment that reservations to the EPC (Art. 167 EPC) were maintained or withdrawn within the framework of the Munich Convention, without prejudice to the fact that all contracting states had signed other international agreements that imposed binding obligations on them in respect of patents. It was up to each state's national judicial authorities to determine the extent to which rights granted to individuals by international agreements signed by that state, including the EPC, had to be protected. And with regard to TRIPS, the Court emphasised how the right to patent without discrimination undoubtedly extended to chemical and pharmaceutical products as such and how the Agreement affected patents granted prior to 1 January 1996, as this is what was established by the transitional provisions under the TRIPS Agreement.

2. Olanzapine (EP 0 454 436)**ES Espagne**

Cour d'Appel de Barcelone (Audiencia Provincial) du 17 janvier 2008 (appel n° 368/2007) – Laboratoires Cinfa et al. c. Eli Lilly and Company Ltd

Mot-clé : revendication de produit – réserve en vertu de l'art. 167 CBE – validité et applicabilité – ADPIC

Dans le présent litige, les sociétés demanderesse avaient présenté une requête tendant à obtenir notamment une déclaration judiciaire de nullité de la revendication R5 du brevet espagnol (ES 2 078 440 ; EP 0 454 436), le produit Olanzapine, s'agissant d'un brevet de produit antérieur au 7 octobre 1992 et ne pouvant pas produire d'effet en raison de la réserve à la CBE formulée par l'Espagne.

La Cour d'appel a rejeté la demande, suivant le juge de première instance. A ce sujet, la Cour d'appel a clairement indiqué dans son jugement que le maintien ou l'annulation de réserves à la CBE (art. 167 CBE) intervient dans le cadre de la CBE, sans préjudice de la signature par chacun des Etats parties d'autres traités internationaux leur imposant des obligations en matière de brevets. Il revient aux juridictions nationales de déterminer dans quelle mesure les droits que les traités internationaux conclus par un Etat octroient aux particuliers, y compris la CBE, doivent être protégés. Concernant l'accord sur les ADPIC, la Cour souligne que le droit de breveter sans discrimination englobe sans aucun doute les produits chimiques et pharmaceutiques en tant que tels et affecte les brevets accordés avant le 1^{er} janvier 1996, puisque les normes transitoires de l'accord sur les l'ADPIC en disposent ainsi.

Das Gericht argumentierte in seinem Urteil folgendermaßen: Ließe man die Tatsache außer Acht, dass Spanien den Vertrag zur Errichtung der Welthandelsorganisation und dessen Anhang IC, das TRIPS-Übereinkommen, unterzeichnet habe, so wäre es offensichtlich, dass die Forderung der Kläger juristisch untermauert sei, denn vor der Unterzeichnung dieses Übereinkommens sei es eindeutig klar gewesen, dass Patente für chemische oder pharmazeutische Erzeugnisse vor dem 7. Oktober 1992 ungültig gewesen seien, wenn gleich die Forderung nach einer Nichtigerklärung zurückzuweisen gewesen wäre. Durch Unterzeichnung des am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen TRIPS-Übereinkommens habe sich der juristische Rahmen allerdings entscheidend geändert. Das Gericht war der Ansicht, dass sich Spanien nicht über den Inhalt der Artikel 27 (1) und 70 (2) TRIPS hinwegsetzen könne, wodurch sich direkte Auswirkungen auf die vor Inkrafttreten des Übereinkommens erteilten Patente ergäben, und dass seit dessen Inkrafttreten der Schutz von Patenten für chemische oder pharmazeutische Erzeugnisse geboten sei. Es schloss seine Ausführungen mit der Feststellung, dass es sich beim Anspruch 5 des europäischen Patents zweifelsfrei um einen Produktanspruch handele, dass dieses jedoch deshalb nicht für nichtig zu erklären sei, sondern dass es ganz im Gegenteil dank der direkten Anwendung des TRIPS-Übereinkommens sämtliche Wirkungen entfalten müsse, die ihm eigen seien.

Anmerkung des Herausgebers: Für eine ähnliche Entscheidungsbegründung siehe auch Berufungsgericht Madrid (Audiencia Provincial) vom 26. Oktober 2006; Berufungsgericht Barcelona (Audiencia Provincial) vom 30. Juni 2008; Berufungsgericht Barcelona (Audiencia Provincial) vom 27. März 2009.

The Court explained in its judgment that if the signing by Spain of the Agreement Establishing the World Trade Organization and its Annex 1C, TRIPS, were disregarded, the appellants' claims would obviously be supported by the law because, before the Agreement was signed, it was clear that patents for chemical or pharmaceutical products were ineffective prior to 7 October 1992, although any declaration of invalidity had to be ruled out. However, the signing of the TRIPS Agreement, in force since 1 January 1995, had changed the legal context significantly. The Chamber held that Spain could not get around the provisions of Articles 27(1) and 70(2) of the TRIPS Agreement, as they directly affected patents granted prior to that Agreement's entry into force and had since then conferred protection on patents for chemical or pharmaceutical products. And it concluded that claim 5 contained in the European patent, while certainly a product claim, was not to be declared invalid for that reason alone since, on the contrary, thanks to the direct application of the TRIPS Agreement, it had to have all the corresponding effects.

Editor's note: for similar reasoning see also Madrid Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 26 October 2006; Barcelona Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 30 June 2008; and Barcelona Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 27 March 2009.

La Cour explique dans son jugement que si l'on faisait abstraction de la signature par l'Espagne du Traité instituant l'Organisation mondiale du commerce et son Annexe IC, l'accord sur les ADPIC, la prétention des demanderesse aurait de toute évidence un fondement juridique, puisqu'avant la signature dudit Accord, il est clair que les brevets de produit chimique ou pharmaceutique n'avaient aucun effet avant le 7 octobre 1992, bien qu'il faille aussi écarter une déclaration de nullité. Quoiqu'il en soit, le contexte juridique a été significativement modifié par la signature de l'accord sur les ADPIC en vigueur depuis le 1^{er} janvier 1995. Selon la Cour, le contenu des articles 27.1 et 70.2 de l'accord sur les ADPIC ne peut pas être ignoré en Espagne. Il affecte directement les brevets délivrés avant son entrée en vigueur et impose à partir de son entrée en vigueur la protection des brevets de produit chimique et pharmaceutique. Le Tribunal conclut que la revendication 5 du brevet européen constitue certainement une revendication de produit, mais ce n'est pour autant qu'il convient de déclarer le brevet nul. Au contraire, en vertu de l'application directe de l'accord sur les ADPIC, le brevet doit produire tous les effets qui lui sont propres.

Note de la rédaction : pour des motifs similaires, voir également Cour d'Appel de Madrid (Audiencia Provincial) du 26 octobre 2006 ; Cour d'Appel de Barcelone (Audiencia Provincial) du 30 juin 2008 ; Cour d'Appel de Barcelone (Audiencia Provincial) du 27 mars 2009.

NO Norwegen**Landgericht Oslo (Tingrett) vom
2. Dezember 2008 – Actavis
Norway AS v. Eli Lilly and Co. Ltd**

Schlagwort: Neuheit – erfinderische Tätigkeit – Aufgabe-Lösungs-Ansatz

In dieser Sache ging es um die Gültigkeit des norwegischen Teils des Patents von Eli Lilly auf Olanzapin (NO 178 766), ein von der Firma unter dem Handelsnamen Zyprexa vermarktetes Arzneimittel zur Behandlung von Schizophrenie. Actavis erhob Nichtigkeitsklage und machte geltend, dass die Erfordernisse der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nicht erfüllt seien. Als Stand der Technik war ein Artikel von Chakrabarti (1980) angeführt, der nicht direkt auf Olanzapin verwies, aber strukturell ähnliche Verbindungen offenbarte, sowie das UK-Patent von Eli Lilly (GB 1 533 235), das neben anderen Molekülen der allgemeinen Formel in Anspruch 1 auch Olanzapin umfasste. Actavis brachte vor, dass Olanzapin nicht neu sei, weil man es direkt aus Chakrabarti ableiten könne. Auf jeden Fall sei die Auswahl von Olanzapin nicht erfinderisch, da Tests von Verbindungen auf der Grundlage von Chakrabarti einen begrenzten Umfang hätten und lediglich aus Routinearbeit bestünden.

Das Landgericht erhielt das Patent aufrecht und wies die Klage von Actavis ab. Laut Gericht war das Erfordernis der Neuheit erfüllt, weil aus dem angeführten Stand der Technik nicht hergeleitet werden konnte, dass Olanzapin gegen Schizophrenie wirken und dabei deutlich weniger gravierende Nebenwirkungen haben würde als bekannte Behandlungen.

Ausgehend vom Aufgabe-Lösungs-Ansatz erkannte das Gericht dem Patent eine erfinderische Tätigkeit zu. Gelöst werde nämlich die Aufgabe, ein Arzneimittel zur Behandlung von Schizophrenie herzustellen, das weniger gravierende Nebenwirkungen hervorruft als bekannte Behandlungen. Das Gericht führte aus, dass sich die im Patent beanspruchte chemische Lösung zwar nicht stark von der früheren Beschreibung in Chakrabarti unterscheidet, dass aber frühere Forschungsgruppen, deren Fähigkeiten

NO Norway**Oslo District Court (Tingrett) of
2 December 2008 – Actavis
Norway AS v Eli Lilly and Co. Ltd**

Keyword: novelty – inventive step – problem-solution approach

The case concerned the validity of the Norwegian part of Eli Lilly's patent NO 178 766 relating to olanzapine, a drug for the treatment of schizophrenia marketed by Eli Lilly under the trade mark Zyprexa. Actavis filed an invalidity action and claimed that the requirements for novelty and inventive step were not met. The prior art cited was an article by Chakrabarti (1980), which did not make direct reference to olanzapine but disclosed compounds similar in structure, and Eli Lilly's UK patent GB 1 533 235, which encompassed olanzapine among other molecules of the general formula defined in claim 1. Actavis argued that olanzapine was not novel, as it could be derived directly from Chakrabarti. In any event, the selection of olanzapine did not involve an inventive step, as the testing of compounds based on Chakrabarti would be limited and involve only purely routine work.

The District Court upheld the patent as valid and dismissed Actavis' action. The Court held that the novelty requirement was met, as it could not be derived from the cited prior art that olanzapine would treat schizophrenia while causing substantially less severe side-effects than known treatments.

Applying the problem-solution approach, the Court held that the patent involved an inventive step. Specifically, it solved the problem of producing a drug to treat schizophrenia with less severe side-effects than known treatments. The Court pointed out that even though the chemical solution claimed in the patent was not very different from what had previously been described in Chakrabarti, earlier research groups, with skills exceeding those of the ordinary practitioner, did not achieve this solution. It

NO Norvège**Tribunal de grande instance d'Oslo
(Tingrett) du 2 décembre 2008 –
Actavis Norway AS c. Eli Lilly and
Company Ltd**

Mot-clé : nouveauté – activité inventive – approche problème-solution

L'affaire portait sur la validité de la partie norvégienne du brevet d'Eli Lilly NO 178 766 concernant l'olanzapine. Ce médicament est utilisé pour traiter la schizophrénie et est commercialisé par Eli Lilly sous la marque Zyprexa. Actavis a engagé une action en nullité et affirmé que les exigences de nouveauté et d'activité inventive n'étaient pas remplies. L'état de la technique cité comprenait un article de Chakrabarti (1980), qui ne renvoyait pas directement à l'olanzapine, mais divulguait des composés de structure similaire, ainsi que le brevet britannique d'Eli Lilly (GB 1 533 235), qui incluait l'olanzapine parmi d'autres molécules de la formule générale définie dans la revendication 1. Actavis a allégué que l'olanzapine n'était pas nouvelle, puisqu'elle pouvait être déduite directement de Chakrabarti. Dans tous les cas, la sélection de l'olanzapine n'impliquait pas une activité inventive, étant donné que les essais relatifs aux composés basés sur Chakrabarti seraient limités et qu'ils n'impliqueraient qu'un travail de routine.

Le Tribunal de grande instance a maintenu le brevet et rejeté l'action en nullité d'Actavis. Le Tribunal a jugé que l'exigence de nouveauté était remplie, dans la mesure où l'état de la technique cité ne permettait pas de déduire que l'olanzapine traiterait la schizophrénie avec des effets secondaires nettement moins sévères que les traitements connus.

Le Tribunal, appliquant l'approche problème-solution, a par ailleurs estimé que le brevet impliquait une activité inventive. Plus précisément, le brevet résolvait le problème consistant à produire un médicament qui traite la schizophrénie avec des effets secondaires moins sévères que les traitements connus. Le Tribunal a fait observer que même si la solution chimique revendiquée dans le brevet n'était pas très différente de celle décrite antérieurement dans Chakrabarti, des groupes de

die des Durchschnittsfachmanns überstiegen hätten, nicht zu dieser Lösung gelangt seien. Die Auswahl von Olanzapin sei erst im Nachhinein als Routine anzusehen. Zudem deute der kommerzielle Erfolg von Zyprexa stark darauf hin, dass die Lösung nicht naheliegend gewesen sei.

Anmerkung des Herausgebers: Urteile aus England und Deutschland in den gleichzeitig anhängigen Parallelverfahren gingen in verschiedene Richtungen; der norwegische Richter maß ihnen nur wenig Gewicht bei.

DE Deutschland

Bundesgerichtshof vom 16. Dezember 2008 (X ZR 89/07) – *Olanzapine*

Schlagwort: Neuheit – Auswählerfindungen – Vorveröffentlichung

Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des europäischen Streitpatents betreffend eine mit dem Freinamen Olanzapin bekannte chemische Verbindung, ihre Verwendung als Arzneimittel, insbesondere als Antipsychotikum zur Behandlung von Schizophrenie und akuter Manie, und ein Verfahren zur Herstellung dieser Verbindung. Die Klägerinnen, welche die Patentfähigkeit mangels Neuheit und erfinderischer Tätigkeit in Frage stellten, hatten in der Vorinstanz erreicht, dass das Patentgericht das Streitpatent für nichtig erklärte.

Der BGH beschloss, dass die Vorinstanz das Streitpatent zu Unrecht für nichtig erklärt hatte, und wies die zulässige Klage als unbegründet ab. Er bestätigte zunächst den einheitlichen Offenbarungsbegriff und schloss sich dabei seiner bisherigen Rechtsprechung an:

Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich getroffen sei, erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveröffentlichung. Maßgeblich sei, welche technische Information dem Fachmann offenbart werde. Der Offenbarungsbegriff sei dabei kein anderer, als er auch sonst im Patentrecht zugrunde gelegt werde. Zu ermitteln sei

was only with hindsight that the selection of olanzapine could be regarded as routine. In addition, the commercial success of the drug Zyprexa provided a strong indication that the solution was not obvious.

Editor's note: Decisions from England and Germany in parallel proceedings at the time pointed in different directions, and little weight was ascribed to them by the Norwegian judge.

DE Germany

Federal Court of Justice of 16 December 2008 (X ZR 89/07) – *Olanzapine*

Keyword: novelty – selection inventions – prior art

The defendant was the registered proprietor of a European patent for a chemical compound with the generic name "olanzapine", its use as a drug, in particular as an anti-psychotic agent to treat schizophrenia and severe mania, and a process for producing the compound. In the proceedings at previous instance, the Patent Court had upheld the claimants' challenge to patentability on the grounds of a lack of novelty and inventive step and so revoked the patent.

The Federal Court of Justice found that the Patent Court had been wrong to revoke the patent and dismissed the admissible action as unfounded. In line with its previous case law, the Court first of all endorsed the uniform interpretation of disclosure:

Determining whether a prior document was prejudicial to the novelty of patent subject-matter required an examination of its entire content. The decisive factor was what technical information was disclosed to the skilled person. The relevant definition of disclosure was no different from that otherwise applied in patent law. The Court found that there was no need to establish how the skilled

recherche précédents, dont les compétences dépassaient celles du praticien normalement qualifié, n'étaient pas parvenus à cette solution. La sélection de l'olanzapine ne pouvait être considérée comme courante qu'a posteriori. Le succès commercial du Zyprexa indiquait en outre avec éclat que la solution n'était pas évidente.

Note de la rédaction : les jugements rendus à l'époque en Allemagne et en Angleterre dans le cadre de procédures parallèles pointaient dans des directions différentes et le juge norvégien leur a accordé peu de crédit.

DE Allemagne

Cour fédérale de justice du 16 décembre 2008 (X ZR 89/07) – *Olanzapine*

Mot-clé : nouveauté – inventions de sélection – antériorité

La défenderesse était enregistrée comme titulaire du brevet européen en cause portant sur une composition chimique connue sous le nom d'olanzapine, sur son utilisation comme médicament, notamment comme antipsychotique dans le traitement de la schizophrénie et de la manie dépressive aiguë, et sur un procédé de fabrication de cette composition. Les demanderesses, qui avaient mis en doute la brevetabilité pour défaut de nouveauté et d'activité inventive, avaient obtenu l'annulation du brevet devant le Tribunal fédéral des brevets, l'instance précédente.

La Cour fédérale de justice a conclu que l'instance précédente avait annulé à tort le brevet et a rejeté l'action comme non fondée, bien que recevable. La Cour a tout d'abord confirmé le caractère unitaire de la notion de divulgation et a adopté à ce sujet sa jurisprudence antérieure :

Pour juger si la nouveauté d'un brevet est antériorisée par un document antérieur, il est nécessaire d'évaluer le contenu de l'antériorité dans sa totalité. L'important est de savoir quelles informations techniques sont divulguées à l'homme du métier. La notion de divulgation ne se distingue pas ici de celle qui prévaut dans l'ensemble du droit des brevets. Il ne s'agit pas ici de déterminer

dabei nicht, in welcher Form der Fachmann etwa mit Hilfe seines Fachwissens eine gegebene allgemeine Lehre ausführen könne oder wie er diese Lehre gegebenenfalls abwandeln könne, sondern ausschließlich, was der Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der gegebenen (allgemeinen) Lehre entnehme. In der Rechtsprechung des BGH und der Beschwerdekammern des EPA werde dies auch dahingehend ausgedrückt, dass maßgeblich sei, was aus fachmännischer Sicht einer Schrift "unmittelbar und eindeutig" zu entnehmen sei. Hierzu stehe es nicht in Widerspruch, dass das Gericht insbesondere im Hinblick auf den Zweck der (gesonderten) Neuheitsprüfung, Doppelpatentierungen zu vermeiden, eine Ausdehnung des neuheitsschädlich Offenbaren über den "reinen Wortlaut" hinaus für unabdingbar gehalten habe.

Offenbart könne auch dasjenige sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus der Sicht des Fachmanns jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich sei und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedürfe, sondern "mitgelesen" werde. Die Einbeziehung von Selbstverständlichem erlaube jedoch keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern diene, nicht anders als die Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs, lediglich der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts, d. h. derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnehme. Der BGH sah sich mit dieser allgemeinen Beurteilung des Offenbarungsgehalts chemischer Formeln im Wesentlichen in Einklang mit der auch vom englischen Patents Court in dem das Streitpatent betreffenden Nichtigkeitsverfahren zugrunde gelegten Rechtsprechung der EPA-Beschwerdekammern, nach der nur solche technische Lehren neuheitsschädlich sind, die einen Stoff als zwangsläufiges Ergebnis eines vorbeschriebenen Verfahrens oder in spezifischer, d. h. individualisierter, Form offenbaren.

person, using for example his specialist knowledge, could implement, or might modify, an existing general teaching, but only what that person would gather from the prior document as the content of that (general) teaching. As worded in the case law of the Federal Court of Justice and the EPO boards of appeal, the relevant question was what a skilled person could "directly and unambiguously" gather from a document. This did not contradict the Court's previous view that, having regard especially to the aim of avoiding double patenting underlying the (separate) examination of novelty, it was essential to extend the scope of disclosure prejudicial to novelty beyond the "mere wording".

Matter not expressly mentioned in the patent claim or description could also be deemed disclosed if the skilled person would consider it part of implementing the protected teaching as a matter of course, so that it did not require special disclosure, but was "taken as read". The inclusion of such obvious matter did not, however, make it permissible to supplement the disclosure with specialist knowledge; rather, just as with interpreting the wording of a patent claim, it merely served to ascertain the full scope of the content, i.e. the technical information gathered from the source by readers skilled in the art in the light of their expert knowledge. The Court considered that this general assessment of the disclosed content of chemical formulas was largely in line with the case law of the EPO boards of appeal cited by the High Court of England and Wales in proceedings for revocation of the patent. According to that case law, technical teachings were prejudicial to novelty only where they disclosed a substance either as the inevitable result of a previously described method or in specific, i.e. individualised, form.

sous quelle forme l'homme du métier, faisant éventuellement appel à ses connaissances de spécialiste, peut exécuter un enseignement général donné ou de quelle façon il peut modifier cet enseignement, mais uniquement de savoir quel contenu il retire de l'antériorité comme enseignement (général) donné. La jurisprudence de la Cour fédérale de justice et celle des chambres de recours de l'OEB expriment ceci en disant que l'important est ce qui ressort, du point de vue de l'homme du métier, "directement et de façon non ambiguë" d'un document. Ce n'est pas en contradiction avec le fait que la Cour, eu égard notamment à la finalité de l'examen (séparé) de la nouveauté, qui est d'éviter de breveter des inventions parallèles, a estimé indispensable d'étendre la notion de la divulgation destructrice de nouveauté au-delà du "seul libellé".

Peut aussi être divulgué ce qui n'est pas explicitement mentionné dans la revendication et la description, mais qui, du point de vue de l'homme du métier, va de soi pour exécuter l'enseignement protégé et n'a donc pas besoin d'être spécifiquement divulgué, mais qui est "lu entre les lignes". La prise en compte de ce qui est évident n'autorise pas toutefois à compléter la divulgation par les connaissances du spécialiste, mais sert uniquement, tout comme l'analyse du sens littéral d'une revendication, à comprendre l'intégralité de son contenu, c'est-à-dire l'information technique que le lecteur averti retire de la source en faisant usage de ses connaissances spécialisées. Avec cette appréciation générale du contenu divulgué par les formules chimiques, la Cour estime être pour l'essentiel en accord avec le Tribunal anglais des brevets, qui s'est appuyée, dans la procédure en nullité concernant le brevet en cause, sur la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, selon laquelle ne sont nuisibles à la nouveauté que les enseignements techniques qui divulguent une substance comme résultat obligatoire d'un procédé décrit antérieurement ou sous une forme spécifique, c'est-à-dire individualisée.

GB Vereinigtes Königreich

Court of Appeal vom 18. Dezember 2009 – Dr Reddy's Laboratory (UK) Ltd v. Eli Lilly & Co. Ltd [2009] EWCA Civ 1362

Schlagwort: Neuheit – Auswählerfindungen

Dr Reddy's Laboratory (DRL) hatte gegen die Ablehnung seines Antrags auf Widerruf des Patents EP (UK) 0 454 436, das von dem beklagten Unternehmen Eli Lilly gehalten wurde, Berufung eingelegt und dies mit mangelnder Neuheit, mangelnder erfinderischer Tätigkeit und unzureichender Offenbarung begründet. Das Patent betraf eine einzelne chemische Substanz mit der Bezeichnung Olanzapin.

DRL behauptete, Olanzapin gehöre zum Stand der Technik, da es in einem Dokument offenbart worden sei; obwohl es dort nicht explizit genannt werde, gehöre es zu den 1019 Verbindungen der Formel (I) und den 86 000 Verbindungen der "bevorzugten" Klasse, weil es sich positiv auf das Nervensystem auswirke. Die Behauptung lief auf Folgendes hinaus: Jede Offenbarung einer chemischen Klasse offenbare gleichzeitig auch alle Mitglieder dieser Klasse.

Der Court of Appeal wies die Berufung aus zwei Gründen zurück: Erstens sprächen A-priori-Argumente dagegen und zweitens stehe die Berufung im Widerspruch zur ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA. Aus logischen Gründen sei das Argument zurückzuweisen, dass mit der Offenbarung einer großen Klasse auch alle darin enthaltenen Mitglieder offenbart würden; dies stehe im Einklang mit der Rechtsprechung des EPA (siehe T 296/87, in der gewissermaßen frühere Fälle zusammengefasst wurden). Danach müsse man durch Antizipation nach einer "individualisierten Vorbeschreibung" der später beanspruchten Verbindung oder Verbindungsklasse suchen. Davon sei der vorliegende Fall jedoch meilenweit entfernt. Diese Rechtsauffassung stehe in Einklang mit der Entscheidung des House of Lords in *Synthon's Patent* [2006] RPC 10. Sei ein patentiertes Erzeugnis oder eine paten-

GB United Kingdom

Court of Appeal of 18 December 2009 – Dr Reddy's Laboratory (UK) Ltd v Eli Lilly & Co. Ltd [2009] EWCA Civ 1362

Keyword: novelty – selection inventions

Dr Reddy's Laboratory ("DRL") appealed against a judgment dismissing DRL's application for revocation of Eli Lilly's, the respondent patentee's, EP (UK) 0 454 436 on the grounds of lack of novelty, lack of inventive step and insufficiency. The patent related to a single chemical entity called olanzapine.

DRL contended that olanzapine formed part of the state of the art, having been disclosed in a document, where, whilst it was not mentioned specifically, it was one of the 1019 compounds of formula (I) and one of the 86,000 compounds of the "preferred" class, having a useful nervous system activity. The contention amounted to this: that every chemical class disclosure discloses each and every member of the class.

The Court, dismissing the appeal, rejected this for two reasons: firstly as a matter of a priori reasoning and secondly because it was inconsistent with settled EPO board of appeal case law. Logic dictated rejection of the argument that a disclosure of a large class was a disclosure of each and every member of it, as did EPO case law (see T 296/87, which effectively summed up earlier cases). According to this, what one had to look for by way of an anticipation was an "individualised description" of the later claimed compound or class of compounds. The case at issue was miles from that. This view of the law accorded with the decision of the House of Lords in *Synthon's Patent* [2006] RPC 10. When a patented product or class of products falls within a greater class, the boards deploy the objection of obviousness where the patentee has made no real technical advance.

GB Royaume-Uni

Cour d'appel du 18 décembre 2009 – Dr Reddy's Laboratory (UK) Ltd c. Eli Lilly & Co. Ltd [2009] EWCA Civ 1362

Mot-clé : nouveauté – inventions de sélection

Dr Reddy's Laboratory (DRL) avait fait appel d'un jugement rejetant la demande de DRL en révocation du brevet EP (UK) 0 454 436 de Eli Lilly, le titulaire intimé, aux motifs de défaut de nouveauté, défaut d'activité inventive et insuffisance de l'exposé. Le brevet portait sur une seule substance chimique appelée olanzapine.

DRL prétendait que l'olanzapine faisait partie de l'état de la technique, ayant été divulguée dans un document où, bien que non mentionnée spécifiquement, elle constituait l'un des 1019 composants de la formule (I) et l'un des 86 000 composants de la classe "privilégiée" ayant un effet utile sur le système nerveux. La controverse tournait autour de l'affirmation que toute divulgation d'une classe chimique constituait une divulgation de chacun des membres de la classe.

La Cour a rejeté l'appel, pour deux raisons : premièrement, en tant que raisonnement a priori et, deuxièmement, parce qu'il était incompatible avec la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB. En toute logique, il s'imposait de rejeter l'argument selon lequel la divulgation d'une vaste classe de composants constituait une divulgation de chacun d'eux, comme l'a fait la jurisprudence de l'OEB (voir la décision T 296/87, qui a résumé des affaires antérieures). Par conséquent, ce qu'il fallait rechercher, par le biais d'une antériorisation, c'était une "description individualisée" du composant ou de la classe de composants revendiqué(e) ultérieurement. En l'espèce, on en était fort éloigné. Cette interprétation juridique concordait avec la décision de la Chambre des Lords dans *Synthon's Patent* [2006] RPC 10. Lorsqu'un produit (ou une classe de produits) breveté est inclus dans une classe plus vaste, les

tierte Klasse von Erzeugnissen Teil einer größeren Klasse, so ließen die Gerichte den Einwand des Naheliegens zu, wenn der Patentinhaber keinen wirklichen technischen Fortschritt vollbracht habe.

Wenn es also im Falle eines Patents für eine bestimmte chemische Verbindung eine allgemeine Offenbarung im Stand der Technik gebe, so stelle die Ausführung der allgemeinen Offenbarung (was nichts anderes bedeute als die Verwendung einer darin enthaltenen Ausführungsform) nicht zwangsläufig eine Patentverletzung dar. Mit Befriedigung stellte der Court of Appeal fest, dass seine Auffassung nicht nur vom EPA, sondern auch von deutschen Gerichten geteilt werde (siehe Fall *STADApHarm* No.1-2W 47/07, 29. Mai 2008).

FI **Finnland**

Landgericht Helsinki vom 19. Februar 2010 (Entscheidungs-Nr. 3641) – *Eli Lilly v. Oy Leiras Finland AB*

Schlagwort: analoges Verfahrenspatent – Äquivalenzlehre

In diesem Verletzungsverfahren hatte das finnische Gericht zu entscheiden, ob die in Finnland vermarkteten und verkauften generischen Olanzapin-Produkte der Beklagten das finnische Patent FI 101 379 und das darauf basierende ergänzende Schutzzertifikat verletzen, die den neuen Arzneistoff Olanzapin zum Gegenstand hatten.

Da es in Finnland vor dem 1. Januar 1995 keinen Stoffschutz für Arzneimittel gab, war der neue Arzneistoff Olanzapin mit einem sogenannten analogen Verfahrenspatent geschützt, d. h. die Patentierbarkeit des Streitpatents beruhte auf der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit des Endprodukts, während in den Patentansprüchen bekannte Verfahren zur Herstellung dieses Produkts beschrieben waren.

Thus, where you have a patent for a particular chemical compound and a prior-art general disclosure, performance of the general disclosure (which means no more than using anything within it) does not necessarily result in infringement of the patent. The Court of Appeal was pleased to note that the approach it adopted was not only the same as that in the EPO but also the same as that in Germany (see *STADApHarm* case no. 1-2W 47/07, 29 May 2008).

FI **Finland**

Helsinki District Court of 19 February 2010 (decision no. 3641) – *Eli Lilly v Oy Leiras Finland AB*

Keyword: analogous process patent – doctrine of equivalence

In this infringement case, the Finnish court had to determine whether the defendant's generic olanzapine products which were sold and marketed in Finland infringed the Finnish patent FI 101 379 and the supplementary protection certificate based upon it, concerning the novel pharmaceutical substance olanzapine.

Due to the fact that, in Finland, product protection for pharmaceutical products was not available prior to 1 January 1995, the novel pharmaceutical substance olanzapine was protected by a so-called analogous process patent, i.e. the patentability of the patent in suit was based on the novelty and inventiveness of the end product while the patent claims described known processes for the manufacturing of the said product.

chambres soulèvent l'objection d'évidence si le titulaire n'a pas opéré de progrès technique.

Par conséquent, lorsque vous avez un brevet portant sur un composant chimique particulier et une divulgation générale appartenant à l'état de la technique, l'exploitation de la divulgation générale (ce qui ne signifie rien d'autre que d'utiliser tout ce qu'elle renferme) ne résulte pas nécessairement en une contrefaçon du brevet. La Cour d'appel a noté avec satisfaction que l'approche qu'elle avait adoptée était identique non seulement à celle employée à l'OEB mais aussi en Allemagne (voir l'affaire *STADApHarm*, réf. 1-2W 47/07, 29 mai 2008).

FI **Finlande**

Tribunal de première instance d'Helsinki du 19 février 2010 (décision n° 3641) – *Eli Lilly c. Oy Leiras Finland AB*

Mot-clé : brevet de procédé analogue – équivalents

Dans cette procédure en contrefaçon, le Tribunal finlandais devait déterminer si les produits génériques d'olanzapine du défendeur vendus et commercialisés en Finlande contrefaisaient le brevet finlandais FI 101 379 et le certificat complémentaire de protection basé sur ce titre, relatifs à la nouvelle substance pharmaceutique olanzapine.

Etant donné qu'avant le 1^{er} janvier 1995, il n'existait pas de protection de produit pour les médicaments en Finlande, la nouvelle substance pharmaceutique olanzapine était protégée par ce que l'on appelle un brevet de procédé analogue, c'est-à-dire que la brevetabilité de l'invention objet du brevet litigieux était basée sur la nouveauté et l'activité inventive du produit final, tandis que les revendications du brevet décrivaient des procédés connus pour la fabrication dudit produit.

Das Landgericht stellte unter Berücksichtigung von Art. 57a finnische PatG, wonach sich die Beweislast bei analogen Verfahrenspatenten umkehrt, zugunsten der Beklagten fest, dass Leiras nachgewiesen habe, dass ihre generischen Olanzapin-Produkte mit einem in den europäischen Patenten EP 1 513 845 und EP 1 814 886 beschriebenen Verfahren ("Adamed-Verfahren") hergestellt werden.

In der Frage, ob das Adamed-Verfahren in den Schutzzumfang des Streitpatents fällt, kam das Gericht jedoch zu dem Schluss, dass der Schutzzumfang eines analogen Verfahrenspatents nicht nur Herstellungsverfahren umfasst, die das Patent im Wortlaut verletzen, sondern auch Verfahren, die im Wesentlichen identisch mit dem in den Patentansprüchen beschriebenen Verfahren sind. Das Gericht stellte fest, dass i) im Adamed-Verfahren und im Verfahren aus Anspruch 1a des Streitpatents ("Lilly-Verfahren") das Endprodukt (Olanzapin) und eines der Ausgangsprodukte (Benzodiazepin-Derivat) gleich sind, ii) der wichtigste Schritt in beiden Syntheseverfahren chemisch identisch ist, und iii) der anschließende Methylierungsschritt des Adamed-Verfahrens ein unbedeutender und routinemäßiger zusätzlicher Schritt bei der Herstellung von Olanzapin ist.

Folglich befand das Gericht, dass das Adamed-Verfahren eine naheliegende Alternative zum Lilly-Verfahren darstellt und die zwei Verfahren chemisch äquivalent sind. Außerdem stellte das Gericht fest, dass die auf das Adamed-Verfahren erteilten Patente unerheblich für die Beurteilung sind, ob das Adamed-Verfahren und das Lilly-Verfahren äquivalent sind. Unter Anwendung der Äquivalenzlehre gelangte das Gericht zu dem Schluss, dass das Verfahren zur Herstellung von Olanzapin für die Leiras-Produkte das Streitpatent verletzte, und erließ eine dauerhafte Unterlassungsverfügung.

While taking into consideration Art. 57a Finnish Patents Act concerning the reversed burden of proof in the case of analogous process patents, the District Court found for the defendant and concluded that Leiras had established that its generic olanzapine products were manufactured by means of a process described in the European patents EP 1 513 845 and EP 1 814 886 ("Adamed Process").

However, in assessing whether the Adamed Process fell within the scope of protection of the patent in suit, the Court concluded that the scope of protection of an analogous process patent covered not only literally infringing manufacturing processes but also processes that were essentially identical to the process described in the patent claims. The Court found that (i) in the Adamed Process and in the process described in claim 1a of the patent in suit ("Lilly Process") the end product (olanzapine) and one of the starting compounds (benzodiazepine derivative) were the same; (ii) the most essential step was chemically the same in both syntheses; and (iii) the subsequent methylation step of the Adamed Process was a minor and routine-like supplementary step to obtain olanzapine.

Consequently, the Court found that the Adamed Process represented an obvious alternative to the Lilly Process and that the two processes were chemically equivalent. Moreover, the Court found that the patents granted for the Adamed Process did not bear any significance for the assessment whether the Adamed Process was equivalent to the Lilly Process. Applying the doctrine of equivalence, the Court concluded that the process used to manufacture olanzapine for Leiras' products infringed the patent in suit and ordered a permanent injunction.

Tenant compte de l'art. 57a Loi finlandaise sur les brevets, relatif au renversement de la charge de la preuve dans le cas de brevets de procédé analogue, le Tribunal de grande instance a donné raison au défendeur et conclu que Leiras avait prouvé que ses produits génériques d'olanzapine étaient fabriqués au moyen d'un procédé décrit dans les brevets européens EP 1 513 845 et EP 1 814 886 ("procédé Adamed").

Toutefois, lorsqu'il s'est agi de déterminer si le procédé Adamed était compris dans l'étendue de la protection du brevet litigieux, le Tribunal a conclu que la protection conférée par un brevet de procédé analogue couvre non seulement les procédés de fabrication qui constituent une contrefaçon littérale, mais aussi les procédés qui sont essentiellement identiques au procédé décrit dans les revendications du brevet. Le Tribunal a estimé que (i) dans le procédé Adamed et le procédé décrit à la revendication 1a du brevet litigieux ("procédé Lilly"), le produit final (olanzapine) et l'un des composés de départ (dérivé de benzodiazépine) étaient identiques; (ii) l'étape la plus importante dans les deux procédés de synthèse était la même du point de vue chimique; et (iii) l'étape de méthylation ultérieure du procédé Adamed était une étape supplémentaire mineure et habituelle de la production d'olanzapine.

Par conséquent, le Tribunal a jugé que le procédé Adamed constituait une alternative évidente au procédé Lilly et que les deux procédés étaient chimiquement équivalents. En outre, le Tribunal a considéré que les brevets délivrés pour le procédé Adamed étaient sans importance lorsqu'il s'agissait de déterminer si le procédé Adamed était équivalent au procédé Lilly. Appliquant la doctrine des équivalents, le Tribunal a conclu que le procédé de fabrication d'olanzapine pour les produits de Leiras portait atteinte au brevet litigieux et ordonné une injonction permanente.

NL Niederlande**Bezirksgericht Den Haag
(Rb. te 's-Gravenhage) vom 24. März
2010 – ratiopharm v. Eli Lilly**

Schlagwort: Neuheit – erfinderische Tätigkeit – Fehler im Stand der Technik

Eli Lilly ist Inhaberin des europäischen Patents EP 0 454 436 betreffend Olanzapin, den Wirkstoff des Arzneimittels Zyprexa. Dieses kommt bei Störungen des zentralen Nervensystems, insbesondere bei Schizophrenie und schizophrenieähnlichen Störungen, sowie bei der Behandlung leichter Angstzustände zum Einsatz. Der Vorteil von Olanzapin besteht darin, dass es die von früheren Medikamenten verursachten starken Nebenwirkungen wie unkontrollierbare motorische Störungen im Gesicht, an Zunge, Armen und Beinen reduziert.

ratiopharm beantragte vor dem Bezirksgericht Den Haag, den niederländischen Teil des Patents und das dazugehörige ergänzende Schutzzertifikat für nichtig zu erklären, weil Olanzapin bereits unmittelbar und eindeutig in den Studien Schauzu (1983) und Chakrabarti (1980) offenbart worden sei. Eli Lilly bestritt die vorausgegangene Offenbarung von Olanzapin, weil insbesondere das Basismolekül in Schauzu nicht mit dem Basismolekül von Olanzapin vergleichbar sei und Olanzapin ein Stickstoffatom – und nicht wie die Entgegenhaltung – ein Kohlenstoffatom aufweise. ratiopharm räumte diesen Unterschied ein, behauptete jedoch, dieser beruhe auf einem leicht erkennbaren Fehler in der von Schauzu offenbarten Struktur. Dem widersprach die Beklagte mit dem Argument, dass der Fachmann diesen Fehler weder erkennen würde noch korrigieren könnte.

Das Gericht prüfte in erster Linie die angebliche Vorwegnahme von Olanzapin in der Schauzu-Entgegenhaltung, die in einer ihrer zwei Fußnoten eine Rückverweisung auf Chakrabarti enthält. Unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA unterschied das Gericht zwei Fälle: In dem einen enthält das Dokument prima facie erkennbar einen Fehler, und im anderen würde der fachkundige Leser den Fehler beim Studium der Ausgangsdokumente mühelos erkennen.

NL Netherlands**The Hague District Court
(Rb. te 's-Gravenhage) of 24 March
2010 – ratiopharm v Eli Lilly**

Keyword: novelty – inventive step – error in the prior art

Eli Lilly was the proprietor of European patent EP 0 454 436 concerning olanzapine, the active ingredient of the drug Zyprexa. The latter was used for disorders of the central nervous system, in particular schizophrenia and schizophrenia-like ailments, and for the treatment of mild anxiety disorders. The advantage of olanzapine lay in the reduction of very serious side-effects such as uncontrollable movements of face, tongue, arms and legs caused by previous medicaments.

ratiopharm sought the revocation of the Dutch part of the patent and the related SPC before The Hague District Court. It argued that olanzapine was already directly and unambiguously disclosed in the studies Schauzu (1983) and Chakrabarti (1980). Eli Lilly denied that olanzapine had been previously disclosed. In particular, the basic molecule in Schauzu was not similar to the basic molecule of olanzapine; and olanzapine had a nitrogen atom, not a carbon atom as in the prior-art document. ratiopharm acknowledged that difference, but alleged that it was due to a readily recognisable error in the structure disclosed by Schauzu. The defendant questioned this, arguing that the skilled person would neither recognise the error nor be in a position to correct it.

The Court based its examination mainly on the alleged anticipation of olanzapine in the Schauzu prior-art document, which refers to Chakrabarti in one of its two footnotes. Citing the case law of the EPO boards of appeal, the Court distinguished between two scenarios: either the document included an error *prima facie* or the skilled reader would readily discover the error when studying source documents.

NL Pays-Bas**Tribunal de grande instance de
La Haye (Rb. te 's-Gravenhage) du
24 mars 2010 – ratiopharm c. Eli Lilly**

Mot-clé : nouveauté – activité inventive – erreur dans l'état de la technique

Eli Lilly est titulaire du brevet européen EP 0 454 436 relatif à l'olanzapine, principe actif du médicament Zyprexa. Ce médicament est utilisé contre les troubles du système nerveux central, en particulier la schizophrénie et les maux de ce type, et contre les troubles anxieux légers. L'olanzapine présente l'avantage de réduire les effets secondaires graves tels que les mouvements incontrôlables du visage, de la langue, des bras et des jambes causés par les médicaments précédents.

ratiopharm cherchait à révoquer la partie néerlandaise du brevet et le certificat complémentaire de protection connexe devant le Tribunal de grande instance de La Haye. Elle a fait valoir que l'olanzapine avait déjà été divulguée directement et sans ambiguïté dans les études Schauzu (1983) et Chakrabarti (1980). Eli Lilly a réfuté toute divulgation antérieure et estimé en particulier que la molécule de base mentionnée dans l'étude Schauzu n'était pas similaire à celle de l'olanzapine ; l'olanzapine avait un atome d'azote, et non pas un atome de carbone comme dans le document de l'état de la technique. ratiopharm a reconnu cette différence, mais en l'imputant à une erreur aisément identifiable dans la structure divulguée par l'étude Schauzu. Le défendeur a contesté cette affirmation et estimé que l'homme du métier n'identifierait pas l'erreur et qu'il ne serait pas non plus en mesure de la corriger.

Le Tribunal a essentiellement fondé son examen sur la prétendue antériorisation de l'olanzapine dans le document de l'état de la technique Schauzu, qui renvoie à l'étude Chakrabarti dans l'une de ses deux notes de bas de page. Citant la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, le Tribunal a distingué deux scénarios : soit le document comprenait une erreur identifiable d'emblée, soit l'homme du métier découvrirait aisément l'erreur en étudiant les documents source.

Das Gericht befand, dass eine Offenbarung einen prima facie erkennbaren Fehler enthalten könne, der den Fachmann in Bezug auf den Stand der Technik irreführt, das betreffende Dokument deswegen aber nicht unberücksichtigt bleiben sollte. Wenn die notwendige Korrektur ebenso offensichtlich sei wie die Existenz des Fehlers, sich also unmittelbar und eindeutig erschließe, dann gebe es allen Grund, die korrigierte Offenbarung gelten zu lassen. Wenn der Fachmann einen Fehler in der Offenbarung nicht auf Anhieb erkenne, gehe er davon aus, dass die Veröffentlichung eine technische Aufgabe in der offenbarten Art und Weise löse. Dieser Grundsatz komme aber nicht zum Tragen, wenn in der Offenbarung selbst auf ein anderes Dokument verwiesen werde, das der Fachmann zweifellos konsultieren und dem er sofort entnehmen würde, dass die fragliche Information nicht richtig ist (T 591/90). Auch in diesem Fall würde der Fachmann den Fehler auf der Basis des konsultierten Dokuments korrigieren. Laut Gericht muss es allerdings plausibel sein, dass der Fachmann das Dokument wirklich konsultiert, etwa weil er die Richtigkeit der offenbarten Information anzweifelt (T 412/91) oder das Dokument nur eine Kurzbeschreibung des Bezugsdokuments ist (T 77/87) oder weil er es mit einem gänzlich unbekanntem Stand der Technik zu tun hat (T 591/90).

