

FR Frankreich

Sophie DARBOIS

Richterin am Kassationsgerichtshof,
Kammer für Handels-, Wirtschafts-
und Finanzsachen**Die Rechtsprechung des
französischen Kassations-
gerichtshofs auf einen Blick –
30. Mai 2012 bis 30. Mai 2014**

Die Kammer für Handelssachen des französischen Kassationsgerichtshofs hat zwischen dem 30. Mai 2012 und dem 30. Mai 2014 etwa 60 Urteile in Rechtstreitigkeiten zu französischen, europäischen oder internationalen Patenten gefällt.

Diese Urteile können hier nicht im Einzelnen analysiert werden, und ich werde mich darauf beschränken, auf diejenigen Verfahren einzugehen, in denen sich neue Fragen zu folgenden Aspekten gestellt haben:

- Anträge auf Beschränkung von Patentansprüchen und Anträge auf Wiederherstellung der Rechte an einem Patent;
- Verjährung des Anspruchs auf Übertragung eines französischen Patents bzw. des an seine Stelle getretenen europäischen Patents;
- ergänzende Schutzzertifikate: Voraussetzungen für die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats und Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz bei drohender Verletzung eines ergänzenden Schutzzertifikats.

**I. Anträge auf Beschränkung von
Patentansprüchen oder auf
Wiederherstellung der Rechte an
einem Patent: Beschwerden
gegen Entscheidungen des
Direktors des französischen
Patentamts (INPI)****A. Anträge auf Beschränkung von
Patentansprüchen**

Mit Gesetz vom 4. August 2008, ergänzt durch das Dekret vom 30. Dezember 2008, wurde in das französische Recht ein Verfahren zur freiwilligen Beschränkung eines französischen Patents eingeführt, für welches das Patentamt INPI zuständig ist.

In Artikel L. 613-24 des französischen Patentgesetzes heißt es:

"Der Patentinhaber kann jederzeit auf das gesamte Patent oder auf einzelne Patentansprüche verzichten oder den Schutzbereich des Patents durch Ände-

FR France

Sophie DARBOIS

Judge, Court of Cassation
(Commercial, Financial and
Economic Division)**A survey of the case law of
France's Court of Cassation in
the period from 30 May 2012 to
30 May 2014**

Between 30 May 2012 and 30 May 2014, the Commercial Division of the French Court of Cassation delivered some 60 judgments in cases concerning French, European or international patents.

The purpose of this paper is not to analyse these judgments in detail but rather to take a closer look at those cases that raised new questions in the following areas:

- requests for limitation of patent claims or for reinstatement of patent rights
- the limitation period for actions to establish rights to a French patent and the European patent replacing it
- supplementary protection certificates (SPCs): conditions for their grant and requests for provisional measures to avert their imminent infringement.

**I. Requests for limitation of
patent claims or for
reinstatement of patent rights:
appeals against decisions taken
by the Director General of the
French National Institute of
Industrial Property (INPI)****A. Requests for limitation of patent
claims**

The law of 4 August 2008 supplemented by the decree of 30 December 2008 introduced into French law a procedure for voluntary limitation of a French patent under the authority of INPI.

Under Article L. 613-24 of the French Intellectual Property Code (CPI):

"Patent proprietors may at any time relinquish either the entire patent or one or more claims under the patent, or limit the patent's scope by amending one or

FR France

Sophie DARBOIS

Conseiller à la chambre
commerciale, économique et
financière à la Cour de cassation**Regards sur la jurisprudence de
la Cour de cassation en France –
30 mai 2012 / 30 mai 2014**

Au cours de la période du 30 mai 2012 au 30 mai 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation, en France, a rendu environ 60 arrêts portant sur un litige relatif aux brevets français, européens ou internationaux.

Il n'est pas question de les analyser en détail et je me contenterai de limiter mon propos autour des pourvois ayant posé des questions nouvelles dans les domaines suivants :

- les requêtes en limitation des revendications d'un brevet et les requêtes en restauration des droits sur un brevet ;
- la prescription de l'action en revendication d'un brevet français et d'un brevet européen lui étant substitué ;
- les certificats complémentaires de protection (CCP) : les conditions de délivrance d'un CCP et les demandes de mesures provisoires du fait de l'atteinte imminente à un CCP.

**I. Les requêtes en limitation des
revendications d'un brevet ou en
restauration des droits sur un
brevet : recours contre des
décisions du directeur général
de l'Institut national de la
propriété industrielle (INPI)****A. Les requêtes en limitation des
revendications d'un brevet**

La loi du 4 août 2008, complétée par le décret du 30 décembre 2008, a introduit dans le droit français une procédure de limitation volontaire du brevet français relevant de la compétence de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

L'article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle énonce en effet :

"Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du

rung eines oder mehrerer Ansprüche einschränken.

Der Verzicht oder die Beschränkung ist beim Patentamt unter den durch Verwaltungsvorschriften festgelegten Bedingungen zu beantragen.

Der Direktor des Patentamts prüft, ob der Antrag den genannten Verwaltungsvorschriften genügt.

Der Verzicht bzw. die Beschränkung wirken auf den Tag der Einreichung der Patentanmeldung zurück.

Absatz 2 und 3 finden auf Beschränkungen nach Artikel L. 613-25 und L. 614-12 Anwendung."

Der Kassationsgerichtshof hat sich unlängst aufgrund von zwei Rechtsbeschwerden erstmals mit Fragen zur Anwendung dieses Artikels auf ein französisches Patent bzw. auf den französischen Teil eines europäischen Patents befasst.

1. Französisches Patent

Im ersten Verfahren wurde nach dem Verhältnis von Artikel L. 613-24 zu Artikel L. 613-25 des französischen Patentgesetzes gefragt, die beide die gerichtliche Zuständigkeit für die Prüfung der Gültigkeit eines Patents regeln.

Nach Artikel L. 613-24 ist der Antrag auf Beschränkung beim französischen Patentamt INPI zu stellen; für Beschwerden gegen Entscheidungen des Direktors des INPI über die Erteilung, Zurückweisung oder Aufrechterhaltung von gewerblichen Schutzrechten ist das Berufungsgericht von Paris zuständig. Mit der Beschwerde werden die Entscheidungen ausschließlich in rechtlicher Hinsicht angegriffen, so dass das Berufungsgericht nur entweder die Entscheidung aufheben oder die Beschwerde zurückweisen, aber auf keinen Fall an Stelle des Generaldirektors des INPI dessen Entscheidungen ändern kann.

In Artikel L. 613-25, auf den im letzten Absatz von Artikel L. 613-24 verwiesen wird, heißt es in Absatz 1:

"Das Patent wird durch Gerichtsurteil für nichtig erklärt, wenn

a) sein Gegenstand nicht patentierbar nach Artikel L. 611-10, L. 611-11 und L. 611-13 bis L. 611-19 ist;

b) die Erfindung darin nicht so deutlich und vollständig offenbart wird, dass ein

more of its claims.

Relinquishment or limitation requests shall be submitted to the National Institute of Industrial Property under conditions laid down by regulation.

The Director of the National Institute of Industrial Property shall examine the request for conformity with those conditions.

Relinquishment or limitation shall have retrospective effect from the filing date of the patent application.

The second and third paragraphs shall apply to limitations under Articles L. 613-25 and L. 614-12 CPI."

Two recent appeals, one concerning a French patent and the other concerning the French part of a European patent, saw questions on the application of this article raised before the Court of Cassation for the first time.

