

II. AUSREICHENDE OFFENBARUNG**DE – Deutschland****Bundesgerichtshof vom 11. September 2013 (X ZB 8/12) – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren**

Schlagwort: ausreichende Offenbarung – funktionelles Merkmal – zweite medizinische Indikation

Die Patentanmeldung betraf die Verwendung von Effektoren der Dipeptidyl-Peptidase zur Senkung des Blutzuckerspiegels bei Hyperglykämie. Im Stand der Technik war es bekannt, Insulin zu verabreichen. Neuere Verfahren wie die Installation subkutaner Depot-Implantate oder die Implantation intakter Langerhansscher Zellen sind technisch aufwendig und risikobehaftet. Das Streitpatent betraf also das technische Problem, ein einfaches, kostengünstiges und den Patienten wenig belastendes Verfahren zur Senkung des Blutzuckerspiegels zur Verfügung zu stellen. Zur Lösung dieses Problems wurde im einzig verbliebenen Anspruch in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung vorgeschlagen: „Verwendung von Inhibitoren der Enzymaktivität der Dipeptidyl-Peptidase IV (DP IV) zur Senkung des Blutzuckerspiegels unter die für Hyperglykämie charakteristische Glukosekonzentration im Serum eines Säuger-Organismus bei Diabetes mellitus.“

Der BGH hatte zu entscheiden, ob die Verwendung gemäß dem Hauptantrag so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Das Erfordernis einer ausführbaren Offenbarung der Erfindung steht einer Formulierung des Patentanspruchs, die eine gewisse Verallgemeinerung enthält, nicht generell entgegen. Der BGH stellte fest, dass das Gebot der deutlichen und vollständigen Offenbarung es nicht erfordert, dass die Beschreibung Hinweise darauf enthält, wie alle denkbaren Varianten der Komponenten, die unter die funktionelle Definition fallen, zu erzielen sind.

Es ist dem Patentanmelder grundsätzlich unbenommen, den beanspruchten Schutz nicht auf Ausführungsformen zu beschränken, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen ausdrücklich beschrieben werden, sondern gewisse Verallgemeinerungen vorzunehmen, sofern dies dem berechtigten Anliegen Rechnung trägt, die Erfindung in vollem

II. SUFFICIENCY OF DISCLOSURE**DE – Germany****Federal Court of Justice of 11 September 2013 (X ZB 8/12) – Dipeptidyl peptidase inhibitors**

Keyword: sufficiency of disclosure – functional feature – second medical use

The patent application concerned the use of dipeptidyl peptidase effectors to lower blood sugar levels to treat hyperglycaemia. Administration of insulin was known in the prior art. Newer methods, such as installing subcutaneous depot implants or transplanting intact Langerhans cells, were technically complex and risky. The claimed invention therefore sought to solve the technical problem of providing a simple, cost-effective and minimally invasive method of lowering blood sugar levels. The solution proposed in the single remaining claim as defended in the main request was: "Use of inhibitors of dipeptidyl peptidase IV (DP IV) enzymatic activity for lowering the blood sugar level below the glucose concentration characteristic of hyperglycaemia in the serum of a mammalian organism with diabetes mellitus."

The court had to decide whether the use according to the main request was disclosed sufficiently clearly and completely for it to be carried out by a person skilled in the art. It observed that the requirement of enabling disclosure of the invention did not act as a general bar to a certain degree of generalisation in the claim wording. The court held that the description did not have to include instructions as to how to obtain all possible component variants within a functional definition in order to meet the requirement of clear and full disclosure.

The patent applicant is in principle at liberty not to limit the claimed protection to embodiments that are explicitly described in the documents originally filed, but to make certain generalisations, provided that this takes account of the legitimate desire to cover the invention in its entirety.

II. POSSIBILITE D'EXECUTER L'INVENTION**DE – Allemagne****Cour fédérale de justice, 11 septembre 2013 (X ZB 8/12) – Inhibiteurs de la dipeptidyl-peptidase**

Mot-clé : suffisance de l'exposé – caractéristique fonctionnelle – deuxième indication médicale

La demande de brevet déposée concernait l'utilisation d'effecteurs de la dipeptidyl-peptidase pour abaisser le taux de sucre dans le sang en cas d'hyperglycémie. L'administration d'insuline était un procédé bien connu de l'état de la technique. Les solutions plus récentes telles que l'installation d'implants de dépôt sous-cutané ou l'implantation de cellules de Langerhans intactes étaient quant à elles techniquement coûteuses et risquées. Le brevet litigieux concernait donc le problème technique de la mise à disposition d'un traitement de l'hyperglycémie qui soit à la fois simple, peu onéreux et facilement supportable par les patients. La seule revendication qui restait au sein de la version défendue dans la requête principale proposait : "l'utilisation d'inhibiteurs de l'activité enzymatique de la dipeptidyl-peptidase IV (DP IV) pour abaisser le taux de glycémie à une valeur inférieure à la concentration de glucose qui est caractéristique de l'hyperglycémie et présente dans le sérum d'un organisme de mammifère atteint du diabète."

La Cour fédérale de justice devait déterminer si cette utilisation était exposée dans la requête principale de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. L'exigence d'une divulgation suffisante ne s'oppose pas d'une manière générale à la formulation d'une revendication qui énonce une certaine généralisation. La Cour a donc considéré que la description ne doit pas nécessairement contenir des indications sur la manière d'obtenir toutes les variantes possibles d'un élément qui sont couvertes par la définition fonctionnelle pour satisfaire à l'obligation d'un exposé clair et complet.

La Cour a déclaré que les demandeurs sont libres de ne pas limiter la protection revendiquée aux modes de réalisation qui sont décrits de manière explicite dans les pièces initiales de la demande, et qu'il peut effectuer certaines généralisations dans la mesure où cela s'inscrit dans le désir légitime de couvrir toute la portée de l'invention.

Umfang zu erfassen.

Ob die Fassung eines Patentanspruchs, die eine Verallgemeinerung enthält, dem Erfordernis einer ausführbaren Offenbarung genügt, richtet sich danach, ob damit ein Schutz begehrt wird, der nicht über dasjenige hinausgeht, was dem Fachmann unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre erscheint, durch die das der Erfindung zugrundeliegende Problem gelöst wird (unter Verweis auf T 435/91 und T 694/92).

Einer Umschreibung einer Gruppe von Stoffen nach ihrer Funktion in einem Verwendungsanspruch steht weder entgegen, dass eine solche Fassung des Patentanspruchs neben bekannten oder in der Patentschrift offenbarten Stoffen auch die Verwendung von Stoffen umfasst, die erst zukünftig bereitgestellt werden, noch dass die Bereitstellung erfinderische Tätigkeit erfordern kann.

Anmerkung des Herausgebers: In der Entscheidung T 544/12 nahm die Kammer Bezug auf die obige Entscheidung des Bundesgerichtshofs, vertrat aber eine andere Ansicht zur ausreichenden Offenbarung.

FR – Frankreich

Berufungsgericht Paris vom 21. März 2012 (09/23852) – Arcelormittal v. Voestalpine

Schlagwort: ausreichende Offenbarung – Ergebnis einmal von dreien erzielt – regelrechtes Forschungsprogramm

Die Firma Voestalpine beantragte beim Berufungsgericht, das angefochtene Urteil insoweit aufzuheben, als die Nichtigerklärung wegen unzureichender Beschreibung abgelehnt wurde, und das französische Patent 0 004 427 dementsprechend für nichtig zu erklären.