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass das Schauzu-Dokument einen für den Fachmann ohne weitere Rückverweisung erkennbaren Fehler enthielt. Ebenso erkennbar war die Korrektur dieses Fehlers. Olanzapin war unmittelbar und eindeutig in diesem einen Dokument offenbart. Es gab daher für den Fachmann keinen Anlass, Chakrabarti zu konsultieren. Hätte der Fachmann es dennoch getan, hätte diese Rückverweisung seine erste Annahme bestätigt, dass Schauzu fehlerhaft ist. Dementsprechend wurde das Patent für nichtig erklärt.

Anmerkung des Herausgebers: Am Ende des Urteils gibt das Gericht einen kurzen Überblick über den Ausgang der parallelen Verfahren im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Österreich und Kanada.

According to the Court, a disclosure might include a prima facie error that would mislead the skilled person regarding the prior art, but the relevant document should not be disregarded on these grounds. If the necessary correction was just as obvious – directly and unambiguously – as the existence of the error, then there was good reason to accept the corrected disclosure. If the skilled person did not immediately notice an error in the disclosure, he would consider that the publication solved a technical problem as disclosed. However, this principle did not apply if the disclosure as such included a reference to another document which the skilled person would undoubtedly consult and in which he would immediately discover that the information in question was not correct (T 591/90). In that case, the skilled person would again correct the error on the basis of the document consulted. At this point, the Court emphasised that the skilled person would be likely to consult the document, either because of doubts about the correctness of the disclosed information (T 412/91) or because the document was merely an abstract of the underlying document (T 77/87) or because he was confronted with entirely unknown prior art (T 591/90).

The Court concluded that the Schauzu document contained an error obvious to the skilled person without any further reference. Equally recognisable was the correction of that error. Olanzapine was directly and unambiguously disclosed in that single document. For that reason, there was no need for the skilled person to consult Chakrabarti. Should the skilled person still do so, the said reference would confirm his first assumption that Schauzu included an error. The patent was accordingly revoked.

Editor's note: At the end of its decision, the Court provided a brief overview of the outcome in the parallel cases in the UK, Germany, Austria and Canada.

Selon le Tribunal, une divulgation peut inclure une erreur a priori qui tromperait l'homme du métier concernant l'état de la technique, mais le document en question ne doit pas être ignoré pour ce motif. Si la correction nécessaire est aussi évidente – directement et sans ambiguïté – que l'existence de l'erreur, il y a de bonnes raisons d'accepter la divulgation corrigée. Si l'homme du métier ne constate pas immédiatement une erreur dans la divulgation, il considérera que la publication résout le problème technique divulgué. Ce principe ne s'applique toutefois pas si la divulgation en tant que telle inclut une référence à un autre document que l'homme du métier consulterait sans aucun doute et dans lequel il découvrirait immédiatement que l'information en question est erronée (T 591/90). Dans ce cas, l'homme du métier corrigerait l'erreur sur la base du document consulté. A ce stade, le Tribunal a souligné que l'homme du métier consulterait probablement le document, du fait de doutes concernant la véracité de l'information divulguée (T 412/91) ou parce que le document n'est qu'un abrégé du document sous-jacent (T 77/87), ou encore parce qu'il est confronté à un état de la technique entièrement inconnu (T 591/90).

Le Tribunal a conclu que l'étude Schauzu contenait une erreur évidente pour l'homme du métier sans référence complémentaire. La correction de cette erreur était pareillement identifiable. L'olanzapine était divulguée directement et sans ambiguïté dans ce seul document. L'homme du métier n'avait donc pas besoin de consulter l'étude Chakrabarti. S'il venait à le faire, ladite référence confirmerait sa première présomption selon laquelle le document Schauzu contenait une erreur. Le brevet a par conséquent été révoqué.

Note de la rédaction : à la fin de son jugement, le Tribunal fournit un bref aperçu du résultat des procédures parallèles au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et au Canada.

3. Alendronat (EP 1 175 904)**NL Niederlande**

**Bezirksgericht Den Haag
(Rb. te 's-Gravenhage)
vom 13. Februar 2008 –
Merck v. Generics, ratiopharm et al.**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit –
Dosierungsanleitung – Doppelpatentierung

Die Firma Merck ist Inhaberin des europäischen Patents EP 1 175 904, das auf die Verwendung von Alendronat zur Behandlung von Osteoporose gerichtet ist und aus einer Teilanmeldung hervorging. Orale Alendronatpräparate gegen Knochenkrankheiten wie Osteoporose waren bereits vor dem frühesten Prioritätstag bekannt und wurden von Merck unter der Medikamentenbezeichnung Fosamax vertrieben, dessen tägliche Standarddosierung 10 mg betrug. Zur Vermeidung ernsthafter gastrointestinaler Nebenwirkungen sind bei der Verabreichung oraler Alendronatpräparate strikte Maßregeln zu beachten. So ist das Medikament morgens auf nüchternen Magen mit viel Wasser einzunehmen; der Patient muss dabei stehen oder aufrecht sitzen und darf dann 30 - 60 Minuten nichts essen oder trinken. Vor dem ersten Prioritätstag gab es aus klinischen Tests keinen Hinweis darauf, dass die Nebenwirkungen von Alendronat dosisabhängig waren. Darüber hinaus war schon vor dem ersten Prioritätstag die Wirksamkeit einer wöchentlichen Gesamtdosis von 70 mg bekannt; der Fachmann wusste also, dass eine tägliche oder wöchentliche Verabreichung keine wesentlich andere Absorption von Alendronat im Körper bewirken würde.

Generics vertrieb orale Alendronatpräparate zur Behandlung von Osteoporose mit einer wöchentlichen Einheitsdosis von 70 mg. Merck verklagte Generics wegen Patentverletzung. Generics erhob Widerklage und beantragte die Nichtigerklärung des Patents sowie die Feststellung, dass Merck sich der Mehrfachpatentierung schuldig gemacht habe.

3. Alendronate (EP 1 175 904)**NL Netherlands**

**The Hague District Court
(Rb. te 's-Gravenhage)
of 13 February 2008 –
Merck v Generics, ratiopharm et al.**

Keyword: inventive step – dosage
regime – double patenting

Merck was the proprietor of European patent EP 1 175 904 for the use of alendronate in the treatment of osteoporosis, which was granted pursuant to a divisional application. Oral alendronate preparations, which act against bone diseases such as osteoporosis, were already known before the oldest priority date and were marketed by Merck under the drug brand Fosamax with a daily standard dosage unit of 10 mg. Strict precautions were necessary to avoid serious gastrointestinal side-effects when oral preparations of alendronate were administered. In particular, the medicament had to be taken in the morning on an empty stomach and with a considerable amount of water; the patient must be standing or sitting upright and was not allowed to eat or drink anything for 30 - 60 minutes. Before the first priority date, no clinical trials had concluded that the side-effects of alendronate were dose-related. Moreover, the weekly total dose effect of alendronate at 70 mg had already been known before the first priority date, so the skilled person knew that daily or weekly administration would not have a significantly different impact on the absorption of alendronate in the body.

Generics marketed oral alendronate preparations for the treatment of osteoporosis in a once-weekly unit dose of 70 mg. Merck sued Generics for infringement of its patent. In its counterclaim action, Generics requested the revocation of the patent and a ruling that Merck had been guilty of multiple patenting.

3. Alendronate (EP 1 175 904)**NL Pays-Bas**

**Tribunal de grande instance de
La Haye (Rb. te 's-Gravenhage)
du 13 février 2008 –
Merck c. Generics, ratiopharm et al.**

Mot-clé : activité inventive – posologie –
double protection par brevet

Merck est titulaire du brevet européen EP 1 175 904 qui porte sur l'utilisation de l'alendronate pour traiter l'ostéoporose et qui a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire. Les préparations orales d'alendronate agissant contre les maladies des os telles que l'ostéoporose étaient déjà connues avant la date de priorité la plus ancienne et étaient commercialisées par Merck sous la marque Fosamax suivant une dose standard de 10 mg par jour. Des précautions strictes doivent être prises pour éviter de graves effets secondaires gastro-intestinaux lors de l'administration des préparations orales d'alendronate. Le médicament doit notamment être pris le matin à jeun et avec beaucoup d'eau ; le patient doit être debout ou être assis droit et ne rien boire ou manger pendant 30 à 60 minutes. Avant la première date de priorité, aucun essai clinique n'avait conclu que les effets secondaires de l'alendronate étaient liés à la posologie. Les effets d'une dose totale d'alendronate de 70 mg par semaine étaient en outre déjà connus avant la première date de priorité et l'homme du métier savait donc qu'une administration quotidienne ou hebdomadaire n'aurait pas une incidence très différente sur l'absorption de l'alendronate dans l'organisme.

Generics commercialisait des préparations orales d'alendronate contre l'ostéoporose sous forme d'une dose de 70 mg à prendre une fois par semaine. Merck a poursuivi en justice Generics pour avoir contrefait son brevet. Dans son action reconventionnelle en nullité, Generics a demandé la révocation du brevet ainsi qu'une décision selon laquelle Merck s'était rendu coupable d'une protection multiple par brevet.

Das Gericht erklärte das Patent wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig. Die Patentinhaberin konnte nicht belegen, dass eine wöchentliche, einmalige Dosierung von 70 mg weniger Nebenwirkungen hervorruft als eine tägliche Dosis von 10 mg. Ebensowenig konnte sie substantiieren, dass eine wöchentliche, einmalige Dosierung von 70 mg therapeutisch vorteilhafter ist als eine solche von 40 oder 80 mg gemäß dem nächstliegenden Stand der Technik. Klinische Studien trugen nichts Wesentliches zur Stützung bei, weil sie nicht über einen Vergleich zwischen 10 mg täglich und 70 mg wöchentlich hinausgingen. Angesichts dessen befand das Gericht, dass Dosierungsanleitungen für Alendronatpräparate zur Behandlung von Osteoporose mit einer wöchentlichen, einmaligen Dosierung von 70 mg als nicht erfinderische Abwandlung des Stands der Technik zum frühesten in dieser Sache geltend gemachten Prioritätstag zu werten sind.

Den Argumenten der Beklagten hinsichtlich der Doppelpatentierung widersprach das Gericht mit der Begründung, dass das auf die Stammanmeldung erteilte Patent zuvor widerrufen worden sei. Das Gericht hielt fest, dass das EPA die Teilanmeldung letztlich weiterbearbeitet habe, nachdem es – nach Auffassung des Gerichts zu Unrecht – mehrere Einwendungen Dritter zurückgewiesen hatte, die auf unberechtigte Doppelpatentierung abhoben. Das Gericht verwies auf sein früheres Urteil in der Sache *Medinol v. Cordis* zur selben Thematik, in dem es die Unvereinbarkeit von Doppelpatentierungen mit den Grundsätzen des Patentrechts aufgezeigt habe. In der vorliegenden Sache führte das Gericht hierzu aus, dass die Nichtigkeitsgründe ein geschlossenes System darstellten, das nicht durch die Hintertür geöffnet werden sollte, auch wenn dies unliebsame Konsequenzen habe.

The Court revoked the patent for lack of inventive step. The patent proprietor had failed to demonstrate that a once-weekly dose of 70 mg resulted in fewer side-effects than a daily dose of 10 mg. Moreover, it had failed to substantiate its assertion that a once-weekly dose of 70 mg was therapeutically more advantageous than a once-weekly dose of 40 or 80 mg as suggested in the closest prior art. Clinical studies did not provide any relevant support as they did not go beyond a comparison between 10 mg per day and 70 mg per week. In view of the above, the Court concluded that dosage regimes of alendronate preparations for the treatment of osteoporosis with a once-weekly dose of 70 mg should be deemed a non-inventive variation of the prior art at the time of the earliest priority date invoked in the case at issue.

As to the defendant's double-patenting arguments, the District Court disagreed, on the grounds that the patent granted on the basis of the parent application had previously been revoked. It observed that the EPO had nevertheless proceeded with the divisional application after – in the court's view, wrongfully – dismissing several third-party observations indicating unlawful double patenting. The Court referred to its earlier *Medinol v Cordis* judgment on the same subject in which it demonstrated how double patenting contradicted the principles of patent law. In this respect, the Court pointed out in the case at issue that the nullity grounds represented a closed system which ought not be opened through a back door, however undesirable the consequences might be.

Le Tribunal a révoqué le brevet pour défaut d'activité inventive. Le titulaire du brevet n'avait pas démontré qu'une dose hebdomadaire unique de 70 mg réduisait les effets secondaires par rapport à une dose quotidienne de 10 mg. Il n'avait pas non plus étayé son affirmation selon laquelle une dose hebdomadaire unique de 70 mg présentait plus d'avantages thérapeutiques qu'une dose hebdomadaire de 40 ou 80 mg comme suggéré dans l'état de la technique le plus proche. Les études cliniques ne fournissaient aucun élément dans ce sens, puisqu'elles se bornaient à comparer une dose quotidienne de 10 mg et une dose hebdomadaire de 70 mg. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a conclu que la prescription de préparations d'alendronate contre l'ostéoporose à raison d'une dose hebdomadaire unique de 70 mg doit être considérée comme une variante non inventive de l'état de la technique à la date de priorité la plus ancienne invoquée en l'occurrence.

Le Tribunal a par ailleurs récusé les arguments du défendeur concernant la double protection par brevet, au motif que le brevet délivré pour la demande initiale avait été précédemment révoqué. Il a fait observer que l'OEB avait toutefois instruit la demande divisionnaire – à tort selon le Tribunal – après avoir rejeté plusieurs observations de tiers indiquant une double protection par brevet illicite. Le Tribunal s'est référé à son jugement précédent *Medinol c. Cordis* qui traite du même sujet et dans lequel il avait démontré que la double protection par brevet est contradictoire avec les principes du droit des brevets. A cet égard, le Tribunal a signalé dans la présente affaire que les motifs de nullité représentent un système "fermé" qu'il convient de ne pas ouvrir par une porte dérobée, quelles que puissent être les conséquences indésirables.

CH Schweiz**Bundesgericht vom 4. März 2011
(4A_435/2010) – Alendronsäure
(Fosamax)**

Schlagwort: Patentierung eines Stoffes zur therapeutischen Behandlung – Dosierungsregime – schweizerische Anspruchsform

Merck war Inhaberin eines europäischen Patents, welches die Verwendung des Wirkstoffs "Alendronsäure" zur Behandlung von Osteoporose (EP 1 175 904) betraf. Alendronsäure war zugleich der wirksame Bestandteil des bereits vermarkteten Arzneimittels Fosamax, bei dem der Patient täglich 10 mg zu sich nehmen musste. In der Zwischenzeit hatte die Patentinhaberin eine neue Form von Fosamax auf den Markt gebracht, bei welcher der Patient wöchentlich 70 mg einzunehmen hatte. Das Handelsgericht Zürich hatte die beanspruchte neue Dosierung als ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung nach Art. 2 (2) a) schweiz. PatG und Art. 52 (4) EPÜ 1973 angesehen und somit von der Patentierung ausgeschlossen. Die kantonale Instanz hatte dabei ausgeführt, die Bestimmung des geeigneten individuellen Therapieplans für einen Patienten, einschließlich der Verschreibung und Dosierung von Medikamenten, sei prägender Teil der Tätigkeit des behandelnden Arztes und damit ein dem Patentschutz entzogenes Verfahren.

Das Bundesgericht hob die kantonale Entscheidung auf und wies die Streit-sache zur neuen Beurteilung zurück. In seiner Begründung und im Hinblick auf eine einheitliche Auslegung des europäischen Patentrechts verwies das Gericht auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA sowie auch auf einschlägige Entscheide ausländischer Gerichte (UK Court of Appeal vom 21.05.2008, *Actavis v. Merck*, und Bezirksgericht Paris vom 28.09.2010; beide Entscheide zusammengefasst in diesem Bericht). Besonders ausführlich setzte sich das Bundesgericht mit G 2/08 (ABI. EPA 2010, 456) sowie mit den relevanten Vorschriften der Artikel 53 c) und 54 (4) EPÜ (vormals Artikel 52 (4) und 54 (5) EPÜ 1973) auseinander:

CH Switzerland**Federal Court of 4 March 2011
(4A_435/2010) – Alendronic acid
(Fosamax)**

Keyword: patentability of a substance for treatment by therapy – dosage regime – Swiss-type claim

Merck held a European patent (EP 1 175 904) for the use of alendronic acid to treat osteoporosis. It was already marketing the drug Fosamax, which contained alendronic acid as its active agent and was taken in doses of 10 mg daily. Meanwhile, it put on the market a new form of Fosamax, to be taken in doses of 70 mg weekly. The Zurich Commercial Court ruled that the claimed new dosage was a method for treatment by therapy under Art. 2(2)(a) Swiss Patents Act and Art. 52(4) EPC 1973, and therefore not patentable. Devising the treatment plan best suited to the individual patient – including the prescription and dosage of medicines – was the task of the treating physician and thus a non-patentable method.

The Federal Court set this decision aside and sent the case back for retrial. With a view to a uniform interpretation of European patent law, its ruling cited the case law of the EPO boards of appeal and relevant decisions taken by other national courts (UK Court of Appeal of 21 May 2008, *Actavis v Merck*, and Paris District Court of 28 September 2010). The Court also dwelt at some length on G 2/08 (OJ EPO 2010, 456) and the relevant provisions of Articles 53(c) and 54(4) EPC (formerly Articles 52(4) and 54(5) EPC 1973):

CH Suisse**Tribunal fédéral du 4 mars 2011
(4A_435/2010) – Acide alendronique
(Fosamax)**

Mot-clé : protection par brevet d'une substance destinée à un traitement thérapeutique – posologie – revendication de type suisse

Dans l'affaire concernée, Merck était titulaire d'un brevet européen relatif à l'utilisation du principe actif "acide alendronique" pour le traitement de l'ostéoporose (EP 1 175 904). L'acide alendronique était en même temps le composé actif du Fosamax, un médicament déjà commercialisé, dont le patient devait prendre 10 mg chaque jour. Dans l'intervalle, le titulaire du brevet a mis sur le marché une nouvelle forme du Fosamax, dont le patient devait prendre 70 mg chaque semaine. Le Tribunal de commerce de Zurich avait considéré la nouvelle posologie revendiquée comme une méthode de traitement thérapeutique au sens de l'art. 2(2)a) Loi suisse sur les brevets et de l'art. 52(4) CBE 1973, et l'avait donc exclue de la brevetabilité. Le Tribunal cantonal avait à cet égard fait observer que la détermination d'un programme de traitement individuel adapté au patient, y compris la prescription de médicaments et la posologie, est une caractéristique du travail du médecin traitant et, partant, une méthode ne pouvant être protégée par brevet.

Le Tribunal fédéral a annulé la décision du tribunal cantonal et renvoyé le litige pour qu'il soit à nouveau jugé. Dans son exposé des motifs, le Tribunal, se plaçant dans l'optique d'une interprétation uniforme du droit européen des brevets, a fait référence à la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, ainsi qu'aux jugements pertinents de tribunaux étrangers (Cour d'appel du Royaume-Uni du 21 mai 2008, affaire *Actavis c. Merck* et TGI Paris du 28 septembre 2010). Le Tribunal a analysé de manière approfondie la décision G 2/08 (JO OEB 2010, 456) ainsi que les dispositions pertinentes des articles 53c) et 54(4) CBE (anciens articles 52(4) et 54(5) CBE 1973).

Art. 53 c) EPÜ unterscheidet – wie vormals Art. 52 (4) EPÜ 1973 – zwischen nicht gewährbaren Verfahrensansprüchen, die auf eine therapeutische Behandlung gerichtet sind (Satz 1), und gewährbaren Ansprüchen, die sich auf Erzeugnisse zur Anwendung in solchen Verfahren beziehen (Satz 2). Beiden Bestimmungen kommt dasselbe Gewicht zu, weshalb auf eine therapeutische Behandlung gerichtete Verfahrensansprüche absolut ausgeschlossen sind, während Ansprüche, die auf Erzeugnisse zur Anwendung in einem solchen Verfahren gerichtet sind, gewährt werden, sofern ihr Gegenstand neu und erfinderisch ist. Damit sind Art. 53 c) Satz 2 sowie Art. 54 (4) EPÜ nicht etwa eng auszulegende Ausnahmen vom absoluten Patentierungsverbot für therapeutische Verfahren (Art. 53 c) Satz 1 EPÜ), sondern gleichrangige Vorschriften, die darauf abzielen, Patentschutz für Arzneimittel grundsätzlich zuzulassen.

Für ein Erzeugnis zur Anwendung in einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung kann demnach nicht nur dann Patentschutz gewährt werden, wenn es an sich neu ist und damit Gegenstand eines Erzeugnisanspruchs sein kann. Vielmehr ist es als Stoff oder Stoffgemisch nach Art. 54 (4) EPÜ auch dann patentierbar, wenn es an sich zwar bereits bekannt ist, aber noch nicht in einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung angewendet wurde. Unter der Geltung des EPÜ 1973 bestand noch keine Art. 54 (5) EPÜ 2000 vergleichbare Vorschrift, die ausdrücklich einen patentrechtlichen Schutz auch für Erzeugnisse (Stoffe oder Stoffgemische) vorgesehen hätte, die bereits als Arzneimittel bekannt sind. Diese Lücke war damals durch die sog. schweizerische Anspruchsform für eine zweite oder weitere medizinische Indikation gefüllt worden. Gemäß G 2/08 sind in der schweizerischen Anspruchsform abgefasste Ansprüche nunmehr nicht zuzulassen, wobei die mit Art. 54 (5) EPÜ neu geschaffene Anspruchskategorie des zweckgebundenen Stoffschutzes bereits erteilte Patente nicht betrifft. Die erforderliche Neuheit und damit gegebenenfalls auch die erfinderische Tätigkeit leiten sich in diesen Fällen nicht vom

Art. 53(c) EPC – like Art. 52(4) EPC 1973 before it – drew a distinction between non-admissible method claims directed to a treatment by therapy (first sentence) and grantable claims relating to products for use in such methods (second sentence). Both provisions carried equal weight; hence, method claims for treatment by therapy were absolutely excluded from patent protection, whereas claims directed to products for use in such methods were granted if their subject-matter was new and inventive. So Art. 53(c), second sentence, and Art. 54(4) EPC were not exceptions to the absolute exclusion of methods for treatment by therapy from patentability (Art. 53(c), first sentence, EPC), subject to a narrow interpretation; rather, they were provisions of equal rank whose purpose was to allow patent protection for pharmaceuticals.

Thus a product for use in a method for treatment by therapy might be patentable not only if it was new in itself and matter for which product protection could be sought; it was also patentable as a substance or composition under Art. 54(4) EPC even if it was already known per se but had not been used in a method for treatment by therapy. Under the EPC 1973, no provision had existed comparable to Art. 54(5) EPC 2000 expressly providing that products (substances or compositions) already known as pharmaceuticals could be patented. At the time, that gap was filled by "Swiss-type" claims for second or further medical uses. Since G 2/08, Swiss-type claims were no longer allowed, although Art. 54(5) EPC with its new claim category for substance protection limited to a specific use did not affect patents already granted. In these cases, the requirements of novelty and inventive step derived not from the substance or composition as such but from its intended therapeutic use.

L'art. 53c) CBE opère une distinction – comme précédemment l'art. 52(4) CBE 1973 – entre les revendications portant sur des méthodes de traitement thérapeutique, qui ne sont pas admissibles (première phrase), et celles portant sur des produits utilisés pour la mise en œuvre de telles méthodes, qui sont quant à elles admissibles (deuxième phrase). Ces deux dispositions revêtent la même importance ; c'est pourquoi les revendications portant sur des méthodes de traitement thérapeutique sont totalement exclues, alors que celles qui portent sur des produits utilisés pour la mise en œuvre de telles méthodes sont admissibles, pour autant que leur objet soit nouveau et inventif. Il s'ensuit que l'art. 53c), deuxième phrase, et l'art. 54(4) CBE ne sont pas des exceptions, relevant d'une interprétation restrictive, à l'exclusion absolue des méthodes de traitement thérapeutique (art. 53c), première phrase, CBE), mais des dispositions de même rang visant à autoriser en principe la protection par brevet pour les médicaments.

Un produit pour la mise en œuvre d'une méthode de traitement thérapeutique peut donc faire l'objet d'une protection par brevet non seulement lorsqu'il est nouveau en tant que tel et qu'il peut donner donc lieu à une revendication de produit, mais il est également brevetable en tant que substance ou composition en vertu de l'art. 54(4) CBE, même s'il est connu en tant que tel, dans la mesure où il n'a pas encore été utilisé dans une méthode de traitement thérapeutique. Sous le régime de la CBE 1973, il n'existait pas encore de disposition comparable à l'art. 54(5) CBE 2000, qui aurait prévu expressément de protéger par brevet les produits (substances ou compositions) déjà connus comme médicaments. Ce vide juridique avait été comblé à l'époque par les revendications de brevet rédigées sous la forme dite de type suisse pour une deuxième indication médicale ou une application médicale ultérieure. Conformément à la décision G 2/08, les revendications de brevet rédigées sous la forme dite de type suisse ne peuvent plus être admises, sachant que la catégorie de revendications créée par l'art. 54(5) CBE, et conférant une protection limitée à une utilisation spécifique d'une substance, ne concerne pas

Stoff oder Stoffgemisch als solchem ab, sondern von seiner beabsichtigten therapeutischen Verwendung.

Zusammenfassend sah das Bundesgericht keinen Grund dafür, die Patentierbarkeit schon deshalb auszuschließen, weil das einzige nicht zum Stand der Technik gehörende Anspruchsmerkmal eine neue Dosierungsanleitung für ein bekanntes Arzneimittel ist. Dieses Dosierungsregime muss allerdings neu und erfinderisch sein. Es reicht somit nicht aus, dass die Definition der Dosierungsanleitung im Anspruch bloß anders formuliert ist, sie muss vielmehr eine vom Stand der Technik abweichende technische Lehre beinhalten.

4. Finasterid (EP 0 724 444)

GB Vereinigtes Königreich

Court of Appeal vom 21. Mai 2008 – Actavis Ltd v. Merck and Co Inc [2008] EWCA Civ 444

Schlagwort: Neuheit – zweite medizinische Verwendung – schweizerische Anspruchsform

Das Patent EP (UK) 0 724 444 der Firma Merck war vom Patentgericht wegen mangelnder Neuheit nach Art. 54 EPÜ (section 2 Patents Act 1977) für nichtig erklärt und der Gegenstand als Behandlungsverfahren im Sinne von Art. 54 (5) EPÜ (umgesetzt als section 2 (6) Patents Act 1977) für nicht patentierbar befunden worden. Hiergegen legte Merck Berufung ein. Die Berufungsbeklagte Actavis legte Anschlussberufung ein, mit der sie die Feststellung des Nichtnaheliegens angriff.

Das Patent betraf die Verwendung eines Arzneimittels namens Finasterid zur Behandlung einer als androgene Alopezie bezeichneten Funktionsstörung, die zu Haarausfall bei Männern führt. Die übliche therapeutische Dosierung für dieses Krankheitsbild lag bei 1 mg Finasterid täglich. Aufgrund eines früheren Patents hatte Merck Finasterid unter einem anderen Namen für die Behandlung von gutartiger Prostatavergrößerung vermarktet. Die übliche therapeu-

Summing up, the Federal Court saw no reason to exclude patentability simply because the only claim feature not already part of the state of the art was a new dosage regime for a known medication. But that regime had to be new and inventive. So the claim had to do more than merely define the dosage regime differently; it had to contain a technical teaching which departed from the prior art.

4. Finasteride (EP 0 724 444)

GB United Kingdom

Court of Appeal of 21 May 2008 – Actavis Ltd v Merck and Co Inc [2008] EWCA Civ 444

Keyword: novelty – second medical use – Swiss-type claims

The appellant, Merck, appealed against the decision holding its EP (UK) 0 724 444 invalid for lack of novelty pursuant to Art. 54 EPC (enacted as s. 2 Patents Act 1977) and the subject-matter unpatentable as a method of treatment pursuant to Art. 54(5) EPC (enacted as s. 2(6) Patents Act 1977). The respondent, Actavis, cross-appealed the judge's finding of non-obviousness.

The patent concerned the use of a drug called finasteride for the treatment of a condition known as androgenic alopecia that included male pattern baldness. The conventional therapeutic dose for that condition was 1 mg of finasteride daily. Under an earlier patent Merck had marketed finasteride under a different name for the treatment of benign prostatic hyperplasia. The conventional therapeutic dose for that condition was 5 mg of finasteride daily. The specifica-

les brevets déjà délivrés. La nouveauté requise et donc aussi, le cas échéant, l'activité inventive ne découlent pas en l'occurrence de la substance ou composition en tant que telle, mais de l'application thérapeutique envisagée.

En résumé, le Tribunal fédéral suisse n'a pas vu de raison d'exclure la brevetabilité du simple fait que l'unique caractéristique de la revendication n'appartenant pas à l'état de la technique est une nouvelle posologie d'un médicament connu. Cette posologie doit cependant être nouvelle et impliquer une activité inventive. Il ne suffit donc pas que la définition de la posologie dans la revendication soit simplement formulée différemment, mais il faut qu'elle inclue un enseignement technique qui diffère de l'état de la technique.

4. Finasteride (EP 0 724 444)

GB Royaume-Uni

Cour d'appel du 21 mai 2008 – Actavis Ltd c. Merck and Co Inc [2008] EWCA Civ 444

Mot-clé : nouveauté – deuxième indication médicale – revendications de type suisse

L'appelant, Merck, avait fait appel de la décision concluant à la nullité de son brevet EP (UK) 0 724 444 pour défaut de nouveauté au sens de l'art. 54 CBE (transposé dans la section 2 Loi britannique sur les brevets de 1977) et non-brevetabilité en tant que méthode de traitement visée à l'art. 54(5) CBE (transposé dans la section 2(6)). Par un appel croisé, l'intimé, Actavis, avait également contesté la décision du juge, qui avait conclu à la non-évidence de l'objet du brevet.

Le brevet portait sur l'utilisation d'une substance appelée finastéride pour le traitement d'un état connu sous le nom d'alopecie androgène, incluant des formes de calvitie masculine. La posologie classique pour le traitement de cette affection était de 1 mg de finastéride par jour. Sur la base d'un brevet antérieur, Merck avait commercialisé le finastéride sous un autre nom pour le traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate. La posologie classique pour le traitement de

tische Dosierung für dieses Krankheitsbild lag bei 5 mg Finasterid täglich. In der Patentschrift des früheren Patents wurde offenbart, dass Finasterid in der Therapie von androgener Alopecie nutzbringend eingesetzt werden könne, doch wurde für diese Anwendung eine viel höhere Dosierung genannt als die im streitigen Patent angegebenen 0,5 bis 1 mg.

In Bezug auf das Naheliegen bestätigte der Court of Appeal die Entscheidung, in Bezug auf die Neuheit und das Behandlungsverfahren folgte er jedoch der von den Beschwerdekammern vertretenen, etablierten Auslegung des europäischen Patentrechts und hob das richterliche Urteil auf.

Auf der Grundlage von G 5/83 stellte der Court of Appeal fest, dass Ansprüche in der schweizerischen Anspruchsform dann gewährbar seien, wenn Neuheit durch eine neue Dosierungsanleitung oder eine andere Darreichungsform eines Stoffes begründet werde. Diese Feststellung besage noch lange nicht, dass es ganz allgemein genüge, einfach nur eine neue Dosierung in einem "Swiss-Type-Claim" anzugeben, um ein wirksames Patent zu erhalten. Eine solche Dosierung wäre so gut wie immer naheliegend. Nur in einem ungewöhnlichen Fall wie dem vorliegenden (in dem es sich für keine Dosierungsanleitung mehr gelohnt habe, die Behandlung der Funktionsstörung mit dem Stoff zu erforschen) könne die Angabe einer Dosierungsanleitung als Teil der therapeutischen Anwendung einem ansonsten unwirksamen Anspruch zu Wirksamkeit verhelfen. Wichtig sei auch, dass es nun ein klares Leiturteil der Beschwerdekammern gebe, wonach eine neue Dosierungsanleitung einem Anspruch in der schweizerischen Anspruchsform Neuheit verleihen könne.

Die Entscheidung des Court of Appeal im Fall *Bristol Myers Squibb Co v. Baker Norton Pharmaceuticals Inc* [1999] RPC 253 enthalte keine klare rechtliche Beurteilung (ratio decidendi), wonach ein "Swiss-Type-Claim" nicht neu sei, wenn der einzige Unterschied zwischen diesem Anspruch und dem Stand der Technik eine neue Dosierungsanleitung für eine bekannte Erkrankung ist. Der Court of Appeal sei daher nicht an eine ratio in dieser Entscheidung "gebunden". Es stehe ihm aber frei, auch wenn er nicht

tion for the earlier patent disclosed that finasteride was beneficial in the treatment of androgenic alopecia but referred to a much larger dosage for that use than the dosage of from 0.5 mg to 1 mg referred to in the patent in suit.

The Court of Appeal upheld the finding on obviousness, but on novelty and method of treatment, it followed the settled view of European patent law of the boards of appeal and reversed the findings of the judge.

On the basis of G 5/83, the Court of Appeal held that Swiss form claims were allowable where the novelty was conferred by a new dosage regime or other form of administration of a substance. This was far from saying that in general just specifying a new dosage regime in a Swiss form claim could give rise to a valid patent. Such dosage regimes would nearly always be obvious. Only in an unusual case such as this (where treatment for the condition with the substance had ceased to be worth investigating with any dosage regime) could specifying a dosage regime as part of the therapeutic use confer validity on an otherwise invalid claim. Importantly, there was also now clear board of appeal authority holding that a novel dosage regime could confer novelty on a Swiss form claim.

The Court of Appeal decision of *Bristol Myers Squibb Co v Baker Norton Pharmaceuticals Inc* [1999] RPC 253, did not contain a clear ratio that a Swiss form claim lacked novelty if the only difference between it and the prior art was the a new dosage regime for a known medical condition. The Court was not therefore "bound" by a ratio in this decision. However, it would be free but not bound to depart from the ratio decidendi of its own earlier decision if it was satisfied that the EPO boards of appeal

cette affection était de 5 mg de finastéride par jour. Le fascicule du brevet antérieur révélait que le finastéride était bénéfique pour le traitement de l'alopecie androgène, mais indiquait un dosage beaucoup plus élevé pour cette application que celui recommandé dans le brevet en cause, qui était de 0,5 mg à 1 mg.

La Cour d'appel a confirmé la décision pour ce qui est de l'activité inventive, mais, en ce qui concerne la nouveauté et la méthode de traitement, elle a suivi l'interprétation constante du droit des brevets européens par les chambres de recours et a infirmé les conclusions du juge.

S'appuyant sur la décision G 5/83, la Cour d'appel a estimé que les revendications de type suisse étaient admissibles lorsque la nouveauté résultait d'une nouvelle posologie ou d'une nouvelle façon d'administrer une substance. Mais elle était loin de dire qu'il suffisait en général d'indiquer un nouveau dosage dans une revendication de type suisse pour obtenir un brevet valable. Ces nouvelles posologies étaient presque toujours évidentes. C'était seulement dans des cas inhabituels, comme en l'espèce (où ce n'était plus la peine de faire des expériences sur les dosages pour traiter l'affection considérée) que la spécification d'un dosage particulier comme élément de l'application thérapeutique pouvait conférer une validité à la revendication, qui, sinon, en aurait été dépourvue. Il était important de noter qu'il existait aussi maintenant une position claire des chambres de recours, faisant autorité, selon laquelle une nouvelle posologie pouvait conférer la nouveauté à une revendication de type suisse.

La décision de la Cour d'appel dans l'affaire *Bristol Myers Squibb Co c. Baker Norton Pharmaceuticals Inc* [1999] RPC 253 ne contenait pas de conclusion claire qu'une revendication de type suisse était dépourvue de nouveauté si la seule différence entre elle et l'état de la technique consistait en une nouvelle posologie pour une application médicale connue. La Cour n'était donc pas "liée" par les motifs de cette décision. Toutefois, elle était libre, et non pas tenue, de s'écarter de la ratio decidendi de sa

dazu verpflichtet sei, von der ratio decidendi seiner eigenen früheren Entscheidung abzuweichen, wenn er überzeugt sei, dass die Beschwerdekammern des EPA sich eine ständige Auffassung zum europäischen Patentrecht gebildet hätten, die mit dieser früheren Entscheidung nicht übereinstimme. Der Court of Appeal würde einer solchen ständigen Auffassung im Allgemeinen folgen.

FR **Frankreich**

Bezirksgericht Paris vom 28. September 2010 (07/16296) – Actavis v. Merck

Schlagwort: zweite therapeutische Anwendung – Dosierungsanleitung – schweizerische Anspruchsform

Das europäische Patent des Unternehmens M bezog sich auf ein Medikament zur Behandlung von androgenetischer Alopezie. Anhand des Patents bestand die zu lösende Aufgabe darin, "einem Patienten die niedrigstmögliche therapeutisch noch wirksame Dosierung einer pharmazeutischen Verbindung zu verabreichen".

Das Unternehmen M wurde vom Unternehmen A verklagt, das die Nichtigerklärung des französischen Teils des Patents beantragte; A machte insbesondere geltend, dass eine Dosierung eine Behandlungsmethode sei, die als solche von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei.

Das Gericht urteilte, dass die Verwendung von Finasterid zur Behandlung von androgenetischer Alopezie bereits bekannt sei; somit sei es allein die Dosierung von ca. 0,05 bis 1,0 mg, die als neu und schutzwürdig beansprucht werde. Demnach bleibe zu klären, ob das Unternehmen M die auf eine bestimmte Dosierung gerichtete Erfindung patentieren lassen konnte. M habe sich hierfür auf die Entscheidung G 2/08 berufen.

Das Gericht wies darauf hin, dass die französischen Gerichte an die Entscheidungen des EPA, das kein Gericht sei, nicht gebunden sind, sodass sogar die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer lediglich Informationscharakter hinsichtlich der vom EPA bei der

had formed a settled view of European patent law which was inconsistent with that earlier decision. Generally, the Court of Appeal would follow such a settled view.

FR **France**

Paris District Court of 28 September 2010 (07/16296) – Actavis v Merck

Keyword: second therapeutic use – dosage regime – Swiss-type claim

Company M's European patent related to a medicament to treat androgenic alopecia. The patent stated that the problem to be solved was how "to administer the lowest dosage possible of a pharmaceutical compound to a patient and still maintain therapeutic efficacy".

Company A brought a case against Company M, seeking the revocation of the patent (French part) primarily on the grounds that a dosage was a treatment method and as such was not patentable.

The Court held that the use of finasteride to treat androgenic alopecia was already known, so just the dosage of around 0.05 to 1.0 mg was being claimed as new and protectable. The question was whether company M could patent the invention in respect of a particular dosage. Company M cited G 2/08.

The Court said that French courts were not bound by the decisions of the EPO, which was not a court of law: its decisions – even those issued by the Enlarged Board of Appeal – merely set out the analysis made by the EPO for the purposes of granting European

propre décision antérieure si elle constatait que les chambres de recours de l'OEB avaient une façon constante d'interpréter le droit des brevets européens qui était incompatible avec cette décision antérieure. En règle générale, la Cour d'appel était prête à suivre une telle opinion établie.

FR **France**

Tribunal de grande instance de Paris du 28 septembre 2010 (07/16296) – Actavis c. Merck

Mot-clé : deuxième application thérapeutique – posologie – revendication de type suisse

Le brevet européen de la société M se rapportait à un médicament visant au traitement de l'alopecie androgénique. Le brevet indiquait que le problème à résoudre était "d'administrer la posologie la plus faible possible d'un composé pharmaceutique à un patient et de conserver encore l'efficacité thérapeutique".

La société M est assignée par la société A qui demandait la nullité du brevet (partie française) invoquant notamment qu'une posologie est une méthode de traitement et comme telle exclue de la brevetabilité.

Le Tribunal juge que l'utilisation du finasteride comme traitement de l'alopecie androgène était déjà connue et que c'est donc la seule posologie d'environ 0,05 à 1,0 mg qui est revendiquée comme nouvelle et protégeable. Restait donc à déterminer si la société M pouvait breveter l'invention pour une posologie particulière. La société M s'est fondée sur la décision G 2/08.

Le Tribunal énonce que les juridictions françaises ne sont pas tenues par les décisions de l'OEB qui n'est pas une juridiction, de sorte que ces décisions, même rendues par la Grande Chambre de recours, ne sont que des indications de ce que l'OEB fait comme analyse

Erteilung von europäischen Patenten vorgenommenen Analyse haben. Das Gleiche gilt für die Gerichte der EU-Mitgliedstaaten.

Mit ihrem Hinweis, dass die schweizerische Anspruchsform hinfällig geworden sei, habe die Große Beschwerdekammer nach Auffassung des Gerichts den logischen Schluss aus dem neuen Art. 54 (4) EPÜ gezogen, der die Patentierung desselben Stoffes für eine zweite therapeutische Indikation gestattet.

Des Weiteren werde in Art. 54 (4) EPÜ, der es gestattet, dasselbe Medikament im Hinblick auf eine zweite therapeutische Wirkung zu patentieren, nichts über die Möglichkeit gesagt, eine bestimmte Dosierung zu patentieren. Die Antwort der Großen Beschwerdekammer ergebe sich somit nicht aus dem EPÜ, sondern aus der von ihr vorgenommenen Auslegung, wonach eine Dosierung eine zweite therapeutische Indikation darstelle; das sei sie aber ganz offensichtlich nicht.

Nach Auffassung des Gerichts sei eine bestimmte Dosierung zur Behandlung einer Krankheit weder eine erste noch eine zweite therapeutische Anwendung, sondern lediglich die Angabe des Dosierungsbereichs, in dem der betreffende Stoff für die Behandlung einer bestimmten Krankheit wirksam sei.

Die therapeutische Anwendung beschränke sich folglich auf die Verwendung eines Stoffes für die Behandlung einer bestimmten Krankheit und erstrecke sich nicht auf die Auswahl einer bestimmten Dosierungsanleitung aus einer Bandbreite wirksamer Dosierungen. Es obliege dem praktizierenden Arzt, die für die Behandlung der mit diesem Stoff behandelten Krankheit geeignete Dosierungsanleitung festzulegen.

Die ideale Dosierung als einzige Indikation sei etwas rein Virtuelles, und es sei allein Sache des Arztes, die für den Patienten geeignete Dosierungsanleitung zu bestimmen.

Es spiele keine Rolle, dass das solchermaßen geschützte Medikament von der Patentinhaberin mit einem Beipackzettel vermarktet wird, in dem eine bestimmte Dosierung empfohlen wird, denn zum einen sei diese Information nur ein Richt-

patents. The same applied to the courts of EU member states.

The Court held that the Enlarged Board had drawn the logical conclusion from the new Art. 54(4) EPC, which allowed the same substance to be patented for a second medical indication, pointing out that Swiss-type claims were no longer applicable.

In addition, Art. 54(4) EPC, under which the same medicament could be patented for a second medical use, was totally silent on the possibility of patenting a certain dosage. This meant that the reply of the Enlarged Board was not based on the EPC but rather on an interpretation of what a dosage was, i.e. a second medical indication, something it was clearly not.

The Court held that a specific dosage for the treatment of an illness was neither a first nor a second medical use, but rather a mere indication of the range within which that substance was effective for treating a particular illness.

A medical use could therefore only apply to the use itself of a substance for treating a specific illness and not to the choice of a particular dosage from a range of effective dosages. It was up to the medical practitioner to determine the right dosage of the substance for treating the illness.

The ideal dosage as the sole indication belonged to the virtual world, and only the doctor was entitled to determine the appropriate dosage for a patient.

It was irrelevant whether the medicament thus protected was marketed by the company holding the patent together with a leaflet recommending a certain dosage, because that information was just a guideline and only the doctor was

pour délivrer les brevets européens. Il en est de même des juridictions des Etats membres de l'UE.

Le Tribunal juge que la Grande Chambre a tiré logiquement la conséquence du nouvel art. 54(4) CBE qui permet de breveter une même substance pour une deuxième indication thérapeutique en indiquant que la forme suisse des revendications n'était plus utile.