1. French patent

The question raised by the first appeal concerned the relationship between Article L. 613-24 CPI and Article L. 613-25 CPI, both of which confer jurisdiction to rule on patent validity.

Under Article L. 613-24 CPI, requests for limitation are filed with INPI, whereas appeals against decisions taken by the INPI Director General to grant, refuse or maintain industrial property rights fall within the jurisdiction of the Paris Court of Appeal. Such appeals exclusively challenge only the legality of said decisions, so the Court of Appeal may only set them aside or dismiss the appeals, and may under no circumstances amend the decisions of the INPI Director General.

Article L. 613-25 CPI, which is referred to in the last paragraph of Article L. 613-24, stipulates in its first paragraph:

"A patent shall be revoked by court decision:

(a) if its subject-matter is not patentable under Articles L. 611-10, L.611-11 and L. 611-13 to L. 611-19;

(b) if it does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and

brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.

La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.

Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.

Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12."

Deux pourvois récents ont posé pour la première fois à la Cour de cassation des questions portant sur l'application de cet article, l'un, en ce qui concerne un brevet français et l'autre, en ce qui concerne la partie française d'un brevet européen.

1°) brevet français

Le premier pourvoi a posé la question de l'articulation entre l'article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle précité et l'article L. 613-25 du même code attribuant tous deux compétence juridictionnelle en matière de validité d'un brevet.

Comme le prévoit l'article L. 613-24, la requête en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle et les recours contre les décisions du directeur de l'INPI à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle relèvent de la cour d'appel de Paris. Ils tendent exclusivement à contester la légalité de ces décisions, en sorte que la cour d'appel ne peut que prononcer son annulation ou rejeter les recours, et ne saurait, en aucun cas, se substituer au directeur général de l'INPI en réformant ses décisions.

L'article L. 613-25, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article précédent, dispose en son alinéa premier :

"Le brevet est déclaré nul par décision de justice :

a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L.611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;

b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour

Fachmann sie ausführen kann;

c) sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht oder, wenn das Patent aufgrund einer Teilanmeldung erteilt wurde, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht;

d) der Schutzbereich des Patents nach der Beschränkung erweitert ist."

Die Nichtigerklärung eines Patents, für die das Tribunal de grande instance von Paris zuständig ist, kann im Wege der Klage, der Widerklage oder der Einrede betrieben werden.

Schließen sich die in diesen beiden Vorschriften vorgesehenen Verfahren gegenseitig aus oder ergänzen beide Verfahren einander? Kann ein Dritter, der wegen Patentverletzung verklagt wird und das Patent vor dem Tribunal de grande instance angreift, vor dem Berufungsgericht Beschwerde gegen die Entscheidung des Generaldirektors des INPI einlegen, der die vom Patentinhaber beantragte Beschränkung des Patents genehmigt hat?

In dem betreffenden Fall hatte die vor dem Tribunal de grande instance von Paris wegen Patentverletzung verklagte Gesellschaft T. im Wege der Widerklage die Nichtigerklärung des Patents beantragt. Im Laufe des Verfahrens hatte die Patentinhaberin, die Gesellschaft R., beim INPI einen Antrag auf Beschränkung des Patents eingereicht; diesem Antrag war stattgegeben worden.

Die von der Gesellschaft T. vor dem Berufungsgericht von Paris gegen die Entscheidung des Generaldirektors des INPI eingelegte Beschwerde wurde als unzulässig verworfen.

Ein Kommentator hat auf die Bedeutung dieses Urteils des Berufungsgerichts hingewiesen, da darin eine Aussage getroffen werde über die "Zuständigkeitsverteilung zwischen dem Tribunal de grande instance, das über die Nichtigerklärung des Patents zu urteilen hat, und dem Berufungsgericht, das über die Rechtmäßigkeit des Verwaltungsentscheidungs zu urteilen hat, mit welchem dem Beschränkungsantrag stattgegeben wurde; über die rechtliche Grundlage lässt sich streiten".

Der Kassationsgerichtshof wies die eingelegte Rechtsbeschwerde im Mai 2012 zurück. Er bestätigte die Feststellungen des Berufungsgerichts, wonach

complete for it to be carried out by a person skilled in the art;

(c) if its subject-matter extends beyond the content of the application as filed or, if it was granted on a divisional application, beyond the content of the initial application as filed;

(d) if, after limitation, the scope of protection has been extended."

Falling within the jurisdiction of the Paris Regional Court (tribunal de grande instance), revocation of a patent may be sought by way of a standard action, a counterclaim or a preliminary objection to an action.

Are the two procedures provided for in these two articles mutually exclusive or complementary? Does a third party who is being sued for patent infringement and is challenging the patent's validity before the Regional Court have standing to lodge an appeal with the Court of Appeal against a decision taken by the INPI Director General granting the patent proprietor's request for limitation?

In the case in question, company T, which was being sued for patent infringement before the Paris Regional Court, sought the patent's revocation by way of a counterclaim. During those proceedings, company R (the patent proprietor) filed a request for limitation of the patent, which was granted by INPI.

Company T's appeal to the Paris Court of Appeal against the decision taken by the INPI Director General was declared inadmissible.

An analyst commenting on the Court of Appeal judgment noted with interest that it ruled on the "division of competence between the Regional Court adjudicating on a patent's revocation and the Court of Appeal adjudicating on the legality of the administrative decision allowing a request for limitation, even if the legal basis is debatable."

The Court of Cassation dismissed the ensuing appeal in a judgment of 30 May 2012. It upheld the Court of Appeal's finding that "under Article L. 613-25(d)

qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;

c) Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ;

d) Si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue."

L'action en nullité d'un brevet, qui relève du tribunal de grande instance de Paris, peut être exercée par voie principale, reconventionnelle ou à titre d'exception.

Ces deux textes sont-ils exclusifs l'un de l'autre ou ces deux procédures sont-elles complémentaires ? Un tiers, qui fait l'objet d'une poursuite pour contrefaçon d'un brevet et qui conteste la validité de celui-ci devant le tribunal de grande instance, a-t-il la faculté de former un recours devant la cour d'appel à l'encontre d'une décision du directeur général de l'INPI ayant accepté la limitation du brevet demandée par son titulaire ?

Dans le cas d'espèce, la société T., assignée en contrefaçon de brevet devant le tribunal de grande instance de Paris, avait demandé à titre reconventionnel l'annulation du brevet. Au cours de l'instance, la société R., titulaire du brevet, a déposé auprès de l'INPI une requête en limitation du brevet qui a été accueillie.

Le recours formé par la société T. contre la décision du directeur général de l'INPI devant la cour d'appel de Paris a été déclaré irrecevable.

Un auteur commentant l'arrêt de la cour d'appel avait souligné son intérêt en ce qu'il se prononçait sur une "répartition des compétences entre le tribunal de grande instance statuant comme juge de la nullité du brevet et la cour d'appel statuant comme juge de la légalité de la décision administrative faisant droit à la requête en limitation même si le fondement juridique peut donner lieu à discussion."