Die Erfindung bestand vereinfacht gesagt in der Herstellung von Werkstücken mit sehr hohen mechanischen Eigenschaften aus einem gewalzten Stahlblechband, wobei die Oberfläche der Werkstücke durch eine Metallbeschichtung geschützt ist, die auf das Blech aufgebracht wird, bevor dieses geformt wird (und nicht danach).

Voestalpine wies auf zahlreiche Ungenauigkeiten und Ungereimtheiten im Wortlaut der von ihr als konfus charakterisierten Beschreibung hin. Zum Beleg für ihre Auffassung, dass

Whether the wording of a patent claim that contains a generalisation satisfies the requirements of an enabling disclosure depends on whether a scope of protection is sought which does not extend beyond what would appear to a person skilled in the art, in view of the specification and the embodiments contained therein, to be the most generalised technical teaching by which the problem underlying the invention is solved (with reference to T 435/91 and T 694/92).

Describing a group of compounds according to their function in a use claim is not precluded by the fact that claim wording of this kind encompasses not only compounds that are already known or are disclosed in the patent specification, but also the use of compounds that will only be provided at some time in the future; nor is it precluded by the fact that the provision of such compounds may require inventive activity.

Editor's note : In the decision T 544/12 the board made reference to the above decision by the Federal Court of Justice but disagreed with its conclusion regarding sufficiency of disclosure.

FR – France

Paris Court of Appeal of 21 March 2012 (09/23852) – Arcelormittal v Voestalpine

Keyword: sufficiency of disclosure – one-in-three success rate – extensive research

The appellant (Voestalpine) asked the court to reverse the judgment refusing to revoke French patent 0 004 427 for insufficiency in the description.

In essence, the patent related to the manufacture, from a strip of rolled sheet steel, of parts with very high mechanical properties and protected by a metallic surface coating applied before, not after, the sheet was formed.

Voestalpine contended that the description was confusing and contained several imprecise and contradictory expressions. In support of its claim that these shortcomings

Le texte d'une revendication qui énonce une généralisation satisfait à l'exigence d'un exposé suffisant si la protection qui est ainsi recherchée ne s'étend pas au-delà de ce qui apparaît à l'homme du métier, au regard de la description et des exemples de réalisation qu'elle contient, comme la forme la plus générale de l'enseignement technique qui permet de résoudre le problème à la base de l'invention (référence à T 435/91 et T 694/92).

Une revendication d'utilisation décrivant un groupe de substances en termes fonctionnels ne s'oppose ni au fait que le texte d'une telle revendication englobe aussi, outre des substances connues ou divulguées dans le fascicule de brevet, l'utilisation de substances qui ne seront disponibles que dans le futur, ni au fait que la fourniture de telles substances puisse exiger une activité inventive.

Note de la rédaction : Dans la décision T 544/12, la chambre s'est référée à cette décision de la cour fédérale de justice mais a différé dans sa conclusion concernant la suffisance de l'exposé.

FR – France

Cour d'appel de Paris, 21 mars 2012 (09/23852) – Arcelormittal c. Voestalpine

Mot clé : suffisance de l'exposé – résultat obtenu une fois sur trois – véritable programme de recherche

La société Voestalpine demande à la Cour d'appel de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'annuler le brevet pour insuffisance de description et d'annuler en conséquence le brevet français 0 004 427.

L'invention consiste, schématiquement, à obtenir, à partir d'une bande d'acier laminée, des pièces à très haute caractéristiques mécaniques protégées en surface par un revêtement métallique posé sur la tôle avant sa mise en forme et non après celle-ci.

La société Voestalpine dénonce de nombreuses imprécisions et contradictions de la description, qu'elle qualifie de confuse, dans l'emploi d'expressions. Pour illustrer sa thèse

die Mängel in der Beschreibung es dem Fachmann unmöglich machen, die Erfindung auszuführen, legt sie ein Gutachten des Max-Planck-Instituts vor. Die Versuchsergebnisse wurden darin in einer Tabelle zusammengefasst, aus der hervorgeht, dass das Ergebnis bei 8 der insgesamt 24 durchgeführten Versuche negativ ausfiel, da das Blech verbrannte. Das Berufungsgericht gelangte entgegen den Feststellungen der Vorinstanz zu der Auffassung, dass sämtliche Versuche unter patentgemäßen Bedingungen durchgeführt wurden. Entgegen den Behauptungen der Patentinhaberin Arcelormittal seien die Laborbedingungen viel genauer und besser kontrollierbar als die Bedingungen der industriellen Produktion und schmälerten die Aussagekraft der Versuche somit nicht.

Das Berufungsgericht stellte abschließend fest, dass eine Beschreibung, die es nur jedes dritte Mal erlaubt, aufgrund der bevorzugten Ausführungsform zu dem behaupteten Ergebnis zu gelangen, das Erfordernis der ausreichenden Beschreibung nicht erfüllt. Und schließlich gab das Berufungsgericht zu bedenken, dass das europäische Patent 1 143 029, das unter Inanspruchnahme der Priorität des hier angegriffenen französischen Patents 0 004 427 angemeldet worden war, durch Entscheidung einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 18. August 2011 (*T 345/09*) widerrufen wurde. Die Beschwerdekammer hatte festgestellt, dass der Fachmann, der die Erfindung ausführen wollte, mit einem regelrechten Forschungsprogramm konfrontiert wurde, das mit einem unzumutbaren Aufwand verbunden war und die Unzulänglichkeit der Beschreibung widerspiegelte.

FR – Frankreich

Berufungsgericht Paris vom 23. März 2012 (10/22368) – VSL International v. Freyssinet International

Schlagwort: ausreichende Offenbarung – vertrauliche Norm – Neuheit

Die Erfindung, die Gegenstand des angefochtenen Patents war, betraf einzeln geschützte Litzen, die in der Bautechnik insbesondere zum Vorspannen oder Aufhängen von Bauteilen Verwendung finden.

Die Berufungsklägerin beantragte insbesondere die Nichtigerklärung der Patentansprüche 1 bis 8 des französischen Teils des europäischen Patents 1 211 350 wegen fehlender Neuheit und/oder erfinderischer Tätigkeit, jedenfalls aber wegen

prevented the skilled person from carrying out the invention, it produced a Max Planck Institute report which contained a table of results showing that, of a total of 24 experiments, eight had been unsuccessful because the sheets had burned. Contrary to the contested judgment, the court held that all these experiments had been conducted under conditions in line with those set out in the patent and, rejecting the position taken by the patent proprietor (Arcelormittal), ruled that such laboratory conditions were much more precise and controllable than those of industrial production and so did not diminish the reliability of the results.

The court held that the sufficiency requirement was not met where the preferred embodiment in the description had only a one-in-three success rate. It also took into account the fact that an EPO board of appeal had revoked European patent 1 143 029, based on the priority of the French patent at issue (*decision of 18 August 2011 in T 345/09*). The board had likewise found the description insufficient because the skilled person wishing to carry out the invention would be faced with the undue burden of extensive research.

FR – France

Paris Court of Appeal of 23 March 2012 (10/22368) – VSL International v Freyssinet International

Keyword: sufficiency of disclosure – confidential standard – novelty

European patent 1 211 350 related to individually protected strands used in civil engineering, especially to harness or suspend construction parts.