Pour le surplus, l'art. 54(4) CBE qui permet de breveter un même médicament pour un second effet thérapeutique est totalement muet sur la possibilité de breveter une certaine posologie, de sorte que la réponse de la Grande Chambre ne ressort pas de la CBE mais d'une interprétation de ce qu'est une posologie, c'est-à-dire une deuxième indication thérapeutique, ce qu'elle n'est manifestement pas.

Selon le Tribunal, une posologie spécifique pour le traitement d'une maladie ne constitue ni une première ni une seconde application thérapeutique mais une simple indication de la fourchette dans laquelle cette substance est efficace en vue de soigner telle ou telle maladie.

L'application thérapeutique se limite donc à l'utilisation même d'une substance en vue de soigner une maladie spécifique et non au choix de tel ou tel dosage au sein d'une plage de dosages efficaces. Il appartient ensuite au praticien de déterminer quelle posologie est adaptée au traitement de la maladie soignée par cette substance.

La posologie idéale comme seule indication appartient au monde virtuel et le médecin est le seul habilité à déterminer la posologie adaptée au patient.

Encore il importe peu que le médicament ainsi protégé soit commercialisé par la société titulaire du brevet avec une notice préconisant une certaine posologie puisque, d'une part, cette information n'est qu'une indication et que, d'autre

wert, und zum anderen sei allein der Arzt im Rahmen seines therapeutischen Vorgehens befugt, die für jeden Patienten geeignete Dosierung zu verschreiben. Darüber hinaus werde auf dem für das Inverkehrbringen jedes zugelassenen Medikaments vorgeschriebenen Beipackzettel in Frankreich darauf hingewiesen, dass die Dosierungsanleitungen nur Richtwerte seien und ein Arzt konsultiert werden müsse. Die Vermarktung eines Medikaments sei jedenfalls kein relevantes Kriterium, das für die Beurteilung seiner Patentfähigkeit zu berücksichtigen wäre.

Demnach sei es möglich, ein Medikament zunächst für die Behandlung einer ersten Krankheit und später für die Behandlung einer weiteren Krankheit zu patentieren, nicht aber eine für die Behandlung der betreffenden Krankheiten geeignete Dosierungsanleitung, da damit versucht würde, ein therapeutisches Verfahren zu patentieren; dies sei aber ausgeschlossen, weil ein solches Verfahren Teil der medizinischen Betreuung sei, die jeder Arzt völlig frei und eigenverantwortlich ausübe.

Anspruch 1 des Patents EP 0 724 444, bei dem nur die angegebene Dosierung gegenüber dem Stand der Technik neu sei, sei somit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen und nach Art. 53 c) EPÜ 2000 für nichtig zu erklären.

Das Gericht merkte beiläufig an, dass auch die vom EPA anerkannten Patentierbarkeitsvoraussetzungen nicht vorliegen, weil der Aufgabe-Lösungs-Ansatz nicht zur Anwendung kommen könne. Beansprucht werde nämlich nicht eine bestimmte Aufgabe, da keine Nebenwirkungen beschrieben werden, denen mit der neuen Dosierungsanleitung abgeholfen werden sollte. Dass einem Patienten die niedrigstmögliche therapeutisch noch wirksame Dosierung einer pharmazeutischen Verbindung verabreicht werde, könne für sich genommen nicht als eine besondere zu lösende Aufgabe angesehen werden, wenn die Verwendung des Medikaments bereits bekannt und geschützt sei.

entitled to prescribe the appropriate dosage for treating a particular patient. Moreover, the leaflet that had to accompany every marketed medicament released for sale in France pointed out that the stated dosages merely provided a general indication and that a doctor should be consulted. In any event, the marketing of a medicament was not a relevant criterion for assessing its patentability.

It was therefore possible to patent a medicament for treating one illness and then a second, but not a dosage for treating those illnesses. Seeking a patent for a dosage would be an attempt to patent a therapeutic method, which was excluded as belonging to the realm of treatment and a matter for the doctor's discretion and responsibility.

The only novel aspect of claim 1 of patent EP 0 724 444 vis-à-vis the state of the art was the dosage specified, so it was excluded from patentability and therefore had to be revoked pursuant to Art. 53(c) EPC 2000.

As *obiter dictum*, the Court noted that even the patentability conditions set by the EPO had not been met, because there was no way of applying the problem-solution approach: no particular problem had been claimed since no side effects were described for the new dosage to cure. The fact of administering the weakest dosage possible of a pharmaceutical compound to a patient and still maintaining therapeutic efficacy could not be considered to be a specific problem needing a solution in its own right, particularly when the use of the medicament was already known and protected.

part, seul le médecin dans une démarche thérapeutique est habilité à prescrire le dosage adapté à chaque patient. De surcroît, la notice qui est nécessaire à la commercialisation de tout médicament ayant reçu son AMM rappelle en France que ces posologies ne sont qu'indicatives et qu'il est nécessaire de consulter un médecin. En tout état de cause, la commercialisation du médicament n'est pas un critère pertinent à prendre en compte pour apprécier sa brevetabilité.

En conséquence, il est possible de breveter un médicament en vue de traiter une première maladie puis une seconde mais pas une posologie adaptée au traitement de ces maladies puisque, ce faisant, on tente de breveter une méthode thérapeutique ce qui est exclu pour appartenir au domaine du soin et pour dépendre de la seule liberté et responsabilité concomitante de chaque médecin.

La revendication 1 du brevet EP 0 724 444, qui n'a de nouveau par rapport à l'art antérieur que la posologie spécifiée, est ainsi exclue de la brevetabilité et doit donc être annulée au visa de l'art. 53c) CBE 2000.

A titre *superfétatoire* le Tribunal précise que les conditions mêmes de la brevetabilité admises par l'OEB n'étaient pas réunies car l'approche problème solution ne trouvait pas à s'appliquer. En effet n'était pas revendiqué un problème particulier puisqu'il n'est pas décrit des effets secondaires auxquels la nouvelle posologie aurait remédié. Le fait d'administrer la posologie la plus faible possible d'un composé pharmaceutique à un patient et de conserver encore l'efficacité thérapeutique ne peut être considéré à lui seul comme un problème spécifique à résoudre et ce quand l'application du médicament est déjà connue et a déjà été protégée.

FR Frankreich**Bezirksgericht Paris vom 9. November 2010 (09/12713) – Teva v. Merck**

Schlagwort: Dosierungsanleitung – ausreichende Offenbarung der Erfindung – Nichtigerklärung des europäischen Patents

Der Pharmakonzern Teva ist im Bereich Generika tätig, aber auch für Originalarzneimittel bekannt. Merck ist eine Gesellschaft nach amerikanischem Recht und Marktführer bei Arzneimitteln. Merck ist Inhaberin des europäischen Patents EP 0 724 444 mit dem Titel "Behandlung von androgener Alopezie mit 5-Alpha-Reduktase-Hemmern".

Teva verklagte Merck, um sämtliche Ansprüche des französischen Teils des Patents von Merck wegen unzulässiger Erweiterung, mangelnder Neuheit und unzureichender Beschreibung in Bezug auf Anspruch 1 sowie wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit in Bezug auf die Ansprüche 2 und 3 für ungültig erklären zu lassen.

Teva machte geltend, dass die vom Patent gelöste technische Aufgabe die Verabreichung eines Arzneimittels zur Behandlung von androgener Alopezie mit dem in seiner Zusammensetzung und für diese Anwendung bekannten Wirkstoff Finasterid "in einer niedrigstmöglichen Dosierung" sei. Ferner brachte Teva vor, dass Anspruch 1 des Patents ungültig sei, da er insofern über den Inhalt der Beschreibung hinausgehe, als die Patentanmeldung nur auf eine tägliche Verabreichung abstelle und Anspruch 1 auf die Verabreichung von Finasterid mit einer beliebigen Häufigkeit gerichtet sei. Außerdem sei dieser Anspruch aufgrund einer unzureichenden Beschreibung ungültig, weil keine Versuchsergebnisse zur Stützung der Patentanmeldung vorgelegt und die pharmakologischen Eigenschaften nicht beschrieben worden seien. Des Weiteren sei Anspruch 1 wegen mangelnder Neuheit ungültig, denn die zweite therapeutische Anwendung sei nicht neu und somit nicht patentierbar. Hilfsweise plädierte sie auf Ungültigkeit des Anspruchs 1 wegen mangelnder erfinderischer Tätig-

FR France**Paris District Court of 9 November 2010 (09/12713) – Teva v Merck**

Keyword: dosage regime – Sufficient disclosure of the invention – Revocation of European patent

Teva is a pharmaceutical group active in the markets for generic and brand name drugs. A company established under US law, Merck, is the market leader in pharmaceuticals and proprietor of a European patent (EP 0 724 444) entitled "treatment of androgenic alopecia with 5 α -reductase inhibitors".

Teva brought an action against Merck, seeking revocation of all the claims in the French part of the European patent on the grounds of extension beyond the content of the application as filed, lack of novelty, insufficiency in the description of claim 1 and lack of inventive step in claims 2 and 3.

Teva submitted that the technical problem underlying the patent was to administer in "the lowest dosage possible" a medicament for the treatment of androgenic alopecia with the active ingredient finasteride, which was known in this composition and for such use. It argued that claim 1 was null and void on the ground that its subject-matter had been extended beyond the description because the application related only to daily administration of finasteride, whereas claim 1 protected any frequency of administration. It was also null and void on the ground that the description was insufficient because it did not present any results of experimental tests in support of the patent application or describe the pharmacological properties. Teva also maintained that claim 1 was invalid for lack of novelty because the second therapeutic application was not novel and so non-patentable, or, in the alternative, for lack of inventive step in the light of the "Diani" citation, which anticipated claim 1 in terms of the oral administration of finasteride in a dose of 0.001 to 10 mg/kg body weight,

FR France**Tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2010 (09/12713) – Teva c. Merck**

Mot-clé : posologie – exposé suffisant de l'invention – révocation du brevet européen

Les sociétés T appartiennent à un groupe pharmaceutique connu dans le domaine du médicament générique mais également pour des médicaments princeps. La société M est une société de droit américain, leader sur le marché des produits pharmaceutiques. Elle est propriétaire d'un brevet européen EP 0 724 444 intitulé "traitement de l'alopecie androgène par des inhibiteurs de la 5-Alpha-reductase".

Les sociétés T ont fait assigner la société M aux fins de prononcer la nullité de l'ensemble des revendications de la partie française du brevet européen pour extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée, pour défaut de nouveauté et insuffisance de description en ce qui concerne la revendication 1, et pour défaut d'activité inventive pour les revendications 2 et 3.

Les sociétés T font valoir que le problème technique que vise à résoudre le brevet consiste donc à administrer, pour le traitement de l'alopecie androgénique, un médicament dont le principe actif, connu dans sa composition et pour cette application, est le finastéride, selon "une posologie la plus faible possible". Elles font ainsi valoir que la revendication 1 du brevet est nulle pour avoir été étendue au-delà de la description car la demande de brevet n'envisage qu'une administration journalière et la revendication 1 protège l'administration du finastéride quelle que soit la fréquence d'administration ; qu'elle est également nulle pour insuffisance de description car aucun résultat de tests expérimentaux n'est produit au soutien de la demande de brevet et les propriétés pharmacologiques ne sont pas décrites. Elles soutiennent aussi que la revendication 1 est nulle pour défaut de nouveauté car la seconde application thérapeutique n'est pas brevetable pour défaut de nouveauté et subsidiairement nulle pour défaut d'activité inventive au regard de l'antériorité dite Diani, qui divulgue la revendication 1

keit gegenüber der sog. Diani-Entgegenhaltung, die diesen Anspruch hinsichtlich der oralen Verabreichung von Finasterid in einer Menge von 0,001 bis 10 mg/kg Körpergewicht vorwegnehme, gegenüber der Entgegenhaltung EP 0 285 382 mit dem einschlägigen allgemeinen Fachwissen des Fachmanns und gegenüber dem Artikel von Dr. S.

Merck brachte insbesondere vor, dass in anderen europäischen Ländern Parallelverfahren stattgefunden hätten: So habe das englische Gericht in seinem Urteil vom 21. Mai 2008 festgestellt, dass das Patent kein nicht patentfähiges Behandlungsverfahren betreffe, dass Neuheit vorliege und das Patent somit rechtswirksam sei. Das deutsche Bundespatentgericht habe entschieden, dass der deutsche Teil des europäischen Patents EP 0 724 444 nicht neu sei, und sich dabei auf das Urteil des Bundesgerichtshofs in der Sache *Carvedilol II* gestützt. Die Entscheidung G 2/08 vom 19. Februar 2010 führte Merck als Beleg dafür an, dass der Gegenstand des Patents nicht nach Art. 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei.

Die Sache wurde auf Antrag der Parteien und im Einvernehmen mit dem Gericht am 27. September 2010 verhandelt. Merck beantragte vor Gericht die Aussetzung des Verfahrens bis zum Vorliegen des Urteils der Cour d'appel über die Berufung gegen das Urteil vom 28. September 2010 in der Sache *Actavis v. Merck*. Das Gericht wies diesen Antrag zurück und begründete dies unter anderem damit, dass Teva nicht dieselben Klagegründe vorgebracht habe wie Actavis.

In der Sache wies das Gericht darauf hin, dass es zunächst den Schutzbereich des Patents im Vergleich zum Stand der Technik und somit seinen Gegenstand zu definieren gelte.

So befand das Gericht, dass die Verwendung von Finasterid zur Behandlung von androgener Alopezie bereits bekannt war und folglich nur die Dosierung von etwa 0,05 bis 1,0 mg als neu und schutzfähig beansprucht werden konnte.

Der Klagegrund der unzulässigen Erweiterung wurde vom Gericht als unbegründet erachtet und zurückgewiesen.

European patent EP 0 285 382, which disclosed the common general knowledge in the art, and the anticipatory article by Dr S.

Merck observed that, in parallel procedures which had taken place in other European countries, the English Court, in a decision of 21 May 2008, had held that the patent was not directed to a non-patentable method of treatment, was novel and so valid, whereas the German Federal Patents Court, citing the Federal Court of Justice's *Carvedilol II* judgment, had ruled that the German part of European patent EP 0 724 444 lacked novelty. Merck also cited the findings in G 2/08 of 19 February 2010 in support of its contention that the subject matter of the patent was not excluded from patentability under Art. 53(c) EPC.

At the parties' request, the Paris District Court agreed to hear their arguments on 27 September 2010. Merck then asked the District Court to stay its ruling pending the outcome of an appeal lodged with the Court of Appeal against the judgment of 28 September 2010 in *Actavis v Merck*. The District Court refused this request, inter alia, on the ground that Teva's grounds of appeal differed from those put forward by Actavis.

On the merits, the Court observed that, first of all, the patent's scope, and so its subject-matter, had to be defined in the light of the prior art.

It held that, since use of finasteride to treat androgenic alopecia was already known, only the dosage of approximately 0.05 to 1.0 mg was claimed to be novel and patentable.

It dismissed the ground of appeal alleging an extension of the claim beyond the application as unfounded.

pour ce qui est de l'administration du finastéride en quantité de 0,001 à 10 mg/kg de poids corporel par voie orale, de l'antériorité EP 0 285 382 qui divulgue les connaissances générales de l'homme du métier dans ce domaine et de l'antériorité que constitue l'article du Dr S.

La société M fait notamment valoir que des procédures parallèles dans d'autres pays européens ont eu lieu, que le tribunal anglais dans sa décision du 21 mai 2008 a affirmé que le brevet ne constituait pas une méthode de traitement non brevetable, qu'il était nouveau et par conséquent valable, que le Tribunal fédéral allemand des brevets a jugé que la partie allemande du brevet européen EP 0 724 444 était dépourvue de nouveauté en s'appuyant sur la décision rendue par la cour suprême fédérale allemande dans l'affaire *Carvedilol II*. Elle a rappelé l'apport de la décision G 2/08 du 19 février 2010 pour soutenir qu'en conséquence l'objet même du brevet n'est pas exclu de la brevetabilité par l'art. 53 c) CBE.

L'affaire a été plaidée sur demande des parties et en accord avec le Tribunal le 27 septembre 2010. La société M demande au Tribunal d'ordonner le sursis dans l'attente de la décision de la cour d'appel saisie de l'appel interjeté contre le jugement du 28 septembre 2010 dans l'affaire *Actavis c. Merck*. Le Tribunal rejetant cette demande relève entre autres que les sociétés T soulèvent des moyens qui ne sont pas ceux soulevés par les sociétés Actavis.

Sur le fond, le Tribunal énonce qu'il convient d'abord de définir quelle est la portée du brevet au regard de l'état de la technique et donc quel est son objet.

Le Tribunal juge ainsi que l'utilisation du finastéride comme traitement de l'alopecie androgène était déjà connue et c'est donc bien la seule posologie d'environ 0,05 à 1,0 mg qui est revendiquée comme nouvelle et protégeable.

Sur l'extension de la revendication par rapport à la demande, le Tribunal juge le moyen mal fondé et le rejette.

Hinsichtlich der unzureichenden Beschreibung stellte das Gericht fest, dass eine Erfindung im Bereich der Pharmazie nur dann ausreichend beschrieben ist, wenn die pharmakologischen Eigenschaften sowie eine oder mehrere therapeutische Anwendungen des betreffenden Arzneimittels angegeben sind. Auch wenn der Erfinder hier keine Versuchsergebnisse vorzulegen brauche, müsse er doch angeben, dass solche Ergebnisse angestrebt wurden und auch existierten und dass er Tests und Versuche durchgeführt habe, um die angebliche therapeutische Wirkung nachzuweisen. Das Patent enthalte mehrere Beispiele; an keiner Stelle werde aber angegeben, dass die Verfahren tatsächlich während eines Zeitraums x an x Personen durchgeführt wurden oder dass ein Vergleich mit einer Stichprobe von Personen angestellt wurde, denen während desselben Zeitraums ein "Substrat" verabreicht wurde. Nachdem lediglich Techniken zur Aufnahme von Fotos beschrieben würden, um Haare auf einem abgegrenzten Bereich des Kopfes zu zählen, könnten entsprechende Schlussfolgerungen nicht gezogen werden, wenn nirgendwo präzisiert werde, dass tatsächlich Untersuchungen nach diesen Methoden durchgeführt wurden. Beispiel 4 könne nicht als Versuchsbericht betrachtet werden, da es keinerlei Aussage über etwaige Versuchsbedingungen enthalte. Zudem habe es den Anschein, dass der in Beispiel 5 des Patents genannte Versuch nicht aussagekräftig sei und nur angeführt wurde, um die für die Erteilung des Patents und die Beurteilung seiner Rechtsgültigkeit erforderlichen Voraussetzungen der ausreichenden Beschreibung zu erfüllen, da ihm keine soliden Forschungen zur Wirksamkeit des betreffenden Erzeugnisses zugrunde lägen.

Folglich befand das Gericht die Beschreibung im europäischen Patent für unzureichend, sodass es Anspruch 1 für ungültig erklärte. Anspruch 2 als von Anspruch 1 abhängiger Verwendungsanspruch für eine Dosierung von 1,0 mg und der auf die Behandlung von Haarausfall beim Mann gerichtete und von den Ansprüchen 1 und 2 abhängige Anspruch 3 wurden aus denselben Gründen für ungültig erklärt, weil nur die angegebene Dosierung ein gegenüber dem Stand der Technik neues Element darstellte.

As to insufficiency of the description, it found that, for the description of an invented medicament to be deemed sufficient in the field of pharmacology, it had to specify the medicament's pharmacological properties and one or more therapeutic applications. Thus, although inventors were not required to present test results, they had to state that they had sought and obtained such results and conducted tests and experiments to prove the alleged therapeutic effect. Although the patent contained several examples, nowhere did it state that those procedures had been applied to x number of people for x amount of time or that the results had been compared with a sample of people who had been given a "substrate" for the same time. Nor could this be concluded from the mere description of a photographic procedure for counting hairs on a particular part of the head if it were not stated that studies had actually been conducted using that procedure. Example 4 could not be regarded as a test report because it gave no information as to the conditions of any such test. Nor did the test mentioned in example 5 appear have any probative value and had been cited solely in order to meet the requirements as to sufficiency of the description to which both grant of the patent and any assessment of its validity were subject, given that it did not relate to any serious research into the efficacy of the product for which protection was sought.

Accordingly, the District Court held that the description in the European patent was insufficient and that claim 1 had to be revoked on that ground, while claim 2, which concerned a use dependent on claim 1 in which the dosage was 1.0 mg, and claim 3, which concerned treatment of male pattern baldness and was dependent on claims 1 and 2, both had to be revoked on the same ground, since only the taught dosage was novel over the prior art.

Sur l'insuffisance de la description, le Tribunal énonce que dans le domaine pharmacologique, la suffisance de description de l'invention de médicament implique l'indication des propriétés pharmacologiques et d'une ou plusieurs applications thérapeutiques. Ainsi, si l'inventeur n'a pas dans cette matière à démontrer les résultats, il doit cependant indiquer que ce résultat a été recherché et existe, et qu'il a effectué des tests et des expériences tendant à démontrer l'effet thérapeutique allégué. Le brevet contient plusieurs exemples ; or à aucun moment, il n'est indiqué que ces procédures ont été utilisées sur x nombre de personnes, pendant x temps, ni fait de comparaison avec un échantillon de personnes ayant reçu un "substrat" pendant la même période. La seule description de techniques permettant de prendre des clichés pour compter des cheveux sur une partie délimitée du crâne ne peut permettre d'arriver à de telles conclusions si à aucun moment il n'est précisé que des études ont réellement été effectuées avec ces méthodes. L'exemple 4 ne peut être considéré comme le compte rendu d'un essai puisqu'il n'offre aucun renseignement sur les conditions d'un éventuel test. Par ailleurs, l'essai mentionné dans le brevet à l'exemple 5 n'apparaît pas comme probant et n'a été cité que pour répondre aux conditions de suffisance de description requises tant pour la délivrance du brevet que pour l'appréciation de sa validité, puisqu'il ne correspond à aucune recherche sérieuse sur l'efficacité du produit dont la protection est demandée.

En conséquence, le Tribunal juge qu'il existe bien une insuffisance de description dans le brevet européen de sorte que la revendication 1 est annulée de ce chef, la revendication 2 qui est une utilisation dépendante de la revendication 1 dans laquelle la posologie est de 1,0 mg et la revendication 3 dépendante des revendications 1 et 2 dans laquelle le traitement est celui de l'alopecie hippocratique sont annulées pour les mêmes raisons puisque seule la posologie enseignée est un élément nouveau au regard de l'art antérieur.

5. Taxol-Stents (EP 0 706 376)**GB Vereinigtes Königreich**

**House of Lords vom 9. Juli 2008 –
Conor Medsystems Inc v. Angiotech
Pharmaceuticals Inc et al. [2008]
UKHL 49**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Naheliegen – Naheliegen des Versuchs – ausreichende Offenbarung – Parallelverfahren

Der strittige Patentanspruch betraf einen Stent, ein röhrenförmiges Metallgittergerüst, das in eine Arterie eingesetzt wird, um diese offen zu halten, und das in diesem Fall mit dem wucherungshemmenden Arzneimittel Taxol zur "Behandlung oder Verhinderung von Rezidivstenosen" beschichtet war. Während der Antrag von Conor, das Patent wegen Naheliegens für nichtig zu erklären, in einem Parallelverfahren vor dem Bezirksgericht Den Haag abgewiesen worden war, hatte er sowohl vor dem Patents Court als auch vor dem Court of Appeal Erfolg. Das House of Lords kam im Revisionsverfahren zu einem anderen Ergebnis als die Vorinstanzen. In den Entscheidungsgründen räumte Lord Hoffmann ein, aus verschiedenen Gründen sei es hin und wieder nicht zu vermeiden, dass nationale Gerichte in ein und der derselben Patentsache zu widersprüchlichen Urteilen kämen; grundsätzlich jedoch sollte das EPÜ von nationalen Gerichten und vom EPA möglichst einheitlich ausgelegt werden. Die Frage in diesem Fall sei, wie die der Erfindung zugrunde liegende Idee, die möglicherweise eine "erfinderische Tätigkeit" im Sinne von Art. 56 EPÜ und s. 1 (1) b) Patents Act 1977 darstelle, zu ermitteln sei.

Conor hatte argumentiert – und dem waren die Vorinstanzen gefolgt –, dass die im Patent offenbarte erfinderische Tätigkeit keineswegs in der Beschichtung des Stents mit Taxol bestehe. Vielmehr beruhe der erfinderische Charakter auf der allgemeineren Idee, versuchsweise eine oder mehrere Taxol/Polymer-Kombinationen im Hinblick auf eine mögliche Behandlung von Rezidivstenosen einzusetzen. Das Patent vermittele also lediglich die Lehre, dass die Verwendung von Taxol einen Versuch wert sei, und trage damit nicht zum vorhandenen

5. Taxol stents (EP 0 706 376)**GB United Kingdom**

**House of Lords of 9 July 2008 –
Conor Medsystems Inc v Angiotech
Pharmaceuticals Inc et al. [2008]
UKHL 49**

Keyword: inventive step – obviousness – obvious to try – sufficiency of disclosure – parallel proceedings

The claim in issue was to a stent, a tubular metal scaffold inserted into an artery to keep it open, coated with the anti-proliferative drug taxol for "treating or preventing recurrent stenosis". Whereas in parallel proceedings before the District Court of The Hague Conor's request for revocation of the patent on the ground of obviousness had been refused, in both the Patents Court and the Court of Appeal it succeeded. However, this outcome was reversed upon appeal to the House of Lords. Lord Hoffmann, giving the leading judgment, recognised that for various reasons it was inevitable that national courts will occasionally give inconsistent decisions on the same patent, but stressed that on a question of principle, it was desirable that so far as possible there should be uniformity on the way the national courts and the EPO interpret the EPC. Here, the question was how to identify the concept embodied in the invention which may constitute the "inventive step" for the purposes of Art. 56 EPC and s. 1(1)(b) Patents Act 1977.

The line of argument advanced by Conor and accepted in the lower courts had been to deny that the inventive step disclosed by the specification was to coat the stent with taxol. Rather, the inventive concept of the invention was the more general idea of trying some, one or more, taxol/polymer combinations to determine whether restenosis could thereby be treated. Thus, on the basis that the patent taught no more than that taxol was worth trying, it added nothing to existing knowledge. It was common ground that taxol was, like many other

5. Stents de taxol (EP 0 706 376)**GB Royaume-Uni**

**Chambre des Lords du 9 juillet 2008 –
Conor Medsystems Inc c. Angiotech
Pharmaceuticals Inc et al. [2008]
UKHL 49**

Mot-clé : activité inventive – évidence – évident d'essayer – suffisance de l'exposé – procédures parallèles

La revendication litigieuse portait sur un "stent" (endoprothèse vasculaire maillée et tubulaire que l'on insère dans une artère pour la maintenir ouverte) revêtu de l'antiproliférant taxol pour "traiter ou prévenir les sténoses récidivantes". La demande en révocation introduite par la société Conor avait été rejetée dans une procédure parallèle devant le Tribunal de grande instance de La Haye, mais en Angleterre le Tribunal de brevets et la Cour d'appel y ont fait droit. Ce verdict a toutefois été annulé après recours devant la Chambre des Lords. Dans l'argumentation principale, Lord Hoffmann a reconnu que pour plusieurs raisons, il était inévitable que les tribunaux nationaux rendent de temps à autre des décisions divergentes au sujet du même brevet, mais que sur les questions de principe, il était souhaitable d'arriver, dans la mesure du possible, à une uniformité dans la manière dont les tribunaux nationaux et l'OEB interprètent la CBE. En l'espèce, il fallait identifier le concept mis en œuvre dans l'invention, et susceptible de constituer "l'activité inventive" au sens de l'art. 56 CBE et de la section 1(1)(b) Loi britannique sur les brevets de 1977.

L'argumentation de la société Conor, acceptée par les instances inférieures, avait été de nier que l'activité inventive divulguée dans le brevet consistait à revêtir le stent de taxol. Le concept inventif de l'invention était plus général, s'agissant d'essayer une ou plusieurs combinaisons taxol/polymères pour voir si elles étaient capables de traiter la sténose récidivante. Par conséquent, le brevet n'ajoutait rien au savoir existant, si ce n'est que le taxol valait la peine d'être essayé. Il était connu que le taxol, à l'instar de maints antiproliférants, valait

Wissen bei. Unbestritten lohne Taxol, wie viele andere wucherungshemmende Arzneimittel auch, einen Versuch. Dies sei naheliegend. Ferner behauptete Conor, es müsse gar nicht nachgewiesen werden, dass die Verwendung von Taxol für die Behandlung von Rezidivstenosen tatsächlich naheliegend sei, weil das Patent keine Lehre bezüglich der Wirksamkeit enthalte.

Lord Hoffmann hielt diesen Ansatz für eine unzulässige Mischung der Erfordernisse bezüglich erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ), ausreichender Offenbarung (Art. 83 EPÜ) und/oder Stützung (Art. 84 EPÜ). Es sei die beanspruchte Erfindung, die auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen müsse, und das sei prima facie die im Anspruch beschriebene Erfindung (s. 125 (1) Patents Act 1977). Im vorliegenden Fall liege die angebliche erfinderische Tätigkeit in dem Anspruch, dass das Erzeugnis eine bestimmte Eigenschaft aufweisen würde, nämlich die Verhinderung oder Behandlung von Rezidivstenosen (vgl. *Pharmacia Corp v. Merck & Co Inc* [2002] RPC 775). Im Hinblick auf das Naheliegen gehe es also darum, ob die Verwendung eines mit Taxol beschichteten Stents zu diesem Zweck naheliegend sei, und dem Patentinhaber stehe eine Beantwortung dieser Frage unter Bezugnahme auf seinen Anspruch zu und nicht auf irgendeine vage Paraphrase, die vom Umfang der Offenbarung in der Beschreibung abhängt. In Übereinstimmung mit der Auffassung des Bezirksgerichts Den Haag (Entscheidungsgrund Nr. 4.17) stellte Lord Hoffmann fest, weder das EPÜ noch das Patents Act 1977 forderten, dass anhand von Versuchsdaten in der Beschreibung nachgewiesen werden muss, dass und warum die Erfindung funktionieren würde. Die im Patent enthaltene Lehre, soweit sie den strittigen Anspruch stütze, bestehe ganz eindeutig darin, dass ein mit Taxol beschichteter Stent eine Rezidivstenose verhindern oder behandeln würde. Ferner pflichtete Lord Hoffmann dem niederländischen Gericht darin bei (Entscheidungsgrund Nr. 4.17), dass der "Patentinhaber im Patent ausreichend deutlich angibt, dass sich der Einsatz von Taxol (nicht nur, aber insbesondere bei Rezidivstenosen) vorteilhaft auswirkt, und zur Belegung seiner anti-angiogenen Wirkung ausführt, dass Taxol ... im

anti-proliferative drugs, worth a try. This was obvious. In Conor's submission, it did not have to show that it was obvious actually to use taxol to treat restenosis because the patent did not teach that it would work.

Lord Hoffmann considered this approach to be an illegitimate amalgam of the requirements of inventiveness (Art. 56 EPC) and either sufficiency (Art. 83 EPC) or support (Art. 84 EPC) or both. It was the claimed invention which had to involve an inventive step, which meant prima facie that specified in the claim (s. 125(1) Patents Act 1977). In the instant case, the alleged inventiveness lay in the claim that the product would have a particular property, namely, to prevent or treat restenosis (cf. *Pharmacia Corp v Merck & Co Inc* [2002] RPC 775). So the question of obviousness was whether it was obvious to use a taxol-coated stent for this purpose, and the patentee was entitled to have this question determined by reference to his claim, not to some vague paraphrase based upon the extent of his disclosure in the description. Agreeing with the opinion of the District Court of The Hague (at paragraph 4.17), Lord Hoffmann stated that neither the EPC nor the statute required that the specification must demonstrate by experiment that the invention would work or explain why it would work. It was absolutely clear that the teaching of the specification, as far as it supported the contested claim, was that a taxol-coated stent would prevent or treat restenosis. Lord Hoffmann further agreed with the Dutch Court (at paragraph 4.17) that the "patentee sufficiently clearly indicates in the patent that it is advantageous to use taxol (inter alia but also specifically for restenosis) and states as reason for this that taxol ... scores well in the CAM assay to demonstrate its anti-angiogenic effect, bearing in mind that the patentee saw the solution for restenosis in the use of an anti-angiogenic factor". Accordingly, the question was whether that was obvious, and not whether it was obvious that taxol (among many other products) might have this effect. It was hard to see how the notion that something was worth trying or might have some effect could be

la peine d'être expérimenté. Cela était évident. La société Conor a affirmé n'avoir pas à prouver que l'utilisation du taxol pour traiter la sténose récidivante était évidente, puisque le brevet n'enseignait pas que le taxol aurait l'effet désiré.

Lord Hoffmann a estimé que cette approche confondait l'exigence d'activité inventive (art. 56 CBE) avec la suffisance de l'exposé (art. 83 CBE) ou le fondement sur la description (art. 84 CBE). L'activité inventive devait être impliquée par l'invention revendiquée, c'est-à-dire en première analyse par celle indiquée dans la revendication (section 125(1) Loi britannique sur les brevets de 1977). En l'espèce, l'activité inventive résidait dans la revendication d'une propriété particulière du produit, celle de prévenir ou traiter la sténose récidivante (cf. *Pharmacia Corp v Merck & Co Inc* [2002] RPC 775). La question à poser était donc de savoir s'il était évident d'utiliser à cette fin un stent revêtu de taxol, et le titulaire du brevet avait le droit d'obtenir à cette question une réponse basée sur sa revendication, et non pas sur une vague paraphrase inspirée de l'étendue de la divulgation de la description. Se ralliant à l'avis du Tribunal de grande instance de La Haye (point 4.17 des motifs), Lord Hoffmann a affirmé que ni la CBE ni la loi n'exige que la description démontre expérimentalement que l'invention fonctionnera, ou explique pourquoi elle fonctionnera. Il ne faisait absolument aucun doute que la description, dans la mesure où la revendication attaquée se fondait sur cette description, enseignait qu'un stent revêtu de taxol convenait à la prévention ou au traitement de la sténose récidivante. Lord Hoffmann était en outre d'accord avec le Tribunal néerlandais (point 4.17 des motifs) pour affirmer que "le titulaire du brevet indique de façon assez claire dans le brevet qu'il est avantageux d'utiliser le taxol (entre autres, mais aussi spécifiquement pour la sténose récidivante), affirmant à l'appui que le taxol obtient de bons résultats dans les analyses CAM démontrant son effet anti-angiogénique, compte tenu que le titulaire du brevet voit la solution à la sténose récidivante dans l'utilisation d'un

CAM-Test gute Ergebnisse zeigt; dabei ist zu berücksichtigen, dass der Patentinhaber die Lösung bei Rezidivstenose in der Verwendung eines anti-angiogenen Faktors gesehen hat". Folglich laute die Frage, ob dies naheliegend sei, und nicht, ob es naheliegend sei, dass Taxol (als eines von vielen anderen Erzeugnissen) diese Wirkung haben könnte. Es sei schwer nachzuvollziehen, etwas, das einen Versuch lohne oder das eine Wirkung haben könnte, als Erfindung zu beschreiben, die einen Monopolanspruch begründen würde.

Es treffe zu, dass für eine rein spekulative Idee ohne stützende Angaben in der Beschreibung kein Patent erteilt wird (vgl. Art. 84 EPÜ, s. 14 (5) c) Patents Act 1977). Im vorliegenden Fall wurde jedoch beansprucht, dass ein mit Taxol beschichteter Stent eine Rezidivstenose verhindern würde, und die Plausibilität dieses Anspruchs habe Conor nicht angezweifelt. Im Hinblick auf die Feststellung der Vorinstanzen, dass die besondere Eignung von Taxol für die Verhinderung von Rezidivstenose im Patent nicht "offenbart" werde, räumte Lord Hoffmann ein, dass in der Beschreibung zwar gemutmaßt werde, warum Taxol eine Rezidivstenose verhindern würde (aufgrund seiner anti-angiogenen Eigenschaften), Belege dafür, dass sich dies als zutreffend erweisen würde, liefere sie jedoch nicht. Wenn sich dies als nicht zutreffend erwiesen hätte, wäre die Offenbarung in dem Patent unzureichend gewesen. Wenn der Offenbarungsumfang eines Patents ausreiche, um der Erfindung Plausibilität zu verleihen, gebe es jedoch prinzipiell keinen Grund, die Frage des Naheliegens entsprechend den Nachweisen anders zu bewerten, die der Patentinhaber erbracht habe, um zu beweisen, dass sein Patent funktioniert.

Die Frage, wann eine Erfindung als naheliegend zu betrachten sei, weil es nahe liege, sich an ihr zu versuchen, habe Lord Justice Jacob im Court of Appeal umfassend behandelt und dabei die Quellen, angefangen mit *Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] RPC 479, in der Aussage zusammengefasst, dass der Ansatz "naheliegender Versuch" nur dann sinnvoll sei, wenn eine angemessene Erfolgserwartung bestehe. Wie hoch die Aussicht sein müsse, hänge von der jeweiligen Sachlage ab.

described as an invention in respect of which anyone would be entitled to a monopoly.

It was true that a patent would not be granted for an idea which was mere speculation, unsupported by the specification (cf. Art. 84 EPC, s. 14(5)(c) Patents Act 1977). In the case in hand the specification did claim that a taxol-coated stent would prevent restenosis and Conor had not suggested that this claim was implausible. With regard to the finding of the lower courts that the patent contained no "disclosure" saying that taxol was specially suitable for preventing restenosis, Lord Hoffmann agreed that the description, although offering a theory (its anti-angiogenic properties) as to why taxol would prevent restenosis, did not offer any evidence that this would turn out to be true. If it had not turned out to be true, the patent would have been insufficient. However, there was no reason as a matter of principle why, if a specification passed the threshold test of disclosing enough to make the invention plausible, the question of obviousness should be subject to a different test according to the amount of evidence which the patentee presented to justify a conclusion that his patent would work.

The question of when an invention could be considered obvious on the ground that it was obvious to try had been dealt with comprehensively in the Court of Appeal by Jacob LJ, who had correctly summarised the authorities, starting with *Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] RPC 479, by saying that 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 on the facts of the case.

facteur anti-angiogénique". Par conséquent, la question est de savoir si cela était évident, et non pas s'il était évident que le taxol (entre autres) pouvait avoir cet effet. On voit mal comment le fait de considérer une chose comme valant la peine d'être tentée ou comme susceptible de produire un effet constituerait une invention donnant droit à un monopole.

Un brevet ne peut pas être délivré pour une idée qui n'est que pure spéculation, dénuée de fondement dans la description (art. 84 CBE, section 14(5)(c) Loi britannique sur les brevets de 1977). En l'espèce, il était bien revendiqué qu'un stent revêtu de taxol préviendrait la sténose récidivante, et la société Conor n'a pas suggéré que cela manquait de plausibilité. Les instances inférieures ont conclu que le brevet ne contenait aucune "divulgaration" selon laquelle le taxol est un bon choix pour prévenir la sténose récidivante. A cet égard, Lord Hoffmann a reconnu que la description, même si elle offre une théorie (les propriétés anti-angiogéniques), ne démontre nullement que le taxol prévient la sténose récidivante. S'il s'avérait que ce ne soit pas le cas, il y aurait insuffisance de l'exposé. Toutefois, si un brevet divulgue assez d'éléments pour rendre l'invention plausible, il n'y a pas de raison, en principe, pour que l'évidence soit appréciée différemment en fonction des preuves apportées par le titulaire du brevet pour démontrer que son brevet fonctionnera.

La question de savoir si une invention peut être jugée évidente au motif qu'il était "évident d'essayer" a été traitée de façon exhaustive en Cour d'appel par Lord Justice Jacob, qui, après avoir correctement récapitulé les précédents (à commencer par *Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] RPC 479) a conclu que savoir s'il est "évident d'essayer" n'est utile que s'il y a de bonnes chances de réussite. Les chances de réussites à attendre dans chaque cas dépendent des circonstances de l'espèce.

Die zunehmende Anwendung des Ansatzes "naheliegender Versuch" wurde auch von Lord Walker unter Verweis auf weitere Quellen kommentiert. Seit dem Fall *Johns-Manville*, der ein recht einfaches technisches Verfahren betraf, habe der Umfang der Forschungsarbeiten im Bereich der Spitzentechnologien, insbesondere in der Pharmazie und der Biotechnologie, erheblich zugenommen. Für die Forschung würden enorme Mittel aufgewendet, weil es auf den Märkten weltweit ein so großes Gewinnpotenzial gebe. Es herrsche ein harter Wettbewerb. In diesem Umfeld führe der Ansatz "naheliegender Versuch" immer mehr ein Eigenleben als wichtige Waffe zur Anfechtung eines Patents.

Anmerkung des Herausgebers: Lord Walkers Darlegung des Ansatzes des Naheliegens, im Sinne von einem "naheliegenden Versuch", wurde vom Irischen High Court in seinem Urteil vom 26. Juni 2009 in der Sache Glaxo Group Ltd v. Patents Act [2009] IEHC 277 übernommen (siehe Erörterung dieses Punktes in para. 31).

The increasing use of the concept of "obvious to try" was also commented on, with further references, by Lord Walker. Since the time of *Johns-Manville*, which concerned a fairly low-tech process, the volume of high-tech research had increased enormously, especially in the fields of pharmaceuticals and biotechnology. The resources committed to research were enormous, because the potential rewards in world-wide markets were so great. Competition was fierce. In this climate "obvious to try" had tended to take on a life of its own as an important weapon for challenging the validity of a patent.

Editor's note: Lord Walker's analysis of the concept of obviousness, in terms of obvious to try, was adopted by the High Court of Ireland in its judgment of 26 June 2009 in Glaxo Group Ltd v Patents Act [2009] IEHC 277 (see para. 31 of the judgment).

Lord Walker a également fait des commentaires, accompagnés de références, sur l'utilisation de plus en plus fréquente du concept "évident d'essayer". Depuis l'affaire *Johns-Manville*, qui portait sur un procédé technologique assez rudimentaire, les hautes technologies ont fait des progrès énormes, surtout dans les domaines de la pharmacie et des biotechnologies. Les ressources affectées à la recherche sont colossales, vu les revenus potentiels sur les marchés mondialisés. La concurrence est acharnée. Dans ce contexte, la notion "évident d'essayer" a acquis une existence propre et est devenue une arme importante pour mettre en question la validité des brevets.

Note de la rédaction : L'analyse de Lord Walker du concept d'évidence, au sens du terme "évident d'essayer", a été adoptée par la High Court de la République d'Irlande dans son jugement du 26 juin 2009 dans l'affaire Glaxo Group Ltd c. Patents Act [2009] IEHC 277 (voir para. 31 de ce jugement).

NL **Niederlande**

Berufungsgericht Den Haag (Gerechtshof te 's-Gravenhage) vom 27. Januar 2009 – Sahajanand v. Angiotech

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit

Das europäische Patent EP 0 706 376 betraf einen mit Taxol beschichteten Stent für die Restenosisprävention. Die Anmeldung war aus einer Stammanmeldung hervorgegangen, die sich auf Taxol und viele andere antiangiogene Mittel zur Behandlung von Krebs, Restenosis und sonstigen Krankheiten erstreckte.

In der Vorinstanz hatte Angiotech eine Verletzungsklage gegen die Firma Sahajanand erhoben, woraufhin die Beklagte die Gültigkeit des Patents anfocht. Das Bezirksgericht hatte die Verwendung von Taxol für erfinderisch gehalten und der Verletzungsklage stattgegeben. Es vertrat die Auffassung, dass der Fachmann im Stand der Technik nicht genügend Anhaltspunkte dafür gefunden habe, Taxol aus einer Vielzahl

NL **Netherlands**

The Hague Court of Appeal (Gerechtshof te 's-Gravenhage) of 27 January 2009 – Sahajanand v Angiotech

Keyword: inventive step

The European patent in suit (EP 0 706 376) related to a stent coated with taxol for the prevention of restenosis. The application was derived from a parent application covering taxol and many other anti-angiogenic means of treating cancer, restenosis and other diseases.