Dans un arrêt rendu le 30 mai 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu, d'un côté, "qu'il résulte des

sich einerseits "aus den Bestimmungen des Artikels L. 613-25 d des französischen Patentgesetzes ergibt, dass es dem Richter im Nichtigkeitsverfahren vorbehalten ist, darüber zu befinden, ob die angebliche Beschränkung eines Patentanspruchs statt zu einer Einschränkung tatsächlich zu einer Ausweitung des Geltungsbereichs des Patents führt; die Nichtbeachtung dieser Vorschrift zieht die Unzulässigkeit des Rechtsbehelfs nach sich"; und zum anderen, dass "das Vorbringen, mit dem die Gesellschaft T ihre auf die Aufhebung der Entscheidung des Generaldirektors des INPI gerichtete Beschwerde begründet, in Wirklichkeit auf die Nichtigerklärung des Patents abzielt, das ihr im Rahmen des gegen sie angestrebten Verletzungsverfahrens entgegeng gehalten wird."

2. Europäisches Patent

Im zweiten Verfahren stellte sich die Frage, was unter der Beschränkung eines Patentanspruchs im Sinne des Artikels L. 613-24 des französischen Patentgesetzes zu verstehen ist. Bewirkt das Hinzufügen einer weiteren Verbindung zu einer Zusammensetzung eine Erweiterung oder eine Einschränkung des Patentanspruchs? Muss das hinzugefügte Merkmal beansprucht worden sein?

Im betreffenden Fall hatte die Gesellschaft S. als Inhaberin des am 25. Januar 1990 angemeldeten und am 23. März 1994 erteilten europäischen Patents EP 90 300 779 mit der Bezeichnung "Fungizide" in ihrem am 28. September 2009 beim INPI eingereichten Antrag auf Beschränkung des französischen Teils des Patents beantragt, Anspruch 8 des Patents als fungizide Zusammensetzung zu definieren, die neben einer fungizid wirksamen Menge einer Verbindung nach Anspruch 1 (Propensäureverbindung) und einem für Fungizide geeigneten Träger oder Streckstoff eine weitere biologisch aktive Verbindung aus einer Liste vorgegebener Verbindungen enthielt.

Der Antrag wurde zurückgewiesen, und das Berufungsgericht von Paris wies die gegen diese Entscheidung des Generaldirektors des INPI gerichtete Beschwerde der Gesellschaft S zurück.

Bei der Prüfung der eingelegten Rechtsbeschwerde stellte der Berichterstatter der Kammer beim Kassationsgerichtshof auf Artikel 123 des Münchener Übereinkommens über das europäische Patent ab und zitierte die Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts in den Sachen T 2017/07, T 999/10 und T 783/09.

CPI it is a matter for the court adjudicating on the patent's revocation to determine when the purported limitation of a claim would result, not in a reduction of the patent's scope, but in an extension thereof. Failure to observe this article is an absolute bar to admissibility"; and that "the ground presented by company T in support of its appeal requesting that the decision of the INPI Director General be set aside amounts in reality to an argument for revoking the patent relied on in the infringement proceedings against it".

2. European patent

The second appeal sought a definition of what should be understood as limitation of a claim through the application of Article L. 613-24 CPI. Does the addition of another composition constitute an extension or a limitation of the claim? Must the added feature have been claimed?

In the case in question, company S, the proprietor of EP 90 300 779 entitled "Fungicides", applied for on 25 January 1990 and granted on 23 March 1994, lodged a request with INPI on 28 September 2009 for limitation of the French part of the patent. It requested that claim 8 be defined as a fungicidal composition comprising, in addition to a fungicidally effective amount of a compound according to claim 1 (propenoic acid compound) and a fungicidally acceptable carrier or diluent therefor, another compound having a biological activity selected from a list of defined compounds.

The INPI Director General refused the request and the Paris Court of Appeal dismissed company S's appeal against that refusal.

When examining the appeal against the Court of Appeal's judgment, the judge-rapporteur referred to the provisions of Article 123 EPC and cited decisions of the EPO boards of appeal in cases T 2017/07, T 999/10 and T 783/09.

dispositions de l'article L. 613-25 d du code de la propriété intellectuelle qu'est réservé à la connaissance du juge de la nullité du brevet le cas dans lequel la limitation prétendue d'une revendication produirait, non pas une réduction du champ d'application du brevet, mais au contraire son extension ; que l'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir" et, d'un autre, "que le moyen développé par la société T. au soutien de son recours en annulation de la décision du directeur général de l'INPI s'analyse en réalité en un moyen de nullité du brevet qui lui est opposé dans le cadre de l'action en contrefaçon dirigée contre elle".

2°) brevet européen

Le second pourvoi posait la question de ce qu'il faut entendre par limitation d'une revendication par application de l'article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle précité. L'ajout d'un autre composé à une composition constitue-t-il une extension ou une limitation de la revendication ? Faut-il que la caractéristique ajoutée ait été revendiquée ?

Dans cette affaire, la société S., titulaire du brevet européen EP 90 300 779 déposé le 25 janvier 1990, délivré le 23 mars 1994 et intitulé "fungicides", a, aux termes de sa requête en limitation de la partie française de ce brevet déposée le 28 septembre 2009 à l'INPI, demandé que la revendication 8 du brevet soit définie comme une composition fungicide comprenant, outre une quantité efficace du point de vue fungicide d'un composé suivant la revendication 1 (composé d'acide propénoïque) et un support ou diluant acceptable du point de vue fungicide pour ce composé, un autre composé doué d'activité biologique choisi parmi une liste de composés définis.

La requête a été rejetée et la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé par la société S. contre la décision du directeur général de l'INPI.

Lors de l'examen du pourvoi, le conseiller rapporteur a rappelé les dispositions de l'article 123 de la Convention de Munich sur le brevet européen et cité les décisions rendues par les chambres de recours de l'Office européen des brevets dans les affaires T 2017/07, T 999/10 et T 783/09.

In der zuletzt genannten Sache T 783/09 hatte die Beschwerdekammer festgestellt, dass der Gegenstand des geänderten Anspruchs, der in einer Auswahl aus zwei Listen mit Verbindungen bestand, den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ genügte, da insbesondere *"alle Kombinationen von aus den beiden Listen im betreffenden Abschnitt auf Seite 21 ausgewählten Elementen in diesem Abschnitt unmittelbar und eindeutig offenbar wurden. Folglich wurde jede der Kombinationen nach Anspruch 1 in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung individuell offenbart, so dass diesbezüglich kein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vorlag."*

Im vorliegenden Fall wurde die im geänderten Anspruch 8 beanspruchte Kombination auf den Seiten 39 bis 41 der Patentübersetzung beschrieben; in der Patentbeschreibung wurde ausdrücklich klaggestellt, dass die Zusammensetzung andere Verbindungen mit einer ähnlichen oder ergänzenden fungiziden Wirkung enthalten könne, und es wurden Beispiele für Verbindungen genannt, welche in der Liste des geänderten Anspruchs 8 aufgegriffen wurden.

Anspruch 8 war sowohl in seiner ursprünglichen Fassung als auch in derjenigen, die vom INPI zurückgewiesen wurde, auf eine fungizide Zusammensetzung gerichtet, die eine Verbindung nach Anspruch 1 und einen Träger oder Streckstoff beinhaltete. Die Gesellschaft S wollte dieser Zusammensetzung im neugefassten Anspruch ein weiteres Element hinzufügen.