The appellant asked the court to revoke claims 1 to 8 of the French part of the patent on the grounds of lack of novelty and/or inventive step and, in any event, on the ground of insufficiency in the description.

selon laquelle les insuffisances de la description sont telles que l'homme du métier se trouve dans l'impossibilité d'exécuter l'invention, la société Voestalpine verse au débat un rapport de l'Institut Max Planck. Ce rapport regroupe les résultats des essais dans un tableau; ce tableau donne à voir que, sur un total de 24 expériences, 8 ont abouti à un résultat négatif, les tôles ayant brûlé. Au contraire de ce que relève le jugement, la cour juge que tous les essais ont été réalisés dans des conditions conformes à celles du brevet. Les conditions de laboratoire sont, au contraire de ce que soutient la société Arcelormittal (titulaire du brevet), beaucoup plus précises et contrôlables que celles de la production industrielle et ne sont donc pas de nature à retirer aux essais leur caractère démonstratif.

En conclusion, selon la cour d'appel, une description dont la forme préférentielle ne permet d'obtenir le résultat prétendu qu'une fois sur trois ne répond pas à la condition de suffisance de description. Enfin il n'est pas indifférent de relever que le brevet européen 1 143 029, déposé, sous priorité du brevet français 0 004 427 en cause, a été révoqué, pour insuffisance de description, par décision d'une chambre de recours de l'Office Européen des Brevets du 18 août 2011 (*affaire T 345/09*). La Chambre de recours de l'OEB en a ainsi conclu que, pour exécuter l'invention, l'homme du métier était confronté à un véritable programme de recherche représentant un effort excessif, révélateur d'une insuffisance de description.

FR – France

Cour d'appel de Paris, 23 mars 2012 (10/22368) – VSL International c. Freyssinet International

Mot-clé : suffisance de l'exposé – norme confidentielle – nouveauté

L'invention du brevet contesté est relative aux torons individuellement protégés utilisés dans les ouvrages de génie civil, notamment pour précontraindre ou suspendre des portions d'ouvrage.

L'appelante demande notamment à la cour d'appel de déclarer nulles les revendications 1 à 8 de la partie française du brevet européen 1 211 350 pour absence de nouveauté et/ou d'activité inventive et en toute hypothèse pour insuffisance de

unzureichender Beschreibung.

Das Berufungsgericht wies das Argument der unzureichenden Beschreibung zurück. Die Tatsache, dass die internen Spezifikationen der Firma F (Patentinhaberin) vertraulich waren bzw. dass es die einschlägige Norm am Tag der Patentanmeldung noch nicht gab, hat keinen Einfluss darauf, dass der Fachmann, der sein allgemeines Fachwissen zu Hilfe nimmt, die Beschreibung verstehen muss, die klar und vollständig zu sein hat und es ihm erlauben muss, die Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand auszuführen. Wie die Firma F hervorhob, gehörten die in der Beschreibung offenbarten Merkmale zu denjenigen, die noch nicht Gegenstand einer Norm waren, da diese erst nach dem Prioritätstag ausgearbeitet wurde. Dass die Norm nicht vorlag, hinderte den Fachmann aber in diesem Fall nicht daran, die beschriebene Erfindung zu verstehen.

Zur Neuheitsfrage führt das Berufungsgericht insbesondere aus, dass nur dann auf fehlende Neuheit einer Erfindung erkannt werden kann, wenn nachgewiesen wird, dass der Erfindungsgegenstand sich klar, präzise, eindeutig und unmittelbar aus dem Stand der Technik ergibt und dass alle offenbarten Merkmale im Stand der Technik bekannt sind. Die Tatsache, dass es wie hier zum Nachweis fehlender Neuheit eines Sachverständigengutachtens bedurfte – dessen Ergebnisse im Übrigen allseits umstritten waren -, um festzustellen, ob der Gegenstand eines Anspruchs neu ist, sei ein klares Indiz dafür, dass der Gegenstand dieser Erfindung sich nicht klar, präzise, eindeutig und unmittelbar aus dem Stand der Technik ergibt. Dass die Versuche, mit denen Neuheit nachgewiesen werden sollte, anhand von Spezifikationen durchgeführt wurden, die am Anmeldetag des Patents nicht bekannt waren, ist für sich genommen kein Grund, diese Spezifikationen zurückzuweisen, da über die Versuche in einem kontradiktorischen Verfahren verhandelt wurde und die notwendige Objektivität bei ihrer Durchführung nicht bestritten wurde.

Zur erfinderischen Tätigkeit stellte das Berufungsgericht fest, dass der Fachmann, um sie zu beurteilen, sein Wissen über den Stand der Technik mit dem allgemeinen Fachwissen auf dem betreffenden Gebiet verknüpfen musste. Angesichts all der von der Berufungsklägerin vorgeschlagenen mathematischen Berechnungen, die sich nicht einfach ausführen ließen, sondern eine ausgefeilte Abfolge von

The court dismissed that last ground. That the proprietor's internal specifications were confidential or that the relevant standard had not yet been adopted at the time of filing did not alter how the skilled person, using his common general knowledge, would necessarily understand the description, which had to be clear and complete and enable him to carry out the invention without undue burden. The proprietor had conceded that the features disclosed in the description were among those not yet regulated by a standard, this standard not having been adopted until after the priority date. However, in this case, the standard's later adoption did not prevent the skilled person from understanding the invention as described.

The court observed that a lack of novelty could be established only if it were shown that the subject-matter could be derived clearly, precisely, unambiguously and directly from the prior art and that all the disclosed features were already known. A clear indication that this was not the case was that an expert opinion (the results of which were anyway disputed by all parties) had been required to establish whether the claimed subject-matter was novel. The fact that the tests designed to prove novelty were conducted on the basis of specifications not known at the date of filing was not, in itself, a reason not to admit the results since they had been debated in adversarial proceedings and it was not disputed that the tests had been conducted with the requisite objectivity.

The court held that, for the skilled person to assess inventive step, he had to combine his knowledge of the prior art with his common general knowledge in the field. Faced with all the mathematical calculations put forward by the appellant, which were by no means simple and involved a series of elaborate equations, the skilled person would not have expected to arrive at the solution in claim 1, and the same went

description.

La Cour a rejeté l'argument tiré de l'insuffisance de description. Le fait que la spécification interne de la société F (titulaire) était confidentielle ou que la norme en question était inexistante à la date du dépôt du brevet n'exerce aucune influence sur la compréhension que l'homme du métier qui fait appel à ses connaissances générales doit avoir de la description, laquelle, claire et complète, doit lui permettre sans effort excessif de réaliser l'invention. En effet, comme le souligne la société F, les caractéristiques divulguées dans la description faisaient partie de celles qui n'avaient pas encore fait l'objet d'une norme laquelle n'a été établie que postérieurement à la date de priorité. Cette absence de norme n'interdisait cependant pas en l'espèce à l'homme du métier de comprendre l'invention telle que décrite.

Sur la nouveauté, la Cour a notamment dit que pour pouvoir conclure à l'absence de nouveauté d'une invention, il faut démontrer que l'objet de cette invention découle clairement, précisément, sans équivoque et directement de l'état de la technique et que toutes les caractéristiques divulguées sont connues de la technique. Et le fait qu'il soit indispensable pour démontrer l'absence de nouveauté de recourir, comme en l'espèce, aux services d'experts dont les résultats sont au demeurant unanimement contestés pour déterminer si l'objet d'une revendication est nouveau constitue un signe manifeste que l'objet de cette invention ne découle pas clairement, précisément, sans équivoque et directement de l'état de la technique. Par ailleurs, que les tests destinés à démontrer la nouveauté aient été effectués à partir de spécifications inconnues à la date de dépôt du brevet ne constituent pas en soi une cause de rejet desdites spécifications dans la mesure où ils ont été contradictoirement débattus et que l'objectivité indispensable à leur réalisation n'est pas contestée.