At the previous instance, Angiotech had sued Sahajanand for infringement. In response, the defendant contested the validity of the patent. The District Court had considered the use of taxol to be inventive and the patent to be infringed. In its view, the prior art did not provide sufficient pointers for the skilled person to choose taxol out of a number of claimed substances in the expectation that it would or might prevent restenosis.

NL **Pays-Bas**

Cour d'appel de La Haye (Gerechtshof te 's-Gravenhage) du 27 janvier 2009 – Sahajanand c. Angiotech

Mot-clé : activité inventive

Le brevet européen EP 0 706 376 portait sur un stent recouvert de taxol pour prévenir la resténose. La demande découlait d'une demande initiale couvrant le taxol et de nombreux autres moyens anti-angiogéniques de traiter le cancer, la resténose et d'autres maladies.

Au cours de l'instance précédente, Angiotech avait poursuivi en justice Sahajanand pour contrefaçon. En réponse, le défendeur avait contesté la validité du brevet. Le Tribunal de grande instance avait jugé l'utilisation du taxol inventive et fait droit à l'action en contrefaçon du brevet. Selon lui, l'état de la technique ne fournissait pas suffisamment d'indices à l'homme du métier pour choisir le taxol parmi un certain nombre

beanspruchter Substanzen in der Erwartung auszuwählen, dass es Restenosis vorbeugen würde oder könnte. Sahajanand legte gegen diese Entscheidung Berufung ein.

Das Berufungsgericht sah die Basis des vorliegenden Patents darin, dass ein antiangiogener Faktor, insbesondere Taxol, die Entstehung von Blutgefäßen und damit unerwünschtes Gewebewachstum verhindert. Die Patentschrift lehre nicht, dass Taxol die auszuwählende Substanz sei, mache aber klar, dass Taxol zu bevorzugen sei. Bezüglich der erfinderischen Tätigkeit hielt das Gericht fest, dass es im Stand der Technik keine klaren Hinweise gab, die den Fachmann zur Auswahl von Taxol veranlassen hätten. Für den Durchschnittsfachmann sei es nicht naheliegend gewesen, Taxol als Alternative zu anderen Substanzen auszuwählen, denn er habe im Stand der Technik sowohl Anhaltspunkte dafür als auch Gegengründe gefunden. Zudem lag seinerzeit kein Sicherheitsprofil für Taxol vor, sodass der Durchschnittsfachmann die Substanz, obwohl sie schon einige Zeit bekannt war, nur sehr zögernd für einen polymerbeschichteten vaskulären Stent gewählt hätte, der in Herznähe in die Koronararterie zu platzieren ist. Das Gericht sah die erfinderische Tätigkeit somit durch keine der angeführten Entgegenhaltungen widerlegt und wies die Argumente der Berufungsklägerin zurück.

6. Sojabohnen-Mehl (EP 0 546 090)

Anmerkung des Herausgebers: In dieser Sache ging es um Sojamehl aus Argentinien, das in verschiedene europäische Länder importiert wurde. Das Mehl stammte aus Argentinien, wurde aber ursprünglich von Monsanto geliefert, genetisch veränderten Sojabohnen hergestellt. Die Sojabohnen enthielten eine DNA-Sequenz, die sie gegen Monsanto's Roundup-Herbizid resistent machte. In Argentinien hatte Monsanto die Sojabohnen nicht geschützt, in Europa war hingegen ein Patent in Kraft. Monsanto strengte mehrere Verletzungsklagen gegen die Importeure der argentinischen Sojabohnen an. Im niederländischen Parallelverfahren befand das Bezirksgericht Den Haag, dass die Rechtsfragen eine Auslegung der

Sahajanand lodged an appeal against this decision.

The Court of Appeal found that the basis of the patent at issue was that an anti-angiogenic factor, in particular taxol, prevented blood-vessel formation and thus undesired tissue growth. The patent specification did not teach that taxol was the substance to be selected, but made it clear that taxol was the one to be preferred. With regard to inventive step, the Court of Appeal held that there were no clear indications in the prior art which would have induced the skilled person to choose taxol. The choice of taxol as an alternative to other substances was not obvious to the average skilled person – there were pointers in the prior art which argued both for and against the choice of taxol. Moreover, there was no safety profile of taxol at the time, so that, despite the fact that it had been known for some while, the average skilled person would be very reluctant to choose taxol for a vascular polymer-coated stent to be inserted in the coronary artery near the heart. In conclusion, none of the cited prior art was regarded as prejudicial to inventive step and the appellant's arguments were dismissed.

6. Soya-bean meal (EP 0 546 090)

Editor's note: This case related to the import of soya-bean meal from Argentina to various European countries. The meal originated from Argentina, but had been produced from genetically modified soya beans originally provided by Monsanto. The soya beans carried a DNA sequence which conferred resistance to Monsanto's Roundup herbicide. Monsanto had no patents protecting the soya beans in Argentina, but a patent was in force in Europe. Monsanto initiated various infringement proceedings against the importers of the Argentinian soya beans. In the Dutch parallel proceedings, The Hague District Court referred the case to the ECJ after finding that the legal issues required an interpretation of Biotechnology Directive

de substances revendiquées, dans l'espoir qu'il préviendrait ou pourrait prévenir la resténose. Sahajanand avait fait appel de cette décision.

De l'avis de la Cour d'appel, le brevet en cause partait du principe qu'un facteur anti-angiogénique, en particulier le taxol, prévenait la formation de vaisseaux sanguins et donc la croissance non désirée de tissu. Le fascicule du brevet n'enseignait pas que le taxol était la substance à choisir, mais indiquait sans équivoque que le taxol était préférable. S'agissant de l'activité inventive, la Cour d'appel a estimé que l'état de la technique ne comportait aucune indication claire qui aurait conduit l'homme du métier à sélectionner le taxol. Le choix du taxol comme alternative à d'autres substances n'était pas évident pour l'homme du métier de compétence moyenne : les indices contenus dans l'état de la technique plaidaient aussi bien pour que contre le choix du taxol. En outre, la sécurité du taxol n'allait pas de soi à l'époque et, bien que cette substance soit connue depuis un certain temps, l'homme du métier de compétence moyenne aurait donc été très réticent à choisir le taxol pour un stent vasculaire recouvert de polymère et à insérer dans l'artère coronarienne près du cœur. Aucune des antériorités citées n'a finalement été considérée comme préjudiciable à l'activité inventive et les arguments du requérant ont été rejetés.

6. Farine de fève de soja (EP 0 546 090)

Note de la rédaction : cette affaire concernait l'importation de farine de soja d'Argentine dans différents pays européens. La farine provenait d'Argentine, mais avait été produite à partir de fèves de soja génétiquement modifiées initialement fournies par Monsanto. Les fèves de soja avaient une séquence ADN qui conférait une résistance à l'herbicide Roundup de Monsanto. Monsanto ne disposait d'aucun brevet protégeant les fèves de soja en Argentine, mais un brevet était en vigueur en Europe. Monsanto a engagé plusieurs actions en contrefaçon contre les importateurs des fèves de soja argentines. Dans le cadre de la procédure parallèle néerlandaise, le Tribunal de grande instance de La Haye a saisi la CJUE après avoir

Biotechnologierichtlinie 98/44/EG erforderten, und verwies die Sache an den EuGH. Der EuGH legte in seinem Urteil Monsanto v. Cefetra C 428/08 vom 6. Juli 2010 den Art. 9 der Richtlinie dahin aus, dass er keinen patentrechtlichen Schutz für eine in Sojamehl enthaltene patentierte DNA-Sequenz gewährt, wo sie nicht die Funktion erfüllt, für die sie patentiert ist. Dies gilt unabhängig davon, dass sie diese Funktion zuvor in der Sojapflanze erfüllt hat, aus der das Mehl als Verarbeitungserzeugnis gewonnen wurde, und dass sie diese Funktion möglicherweise erneut erfüllen könnte, nachdem das Material aus dem Mehl isoliert und dann in die Zelle eines lebenden Organismus eingebracht worden ist. Die nachstehenden Zusammenfassungen geben Aufschluss über den Ausgang der Monsanto-Verfahren in Spanien, im vereinigten Königreich und in den Niederlanden, über die vor dem EuGH-Urteil entschieden wurde.

ES **Spanien**

Handelsgericht Madrid (Juzgado de lo Mercantil) vom 27. Juli 2007 (Verletzungsklage-Nr. 48/2006) – Monsanto Technology LLC v. Sesostris S.A.E

Schlagwort: Patentierbarkeit – Funktion der DNA-Sequenz

Monsanto Technology verklagte Sesostris wegen Verletzung ihres in Spanien validierten europäischen Patents EP 0 546 090 (ES 2 089 232). Die Klägerin brachte vor, dass die Beklagte ohne ihre Genehmigung Sojabohnenmehl aus Argentinien importiert habe, das die von der Klägerin patentierte DNA-Sequenz enthalten habe. Der als verletzt angesehene Anspruch 1 des Patents war auf eine isolierte DNA-Sequenz gerichtet, die für ein bestimmtes Enzym der Klasse II EPSPS kodiert.

Das Handelsgericht Madrid stellte fest, dass die Beklagte nicht die DNA-Sequenz importiert hat, sondern Sojamehl, das nicht Gegenstand des Patentanspruchs war. Die Beklagte hat somit nicht gegen Art. 50.1 a) spanisches PatG

98/44/EC. In its decision of 6 July 2010, Monsanto v Cefetra C 428/08, the ECJ held that Art. 9 of the Directive did not confer protection on a patented DNA sequence contained in soya meal, where it did not perform the function for which it was patented. This was the case regardless of the fact that it had performed that function previously in the soya plant, of which the meal was a processed product, and that the DNA could again perform its function after extraction from the soya meal and insertion into the cell of a living organism. The following decisions summarise the outcome of the Monsanto proceedings in Spain, the UK and the Netherlands which preceded the ECJ decision.

ES **Spain**

Madrid Commercial Court (Juzgado de lo Mercantil) of 27 July 2007 (infringement action no. 48/2006) – Monsanto Technology LLC v Sesostris S.A.E

Keyword: patentability – function of a DNA sequence

Monsanto Technology filed a lawsuit against Sesostris for infringement of its European patent EP 0 546 090, validated in Spain (ES 2 089 232). According to the plaintiff, the defendant had imported soybean meal from Argentina which contained the DNA sequence patented by the plaintiff, without its authorisation. Claim 1 of the patent, which was considered to be infringed, related to an isolated DNA sequence which included the codification of a certain Class II EPSPS enzyme.

The Commercial Court of Madrid stated that the defendant did not import the DNA sequence, but soy flour, which was not included in the patent claim. Accordingly, the defendant did not infringe Art. 50.1a) Spanish Patents Act.

constaté que les questions juridiques nécessitaient une interprétation de la directive "biotechnologie" 98/44/CE. Dans son arrêt C 428/08 du 6 juillet 2010, Monsanto c. Cefetra, la CJUE a estimé que l'art. 9 de la directive ne confère pas une protection à une séquence d'ADN brevetée contenue dans de la farine de soja lorsqu'elle n'exerce pas la fonction pour laquelle elle est brevetée. C'était le cas, même si la séquence d'ADN avait exercé sa fonction antérieurement dans la plante de soja, dont cette farine est un produit de transformation, ou lorsqu'elle pourrait éventuellement exercer à nouveau cette fonction, après avoir été extraite de la farine puis introduite dans une cellule d'un organisme vivant. Les jugements suivants résument l'issue des procédures qui ont été engagées par Monsanto en Espagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas et qui ont précédé l'arrêt de la CJUE.

ES **Espagne**

Tribunal de commerce de Madrid (Juzgado de lo Mercantil) du 27 juillet 2007 (action en contrefaçon n° 48/2006) – Monsanto Technology LLC c. Sesostris S.A.E

Mot-clé : brevetabilité – fonction de la séquence d'ADN

Monsanto Technology a engagé une action en justice contre la société Sesostris, au motif que celle-ci avait contrefait son brevet européen EP 0 546 090, validé en Espagne (ES 2 089 232). Le demandeur a allégué que le défendeur avait importé de la farine de soja d'Argentine qui contenait la séquence d'ADN brevetée par le demandeur, sans que celui-ci ait donné son autorisation. La revendication 1 du brevet, considérée comme contrefaite, portait sur une séquence d'ADN isolée incluant la codification d'une enzyme spécifique EPSPS de classe II.

Le Tribunal de commerce de Madrid a déclaré que le défendeur avait importé non pas la séquence d'ADN, mais la farine de soja, qui n'était pas comprise dans la revendication du brevet. Aussi le défendeur n'avait-il pas enfreint

verstoßen. Um ermitteln zu können, ob das in einem Erzeugnis enthaltene biotechnologische Material eine Verletzung des Streitpatents darstellt, musste jedoch auch geprüft werden, ob das importierte Sojamehl die Bedingungen in Art. 50.4 spanisches PatG (auch Art. 9 der Biotechnologierichtlinie) erfüllt. Hier wies das Gericht darauf hin, dass für Patente im Bereich Biotechnologie dieselben Grundsätze gelten wie für Patente auf anderen Gebieten der Technik und es nicht Zweck der Richtlinie sei, den Schutzzumfang von Biotechnologienpatenten zu erweitern. Ferner ist das Patentrecht, das ausschließliche Rechte gewährt und somit eine Ausnahme vom in Art. 38 der spanischen Verfassung verankerten Grundsatz des freien Handels darstellt, wie jede Ausnahme von allgemeinen Grundsätzen eng auszuinterpretieren.

Abschließend stellte das Gericht fest, dass gemäß den Erwägungsgründen 23 und 24 der Richtlinie 98/44/EG bei biotechnologischen Erfindungen nicht die DNA-Sequenz maßgeblich ist, sondern ihre Funktion. Das Gericht führte weiter aus, dass nach Art. 50.4 spanisches PatG das Erzeugnis die genetische Information enthalten muss, die genetische Information in das neue Material eingegangen sein muss und dort ihre Funktion erfüllen muss. Insbesondere hätte nachgewiesen werden müssen, dass die in das neue Material eingegangene genetische Information ihre Funktion weiterhin erfüllt, um das Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit einzuhalten (Erwägungsgrund Nr. 24 der Richtlinie). Die Klägerin konnte jedoch nicht belegen, dass die genetische Information der Sequenz in dem von Sesostris importierten Sojabohnenmehl ihre Funktion erfüllt hat.

However, to establish whether biotechnological material contained in a product infringed the patent in suit, it was also necessary to verify whether the imported soy meal complied with the conditions set out in Art. 50.4 Spanish Patents Act (also Art. 9 of the Biotechnology Directive). In that regard, the Court stressed that patents in the field of biotechnology were governed by the same principles as patents in other technical fields and that the purpose of the Directive was not to broaden the scope of protection of biotechnological patents. Further, because patent laws granted exclusive rights, that is, as an exception to the principle of free enterprise referred to in Art. 38 of the Spanish Constitution, they, like any exception to general principles, had to be interpreted restrictively.

The Commercial Court concluded that, in the light of recitals 23 and 24 of Directive 98/44/EC, biotechnological inventions did not consist of the DNA sequence, but of the function it fulfilled. The Court went on to note that Art. 50.4 Spanish Patents Act required that the product contained the genetic information, that the genetic information was incorporated and contained in the new material, and fulfilled its function. It was especially relevant to prove that the genetic information incorporated into the new material continued to fulfil its function in order to comply with the industrial application criterion (recital 24 of the Directive). The plaintiff could not prove, however, that the genetic information sequence had fulfilled its function in the soybean meal imported by Sesostris.

l'art. 50.1a) Loi espagnole sur les brevets. Cependant, pour établir si la matière biologique contenue dans un produit contrefaisait le brevet en cause, il convenait également de vérifier si la farine de soja importée remplissait les conditions énoncées à l'art. 50.4 Loi espagnole sur les brevets (ou à l'art. 9 de la Directive "biotechnologie"). A cet égard, le Tribunal a souligné que les brevets dans le domaine de la biotechnologie sont régis par les mêmes principes que les brevets relatifs à d'autres domaines techniques, et que la Directive ne vise pas à élargir l'étendue de la protection des brevets biotechnologiques. De plus, étant donné que les lois sur les brevets accordent des droits exclusifs, autrement dit qu'elles prévoient une exception à la liberté d'entreprise visée à l'art. 38 de la Constitution espagnole, elles doivent être interprétées dans un sens restrictif, comme toute exception à des principes généraux.

Le Tribunal de commerce a conclu que, à la lumière des considérants 23 et 24 de la directive 98/44/CE, les inventions biotechnologiques n'ont pas pour objet une séquence d'ADN, mais la fonction que celle-ci remplit. Le Tribunal a poursuivi en observant que l'art. 50.4 Loi espagnole sur les brevets dispose que le produit doit contenir l'information génétique, que cette information génétique doit être incorporée et contenue dans la nouvelle matière et qu'elle doit exercer sa fonction. Il est particulièrement important de prouver que l'information génétique incorporée dans la nouvelle matière continue d'exercer sa fonction, afin qu'il soit satisfait au critère de l'application industrielle (considérant 24 de la Directive). Or, le demandeur n'a pas été en mesure de prouver que la séquence portant l'information génétique avait exercé sa fonction dans la farine de soja importée par Sesostris.

GB Vereinigtes Königreich**Patents Court vom 10. Oktober 2007 – Monsanto v. Cargill [2007] EWHC Civ 2257 (Pat)**

Schlagwort: Begriff "isolierte DNA-Sequenz" – "unmittelbares Produkt des Verfahrens"

Die Klägerin brachte Cargill wegen angeblicher Verletzung des Patents EP (UK) 0 546 090 vor Gericht. Die Erfindung betraf in der Patentschrift als EPSPS bezeichnete Enzyme, die, wenn sie in einer Pflanze exprimiert wurden, diese gegen das Roundup-Herbizid resistent machten. Die Beklagte hatte in Argentinien Sojabohnen gekauft, die aus Saatgut mit dem Gen eines der im Patent offenbarten EPSPS-Enzyme (CP4R, bekannt als Roundup Ready) gezogen worden waren; das daraus hergestellte Sojamehl wurde von der Beklagten in das Vereinigte Königreich importiert. Alle Roundup-Ready-Sojabohnenpflanzen in Argentinien waren direkte Abkömmlinge der gemäß dem patentierten Verfahren veränderten Ursprungspflanze.

Cargill brachte vor, dass das Patent im Wesentlichen auf DNA-Sequenzen gerichtet sei und dass keine einzel- oder doppelsträngige DNA die Behandlung der Sojabohnen bei der Verarbeitung zu Mehl überstehe. Die DNA werde dabei zerstört, sodass das importierte Material keine Patentverletzung begründe. Zugleich stellte Cargill die Gültigkeit des Patents wegen Vorwegnahme, Naheliegens und unzureichender Offenbarung infrage, wobei die Entdeckung des CP4-Enzyms als Erfindung anerkannt wurde. Monsanto vertrat als Klägerin den Standpunkt, dass ihre bestehenden Ansprüche rechtsgültig sind und verletzt wurden, stellte jedoch einen unbedingten Antrag auf Änderung der Ansprüche des Streitpatents. Das Patent wurde als gültig angesehen, aber nicht verletzt. Dem Antrag auf Änderung wurde stattgegeben.

In Zusammenhang mit dem Verletzungsvorwurf ergaben sich Auslegungsfragen. So war insbesondere fraglich, ob das RuR-Gen im Mehl "isoliert" war (in einigen Ansprüchen war von einer "isolierten

GB United Kingdom**Patents Court of 10 October 2007 – Monsanto v Cargill [2007] EWHC Civ 2257 (Pat)**

Keyword: term "isolated DNA sequence" – "product directly obtained by means of the process"

The claimants brought an action for alleged infringement of EP (UK) 0 546 090 against Cargill. The invention concerned enzymes, referred to in the specification as EPSPSs, which, if expressed in a plant, conferred resistance to the Roundup herbicide. The defendants had bought soya beans grown from seed carrying the gene for one of the EPSPSs (CP4R, known as Roundup Ready) disclosed in the patent in Argentina, and from it meal had been manufactured which they imported into the UK. All the Roundup Ready soya bean plants in Argentina were lineal descendants of the original plant transformed in accordance with the patented process.

Cargill submitted that the patent related essentially to DNA sequences and that no single or double-stranded DNA would survive the treatment undergone by the soya beans when they were processed into meal. The DNA would be degraded, with the result that the imported material would not constitute an infringement. Cargill also challenged the validity of the patent on the grounds of anticipation, obviousness and insufficiency, although it accepted that the discovery of the CP4 enzyme was an invention. Monsanto alleged that their existing claims were valid and had been infringed, but applied unconditionally to amend the claims of the patent in suit. The patent was held valid but not infringed. The application for permission to amend succeeded.

Issues of construction arose in relation to the allegation of infringement. In particular, was the RuR gene in the meal "isolated" (certain claims referred to "an isolated DNA sequence"), what was a

GB Royaume-Uni**Tribunal des brevets du 10 octobre 2007 – Monsanto c. Cargill [2007] EWHC Civ 2257 (Pat)**

Mot-clé : terme "séquence d'ADN isolée" – "produit obtenu directement au moyen du procédé"

Les requérants ont engagé une action en contrefaçon présumée du brevet EP (UK) 0 546 090 contre Cargill. L'invention concernait des enzymes, qualifiées de EPSPS dans le fascicule, qui, si elles sont exprimées dans une plante, lui confèrent une résistance à l'herbicide Roundup. Les défendeurs avaient acquis en Argentine des fèves de soja cultivées à partir de semences portant le gène de l'un des EPSPS (CP4R, connu sous le nom de "Roundup Ready") divulgué dans le brevet, et avaient importé au Royaume-Uni de la farine produite à partir de ces fèves. Toutes les plantes de soja "Roundup Ready" cultivées en Argentine étaient des descendantes directes de la plante originale transformée conformément au processus breveté.

Cargill a fait valoir que le brevet portait essentiellement sur des séquences ADN et qu'aucun ADN individuel ou bicaténaire ne survivrait au traitement subi par les fèves de soja lors de leur transformation en farine. L'ADN serait dégradé, si bien que la matière importée ne constituerait pas une contrefaçon. Cargill a également contesté la validité du brevet en alléguant une absence de nouveauté et d'activité inventive ainsi qu'une insuffisance de l'exposé de l'invention, même si elle a admis que la découverte de l'enzyme CP4 était une invention. Monsanto a affirmé que ses revendications étaient valables et qu'elles avaient été contrefaites, mais a présenté une demande inconditionnelle visant à modifier les revendications du brevet litigieux. Le brevet a été jugé valable, mais non contrefait. L'autorisation de modifier les revendications a été accordée.

L'allégation de contrefaçon a soulevé des problèmes d'interprétation. Les questions suivantes se posaient notamment : le gène RuR contenu dans la farine était-il "isolé" (certaines revendications

DNA-Sequenz" die Rede), was ein "EPSPS-Enzym der Klasse II" war und ob die RuR-Sequenz im Mehl für dieses Enzym codiert.

In diesem Kontext stellte sich ferner die Frage, ob das Mehl entsprechend dem Erfordernis in s. 60 (1) (c) Patents Act 1977 durch das Verfahren unmittelbar hergestellt wurde. Nach dem Gericht ist damit prima facie das "unmittelbare Produkt des Verfahrens" gemeint bzw. wenn das patentierte Verfahren eine Zwischenstufe bei der Herstellung eines Endprodukts ist, dieses Endprodukt, allerdings nur, wenn das Produkt aus der Zwischenstufe seine Identität behalte. Dies sei in den meisten Fällen nach Sachlage und Ausprägung zu beurteilen, aber nicht immer. Da alle Roundup-Ready-Sojabohnenpflanzen in Argentinien direkte Abkömmlinge der transformierten Ursprungspflanze seien, könnte man das Sojamehl als Endprodukt der ursprünglichen Transformation der Elternpflanze bezeichnen. Als unmittelbares Produkt dieser Transformation könne das Mehl aber kaum gelten, denn diese Bezeichnung sei der transformierten Ursprungspflanze vorbehalten. Monsanto's Argumentation verwechsle den informativen Gehalt dessen, was zwischen den Generationen weitergegeben werde (die Genomsequenz von Roundup Ready) mit dem Produkt, nämlich bloßem Sojamehl ohne bestimmte intrinsische Eigenschaften aus einer der Pflanzengenerationen. Dieser Aspekt des Anspruchs ging daher ins Leere.

Eine weitere Frage war, ob das verarbeitete Mehl überhaupt noch irgendeine der beanspruchten DNA-Sequenzen enthielt. Das Gericht wies darauf hin, dass Monsanto's Experimente zwar nicht unanfechtbar seien, Cargill aber keine konkreten Ergebnisse vorgelegt habe, die ausreichende Zweifel an den offenbar erzielten Ergebnissen aufkommen ließen. Deshalb stellte er als Tatsache fest, dass in dem Mehl etwas genomische DNA vorhanden ist, die das RuR-EPSPS-Gen enthält, und dass diese DNA ganz oder teilweise doppelsträngig ist. Im Weiteren befand das Gericht jedoch, dass die gefundene DNA nicht mit derjenigen aus den Ansprüchen übereinstimme, da diese auf eine iso-

"Class II EPSPS enzyme" and did the RuR sequence in the meal encode for it?

In this context, the question also arose whether the meal was a product "directly obtained by means of the process", as required by s. 60(1)(c) Patents Act 1977. According to the judge, this meant, prima facie, "the immediate product of the process", or, where the patented process was an intermediate stage in the manufacture of some ultimate product, that product, but only if the product of the intermediate process still retained its identity. In most cases, the assessment would be a matter of fact and degree, but not always. All Roundup Ready soya bean plants in Argentina were lineal descendants of the original transformed plant and so the soya meal could be described as the ultimate product of the original transformation of the parent plant. However, the judge could not see that it could be properly described as the direct product of that transformation, a phrase he would reserve for the original transformed plant. Monsanto's argument confused the informational content of what passed between the generations (the Roundup Ready genomic sequence) with the product, which was just soya-bean meal with no special intrinsic characteristics from one of the generations of plants. This aspect of the claim therefore failed.

A further question was whether the processed meal actually still contained any of the claimed DNA sequences. The judge ruled that, although the Monsanto experiments were open to criticism, Cargill had not provided any hard results which threw sufficient doubt upon the results that appeared to have been achieved. He therefore found as a fact that there was present in the meal some genomic DNA which included the RuR EPSPS gene, and that some or all of that DNA was double-stranded. However, the judge further ruled that the DNA found did not match that in the claims which related to an isolated DNA sequence. The word "isolated" had precisely the meaning that the expert witness for

cations renvoyaient à une "séquence d'ADN isolée") ? En quoi consistait une "enzyme EPSPS de classe II" ? La séquence RuR dans la farine codait-elle cette enzyme ?

Dans ce contexte, il se posait également la question de savoir si la farine était un produit "obtenu directement au moyen du procédé", comme requis par la section 60(1)(c) Loi britannique sur les brevets de 1977. Selon le juge, cette expression désigne de prime abord "le produit immédiat du procédé" ou, lorsque le procédé breveté consiste en une étape intermédiaire de fabrication d'un produit ultime, ce produit, mais uniquement si le produit du procédé intermédiaire conserve son identité. Dans la plupart des cas, l'évaluation est une question de faits et d'intensité, mais pas toujours. Toutes les plantes de soja "Roundup Ready" cultivées en Argentine sont des descendantes directes de la plante originale transformée et la farine de soja peut donc être décrite comme le produit ultime de la transformation initiale de la plante parente. Le juge n'a toutefois pas estimé qu'elle pouvait être décrite à proprement parler comme le produit direct de cette transformation, cette expression devant être réservée à la plante originale transformée. L'argument de Monsanto confondait le contenu informatif de la transmission entre les générations (la séquence génomique de "Roundup Ready") avec le produit, qui était simplement de la farine de soja ne présentant aucune caractéristique intrinsèque particulière de l'une des générations de plantes. Cet aspect de la revendication était donc voué à l'échec.

Une autre question consistait à déterminer si la farine transformée contenait encore certaines des séquences d'ADN revendiquées. Le juge a estimé que les expériences de Monsanto pouvaient certes prêter à critique, mais que Cargill n'avait fourni aucun résultat tangible jetant un doute suffisant sur les résultats apparemment obtenus. Il a donc conclu que la farine contenait une certaine quantité d'ADN génomique incluant le gène RuR EPSPS, et que cet ADN était partiellement ou intégralement bicaténaire. Le juge Pumfrey a toutefois considéré que l'ADN trouvé ne coïncidait pas avec celui des revendications qui portaient sur une séquence d'ADN isolée. Le terme "isolée" revêt précisément le sens

lierte DNA-Sequenz gerichtet seien. Das Wort "isoliert" habe exakt die Bedeutung, die der sachverständige Zeuge für Cargill ihm beigemessen habe, nämlich zu den von ihm genannten Zwecken "getrennt von anderen molekularen Spezies in Form eines gereinigten DNA-Fragments". Im Kontext der Patentschrift verstand das Gericht den Anspruch genau so. Es sei in dem Anspruch nicht von genomischer DNA die Rede, auf deren Gegenteil er abstelle, und nicht von der DNA der Nachkommenschaft einer oder mehrerer Pflanzen, die unter Verwendung eines Plasmids mit dieser DNA-Sequenz transformiert wurden. Der Verletzungsvorwurf hinsichtlich aller Ansprüche, in denen eine isolierte Gensequenz erforderlich sei, war somit nicht haltbar.

NL **Niederlande**

**Bezirksgericht Den Haag
(Rb. te 's-Gravenhage) vom 19. März
2008 – Monsanto v. Cefetra**

Schlagwort: Begriff "isolierte DNA-Sequenz"

Mit Bezug auf die Argumentation des englischen Patents Court befand das Bezirksgericht Den Haag, dass das Sojamehl die auf die "isolierte" DNA gerichteten Patentansprüche (Ansprüche 1 und 4 sowie abhängige Ansprüche 2, 3 und 5) nicht verletzte, weil die DNA nicht isoliert vorlag, sondern lediglich im Sojamehl enthalten war. Das Gericht konnte das Argument von Monsanto nicht akzeptieren, dass die DNA-Sequenz in die DNA der Sojapflanze aus der natürlichen Umgebung – dem bakteriellen Chromosom – eingebracht worden sei und das Mehl aus der Bohne daher als eine isolierte DNA-Sequenz zu betrachten sei. Ein Fachmann würde den Begriff "isolierte DNA" als DNA verstehen, die aus der Zelle oder dem Zellkern eines Organismus zur weiteren Bearbeitung in einer auf dem relevanten Gebiet üblichen Weise abgeleitet wurde. Monsanto gab keine Begründung dafür an, warum im vorliegenden Fall anzunehmen sei, dass der Fachmann diesen Begriff anders als in seiner üblichen Bedeutung auslegen würde.

Cargill gave to it, that is, "separated from other molecular species in the form of a purified DNA fragment" for the purposes that he identified. In its context in this specification, the judge concluded that this was what the claim was about. It was not about genomic DNA, of which it was the antithesis, and it was not about the DNA of the progeny of a plant or plants transformed using a plasmid incorporating DNA having that sequence. As a consequence, the allegation of infringement of all claims requiring an isolated gene sequence failed accordingly.

NL **Netherlands**

**The Hague District Court
(Rb. te 's-Gravenhage) of 19 March
2008 – Monsanto v Cefetra**

Keyword: term "isolated DNA sequence"

With reference to the reasoning of the English Patents Court, the Dutch District Court held that the soybean meal did not infringe the patent claims directed to "isolated" DNA (claims 1 and 4 and dependent claims 2, 3 and 5) because the DNA was not present as an isolated substance but merely incorporated into the soybean meal. The District Court could not accept Monsanto's argument that the DNA sequence had been introduced into the DNA of the soy plant from its natural environment – the bacterial chromosome – and that the meal from the bean ought therefore to be regarded as an isolated DNA sequence. A person skilled in the art would understand the term "isolated DNA" to mean DNA that had been derived from the cell or cell nucleus of an organism for further processing in a manner customary in the relevant field. Monsanto had not provided any reason for assuming in the case at issue that a person skilled in the art would construe this term other than according to its common meaning.

que lui a attribué l'expert cité en tant que témoin pour Cargill, c'est-à-dire "séparée d'autres espèces moléculaires sous forme d'un fragment d'ADN purifié" aux fins qu'il a identifiées. Compte tenu du fascicule, le juge a conclu que tel était l'objet de la revendication. Elle ne concernait pas de l'ADN génomique, dont elle était l'antithèse, et ne portait pas non plus sur de l'ADN des descendants de plante(s) transformée(s) à l'aide d'un plasmide incorporant de l'ADN présentant cette séquence. L'allégation selon laquelle toutes les revendications nécessitant une séquence d'un gène isolé avaient été contrefaites n'a donc pas pu être retenue.

NL **Pays-Bas**

**Tribunal de grande instance de
La Haye (Rb. te 's-Gravenhage)
du 19 mars 2008 – Monsanto c. Cefetra**

Mot-clé : terme "séquence d'ADN isolée"

Se référant au raisonnement du Tribunal anglais des brevets, le Tribunal de grande instance des Pays-Bas a considéré que la farine de soja n'avait pas contrefait les revendications du brevet portant sur un ADN "isolé" (revendications 1 et 4, et revendications dépendantes 2, 3 et 5), l'ADN n'étant pas présent sous forme de substance isolée, mais simplement incorporé dans la farine de soja. Le Tribunal de grande instance n'a pas pu se rallier à l'argument de Monsanto selon lequel la séquence d'ADN avait été introduite dans l'ADN de la plante de soja à partir de son environnement naturel – le chromosome bactérien – et qu'il convenait dès lors de considérer la farine issue du soja comme une séquence d'ADN isolée. Un homme du métier interpréterait le terme "ADN isolé" comme un ADN ayant été dérivé de la cellule ou du noyau cellulaire d'un organisme en vue de son traitement ultérieur suivant une manière habituelle dans le domaine concerné. Monsanto n'a donné aucune raison de supposer que, dans la présente espèce, un homme du métier interpréterait ce terme différemment de sa signification commune.

Des Weiteren wies das Gericht die Auffassung zurück, dass das Sojamehl als unmittelbares Erzeugnis des patentierten Verfahrens zu betrachten sei, das in den Ansprüchen 14 und 17 bis 19 wie folgt beschrieben wird: "Verfahren zur Herstellung genetisch transformierter Pflanzen, die eine Resistenz gegenüber Glyphosat-Herbizid aufweisen". Es befand, dass die Sojapflanze und die Sojabohnen selbst tatsächlich unmittelbar aus dem patentierten Verfahren hervorgegangen sein könnten. Die Bohnen seien jedoch anschließend durch ein Pressverfahren in verschiedene Bestandteile mit einer neuen Identität aufgespalten und einer Reihe zusätzlicher Schritte unterzogen worden, die zur Herstellung von Sojamehl führten. Laut Gericht war dieses Verfahren zu weitreichend, als dass der Fachmann eine unmittelbare Verbindung zwischen dem Verfahren und dem Erzeugnis Sojamehl in Betracht ziehen würde.

Moreover, the Court rejected the view that the soy meal should be regarded as a product directly obtained from the patented method, as described in the claims 14 and 17 to 19 directed to a "method of producing genetically transformed plants which are tolerant toward glyphosate herbicide". It held that the soy plant and the soy beans themselves might indeed have been obtained directly from the patented method. However, the beans were subsequently separated into various components with a new identity by means of a crushing process and using a series of additional steps that resulted in the production of soybean meal. According to the Court, that process was too far-reaching for the skilled person to consider that a direct link existed between the method and the soybean-meal product.

De plus, le Tribunal a rejeté l'avis selon lequel il y aurait lieu de considérer la farine de soja comme un produit obtenu directement à partir du procédé breveté, tel que décrit dans les revendications 14 et 17 à 19 portant sur un "procédé de production de plantes transformées génétiquement qui sont tolérantes vis-à-vis de l'herbicide glyphosate". Il a estimé que la plante de soja et les graines de soja elles-mêmes pouvaient effectivement avoir été obtenues directement à partir du procédé breveté. Toutefois, les graines avaient ensuite été séparées par un processus de broyage en différentes composantes ayant une nouvelle identité et une série d'opérations supplémentaires avaient donné lieu à la production de farine de soja. Le Tribunal a jugé que ce processus allait trop loin pour que l'homme du métier considère qu'il existe un lien direct entre le procédé et le produit de farine de soja.

7. Escitalopram (S-Enantiomer) (EP 0 347 066)

GB Vereinigtes Königreich

House of Lords vom 25. Februar 2009 – Generics (UK) Ltd v. H. Lundbeck A/S [2009] UKHL 12

Schlagwort: ausreichende Offenbarung – Erzeugnisansprüche – technischer Beitrag

Die Firma Lundbeck hatte das Racemat aus ihren früheren Patenten für das Antidepressivum Citalopram erfolgreich in seine zwei Enantiomere aufgespalten und herausgefunden, dass die antidepressive Wirkung einzig und allein auf dem (+)-Enantiomer beruhte. Auf der Grundlage des Verfahrens zum Isolieren dieses Enantiomers erlangte sie ein Patent für eine neue Abwandlung des früheren Arzneimittels, nämlich für Escitalopram, ein Isomer von Citalopram.

Das Patent umfasste einen Erzeugnisanspruch für das (+)-Enantiomer und einen Erzeugnisanspruch für ein pharmazeutisches Stoffgemisch mit Escitalopram als Wirkstoff. Generics griff das Patent vor den Vorinstanzen wegen mangelnder Neuheit, Naheliegens und unzureichender Offenbarung an und argumentierte,

7. Escitalopram (S-enantiomer) (EP 0 347 066)

GB United Kingdom

House of Lords of 25 February 2009 – Generics (UK) Ltd v H Lundbeck A/S [2009] UKHL 12

Keyword: sufficiency of disclosure – product claims – technical contribution

Lundbeck had succeeded in separating the racemate of its earlier patents for the anti-depressant drug citalopram into its two enantiomers and found that the anti-depressant effect was caused entirely by the (+)-enantiomer. Based on the method of isolating this enantiomer, the company obtained a patent for a new variation of the previous drug called escitalopram, which was an isomer of citalopram.

The patent included a product claim to the (+)-enantiomer, and a product claim to a pharmaceutical composition comprising that single escitalopram active ingredient. Generics had challenged the patent in the lower courts on the grounds of lack of novelty, obviousness and insufficiency. It had argued that

7. Escitalopram (S-énantiomère) (EP 0 347 066)

GB Royaume-Uni

Chambre des Lords du 25 février 2009 – Generics Ltd (UK) c. H Lundbeck A/S [2009] UKHL 12

Mot-clé : suffisance de l'exposé – revendications de produit – contribution technique

La société Lundbeck avait réussi à séparer le mélange racémique de ses anciens brevets pour l'antidépresseur citalopram en ses deux énantiomères, et avait découvert que l'effet antidépresseur était entièrement dû à l'énantiomère positif (+). Sur la base de la méthode pour isoler cet énantiomère, la société avait obtenu un brevet pour une nouvelle variante de la substance précédente, appelée escitalopram, un isomère du citalopram.

Le brevet comprenait une revendication de produit portant sur l'énantiomère (+), et une revendication de produit portant sur une composition pharmaceutique contenant de l'escitalopram comme seule substance active. La société Generics avait attaqué le brevet devant les instances inférieures, arguant le

die Firma Lundbeck habe nur einen begrenzten technischen Beitrag zur Aufspaltung von Citalopram geleistet, weil sie lediglich ein einziges Verfahren zur Herstellung des (+)-Enantiomers vollständig offenbart habe. Daher seien die Ansprüche gemäß dem in T 409/01 aufgestellten Grundsatz ungültig, weil sie (obwohl als gewöhnliche Erzeugnisansprüche abgefasst) eigentlich Product-by-Process-Ansprüche seien, die auf das im Verfahren über die Diolvorstufe hergestellte Escitalopram hätten beschränkt werden müssen.

Der Court of Appeal erklärte das Patent für gültig. Vor dem House of Lords war nur noch ein Punkt strittig, nämlich die vom Court of Appeal und vom Patents Court unterschiedlich beurteilte Frage, ob der Anspruch auf das (+)-Enantiomer unzureichend offenbart war. Dementsprechend gingen die Lords davon aus, dass das Enantiomer ein neues Erzeugnis und die Gewinnung des Enantiomers nicht naheliegend war.

Kern des Verfahrens war die Unterscheidung zwischen Erzeugnisansprüchen und Verfahrensansprüchen, insbesondere bei der entsprechenden Prüfung auf ausreichende Offenbarung. Aus Sicht von Lord Mance lautete die grundlegende Frage, ob ein Patentanspruch, der auf ein Erzeugnis und nicht auf ein Verfahren gerichtet ist, dazu führen kann, dass das Patent gemäß s. 72 (1) c) Patents Act 1977 wegen unzureichender Offenbarung widerrufen wird, wenn die einzige erfinderische Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Erzeugnis in seinem Herstellungsverfahren besteht und wenn in der Beschreibung und der Patentschrift nur dieses erfinderische Verfahren offenbart ist und Dritte überlegene Methoden gefunden haben, die nicht auf dieses Verfahren zurückgehen. Die Lords entschieden einstimmig, dass ein solches Patent nicht dem Widerruf ausgesetzt ist.

In der ersten Instanz hatte das Gericht die Ansprüche wegen unzureichender Offenbarung für ungültig erklärt; dabei hatte er sich auf den Grundsatz berufen, den Lord Hoffmann in dem vor dem

Lundbeck had made only a limited technical contribution to the resolution of citalopram, because it had fully disclosed only one method of producing the (+)-enantiomer. Therefore, the principle laid down in T 409/01 invalidated the claims because, although expressed as ordinary product claims, they were really product-by-process claims and should have been limited to escitalopram as produced by the diol intermediate method.

The Court of Appeal had found the patent valid. The only point in issue on appeal before the House of Lords was that on which the Court of Appeal had disagreed with the judgment in the High Court, namely whether the claim to the (+)-enantiomer was insufficient. Accordingly, the Lords proceeded on the basis that the enantiomer was a new product and that the obtaining of the enantiomer was not obvious.

The distinction between product claims and process claims, especially in relation to the appropriate test for sufficiency, was at the heart of the appeal. According to Lord Mance, the fundamental issue was whether a patent claim which related to a product, rather than a method, rendered the patent liable to revocation on the ground of insufficiency under s. 72(1)(c) Patents Act 1977 if the only inventive step involved in the product consisted in the method by which it was made available and if its description and specification disclosed only that inventive method and superior methods were found by others which owed nothing to that method. The Lords decided unanimously that such a patent was not so liable to revocation.

At first instance, the judge had held the claims to be invalid for insufficiency based on the principle, laid down by Lord Hoffmann in the House of Lords judgment *Biogen v Medeva*, that the

manque de nouveauté, l'évidence et l'insuffisance de l'exposé. Selon Generics, la contribution technique à la résolution du citalopram était minimale, Lundbeck n'ayant entièrement divulgué qu'un seul procédé de fabrication de l'énantiomère (+). De ce fait, les revendications étaient invalidées par le principe posé dans la décision T 409/01, car bien que formulées comme des revendications ordinaires de produit, elles étaient en fait des revendications de produit caractérisées par leur procédé d'obtention, et elles auraient dû être limitées à l'escitalopram tel qu'obtenu par le procédé utilisant le diol comme produit intermédiaire.

La Cour d'appel avait jugé le brevet valable. Le seul point litigieux à faire l'objet d'un appel devant la Chambre des Lords était la question sur laquelle la Cour d'appel avait été en désaccord avec le juge de la Haute Cour, à savoir la question de savoir si la revendication portant sur l'énantiomère (+) était affectée par une insuffisance de l'exposé. Par conséquent, les juges-Lords sont partis du principe selon lequel l'énantiomère était un produit nouveau, et que son obtention n'était pas évidente.

La distinction entre revendication de produit et revendication de procédé était au centre de l'appel, notamment en ce qui concerne le test à appliquer en matière d'insuffisance de l'exposé. D'après Lord Mance, la question fondamentale est de savoir si une revendication portant sur un produit plutôt que sur un procédé rend le brevet passible de révocation pour insuffisance de l'exposé au titre de la section 72(1)(c) Loi britannique sur les brevets de 1977, si la seule activité inventive impliquée par le produit réside dans son procédé de fabrication, que la description du brevet et le fascicule ne divulguent que ce procédé inventif, et que d'autres inventeurs ont mis au point de meilleurs procédés qui ne doivent rien au procédé breveté. Les juges-Lords ont décidé à l'unanimité qu'un tel brevet n'avait pas à être révoqué.