Offenbar schränkte die Hinzufügung eines Merkmals zu der beanspruchten Kombination den Schutzbereich von Anspruch 8 somit ein, und der Gegenstand von Anspruch 8 wurde nicht verändert, da es sich nach wie vor um eine fungizide Zusammensetzung handelte. Im Übrigen war Anspruch 8 aufgrund der Verwendung des Begriffs "enthält" statt "besteht aus" ein sogenannter "offener" Anspruch. Und schließlich bewirkte die Hinzufügung dieses Merkmals nicht, dass Dritte zwar nicht den ursprünglichen Patentanspruch, wohl aber den neuen Patentanspruch verletzten, da eine Patentverletzung nunmehr nicht mehr nur die Verwendung einer Verbindung nach Anspruch 1 (Azoxystrobin) mit einem Träger oder Streckstoff voraussetzte, sondern die kumulative Verwendung eines Wirkstoffs nach Anspruch 1, eines Trägers oder Streckstoffs und einer biologisch aktiven Verbindung.

Mit Urteil vom 19. März 2013 hob der Kassationsgerichtshof die Entscheidung

In decision T 783/09, the board of appeal held that the subject-matter of the amended claim, which consisted of a selection from two lists of compounds, fulfilled the requirements of Article 123(2) EPC, particularly since *"all combinations resulting from the combination of the elements of the two lists according to the passage on page 21 are directly and unambiguously disclosed in that passage. ... Thus, each of the combinations according to claim 1 is disclosed in an individualised manner in the application as filed and therefore there is no breach of Article 123(2) EPC in this respect."*

In the appeal case before the Court of Cassation the combination claimed in amended claim 8 was described on pages 39 to 41 of the patent's translation; the description of the patent indicated expressly that the composition could contain other compounds having a similar or complementary fungicidal activity, and provided examples of compounds included in the list in amended claim 8.

This claim, both in its original wording and in the version refused by INPI, related to a fungicidal composition comprising a compound according to claim 1 and a carrier or diluent. Company S wanted to add another element to this composition in the new claim.

Adding a feature to the combination therefore narrowed the scope of claim 8 without modifying its subject-matter, which remained a fungicidal composition. Furthermore, claim 8 was "open" in so far as it used the term "comprising" instead of "consisting of". Finally, adding the said feature did not cause a third party not infringing the original claim to infringe the new claim because, for there to be infringement in future, a compound according to claim 1 (azoxystrobin) had to be reproduced not only with a carrier or diluent, but cumulatively with an active ingredient according to claim 1, a carrier or diluent and a biologically active compound.

In its ruling of 19 March 2013, the Court of Cassation therefore set aside the

Dans cette dernière affaire T 783/09, la chambre de recours avait retenu que l'objet de la revendication modifiée, qui consistait en une sélection dans deux listes de composés, satisfaisait aux exigences de l'article 123(2) CBE dès lors notamment que *"toutes les combinaisons d'éléments choisis dans les deux listes figurant dans le passage pertinent de la page 21 étaient divulguées directement et sans ambiguïté dans ledit passage. Par conséquent, chacune des combinaisons d'éléments choisies dans la demande telle que déposée si bien qu'il n'y avait aucune violation de l'article 123(2) CBE à cet égard."*

En l'espèce, la combinaison revendiquée par la revendication 8 modifiée est décrite aux pages 39 à 41 de la traduction du brevet ; la description du brevet précise expressément que la composition peut contenir d'autres composés ayant une activité fongicide similaire ou complémentaire et fournit des exemples de composés qui se retrouvent dans la liste de la revendication 8 modifiée.

Cette revendication, tant dans sa rédaction initiale que dans celle qui fait l'objet du rejet par l'INPI, porte sur une composition fongicide comprenant un composé suivant la revendication 1 et un support ou diluant. La société S. a, dans la nouvelle revendication, souhaité ajouter un autre élément dans cette composition.

Il semble donc que l'ajout d'une caractéristique à la combinaison restreint la portée de la revendication 8 et que l'objet de la revendication 8 n'est pas modifié puisqu'il s'agit toujours d'une composition fongicide. Par ailleurs, la revendication 8 est une revendication dite "ouverte" de par l'emploi du terme "comprenant" et non de "consistant en". Enfin, l'ajout de cette caractéristique n'a pas pour effet de rendre un tiers, non-contrefacteur de la revendication initiale, contrefacteur de la nouvelle revendication puisque désormais, pour que la contrefaçon soit constituée, il faut non pas reproduire un composé suivant la revendication 1 (azoxystrobin) avec un support ou diluant mais, cumulativement, un principe actif suivant la revendication 1, un support ou diluant et un composé doué d'activité biologique.

Par l'arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation casse donc l'arrêt de la cour

des Berufungsgerichts daher mit folgenden Worten auf: *"In der Entscheidung des Berufungsgerichts wird für die Zurückweisung der Beschwerde gegen die den Beschränkungsantrag ablehnende Entscheidung des Generaldirektors des INPI gemäß eigener und vorinstanzlicher Begründung festgestellt, dass der Zusammensetzung, die eine Verbindung nach Anspruch 1 und einen in der ursprünglichen Fassung genannten Träger oder Streckstoff enthalte, durch die vorgeschlagene Änderung von Anspruch 8 eine weitere Verbindung hinzugefügt werde, obwohl weder im Patentanspruch, dessen Änderung beantragt werde, noch in irgend einem anderen Patentanspruch von einer Verbindung die Rede sei, die einen zweiten Wirkstoff umfasse.*

Diese Beurteilung des Berufungsgerichts, zu der es gelangt, ohne zu prüfen, ob der Gegenstand des geänderten Anspruchs in der Beschreibung des Patents in der erteilten Fassung unmittelbar und eindeutig offenbart war, hält einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand."

B. Anträge auf Wiederherstellung der Rechte an einem Patent

In einem Urteil vom 14. Mai 2013 setzte sich der Kassationsgerichtshof mit einer Rechtsbeschwerde auseinander, die die Frage aufwarf, ob das Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens am 1. Mai 2008 sich auf die Zulässigkeit eines Antrags auf Wiederherstellung eines europäischen Patents auswirken kann, dessen Übersetzung nicht innerhalb der Frist nach Artikel L. 614-7 des französischen Patentgesetzes in der Fassung vor Änderung durch das Gesetz vom 29. Oktober 2007 eingereicht worden ist.

Nach Artikel L. 614-7 des französischen Patentgesetzes in der Fassung vor Inkrafttreten des Gesetzes vom 29. Oktober 2007 war der Inhaber eines nicht in französischer Sprache abgefassten europäischen Patents verpflichtet, dem französischen Patentamt INPI eine Übersetzung des Patentwortlauts zukommen zu lassen.

Nach Artikel R. 614-8 in der früheren Fassung musste diese Übersetzung dem INPI innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im europäischen Patentblatt übermittelt werden; andernfalls war das Patent in Frankreich nicht wirksam.

Gemäß Artikel R. 614-9 wurde ein Hinweis auf die unterbliebene Einreichung der Übersetzung des europäischen Patents im französischen Patentblatt

Court of Appeal's judgment as follows: *"As can be seen from the Court of Appeal's reasoning and the earlier reasoning it endorsed, it based its dismissal of the appeal against the decision taken by the INPI Director General to refuse this request on the conclusion that the proposed amendment of claim 8 adds another compound to the composition comprising a compound according to claim 1 and a carrier or diluent referred to in the original text, even though neither the claim for which the amendment is requested, nor any other claim, mentions a compound comprising a second active ingredient.*

Since the Court of Appeal reached this conclusion without examining whether the subject-matter of the amended claim was disclosed directly and unambiguously in the description of the patent as granted, its decision lacks any legal basis".