Sur l'activité inventive, la Cour énonce que pour apprécier l'activité inventive, l'homme du métier doit allier les connaissances qu'il possède sur l'état de la technique avec ses connaissances générales dans le domaine considéré. Or, l'ensemble des calculs mathématiques proposés par l'appelante lesquels ne constituent pas une simple opération d'exécution mais une suite élaborée d'équations aurait

Gleichungen darstellten, hätte der Fachmann nicht erwartet, zu der in Anspruch 1 gewählten Lösung zu gelangen; Gleiches gilt für die Versuche, mit denen ein externes Labor auf Antrag der Berufungsklägerin beauftragt werden musste. Bei diesen in Kenntnis des zu erreichenden Ergebnisses durchgeführten Versuchen wurde die erfinderische Tätigkeit außerdem in der Rückschau beurteilt; sie sind das Ergebnis einer Ex-post-facto-Analyse, die bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit eines Anspruchs unzulässig ist. Die Firma V blieb somit den Nachweis schuldig, dass der betreffende Anspruch nicht erfinderisch ist.

GB – Vereinigtes Königreich

Patents Court vom 15. Dezember 2011 – Sandvik Intellectual Property AB v. (1) Kennametal UK Ltd, (2) Kennametal European GmbH [2011] EWHC 3311 (Pat)

Schlagwort: ausreichende Offenbarung

Justice Arnold befand unter anderem, dass Sandviks Patent (EP (UK) 0 603 144) wegen unzureichender Offenbarung nichtig sei, und fasste das Recht zur unzureichenden Offenbarung wie folgt zusammen: Ein Patent ist nichtig, "wenn die Patentschrift die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann" (s. 72 (1) c) Patents Act 1977). Das Patent ist unzureichend offenbart, wenn der Fachmann die beanspruchte Erfindung nicht anhand der Beschreibung in der Patentschrift und des allgemeinen Fachwissens ausführen kann (was manchmal als unzureichende Offenbarung im klassischen Sinn ("classical insufficiency") bezeichnet wird). Es hat wiederholt Versuche gegeben, den Widerruf eines Patents mit dem Argument zu betreiben, dass ein Patent auch dann wegen unzureichender Offenbarung nichtig sein kann, wenn die Ansprüche entweder mehrdeutig oder zu breit sind.

Zur Frage der unzureichenden Offenbarung im klassischen Sinn zitierte Justice Arnold die Feststellung von Justice Aldous in *Mentor Corp v. Hollister Inc* [1991] FSR 557, wonach das Gesetz verlangt, dass der Fachmann in der Lage sein muss, die Erfindung auszuführen, aber offen lässt, bis zu welchem Höchstmaß er Zeit und Energie für den Versuch einer Ausführung aufwenden muss, bevor die Erfindung als unzureichend offenbart gilt. Fest steht, dass es eine Begrenzung geben muss.

for the tests carried out by an external laboratory at the appellant's request. In any event, since those tests were conducted in the knowledge of the result to be achieved, they amounted to a retrospective assessment of inventive step and resulted from an ex post facto analysis, which was an impermissible approach to examining the inventive step in a claim. Thus, the appellant had failed to show that the claim in question lacked inventive step.

GB – United Kingdom

Patents Court of 15 December 2011 – Sandvik Intellectual Property AB v (1) Kennametal UK Ltd (2) Kennametal European GmbH [2011] EWHC 3311 (Pat)

Keyword: sufficiency of disclosure

Arnold J held inter alia that Sandvik's patent (EP (UK) 0 603 144) was invalid for insufficiency, summarising the law on insufficiency as follows. A patent is invalid "if the specification does not disclose the invention clearly enough and completely enough for it to be performed by a person skilled in the art" (s. 72(1)(c) Patents Act 1977). The patent will be insufficient if the skilled person is unable to carry out the claimed invention given the description of it in the specification and common general knowledge (sometimes called "classical insufficiency"). There have also been repeated attempts by parties seeking to revoke patents to argue that a patent may be invalid on the ground of insufficiency as a result of either ambiguity or excessive breadth of the claims.

Considering classical insufficiency, Arnold J cited Aldous J in *Mentor Corp v Hollister Inc* [1991] FSR 557, who stated that the law requires the skilled man to be able to perform the invention, but does not lay down the limits as to the time and energy that the skilled man must spend seeking to perform the invention before it is insufficient. Clearly there must be a limit. Aldous J also cited T 226/85 with approval. In *Evans Medical Ltd's Patent* [1998] RPC 517, Laddie J said, "It is not enough if the instructions are such that a number of

dissuadé l'homme du métier d'espérer parvenir à la solution préconisée par la revendication 1, tout comme les tests qu'il a été nécessaire d'effectuer sur demande de la société appelante par un laboratoire extérieur. De plus, ces derniers menés en connaissance du résultat à atteindre constituent une appréciation rétrospective de l'activité inventive et sont le fruit d'un raisonnement ex post facto qui ne saurait être admis pour apprécier l'activité inventive d'une revendication. La société V ne démontre donc pas que la revendication est dépourvue d'activité inventive.

GB – Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 15 décembre 2011 – Sandvik Intellectual Property AB c. (1) Kennametal UK Ltd (2) Kennametal European GmbH [2011] EWHC 3311 (Pat)

Mot-clé : suffisance de l'exposé

Le juge Arnold a conclu, notamment, à l'invalidité du brevet de la société Sandvik (EP (UK) 0 603 144) au motif de l'insuffisance de l'exposé, résumant l'état du droit comme suit : Un brevet n'est pas valide si "le fascicule du brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter" (s. 72(1)(c) Patents Act 1977 sur les brevets). L'exposé est insuffisant si l'homme du métier n'est pas en mesure de réaliser l'invention revendiquée à partir de la description qui en est faite dans le fascicule et des connaissances générales de base dont il dispose (il s'agit de ce que l'on dénomme parfois "insuffisance classique"). En outre, il y a eu des tentatives répétées de parties pour obtenir la révocation de brevets, en invoquant l'invalidité desdits brevets pour insuffisance de l'exposé lorsque les revendications étaient soit ambiguës soit trop étendues.

A propos de l'insuffisance classique, le juge Arnold s'est référé à l'affaire *Mentor Corp c. Hollister Inc* [1991] FSR 557 dans laquelle le juge Aldous affirmait que la loi exige de l'homme du métier qu'il puisse réaliser l'invention mais qu'elle ne fixe pas la limite, en termes de temps et d'énergie consacrés à tenter de réaliser l'invention, au-delà de laquelle la description doit être considérée comme insuffisante. Or, il est évident qu'il doit y avoir une telle limite. Le juge Aldous s'est également référé en l'approuvant,

Justice Aldous hatte zudem billigend die Entscheidung T 226/85 zitiert. In *Evans Medical Ltd's Patent* [1998] RPC 517 hatte Justice Laddie Folgendes festgestellt: "Es reicht nicht aus, wenn die Anweisungen dergestalt sind, dass mehrere gleichermaßen qualifizierte fiktive Adressaten zu völlig unterschiedlichen Endpunkten gelangen können, von denen manche innerhalb des Umfangs der beanspruchten Erfindung liegen und manche nicht. Wenn geeignete Adressaten zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen können, dann ist es rätselhaft, welches das richtige ist. Das ist nicht unter Ausführbarkeit zu verstehen. Diese Meinung scheint in Einklang zu stehen mit dem Ansatz von ... T 226/85 ...". Justice Arnold sah die Entscheidung T 226/85 als repräsentativ für die etablierte Linie der Beschwerdekammern des EPA an, auch wenn diese in der Folge weiterentwickelt wurde. Somit hatte Lord Justice Jacob in *Novartis AG v. Johnson & Johnson Medical Ltd* [2010] EWCA Civ 1039 drei spätere Entscheidungen, T 435/91, T 694/92 und T 1743/06, zitiert und deren Kern wie folgt zusammengefasst: "Die Schlüsselfrage bei der Prüfung lautet: 'Kann der Fachmann die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ohne unzumutbaren Aufwand und ohne erfinderisches Zutun problemlos ausführen?'".