En première instance, le juge avait considéré ces revendications comme frappées de nullité pour insuffisance de l'exposé sur la base du principe établi par Lord Hoffmann dans *Biogen c.*

House of Lords verhandelten Fall *Biogen v. Medeva* aufgestellt hatte, wonach der Erste, der einen Weg findet, ein offenkundig erstrebenswertes Ziel zu erreichen, kein Monopol auf alle anderen Wege zu diesem Ziel beanspruchen kann. Die erstinstanzliche Entscheidung wurde vom Court of Appeal mit der Begründung aufgehoben, die erste Instanz habe aus seiner Analyse des *Biogen*-Falls, in dem der Erzeugnisanspruch auf eine Klasse von DNA-Molekülen gerichtet war, die die Antigene des Hepatitis-B-Virus in einer Host-Zelle exprimierten, einen zu allgemeinen Grundsatz abgeleitet. Im *Biogen*-Fall hatte das House of Lords befunden, dass der Erzeugnisanspruch für eine Klasse von Molekülen nur nacharbeitbar ist, wenn ein Fachmann die Erfindung für alle Mitglieder dieser Klasse ausführen kann.

Im vorliegenden Fall bestätigte das House of Lords die Entscheidung des Court of Appeal einstimmig, schloss sich in seinen Stellungnahmen der Analyse des Court of Appeal an und wies das Rechtsmittel zurück. Im *Biogen*-Fall gehe es nicht um einen Anspruch für ein einzelnes Erzeugnis, sondern um einen Anspruch, der ebenso sehr ein Verfahrensanspruch wie ein Erzeugnisanspruch sei ("fast ein Process-by-Product-by-Process-Anspruch"). Es gelte zwischen der Ermittlung der erfinderischen Tätigkeit einerseits und des technischen Beitrags andererseits zu unterscheiden. Bei der Prüfung der Gültigkeit eines einfachen Erzeugnisanspruchs könne es in die Irre führen, wenn man sich auf die Ermittlung der erfinderischen Tätigkeit statt des technischen Beitrags konzentrierte. "Erfinderische Tätigkeit" suggeriere, wie etwas getan worden sei, doch gehe es zumindest bei einem Erzeugnisanspruch in erster Linie darum, was angeblich erfunden worden sei, und nicht darum, wie dies geschehen sei. Wenn der Anspruch dagegen auf ein Verfahren gerichtet sei oder – wie im Fall *Biogen* – ein Verfahren umfasse, scheine die Frage im Vordergrund zu stehen, wie man zu der angeblichen Erfindung gelangt sei.

Das House of Lords wies die Behauptung zurück, dass der Beklagten – falls sich das Patent auf Escitalopram als Erzeugnis erstreckte – ein Ausschluss-

first person to find a way of achieving an obviously desirable goal was not permitted to monopolise every other way of doing so. This was overturned by the Court of Appeal – the judge at first instance had taken too broad a principle from his analysis of *Biogen*, in which the product claim in question was to a class of DNA molecules which expressed in a host cell the antigens of the hepatitis B virus. In *Biogen*, the House of Lords had held that the product claim to a class of molecules would only be enabled if the skilled person could work the invention in respect of all members of that class.

The House of Lords upheld the Court of Appeal decision unanimously, delivering opinions in agreement with the analysis in the Court of Appeal and dismissing the appeal. *Biogen* did not deal with a single product claim but with a claim which was as much a process claim as a product claim ("almost a process-by-product-by-process claim"). One had to distinguish between identification of the inventive step and the technical contribution made. When considering the validity of a simple product claim, it could be that concentrating on the identification of the inventive step rather than the technical contribution could lead to error. "Inventive step" suggested how something had been done, and, in the case of a product claim at any rate, one was primarily concerned with what had been allegedly invented, not how it had been done. On the other hand, where the claim was for a process or, as in *Biogen*, included a process, the issue of how the alleged invention had been achieved seemed to be more relevant.

The House of Lords rejected the contention that, if the patent extended to escitalopram as a product, the respondents would be accorded a monopoly which

Medeva devant la Chambre des Lords, selon lequel la première personne qui a trouvé un moyen d'atteindre un but manifestement désirable n'est pas autorisée à monopoliser tous les autres moyens de l'atteindre. Ce jugement a été annulé par la Cour d'appel, qui a estimé que le juge en première instance avait tiré un principe trop large de son analyse de *Biogen*, où la revendication de produit portait sur une classe de molécules d'ADN exprimant les antigènes du virus de l'hépatite B dans une cellule hôte. Dans *Biogen*, la Chambre des Lords avait estimé que la revendication de produit portant sur une classe de molécules ne constitue une divulgation suffisante que si l'homme du métier peut mettre en œuvre l'invention pour tous les membres de ladite classe.

La Chambre des Lords a unanimement maintenu la décision de la Cour d'appel, prononçant des avis en accord avec l'analyse de la Cour d'appel et rejetant l'appel. Selon la Chambre des Lords, *Biogen* ne traitait pas simplement d'une revendication de produit, mais d'une revendication qui était autant une revendication de procédé qu'une revendication de produit ("almost a process-by-product-by-process claim"). Il y a lieu de distinguer entre l'évaluation de l'activité inventive et l'identification de la contribution technique. Lorsqu'on examine la validité d'une simple revendication de produit, le fait de se concentrer sur l'évaluation de l'activité inventive plutôt que sur l'identification de la contribution technique peut conduire à des erreurs. "L'activité inventive" suggère comment une chose a été faite et, en présence d'une revendication de produit en tout cas, on s'intéresse avant tout à ce qui a soi-disant été inventé, pas à la question de savoir comment cela a été fait. Par contre, lorsque la revendication porte sur un procédé ou, comme dans *Biogen*, inclut un procédé, la question de savoir comment la prétendue invention a été réalisée semble avoir plus d'importance.

La Chambre des Lords n'a pas accueilli l'argument selon lequel étendre le brevet à l'escitalopram en tant que produit aboutirait à donner aux intimés un

recht zugesprochen würde, das über ihren technischen Beitrag zum Stand der Technik hinausgehe. Auch wenn kein gesetzlich verankertes Konzept dazu vorliege, hielt es Lord Neuberger of Abbotsbury für legitim, das Ausschussrecht, das dem Patentinhaber gewährt werde, zumindest in der Regel nach dem "technischen Beitrag" der Lehre des Patents zu bemessen. Dieser Ansatz entspreche der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA (siehe z. B. T 409/91, ABI. EPA 1994, 653, Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe). Der technische Beitrag der Beklagten habe in diesem Fall jedoch immerhin darin bestanden, ein zuvor nicht zugängliches Erzeugnis, nämlich das isolierte (+)-Enantiomer von Citalopram, zum ersten Mal zugänglich zu machen. Daraus ergebe sich, dass die Beklagte berechtigt sei, dieses Enantiomer zu beanspruchen. Die Beschwerdekammern des EPA hätten durchgängig so entschieden wie der Court of Appeal in diesem Fall (siehe auch z. B. T 595/90, ABI. EPA 1994, 695).

exceeded their technical contribution to the art. Although it was an extra-statutory concept, Lord Neuberger of Abbotsbury accepted that, at least as a general rule, the monopoly to be granted to the patentee was to be assessed by reference to the "technical contribution" made by the teaching of the patent. That was an approach regularly adopted by the boards of appeal of the EPO (see for example T 409/91, OJ EPO 1994, 653, point 3.3 of the Reasons). However, to put it at its lowest, it could be said that the respondent's technical contribution in this case was to make available, for the first time, a product which had previously been unavailable, namely the isolated (+)-enantiomer of citalopram. On that basis, it would appear to follow that the respondent was entitled to claim the enantiomer. The approach of the boards of appeal had been consistently along the same lines as that of the Court of Appeal in this case (see also e.g. T 595/90, OJ EPO 1994, 695).

monopole dépassant leur contribution technique à l'art antérieur. Bien qu'il s'agisse d'un concept extra-légal, Lord Neuberger of Abbotsbury a reconnu qu'au moins à titre de règle générale, le monopole accordé au titulaire d'un brevet devait être apprécié par référence à la "contribution technique" qu'apporte l'enseignement du brevet. Telle est l'approche régulièrement suivie par les chambres de recours de l'OEB (cf. T 409/91, JO OEB 1994, 653, point 3.3 des motifs). On peut cependant affirmer à tout le moins que la contribution de l'intimé en l'espèce consiste à rendre accessible pour la première fois un produit jusque-là inaccessible, à savoir l'énantiomère (+) à l'état pur du citalopram. En ce sens, il semblerait que l'intimé avait le droit de revendiquer l'énantiomère. L'approche des chambres de recours a toujours été similaire à celle qu'a suivie la Cour d'appel dans la présente espèce (cf. également T 595/90, JO OEB 1994, 695).

NL Niederlande

Bezirksgericht Den Haag (Rb. te 's-Gravenhage) vom 8. April 2009 – *Tiefenbacher v. Lundbeck*

Schlagwort: Neuheit – Offenbarung
eines Racemats

In Bezug auf die Beurteilung der Neuheit eines Enantiomers im Gegensatz zu einem Racemat schloss sich das Bezirksgericht der ständigen Rechtsprechung des EPA an, wonach die Offenbarung eines Racemats nicht automatisch neuheitsschädlich für eines der Enantiomere ist. Dies wäre nur bei einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung eben dieser Verbindung in Form einer technischen Lehre der Fall (siehe T 1046/97). Die theoretische Möglichkeit, dass ein bekanntes Racemat in getrennte Enantiomere aufgespalten werden kann, ist für die Beurteilung der Neuheit unerheblich (siehe auch T 296/87, Nr. 6.5 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall war zwar die Strukturformel des (R) Enantiomers von Citalopram im Stand der Technik ("Smith") vorhanden, doch konnte aus

NL Netherlands

The Hague District Court (Rb. te 's-Gravenhage) of 8 April 2009 – *Tiefenbacher v Lundbeck*

Keyword: novelty – disclosure of a
racemate

With regard to the assessment of the novelty of an enantiomer as opposed to a racemate, the District Court followed the line of the established case law of the EPO, according to which the disclosure of a racemate was not automatically detrimental to the novelty of an enantiomer thereof. That would be the case only in the event of a direct and unambiguous disclosure of this very compound in the form of a technical teaching (see T 1046/97). The theoretical possibility that a known racemate could be split into separate enantiomers was immaterial to the assessment of novelty (see also T 296/87, point 6.5 of the Reasons). While the prior art in the case at issue ("Smith") did present the structural formula of the (R) enantiomer of citalopram, it could not be deduced from the publication whether, and if so

NL Pays-Bas

Tribunal de grande instance de La Haye (Rb. te 's-Gravenhage) du 8 avril 2009 – *Tiefenbacher c. Lundbeck*

Mot-clé : nouveauté – divulgation d'un
racémate

En ce qui concerne l'appréciation de la nouveauté d'un énantiomère par opposition à un racémate, le Tribunal de grande instance a suivi la jurisprudence constante de l'OEB, selon laquelle la divulgation d'un racémate ne porte pas nécessairement préjudice à la nouveauté d'un énantiomère de celui-ci. Cela ne serait le cas que si ce composé précis était divulgué directement et sans ambiguïté sous la forme d'un enseignement technique (cf. T 1046/97). Le fait qu'un racémate connu puisse théoriquement être séparé en énantiomères distincts ne peut intervenir dans le cadre de l'examen de la nouveauté (cf. également T 296/87, point 6.5 des motifs). Si, dans l'affaire en question, la formule structurale de l'énantiomère (R) du citalopram était bel et bien contenue dans l'état de la technique ("Smith"), la publication ne

der Veröffentlichung nicht abgeleitet werden, ob, und wenn ja, wie dieses Enantiomer, geschweige denn das (S) Enantiomer tatsächlich in individualisierter Form gewonnen wurde. Da nicht nachgewiesen wurde, dass Escitalopram tatsächlich vor dem Prioritätstag bereitgestellt war, erachtete das Gericht den Stoff als neu.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit befand das Gericht, dass alle Ansprüche des Patents von Lundbeck (und des niederländischen ergänzenden Schutzzertifikats, das darauf beruhte) wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nichtig sind. Da der nächstliegende Stand der Technik ein Verfahren zur Herstellung von racemischem Escitalopram mithilfe eines Diols beschrieb, wäre es für den Fachmann naheliegend gewesen, dass das Durchführen einer SN2-Reaktion mit dem enantiomerischen Diol der einzig mögliche Herstellungsweg für Escitalopram war. Des Weiteren stimmte das Gericht mit Tiefenbacher überein, dass die FDA-Vorschriften einen starken Anreiz darstellten, um die Aktivität der einzelnen Enantiomere zu untersuchen und daher die Enantiomere aufzuspalten. Die Behauptung von Lundbeck, wonach die erfinderische Tätigkeit bei dem Escitalopram-Enantiomer in der Art und Weise seiner Gewinnung liege, weil es ungewöhnlich schwierig sei, Citalopram in die einzelnen Enantiomere aufzuspalten, wurde somit zurückgewiesen. Nach Auffassung des Gerichts sei Escitalopram für den Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand zu gewinnen gewesen.

Das niederländische Gericht wich mit seinem Urteil aufgrund der von Tiefenbacher vorgetragenen, in das englische Verfahren nicht aufgenommenen Beweismittel explizit vom früheren Urteil des englischen Gerichts ab.

how, that enantiomer, let alone the (S) enantiomer, had been actually obtained in individualised form. Since it was not established that escitalopram was actually to hand before the priority date, the Court regarded the substance as novel.

As to the assessment of inventive step, the Court held all the claims of Lundbeck's patent (and the Dutch Supplementary Protection Certificate which was based upon it) invalid for lack of inventive step. Since the closest prior art described a method for obtaining racemic escitalopram through the use of the diol, it would have been obvious to the skilled person that conducting an SN2-reaction with the enantiomeric diol represented the only possible way to obtain escitalopram. Moreover, the Court agreed with Tiefenbacher that the FDA regulations provided a strong incentive to investigate the activity of the separate enantiomers and, therefore, to separate the enantiomers. Lundbeck's assertion that the inventive step involved in the escitalopram enantiomer lay in the art of obtaining it because citalopram was unusually difficult to separate into the individual enantiomers was thereby rejected. In the Court's view, the person skilled in the art would have obtained escitalopram without undue burden based on the general technical knowledge.

The Dutch Court explicitly distinguished its decision from the earlier English Court decision on the matter, due to evidence put forward by Tiefenbacher that had not been admitted into the English proceedings.

permettait pas de déduire si – et, le cas échéant, comment – cet énantiomère, sans même parler de l'énantiomère (S), avait réellement été obtenu sous une forme individualisée. Puisqu'il n'a pas été prouvé que l'escitalopram était effectivement disponible avant la date de priorité, le Tribunal a considéré cette substance comme nouvelle.

Quant à l'appréciation de l'activité inventive, le Tribunal a estimé qu'aucune des revendications du brevet de Lundbeck (ni du certificat complémentaire de protection néerlandais qui était fondé sur ce titre) n'étaient valables, en raison d'une absence d'activité inventive. Comme l'état de la technique le plus proche décrivait un procédé d'obtention d'escitalopram racémique à l'aide du diol, il aurait été évident pour l'homme du métier qu'effectuer une réaction SN2 avec le diol énantiomérique constituait la seule façon possible d'obtenir l'escitalopram. De plus, le Tribunal s'est déclaré du même avis que Tiefenbacher, à savoir que les règlements de la FDA incitaient fortement à examiner l'activité des énantiomères séparés et, par conséquent, à séparer les énantiomères. L'affirmation de Lundbeck, selon laquelle l'activité inventive impliquée dans l'énantiomère escitalopram résidait dans la manière de l'obtenir, la séparation du citalopram en différents énantiomères présentant une difficulté toute particulière, a donc été rejetée. Selon le Tribunal, l'homme du métier aurait obtenu l'escitalopram au prix d'un effort raisonnable, sur la base des connaissances techniques générales.

En raison de moyens de preuve présentés par Tiefenbacher et non admis dans la procédure devant le Tribunal anglais, le Tribunal néerlandais a distingué explicitement sa décision de celle rendue antérieurement en la matière par le juge anglais.

DE Deutschland**Bundesgerichtshof vom
10. September 2009 (Xa ZR 130/07) –
Escitalopram**

Schlagwort: Stoffschutz

Das europäische Streitpatent betraf ein Enantiomer und seine Herstellung. Die geschützte chemische Verbindung war mit dem internationalen Freinamen Citalopram bekannt und hatte sich als wirksames Antidepressivum erwiesen. Die gesamte Entwicklungsarbeit erfolgte nach Angaben in der Patentschrift mit dem Razemat, also mit einem Gemisch mit zwei gleichen Anteilen von Enantiomeren. In der Patentschrift wurde allerdings nicht ausdrücklich dargelegt, welches technische Problem dem Streitpatent zugrunde lag. Im Anschluss an die Darstellung wurde ausgeführt, es sei überraschenderweise gezeigt worden, dass es möglich sei, dass in den Patentansprüchen beschriebene razemische Gemisch in seine Enantiomere aufzutrennen und diese in stereoselektiver Art in die Enantiomere von Citalopram umzuwandeln.

Das BPatG, welches das Patent für nichtig erklärte, hatte die technische Aufgabe darin gesehen, die beiden Enantiomere von Citalopram in voneinander getrennter Form bereitzustellen. Es führte aus, die Enantiomertrennung sei für den Fachmann mit den am Prioritätstag kommerziell erhältlichen Materialien mit vertretbarem Aufwand möglich gewesen.

Dieser Beurteilung konnte sich der BGH nicht anschließen. Im Fall des Streitpatents stand der Fachmann vor dem Problem, einen Stoff bereitzustellen, der als Antidepressivum in Betracht kommt und im Vergleich zu Citalopram eine Alternative darstellt. Zwar gab es Argumente dafür, dass der Fachmann es für sinnvoll gehalten hätte, sich zur Lösung des Problems an der Gewinnung der Citalopram-Enantiomere zu versuchen. Diese Argumente waren aber nicht in dem Sinne zwingend, dass alle anderen Lösungswege von vornherein ausgeschlossen waren. Die Entscheidung zugunsten der Citalopram-Enantiomere

DE Germany**Federal Court of Justice of
10 September 2009 (Xa ZR 130/07) –
Escitalopram**

Keyword: substance protection

The European patent at issue concerned an enantiomer and its preparation. The protected chemical compound was known by the international non-proprietary name citalopram and had proven effective as an anti-depressant. According to the patent specification, its entire development had been carried out with the racemate, a mixture of two equal amounts of enantiomers. However, it did not set out expressly the underlying technical problem. After the presentation of the prior art, it was stated that it had surprisingly been shown that it was possible to resolve the racemic mixture specified in the patent claims into its enantiomers and convert them stereoselectively into the enantiomers of citalopram.

The Federal Patents Court had revoked the patent. It had considered that the technical problem was to obtain the two enantiomers of citalopram in separated form and held that the skilled person would not have faced an undue burden in separating the enantiomers with the materials commercially available at the date of priority.

The Federal Court of Justice took a different view. In the case at hand, the skilled person was faced with the problem of preparing a substance which could be considered for use as an alternative anti-depressant to citalopram. Whilst it could be argued that it would have made sense to the skilled person to attempt to obtain the citalopram enantiomers in order to solve the problem, the arguments were not so compelling that other solutions could be ruled out from the outset. The decision to opt for the citalopram enantiomers was thus already a part of the solution. Where the skilled person was faced with the problem of

DE Allemagne**Cour fédérale de justice du
10 septembre 2009 (Xa ZR 130/07) –
Escitalopram**

Mot-clé : protection des substances

Le brevet européen en cause concernait un énantiomère et son obtention. La composition chimique protégée était connue sous le nom générique international de citalopram et s'était révélée être un anti-dépresseur efficace. Toute la recherche a été conduite selon les indications données dans le fascicule de brevet à partir du racémate, c'est-à-dire avec un mélange comportant deux parties égales d'énantiomères. Il n'était toutefois pas expressément indiqué dans le fascicule de brevet quel est le problème technique sous-jacent au brevet litigieux. A la suite de l'exposé figure l'indication qu'il s'était avéré de façon surprenante qu'il était possible de séparer le mélange racémique décrit dans les revendications pour obtenir ses énantiomères et de convertir ceux-ci de manière stéréosélective en énantiomères de citalopram.

Le Tribunal fédéral des brevets, qui a déclaré nul le brevet, a identifié le problème technique comme résidant dans l'obtention des deux énantiomères de citalopram sous des formes distinctes l'une de l'autre. Il a affirmé qu'il était possible pour l'homme du métier de séparer les énantiomères sans efforts excessifs, en utilisant les produits du commerce disponibles à la date de priorité.

La Cour fédérale de justice n'a pu se rallier à cette appréciation. Dans le cas du brevet en cause, l'homme du métier se trouvait confronté au problème de fabriquer une substance susceptible de servir d'anti-dépresseur et de constituer une alternative au citalopram. Certes, il y avait des arguments en faveur de la thèse que l'homme du métier aurait jugé approprié de chercher la solution au problème du côté de l'obtention des énantiomères de citalopram. Mais ces arguments n'étaient pas irréfutables au point que toutes les autres pistes de solution auraient été exclues d'emblée. Opter pour les énantiomères de cita-

war damit bereits ein Teil der Lösung. Steht der Fachmann vor dem Problem, einen Stoff bereitzustellen, der als Arzneimittel für bestimmte Anwendungsgebiete in Betracht kommt und im Vergleich zu auf diesem Gebiet bekannten Arzneimitteln eine Alternative darstellt, und kommen hierfür mehrere Stoffe oder Stoffgruppen in Betracht, ist die Entscheidung zugunsten eines bestimmten Stoffs bereits ein Teil der Lösung.

Einer Veröffentlichung, aus der sich ergibt, dass es von einer chemischen Verbindung Enantiomere geben muss, sind in der Regel die Enantiomere selbst nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, sofern die Veröffentlichung es dem Fachmann nicht ohne Weiteres ermöglicht, die Enantiomere in die Hand zu bekommen. Die Bereitstellung eines einzelnen Enantiomers einer bislang nur als Gemisch von Enantiomeren (Razemat) vorliegenden Verbindung kann auch dann auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, wenn sich das Vorhandensein der Enantiomere in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Entscheidend ist, ob es am Prioritätstag einen für den Fachmann naheliegenden Weg gab, das Enantiomer in die Hand zu bekommen.

FR **Frankreich**

Bezirksgericht Paris vom 30. September 2010 (10/08089) – *ratiopharm GmbH v. Lundbeck*

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – ex-post-facto-Betrachtung

Das Gericht verneinte den Nichtigkeits- einwand der fehlenden Neuheit. Zur fehlenden erfinderischen Tätigkeit stellte das Gericht ausdrücklich fest, dass der Fachmann in diesem Fall als Team zu definieren ist. Eine Betrachtung ex-post-facto muss vermieden werden. Den Nichtigkeitseinwand der fehlenden erfinderischen Tätigkeit hielt das Gericht letztlich für unbegründet. Schließlich wies das Gericht die Nichtigkeitsklage gegen das ergänzende Schutzzertifikat ab.

preparing a substance which could be used as a medicine in specific fields of application as an alternative to those already in use, and several substances or groups of substances came into question, the decision to opt for a particular substance was already part of the solution.

As a rule, the enantiomers themselves could not be directly and unambiguously derived from a publication from which it could be inferred that they have to exist, unless the publication enabled the skilled person to obtain the enantiomers without further difficulty. Obtaining a single enantiomer of a compound so far existing only as a mixture of enantiomers (racemate) might entail an inventive step even if the existence of the enantiomers was rendered obvious by the prior art. The decisive factor was whether, at the priority date, there was an obvious way for the skilled person to obtain the enantiomer.

FR **France**

Paris District Court of 30 September 2010 (10/08089) – *ratiopharm GmbH v Lundbeck*

Keyword: inventive step – ex-post-facto analysis

The Court dismissed the objection of lack of novelty. On lack of inventive step the Court stated expressly that the person skilled in the art had to be defined in this case as a team. The Court stressed the necessity for avoiding an ex-post-facto analysis, starting at the time of the invention in question. The Court finally rejected the objection of lack of inventive step as unsubstantiated. In conclusion, it rejected the nullity action against the SPC.

lopram était déjà une partie de la solution. Lorsque l'homme du métier est confronté au problème d'obtenir une substance qui soit susceptible de servir de médicament dans un domaine d'application déterminé et qui constitue une alternative aux médicaments connus dans ce domaine, et que plusieurs substances ou groupes de substances entrent en ligne de compte, opter pour une substance déterminée est déjà une partie de la solution.

Les énantiomères eux-mêmes ne ressortent généralement pas directement et sans ambiguïté d'une publication selon laquelle il doit exister des énantiomères d'un composé chimique, dans la mesure où la publication ne permet pas vraiment à l'homme du métier d'obtenir les énantiomères. L'obtention d'un seul énantiomère à partir d'une composition connue jusque là comme étant un mélange d'énantiomères (racémate) peut présenter une activité inventive, même si la présence des énantiomères ressort de manière évidente de l'état de la technique. Ce qui est décisif est de savoir s'il existait, à la date de priorité, une manière évidente d'obtenir l'énantiomère.

FR **France**

Tribunal de grande instance de Paris du 30 septembre 2010 (10/08089) – *ratiopharm GmbH c. Lundbeck*

Mot-clé : activité inventive – analyse a posteriori

Le Tribunal rejette le moyen tiré du défaut de nouveauté. Sur le défaut d'activité inventive, le Tribunal énonce notamment que l'homme du métier doit être défini comme une équipe. Le Tribunal souligne la nécessité d'écarter tout raisonnement à rebours, c'est-à-dire partant de l'invention litigieuse. Finalement le Tribunal juge que le moyen de nullité tiré du défaut d'activité inventive n'est pas fondé. Enfin, le Tribunal rejette la demande de nullité du CCP.

8. Oxycodon (EP 1 810 697;
EP 0 722 730; EP 1 258 246)

GB Vereinigtes Königreich

**Court of Appeal vom 1. April 2009 –
Napp Pharmaceutical Holdings Ltd
v. ratiopharm GmbH; und Napp
Pharmaceutical Holdings Ltd
v. Sandoz Ltd [2009] EWCA Civ 252**

Schlagwort: Änderung der Patent-
ansprüche – unzulässige Erweiterung

In dem Fall ging es um die Gültigkeit und die angebliche Verletzung von zwei Patenten (EP 0 722 730, EP 1 258 246), die Rezepturen für die kontrollierte Freisetzung von Oxycodon, einem Schmerzmittel, betrafen. Beide Patente waren aus Teilanmeldungen hervorgegangen. Der Richter am Patents Court hatte die Patente für gültig befunden, aber keine Verletzung festgestellt. Der Court of Appeal musste bei der Prüfung der Frage der Gültigkeit unter anderem ermitteln, ob die Patente nichtig sind, weil durch Änderungen im Rahmen der Einreichung von Teilanmeldungen der Gegenstand unzulässig erweitert wurde.

Der Court of Appeal verwies auf G 1/93 als grundlegende Entscheidung des EPA zu Art. 123 (2) EPÜ und merkte an, dass auch die Gerichte im Vereinigten Königreich die dort aufgestellten Grundsätze anwandten, die den vom Richter Aldous bereits in der Sache *Bonzel v. Intervention* (No 3) [1991] RPC 553 entwickelten entsprächen. Um zu prüfen, ob bei einer Änderung der Gegenstand erweitert wurde, sollte demnach wie folgt vorgegangen werden:

(1) Aus der Sicht des Fachmanns ist zu ermitteln, was in der Anmeldung explizit wie auch implizit offenbart ist.

(2) Für das Patent in der erteilten Fassung ist ebenso zu verfahren.

(3) Die beiden Offenbarungen sind zu vergleichen, und es ist zu entscheiden, ob durch Streichung oder Ergänzung ein erfindungsrelevanter Gegenstand hinzugefügt wurde. Es handelt sich insofern um einen strengen Vergleich, als ein

8. Oxycodone (EP 1 810 697;
EP 0 722 730; EP 1 258 246)

GB United Kingdom

**Court of Appeal of 1 April 2009 –
Napp Pharmaceutical Holdings Ltd
v ratiopharm GmbH; and Napp
Pharmaceutical Holdings Ltd
v Sandoz Ltd [2009] EWCA Civ 252**

Keyword: amendments to claims –
added subject-matter

The case concerned the validity and alleged infringement of two patents (EP 0 722 730, EP 1 258 246) which related to controlled-release formulations of a painkiller called oxycodone. Both patents were derived from "divisionals". The judge in the Patents Court had held the patents valid, but not infringed. One of the issues with which the Court of Appeal was concerned when considering validity was whether the patents were invalid because of "added matter" introduced when amendments were made as the consequence of the patentee making divisional applications.

The Court of Appeal referred to G 1/93 as the leading authority in the EPO on Art. 123(2) EPC and noted that the UK courts applied the principles laid down there which coincided with those already laid down by Aldous J in *Bonzel v Intervention* (No 3) [1991] RPC 553. According to this, the test for examining whether an amendment involved the adding of subject-matter was as follows:

(1) To ascertain through the eyes of the skilled addressee what is disclosed, both explicitly and implicitly, in the application.

(2) To do the same in respect of the patent as granted.

(3) To compare the two disclosures and decide whether any subject-matter relevant to the invention has been added whether by deletion or addition. The comparison is strict in the sense that subject-matter will be added unless such

8. Oxycodone (EP 1 810 697 ;
EP 0 722 730 ; EP 1 258 246)

GB Royaume-Uni

**Cour d'appel du 1^{er} avril 2009 –
Napp Pharmaceutical Holdings Ltd
c. ratiopharm GmbH ; et Napp
Pharmaceutical Holdings Ltd
c. Sandoz Ltd [2009] EWCA Civ 252**

Mot-clé : modification des revendications
– élément ajouté

L'affaire concernait la validité et la contrefaçon alléguée de deux brevets (EP 0 722 730, EP 1 258 246) relatifs à des formulations permettant la libération contrôlée d'un analgésique appelé oxycodone. Des demandes divisionnaires étaient à l'origine de ces deux brevets. Le juge du Tribunal des brevets avait estimé que les brevets étaient valables, mais qu'ils n'avaient pas été contrefaits. En examinant la question de la validité, la Cour d'appel s'est notamment attachée à déterminer si les brevets n'étaient pas nuls au motif que les modifications apportées suite au dépôt des demandes divisionnaires impliquaient l'ajout d'éléments.

Mentionnant la décision G 1/93, qui est la principale référence à l'OEB concernant l'art. 123(2) CBE, la Cour d'appel a fait observer que les tribunaux du Royaume-Uni appliquent les principes énoncés dans cette décision, qui correspondent à ceux déjà fixés par le juge Aldous dans l'affaire *Bonzel c. Intervention* (No 3) [1991] RPC 553. Selon l'approche préconisée dans cette affaire pour déterminer si une modification a entraîné un ajout d'élément, il convient de :

(1) déterminer, en se plaçant du point de vue de l'homme du métier, ce qui est divulgué à la fois explicitement et implicitement dans la demande ;

(2) faire de même pour le brevet tel que délivré ;

(3) comparer les deux exposés et décider si un élément pertinent pour l'invention a été introduit, que ce soit par suppression ou par ajout. Il s'agit d'une comparaison stricte, en ce sens qu'un élément est ajouté s'il n'est pas

Gegenstand als hinzugefügt gilt, wenn er nicht klar und eindeutig in der Anmeldung – explizit oder implizit – offenbart ist.

Dieser Ansatz wurde in jüngster Zeit in der Sache *European Central Bank v. Document Security Systems* [2007] EWHC 600 (Pat) vom 26. März 2007 weiterentwickelt (in dieser Sache auch vom Court of Appeal bestätigt):

(1) Als Erstes muss das Gericht sowohl die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung als auch die Patentschrift auslegen, um deren Offenbarung zu bestimmen. Hierfür sind die Patentansprüche Teil der Offenbarung, doch ist natürlich nicht alles, was in den Schutzbereich der Ansprüche fällt, zwangsläufig auch offenbart.

(2) Als Zweites muss das Gericht diese Prüfung aus der Sicht des Fachmanns durchführen. Dieser liest die Unterlagen vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens.

(3) Als Drittes sind die beiden Offenbarungen zu vergleichen, um herauszufinden, ob ein erfindungsrelevanter Gegenstand hinzugefügt wurde. Es handelt sich um einen strengen Vergleich. Ein Gegenstand gilt als hinzugefügt, wenn er nicht klar und eindeutig in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart ist.

(4) Als Viertes ist zu prüfen, was explizit wie auch implizit offenbart wurde. Daher ist die Hinzufügung einer Bezugnahme auf etwas, was der Fachmann für selbstverständlich ansieht, ohne Belang. Hingegen darf der Patentinhaber keinen Gegenstand durch eine Änderung hinzufügen, der für den Fachmann aus der Anmeldung naheliegend gewesen wäre.

(5) Als Fünftes ist die Frage zu klären, ob ein erfindungsrelevanter Gegenstand hinzugefügt wurde. Wie in G 1/93 festgestellt, sind alle Umstände zu berücksichtigen, um zu bestimmen, ob ein den Schutzbereich einschränkendes, hinzugefügtes Merkmal gegen Art. 123 (2) EPÜ verstößt. Wenn das Merkmal einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet,

matter is clearly and unambiguously disclosed in the application either explicitly or implicitly.

This formulation had recently been elaborated upon by Kitchen J in *European Central Bank v Document Security Systems* [2007] EWHC 600 (Pat), 26 March 2007 (and confirmed by the Court of Appeal in that case):

(1) First, the court has to construe both the original application and specification to determine what they disclose. For this purpose, the claims form part of the disclosure, though clearly not everything which falls within the scope of the claims is necessarily disclosed.

(2) Second, the court must carry out this exercise and do so through the eyes of the skilled addressee. Such a person will approach the documents with the benefit of the common general knowledge.

(3) Third, the two disclosures must be compared to see whether any subject-matter relevant to the invention has been added. This comparison is a strict one. Subject matter will be added unless it is clearly and unambiguously disclosed in the application as filed.

(4) Fourth, it is appropriate to consider what has been disclosed both expressly and implicitly. Thus the addition of a reference to that which the skilled person would take for granted does not matter. On the other hand, a patentee is not permitted to add matter by amendment which would have been obvious to the skilled person from the application.

(5) Fifth, the issue is whether subject-matter relevant to the invention has been added. As stated in G 1/93, whether an added feature which limits the scope of protection is contrary to Art. 123(2) EPC must be determined from all the circumstances. If it provides a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention then it would give an unwarranted advantage to the patentee.

exposé, soit de façon explicite soit de façon implicite, en des termes clairs et non équivoques dans la demande.

Cette approche a été développée récemment dans l'affaire *European Central Bank c. Document Security Systems* [2007] EWHC 600 (Pat), 26 mars 2007 (et confirmée par la Cour d'appel dans cette affaire) :

(1) Premièrement, la cour doit interpréter aussi bien la demande initiale que le fascicule afin de déterminer ce qu'ils exposent. A cette fin, les revendications font partie de l'exposé, même si à l'évidence, tous les éléments compris dans la portée des revendications ne sont pas nécessairement exposés.

(2) Deuxièmement, la cour, effectuant (1), doit se placer ce faisant du point de vue de l'homme du métier. Celui-ci examinera les documents en mettant à profit ses connaissances générales.

(3) Troisièmement, il faut comparer les deux divulgations afin d'établir si un élément pertinent pour l'invention a été ajouté. Il s'agit d'une comparaison stricte. Un élément est considéré comme ajouté à moins qu'il ne soit clairement et sans ambiguïté divulgué dans la demande telle que déposée.

(4) Quatrièmement, il y a lieu de considérer ce qui a été exposé à la fois expressément et implicitement. Par conséquent, l'ajout d'une référence à ce qui serait évident pour l'homme du métier n'entre pas en ligne de compte. En revanche, le titulaire d'un brevet n'est pas autorisé à ajouter, par une modification, un élément que l'homme du métier aurait pu déduire de manière évidente de la demande.

(5) Cinquièmement, il importe de savoir si un élément pertinent pour l'invention a été ajouté. Comme indiqué dans la décision G 1/93, l'ensemble des circonstances doivent être prises en considération pour déterminer si l'ajout d'une caractéristique limitant l'étendue de la protection enfreint l'art. 123(2) CBE. Si cette caractéristique apporte une contribution technique à l'objet de l'invention revendi-

würde es dem Patentinhaber zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhelfen. Schließt das Merkmal hingegen lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung aus, so kann man vernünftigerweise nicht unterstellen, dass seine Hinzufügung dem Anmelder zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhilft. Sie beeinträchtigt auch nicht die Interessen Dritter.

(6) Als Sechstes ist es wesentlich, eine Bewertung im Nachhinein zu vermeiden.

In der Sache *Vector Corporation v. Glatt Air Techniques Inc* [2007] EWCA Civ 805 hatte der Court of Appeal diesen Ansatz bestätigt und folgende Bemerkungen hinzugefügt:

(7) Bei der Prüfung einer Änderung eines erteilten Patents ist die Anmeldung – im Gegensatz zum erteilten Patent – mit der vorgeschlagenen Änderung zu vergleichen.

(8) Eine Sonderform einer Erweiterung des Gegenstands wird mit dem Fachbegriff "Zwischenverallgemeinerung" bezeichnet.

Nachdem das Gericht diesen allgemeinen Ansatz zum Thema unzulässige Erweiterung zusammengefasst hatte, widmete es sich einem spezifischeren Punkt, nämlich Änderungen in Form von "nicht offenbarten Disclaimern". Das Gericht stimmte dem Richter am Patents Court darin zu, dass Disclaimer von Gegenständen, die eine zufällige Vorwegnahme sind oder als Vorwegnahme betrachtet werden, nicht gegen die anwendbaren Bestimmungen verstoßen, weil sie keine erfindungsrelevanten Gegenstände hinzufügen. Wenn ein Disclaimer, der durch eine Teilanmeldung eingeführt wird, keinen erfindungsrelevanten Gegenstand hinzufügt, sondern lediglich Gegenstände vom Schutz ausschließt, wird er ebenfalls nicht gegen die Bestimmung verstoßen.

Aufgrund der Sachlage wurde entschieden, dass keine unzulässige Erweiterung vorliegt.

However, if the feature merely excludes protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, the adding of such a feature cannot reasonably be considered to give an unwarranted advantage to the applicant. Nor does it adversely affect the interests of third parties.

(6) Sixth, it is important to avoid hindsight.

In *Vector Corporation v Glatt Air Techniques Inc* [2007] EWCA Civ 805, the Court of Appeal had endorsed this approach and added the following observations:

(7) When amendment of a granted patent is being considered, the comparison to be made is between the application for the patent, as opposed to the granted patent, and the proposed amendment.

(8) A particular form of extended subject-matter is what goes by the jargon term "intermediate generalisation".

After having summarised this general approach to added subject-matter, the Court of Appeal considered a more specific point relating to amendments consisting of "undisclosed disclaimers". The Court of Appeal agreed with the judge in the Patents Court that the reason that disclaimers of accidental and deemed anticipations do not offend is that they do not add subject-matter relevant to the invention. If a disclaimer introduced by a divisional application does not add subject-matter relevant to the invention, but merely excludes subject-matter from protection, then it too will not offend against the provision.

On the facts of the case it was decided that there was no added subject-matter.

quée, il procurerait un avantage injustifié au titulaire du brevet. Cependant, si elle ne fait qu'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée, couvert par la demande telle que déposée, on ne peut raisonnablement considérer que l'ajout d'une telle caractéristique accorde au demandeur un avantage injustifié. De même, les intérêts des tiers ne sont pas lésés.

(6) Sixièmement, il est important d'éviter une approche ex post facto.

Dans l'affaire *Vector Corp c. Glatt Air Techniques Inc* [2007] EWCA Civ 805, la Cour d'appel avait souscrit à cette approche et ajouté les observations suivantes :

(7) Pour examiner une modification apportée à un brevet délivré, il convient de comparer la demande de brevet, par opposition au brevet délivré, et la modification proposée.

(8) Une forme particulière d'ajout est connue sous le terme de "généralisation intermédiaire".

Après avoir résumé cette approche générale en matière d'éléments ajoutés, la Cour a examiné un point plus spécifique concernant les modifications de type "disclaimers non divulgués". La Cour a estimé, à l'instar du juge du Tribunal des brevets, que les disclaimers relatifs à des antériorisations fortuites alléguées n'enfreignent pas les dispositions applicables en ce qu'ils n'ajoutent pas d'éléments pertinents pour l'invention. Si un disclaimer introduit par une demande divisionnaire n'ajoute pas d'élément pertinent pour l'invention, mais qu'il se borne à exclure un élément de la protection, il ne contrevient pas non plus à la disposition applicable.

En l'espèce, la Cour a jugé qu'aucun élément n'avait été ajouté.

DE Deutschland**Landgericht Düsseldorf vom 30. März 2010 (4a O 13/10) – Mundipharma v. Sandoz**

Schlagwort: Neuheit – erfinderische Tätigkeit

Im vorliegenden Fall betraf das Europäische Patent EP 1 810 679 eine kontrolliert freisetzende Oxycodonhydrochlorid-Dosierungsform. Dem Patent lag die Aufgabe zu Grunde, ein Verfahren zur wesentlichen Verbesserung der Wirksamkeit und Qualität der Schmerzbehandlung bereitzustellen. Das Patent wurde am 5.01.2007 von der Napp Pharmaceutical Holdings Ltd (Cambridge/Großbritannien) als Teilanmeldung zur europäischen Patentanmeldung EP 1 438 959 eingereicht, die auf die Stammanmeldung EP 0 576 643 zurückging. Im Rahmen eines Verletzungsverfahrens vor dem Landgericht Düsseldorf, stellte Mundipharma, ein Schwesterunternehmen von Napp, wegen Verletzung seines Patents durch generische Versionen von Oxycodon-Zusammensetzungen mit kontrollierter Freisetzung (Retardtabletten) von Sandoz einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung.

Das Gericht war der Auffassung, dass die angegriffenen Ausführungsformen von der Lehre des Patents wortsinngemäß Gebrauch machten. Das Patent verstand den Begriff "kontrolliert freisetzend" entgegen der Auffassung der Antragsgegnerinnen nicht allgemein als örtlich oder zeitlich gesteuerte Freisetzung des Wirkstoffs, sondern – in Abgrenzung zur "sofortigen Freisetzung" – als eine "verlängerte Freisetzung". Das hieß, die Wirkung des Oxycodonhydrochlorid solle im Vergleich zu sofort freisetzenden Formulierungen langsamer einsetzen und länger anhalten. Dies ergab sich aus der zur Auslegung des Patentanspruchs gemäß Art. 69 EPÜ heranzuziehenden Beschreibung. Auch wenn es sich bei den Beispielen nicht um erfindungsgemäße Ausführungsformen handele, ändere dies nichts daran, dass der Begriff der kontrollierten Freisetzung in der Patentschrift durchweg als verlängerte Freisetzung im vorgenannten Sinne verstanden werde.

DE Germany**Düsseldorf Court of First Instance of 30 March 2010 (4a O 13/10) – Mundipharma v Sandoz**

Keyword: novelty – inventive step

The European patent EP 1 810 679 in this case related to a controlled-release oxycodone hydrochloride dosage formulation. The problem underlying the patent was to provide a method for substantially improving the efficiency and quality of pain management. The application was filed on 5 January 2007 by Napp Pharmaceutical Holdings Ltd (Cambridge, UK) as a divisional application from the European patent application EP 1 438 959, which itself stemmed from parent application EP 0 576 643. In an infringement action before the Landgericht Düsseldorf, Mundipharma, a sister company of Napp, requested an interim injunction for infringement of its patent by Sandoz's generic versions of controlled-release oxycodone compositions (retard tablets).

The Court ruled that the contested embodiments made literal use of the teaching of the patent. Contrary to the view of the respondents, the patent understood the term "controlled release" not in the general sense that the location and timing of the active agent's release were controlled, but rather that the release was "prolonged" (as opposed to "immediate"). In other words, compared with immediate-release formulations, the effect of oxycodone hydrochloride was designed to act more slowly and last longer. This was explained in the description, which under Art. 69 EPC was to be used to interpret the claims. Even though the examples did not all relate to embodiments of the invention, the fact remained that the term "controlled release" in the patent specification was generally accepted as meaning "prolonged release" as defined above.