B. Requests for reinstatement of patent rights

In a judgment delivered on 14 May 2013, the Court of Cassation examined an appeal concerning the possible implications of the entry into force of the London Agreement on 1 May 2008 for the admissibility of a request for reinstatement of a European patent for which the translation had not been supplied by the time limit under Article L. 614-7 CPI, as worded prior to the entry into force of the law of 29 October 2007.

Article L. 614-7 CPI, as then worded, obliged the proprietor of a European patent not drafted in French to supply INPI with a translation of it.

Under Article R. 614-8 CPI, as then worded, that translation had to be submitted to INPI within three months of the publication of the mention of the grant of the patent in the European Patent Bulletin. Otherwise the patent would be invalid in France.

Article R. 614-9 CPI provided that failure to supply the translation of the European patent would be published in the Official Industrial Property Bulletin.

d'appel en ces termes : *"Attendu que pour rejeter le recours contre la décision du directeur général de l'INPI ayant rejeté cette requête, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la modification proposée de la revendication 8 ajoute, à la composition comprenant un composé selon la revendication 1 et un support ou diluant visé dans le texte initial, un autre composé alors que, ni la revendication dont la modification est demandée, ni aucune autre revendication ne mentionne un composé comprenant un second principe actif ;*

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'objet de la revendication modifiée n'était pas divulgué directement et sans ambiguïté dans la description du brevet tel que délivré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

B. Les requêtes en restauration des droits sur un brevet

Dans un arrêt rendu le 14 mai 2013, la Cour de cassation a été conduite à examiner un pourvoi posant la question de savoir si l'entrée en vigueur de l'accord de Londres, le 1^{er} mai 2008, était susceptible d'avoir des conséquences sur la recevabilité d'un recours en restauration d'un brevet européen dont la traduction n'avait pas été fournie dans le délai de l'article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007.

L'article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, faisait obligation au titulaire d'un brevet européen, qui n'était pas rédigé en français, de fournir à l'INPI une traduction du texte de ce brevet.

En vertu de l'article R. 614-8, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, cette traduction devait être remise à l'INPI dans les trois mois suivant la publication au bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet, faute de quoi le brevet était sans effet en France.

L'article R. 614-9 disposait que mention du défaut de remise de la traduction du brevet européen était publiée au bulletin officiel de la

veröffentlicht.

Mit dem sogenannten Londoner Übereinkommen verzichteten die Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens mit gewissen Einschränkungen auf das Erfordernis von Übersetzungen.

Nachdem Frankreich auf das Übersetzungserfordernis verzichtet hatte, wurde Artikel L 614-7 des französischen Patentgesetzes mit Gesetz vom 29. Oktober 2007 geändert, und die neuen Bestimmungen wurden vom Tag des Inkrafttretens des Londoner Übereinkommens (dem 1. Mai 2008) an für anwendbar erklärt. Außerdem wurde Artikel R. 614-8 durch Dekret vom 27. Juni 2008 mit Wirkung zum 1. Mai 2008 aufgehoben.

In Artikel L. 612-16 des französischen Patentgesetzes heißt es weiter:

"Ein Anmelder, der eine Frist vor dem INPI nicht eingehalten hat, kann Antrag auf Wiedereinsetzung in seine Rechte stellen, wenn er sich auf einen Rechtfertigungsgrund berufen kann und wenn die Fristversäumnis die Zurückweisung der Patentanmeldung oder eines Antrags, den Verfall der Patentanmeldung oder des Patents oder einen anderen Rechtsverlust unmittelbar zur Folge hat.

Der Wiedereinsetzungsantrag ist beim Direktor des INPI innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hinderungsgrunds einzureichen. Die versäumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. Der Antrag ist nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig."

In dem Fall, mit dem sich der Kassationsgerichtshof zu befassen hatte, hatte die Gesellschaft H. als Inhaberin des am 12. März 2004 angemeldeten europäischen Patents Nr. EP 1 460 304 mit Benennung Frankreichs, auf dessen Erteilung am 9. Januar 2008 im Europäischen Patentblatt hingewiesen worden war, es versäumt, innerhalb von drei Monaten seit dieser Veröffentlichung eine französische Übersetzung des Wortlauts des europäischen Patents einzureichen. Der Generaldirektor des INPI veröffentlichte daraufhin im französischen Patentblatt vom 31. Oktober 2008 einen Hinweis auf die Nichteinreichung dieser Übersetzung.

Die Gesellschaft H stellte am 2. Februar 2009 einen Wiedereinsetzungsantrag; dieser wurde vom Generaldirektor des INPI mit Entscheidung vom 18. Januar 2011 als verspätet verworfen, da er mehr als zwei Monate nach Wegfall des angeführten Hinderungsgrundes eingereicht worden war; die entsprechende

Under the London Agreement, the contracting states to the European Patent Convention have largely dispensed with the requirements regarding translation.

France having dispensed with said requirements, Article L. 614-7 CPI was amended by the law of 29 October 2007 and its new provisions were declared applicable from entry into force of the London Agreement on 1 May 2008. Moreover, Article R. 614-8 CPI was repealed with effect from 1 May 2008 by a decree dated 27 June 2008.

Further, Article L. 612-16 CPI provides that:

"Where an applicant has not complied with a time limit set by INPI, he may request reinstatement of his rights if he is able to cite a legitimate reason for such non-compliance and if the direct consequence of non-compliance has been refusal of his patent application or of a request, forfeiture of the patent application or patent or the loss of any other right or means of redress.

The request must be submitted to the INPI Director General within two months of removal of the cause of non-compliance. The omitted act must be completed within that period. The request shall only be admissible within a period of one year from expiry of the time limit not complied with."

In the case before the Court of Cassation, company H was the proprietor of European patent No. EP 1 460 304. The application, which designated France, had been filed on 12 March 2004, and its grant had been published in the European Patent Bulletin on 9 January 2008. Company H then failed to supply a French translation of the European patent within three months of said publication. The INPI Director General therefore published this failure in the Official Industrial Property Bulletin of 31 October 2008.

A request filed by company H on 2 February 2009 for reinstatement of its rights was declared inadmissible by decision of the INPI Director General dated 18 January 2011 on the ground that it was out of time because it had been filed more than two months after removal of the cause of non-

propriété industrielle.

Par l'accord dit de Londres, les Etats parties à la Convention sur le brevet européen ont renoncé aux exigences des traductions avec certaines limites.

La France ayant donc renoncé à cette exigence de traduction, l'article L 614-7 du code de la propriété intellectuelle a été modifié par la loi du 29 octobre 2007 et ses nouvelles dispositions ont été déclarées applicables à compter de l'entrée en vigueur de l'accord de Londres, soit à compter du 1^{er} mai 2008. En outre, l'article R. 614-8 a été abrogé à effet à compter du 1^{er} mai 2008 par un décret du 27 juin 2008.

Par ailleurs, l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'INPI peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit.

Le recours doit être présenté au directeur de l'INPI dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé."

Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, la société H., titulaire du brevet européen n° EP 1 460 304 déposé le 12 mars 2004 désignant la France et dont la délivrance a été publiée le 9 janvier 2008 au bulletin européen des brevets, n'ayant pas déposé une traduction en français du texte du brevet européen dans les trois mois de cette publication, le directeur général de l'INPI a publié, au bulletin officiel de la propriété industrielle du 31 octobre 2008, le défaut de remise de cette traduction.