Im angefochtenen Urteil in *Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46 hatte der Court of Appeal es in Bezug auf die Mehrdeutigkeit für ausreichend erachtet, dass irgendein uEPO für eine Analyse von eEPO mittels SDS-PAGE als Referenz dienen könne. Die Tatsache, dass nicht angegeben sei, welches, und dass man mit dem einen uEPO ein Erzeugnis innerhalb des Anspruchs erhalten würde und mit einem anderen nicht, stelle "als unzureichende Offenbarung getarnte mangelnde Klarheit" dar. Das House of Lords war anderer Meinung: "Die mangelnde Klarheit bewirkte nicht nur eine unscharfe Trennungslinie zwischen dem, was funktioniert, und dem, was nicht funktioniert. Sie machte es vielmehr unmöglich, die Erfindung überhaupt auszuführen, bis man herausgefunden hat, welcher Bestandteil erforderlich ist."

In *MedImmune Ltd v. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2011] EWHC 1669 (Pat) hatte Justice Arnold die Rechtsprechung zum Thema der zu großen Anspruchsbreite überprüft,

equally qualified notional addressees can arrive at completely different end points, some within the scope of the claimed invention and some not. If reasonable addressees can come to different conclusions there is a conundrum as to which is right. That is not enablement. This view appears to be consistent with the approach of ... T 226/85 ...". Arnold J considered T 226/85 to represent the settled approach of the boards of appeal of the EPO, although it had been elaborated on subsequently. Thus, in *Novartis AG v Johnson & Johnson Medical Ltd* [2010] EWCA Civ 1039, Jacob LJ cited three later decisions, T 435/91, T 694/92 and T 1743/06 and summarised the position as follows, "The heart of the test is: 'Can the skilled person readily perform the invention over the whole area claimed without undue burden and without needing inventive skill?'"

On the matter of ambiguity, in the decision under appeal in *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46, the Court of Appeal had held that it was sufficient that some uEPO could be tested against eEPO by SDS-PAGE. The fact that it did not specify which uEPO and that choosing one uEPO would bring the product within the claim and another would not was 'lack of clarity dressed up to look like insufficiency'. The House of Lords disagreed: "The lack of clarity did not merely create a fuzzy boundary between that which will work and that which will not. It made it impossible to work the invention at all until one had found out what ingredient was needed."

In *MedImmune Ltd v Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2011] EWHC 1669 (Pat), Arnold J had reviewed the authorities on excessive claim breadth, particularly the House of Lords'

à la décision T 226/85. Dans l'affaire *Evans Medical Ltd's Patent* [1998] RPC 517, le juge Laddie a déclaré que "les instructions sont insuffisantes si elles sont telles qu'un certain nombre d'hommes du métier disposant de compétences moyennes équivalentes parviennent à des résultats complètement différents, dont certains relèvent de la portée de l'invention revendiquée et d'autres non. Si des hommes du métier de compétence moyenne aboutissent à des conclusions différentes, cela signifie que la question de savoir laquelle de ces conclusions est la bonne demeure entière. L'invention n'est donc pas réalisable. Ce point de vue paraît correspondre à l'approche retenue dans l'affaire... T 226/85 ...". Le juge Arnold a considéré que la décision T 226/85 représentait l'approche bien établie des chambres de recours de l'OEB, même si cette décision a fait l'objet de développements ultérieurs. Ainsi, dans l'affaire *Novartis AG c. Johnson & Johnson Medical Ltd* [2010] EWCA Civ 1039, Lord Justice Jacob a cité trois décisions rendues ultérieurement, à savoir les décisions T 435/91, T 694/92 et T 1743/06. Il a résumé comme suit la position qu'elles expriment : "La question essentielle qui se trouve au cœur du test est la suivante : 'L'homme du métier peut-il facilement exécuter l'invention dans toute sa portée, telle que revendiquée, au prix d'un effort raisonnable et sans devoir faire preuve d'esprit inventif ?'".

Sur la notion d'ambiguïté, dans la décision qui faisait l'objet du recours dans l'affaire *Kirin-Amgen Inc c. Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46, la Cour d'appel avait estimé qu'il était suffisant d'utiliser un uEPO quelconque comme référence pour l'analyse d'un eEPO au moyen de SDS-PAGE. Le fait qu'il n'ait pas été précisé de quel uEPO il s'agissait et que le choix d'un uEPO donné permettrait d'obtenir un résultat relevant de la revendication, alors que ce ne serait pas le cas avec un autre uEPO, constituait "un manque de clarté de la revendication déguisé en insuffisance de l'exposé". La Chambre des Lords n'a pas partagé ce point de vue. Selon elle, "l'absence de clarté n'a pas seulement eu pour effet de brouiller la frontière entre ce qui devait fonctionner ou non. Il a rendu l'invention inexécutable jusqu'à ce que l'on ait trouvé quel agent devait être utilisé".

Dans l'affaire *MedImmune Ltd c. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2011] EWHC 1669 (Pat), le juge Arnold a examiné la jurisprudence relative à la question de l'étendue excessive de la

insbesondere die Entscheidungen des House of Lords *Biogen Inc v. Medeva plc* [1997] RPC 49, *Kirin-Amgen (s. oben)* und *Generics (UK) Ltd v. H. Lundbeck A/S* [2009] UKHL 12. Die wichtigsten Punkte lauteten:

- Aus *Biogen*

a) Ein Anspruch ist wegen unzureichender Offenbarung ungültig, wenn die Breite des Anspruchs über den technischen Beitrag hinausgeht, den die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik leistet. Daher kann die Offenbarung eines einzigen Wegs zur Ausführung der Erfindung in der Patentschrift unzureichend sein.

b) Die Breite des Anspruchs geht über den technischen Beitrag hinaus, wenn der Anspruch Wege zur Erzielung des gewünschten Ergebnisses umfasst, die nicht auf das Patent oder einen darin offenbarten Grundsatz zurückgehen.

- Aus *Kirin-Amgen* die Erklärung, was unter einem "Prinzip zur allgemeinen Anwendung" in *Biogen* zu verstehen ist: "Es bezeichnet einfach einen Bestandteil des Anspruchs, der in allgemeinen Begriffen ausgedrückt ist. Ein solcher Anspruch ist ausführbar, wenn mit Grund angenommen werden kann, dass die Erfindung mit allem funktioniert, was unter den allgemeinen Begriff fällt."