DE Allemagne**Tribunal de première instance de Düsseldorf du 30 mars 2010 (4a O 13/10) – Mundipharma c. Sandoz**

Mot-clé : nouveauté – activité inventive

Dans la présente espèce, le brevet européen EP 1 810 679 concernait une forme posologique de chlorhydrate d'oxycodone à libération contrôlée. Le problème que le brevet se proposait de résoudre consistait à fournir un procédé permettant d'améliorer l'efficacité et la qualité du traitement de la douleur. Le brevet avait été déposé le 5 janvier 2007 par la sté Napp Pharmaceutical Holdings Ltd (Cambridge/Grande-Bretagne) en tant que demande divisionnaire de la demande européenne EP 1 438 959 formulée sur la base de la demande initiale EP 0 576 643. Dans le cadre d'une action en contrefaçon devant le Tribunal régional de Düsseldorf, Mundipharma, une filiale de la sté Napp, avait demandé la prise d'une mesure d'interdiction provisoire pour contrefaçon de son brevet par les versions génériques des compositions d'oxycodone à libération contrôlée (médicaments à action retardée) de Sandoz.

Le Tribunal était d'avis que les modes de réalisation contestés utilisaient l'enseignement du brevet conformément à son libellé. Contrairement à l'opinion des intimées, le brevet entendait par les termes "à libération contrôlée" non pas d'une manière générale la libération localement ou temporairement contrôlée de la substance active, mais une "libération prolongée" – par comparaison à la "libération immédiate". Ceci signifiait que l'effet du chlorhydrate d'oxycodone devait être plus lent et durer plus longtemps, par comparaison avec des formulations à libération immédiate. C'est ce qui ressortait de la description à prendre en considération conformément à l'art. 69 CBE pour interpréter la revendication du brevet. Même si les exemples cités ne constituaient pas des modes de réalisation selon l'invention, cela ne changeait rien au fait que le terme "à libération contrôlée" se comprenait dans le fascicule du brevet systématiquement comme une libération prolongée, conformément au sens mentionné ci-dessus.

Dem hielten die Antragsgegnerinnen ohne Erfolg den Hinweis in der Patentschrift entgegen, dass es auf pharmazeutischem Gebiet üblich sei, für einen mindestens zwölfstündigen therapeutischen Effekt einer kontrolliert freisetzenden Dosierungsform eine Formulierung zu bilden, die einen maximalen Plasmaspiegel des Wirkstoffs nach vier bis acht Stunden nach der Verabreichung erreiche, und überraschend gefunden worden sei, dass im Fall von Oxycodon ein maximaler Plasmaspiegel bereits nach zwei bis viereinhalb Stunden für einen zwölfstündigen therapeutischen Effekt Sorge. Nach Ansicht des Gerichts gehe es dem Verfügungspatent nicht darum, den gegebenenfalls anderweitig üblichen Verzögerungseffekt von vier bis acht Stunden zu verkürzen, sondern überhaupt eine Dosierungsform mit dem Wirkstoff Oxycodonhydrochlorid und einer kontrollierten, etwas verlängerten, statt sofortigen Freisetzung bereitzustellen. Diese Auslegung decke sich weitgehend mit dem allgemeinen Verständnis des Fachmanns vom Begriff der kontrollierten Freisetzung.

Was die Nichtigkeitseinwände anging, sprach sich das Gericht für den Rechtsbestand des europäischen Patents aus. Es führte u. a. aus, das im Verfügungspatent genannte technische Problem sei durchaus zutreffend formuliert. Hingegen schien die von den Antragsgegnerinnen vertretene Ansicht, das technische Problem bestehe darin, eine möglichst einfache Retard-Formulierung mit äquivalenter kontrollierter Oxycodon-Freisetzung zu schaffen, verfehlt zu sein, weil sie einen Teil der technischen Lösung, nämlich die Wahl des richtigen Wirkstoffs, bereits in das technische Problem verlagerte. Ausgehend von dem oben genannten technischen Problem stellte das Gericht fest, die Lehre des streitigen Patentanspruchs sei nicht nahegelegt, weil für den Fachmann bereits kein Anlass bestand, Oxycodonhydrochlorid als Alternative zu den bekannten Wirkstoffen Morphin und Hydromorphon in einer kontrolliert freisetzenden Dosierungsform für die Behandlung schwerer und schwerster Schmerzen einzusetzen.

The respondents unsuccessfully counter-argued that, according to the patent specification, in order to obtain a controlled-release dosage form having at least a 12-hour therapeutic effect it was usual in the pharmaceutical art to produce a formulation that gave a peak plasma level of the drug 4 to 8 hours after administration, and it had surprisingly been found that in the case of oxycodone a peak plasma level at 2 to 4.5 hours after administration gave a 12-hour therapeutic effect. In the Court's view, the object of the patent was not to reduce the otherwise normal delay period of 4 to 8 hours but to provide any dosage formulation at all with oxycodone hydrochloride as the active agent and a controlled, e.g. prolonged, rather than immediate release. This interpretation was largely consistent with the skilled person's common understanding of the term "controlled release".

With respect to the invalidity objections, the Court upheld the validity of the European patent. It considered that the technical problem specified in the patent had indeed been expressed in appropriate terms, whereas the respondents' view that the technical problem involved creating the simplest possible retard formulation having an equivalent, controlled oxycodone release seemed to be misguided because it recast part of the solution, namely the selection of the right active agent, as a part of the technical problem. On the basis of the above-mentioned technical problem, the Court found that the teaching of the claim in suit was not obvious because the person skilled in the art would have no reason to use oxycodone hydrochloride as an alternative to known agents such as morphine and hydromorphone in a controlled-release dosage formulation for the treatment of severe and very severe pain.

A l'encontre de cela, les intimées ont excipé sans succès de l'indication donnée dans le fascicule du brevet, selon laquelle il était courant dans le domaine pharmaceutique, pour obtenir un effet thérapeutique restant actif pendant au moins douze heures, de créer une formulation de forme posologique à libération contrôlée dans laquelle la substance active atteint un niveau plasmatique maximal après quatre à huit heures après administration, et il avait été trouvé de manière surprenante que dans le cas de l'oxycodone, un niveau plasmatique maximal permettait "déjà après deux à quatre heures et demi" d'obtenir un effet thérapeutique pendant douze heures. Selon le Tribunal, l'objet du brevet n'était nullement de réduire l'effet de retardement compris entre quatre et huit heures et éventuellement courant dans d'autres domaines, mais de fournir une forme posologique à partir de chlorhydrate d'oxycodone comme substance active et à libération contrôlée, soit à libération prolongée, et non pas à libération immédiate. Cette interprétation coïncide dans une large mesure avec la compréhension générale par l'homme du métier du terme "à libération contrôlée".

Concernant la nullité du brevet invoquée en défense, le Tribunal s'est prononcé en faveur de la validité du brevet européen. Il a entre autre exposé que le problème technique évoqué dans le brevet était formulé de manière tout à fait pertinente. En revanche, le point de vue des intimées, selon lequel le problème technique consistait à créer une formulation retard aussi simple que possible avec libération d'oxycodone contrôlée équivalente, semblait inapproprié vu qu'il transférait déjà dans le problème technique à résoudre une partie de la solution, à savoir le choix de la bonne substance active. Partant du problème technique mentionné ci-dessus, le Tribunal a constaté que l'enseignement de la revendication litigieuse n'était pas évidente puisque l'homme du métier n'avait aucune raison de recourir au chlorhydrate d'oxycodone dans une forme posologique à libération contrôlée en alternative aux substances actives connues que sont la morphine et l'hydromorphone, pour le traitement des douleurs intenses et des douleurs extrêmement intenses.

Im Rahmen des Verfahrens verwies das deutsche Gericht auch noch auf die Rechtsprechung des englischen Court of Appeal und des niederländischen Rechtbank te 's-Gravenhage, die den Rechtsbestand paralleler Oxycodon-Patente bestätigt hatten.

In the course of the proceedings, the German court also cited the case law of the English Court of Appeal and the Netherlands' Rechtbank te 's-Gravenhage, which had upheld the validity of parallel oxycodone patents.

Dans le cadre de la procédure, le Tribunal allemand s'est encore référé à la jurisprudence de la Cour d'appel anglaise et du Rechtbank te 's-Gravenhage néerlandais qui avaient confirmé la validité des brevets parallèles sur l'oxycodone.

NL **Niederlande**

Bezirksgericht Den Haag (Rb. te 's-Gravenhage) vom 7. April 2010 – Mundipharma v. Sandoz

Schlagwort: ausreichende Offenbarung – Disclaimer

Mundipharma ist Inhaber des niederländischen Teils des europäischen Patents EP 0 722 730, der Rezepturen für die kontrollierte Freisetzung von Oxycodon oder einem Salz davon zur Schmerztherapie bei Krebspatienten betrifft. Im Rahmen einer Teilanmeldung wurde ein Patent erteilt für "eine Dosierungsmatrix zur kontrollierten Freisetzung, bei der es sich nicht um eine Acrylharzmatrix handelt". In der Teilanmeldung wie auch in der Stammanmeldung wurde Acrylharz als die bevorzugte Ausführungsart genannt; in der Stammanmeldung wurde diese Ausführungsart auch beansprucht. Die Teilanmeldung wurde mit dem Disclaimer "bei der es sich nicht um eine Acrylharzmatrix handelt" ergänzt, um sie vom auf die Stammanmeldung erteilten Patent zu unterscheiden. Im anschließenden Patentverletzungsverfahren stellte das Bezirksgericht fest, dass das Patent gültig war und durch die spezifischen Matrizen der Firma Sandoz verletzt wurde. Dabei ging das Gericht ausführlich auf die Argumente des Beklagten ein, der Nichtigkeit u. a. wegen unzureichender Offenbarung und wegen des angeblich nicht offenbarten Disclaimers geltend gemacht hatte.

Zu der Behauptung von Sandoz, dass weder der Disclaimer noch der verbliebene beanspruchte Gegenstand eine direkte und eindeutige Grundlage in der Stammanmeldung habe, stellte das Gericht fest, dass die Stammanmeldung für den Durchschnittsfachmann hinreichend deutlich offenbare, dass sich die gewünschte Rezeptur mit verlängertem Freisetzung durch Verwendung einer Matrix mit kontrollierter Freisetzung erzielen lässt, in der als einziger Be-

NL **Netherlands**

The Hague District Court (Rb. te 's-Gravenhage) of 7 April 2010 – Mundipharma v Sandoz

Keyword: sufficiency of disclosure – disclaimer

Mundipharma is the holder of the Dutch part of European patent EP 0 722 730 relating to formulations for the controlled release of oxycodone or a salt thereof with the purpose of providing pain relief to cancer patients. On the basis of a divisional application, the patent had been granted for "a controlled release dosage matrix, other than an acrylic resin matrix". Both the divisional and its parent application mentioned acrylic resin as the preferred embodiment, whilst this embodiment was claimed in the parent application. The disclaimer "other than an acrylic resin matrix" had been added to the divisional application to distinguish it from the patent granted on the basis of the parent application. In the infringement proceedings that followed, the District Court held that the patent was valid and infringed by Sandoz's specific dosages. The Court dealt extensively with the defendant's nullity arguments, in particular with regard to sufficiency of disclosure and the allegedly undisclosed disclaimer.

To the extent that Sandoz argued that neither the disclaimer nor the remaining claimed subject-matter had a direct and unambiguous basis in the original application, the Court stated that the parent application disclosed sufficiently clearly to the average skilled person that in order to obtain the desired formulation with prolonged release, a controlled release matrix could be used in which – exclusively or among other things – acrylic resin was used. It was clear to

NL **Pays-Bas**

Tribunal de grande instance de La Haye (Rb. te 's-Gravenhage) du 7 avril 2010 – Mundipharma c. Sandoz

Mot-clé : suffisance de l'exposé – disclaimer

Mundipharma est le titulaire de la partie néerlandaise du brevet européen EP 0 722 730 relatif à des formules destinées à la libération contrôlée d'oxycodone et d'un sel d'oxycodone, dans le but de soulager la douleur des patients atteints de cancer. Sur la base d'une demande divisionnaire, le brevet avait été délivré pour "une matrice de dosage à libération contrôlée, autre qu'une matrice en résine acrylique". La demande divisionnaire comme la demande initiale mentionnaient la résine acrylique comme mode de réalisation préféré, tandis que ce mode de réalisation était revendiqué dans la demande initiale. Le disclaimer "autre qu'une matrice en résine acrylique" avait été ajouté à la demande divisionnaire pour la distinguer du brevet délivré sur la base de la demande initiale. Dans l'action en contrefaçon qui a suivi, le Tribunal de grande instance a considéré que le brevet était valide et qu'il était contrefait par des dosages spécifiques de Sandoz. Le Tribunal a examiné en détail les arguments avancés par la défenderesse, qui avait fait valoir la nullité en se fondant notamment sur l'insuffisance de l'exposé et sur le disclaimer soi-disant non divulgué.

Dans la mesure où Sandoz a soutenu que ni le disclaimer, ni l'objet revendiqué restant n'avaient de fondement direct et non ambigu dans la demande d'origine, le Tribunal a déclaré que la demande initiale divulguait suffisamment clairement à l'homme du métier moyen que la formule désirée avec libération prolongée pouvait être obtenue avec une matrice à libération contrôlée, dans laquelle était utilisée – uniquement ou entre autres – une résine acrylique.

standteil oder als eine von mehreren Komponenten Acrylharz eingesetzt wird. Für den Durchschnittsfachmann sei eindeutig zu erkennen, welcher Gegenstand durch den Disclaimer vom Schutz ausgenommen und welcher somit noch durch den patentierten Anspruch geschützt sei. Ob die Aufnahme des Disclaimers in die letztendlich erteilte Fassung das Klarheitsanfordernis (Art. 84 EPÜ) verletze, liege im Ermessen des EPA und könne bei der Beurteilung der Gültigkeit des Patents durch das nationale Gericht nicht mehr berücksichtigt werden. Entgegen dem Vorbringen von Sandoz könne das Gericht aus G 1/03 (ABI. EPA 2004, 413) nicht ableiten, dass die Große Beschwerdekammer Art. 84 EPÜ als Grundlage für die Nichtigkeitsklärung eines Patents in nationalen Gerichtsverfahren hinzufügen wollte. Da es im vorliegenden Fall um die Gültigkeit des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung gehe und nicht um einen Antrag auf Änderung, könne Art. 84 EPÜ hier nicht angeführt werden.

Zu der Aussage von Sandoz, dass der Disclaimer die in G 1/03 (ABI. EPA 2004, 413) genannten Anforderungen an nicht offenbarte Disclaimer nicht erfülle, erklärte das Gericht, der Disclaimer umfasse Gegenstände, die zwar nicht wortwörtlich in der Stammanmeldung enthalten seien, vom Durchschnittsfachmann aber daraus abgeleitet werden könnten. Dies sehe das Gericht durch den Ansatz in G 1/03 bestätigt, wonach die Aufnahme eines Disclaimers nicht wegen Verletzung von Art. 123 (2) EPÜ verweigert werden darf, nur weil die Stammanmeldung weder den Disclaimer noch den dadurch ausgeschlossenen Gegenstand offenbart hatte. Letzteres bedeute, dass der später ausgeschlossene Gegenstand in der Stammanmeldung tatsächlich offenbart wurde, weil es sonst unsinnig wäre, zur Unterscheidung einen Disclaimer, also eine negative Formulierung, in die Teilanmeldung aufzunehmen. Im vorliegenden Fall sei der Disclaimer als offenbart anzusehen und könne daher nicht anhand der in G 1/03 dargelegten Anforderungen beurteilt werden.

Ferner hatte Sandoz geltend gemacht, dass der Disclaimer eine technische Bedeutung habe. Hierzu befand das Gericht, der Durchschnittsfachmann würde erkennen, dass der Disclaimer

the average skilled person what subject-matter had been excluded from the scope of protection by means of the disclaimer and therefore what subject-matter was still protected by the patented claim. Whether or not the addition of the disclaimer in the ultimately granted version was in violation of the requirement of clarity (Art. 84 EPC) was at the discretion of the EPO and could no longer be taken into account in the assessment of the validity of the patent by the national court. Contrary to what Sandoz argued, the Court could not deduce from G 1/03 (OJ EPO 2004, 413) that the Enlarged Board of Appeal meant to add Art. 84 EPC as a ground for invalidation of a patent in proceedings before the national court. Since the current proceedings concerned the validity of claim 1 as granted and not a request for amendment, Art. 84 EPC could not be invoked.

As to Sandoz's position that the disclaimer could not meet the requirements for undisclosed disclaimers as set out in G 1/03 (OJ EPO 2004, 413), the Court considered that the disclaimer contained material that was not literally found in the parent application but deducible from it by the average skilled person. The Court found support for this in G 1/03, where it was taken as a starting point that the inclusion of a disclaimer could not be refused based on a breach of Art. 123(2) EPC merely because of the fact that neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by the disclaimer had been disclosed in the original application. The latter meant that the subsequently excluded subject-matter had been positively disclosed in the parent, because it would otherwise not make sense to make a distinction with a disclaimer, i.e. a formulation in negative terms, in the divisional. In the case at issue, the disclaimer was deemed disclosed and could therefore not be assessed on the basis of the requirements of G 1/03.

Moreover, Sandoz stated that the disclaimer had a technical meaning. On this point, the Court ruled that the average skilled person acknowledged the disclaimer as having been included

L'homme du métier moyen voyait de toute évidence quel objet avait été exclu de l'étendue de la protection par le disclaimer, et donc quel objet était encore protégé par la revendication brevetée. La question de savoir si l'ajout du disclaimer dans la version finale délivrée était contraire à l'exigence de clarté (art. 84 CBE) est laissée à l'appréciation de l'OEB et ne peut plus être prise en compte dans l'appréciation de la validité du brevet par le Tribunal national. Contrairement à ce que soutient Sandoz, le Tribunal ne peut pas déduire de G 1/03 (JO OEB 2004, 413) que la Grande Chambre de recours envisageait d'ajouter l'art. 84 CBE comme motif de nullité d'un brevet dans des procédures menées auprès de tribunaux nationaux. Vu que la procédure actuelle concerne la validité de la revendication 1 telle que délivrée, et non pas une demande de modification, l'art. 84 CBE ne peut pas être invoqué.

En ce qui concerne la position de Sandoz, selon laquelle le disclaimer ne pouvait pas remplir les exigences relatives aux disclaimers non divulgués telles qu'indiquées dans la décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413), le Tribunal a considéré que le disclaimer contenait des éléments qui n'étaient pas mentionnés littéralement dans la demande initiale, mais que l'homme du métier moyen pouvait déduire de cette demande. Le Tribunal s'est appuyé sur la décision G 1/03 qui part du principe que l'introduction d'un disclaimer ne saurait être rejetée pour violation de l'art. 123(2) CBE au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer n'ont été divulgués dans la demande d'origine. Cela signifie que l'objet exclu par la suite était divulgué de manière positive dans la demande initiale, parce que sinon, il ne serait pas logique d'opérer une distinction au moyen d'un disclaimer, à savoir une formulation en termes négatifs, dans la demande divisionnaire. En l'espèce, le disclaimer a été jugé divulgué et ne pouvait donc pas être apprécié sur la base des exigences de la décision G 1/03.

En outre, Sandoz a déclaré que le disclaimer avait une signification technique. Sur ce point, le Tribunal a décidé que l'homme du métier moyen reconnaît que le disclaimer avait été introduit

ausschließlich aus rechtlichen Gründen aufgenommen wurde, nämlich um im Hinblick auf die Stammanmeldung eine Doppelpatentierung zu vermeiden. Der Disclaimer schließe lediglich einen Teil der Erfindung aus, sodass eine enger umgrenzte Stoffauswahl für die Zusammensetzung einer Matrix zur kontrollierten Freisetzung übrig bleibe. Eine technische Bedeutung könne dem nicht beigemessen werden, da die technische Lehre des Patents dadurch nicht verändert worden sei.

Das Gericht erließ eine einstweilige Verfügung zugunsten von Mundipharma und setzte das Urteil im Hauptverfahren bis zur Entscheidung im anhängigen Einspruchsverfahren (T 1676/08) außer Kraft.

NO **Norwegen**

Borgarting Oberlandesgericht (Lagmannsrett) vom 20. Dezember 2010 – Mundipharma AS v. ratiopharm und Acino Pharma

Schlagwort: Neuheit – erfinderische Tätigkeit – Aufgabe-Lösungs-Ansatz

Mundipharma war Inhaberin von zwei norwegischen Patenten für Oxycodonsalzformulierungen mit kontrollierter Freisetzung (NO 307 028 und NO 318 890). In den Ansprüchen waren die Formulierungen weitgehend durch die Plasmawerte definiert, die sich über einen Zeitraum von 12 Stunden nach der Verabreichung erzielen ließen. ratiopharm und Acino hatten eine Nichtigkeitsklage und eine anschließende Verletzungsklage gegen die Patente erhoben und verschiedene Nichtigkeitsgründe genannt. Das Landgericht Oslo erklärte in seinem Urteil vom 15. Oktober 2009 beide Patente wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für ungültig. Daraufhin legte Mundipharma Berufung vor dem Borgarting Oberlandesgericht ein, das das erstinstanzliche Urteil aufhob.

Bezüglich der Neuheit befand das Gericht, dass eine vorbekannte Oxycodonsalzformulierung mit kontrollierter Freisetzung die Erfindung nicht vorwegnahm. Weder offenbarten die Ansprüche Plasmawerte für diese bestimmte Formulierung, noch bestand eine zwingende Korrelation zwischen In-vitro- und In-

exclusively for a legal reason, namely to prevent double patenting with respect to the parent patent. The disclaimer merely excluded a part of the invention so that a more limited group of substances for a controlled-release matrix remained from which a choice could be made for the composition of the controlled-release matrix. A technical meaning could not be attributed to this; the technical teaching of the patent had not been altered.

The Court awarded Mundipharma a preliminary injunction and suspended the decision in the principal action while awaiting the outcome of the appeal in the pending opposition proceedings (T 1676/08).

NO **Norway**

Borgarting Court of Appeal (Lagmannsrett) of 20 December 2010 – Mundipharma AS v ratiopharm and Acino Pharma

Keyword: novelty – inventive step – problem-solution approach

Mundipharma was the holder of two Norwegian patents relating to controlled-release oxycodone salt formulations (NO 307 028 and NO 318 890). The claims defined the formulations largely by the plasma levels to be achieved over a period of 12 hours after administration. ratiopharm and Acino had filed an invalidity action, joined by an infringement action, against the patents, and invoked several grounds of invalidity. In its judgment of 15 October 2009, the Oslo District Court had held both patents invalid for lack of inventive step. Mundipharma appealed to the Borgarting Court of Appeal, which overturned the decision of the lower Court.

With regard to novelty, the Court held that a prior-art controlled-release oxycodone salt formulation did not anticipate the invention. Neither did the claims disclose any plasma levels for this particular formulation nor was there any necessary correlation between in vitro and in vivo data which could have made

uniquement pour un motif juridique, c'est-à-dire pour empêcher une double protection par brevet eu égard à la demande initiale. Le disclaimer a exclu seulement une partie de l'invention, limitant le choix possible pour la composition de la matrice à libération contrôlée à un groupe plus restreint de substances. Une signification technique n'a pas pu être attribuée à cela, puisque l'enseignement technique du brevet ne s'en est pas trouvé modifié.

Le Tribunal a adressé à Mundipharma une injonction préliminaire et a sursis à statuer au principal, dans l'attente de l'issue de la procédure d'opposition en instance (T 1676/08).

NO **Norvège**

Borgarting Cour d'appel (Lagmannsrett) du 20 décembre 2010 – Mundipharma AS c. ratiopharm et Acino Pharma

Mot-clé : nouveauté – activité inventive – approche problème-solution

Mundipharma était titulaire de deux brevets norvégiens portant sur la libération contrôlée de formulations d'un sel d'oxycodone (NO 307 028 et NO 318 890). Les revendications définissaient les formulations pour une large part d'après les niveaux plasmatiques à atteindre sur une période de 12 heures après l'administration. ratiopharm et Acino avaient intenté une action en nullité et une action en contrefaçon contre les brevets, invoquant plusieurs motifs de nullité. Dans son jugement du 15 octobre 2009, le Tribunal de première instance d'Oslo avait invalidé les deux brevets pour absence d'activité inventive. Mundipharma a interjeté appel devant la Borgarting Cour d'appel qui a annulé la décision de l'instance antérieure.

Pour ce qui est de la nouveauté, la Cour a estimé qu'une formulation à libération contrôlée d'un sel d'oxycodone de l'état de la technique n'antériorisait pas l'invention. Les revendications ne divulguaient pas non plus de niveaux plasmatiques pour cette formulation particulière, et il n'y avait pas de corrélation obliga-

vivo-Daten, die dem Fachmann eine Voraussage dazu ermöglicht hätte, ob sich mit der Formulierung über den Zeitraum von 12 Stunden dieselben Plasmawerte erzeugen ließen wie mit den patentgemäßen Formulierungen.

Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wandte das Gericht den Aufgabeforschungs-Ansatz an. Dabei wurde ein Dokument, das Probleme in Bezug auf Titration und Dosisvariation im Zusammenhang mit Morphin behandelte, als nächstliegender Stand der Technik herangezogen. Das Gericht befand, dass diese Probleme in den Streitpatenten durch die Wahl von Oxycodon glaubhaft gelöst wurden, die für den Fachmann (hier ein Team aus einem Kliniker, einem Pharmakologen und einem Galeniker) nicht naheliegend war. Der Stand der Technik enthielt aus Sicht des Gerichts keine klaren Anhaltspunkte für die Lösung, weil verschiedene Opiode zur Wahl standen und nicht vorauszusagen war, dass Oxycodon eine geringere Dosisvariation und eine einfachere Titration bewirken würde. Daher wurde entschieden, dass die Patente auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Zudem erklärte das Gericht das Prioritätsdatum für gültig und die Erfindung für ausreichend offenbart. Dass durch In-vivo-Tests ermittelt werden muss, ob eine Ausführungsart nicht mehr unter den Anspruch fällt, wurde als zumutbarer Aufwand erachtet.

Ein in einem der Patente enthaltener Disclaimer für bestimmte Formulierungsträger stellte keinen Nichtigkeitsgrund dar, weil der Disclaimer nicht als unzulässige Änderung galt. Nach Auffassung des Gerichts grenzte der Disclaimer lediglich den Schutzzumfang gegenüber bereits in der Stammanmeldung beanspruchten Trägern ein.

Anmerkung des Herausgebers: Dieses Urteil wurde vor dem Obersten Gerichtshof angefochten, der die Klagen aber ohne Anhörung in der Sache abwies.

it possible for the skilled person to predict whether the formulation would produce the same plasma levels over 12 hours as those defined in the patents.

With regard to inventive step, the Court applied the problem-solution approach. A document dealing with problems with morphine related to titration and dose variation was regarded as the closest prior art. The Court held that the patents in suit credibly solved these problems by oxycodone, the choice of which was not obvious to the skilled person (here a team consisting of a clinician, a pharmacist and a formulation pharmacist). There were no clear pointers to the solution in the prior art, as there were several opioids that could have been tried, and it was not predictable that oxycodone would lead to lower dose variation and easier titration. Thus, the patents were held to involve an inventive step.

Furthermore, the Court further regarded the priority date as valid and the invention as sufficiently disclosed. The necessity of conducting in vivo tests in order to determine whether an embodiment fell outside the claim was not considered an undue burden.

A disclaimer in one of the patents regarding certain formulation excipients did not provide a ground for invalidity as the disclaimer did not qualify as an inadmissible amendment. According to the Court, the disclaimer only delimited the scope of the protection against excipients already claimed in the parent application.

Editor's note: The judgment was appealed to the Supreme Court, but the appeals were dismissed without any hearing on the merits.

toire entre les données in vitro et in vivo permettant à l'homme du métier de savoir à l'avance si la formulation produirait les mêmes niveaux plasmatiques en 12 heures que ceux définis dans le brevet.

En ce qui concerne l'activité inventive, la Cour a suivi l'approche problème-solution. On a donc considéré comme état de la technique le plus proche un document traitant des problèmes que pose la morphine en ce qui concerne le titrage et la variation de doses. La Cour a estimé que les brevets litigieux résolvaient de façon vraisemblable ces problèmes via l'oxycodone, dont le choix n'était pas évident pour l'homme du métier (représenté en l'occurrence par une équipe composée d'un clinicien, un pharmacologue et un pharmacien formateur). Rien ne menait clairement à la solution dans l'état de la technique, car plusieurs opioïdes entraient en ligne de compte et on ne pouvait pas prévoir qu'avec l'oxycodone, la variation de doses serait plus faible et le titrage facilité. Il a donc été considéré que les brevets impliquaient une activité inventive.

En outre, la Cour a considéré la date de priorité comme valable et l'exposé de l'invention comme suffisant. Il n'a pas été considéré que les tests in vivo nécessaires pour déterminer si un mode de réalisation était couvert par la revendication constituent un effort excessif.

Un disclaimer dans l'un des brevets concernant certains excipients de la formulation n'était pas un motif de nullité, ledit disclaimer ne constituant pas une modification irrecevable. La Cour a estimé que le disclaimer ne faisait que délimiter l'étendue de la protection par rapport aux excipients déjà revendiqués dans la demande initiale.

Note de la rédaction : Des recours ont été formés devant la Cour suprême, mais ils ont été rejetés sans examen au fond.

**9. Okklusionsvorrichtung
(EP 0 808 138)**

GB Vereinigtes Königreich

**Court of Appeal vom 22. Juni 2010 –
Occlutech GmbH v. AGA Medical
Corporation & Ors [2010]
EWCA Civ 702**

Schlagwort: Auslegung der Ansprüche –
Schutzumfang – Relevanz von
Art. 69 EPÜ

AGA Medical Corporation legte Berufung
gegen eine Entscheidung des Patents
Court ein, mit der festgestellt worden
war, dass Occlutech das streitige Patent
auf Intravaskulär-Okklusionsvorrich-
tungen zur Behandlung bestimmter
Erkrankungen nicht verletze.

Der Streit um die angebliche Patentver-
letzung drehte sich fast ausschließlich
um die Frage, was unter "Klemmen" und
dem Festklemmen "der Litzen an den
entgegengesetzten Enden der Vorrich-
tung" im Erzeugnisanspruch zu verste-
hen sei. Occlutech zufolge bedeutete
dies, dass Schutz nur für eine Vorrich-
tung beansprucht wurde, an deren
beiden Enden Klemmen zum Einsatz
kamen, um die geflochtenen Metalllitzen
zu fixieren und ein Auffasern zu verhin-
dern. Ihre eigenen Erzeugnisse seien
anders ausgestaltet, nämlich unter Ver-
wendung einer Tasche aus Maschen-
draht, die nur an einem Ende abge-
schnittene Litzen aufwies. Diese seien
nicht mit einer externen Klemme fixiert,
sondern vielmehr miteinander ver-
schweißt. Die zu beantwortenden
Fragen lauteten somit:

1. Waren die Occlutech-Vorrichtungen
angesichts der Tatsache, dass die
Enden der Metalllitzen durch Verschwei-
ßen fixiert waren, in dem im Streitpatent
beschriebenen Sinne festgeklemmt?
2. Was bedeuteten die Worte "Klem-
men (15) zum Festklemmen der Litzen
an den entgegengesetzten Enden der
Vorrichtung ausgeführt sind"? Waren die
Occlutech-Vorrichtungen angesichts der
Tatsache, dass die losen Enden der
Metallfasern alle an einem Ende der
Vorrichtung lagen (statt an beiden), auf
die beschriebene Weise festgeklemmt?

**9. Occlusion device
(EP 0 808 138)**

GB United Kingdom

**Court of Appeal of 22 June 2010 –
Occlutech GmbH v AGA Medical
Corporation & Ors [2010]
EWCA Civ 702**

Keyword: interpretation of claims –
scope of protection – relevance of
Art. 69 EPC

The defendant, AGA Medical Corpora-
tion, appealed against a judgment of the
Patents Court granting Occlutech a
declaration of non-infringement of the
patent in suit, which concerned intravas-
cular devices for treating certain medical
conditions.

The issues of alleged infringement
turned almost exclusively on what was
meant by "clamps" and clamping "the
strands at the opposed ends of the
device" in the product claim. Occlutech
said this meant that protection was being
claimed only in respect of a device which
used clamps at both ends in order to
secure the strands of braided metal so
as to prevent them from unravelling. Its
own products were made in a different
way using a mesh sock made out of
metal wire in which there were cut
strands only at one end. These were
secured by welding rather than by an
external clamp. The questions to be
answered were thus:

1. Were the Occlutech devices clamped
in the sense described in the patent at
issue, given that the ends of the metal
strands were secured together by
welding?
2. What did the words "clamps (15) are
adapted to clamp the strands at the
opposed ends of the device" mean?
Were the Occlutech devices clamped in
this way, given that the metal fibres all
terminated at one end of the device
rather than at both ends?

**9. Dispositif d'occlusion
(EP 0 808 138)**

GB Royaume-Uni

**Cour d'Appel du 22 juin 2010 –
Occlutech GmbH c. AGA Medical
Corporation & Ors [2010]
EWCA Civ 702**

Mot-clé : interprétation des revendica-
tions – étendue de la protection –
applicabilité de l'art. 69 CBE

Le défendeur, AGA Medical Corporation,
a fait appel d'une décision du Tribunal
des brevets jugeant que le brevet en
cause n'est pas contrefait par Occlutech.
Ledit brevet porte sur des dispositifs
intra-vasculaires pour traiter certaines
affections médicales.

L'existence ou non de la contrefaçon
alléguée dépend presque exclusivement
de la signification que l'on donne aux
mots "brides de fixation" et à la fixation
"des brins aux extrémités opposés du
dispositif" qui figurent dans la revendi-
cation du produit. Selon Occlutech, la
protection n'est revendiquée qu'en ce qui
concerne un dispositif utilisant des brides
de fixation aux deux extrémités, afin de
fixer les brins de métal tressé pour les
empêcher de se dérouler. Les produits
d'Occlutech sont faits de manière diffé-
rente : ils sont composés d'un tissu
maillé en fil métallique où les brins
coupés n'existent qu'à une seule extré-
mité. Ces fils sont fixés par soudage et
non pas par bride de fixation externe.
Les questions à résoudre sont donc
les suivantes :

1. Les dispositifs dans l'invention d'Oc-
clutech sont-ils fixés dans le sens décrit
par le brevet en cause, considérant que
les extrémités des brins métalliques sont
fixées par soudage ?
2. Que veut dire la phrase "les brides de
fixation (15) sont adaptées pour fixer les
brins aux extrémités opposées du dispo-
sitif ?". Les dispositifs d'Occlutech sont-
ils fixés de cette manière, étant donné
que les brins métalliques se terminent
tous à une extrémité du dispositif et non
pas aux deux extrémités ?

Bei der Prüfung dieser Auslegungsfragen folgte der Court of Appeal den Grundsätzen, die davor im Urteil *Virgin Atlantic Airways Ltd v. Premium Aircraft Interiors UK Ltd* [2009] EWCA Civ 1062 zusammengefasst sind:

Die Aufgabe des Gerichts besteht darin, zu bestimmen, welche Bedeutung der Patentinhaber nach Einschätzung des Fachmanns dem Anspruch mit der gewählten Formulierung geben wollte. Die entsprechenden Grundsätze lassen sich wie folgt zusammenfassen:

– Der erste, übergeordnete Grundsatz ist Art. 69 EPÜ zu entnehmen.

– Laut Art. 69 EPÜ wird der Schutzbereich durch die Ansprüche bestimmt, zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Kurz gesagt, sind die Ansprüche im Kontext auszulegen.

– Daraus folgt, dass die Ansprüche ihrem Zweck entsprechend auszulegen sind – wobei der vom Erfinder verfolgte Zweck anhand der Beschreibung und der Zeichnungen zu ermitteln ist.

– Daraus folgt weiter, dass die Ansprüche nicht isoliert auszulegen sind, wobei die Zeichnungen und die Beschreibung nur zur Behebung von Unklarheiten heranzuziehen wären. Der Zweck ist vielmehr für die Auslegung der Ansprüche grundlegend.

– Bei der Ermittlung des vom Erfinder verfolgten Zwecks darf nicht vergessen werden, dass er mehrere Ziele verfolgen kann, je nachdem, wie allgemein seine Erfindung gehalten ist. Zweck und Bedeutung sind außerdem zweierlei.

– Der Zweck ist somit nicht das Maß aller Dinge. Letzten Endes ist eine Auseinandersetzung mit der Bedeutung des verwendeten Wortlauts unumgänglich.

– Hat der Patentinhaber in seine Ansprüche offensichtlich eine bewusste Einschränkung aufgenommen, muss dies somit eine Bedeutung haben. Bewusst aufgenommene Merkmale können nicht einfach außer Acht gelassen werden.

In considering these issues of construction the Court of Appeal adopted the summary of the relevant principles recently set out in *Virgin Atlantic Airways Ltd v Premium Aircraft Interiors UK Ltd* [2009] EWCA Civ 1062:

The task for the court is to determine what the person skilled in the art would have understood the patentee to have used the language of the claim to mean. The principles are summarised as follows:

– The first overarching principle is that contained in Art. 69 EPC.

– Art. 69 EPC says that the extent of protection is determined by the claims and that the description and drawings must be used to interpret the claims. In short the claims are to be construed in context.

– It follows that the claims are to be construed purposively – the inventor's purpose being ascertained from the description and drawings.

– It further follows that the claims must not be construed as if they stood alone – the drawings and description only being used to resolve any ambiguity. Purpose is vital to the construction of claims.

– When ascertaining the inventor's purpose, it must be remembered that he may have several purposes depending on the level of generality of his invention. Also, purpose and meaning are different.

– Thus purpose is not the be-all and end-all. One is still at the end of the day concerned with the meaning of the language used.

– It follows that if the patentee has included what is obviously a deliberate limitation in his claims, it must have a meaning. One cannot disregard obviously intentional elements.

Pour ces questions d'interprétation, la Cour d'Appel a adopté le résumé des principes applicables tels que récemment présentés dans l'espèce *Virgin Atlantic Airways Ltd c. Premium Aircraft Interiors UK Ltd* [2009] EWCA Civ 1062 :

Le Tribunal doit déterminer ce que l'homme du métier comprend que le titulaire du brevet veut dire en formulant la revendication. Ces principes sont résumés comme suit :

– Le premier principe fondamental est celui de l'art. 69 CBE.

– Selon l'art. 69 CBE, l'étendue de la protection est déterminée par les revendications et la description et les dessins servent à interpréter les revendications. En d'autres termes, les revendications doivent être interprétées en les replaçant dans leur contexte.

– Il s'ensuit que les revendications doivent être interprétées en fonction de l'intention – l'intention de l'inventeur étant précisée par la description et les dessins.

– Il s'ensuit également que les revendications ne doivent pas être interprétées comme si elles étaient seules – les dessins et la description ne servant qu'à résoudre toute ambiguïté. L'intention est un facteur essentiel dans l'interprétation des revendications.

– Pour déterminer l'intention de l'inventeur, il faut se rappeler que l'inventeur peut avoir plusieurs intentions, selon le niveau de généralité de son invention. De plus, l'intention et la signification sont des choses différentes.

– L'intention n'est pas tout. En dernier ressort, il faut aussi tenir compte de la signification des termes utilisés.

– Il s'ensuit que si le titulaire du brevet a inclus une restriction évidente dans ses revendications, cette restriction doit avoir une signification. On ne peut pas ignorer des éléments manifestement intentionnels.

– Hat der Patentinhaber einen Begriff oder Passus verwendet, der ohne jeden Kontext eine besondere (enge oder weite) Bedeutung haben kann, so hat er in einem bestimmten Kontext nicht unbedingt diese Bedeutung.

– Daraus folgt außerdem, dass es keine generelle "Äquivalenzlehre" gibt.

– Auf der anderen Seite kann eine teleologische Auslegung ("purposive construction") zu dem Ergebnis führen, dass ein technisch trivialer oder geringfügiger Unterschied zwischen einem Anspruchsmerkmal und dem entsprechenden Merkmal des angeblichen Verletzungsgegenstands unter Berücksichtigung des Zwecks noch von der Bedeutung des betreffenden Anspruchsmerkmals miterfasst wird. Das liegt nicht an der Äquivalenzlehre, sondern ergibt sich aus einer Lesart des Anspruchs, die den Kontext angemessen berücksichtigt.

– Und schließlich hilft eine teleologische Auslegung die spitzfindigen Wortinterpretationen zu vermeiden, die Juristen aufgrund ihrer Ausbildung nur allzu gerne praktizieren.

Nach Auffassung des Gerichts stellen diese Leitlinien einen sinnvollen Kompromiss zwischen dem früher im Vereinigten Königreich üblichen Ansatz dar, bei dem der Wortsinn als allein maßgebend angesehen wurde, und dem Ansatz in einigen anderen Ländern, in denen auf das Wesen der Erfindung abgestellt wurde, um die Konsequenzen einer solchen buchstäblichen Auslegung zu vermeiden. *Catnic Components* ist ein frühes Beispiel für die teleologische Auslegung, und ein Großteil der Urteilsbegründung in *Kirin-Amgen* ist darin bereits in Ansätzen vorhanden. Letztere Entscheidung war jedoch insofern wichtig, als darin anerkannt wurde, dass der Zweck des Patents zwar sicherlich als kontextbezogene Auslegungshilfe dienen kann, jedoch nicht unbedingt für den Schutzbereich maßgeblich ist.

Der Court of Appeal wies darauf hin, dass die niederländischen und britischen Gerichte in der ersten Instanz zugunsten von Occlutech entschieden und festgestellt hätten, dass der Hinweis auf das Festklemmen der "Litzen an den entgegengesetzten Enden der Vorrichtung"

– It also follows that where a patentee has used a word or phrase which, acontextually, might have a particular meaning (narrow or wide) it does not necessarily have that meaning in context.

– It further follows that there is no general "doctrine of equivalents".

– On the other hand, purposive construction can lead to the conclusion that a technically trivial or minor difference between an element of a claim and the corresponding element of the alleged infringement nonetheless falls within the meaning of the element when read purposively. This is not because there is a doctrine of equivalents: it is because that is the fair way to read the claim in context.

– Finally, purposive construction leads one to eschew the kind of meticulous verbal analysis in which lawyers are too often tempted by their training to indulge.

The Court of Appeal found that this guidance provided a useful compromise between the earlier over-literal approach in the UK and the reliance in some countries on the essence of the invention in order to displace the consequences of that kind of interpretation. *Catnic Components* was an early example of this purposive construction and provided the genesis for much of the reasoning in *Kirin-Amgen*. However, the latter decision was important for its recognition that the purpose of the patent, whilst operating as an obvious contextual aid to construction, was not necessarily determinative of the scope of the claims.

The Court of Appeal noted that in the Netherlands and the UK the courts of first instance had ruled in favour of Occlutech by holding that the reference to clamping the "strands at the opposed ends of the device" did not cover the occlusion devices in which the strands

– Il s'ensuit aussi que lorsqu'un titulaire de brevet utilise un mot ou une expression qui, hors contexte, peut avoir une signification particulière (au sens large ou au sens strict), ce mot ou cette expression n'a pas nécessairement cette signification dans le contexte dans lequel il (elle) est employé(e).

– Il s'ensuit également qu'il n'y a pas de "doctrine générale des équivalents".

– Par ailleurs, une interprétation en fonction de l'intention peut aboutir à la conclusion qu'une différence technique-ment négligeable ou mineure entre un élément de la revendication et l'élément correspondant de la contrefaçon alléguée n'en a pas moins une signification pour l'élément si on la considère sous l'angle de l'intention. Cela n'est pas dû à une doctrine des équivalents : c'est parce que c'est la façon juste de prendre en compte la revendication dans son contexte.

– Enfin, l'interprétation en fonction de l'intention permet d'éviter l'écueil de l'analyse méticuleuse mot à mot que les juristes ont trop souvent tendance à pratiquer en raison de leur formation.