Le 2 février 2009, la société H. a formé un recours en restauration de ses droits qui, par décision du directeur général de l'INPI du 18 janvier 2011, a été déclaré irrecevable, comme tardif, pour avoir été formé plus de deux mois après la cessation de l'empêchement invoqué, le délai ayant commencé à

Frist hatte am 31. Oktober 2008 zu laufen begonnen.

Das Berufungsgericht wies die Beschwerde der Gesellschaft H gegen diese Entscheidung zurück.

Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde wurde vom Kassationsgerichtshof in seinem Urteil zurückgewiesen; er bestätigte die Feststellung des Berufungsgerichts, wonach die Frage, ob für ein europäisches Patent, das mehr als drei Monate vor dem 1. Mai 2008, dem Tag des Inkrafttretens des Londoner Übereinkommens, in seiner endgültigen Fassung erteilt worden ist, eine französische Übersetzung eingereicht werden muss, **im Rahmen der sachlichen Prüfung des Wiedereinsetzungsantrags zu klären ist und dass die Prüfung dieser Frage somit voraussetzt, dass der Wiedereinsetzungsantrag für zulässig erklärt worden ist.**

II. Verjährung des Anspruchs auf Übertragung eines französischen Patents und des entsprechenden europäischen Patents

In einem Urteil vom 7. Januar 2014 äußerte sich der Kassationsgerichtshof erstmals zur Frage der Anwendung der Verjährungsvorschrift des Artikels L 611-8 des französischen Patentgesetzes auf den Fall, dass eine Vindikationsklage zugleich ein französisches Patent und das entsprechende europäische Patent betrifft.

Im vorliegenden Fall hatte Herr M., der mehrere Jahre Geschäftsbeziehungen zu Herrn R. unterhalten hatte, am 24. April 1998 ein französisches Patent mit der Bezeichnung "*Überkopfschwingtor mit Seiten(gas)federn*" angemeldet, in dem er als Erfinder genannt wurde; das Patent wurde am 2. Juni 2000 erteilt und unter der Nr. 2 777 935 veröffentlicht; am 23. April 1999 meldete Herr M. ebenfalls in seinem Namen ein europäisches Patent (Nr. EP 0 952 293) an; der Hinweis auf dessen Erteilung wurde am 3. Juli 2002 veröffentlicht. Herr R. verklagte Herrn M. am 17. November 2004 insbesondere auf Übertragung des französischen und des europäischen Patents und machte geltend, dass Herr M. nicht für sich beanspruchen könne, der alleinige Erfinder zu sein, und sich Rechte angemaßt habe, die ihm gemäß dem am 21. April 1998 zwischen ihnen geschlossenen Vertrag nicht zustünden.

Das Tribunal de grande instance stellte fest, dass Herr M. und Herr R. Miterfinder des Überkopfschwingtors mit Seiten(gas)federn seien, das Gegenstand

compliance, the relevant period having started on 31 October 2008.

The Court of Appeal dismissed company H's appeal against that decision.

Reviewing this judgment, the Court of Cassation dismissed the appeal and upheld the Court of Appeal's finding that as the question whether a French translation must be provided for a European patent definitively granted more than three months before 1 May 2008 – the date on which the London Agreement entered into force – **forms part of the examination of the merits of the request for reinstatement, that question can only be examined if the request is admissible.**

II. Limitation period for actions to establish rights to a French patent and a corresponding European patent

In a judgment delivered on 7 January 2014, the Court of Cassation gave a ruling for the first time on the application of the time limit under Article L. 611-8 CPI where an action to establish rights relates to both a French patent and a corresponding European patent.

In the case in question, Mr M had filed a French patent application entitled "*Motorized overhead door with lateral (gas) springs*" on 24 April 1998, naming himself as inventor. The patent was granted on 2 June 2000 with the publication number 2 777 935. Mr M also filed a European patent application in his own name on 23 April 1999 under the number EP 0 952 293, the mention of grant of which was published on 3 July 2002. On 17 November 2004, Mr R with whom Mr M had had a professional relationship of several years' standing, brought an action against Mr M, seeking to establish his rights to the French and European patents on the basis that Mr M could not claim to be the sole inventor and had exceeded his rights under an agreement they had concluded on 21 April 1998.

The Regional Court found that Mr M and Mr R were co-inventors of the motorized overhead door with lateral (gas) springs, which was the subject-

courir le 31 octobre 2008.

La cour d'appel a rejeté le recours formé contre cette décision par la société H..

Dans son arrêt, la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi, a approuvé la cour d'appel d'avoir retenu que la question de l'obligation de fournir une traduction en français d'un brevet européen délivré dans sa version définitive plus de trois mois avant le 1^{er} mai 2008, date d'entrée en vigueur de l'accord de Londres, **relevant de l'examen au fond du recours en restauration, l'examen de cette question supposait que celui-ci ait été déclaré recevable.**

II. La prescription de l'action en revendication d'un brevet français et d'un brevet européen correspondant

Dans un arrêt rendu le 7 janvier 2014, la Cour de cassation s'est pour la première fois prononcée sur la question de l'application de la règle de la prescription visée à l'article L 611-8 du code de la propriété intellectuelle quand une action en revendication porte à la fois sur un brevet français et sur un brevet européen correspondant.

En l'espèce, M. M., qui avait entretenu pendant plusieurs années des relations professionnelles avec M. R., avait déposé le 24 avril 1998 une demande de brevet français intitulé "*porte basculante motorisée à ressorts latéraux ou pistons à gaz*", le désignant comme inventeur, qui avait été délivré le 2 juin 2000 et publié sous le n° 2 777 935 ; qu'il avait également déposé le 23 avril 1999, à son nom, une demande de brevet européen sous le n° EP 0 952 293, dont mention de la délivrance a été publiée le 3 juillet 2002. M. R., faisant valoir que M. M. ne pouvait prétendre être l'inventeur unique et qu'il avait outrepassé les droits qu'il tenait de la convention conclue entre eux le 21 avril 1998, l'a fait assigner, le 17 novembre 2004, notamment, en revendication des brevets français et européen.

Le tribunal de grande instance a dit que MM. M. et R. étaient les coinventeurs de la porte basculante motorisée à ressorts latéraux ou pistons à gaz, objet

des französischen und des europäischen Patents sei, und erklärte die Vindikationsklage für zulässig und begründet.

Das Berufungsgericht hob diese Entscheidung auf und erklärte die Vindikationsansprüche für verjährt und die Klage somit für unzulässig.

In diesem Zusammenhang ist auf die Artikel 2, 74 und 139 (3) des Münchner Übereinkommens hinzuweisen. Der französische Gesetzgeber hat die durch die letztgenannte Vorschrift eingeräumte Wahlfreiheit dahingehend genutzt, ein Verbot der Kumulierung von nationalen und europäischen Schutzrechten für ein und dieselbe Erfindung vorzusehen.

Dementsprechend heißt es in Artikel L. 614-13 des französischen Patentgesetzes: *"Soweit ein französisches Patent eine Erfindung schützt, für die demselben Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger ein europäisches Patent mit gleichem Anmelde- oder Prioritätstag erteilt worden ist, hat das französische Patent von dem Zeitpunkt keine Wirkung mehr, zu dem entweder die Einspruchsfrist für das europäische Patent abgelaufen ist, ohne dass Einspruch eingelegt worden ist, oder zu dem das Einspruchsverfahren unter Aufrechterhaltung des europäischen Patents abgeschlossen wird [...]"*.