- Aus *Generics*:

a) Es war wichtig, dass das britische Patentrecht weitestmöglich an die Rechtsprechung des EPA angeglichen wurde (s. *Biogen*). Ferner stellte die aus T 409/91 zitierte grundsätzliche Feststellung das Recht korrekt dar.

b) Der vorliegende Fall war anders gelagert als die Sache *Biogen*, da eine einzige chemische Verbindung beansprucht wurde, während *Biogen* einen breit gefassten Product-by-Process-Anspruch betraf.

c) Es war falsch, den technischen Beitrag des Anspruchs mit seiner erfinderischen Idee gleichzusetzen.

decisions *Biogen Inc v Medeva plc* [1997] RPC 49, *Kirin-Amgen (supra)*, *Generics (UK) Ltd v H. Lundbeck A/S* [2009] UKHL 12. The main points were:

- From *Biogen*

a) A claim will be invalid for insufficiency if the breadth of the claim exceeds the technical contribution to the art made by the invention. Thus the disclosure of one way of performing the invention in the specification may not be enough.

b) The breadth of the claim will exceed the technical contribution if the claim covers ways of achieving the desired result which owe nothing to the patent or any principle it discloses.

- From *Kirin-Amgen* the explanation of what was meant by "a principle of general application" in *Biogen*: "It simply means an element of the claim which is stated in general terms. Such a claim is sufficiently enabled if one can reasonably expect the invention to work with anything which falls within the general term."

- From *Generics*:

a) It was important for UK patent law to be aligned, so far as possible, with the jurisprudence of the EPO (see *Biogen*). Furthermore, the statement of principle quoted from T 409/91 correctly stated the law.

b) The instant case was to be distinguished from *Biogen* because the claim was to a single chemical compound whereas *Biogen* concerned a product-by-process claim of broad scope.

c) It was a mistake to equate the technical contribution of the claim with its inventive concept.

revendication, notamment les décisions rendues par la Chambre des Lords dans les affaires *Biogen Inc c. Medeva plc* [1997] RPC 49, *Kirin-Amgen (supra)*, *Generics (UK) Ltd c. H. Lundbeck A/S* [2009] UKHL 12. Il a mis en évidence les principaux points suivants :

- S'agissant de l'affaire *Biogen*

a) Une revendication est déclarée nulle pour insuffisance lorsque la portée de cette revendication va au-delà de la contribution apportée par l'invention à l'état de la technique. Ainsi l'exposé dans le fascicule d'un seul procédé de réalisation de l'invention peut être insuffisant.

b) L'étendue de la revendication va au-delà de l'apport technique de l'invention si ladite revendication couvre des moyens de parvenir au résultat recherché qui ne doivent rien au brevet ou à aucun des principes qu'il divulgue.

- S'agissant de l'affaire *Kirin-Amgen*, à propos de l'expression "principe d'application générale" utilisée dans l'affaire *Biogen* : "cette expression désigne simplement un élément de la revendication exposé en termes généraux. Une telle revendication est suffisamment exposée pour être réalisable si l'on peut raisonnablement supposer que l'invention peut fonctionner avec tout élément compris dans ces termes généraux."

- S'agissant de l'affaire *Generics* :

a) Il est important que le droit du Royaume-Uni en matière de brevets soit, autant que possible, alignée sur la jurisprudence de l'OEB (voir *Biogen*). En outre, la déclaration de principe tirée de l'affaire T 409/91 reflète l'état du droit de manière adéquate.

b) Cette affaire doit être distinguée de l'affaire *Biogen* en ce que la revendication porte sur un composé chimique unique alors qu'il s'agissait dans l'affaire *Biogen* d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, ayant une large portée.

c) Il n'est pas exact d'affirmer que la contribution technique de la revendication correspond à son concept inventif.

GB – Vereinigtes Königreich**Court of Appeal, 5. September 2012 – *Eli Lilly & Co v. Human Genome Sciences (HGS) Inc* [2012], EWCA Civ 1185**

Schlagwort: ausreichende Offenbarung

Der Court of Appeal hatte über Rechtsgültigkeitsfragen in Bezug auf das europäische Patent (UK) 0 939 804 von HGS zu entscheiden, die der Supreme Court in *Human Genome Sciences Inc v. Eli Lilly & Co* [2011] UKSC 51 (s. Kapitel I. E. "Gewerbliche Anwendbarkeit") an die Vorinstanz zur Entscheidung zurückverwies. HGS hatte die erstinstanzliche Feststellung angefochten, dass die Ansprüche 18 und 19 nicht ausreichend offenbart seien, und Eli Lilly u. a. die Feststellung, dass Anspruch 13 ausreichend offenbart sei (die Anspruchsnummerierung basiert auf der Beschwerdekammerentscheidung T 18/09 zum selben Patent). Die Ansprüche 18 und 19 betrafen pharmazeutische und diagnostische Zusammensetzungen. Aus kommerzieller Sicht bedeutsam war Anspruch 13, der sich in seiner geänderten Fassung eigentlich auf die Isolierung jedes spezifisch an Neutrokin- α bindenden Antikörpers bezog. Der Berufung von HGS wurde stattgegeben (wie auch in T 18/09, wo diese Ansprüche ebenfalls für ausreichend offenbart befunden wurden und der Widerruf des Patents aufgehoben wurde), der Berufung von Eli Lilly dagegen nicht.

Als Hauptargument zur mangelnden Offenbarung brachte Eli Lilly vor, dass sich zwar einzelne der in Anspruch 13 beanspruchten Antikörper herstellen und isolieren ließen, das Patent aber keinen Aufschluss darüber gebe, welche davon gegebenenfalls von praktischem Nutzen wären, und dass sich nur mit unzumutbarem Aufwand herausfinden ließe, welche der Millionen Antikörper überhaupt irgendeinen Nutzen hätten. Das Patent ziele auf Erzeugnisse von nutzbarem Wert ab, nämlich insbesondere auf als Pharmazeutikum oder Diagnostikum nutzbare Erzeugnisse, weswegen Anspruch 13 als auf solche beschränkt verstanden werden müsse. Das Gericht wies die Einlassungen von Eli Lilly zurück. So allgemein wie das Patent gehalten sei, hätten nach Auffassung von Lord Justice Jacob alle Antikörper einen "Nutzen". Der Supreme Court habe entschieden, dass alle gewerblich anwendbar seien, und das reiche aus. Alles was dem Anspruch zufolge

GB – United Kingdom**Court of Appeal of 5 September 2012 – *Eli Lilly & Co v Human Genome Sciences (HGS) Inc* [2012] EWCA Civ 1185**

Keyword: sufficiency of disclosure

The Court of Appeal here decided on validity issues concerning HGS's European patent (UK) 0 939 804 left over for determination by Supreme Court decision *Human Genome Sciences Inc v Eli Lilly & Co* [2011] UKSC 51 (see chapter I. E. "Industrial applicability"). HGS had appealed the first instance finding that claims 18 and 19 were insufficient and Eli Lilly inter alia the finding that claim 13 was sufficient (the claim numbering resulted from decision T 18/09 on the same patent). Claims 18 and 19 concerned pharmaceutical and diagnostic compositions. Commercially, the important claim was claim 13, which, in its amended form, effectively concerned the isolation of any antibody that binds specifically to neutrokin- α . HGS's appeal was allowed (as in T 18/09, where these claims were also held sufficiently disclosed and revocation of the patent was set aside), while Eli Lilly's appeal was dismissed.