Selon la Cour, le principe de l'interprétation en fonction de l'intention est un compromis utile entre la méthode ancienne trop littérale en usage au Royaume-Uni et la méthode suivie dans certains pays qui consiste à prendre en compte la nature intrinsèque de l'invention et permet d'éviter les conséquences d'une interprétation trop littérale. L'affaire *Catnic Components* est un exemple ancien d'interprétation en fonction de l'intention qui est à l'origine d'une bonne partie du raisonnement dans l'espèce *Kirin-Amgen*. Toutefois, ce dernier jugement a une importance car il reconnaît que l'intention du brevet, si elle est une aide contextuelle évidente à l'interprétation, n'est pas forcément concluante pour déterminer la portée des revendications.

La Cour fait remarquer qu'aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les tribunaux de première instance ont donné raison à Occlutech : elles ont estimé que la référence à "la fixation des brides aux extrémités opposées du dispositif" n'inclut pas les dispositifs d'occlusion

Okklusionsvorrichtungen nicht abdecke, bei denen die Litzen an nur einem Ende der Vorrichtung festgeklemmt würden. In Deutschland hingegen sei die erstinstanzliche Entscheidung, wonach die Ansprüche nicht auf Vorrichtungen beschränkt seien, bei denen die Enden der Drahtlitzen an beiden Enden der Vorrichtung festgeklemmt seien, in der Berufung bestätigt worden – der Wortlaut sei dahingehend zu verstehen, dass er sich auf das Festklemmen der entgegengesetzten Enden der Litzen (und nicht auf das Festklemmen an entgegengesetzten Enden der Vorrichtung) beziehe, und die Verwendung von zwei Klemmen pro Vorrichtung sei weder als wesentliches Merkmal noch als Einschränkung des Schutzbereichs der Ansprüche anzusehen. Nach Auffassung des Court of Appeal wäre die deutsche Sichtweise dann zutreffend, wenn man unterstellte, dass alle Aspekte der Lehre in die Ansprüche Eingang finden sollten; dann müsste der Wortlaut dementsprechend ausgelegt werden. Die Begründung des deutschen Gerichts beruhe auf dieser Annahme. Die dritte Frage gemäß der Entscheidung *Improver* sei jedoch nicht gestellt worden: "Hätte der Fachmann dennoch aus dem Text des Anspruchs geschlossen, dass der Patentinhaber die buchstäbliche Übereinstimmung mit der primären Bedeutung als ein entscheidendes Erfordernis der Erfindung verstanden wissen wollte? Wenn ja, liegt die Variante außerhalb des Patentanspruchs." Die Möglichkeit, dass der Patentinhaber den Schutzbereich der Ansprüche gegenüber der Lehre bewusst eingeschränkt habe, sei gar nicht in Betracht gezogen worden.

Der Court of Appeal stellte fest, dass der Begriff "Klemme" vorliegend eine externe Vorrichtung nicht einschließe, die nach Abschluss des Formgebungsprozesses über die bereits verschweißten Enden angebracht und physisch mit diesen verbunden werde. Auch schließe Festklemmen weder Löten noch Schweißen ein. Nichts veranlasste den Fachmann zu einer anderen Lesart als derjenigen, die ihm die natürliche Bedeutung der Wörter vermittelte. Er würde die erwähnten Klemmen (Plural) als notwendiges Unterscheidungsmerkmal der Erfindung ansehen. Die Berufung wurde daher zurückgewiesen.

were clamped at only one end. In Germany, however, the decision of the lower court that the claims were not limited to devices in which the ends of the wire strands of the material used were clamped together at each end of the device was upheld by the appellate court – the language used had to be read as referring to the clamping of the opposed ends of the strands (rather than of the device) and the use of two separate clamps in each device was not an essential feature or limitation on the scope of the claims. The German approach was right if one assumed that all aspects of the teaching were intended to be encompassed in the claims; then the language fell to be construed accordingly. The reasoning of the German court proceeded on this assumption. However, the third *Improver* question was not asked: "Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention? If yes, the variant is outside the claim." The possibility that the patentee had deliberately limited the scope of the claims over the teaching was not therefore considered.

The Court of Appeal found that a clamp excluded an external device placed over and physically attached to the welded ends after the completion of the moulding process. Nor did clamping include soldering or welding. There was nothing to cause the skilled addressee to take a different view from that which the natural meaning of the words would give him. The reference to clamps (plural) would be seen as a distinctive and necessary feature of the invention. The appeal was therefore dismissed.

où les brins métalliques ne sont fixés qu'à une extrémité. Néanmoins, en Allemagne, la décision du Tribunal de première instance, selon laquelle les revendications ne sont pas limitées à des dispositifs où les extrémités des brins métalliques du matériel utilisé sont fixées ensemble à chaque extrémité du dispositif, à été confirmée en appel – le texte de la revendication doit être compris comme faisant référence à la fixation des extrémités opposées des brins (et non pas à la fixation du dispositif). L'utilisation de deux brides de fixation séparées pour chaque dispositif n'est pas essentielle pour la portée des revendications ou une restriction essentielle à cette portée. Le raisonnement des tribunaux allemands est correct si l'on prend pour hypothèse de départ que les revendications sont censées inclure tous les aspects de l'enseignement. Le texte des revendications doit alors être interprété en conséquence. Le raisonnement du Tribunal allemand est fondé sur cette hypothèse de départ. Cependant, la troisième question formulée dans l'affaire *Improver* n'a pas été posée : "le lecteur homme du métier aurait-il néanmoins compris d'après le texte de la revendication qu'aux yeux du titulaire du brevet, il faut observer strictement le sens premier de la revendication ? Dans l'affirmative, la variante n'est pas incluse dans la revendication." On n'envisage donc pas la possibilité que le titulaire du brevet ait délibérément limité la portée des revendications par rapport à l'enseignement.

Dans son jugement, la Cour d'Appel estime qu'une bride de fixation ne peut pas être un dispositif externe placé sur les extrémités soudées et attaché physiquement à ces extrémités après l'opération de moulage. En outre, le terme de fixation n'inclut pas le brasage ou le soudage. Il n'y a rien qui puisse faire que le lecteur homme du métier ait une opinion différente de celle que lui donne la signification naturelle des mots. La référence à des brides de fixation (au pluriel) est une caractéristique distinctive et nécessaire de l'invention. L'appel est donc rejeté.

NL Niederlande**Berufungsgericht Den Haag
(Gerechtshof te 's-Gravenhage) vom
19. Oktober 2010 – AGA v. Occlutech**

Schlagwort: Auslegung der Patentansprüche – Erteilungsakte

AGA war Inhaberin des europäischen Patents auf eine Okklusionsvorrichtung, die bei der Behandlung von strukturellen Herzerkrankungen einschließlich struktureller Herzfehler zum Einsatz kommen sollte. Die medizinische Vorrichtung von AGA umfasste ein Metallgewebe aus geflochtenen Metalllitzen, das durch Klemmen zum Festklemmen der Litzen an den entgegengesetzten Enden der Vorrichtung gekennzeichnet war. Die Patentinhaberin beantragte eine einstweilige Verfügung gegen Occlutech, die hantelförmige medizinische Vorrichtungen zum Verschließen von Herzscheidewanddefekten herstellte. Obwohl Occlutechs Vorrichtung nur eine einzige Klemme an einem Ende der Vorrichtung umfasste, machte AGA geltend, dass das betreffende Merkmal in den Schutzbereich ihres Patents falle und dieses mit äquivalenten Mitteln verletze. In der ersten Instanz hatte das Bezirksgericht Den Haag entschieden, dass dies nicht zutreffe.

Im Berufungsverfahren berief sich die Patentinhaberin auf drei Abschnitte der Beschreibung, die angeblich belegten, dass auch eine Vorrichtung mit nur einer Klemme beansprucht worden sei. Occlutech stützte sich für ihre Auslegung des Patents auf die Erteilungsakte und behauptete, dass eine Vorrichtung mit nur einer Klemme von den Ansprüchen nicht erfasst werde.

Nach Auffassung des Gerichts war das Festklemmen an entgegengesetzten Enden der Vorrichtung ein wesentliches Anspruchsmerkmal. Derartige wesentliche Merkmale dürften nicht zu weit ausgelegt werden, es sei denn, die Beschreibung und die Zeichnungen lieferten hierfür klare Hinweise. Um zu klären, was die Ansprüche dem Fachmann vermitteln sollten, ließ das Gericht den Inhalt der Erteilungsakte als Auslegungshilfe zu, obwohl diese nicht von

NL Netherlands**The Hague Court of Appeal
(Gerechtshof te 's-Gravenhage) of
19 October 2010 – AGA v Occlutech**

Keyword: interpretation of claims – prosecution file

AGA was the holder of the European patent pertaining to an occlusion device used to treat structural heart disease, including structural heart defects. AGA's medical device comprised a metal fabric formed of braided metal strands characterised by clamps adapted to clamp the strands at the opposed ends of the device. The patentee sought an injunction against Occlutech, the producer of dumbbell-shaped medical devices for occluding cardiac septum defects. Although Occlutech's device contained only one clamp at one end of the device, AGA argued that the relevant feature fell within the scope of protection, infringing its patent by equivalent means. At first instance, the District Court had ruled that this was not the case.

In the proceedings before the Court of Appeal, the patentee invoked three paragraphs in the description, which allegedly demonstrated that a device with one clamp had also been claimed. Occlutech relied on the prosecution file in support of its interpretation of the patent, arguing that a device with one clamp was not covered by the claims.

The Court regarded clamping at the opposed ends of the device to be an essential feature of the claim. Such essential features could not be interpreted too broadly unless the description and the drawings provided clear indications for a different approach. For the purpose of construing what the claims were intended to convey to the skilled person, the Court admitted the contents of the prosecution file as a basis for interpretation irrespective of the fact that it

NL Pays-Bas**Cour d'Appel de La Haye
(Gerechtshof te 's-Gravenhage) du
19 octobre 2010 – AGA c. Occlutech**

Mot-clé : interprétation des revendications – contenu du dossier de la demande de brevet

AGA détient un brevet européen concernant un dispositif d'occlusion utilisé dans le traitement des maladies du cœur, et notamment dans les anomalies cardiaques structurelles. Le dispositif à usage médical AGA est composé d'un tissu métallique formé de brins métalliques tressés, caractérisés par des brides de fixation adaptées pour fixer les brins aux extrémités opposées du dispositif. Le titulaire du brevet a poursuivi en justice Occlutech, fabricant des dispositifs à usage médical en forme d'haltère, pour occlusion des défauts du septum cardiaque. Le dispositif d'Occlutech ne comporte qu'une bride de fixation à une extrémité du dispositif, mais AGA argue que la caractéristique pertinente entre dans le domaine de protection et constitue une contrefaçon du brevet par des moyens équivalents. En première instance, le Tribunal avait jugé que tel n'était pas le cas.

Au cours de la procédure devant la Cour d'Appel, le titulaire du brevet a cité trois paragraphes de la description qui, allègue-t-il, prouvent qu'un dispositif avec une seule bride de fixation est également revendiqué. Occlutech se prévaut du dossier de la société demanderesse pour étayer son interprétation du brevet et argue ainsi que les revendications ne portent pas sur un dispositif avec une seule bride de fixation.

La cour d'appel a considéré que la fixation à des extrémités opposées du dispositif est une caractéristique essentielle de la revendication. On ne peut pas interpréter de manière trop large des caractéristiques essentielles de ce type, à moins que la description et les dessins ne donnent des indications claires d'une approche différente. Aux fins d'interpréter ce que les revendications sont censées dire à l'homme du métier, le Tribunal a reconnu que le contenu du

der Patentinhaberin, sondern von der Beklagten in das Verfahren eingebracht worden war. Aus der Erteilungsakte ging hervor, dass gegen die ursprüngliche Anmeldung ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben worden war, was AGA veranlasste, einige Ansprüche aufzugeben. Die Stellen in der Beschreibung, auf die sich die Patentinhaberin berief, bezogen sich auf einen solchen aufgegebenen Anspruch und hätten gestrichen werden müssen. Sie konnten somit im vorliegenden Fall nicht als Grundlage für eine weite Auslegung anderer Ansprüche dienen. Unter Bestätigung der erstinstanzlichen Entscheidung entschied das Gericht daher, dass die Vorrichtungen von Occlutech das Patent nicht verletzen, und wies die Berufung zurück.

DE Deutschland

Bundesgerichtshof vom 10. Mai 2011 (X ZR 16/09) – Okklusionsvorrichtung

Schlagwort: Auslegung der Patentansprüche – Schutzzumfang Art. 69 EPÜ

Die Klägerin war eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents (Klagepatents), das eine Intravaskulär-Okklusionsvorrichtung und ein Verfahren zu deren Herstellung betraf. Die kollabierbare medizinische Vorrichtung umfasste ein Metallgewebe aus geflochtenen Metalllitzen (in der Verfahrenssprache: braided metal strands) sowie Klemmen zum Festklemmen der Litzen (clamps ... to clamp the strands), die an den entgegengesetzten Enden der Vorrichtung ausgeführt waren. Die Patentinhaberin reichte gegen die Beklagte wegen wortlautgemäßer, jedenfalls aber äquivalenter Verletzung des Klagepatents eine Klage ein.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte in der Berufungsinstanz festgestellt, die angegriffene Ausführungsform entspreche wortlautgemäß der technischen Lehre des Patentanspruchs. Es verwarf dabei das Vorbringen der Beklagten, dass die angegriffene Vorrichtung die

was the defendant and not the patentee that had introduced it to the proceedings. The prosecution file revealed that a non-unity objection had been raised against the original application which led to AGA dropping some of the claims. The passages of the description invoked by the patentee referred to a dropped claim and should have been deleted. They could therefore not serve in the case at issue as a basis for a broad interpretation of other claims. Confirming the decision of the lower court, the Court of Appeal concluded that Occlutech's devices did not infringe and dismissed the appeal.

DE Germany

Federal Court of Justice of 10 May 2011 (X ZR 16/09) – Occlusion device

Keyword: interpretation of claims – scope of protection – Art. 69 EPC

The claimant was the proprietor of a European patent which had been granted with effect for Germany, among other countries, and concerned an intravascular occlusion device and a method of forming such a device. The collapsible medical device comprised a metal fabric of "braided metal strands" and "clamps ... to clamp the strands at opposed ends". The claimant brought an action against the defendant, alleging literal, or at least equivalent, infringement of the patent in suit.

On appeal, the Düsseldorf Court of Appeal had found that the contested embodiment corresponded to the technical teaching of the claim on the basis of its literal wording. It had rejected the defendant's argument that the contested device only gathered the wire strands at

dossier de la société demanderesse constitue une base d'interprétation, le fait que c'est la défenderesse et non pas le titulaire du brevet qui a produit le dossier au cours de la procédure n'entrant pas en ligne de compte. Le dossier de la demande fait état de ce qu'une objection d'absence d'unité avait été soulevée à l'encontre de la demande d'origine, ce qui a conduit AGA à abandonner une partie des revendications. Les passages de la description invoqués par le titulaire du brevet font référence à une revendication abandonnée et auraient donc dû être supprimés. Ils ne peuvent donc pas justifier dans le cas présent une interprétation large d'autres revendications. Confirmant la décision en première instance, le Tribunal a conclu que les dispositifs d'Occlutech ne constituent pas une contrefaçon et a donc rejeté l'appel.

DE Allemagne

Cour fédérale de justice du 10 mai 2011 (X ZR 16/09) – Dispositif d'occlusion

Mot-clé : interprétation des revendications – étendue de la protection – art. 69 CBE

La demanderesse était inscrite au registre des brevets communautaires en tant que titulaire du brevet européen désignant également la République fédérale d'Allemagne (brevet en litige), lequel portait sur un dispositif d'occlusion intravasculaire et sur un procédé destiné à sa fabrication. Le dispositif médical repliable comprenait un tissu métallique formé de brins métalliques tressés (dans la langue de procédure : "braided metal strands") et des brides de fixation pour fixer les brins ("clamps ... to clamp the strands") réalisés aux extrémités opposées du dispositif. La titulaire du brevet a introduit contre la défenderesse une action en justice pour contrefaçon littérale, tout au moins par équivalence, du brevet en litige.

La Cour d'appel de Düsseldorf a constaté lors de la procédure d'appel que le mode de réalisation attaqué correspondait littéralement à l'enseignement technique de la revendication du brevet. Elle a rejeté ce faisant les arguments avancés par la défenderesse, selon lesquels,

Drähte nur an einem Ende der Vorrichtung zusammenführe. Aus der Sicht der Berufungsinstanz lehre zwar das Klagepatent bei philologischer Betrachtung mehrere Klemmen und schreibe darüber hinaus vor, mit diesen Klemmen die Litzen an den entgegengesetzten Enden der Vorrichtung festzuklemmen. Bei diesem rein sprachlichen Verständnis bleibe der Fachmann jedoch nicht stehen. Er sehe, dass die Klemmen dem Bündeln der Litzen dienten, und zwar unabhängig davon, ob die Litzen in gestrecktem Zustand belassen oder ihre Enden durch Umbiegen übereinander gelegt seien, denn dadurch hörten die beiden Litzenenden nicht auf zu existieren. Der Fachmann werde deshalb davon ausgehen, dass der Patentanspruch in seinem technischen Sinngehalt auch Ausführungen umfasse, bei denen beide Litzenenden übereinander gelegt und nur an einem Ende der Vorrichtung gebündelt seien.

Der BGH konnte diesen Ausführungen nicht folgen. Der Patentanspruch verlange zwar an den entgegengesetzten Enden der Vorrichtung angebrachte Klemmen; eine einzige, an einem Ende der Vorrichtung angebrachte Klemme entspreche jedoch diesem Erfordernis nicht. Zwar sage weder der Begriff "Klemmen" (clamps) noch der Begriff "Enden" (ends) für sich genommen etwas darüber aus, wie viele von ihnen vorhanden sein müssen; grundsätzlich sei auch eine Auslegung dahin denkbar, dass es sich um Gattungsbegriffe handle, wie dies das Berufungsgericht im Ansatz zutreffend gesehen habe. Das Berufungsgericht habe aber nicht hinreichend berücksichtigt, dass mit der Formulierung "at the opposed ends of the device" eine Festlegung dahin getroffen sei, dass Klemmen an den entgegengesetzten Enden der Vorrichtung angebracht werden sollen, und dass damit notwendigerweise zwei Klemmen vorhanden sein müssen, wie dies auch die englischen und niederländischen Gerichte gesehen hatten. Die entgegengesetzten Enden der Vorrichtung können daher nicht anders als wörtlich verstanden werden.

one end of the device. In the Court's view, when considered from a philological point of view, the patent in suit taught more than one clamp and, in addition, prescribed that those clamps be used to clamp the strands at opposite ends of the device. However, the skilled person would not content himself with such a purely linguistic interpretation. He would understand that the clamps served to gather the strands together, irrespective of whether they were left lying flat or if their ends were placed on top of each other by folding, because the two strand ends did not then cease to exist. The skilled person would therefore assume that, according to its essential technical meaning, the claim also included other embodiments in which one strand end was placed over the other and both were secured at just one end of the device.

The Federal Court of Justice took a different view. The claim required clamps attached at opposite ends of the device, but that requirement was not met by a single clamp attached at one end. It was true that, considered in isolation, neither "clamps" nor "ends" gave any clue as to how many were needed, and could, in principle, be interpreted as generic terms, as the Court of Appeal had at first rightly observed. However, it had then failed to take due account of the fact that the wording "at opposed ends of the device" was a specification that clamps be attached at opposite ends and that therefore, as both the English and the Dutch courts had found, there inevitably had to be two clamps. Therefore, opposite ends of the device could only be understood literally.

sur le dispositif attaqué, les brins n'étaient réunis qu'à une seule extrémité du dispositif. Selon la Cour d'appel, le brevet en litige, considéré sous l'angle de la philologie, enseignait, certes, qu'il existait plusieurs brides de fixation et indiquait de plus que ces brides de fixation servaient à fixer les brins aux extrémités opposées du dispositif. Néanmoins, l'homme du métier ne s'arrêtait pas à cette acception purement linguistique. Il voyait que les brides de fixation servaient à réunir les brins, et ce, indépendamment du fait que les brins soient laissés à l'état tendu ou que leurs extrémités soient superposées par repliage, les deux extrémités des brins ne s'arrêtaient pas d'exister pour autant. Ainsi l'homme du métier partait-il du principe que la revendication du brevet comprenait, de par son sens technique, également des modes de réalisation dans le cadre desquels les deux extrémités des brins étaient superposées et réunies uniquement à une seule extrémité du dispositif.

La Cour fédérale de justice n'a pu accepter ces considérations. La revendication du brevet exigeait, certes, que des brides de fixation soient montées aux extrémités opposées du dispositif, mais la présence d'une seule bride de fixation montée à une extrémité du dispositif ne suffisait pas à satisfaire à cette exigence. Certes, ni le terme "brides" ("clamps") ni le terme "extrémités" ("ends") ne permettaient à eux seuls de dire combien d'entre elles se devaient d'être présentes, mais ces termes pouvaient en principe être également interprétés en ce sens qu'il s'agissait de termes génériques, comme l'avait considéré de manière pertinente la Cour d'appel dans son approche. Celle-ci n'a toutefois pas suffisamment tenu compte du fait qu'à travers l'expression "at the opposed ends of the device", il avait été fixé une caractéristique en ce sens que des brides de fixation devaient être montées aux extrémités opposées du dispositif et que ces brides de fixation devaient nécessairement être au nombre de deux, comme l'avaient estimé les tribunaux anglais et néerlandais. Les extrémités opposées du dispositif ne pouvaient pour cette raison être comprises autrement que littéralement.

Zwar sei ein buchstäbliches Verständnis der Patentansprüche nicht zur Erfassung des geschützten Gegenstands geeignet, andererseits dürfe der Schutzgegenstand aber auch nicht durch Verallgemeinerung konkreter, im Anspruch angegebener Lösungsmittel erweitert werden. Insbesondere dürfe ein engerer Patentanspruch nicht nach Maßgabe einer weiter gefassten Beschreibung interpretiert werden. Der Patentanspruch habe vielmehr Vorrang gegenüber der Beschreibung. Was in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden habe, könne nicht unter den Schutz des Patents fallen. Die Beschreibung und die Zeichnungen seien zwar nach Art. 69 (1) Satz 2 EPÜ zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen, ihre Heranziehung dürfe aber weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortsinn des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen. Bei Widersprüchen zwischen Patentansprüchen und Beschreibung seien solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden haben, grundsätzlich nicht in den Patentschutz einbezogen. Die Beschreibung dürfe somit nur insoweit berücksichtigt werden, als sie sich als Erläuterung des Gegenstands des Patentanspruchs lesen lasse. Offenbare die Beschreibung mehrere Möglichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, sei jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, begründe die Benutzung einer der übrigen Möglichkeiten regelmäßig keine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln.

Das Berufungsurteil wurde mithin aufgehoben.

Whilst the protected subject-matter could not be established on a literal construction of the patent claims, that did not mean, on the other hand, that it was permissible to extend that subject-matter by generalising the means of solving the problem which were specifically indicated in the claim. In particular, a narrow claim could not be interpreted in accordance with a broader description. Rather, the claim took precedence over the description, so that any elements not reflected in the claims could not fall within the scope of patent protection. Although Art. 69(1), 2nd sentence, EPC provided that the description and drawings were to be used to interpret the claims, such use could not result in an extension of the content or material limitation of the subject-matter as defined by the claim's literal meaning. In the event of a contradiction between the claims and the description, those elements of the description not included in the claims were, as a rule, excluded from the scope of the patent. Accordingly, account could be taken of the description only in so far as it could be read as an explanation of the subject-matter of the claim. If the description disclosed more than one way of achieving a given technical effect, but only one of those ways was included in the claim, use of one of the other ways did not generally constitute an infringement of the patent by equivalent means.

Accordingly, the judgment of the Court of Appeal was set aside.

Certes, une compréhension littérale des revendications du brevet ne permettait pas de saisir l'objet de la protection du brevet, mais celui-ci ne pouvait, d'un autre côté, être élargi par la généralisation des moyens concrètement prévus pour résoudre le problème et indiqués dans la revendication. Une revendication de brevet rédigée dans un sens plus restreint ne pouvait être interprétée au regard d'une description rédigée dans un sens plus large. La revendication du brevet l'emportait bien plus sur la description. Ce qui n'était pas indiqué dans les revendications du brevet ne pouvait tomber sous l'étendue de la protection du brevet. L'art. 69 (1), deuxième phrase CBE exigeait, certes, la prise en considération de la description et des dessins pour interpréter les revendications du brevet, mais leur prise en considération ne devait conduire ni à une extension du sens ni à une restriction physique de l'objet défini par le sens des termes de la revendication du brevet. En cas de contradictions entre les revendications et la description du brevet, les éléments constitutifs de la description qui n'avaient pas trouvé écho dans la revendication n'étaient en principe pas couverts par l'étendue de la protection du brevet. La description ne devait par conséquent être prise en considération que si elle se lisait comme une explication de l'objet revendiqué par le brevet. Si la description divulguait plusieurs possibilités quant à la manière de procéder pour obtenir un effet technique donné et si la revendication du brevet ne faisait état que d'une seule de ces possibilités, l'utilisation d'une des possibilités restantes ne constituait pas, en règle générale, une contrefaçon du brevet par moyens équivalents.

L'arrêt de la Cour d'appel a par conséquent été annulé.

VI. INSTITUTIONELLE FRAGEN

1. Gerichtscharakter der EPA-Beschwerdekammern

DE **Deutschland**

Verwaltungsgerichtshof München vom 20. November 2006 (5 BV 05.1586) – Zurückweisung verspäteten Vorbringens / Fernsehgerät

Schlagwort: institutionelle Fragen – Rechtsnatur der Beschwerdekammern

Vor dem Verwaltungsgerichtshof wandte sich der Kläger gegen die Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA, durch die ein zunächst erteiltes europäisches Patent widerrufen worden ist. Er machte geltend, dass die Entscheidung der Beschwerdekammer über die Zurückweisung seiner Hilfsanträge als verspätet unter Missachtung der vom Grundgesetz unabdingbar gebotenen Anforderungen an ein gerichtliches Verfahren ergangen sei und unter anderem das Gebot rechtlichen Gehörs verletze.

Das Gericht stellte klar, dass für Klagen, die sich unmittelbar gegen Rechtsprechungsakte supranationaler Gerichte richteten, der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten nicht gegeben sei. Insbesondere handelt es sich bei den Entscheidungen der Beschwerdekammern um gerichtliche Entscheidungen, die außerhalb der verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeit liegen.

Zur Begründung, dass es sich bei den Entscheidungen der Beschwerdekammern um Akte der Rechtsprechung handelt, führte das Gericht an, das Beschwerdeverfahren sei nach Art. 106 ff. EPÜ gegen Entscheidungen der Einspruchsabteilung ein vom erstinstanzlichen Verfahren vollständig getrenntes, unabhängiges Verfahren mit der Aufgabe, ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit einer davon strikt zu trennenden früheren Entscheidung der erstinstanzlichen Stelle zu fällen. Das Beschwerdeverfahren ist rechtsstaatlichen Grundsätzen verpflichtet, wobei die allgemeinen Grundsätze für Gerichtsverfahren Anwendung finden. Das Verwaltungsgericht verweist dabei auf die sachliche und persönliche Unabhängig-

VI. INSTITUTIONAL MATTERS

1. Judicial status of the EPO boards of appeal

DE **Germany**

Munich Administrative Court of 20 November 2006 (5 BV 05.1586) – Dismissal of belated submissions / TV set

Keyword: institutional issues – legal nature of the boards of appeal

The claimant brought before the Munich Administrative Court an action challenging the decision by an EPO board of appeal to revoke a previously granted European patent and based on the argument that the board's dismissal of auxiliary requests as belated was incompatible with the mandatory standards applicable to judicial proceedings under the German Basic Law, including the right to be heard.

The Court observed that there was no right of appeal to the administrative courts against judicial acts of supranational courts. In particular, decisions of the boards of appeal were judicial decisions which did not fall within the jurisdiction of the administrative courts.

In support of its view that the boards' decisions were judicial acts, the Court observed that appeal proceedings under Art. 106 et seq. EPC against opposition division decisions were wholly separate and independent from the proceedings at first instance and that their function was to provide a judicial decision on the correctness of a strictly separate earlier decision of the first-instance department. Appeal proceedings had to comply with the principles of the rule of law and so were subject to the rules generally applicable to judicial proceedings. The Court referred to the objective and personal independence of the board members, who could not, in principle, be removed from office (Articles 21 and 23 EPC). Nor could they be members of

VI. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES

1. Caractère juridictionnel des chambres de recours de l'OEB

DE **Allemagne**

Cour administrative d'appel de Munich du 20 novembre 2006 (5 BV 05.1586) – Rejet des moyens invoqués tardivement / Téléviseur

Mot-clé : questions institutionnelles – nature juridique des chambres de recours

Le plaignant s'était adressé à la Cour administrative d'appel pour contester une décision d'une chambre de recours de l'OEB, par laquelle avait été révoqué un brevet délivré dans un premier temps. Il a fait valoir que la décision de la chambre de recours de rejeter ses requêtes subsidiaires comme tardives avait été rendue en violation des exigences conditionnelles auxquelles devait satisfaire une procédure juridictionnelle en vertu de la Loi fondamentale allemande et, entre autres, en violation de son droit d'être entendu.

La Cour a souligné que les voies contentieuses administratives ne sont pas ouvertes en cas de recours directement dirigés contre des actes de juridictions supranationales. Notamment en ce qui concerne les décisions des chambres de recours, il s'agit de décisions juridictionnelles qui ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives.

Pour justifier que les décisions des chambres de recours sont des actes émanant de juridictions, la Cour a indiqué que la procédure de recours, en vertu des articles 106 et suivant CBE, contre des décisions de la division d'opposition est une procédure indépendante entièrement séparée de la procédure de première instance, avec pour objectif que soit rendue une décision juridictionnelle sur la justesse d'une décision antérieure, strictement distincte, de l'organe de première instance. La procédure de recours est soumise aux exigences de l'Etat de droit, les principes généraux régissant les procédures juridictionnelles s'appliquant. La Cour a aussi souligné l'indépendance matérielle et personnelle des membres des cham-

keit der Beschwerdekammermitglieder, die ihrer Funktion grundsätzlich nicht enthoben werden können (Artikel 21 und 23 EPÜ). Sie dürfen ferner nicht denjenigen Organen des EPA angehören, die die angefochtene erstinstanzliche Entscheidung erlassen haben. Die Mitglieder der Beschwerdekammern können schließlich von jedem Verfahrensbeteiligten nach Maßgabe des Art. 24 (3) EPÜ insbesondere wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden.

Zwar sind die Beschwerdekammern Teil des EPA und treten unter dessen Briefkopf auf (vgl. Art. 15 f) und g) EPÜ). Sie sind jedoch von den übrigen erstinstanzlich tätigen Organen im Verfahren (Art. 15 a) bis e) EPÜ) nicht nur durch die geschilderten Verfahrensregelungen, sondern nach R. 10 EPÜ 1973 (R. 12 EPÜ) auch organisatorisch durch eine eigene Präsidialverfassung hinreichend abgetrennt: Als autonomes Organ innerhalb der die Beschwerdekammern umfassenden Organisationseinheit erlässt das Präsidium die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern und verteilt – in erweiterter Besetzung mit allen Vorsitzenden der Beschwerdekammern – vor Beginn eines jeden Geschäftsjahrs die Geschäfte in sachlicher und personeller Hinsicht. Dies sichert auch organisatorisch die Trennung exekutiver und judikativer Funktionen.

DE Deutschland

Bundesverfassungsgericht vom 27. April 2010 (2 BvR 1848/07) – Automatische Holzschneidemaschine

Schlagwort: Verfassungsbeschwerde gegen Entscheidungen der EPA-Beschwerdekammern

Die Beschwerdeführerin, eine juristische Person des italienischen Privatrechts, erhielt vom EPA ein Patent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland. Den Einspruch eines italienischen Konkurrenzunternehmens gegen die Patenterteilung wies das EPA zurück. Gegen diese Entscheidung legte die Konkurrentin Beschwerde ein. Die Beschwerdekammer hob das Patent auf, wobei sie darauf hinwies, dass keine der Beteiligten einen Antrag auf Durchführung einer

the EPO department which had issued the contested decision at first instance. Finally, any party to the proceedings could object to board members under Art. 24(3) EPC, in particular on the grounds of suspected partiality.

It was true that the boards of appeal were part of the EPO and used its letterhead (see Art. 15(f) and (g) EPC). However, they were sufficiently separate from other departments conducting procedures at first instance (Art. 15(a) to (e) EPC) not only under the procedural rules described, but also in organisational terms under R. 10 EPC 1973 (R. 12 EPC) – which provided for the boards' own Presidium. As an autonomous authority within the organisational unit comprising the boards of appeal, the Presidium adopted the boards' rules of procedure and – in its extended composition including all board chairmen – allocated duties among the members according to subject matter before the beginning of each working year. This guaranteed a separation of executive and judicial powers also in organisational terms.

DE Germany

Federal Constitutional Court of 27 April 2010 (2 BvR 1848/07) – Automatic wood-cutting machine

Keyword: Constitutional complaint against decisions of the EPO boards of appeal

The EPO had granted the complainant, a legal person under Italian private law, a patent valid in Germany, having rejected an opposition to grant filed by an Italian competitor. That competitor had then lodged an appeal against that decision. Revoking the patent, the board of appeal had observed that neither party had requested oral proceedings and that it had likewise considered such proceedings unnecessary, especially since the parties had had an opportunity to

bres de recours, qui, en principe, ne peuvent pas être relevés de leurs fonctions (articles 21 et 23 CBE). En outre, ils ne peuvent appartenir aux organes de l'OEB qui ont pris la décision contestée en première instance. Enfin, les membres des chambres de recours peuvent être récusés par toute partie à la procédure en vertu de l'art. 24(3) CBE, notamment s'ils sont soupçonnés de partialité.

Certes, les chambres de recours font partie de l'OEB et se servent de l'entête de l'OEB (cf. art. 15f) et g) CBE). Elles sont toutefois suffisamment séparées des autres organes de l'OEB qui agissent en première instance (art. 15a) à e) CBE), non seulement du fait des règles de procédure évoquées, mais aussi sur le plan de leur organisation, grâce à leur propre Praesidium prévu à la règle 10 CBE 1973 (règle 12 CBE). En tant qu'instance autonome au sein de l'unité organisationnelle comprenant les chambres de recours, le Praesidium arrête le règlement de procédure des chambres de recours et – en composition élargie comprenant tous les présidents des chambres de recours – répartit les affaires selon des critères matériels et personnels avant le début de chaque année d'activité. Ceci garantit aussi la séparation des fonctions exécutives et juridictionnelles sur le plan organisationnel.

DE Allemagne

Cour constitutionnelle fédérale du 27 avril 2010 (2 BvR 1848/07) – Machine automatique à couper le bois

Mot-clé : recours constitutionnel contre plusieurs décisions des chambres de recours de l'OEB

La requérante, une personne morale de droit privé italien, avait obtenu de l'OEB un brevet avec effet pour la République fédérale d'Allemagne. L'OEB avait rejeté l'opposition à la délivrance du brevet formée par une entreprise concurrente italienne. Contre cette décision, la concurrente avait introduit un recours. La chambre de recours avait révoqué le brevet, tout en soulignant qu'aucune des parties n'avait demandé la tenue d'une procédure orale et que la chambre

mündlichen Verhandlung gestellt habe und die Kammer diese auch nicht für erforderlich erachte, zumal die Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt hätten. Vor dem Bundesverfassungsgericht wendete sich nun die Beschwerdeführerin gegen das verfahrensrechtliche Vorgehen der Beschwerdekammer; die Beschwerdeführerin sei in ihrem grundrechtsgleichen Recht auf rechtliches Gehör verletzt, da die Kammer ihr die Möglichkeit eröffnen hätte müssen, ihren Rechtsstandpunkt im Rahmen einer mündlichen Verhandlung zu erläutern. Die Beschwerdeführerin sah sich zudem in ihrem Grundrecht aus Art. 19 (4) GG dadurch verletzt, dass die Entscheidung der Beschwerdekammer nicht weiter anfechtbar sei.

Zunächst stellte das Gericht klar, dass die Entscheidung einer Beschwerdekammer einen Rechtsakt darstellt, der grundsätzlich mit der Verfassungsbeschwerde angegriffen werden kann. Den Grundsatz der Angreifbarkeit supranationaler Hoheitsakte mit der Verfassungsbeschwerde, der zunächst in Bezug auf Sekundärrechtsakte der Organe der Europäischen Gemeinschaft aufgestellt wurde (Maastricht-Urteil), hatte das Gericht in der Folge unter Zugrundelegung eines funktionalen Verständnisses der öffentlichen Gewalt explizit auf Rechtsakte der Europäischen Patentorganisation erstreckt, da die Europäische Patentorganisation eine zwischenstaatliche Einrichtung im Sinne von Art. 24 (1) GG darstelle. Es handele sich nämlich um eine ins Völkerrecht verselbständigte juristische Person, wobei dem EPA Hoheitsrechte zur Ausübung übertragen werden.

Weitere Voraussetzung ist aber auch, dass der konkret beanstandete Rechtsakt supranationaler Natur ist, d. h. auf die Rechtsstellung des Adressaten *de iure* unmittelbar einwirkt. Nur dann liegt ein Rechtsakt vor, der den Grundrechtsberechtigten in Deutschland im Sinne der Maastricht-Rechtsprechung "betrifft". Bei der angegriffenen Entscheidung der Beschwerdekammer handelt es sich tatsächlich um einen solchen Rechtsakt mit supranationaler Wirkung:

comment. The complainant objected to the procedural action of the board of appeal before the Federal Constitutional Court on the ground that its fundamental right to be heard had been infringed because the board ought to have given it an opportunity to explain its legal position at an oral hearing. The complainant also asserted a breach of its fundamental right under Art. 19(4) German Basic Law in so far as there was no right of appeal from the board's decision.

First of all, the Court clarified that decisions of the boards of appeal were legal acts which could, as a rule, be challenged by way of a constitutional complaint. The Court had first established the rule that acts of supranational authorities could be challenged by such a complaint in relation to secondary legislation adopted by the institutions of the European Community (Maastricht judgment), and later expressly extended it to cover legal acts of the European Patent Organisation on a functional interpretation of the term "public authority" because the Organisation was an inter-governmental organisation within the meaning of Art. 24(1) German Basic Law. It was an autonomous international legal person, with authority to exercise public powers having been transferred to the EPO.

As a further prerequisite, the contested legal act had to be of a supranational nature, i.e. it had to directly affect the addressee's legal position *de jure*. Only then could it constitute a legal act "affecting" persons with fundamental rights in Germany within the meaning of the Maastricht judgment. In the Court's view, the contested board of appeal decision was indeed such a legal act with supranational effect:

n'estimait pas nécessaire d'en fixer une, d'autant plus que les parties avaient eu l'occasion de prendre position. Devant la Cour constitutionnelle fédérale, la requérante s'est ensuite plainte de la démarche procédurale de la chambre de recours ; la requérante avait été atteinte dans son droit d'être entendue, équivalant à un droit fondamental, étant donné que la chambre de recours aurait dû lui donner la possibilité d'exposer son point de vue juridique dans le cadre d'une procédure orale. De plus, la requérante s'estimait atteinte dans son droit fondamental au titre de l'art. 19(4) Loi fondamentale allemande, du fait que la décision de la chambre de recours ne pouvait être contestée devant une autre instance.

La Cour a d'abord souligné que la décision d'une chambre de recours entre dans la catégorie des actes juridiques qui peuvent, en principe, être contestés par le biais d'un recours constitutionnel. Le principe selon lequel les actes relevant de la souveraineté supranationale peuvent être attaqués par un recours constitutionnel, qui a d'abord été établi à propos des actes émanant des organes de la Communauté européenne et relevant du droit communautaire dérivé (arrêt "Maastricht"), avait par la suite été explicitement étendu, en se fondant sur une interprétation fonctionnelle des pouvoirs publics, aux actes juridiques de l'Organisation européenne des brevets, une organisation intergouvernementale au sens de l'art. 24(1) Loi fondamentale allemande. Il s'agissait en effet d'une organisation ayant la personnalité juridique et dotée d'un statut autonome de droit public international, l'exercice de certains pouvoirs souverains étant délégué à l'OEB.

Mais il y a aussi une autre condition, qui est que l'acte juridique concrètement mis en cause soit de nature supranationale, c'est-à-dire qu'il ait *de iure* un effet direct sur la position juridique de la personne visée. C'est alors seulement qu'on est en présence d'un acte juridique qui "concerne" le détenteur de droits fondamentaux en Allemagne au sens de la jurisprudence fondée sur "Maastricht". En ce qui concerne la décision de la chambre de recours, il s'agit effectivement d'un tel acte juridique ayant un effet supranational :

Mit der Erteilung des europäischen Patents war die Beschwerdeführerin Inhaberin eines gewerblichen Schutzrechts mit allen daran anknüpfenden rechtlichen Befugnissen und wirtschaftlichen Vorteilen (siehe Artikel 2 (2) und 64 (1) EPÜ). Infolge der Kammerentscheidung hatte die Beschwerdeführerin in der Bundesrepublik Deutschland kein dem deutschen Patent gleichstehendes Schutzrecht mehr inne. Dementsprechend erzeugte die angegriffene Beschwerdeentscheidung unmittelbar rechtliche Wirkungen in der deutschen Rechtsordnung. Allerdings genügte die vorliegende Verfassungsbeschwerde nicht den für Verfassungsbeschwerden gegen supranationale Hoheitsakte geltenden Begründungsanforderungen: nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind Verfassungsbeschwerden gegen supranationale Rechtsakte von vornherein unzulässig, wenn ihre Begründung nicht darlegt, dass im Rahmen der in Rede stehenden Organisation der nach dem Grundgesetz als unabdingbar gebotene Grundrechtsschutz generell und offenkundig nicht mehr gewährleistet ist.

Vorliegend hatte die Beschwerdeführerin nur allgemein erklärt, es bestehe im Rahmen der Europäischen Patentorganisation kein angemessener verfahrensrechtlicher Grundrechtsstandard, da weder eine Rechtsschutzmöglichkeit vor dem Europäischen Gerichtshof bestehe, noch Bekenntnisse der Organe der Patentorganisation zum Grundrechtsschutz vorlägen. Nach Ansicht des Gerichts konnte dies für eine substantiierte Behauptung eines defizitären innerorganisatorischen Grundrechtsstandards nicht ausreichen. Vielmehr hätte die Beschwerdeführerin sich näher mit der zweifachen organisationsinternen Rechtsschutzmöglichkeit und den diesbezüglichen verfahrensrechtlichen Bestimmungen ebenso befassen müssen, wie mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Ohne eine solche Auseinandersetzung kann ein Grundrechtsschutzdefizit nicht substantiiert dargelegt werden; dies umso weniger, als das Bundesverfassungsgericht bereits mehrfach festgestellt hat, das vom EPÜ eingerichtete Rechtsschutzsystem mit seinen Beschwerdemöglichkeiten unter Berücksichtigung der Unabhängigkeit der Mitglieder der Beschwerdekammern und der Ausformung verfahrensrechtlicher

On being granted a European patent, the complainant had obtained an industrial property right together with all the associated legal powers and economic advantages (see Articles 2(2) and 64(1) EPC). As a result of the board's decision, it no longer had a right equivalent to a German patent in Germany. Accordingly, the contested appeal decision had direct implications within the German legal system. Nevertheless, the present constitutional complaint did not meet the standards of substantiation applicable to such complaints against supranational sovereign acts: according to the Court's case law, constitutional complaints were inadmissible from the outset if it was not shown in the grounds that the organisation concerned did not generally and manifestly provide for the indispensable fundamental protection postulated by the Constitution.

In the case at hand, the complainant had merely asserted generally that the European Patent Organisation did not provide for an adequate standard of protection for fundamental procedural rights, because there was no right of appeal to the European Court of Justice and the Organisation's organs had not expressed a commitment to protect fundamental rights. According to the Court, this did not suffice to constitute a substantiated assertion of a deficient standard of protection of fundamental rights within an organisation. The complainant ought to have thoroughly addressed the double right of legal redress within the organisation and the related procedural provisions as well as the case law of the boards of appeal. A substantiated plea of a deficit in protection of fundamental rights could not be made in the absence of such an analysis, especially since the Federal Constitutional Court had already held on several occasions that, in view of the opportunities for appeal, the independence of the board members and the development of procedural standards through their case law, the system of

Avec la délivrance du brevet européen, la requérante était titulaire d'un droit de propriété industrielle, avec tous les droits et avantages économiques conférés (voir les articles 2(2) et 64(1) CBE). Suite à la décision de la chambre de recours, la requérante ne détenait plus, en République fédérale d'Allemagne, de droit de protection équivalent à un brevet allemand. Il s'ensuit que la décision de recours entreprise produit des effets juridiques directs dans l'ordre juridique allemand. Toutefois, le présent recours constitutionnel ne satisfait pas aux exigences en matière de motivation qui s'appliquent aux recours constitutionnels contre des actes de souveraineté supranationale : d'après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les recours constitutionnels contre des actes de souveraineté supranationale sont d'emblée irrecevables s'il n'est pas invoqué dans les motifs que la protection des droits fondamentaux, assurée de manière inconditionnelle par la Loi fondamentale allemande, n'est plus garantie dans le cadre de l'organisation mise en cause.