Das französische und das europäische Patent bleiben jedoch solange nebeneinander in Kraft, wie die Erteilung des europäischen Patents nicht unwiderruflich geworden ist.

Vorliegend war das europäische Patent mangels Einspruchseinlegung seit dem 3. April 2003 nicht mehr widerrufbar, und da nicht behauptet worden war, dass einige Ansprüche des französischen Patents nicht in das europäische Patent übernommen worden seien, war dieses vollständig an die Stelle des französischen Patents getreten.

Nach Artikel L 611-8 des französischen Patentgesetzes *"verjährt der Anspruch auf Übertragung des Patents drei Jahre nach Veröffentlichung eines Hinweises auf seine Erteilung"*; diese Bestimmung gilt gleichermaßen für das französische Patent wie für den französischen Teil eines europäischen Patents.

Als Herr R. seine Vindikationsklage einreichte, war die Frist für die Einlegung des Einspruchs gegen die Erteilung des europäischen Patents seit dem 3. April 2003 abgelaufen (3. Juli 2002 + 9 Monate). Zu diesem Zeitpunkt war nach Artikel L. 614-13 des französischen Patentgesetzes das europäische Patent an die Stelle des französi-

matter of the French and European patents, and that the action to establish rights was admissible and well founded.

The Court of Appeal overturned that judgment and declared the action inadmissible as time-barred.

It should be noted here that, based on Articles 2, 74 and 139(3) EPC and availing itself of the freedom afforded by the last article, the French legislator has adopted a rule prohibiting double entitlement to the same invention under a national right and a European right.

Under Article L. 614-13 CPI, *"where a French patent relates to an invention for which a European patent has been granted to the same inventor or to his successor in title with the same date of filing or the same priority, the French patent shall cease to have effect at either the date on which the period during which opposition may be filed against the European patent expires without opposition having been filed or the date on which the opposition proceedings are closed and the European patent maintained [...]"*.

However, double entitlement to the French patent and the European patent persists as long as the European patent has not been irrevocably granted.

In the case in question, in the absence of any opposition, the European patent became irrevocable on 3 April 2003, and since it was not argued that any of the French patent's claims were not included in the European patent, the European patent replaced the French patent in its entirety.

Under Article L. 611-8 CPI, which applies equally to French patents and the French part of European patents: *"Entitlement proceedings shall be barred after three years from publication of the grant of the industrial property title"*.

By the time Mr R brought the action to establish his rights, the period for opposing the grant of the European patent had already expired on 3 April 2003 (3 July 2002 + nine months). The European patent having replaced the French patent on that date in accordance with Article L. 614-13 CPI, entitlement proceedings could no longer

du brevet français et du brevet européen et que l'action en revendication était recevable et fondée.

La cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré irrecevable comme prescrite l'action en revendication.

Il est renvoyé aux articles 2, 74 et 139(3) de la Convention de Munich. Faisant usage de la liberté donnée par ce dernier article, le législateur français a retenu un principe de non-cumul d'un titre national et d'un titre européen pour une même invention.

L'article L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que, *"dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu [...]"*.

Toutefois, le cumul entre le brevet français et le brevet européen perdure tant que le brevet européen n'a pas fait l'objet d'une délivrance irrévocable.

En l'espèce, en l'absence d'opposition, le brevet européen est devenu irrévocable le 3 avril 2003 et dès lors qu'il n'était pas prétendu que certaines des revendications du brevet français n'étaient pas reprises dans le brevet européen, la substitution a été totale.

Selon l'article L 611-8 du code de la propriété intellectuelle, *"l'action en revendication de brevet se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle"* et cette disposition vaut tant pour le brevet français que pour la partie française d'un brevet européen.

À la date à laquelle M. R. a formé sa demande en revendication, le délai pour former opposition à la délivrance du brevet européen était expiré depuis le 3 avril 2003 (3 juillet 2002 + 9 mois). À cette date, la substitution s'est opérée en vertu de l'article L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, aucune action en

schen Patents getreten. Infolgedessen konnte die Übertragung des französischen Patents nicht mehr eingeklagt werden (worauf sich Herr M. allerdings nicht berufen hatte); hinsichtlich des französischen Teils des europäischen Patents hatte die Frist für die Geltendmachung der Vindikationsansprüche mit dem Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents zu laufen begonnen, d. h. am 3. Juli 2002, so dass am Tag der Klageerhebung am 17. November 2004 noch keine Verjährung eingetreten war.

Der Kassationsgerichtshof hob die Entscheidung des Berufungsgerichts daher mit folgenden Worten auf: *"In seiner Entscheidung geht das Berufungsgericht davon aus, dass die Frist zur Klageerhebung am Tag der Erteilung des französischen Patents zu laufen begonnen hat und erklärt die Ansprüche hinsichtlich des europäischen Patents Nr. EP 0 952 293 daher für verjährt.*

Mit dieser Feststellung verstößt das Berufungsgericht gegen die genannten Gesetzesbestimmungen, da das europäische Patent für die Benennung Frankreichs am 3. April 2003 und damit vor Einreichung der Vindikationsklage vollständig an die Stelle des französischen Patents getreten war und die Dreijahresfrist zur Einreichung der Vindikationsklage erst am 3. Juli 2002 zu laufen begonnen hatte."

III. Ergänzende Schutzzertifikate

A. Voraussetzungen für die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats

In einem Rechtsbeschwerdeverfahren stellte sich die Frage nach der Auslegung von Artikel 3 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 469/2009.

Die Gesellschaft Boehringer Ingelheim Pharma hatte am 23. Juli 2002 beim INPI auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1768/92 (kodifiziert durch Verordnung Nr. 469/2009) ein ergänzendes Schutzzertifikat mit der Nr. 02C0028 angemeldet. In der Anmeldung wurde auf eine am 19. April 2002 für die Europäische Gemeinschaft unter der Nr. EU/1/02/213/001 erteilte Zulassung für eine Arzneispezialität mit den Wirkstoffen "Telmisartan" und "Hydrochlorothiazid" und auf das europäische Grundpatent Nr. 92 101 579 Bezug genommen, das am 31. Januar 1992 angemeldet, unter der Nr. 502 314 veröffentlicht und am 20. Mai 1998 unter der Bezeichnung "Benzimidazole, diese Verbindungen enthaltende Arzneimittel und Verfahren zu ihrer Herstellung" erteilt worden war.

be instituted in relation to the French patent (although this argument was not relied on by Mr M). With respect to the French part of the European patent, however, the period for instituting entitlement proceedings had only begun on publication of grant of the European patent, i.e. on 3 July 2002, so that they were not yet time-barred when they were brought on 17 November 2004.

The Court of Cassation therefore overturned the Court of Appeal's judgment as follows: *"The Court of Appeal declared the entitlement proceedings in respect of EP No. 0 952 293 time-barred on the basis that the period for bringing such proceedings had begun the day the French patent was granted.*

In so ruling, even though the European patent, in so far as it designated France, had completely replaced the French patent as from 3 April 2003 (i.e. before the proceedings were instituted), so that the three-year period for bringing an action to establish rights to the European patent did not start until 3 July 2002, the Court of Appeal thus breached the CPI provisions cited above."

III. Supplementary protection certificates (SPCs)

A. The conditions for granting an SPC

An appeal raised the issue of the interpretation of Article 3(a) of Regulation (EC) No. 469/2009.