Eli Lilly's main argument on insufficiency was that, even though individual antibodies of claim 13 could be made and isolated, the patent gave no idea which, if any, actually had any practical use and that it would take undue effort to find out which of the millions had any use. The patent was aimed at products with a valuable use, particularly as a pharmaceutical or diagnostic, and so claim 13 should be read as confined to such products. The court rejected Eli Lilly's submissions. According to Jacob LJ, at the level of generality of the patent, all the antibodies had a "use". The Supreme Court had decided that each member was susceptible of industrial applicability and that was enough. All the claim called for was an antibody which specifically binds to neutrokin- α ; that in itself was its potential utility. The second answer was one of construction. The claim did not contain any limitation to "useful". One did not read words into patent claims unless

GB – Royaume-Uni**Cour d'appel, 5 septembre 2012 – *Eli Lilly & Co c. Human Genome Sciences (HGS) Inc* [2012] EWCA Civ 1185**

Mot-clé : suffisance de l'exposé

Dans la présente affaire, la Cour d'appel a tranché des questions relatives à la validité du brevet européen (UK) 0 939 804 de la société HGS. Ces questions avaient été laissées en suspens par la Cour suprême *Human Genome Sciences Inc c. Eli Lilly & Co* [2011] UKSC 51 (voir le chapitre I. E. "Applicabilité industrielle"). HGS avait contesté la décision de la juridiction de première instance qui avait estimé que l'objet des revendications 18 et 19 était insuffisamment divulgué, tandis que la société Eli Lilly avait contesté notamment la conclusion selon laquelle l'objet de la revendication 13 était suffisamment divulgué (la numérotation des revendications provient de la décision T 18/09 portant sur le même brevet). Les revendications 18 et 19 portaient sur des compositions pharmaceutiques et diagnostiques. D'un point de vue commercial, la revendication importante était la revendication 13, qui, sous sa forme modifiée, concernait en fait l'isolement de tout anticorps qui se liait spécifiquement à la neutrokin- α . HGS a obtenu gain de cause (comme dans la décision T 18/09, dans laquelle la suffisance de l'exposé avait également été établie pour ces revendications et la révocation du brevet annulée). Eli Lilly, en revanche, a été déboutée.

Eli Lilly a fait valoir comme argument principal sur l'insuffisance que même si certains anticorps visés par la revendication 13 pouvaient être préparés et isolés, le brevet n'indiquait pas quels étaient ceux qui pouvaient le cas échéant avoir une quelconque utilité pratique et que, par ailleurs, la recherche de tels anticorps, parmi les millions de possibilités, exigeait des efforts excessifs. Le brevet visait des produits dont l'utilisation, notamment à des fins pharmaceutiques ou diagnostiques, présentait un grand intérêt, si bien que la revendication 13 devait être interprétée comme se limitant à de tels produits. La Cour a rejeté les moyens d'Eli Lilly. Lord Justice Jacob a estimé qu'au vu du caractère général du brevet, tous les anticorps visés pouvaient être utilisés. La Cour suprême avait décidé que chaque membre de la classe concernée était susceptible d'application industrielle et que ceci était suffisant. La revendication exigeait comme seule

erforderlich sei, sei ein Antikörper, der spezifisch an Neutrokin- α binde, und darin allein bestehe der potenzielle Nutzen. Seine zweite Antwort betraf die Anspruchsauslegung. Nichts in dem Anspruch beschränke ihn auf den "Nutzen". In Patentansprüche dürfe nichts hineingelesen werden, was der Kontext nicht zwingend vorgebe. Im vorliegenden Fall gebe der Kontext nichts vor. Der Fachmann wüsste, dass die Patentinhaberin sich nicht selbst auf einen bestimmten Nutzen beschränkt habe. Überdies habe "nützlich" keine klar umrissene Bedeutung. Der Durchschnittsfachmann würde beim Lesen des Anspruchs keinen unklaren Bedeutungsumfang hineininterpretieren.

Lord Justice Jacob wies auch das hilfswise Vorbringen von Eli Lilly zurück, dass die Ansprüche 18 und 19 unzureichend offenbart seien. Eli Lilly hatte argumentiert, die Ansprüche 18 und 19 beträfen pharmazeutische bzw. diagnostische Zusammensetzungen und beschränkten sich folglich auf Zusammensetzungen mit (aus dem Patent) erkennbarem pharmazeutischen bzw. diagnostischen Nutzen. Da ein solcher Nutzen aus dem Patent nicht hervorgehe und sich nur durch mit unzumutbarem Aufwand verbundenen Forschungen bestimmen lasse, seien die Ansprüche unzureichend offenbart. Lord Justice Jacob schloss sich jedoch der Argumentation von HGS an, wonach es für den Fachmann – im Lichte der Patentschrift als Ganzes gesehen – keinen Grund gebe anzunehmen, dass der Patentinhaber auf eine bestimmte Nutzung der beanspruchten Zusammensetzungen abhebe. Dies stehe im Einklang mit den Grundprinzipien der Anspruchsauslegung, wie sie in *Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46 niedergelegt seien. Die gegenteilige Auffassung sei nicht damit vereinbar, denn sie setze voraus, dass der Fachmann den sehr allgemein gehaltenen Charakter der vorliegenden Erfindung außer Acht lasse.

Nach der Auffassung von Lord Justice Jacob laufe dieses Vorbringen selbst dann ins Leere, wenn die Ansprüche 18 und 19 unzureichend offenbart wären, denn die Antikörper aus Anspruch 13 ließen sich alle herstellen. Selbst wenn die für die Erzeugnisse der Ansprüche 18 und 19 zu verwendenden Antikörper eine engere Klasse bildeten, was sich – wie Eli Lilly argumentiert habe – nicht ohne unzumutbaren Aufwand feststellen lasse, so bedeute dies nicht, dass die gesamte in

the context compellingly so required. The context here did not. The skilled reader would know that the patentee had not limited himself to any particular utility. Moreover, "useful" did not have any precise meaning. The reasonable skilled man reading the claim would not import a meaning of imprecise scope.

Jacob LJ also rejected Eli Lilly's subsidiary argument based on the insufficiency of claims 18 and 19. Eli Lilly argued that claims 18 and 19 were for pharmaceutical and diagnostic compositions respectively and limited to compositions with identifiable (from the patent) pharmaceutical or diagnostic uses. Since such uses could not be identified from the patent and could only be discerned after research amounting to undue effort, the claims were insufficient. Jacob LJ, however, agreed with HGS's contention that, read in the context of the specification as a whole, there was no reason for the skilled person to suppose that in these claims the patentee intended any specific application for the claimed compositions. This was in accordance with the principles of claim construction laid down in *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46. The contrary view was not, involving as it did the skilled reader in ignoring the very general high level nature of this invention.

Jacob LJ also found that, even if claims 18 and 19 were insufficient, the argument would still fail because the antibodies of claim 13 could all be made. Even if the antibodies to be used for the products of claims 18 and 19 did form a narrower class which could not be ascertained without undue effort, which is what Eli Lilly had argued, this did not mean that the whole class of claim 13 was not enabled. The same was true in *Chiron v Murex* [1996] RPC 535.

caractéristique que les anticorps se lient spécifiquement à la neutrokin- α , ce qui en soi constituait leur utilité potentielle. La deuxième partie de sa réponse touchait à l'interprétation. La revendication n'était aucunement limitée à la notion d'utilité. Il fallait se garder de voir dans des revendications de brevet des éléments qui n'y figurent pas, à moins que le contexte ne l'exige, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. L'homme du métier pouvait déduire de la revendication que le titulaire du brevet ne souhaitait pas limiter celle-ci à une utilité particulière. En outre, le terme "utile" n'a pas de signification précise et l'homme du métier de compétence moyenne ne donnerait pas à la revendication une signification de portée imprécise.