En l'espèce, la requérante avait seulement déclaré de manière générale qu'il n'existait pas, dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets, de standard adéquat en matière de droits fondamentaux relatifs à la procédure, étant donné qu'il n'existait pas de voie de recours devant la Cour européenne de justice ni de déclarations des organes de l'Organisation en faveur de la protection des droits fondamentaux. Selon la Cour, cela ne saurait suffire à étayer l'affirmation selon laquelle le niveau de protection des droits fondamentaux était insuffisant au sein de l'Organisation. La requérante aurait dû, au contraire, se pencher plus en détail sur les deux voies de recours ouvertes au sein de l'Organisation et sur les dispositions procédurales y afférentes, de même que sur la jurisprudence des chambres de recours. Sans une telle analyse, il est impossible de conclure de manière circonstanciée à l'existence d'un déficit en matière de protection des droits fondamentaux ; et cela d'autant moins que la Cour constitutionnelle fédérale a déjà constaté plusieurs fois que le système juridique instauré par la CBE, avec ses voies de recours, satisfait pour l'essentiel aux exigences de la Loi fondamentale

Standards durch deren Rechtsprechung entspreche im Wesentlichen den Anforderungen des Grundgesetzes.

legal protection under the EPC essentially met the standards set out in the German Basic Law.

allemande, compte tenu de l'indépendance des membres des chambres de recours et des standards minimum qu'elles ont développés par leur jurisprudence en matière de procédure.

2. Auseinandersetzung mit Entscheidungen des EPA und der nationalen Gerichte

2. Examination of decisions by the EPO and national courts

2. Prise en compte des décisions de l'OEB et des tribunaux nationaux

DE **Deutschland**

DE **Germany**

DE **Allemagne**

Bundesgerichtshof vom 15. April 2010 (Xa ZB 10/09) – Walzenformgebungs- maschine

Federal Court of Justice of 15 April 2010 (Xa ZB 10/09) – Roll-forming machine

Cour fédérale de justice du 15 avril 2010 (Xa ZB 10/09) – Profileuse à rouleaux

Schlagwort: Berücksichtigung der EPA-Rechtsprechung – Verletzung des rechtlichen Gehörs

Keyword: taking EPO case law into account – violation of the right to be heard

Mot-clé : prise en compte de la jurisprudence de l'OEB – violation du droit d'être entendu

Mit der vor dem BGH eingelegten Rechtsbeschwerde rügte der Antragsgegner, das deutsche Patentgericht habe seinen Vortrag übergegangen, wonach die Einspruchsabteilung des EPA bei inhaltsgleichem Vortrag die Patentansprüche des europäischen Patents, die mit bestimmten Schutzansprüchen des Streitgebrauchsmusters identisch seien, aufrechterhalten habe. Damit habe es den Anspruch des Antragsgegners auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt.

In the appeal on a point of law to the Federal Court of Justice, the respondent asserted that the German Patents Court had ignored its argument that the EPO opposition division had, on the basis of the same argument, upheld the European patent with claims which were identical to claims in the contested utility model. The respondent's right to be heard had thus been violated.

Il était invoqué dans le pourvoi devant la Cour fédérale de justice que le Tribunal fédéral allemand des brevets aurait ignoré l'argument de l'intimé selon lequel la division d'opposition de l'OEB avait, sur la base du même exposé des faits, maintenu le brevet européen avec certaines revendications identiques à celles du modèle d'utilité en cause, et que le Tribunal aurait ainsi porté atteinte au droit de l'intimé d'être entendu.

Der BGH entschied, dass die deutschen Gerichte Entscheidungen, die durch die Instanzen des EPA oder durch Gerichte anderer Vertragsstaaten des EPÜ ergangen sind und eine im Wesentlichen gleiche Fragestellung betreffen, zu beachten und sich gegebenenfalls mit den Gründen auseinanderzusetzen haben, die bei der vorangegangenen Entscheidung zu einem abweichenden Ergebnis geführt haben. Dies gilt auch, soweit es um Rechtsfragen geht, beispielsweise um die Frage, ob der Stand der Technik den Gegenstand eines Schutzrechts nahegelegt hat. Nicht jede Verletzung dieser Pflicht verletzt jedoch den Anspruch der betroffenen Partei auf rechtliches Gehör.

The Federal Court of Justice held that German courts were required to consider decisions rendered by organs of the EPO and courts in other EPC contracting states and pertaining to a largely similar issue and, where appropriate, address the reasons leading to a diverging result in the earlier decision. Insofar as points of law are concerned, this also applied, for instance, to the question of whether the subject-matter of a property right was obvious in the light of the prior art. However, not every violation of this obligation breached the relevant party's right to be heard.

La Cour fédérale de justice a décidé que les tribunaux allemands doivent tenir compte des décisions rendues par les instances de l'OEB et par les tribunaux des autres Etats parties à la CBE, dans la mesure où elles concernent essentiellement la même problématique, et le cas échéant, ils doivent se pencher attentivement sur les motifs ayant conduit à un résultat divergent dans la décision antérieure. Lorsqu'il s'agit de points de droit, cela s'applique également, par exemple, à la question de savoir si l'objet d'un droit de protection découlait de façon évidente de l'état de la technique. Toutefois, le non-respect de cette obligation ne porte pas atteinte dans tous les cas au droit d'être entendu de la partie concernée.

Im vorliegenden Fall brauchte sich das Patentgericht unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des rechtlichen Gehörs des Antragsgegners mit der Beurteilung durch die Einspruchsabteilung des EPA in den Gründen der angefochtenen Entscheidung nicht ausdrücklich ausein-

In the case at issue, the Patents Court did not have to explicitly address the assessment of the EPO opposition division in the grounds of the contested decision in order to protect the respondent's right to be heard, since the respondent had failed to produce the

En l'espèce, le Tribunal fédéral des brevets n'avait pas à explicitement examiner, dans les motifs de la décision contestée, l'appréciation de la division d'opposition de l'OEB, pour respecter le droit de l'intimé d'être entendu, pour la bonne raison que celui-ci n'avait ni

anderzusetzen, weil der Antragsgegner den Beschluss der Einspruchsabteilung nicht vorgelegt und nicht näher vorgetragen hatte, auf welche Erwägungen diese Entscheidung gestützt war.

Anmerkung des Herausgebers: Siehe Volltext der Entscheidung in den drei Amtssprachen des EPA, ABI. EPA 2010, 622. Zur Frage der Rechtsnatur der Entscheidungen der Beschwerdekammern nehmen beispielsweise die im vorliegenden Bericht aufgeführten folgenden Entscheidungen Stellung: Berufungsgericht Barcelona (Audiencia Provincial) vom 18. Oktober 2007 (ES); Bezirksgericht Paris vom 9. Januar 2008 (FR); Bezirksgericht Paris vom 28. September 2010 (FR); Court of Appeal vom 8. Oktober 2008 (GB); Beschwerdekammer des norwegischen Patentamts vom 7. Januar 2010 (NO); Patents Court vom 12. Oktober 2007 (GB).

opposition division's decision or elucidate the grounds on which this decision was based.

Editor's note: See full text of the decision in the EPO official languages, OJ EPO 2010, 622. On the question of the legal nature of decisions of the boards of appeal, see for example the following decisions in the present report: Barcelona Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 18 October 2007 (ES); Paris District Court of 9 January 2008 (FR); Paris District Court of 28 September 2010 (FR); Court of Appeal of 8 October 2008 (GB); Board of Appeal of the Norwegian Patent Office of 7 January 2010 (NO); Patents Court of 12 October 2007 (GB).

produit la décision de la division d'opposition, ni exposé en détail les considérations sur lesquelles s'appuyait cette décision.

Note de la rédaction : voir texte intégral de la décision traduit dans les langues officielles de l'OEB, JO OEB 2010, 622. Sur la question de l'autorité des décisions des chambres de recours, voir par exemple, dans le présent recueil, également les décisions suivantes : Cour d'Appel de Barcelone (Audiencia Provincial) du 18 octobre 2007 (ES) ; Tribunal de grande instance de Paris du 9 janvier 2008 (FR) ; Tribunal de grande instance de Paris du 28 septembre 2010 (FR) ; Cour d'appel du 8 octobre 2008 (GB) ; Chambre de recours de l'Office norvégien des brevets du 7 janvier 2010 (NO) ; Tribunal des brevets du 12 octobre 2007 (GB).

3. Aussetzung des nationalen Patentverfahrens

DE **Deutschland**

Bundespategericht vom 20. Oktober 2006 (3 Ni 7/06 (EU)) – Torasemide

Schlagwort: parallele Verfahren – Einspruchsverfahren vor dem EPA – Nichtigkeitsklage – Zulässigkeit – Subsidiaritätsprinzip

Das europäische Streitpatent betraf eine "neue Kristallmodifikation N von Torasemid" und wurde auf Antrag der Patentinhaberin durch Beschluss des DPMA mit Wirkung für Deutschland beschränkt. Gegen das Streitpatent war beim EPA unter anderem von der Nichtigkeitsklägerin Einspruch erhoben worden. Das Einspruchsverfahren war noch vor der Einspruchsabteilung des EPA anhängig. Die Klägerin machte mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend, der Schutzbereich des europäischen Patents sei in dem erfolgten (nationalen) Beschränkungsverfahren unzulässig erweitert worden. Sie hielt die Nichtigkeitsklage ungeachtet der Vorschrift des § 81 (2) PatG für zulässig, weil sie auf einen Nichtigkeitsgrund gestützt sei, der nicht zugleich einen Einspruchsgrund nach Art. 100 EPÜ bilde. Gemäß § 81 (2) PatG kann nämlich eine Nichtigkeitsklage nicht erhoben werden, solange die Einspruchsfrist läuft

3. Stay of national proceedings

DE **Germany**

Federal Patents Court of 20 October 2006 (3 Ni 7/06 (EU)) – Torasemide

Keyword: parallel proceedings – EPO opposition proceedings – nullity action – admissibility – principle of subsidiarity

The European patent concerned a "new crystal modification III of torasemide", which had been limited with effect in Germany, at the patent proprietor's request, by the German Patent Office. The claimant seeking revocation, amongst others, had filed a notice of opposition against the patent with the EPO. The proceedings before the EPO opposition division were still pending. In support of its action, the claimant submitted that the European patent's scope of protection had been inadmissibly extended in the (national) limitation proceedings. It contended that, irrespective of § 81(2) German Patents Act, the action was admissible because it was based on a ground for revocation which did not constitute at the same time a ground for opposition under Art. 100 EPC. § 81(2) German Patents Act precluded the initiation of revocation proceedings during the period for filing

3. Sursis à statuer

DE **Allemagne**

Tribunal fédéral des brevets du 20 octobre 2006 (3 Ni 7/06 (EU)) – Torasemide

Mot-clé : procédures parallèles – procédure d'opposition à l'OEB – action en nullité – admissibilité – principe de subsidiarité

Le brevet européen portait sur une "nouvelle modification N de la structure cristalline du torasémide" et avait été limité à la demande du titulaire, par décision de l'Office allemand des brevets et des marques, avec effet pour l'Allemagne. Plusieurs oppositions ont été formées devant l'OEB contre le brevet en cause, notamment par la demanderesse de l'action en nullité. La procédure d'opposition est encore en cours devant la division d'opposition de l'OEB. Par son action en nullité, la demanderesse fait valoir que le champ de protection du brevet européen aurait été étendu de façon non admissible dans la procédure (nationale) en limitation du brevet. Elle estime que l'action en nullité est recevable, nonobstant § 81(2) Loi allemande sur les brevets, étant donné qu'elle se fonde sur une cause de nullité qui n'est pas en même temps un motif d'opposition en vertu de l'art. 100 CBE.

oder – wie hier – ein Einspruchsverfahren gegen das Streitpatent anhängig ist (Subsidiaritätsprinzip).

Das BPatG wies die Klage als unzulässig ab mit der Begründung, § 81 (2) PatG sei auch auf Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente anzuwenden, die auf den nicht zugleich einen Einspruchsgrund nach Art. 100 EPÜ bildenden Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs des angegriffenen Patents gestützt seien. Dies folge aus dem Wortlaut der einschlägigen Vorschrift, der eine Differenzierung nach Einspruchsverfahren vor dem DPMA und dem EPA nicht vorsehe, und finde Halt in der herrschenden Lehre. Der Ausschluss des Nichtigkeitsverfahrens bei dem noch anhängigen Einspruchsverfahren gelte ferner generell, ohne dass diese Vorschrift insoweit einen Beurteilungs- bzw. Ermessenspielraum eröffnet oder sonst Ausnahmen von dem dort normierten Subsidiaritätsprinzip vorsieht.

Entgegen der Ansicht der Klägerin solle mit der subsidiären Ausgestaltung des Nichtigkeitsverfahrens generell ausgeschlossen werden, dass eine Entscheidung über die vollständige oder teilweise Nichtigkeit eines Patents getroffen werde, obwohl noch gar nicht feststehe, ob und gegebenenfalls in welcher Fassung es im Einspruchsverfahren letztlich Bestand habe. Die Vorschrift des § 81 (2) PatG diene der Vermeidung paralleler Entscheidungen über den Rechtsbestand eines Patents, unabhängig davon, aus welchem Rechtsgrund dieses angegriffen werde, und gleichzeitig der Entlastung des BPatG von aufwendigen Nichtigkeitsverfahren. Sei das Einspruchsverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen, fehle in einem parallel anhängigen Nichtigkeitsverfahren die Grundlage für die Feststellung, ob und mit welchem Inhalt das Streitpatent aufrechterhalten bleibe. Die Durchführung eines Nichtigkeitsverfahrens in einer derartigen "Schwebesituation" solle mit der einschlägigen Regelung gerade verhindert werden.

opposition or – as in this case – where the patent was the subject of pending opposition proceedings (principle of subsidiarity).

The German Federal Patents Court had declared the action inadmissible on the ground that § 81(2) German Patents Act was also applicable to actions for revocation of European patents based on the ground of inadmissible extension of protection, even if that ground had not been cited in opposition under Art. 100 EPC. This followed from the wording of the provision, which did not distinguish between the German Patent Office and the EPO opposition proceedings, and was also supported by the prevailing doctrine. Moreover, § 81(2) German Patents Act precluded actions for revocation generally, where opposition proceedings were still pending, and did not grant any scope for assessment or discretion or for other exceptions to the principle of subsidiarity it enshrined.

Contrary to the claimant's view, the subsidiary character of the action for revocation was designed to preclude generally the issuing of decisions on the full or partial invalidity of a patent where it was not yet clear whether or not it would ultimately be upheld in the opposition proceedings, and if so, in what form. § 81(2) German Patents Act served to prevent parallel decisions on the validity of a patent, irrespective of the legal ground for the challenge, and also to relieve the Federal Patents Court of complex revocation proceedings. The exclusion of revocation proceedings during pending opposition proceedings formed a general rule, whereby the relevant provision should not be interpreted as according discretionary powers or foreseeing exceptions from the principle of subsidiarity postulated therein.

En effet, selon § 81(2) Loi allemande sur les brevets, une action en nullité ne peut être engagée tant que court le délai d'opposition ou – comme en l'espèce – tant qu'une procédure d'opposition est en cours contre le brevet en cause (principe de subsidiarité).

Le Tribunal fédéral des brevets a rejeté l'action comme irrecevable, au motif que § 81(2) Loi allemande sur les brevets s'applique aussi aux actions en nullité dirigées contre des brevets européens qui se fondent sur l'extension inadmissible du champ de protection du brevet contesté, alors que cette cause de nullité n'est pas également un motif d'opposition en vertu de l'art. 100 CBE. Ceci résulte du libellé de la disposition pertinente, qui ne fait pas de distinction entre les procédures d'opposition devant l'Office allemand des brevets et devant l'OEB, et s'appuie sur la doctrine dominante. En outre, l'exclusion de la procédure en nullité tant que la procédure d'opposition est en cours s'applique de façon générale, sans ouvrir de marge d'appréciation ou de pouvoir discrétionnaire ni prévoir d'exceptions quelconques au principe de subsidiarité ancré dans l'article en question.

Contrairement à l'opinion de la demanderesse, le caractère subsidiaire de la procédure en nullité a pour but d'exclure en général qu'une décision d'annulation totale ou partielle d'un brevet soit rendue, alors qu'il n'est pas encore établi si le brevet sera maintenu en procédure d'opposition et, le cas échéant, dans quelle version. La finalité du § 81(2) Loi allemande sur les brevets est d'éviter les décisions parallèles à propos du maintien du brevet, indépendamment du fondement juridique sur la base duquel il est attaqué, tout en déchargeant le Tribunal fédéral des brevets d'une lourde procédure en nullité. Si la procédure d'opposition n'est pas encore clôturée par une décision inattaquable et qu'une procédure parallèle en nullité est en cours, il manque dans cette procédure parallèle la base qui permet de déterminer si et avec quel contenu le brevet en cause est maintenu. Le but de la disposition en question est justement d'éviter le déroulement d'une procédure en nullité dans une telle "situation de flottement".

GB Vereinigtes Königreich**Court of Appeal vom 31. Januar 2008 – *Glaxo v. Genentech und Biogen* [2008] EWCA Civ 23**

Schlagwort: parallele Verfahren –
Einspruchsverfahren vor dem EPA –
Aussetzung des Verfahrens

Die Beklagten Genentech und Biogen forchten einen Beschluss des Patentgerichts an, das die von ihnen beantragte Aussetzung des von der Klägerin Glaxo eingeleiteten Verfahrens zurückgewiesen hatte, das auf die Nichtigerklärung des Patents der Beklagten für eine zweite medizinische Indikation mit Wirkung für das Vereinigte Königreich gerichtet war. Glaxo hatte zunächst vor dem EPA Einspruch gegen die Patenterteilung eingelegt und anschließend im Vereinigten Königreich Nichtigkeitsklage eingereicht.

Zur Begründung machten die Beklagten geltend, dass es prima facie schikanös und ein Verfahrensmisbrauch sei, wenn ein Kläger gegen einen Beklagten wegen desselben Klagegrunds zwei Verfahren einleite, mit denen er dasselbe Ziel verfolge. Es müsse eine starke Vermutung dafür gelten, das vorliegende Verfahren bis zum Abschluss des Verfahrens vor dem EPA auszusetzen.

Das Rechtsmittel wurde mit folgender Begründung zurückgewiesen:

Ausgangspunkt für die Erörterung der grundsätzlichen Befugnis der englischen Gerichte, Gerichtsverfahren auszusetzen, müssen die Gesetzesvorschriften sein, die diese Befugnis anerkennen und schützen, nämlich s. 49 (3) des Supreme Court Act 1981. Darin ist die grundsätzliche Befugnis eines Gerichts verankert, ein vor ihm anhängiges Verfahren entweder von Amts wegen oder auf Antrag auszusetzen, "wenn es dies für angezeigt hält". Dies ist das größtmögliche gerichtliche Ermessen.

Der Court of Appeal sollte in die Ausübung dieses sehr weiten Ermessens nicht eingreifen, es sei denn, es liegt ein grundsätzlicher Rechtsfehler vor oder die Entscheidung ist aus einem anderen Grund vollkommen falsch.

GB United Kingdom**Court of Appeal of 31 January 2008 – *Glaxo v Genentech and Biogen* [2008] EWCA Civ 23**

Keyword: parallel proceedings –
EPO opposition proceedings –
stay of proceedings

The defendants Genentech and Biogen appealed against a decision of the Patents Court dismissing their application for a stay of the revocation proceedings brought by the claimant, Glaxo, in respect of the UK designation of the defendants' second medical use patent. The claimant had first filed an opposition at the EPO and then commenced revocation proceedings in the UK.

On appeal, the defendants argued that it was prima facie vexatious and an abuse of process for a claimant to bring two claims against the same defendant in respect of the same cause of action to obtain the same relief. There should be a strong presumption in favour of a stay pending conclusion of the EPO proceedings.

The Court of Appeal dismissed the appeal.

Discussion about the inherent power of the English courts to stay legal proceedings should start with terms of its statutory recognition and saving in s. 49(3) of the Supreme Court Act 1981. This retained the inherent power of the court to stay any proceedings before it "where it thinks fit to do so" either of its own motion or on the application of any person. This was the widest possible judicial discretion.

The Court of Appeal should not interfere with the exercise of this very wide discretion unless there was an error of legal principle or for some other reason the decision was plainly wrong.

GB Royaume-Uni**Cour d'appel du 31 janvier 2008 – *Glaxo c. Genentech et Biogen* [2008] EWCA Civ 23**

Mot-clé : procédures parallèles –
procédure d'opposition à l'OEB –
sursis à statuer

Les défendeurs Genentech & Biogen ont fait appel d'une décision du Tribunal des brevets, qui avait rejeté une demande de sursis à statuer dans la procédure en nullité engagée par le demandeur, Glaxo, concernant la désignation UK du brevet européen appartenant aux défendeurs et portant sur une deuxième application thérapeutique. Le demandeur avait d'abord formé une opposition à l'OEB, puis avait entamé une procédure en nullité au Royaume-Uni.

En appel, les défendeurs ont soutenu que le fait d'engager deux actions contre le même défendeur pour le même motif et dans le même but relevait, à première vue, de la tracasserie et constituait un abus de procédure. Il y avait là un fort indice en faveur d'une suspension de procédure jusqu'à clôture de la procédure devant l'OEB.

La Cour d'appel a rejeté l'appel :

Toute discussion sur le pouvoir inhérent des tribunaux anglais de suspendre leurs procédures devait commencer par l'examen des termes de l'art. 49(3) Loi britannique de 1981 concernant la Cour Suprême, qui assurait la reconnaissance et la sauvegarde de ce pouvoir. Cet article garantissait le pouvoir inhérent de toute juridiction de surseoir à statuer "là où elle jugeait convenable de le faire", que ce fût d'office ou à la demande de quiconque. Il s'agissait là du plus large pouvoir discrétionnaire possible d'une juridiction.

La Cour d'appel ne devait pas interférer sur l'exercice de ce très large pouvoir discrétionnaire, à moins d'être en présence d'une erreur de droit ou que, pour quelque autre raison, la décision fût complètement erronée.

Die Vorgehensweise der Gerichte bei der Ausübung von gerichtlichem Ermessen ist einfach: Alle im betreffenden Fall für eine ausgewogene Entscheidung relevanten Umstände sind gegeneinander abzuwägen.

Die Struktur und die Vorschriften des EPÜ stecken den Kontext für die gerichtliche Befugnis ab, nationale Verfahren auszusetzen. Dies ist ein anderer Ausgangspunkt als im Falle einer Normenkollision im Wirtschaftsrecht, bei der davon ausgegangen wird, dass nur ein Gericht für die Entscheidung über die Streitfrage zuständig ist. Auf dieses Merkmal der "forum conveniens"-Fälle gründet eine allgemeine Vermutung bzw. Tendenz, eines der beiden Verfahren auszusetzen.

Die Geschäftswelt muss wissen, woran sie ist. Die Klägerin hat ein ernsthaftes wirtschaftliches Interesse an der Nichtigerklärung des Patents. Das Patentgericht hatte festgestellt, dass ihr ein wirklicher Schaden entstehen würde, wenn sich die Klärung der Frage der Gültigkeit des Patents hinauszögere.

Der Richter am Patents Court hat eine korrekte Bewertung der Faktoren vorgenommen, die für und gegen eine Aussetzung sprechen, und war befugt zu entscheiden, dass der Antrag der Beklagten auf Aussetzung des von der Klägerin eingeleiteten Nichtigerklärungsverfahrens nach billiger Abwägung abzuweisen war.

Der Court of Appeal stellte außerdem allgemeine Richtlinien zum Ermessen des Patentgerichts auf, ein nationales Verfahren wegen paralleler Verfahren vor dem EPA auszusetzen:

– Dieses in der Tat sehr weite Ermessen sollte im Sinne einer gerechten Abwägung der Interessen der Parteien unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls ausgeübt werden.

– Dieses Ermessen steht dem Patentgericht und nicht dem Court of Appeal zu.

– Obwohl weder das EPÜ noch der Patents Act 1977 ausdrückliche Vorschriften zu einer Aussetzung des Verfahrens von Rechts wegen oder nach

The approach of the courts to the exercise of judicial discretion was plain. All the circumstances relevant to the balance of justice in the case had to be weighed.

The structure and terms of the EPC were relevant to the context of the court's power to stay national proceedings. This was different from the starting point in the commercial conflict-of-laws cases in which there was only supposed to be one court for determining the issue in question. This feature of the forum conveniens cases supported a general presumption or inclination in favour of a stay of one of the sets of proceedings.

Business needed to know where it stood. The claimant had a genuine commercial interest in the revocation of the patent. The judge had found that the claimant would suffer actual prejudice if there were any delay in resolving the validity of the patent.

The judge in the Patents Court had made a correct assessment of factors for and against a stay and was entitled to conclude that the balance of justice was in favour of rejecting the defendants' application to stay the claimant's revocation action.

General guidance on the Patents Court's discretion to stay legal proceedings on the ground that there were parallel proceedings before the EPO was also offered:

– The discretion, which is very wide indeed, should be exercised to achieve the balance of justice between the parties having regard to all the relevant circumstances of the particular case.

– It is the discretion of the Patents Court, not of the Court of Appeal.

– Although neither the EPC nor the Patents Act 1977 contains express provision relating to automatic or discretionary stay of proceedings, they provide

L'approche des juridictions dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire était simple. Il convenait de peser toutes les circonstances pertinentes pour assurer une justice équitable dans chaque cas d'espèce.

La structure et le libellé de la CBE jouaient un rôle contextuel dans l'exercice du pouvoir des tribunaux nationaux de surseoir à statuer. La situation était différente par rapport au point de départ dans les litiges commerciaux, dans lesquels une seule juridiction était censée avoir compétence pour régler le problème en question. Cet aspect du forum conveniens (choix du tribunal le plus approprié) impliquait une présomption générale ou une tendance en faveur du sursis à statuer dans l'une des voies procédurales choisies.

Les milieux d'affaires avait besoin de savoir à quoi s'en tenir. Le demandeur avait un véritable intérêt commercial à faire annuler le brevet. Le juge avait estimé que tout retard dans la décision sur la validité du brevet causerait un réel préjudice au demandeur.

Le juge du Tribunal des brevets avait correctement évalué les facteurs pour et contre le sursis à statuer et était en droit de conclure que la balance de la justice penchait en faveur du rejet de la demande faite par les défendeurs de surseoir à statuer dans l'action en nullité engagée par le demandeur.

La Cour a aussi fourni des conseils généraux à propos du pouvoir discrétionnaire du Tribunal des brevets de surseoir à statuer au motif qu'une procédure parallèle est en cours devant l'OEB :

– le pouvoir discrétionnaire, qui est effectivement très étendu, doit être exercé en vue d'une justice équitable entre les parties, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas particulier.

– Il s'agit du pouvoir discrétionnaire du Tribunal des brevets et non pas de la Cour d'appel.

– Bien que ni la CBE, ni la Loi britannique de 1977 sur les brevets ne contiennent de dispositions explicites concernant le sursis à statuer automa-

Ermessen enthalten, liefern sie den Kontext für die Ermessensausübung und bedingen diese.

– Die Möglichkeit von parallelen Verfahren, in denen die Gültigkeit eines europäischen Patents angefochten wird, ist dem EPÜ inhärent. Nationale Gerichte haben die ausschließliche Zuständigkeit für Verletzungsfragen und eine mit derjenigen des EPA konkurrierende Zuständigkeit für Gültigkeitsfragen.

– Vor diesem Hintergrund leuchtet es ein, dass ein Gesichtspunkt bei der Ermessensausübung in der Regel mehr wiegen wird als alle anderen, nämlich die Frage, wie lange es dauern wird, bis im jeweiligen Verfahren Rechtssicherheit hinsichtlich der Frage der Gültigkeit hergestellt wird, so dass die Geschäftswelt weiß, woran sie ist.

– Es gibt keinen Grund, weshalb das Patentgericht von der Vermutung ausgehen sollte, dass parallele Verfahren ohne Weiteres die Aussetzung eines Verfahrens vor dem Patentgericht rechtfertigen.

– Der Richter am Patents Court ist befugt, eine Aussetzung abzulehnen, wenn sich eine gewisse Rechtssicherheit in Geschäftsangelegenheiten wie hier vor dem englischen Gericht erheblich früher erreichen lässt als vor dem EPA.

– Dem Vorbringen einer gewerbetreibenden Partei, dass sie einen guten Grund hat, sich einer Aussetzung zu widersetzen, ist großes Gewicht beizumessen. Behaupten Wettbewerber, dass dies nicht notwendig sei, sind hingegen Zweifel angebracht.

– Andere Überlegungen können in die Abwägung einfließen, wiegen aber im Allgemeinen weniger als der Gesichtspunkt der schnelleren Herbeiführung von Rechtssicherheit in Geschäftsangelegenheiten. Bei seiner Ermessensausübung braucht der Richter in seiner Entscheidung nicht im Einzelnen auf alle von den Beteiligten aufgeworfenen Fragen einzugehen.

the context and condition [for] the exercise of the discretion.

– The possibility of duplication of proceedings contesting the validity of a European patent is inherent in the EPC. National courts exercise exclusive jurisdiction on infringement issues and have concurrent jurisdiction with the EPO on validity issues.

– This setting indicates that one factor affecting the discretion will usually carry more weight than any other. That is the length of time it will take for the respective proceedings to achieve certainty on the issue of validity so that business knows where it stands.

– There are no grounds justifying the application by the Patents Court of a presumption that the duplication of legal proceedings is, without more, a ground for stay of proceedings before the Patents Court.

– The Patents Court judge is entitled to refuse a stay where, as here, some commercial certainty could be achieved considerably earlier before the UK court than the EPO.

– Much weight should be given to an assertion by a commercial party that it has a good reason for resisting a stay. Competitors' contentions that there is no need should be viewed with suspicion.

– Other considerations may affect the balance of justice, but they are in general of lesser importance than achieving commercial certainty sooner. The actual exercise of the discretion does not require the judge to deliver a judgment dealing in detail with all points taken by the parties.

tique ou dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, elles fournissent le contexte et les conditions d'exercice de ce pouvoir.

– L'éventualité d'une duplication des procédures permettant de contester la validité du brevet européen est inhérente à la CBE. Les tribunaux nationaux exercent une juridiction exclusive en matière de contrefaçon et sont en concurrence avec l'OEB pour ce qui est de leur compétence à statuer sur les questions de validité.

– Cette situation montre que l'un des facteurs qui influencent l'exercice du pouvoir discrétionnaire aura généralement plus de poids que les autres. Il s'agit du temps que peuvent mettre les procédures respectives à trancher avec certitude la question de la validité du brevet, de sorte que les milieux d'affaire sachent à quoi s'en tenir.

– Rien ne justifie que le Tribunal des brevets applique une présomption que la duplication des procédures juridiques est à elle seule une raison suffisante pour suspendre la procédure en cours devant ce Tribunal.

– Le juge du Tribunal des brevets est habilité à refuser de surseoir à statuer lorsque, comme en l'espèce, les milieux commerciaux pourraient obtenir une certitude juridique beaucoup plus vite devant la juridiction anglaise que devant l'OEB.

– Il convient d'accorder beaucoup d'importance aux allégations d'un acteur commercial, partie à la procédure, qui affirme avoir une bonne raison de s'opposer au sursis à statuer, alors que la méfiance est de rigueur quand le concurrent prétend qu'il est nécessaire de suspendre la procédure.

– D'autres considérations peuvent influencer la balance de la justice, mais elles sont généralement moins importantes que de parvenir plus tôt à une situation fiable au plan commercial. L'exercice concret du pouvoir discrétionnaire n'exige pas du juge qu'il rende un jugement abordant dans le détail tous les arguments des parties.

GB Vereinigtes Königreich

**Court of Appeal vom 25. April 2007 –
Unilin Beheer BV v. Berry Floor NV,
Information Management Consultancy
Ltd [2007] EWCA Civ 364**

Schlagwort: Parallelverfahren –
res judicata – "estoppel" – Schadens-
ersatz bei Patentverletzung

Das europäische Patent der Firma Unilin, das einen Bodenbelag betraf, war auf der Grundlage einer Teilanmeldung nach Art. 76 EPÜ erteilt worden. Unilin verklagte Berry Floor wegen Patentverletzung im Vereinigten Königreich. In einem Parallelverfahren legte die Muttergesellschaft von Berry Floor im März 2003 beim EPA Einspruch gegen das Patent von Unilin ein. Im nationalen Patentverletzungsverfahren vor dem Patents Court stellte Judge Fysh die Gültigkeit und die Verletzung des britischen Teils des Patents durch Berry fest. Er erkannte Unilin eine finanzielle Entschädigung für die Verletzung zu, befand jedoch, dass keine *res judicata* in Bezug auf Schäden und entgangene Gewinne bestehe und dass Berry vom "estoppel" nicht daran gehindert werde, die betreffenden Ansprüche von Unilin anzufechten. Richter Fysh machte dennoch nicht von seinem Ermessensspielraum Gebrauch, das Verfahren aufgrund des beim EPA anhängigen Verfahrens auszusetzen. Gegen dieses Urteil legten beide Parteien Berufung ein.

Der Court of Appeal stimmte in der Frage des "estoppel" nicht mit der ersten Instanz überein. Lord Justice Jacob stellte fest, dass das Urteil in Bezug auf Schadensersatz *res judicata* sei und durchaus ein "estoppel" vorliege, und zwar ungeachtet des Ausgangs des Verfahrens vor dem EPA. Würde das EPA das Patent anschließend widerrufen, so würde mit ihm auch eine etwaige einstweilige Verfügung unwirksam; gleichwohl würde dies nicht das zuvor erworbene Recht des Patentinhabers auf Schadensersatz berühren. Würde das Patent widerrufen, wäre der Weg hierfür frei; würde es aufrechterhalten und läge eine Verletzung vor, bestünde Schadensersatzpflicht für vergangene Handlungen.

GB United Kingdom

**Court of Appeal of 25 April 2007 –
Unilin Beheer BV v Berry Floor NV,
Information Management Consultancy
Ltd [2007] EWCA Civ 364**

Keyword: parallel proceedings –
res judicata – estoppel – damages
for infringement

Unilin's European patent concerning floor covering was granted on the basis of a divisional application under Art. 76 EPC. Unilin sued Berry Floor for infringement in the UK. In parallel, in March 2003, Berry Floor's parent company started opposition proceedings against Unilin's patent before the EPO. In the national infringement proceedings Fysh J, sitting in the Patents Court, held the UK part of the patent valid and infringed by Berry. He awarded Unilin financial relief for the infringements, but held that there was no *res judicata* in respect of damages and account of profits, and Berry was not estopped from challenging Unilin's claims in this regard. However, Fysh J declined to exercise his discretion to stay the inquiry in view of the pending EPO proceedings. Both parties appealed his judgment.

The Court of Appeal disagreed with the lower court on the issue of estoppel. Jacob LJ held that the judgment on damages was *res judicata*, and there was indeed an estoppel whatever the ultimate result in the EPO. If the EPO subsequently revoked the patent, any injunction would fall with it, but this would not affect the patentee's right to damages won earlier. If the patent were revoked, the way would be cleared; if it were upheld and held infringed, then compensation would be payable for past acts.

GB Royaume-Uni

**Cour d'appel du 25 avril 2007 –
Unilin Beheer BV c. Berry Floor NV,
Information Management Consultancy
Ltd [2007] EWCA Civ 364**

Mot clé : procédures parallèles –
autorité de la chose jugée – doctrine
de l'estoppel – dommages-intérêts de
contrefaçon

Le brevet européen de la société Unilin, portant sur des revêtements de plancher, avait été délivré sur la base d'une demande divisionnaire visée à l'art. 76 CBE. Unilin avait engagé un procès en contrefaçon contre Berry Floor au Royaume-Uni. Parallèlement, en mars 2003, la société mère de Berry Floor avait introduit devant l'OEB une opposition contre le brevet d'Unilin. Dans la procédure nationale en contrefaçon, le juge Fysh, siégeant au Tribunal des brevets, avait estimé que la partie britannique du brevet était valide et contrefaite par Berry. Il avait accordé à Unilin une indemnisation financière du préjudice de contrefaçon, mais avait estimé que l'autorité de la chose jugée ne s'étendait pas aux dommages-intérêts et à la prise en compte de bénéfices et que Berry n'était pas empêchée par voie d'estoppel de contester les revendications d'Unilin à cet égard. Cependant, le juge Fysh avait refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de surseoir à statuer en raison de la procédure en cours à l'OEB. Les deux parties avaient fait appel de son jugement.

La Cour d'appel n'a pas partagé l'avis de l'instance précédente sur la question de l'estoppel. Lord Justice Jacob a estimé que le jugement en matière de réparation avait force de chose jugée et constituait bel et bien une exception d'irrecevabilité fondée sur la doctrine de l'estoppel, quelle que soit l'issue finale devant l'OEB. Si l'OEB révoquait ultérieurement le brevet, toute injonction serait caduque de ce fait, mais ceci n'affecterait pas le droit du titulaire du brevet aux dommages et intérêts obtenus précédemment. Si le brevet était révoqué, la route serait dégagée ; s'il était maintenu et considéré comme contrefait, alors des indemnités seraient exigibles en réparation des actes passés.

Der Court of Appeal befasste sich auch mit Fragen, die sich bei Überschneidungen von Verfahren zwischen nationalen Gerichten und dem EPA stellen. Lord Justice Jacob zufolge ginge es nicht um die Frage, ob in parallelen Verletzungsverfahren das nationale Gericht oder das EPA die "oberste Instanz" sein soll. Er war der Auffassung, dass dies von den jeweiligen Umständen abhängt, wie die nachstehenden Szenarien deutlich machen:

i) Während das Einspruchsverfahren zu einem Patent noch anhängig ist, stellt ein nationales Gericht seine Gültigkeit fest, und das EPA widerruft anschließend das Patent: Hier ist das EPA die "oberste Instanz".

ii) Das EPA stellt die Gültigkeit des Patents fest, und ein nationales Gericht erklärt es im Anschluss für nichtig (eine Entscheidung des EPA begründet keinen "estoppel" in Bezug auf die Gültigkeit eines Patents – siehe hierzu *Buehler v. Chronos* [1998] RPC 703): Hier ist das nationale Gericht die "oberste Instanz".

Zur Frage, wie sich der Widerruf eines europäischen Patents auf nationale Verletzungsverfahren (einschließlich der Anfechtung der Gültigkeit) auswirkt, verwies Lord Justice Jacob auf die frühere Rechtsprechung zum Grundsatz der *res judicata* und übertrug diese auf den britischen Teil europäischer Patente. Nach seiner Ansicht könne dem britischen Patentgesetz von 1977 keinerlei Hinweis entnommen werden, dass eine rechtskräftige und verbindliche Entscheidung der britischen Gerichte nur als vorläufig anzusehen sei. Auch das EPÜ lasse seiner Ansicht nach nicht den unsauberen Kompromiss zu, dass ein rechtskräftiges Urteil eines nationalen Gerichts über die Zurückweisung eines Angriffs auf die Gültigkeit eines Patents lediglich als vorläufig zu betrachten sei. Im Gegenteil: Der Kompromiss bestehe vielmehr darin, es zu ermöglichen, dass Patentinhaber Verletzungsklage erheben und Dritte nach der Patenterteilung ein nationales Patent vor einem nationalen Gericht anfechten könnten. Hätten die Vertragsparteien festlegen wollen, dass das Ergebnis, wenn es für den Patentinhaber von Vorteil ist, nur als vorläufig anzusehen sei, so wäre dies im EPÜ sicherlich deutlich zum Ausdruck

The Court of Appeal also addressed questions relating to cross-over issues between national courts and the EPO. Jacob LJ said it was not helpful to ask whether the national court or the EPO should be "top" during parallel infringement proceedings. In his opinion, it all depended on the circumstances, as illustrated by the following two scenarios:

(i) The patent is still under opposition when a national court holds it valid and the EPO then revokes – so the EPO is "top";

(ii) The EPO holds the patent valid and a national court subsequently revokes it (there is no estoppel created by an EPO decision as to validity, see *Buehler v Chronos* [1998] RPC 703) – so the national court is "top".

As to the effect the revocation of a European patent could have on national infringement proceedings (including attacks in validity), Jacob LJ referred to the previous case law on *res judicata* and extended this principle to the UK part of European patents. He held that it was impossible to find in the UK Patent Act 1977 any intention that a final and binding decision of the UK courts was to be regarded as only provisional. He did not think the untidy compromise reached by the EPC was that any final decision of a national court rejecting an invalidity attack was to be regarded as merely provisional. On the contrary, the compromise was to allow a patentee to sue for infringement and for third parties to attack a national patent in a national court from the moment of grant. If the contracting parties had wanted to say that the result, if favourable to the patentee, was merely provisional, the EPC would surely have expressly said so. Moreover, if the result went the other way, i.e. the patent was revoked by a national court, the result was certainly not provisional; a subsequent EPO opposition decision upholding the patent would not reinstate it in the contracting state concerned.

La Cour d'appel a aussi traité de questions portant sur les interrelations entre les juridictions nationales et l'OEB. Lord Justice Jacob a dit qu'il n'était pas judicieux de se demander si c'était le tribunal national ou l'OEB qui devait avoir "le dessus" dans la procédure parallèle en contrefaçon. Selon lui, tout dépend des circonstances, comme le montrent les deux scénarios suivants :

(i) Le brevet fait encore l'objet d'une procédure d'opposition quand une juridiction nationale reconnaît sa validité, puis il est révoqué par l'OEB – l'OEB a "le dessus" ;

(ii) L'OEB considère le brevet comme valable, mais ensuite une juridiction nationale l'annule (une décision de l'OEB sur la validité ne constitue pas une exception d'irrecevabilité en vertu de la doctrine de l'estoppel, voir *Buehler c. Chronos* [1998] RPC 703) – ici la juridiction nationale a "le dessus".

Concernant les effets que la révocation d'un brevet européen pourrait avoir sur la procédure nationale en contrefaçon (y compris sur les demandes reconventionnelles en nullité), Lord Justice Jacob a fait mention de la jurisprudence antérieure relative à l'autorité de la chose jugée et a étendu ce principe à la partie britannique des brevets européens. Il a estimé qu'il était impossible de détecter dans la Loi britannique sur les brevets de 1977 la moindre intention de prévoir qu'une décision définitive et contraignante rendue par une juridiction britannique soit considérée comme seulement provisoire. Il n'était pas d'avis qu'un compromis bancal avait été obtenu dans la CBE selon lequel toute décision définitive d'une juridiction nationale rejetant une action en nullité devait être considérée comme simplement provisoire. Le compromis était, au contraire, de permettre à un titulaire de brevet d'engager une action en contrefaçon et aux tiers d'attaquer un brevet national devant une juridiction nationale à compter de la délivrance du brevet. Si les Etats parties avaient voulu dire que le résultat, lorsqu'il était favorable au titulaire, était seulement provisoire, la CBE l'aurait certainement dit explicitement.

gebracht worden. Ferner wäre die Entscheidung sicherlich nicht vorläufig, wenn das Ergebnis in die andere Richtung ginge, d. h. das Patent durch ein nationales Gericht für nichtig erklärt würde; eine nachfolgende Entscheidung im Einspruchsverfahren vor dem EPA, mit der das Patent aufrechterhalten würde, würde es im betreffenden Vertragsstaat nicht wieder rechtswirksam werden lassen.

De plus, en cas de résultat inverse, c'est-à-dire si le brevet était annulé par une juridiction nationale, le résultat n'était certainement pas provisoire ; une décision ultérieure de l'OEB en procédure d'opposition maintenant le brevet ne le rétablirait pas dans l'Etat partie concerné.