Lord Justice Jacob a également rejeté l'argument subsidiaire d'Eli Lilly selon lequel l'objet des revendications 18 et 19 était insuffisamment divulgué. Eli Lilly avait fait valoir que ces revendications portaient respectivement sur des compositions pharmaceutiques et diagnostiques et se limitaient à des compositions pouvant être utilisées à des fins pharmaceutiques et diagnostiques identifiables (découlant du brevet). Étant donné que de telles utilisations ne pouvaient être identifiées dans le brevet et ne sauraient être décelées sans recherches impliquant un effort excessif, l'objet des revendications était insuffisamment divulgué. Lord Justice Jacob a en revanche accepté l'argument de HGS selon lequel, au regard du fascicule du brevet considéré dans son ensemble, l'homme du métier n'avait aucune raison de supposer que le titulaire du brevet envisageait de limiter ces revendications à une application spécifique des compositions revendiquées. Ce raisonnement était conforme aux principes d'interprétation des revendications énoncés dans l'affaire *Kirin-Amgen Inc c. Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46, alors que l'argument contraire ne l'était pas, puisqu'il amenait l'homme du métier à faire abstraction du caractère très général de la présente invention.

Lord Justice Jacob a également estimé que même si l'objet des revendications 18 et 19 avait été insuffisamment divulgué, l'argument aurait néanmoins été voué à l'échec étant donné que les anticorps visés par la revendication 13 pouvaient être tous réalisés. Même si les anticorps utilisés pour obtenir les produits visés dans les revendications 18 et 19 formaient une classe plus étroite, laquelle ne pouvait effectivement être décelée au prix d'un effort raisonnable, comme l'affirmait Eli

Anspruch 13 beanspruchte Klasse nicht nacharbeitbar sei. Dasselbe habe auch in *Chiron v. Murex* [1996] RPC 535 zugetroffen.

Was das auf *Pharmacia v. Merck* [2001], EWCA Civ 1610 gestützte Vorbringen angehe, so handle es sich bei dem dortigen Anspruch 1 um einen Markush-Anspruch mit einer sehr großen Zahl von Verbindungen, die weder in ihrem Zweck noch ihrer Zahl beschränkt waren. Aus der Beschreibung gehe jedoch klar hervor, dass die Patentinhaber eine Klasse von herstellbaren Verbindungen gefunden hatten, die zumindest eine entzündungshemmende Wirkung aufwiesen. Der breite Klassenanspruch war für unzureichend offenbart befunden worden, da er auch Verbindungen ohne die beanspruchte Wirkung einschloss und somit nicht im gesamten Bereich nacharbeitbar war, auch wenn sich alle Verbindungen herstellen ließen. Eli Lillys Argument, dass dies auch hier der Fall sei, weil die eigentliche Erfindung nur in denjenigen Antikörpern bestehe, die einen Nutzen hätten, und der Anspruch daher ebenso unzureichend offenbart sei wie der in *Pharmacia*, wurde vom Gericht zurückgewiesen. Anders als dort, sei das vorliegende Patent aufgrund seines hohen Verallgemeinerungsgrads nicht auf eine bestimmte Wirkung beschränkt. Es lehre den Fachmann nicht, dass eine bestimmte Wirkung vorliege, sondern dass es lediglich eine Fülle von Möglichkeiten gebe, die vielleicht realisierbar seien, vielleicht aber auch nicht. Alles was in Anspruch 13 beansprucht werde, sei eine Bindung an Neutrokin- α . Der in *Pharmacia* erhobene Einwand lautete ähnlich wie im Fall *AgrEvo* (s. T 939/02), dass der Anspruch zahlreiche Verbindungen umfasse, die keinen technischen Beitrag leisteten. Im vorliegenden Fall gebe es einen technischen Beitrag: Anspruch 13 betreffe gewerblich anwendbare Erzeugnisse. Der – begrenzte – technische Beitrag sei in einem Erzeugnis zu sehen, das an Neutrokin- α bindet.

As to the argument based on *Pharmacia v Merck* [2001] EWCA Civ 1610, claim 1 was to a Markush claim consisting of a large number of compounds, without limitation as to purpose or number. However, the specification made clear that the patentees had found a class of compounds that could be made which at least had anti-inflammatory action. The wide class claim was ruled to be insufficient because it included compounds which did not have the promised activity – it was not enabled across its scope even though all the compounds could be made. Eli Lilly's submission that the same applied here because only those of the antibodies which were useful were the real invention and that the claim was insufficient in the same way it was in *Pharmacia* was rejected by the Court. The patent at its level of generality was not limited to a specific activity as in *Pharmacia*. The skilled reader was not led to expect any specific activity, only a host of possibilities which may or may not in fact be. The fact of binding to neutrokin- α was all that the invention of claim 13 was. The objection in *Pharmacia* was of an *AgrEvo* type (see T 939/02) – that the claim included many compounds as to which there was no technical contribution. In the case at issue there was a technical contribution – claim 13 was for products susceptible of industrial application. The technical contribution was the limited one of a product which binds to neutrokin- α .

Lilly, il n'en demeurerait pas moins que tous les membres de la classe visée à la revendication 13 étaient susceptibles d'être réalisés. La même conclusion avait été tirée dans l'affaire *Chiron c. Murex* [1996] RPC 535.

En ce qui concerne l'argument renvoyant à l'affaire *Pharmacia c. Merck* [2001] EWCA Civ 1610, la revendication 1 dans cette affaire était de type Markush, c'est-à-dire qu'elle couvrait une large gamme de composés sans restriction quant à leur finalité ni à leur nombre. Cependant, il ressortait clairement du fascicule de brevet que les titulaires avait découvert une classe de composés réalisables qui avaient au moins un effet anti-inflammatoire. Il avait été considéré que l'objet de cette revendication portant sur une vaste classe n'était pas exposé de manière suffisante au motif que la revendication englobait des composés n'ayant pas l'effet escompté. L'objet de la revendication n'était donc pas susceptible d'être mis en œuvre dans toute son étendue, même si chacun des composés pouvait être réalisé. L'affirmation d'Eli Lilly selon laquelle ce raisonnement s'appliquait également dans la présente espèce (puisque seuls les anticorps utiles constituaient la véritable invention) a été rejeté par la Cour, de même que son argument selon lequel l'objet de la revendication n'était pas exposé de manière suffisante, comme jugé dans l'affaire *Pharmacia*. Le brevet, ayant un caractère très général, n'était pas limité à un effet particulier comme c'était le cas dans l'affaire *Pharmacia*. L'homme du métier ne pouvait pas escompter un effet particulier. Il savait seulement qu'il existait une multitude de possibilités qui pouvaient être retenues ou non. L'invention divulguée dans la revendication 13 consistait uniquement dans la liaison à la neutrokin- α . L'objection dans l'affaire *Pharmacia* était de type *AgrEvo* (cf. T 939/02), l'argument étant que la revendication englobait de nombreux composés qui n'apportaient aucune contribution technique. Or, en l'espèce, il y avait bien une contribution technique, puisque la revendication 13 visait des produits susceptibles d'application industrielle. Cette contribution se limitait à l'obtention d'un produit qui se liait à la neutrokin- α .