On 23 July 2002, Boehringer Ingelheim Pharma submitted to INPI SPC application No. 02C0028 on the basis of Regulation (EC) No. 1768/92 (codified by Regulation (EC) No. 469/2009). The application referred to a marketing authorisation (MA) granted in the European Union on 19 April 2002 under No. EU/1/02/213/001 for a pharmaceutical speciality with the active ingredients telmisartan and hydrochlorothiazide, and indicated that the basic patent was EP No. 502 314 entitled "Benzimidazoles, drugs containing these compounds and process for their preparation", which had been granted on 20 May 1998 on the basis of application No. 92 101 579 filed on 31 January 1992.

revendication du brevet français ne pouvait être introduite (ce que M. M. n'a cependant pas invoqué) et, s'agissant de la partie française du brevet européen, le délai pour agir en revendication a commencé à courir à compter de la mention de la délivrance du brevet européen, soit le 3 juillet 2002 et aucune prescription n'était donc encourue à la date de l'assignation le 17 novembre 2004.

La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel en ces termes : *"Attendu que pour déclarer prescrite l'action en revendication du brevet européen n° EP 0 952 293, l'arrêt retient que le délai pour agir avait commencé à courir à compter du jour de la délivrance du brevet français ;*

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le brevet européen, en ce qu'il désigne la France, s'étant substitué totalement au brevet français à compter du 3 avril 2003, soit antérieurement à l'introduction de l'action en revendication, le délai de prescription triennale pour agir en revendication du titre européen n'a commencé à courir qu'à compter du 3 juillet 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

III. Les certificats complémentaires de protection (CCP)

A. Les conditions de délivrance d'un CCP

Un pourvoi posait la question de l'interprétation de l'article 3, sous a) du règlement (CE) n° 469/2009.

La société Boehringer Ingelheim Pharma a déposé le 23 juillet 2002, à l'INPI, une demande de CCP n° 02C0028 fondée sur le règlement (CE) n° 1768/92 (codifié par le règlement n° 469/2009). Cette demande se référait à une autorisation de mise sur le marché (AMM) octroyée dans la Communauté européenne le 19 avril 2002 sous le n° EU/1/02/213/001 pour une spécialité pharmaceutique ayant comme principes actifs le "telmisartan" et l'"hydrochlorothiazide", et mentionnait le brevet de base européen n° 92 101 579 déposé le 31 janvier 1992, publié sous le n° 502 314 et délivré le 20 mai 1998 sous le titre "benzimidazoles, médicaments les contenant et procédé pour leur préparation".

Der Generaldirektor des INPI wies diese Anmeldung am 9. Dezember 2010 mit der Begründung zurück, das Grundpatent schütze nicht die Kombination von Telmisartan und Hydrochlorothiazid, und das Erzeugnis Telmisartan sei bereits Gegenstand der Arzneimittellassung Nr. EU/1/98/089/001 vom 11. Dezember 1998 sowie eines ergänzenden Schutzzertifikats.

Am 25. Februar 2011 legte die Gesellschaft Boehringer gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

Boehringer hatte zwischenzeitlich (nämlich am 14. Dezember 2011) einen Antrag auf Beschränkung des französischen Teils des Patents Nr. 502 314 eingereicht. Dieser Antrag, der am 19. Dezember 2011 ergänzt worden war, wurde vom Generaldirektor des INPI am 26. April 2012 zurückgewiesen.

Mit Urteil vom 8. Juni 2012 wies das Berufungsgericht die Beschwerde gegen die die Anmeldung zurückweisende Entscheidung vom 9. Dezember 2010 zurück.

Nach Lage der Akten, die dem Kassationsgerichtshof im Rahmen der Prüfung der Rechtsbeschwerde vorgelegt wurden, war gegen die den Beschränkungsantrag zurückweisende Entscheidung vom 26. April 2012 am 25. Juli 2012 Beschwerde eingelegt worden, und dieses Beschwerdeverfahren war noch anhängig.

Des Weiteren war am 17. September 2012 ein zweiter Antrag auf Beschränkung der Patentansprüche eingereicht worden, und das betreffende Verfahren war vor dem Generaldirektor des INPI anhängig.

Muss das Berufungsgericht, vor dem die Entscheidung des Generaldirektors des INPI, einen Antrag auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats zurückzuweisen, angefochten wird, das Verfahren aussetzen, wenn parallel dazu ein Antrag auf Beschränkung der Ansprüche des Grundpatents eingereicht worden ist?

In seinem Urteil vom 26. November 2013 bestätigte der Kassationsgerichtshof die Entscheidung des Berufungsgerichts von Paris, das Verfahren nicht auszusetzen, sowie die Zurückweisung der Beschwerde.

Der Kassationsgerichtshof wies darauf hin, dass eine Aussetzung des Verfahrens in Abwesenheit einer gesetzlichen Vorschrift im Ermessen der Sachrichter liegt und dass das Berufungsgericht von der Sachlage zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Entschei-

The INPI Director General refused the SPC application on 9 December 2010 on the ground that the basic patent did not protect the combination of telmisartan and hydrochlorothiazide, and that telmisartan had already been the subject of an MA (No. EU/1/98/089/001 of 11 December 1998) and an SPC.

Boehringer filed an appeal against that decision on 25 February 2011.

In the meantime, on 14 December 2011, Boehringer filed a request for limitation of the French part of the basic European patent. This request, completed on 19 December 2011, was refused by the INPI Director General on 26 April 2012.

In a judgment of 8 June 2012, the Court of Appeal dismissed the appeal against the refusal to grant an SPC.

As shown by the documents submitted to the Court of Cassation on appeal against that dismissal, an appeal filed on 25 July 2012 against the decision dated 26 April 2012 to refuse the request for limitation was still pending.

Also, Boehringer had filed a second request for limitation of the claims on 17 September 2012, and the relevant proceedings were still pending before the INPI Director General.

Should the Court of Appeal, when asked to cancel the INPI Director General's decision to refuse an SPC application, have stayed the proceedings in view of the parallel request for limitation of the basic patent's claims?

In a judgment of 26 November 2013, the Court of Cassation upheld the Paris Court of Appeal's decision not to stay the proceedings and to dismiss the appeal.

The Court of Cassation recalled that when a stay in proceedings is not provided for in the law, the decision to grant it is at the discretion of the trial judges, and that because the Court of Appeal has to rule in the light of the circumstances prevailing when the

Le 9 décembre 2010, le directeur général de l'INPI a rejeté cette demande au motif que le brevet de base ne protégeait pas l'association du telmisartan et de l'hydrochlorothiazide et que le produit telmisartan avait déjà fait l'objet d'une AMM n° EU/1/98/089/001 du 11 décembre 1998 et d'un CCP.

Le 25 février 2011, la société Boehringer a formé un recours contre cette décision.

Entre-temps, le 14 décembre 2011, cette société a présenté une requête en limitation de la partie française du brevet n° 502 314. Cette requête, complétée le 19 décembre 2011, a été rejetée le 26 avril 2012 par le directeur général de l'INPI.

Par arrêt du 8 juin 2012, la cour d'appel a rejeté le recours formé contre la décision du 9 décembre 2010.

En l'état des pièces produites lorsque la Cour de cassation a examiné le pourvoi, un recours avait été formé le 25 juillet 2012 contre la décision en date du 26 avril 2012 de rejet de la requête en limitation et la procédure était toujours en cours.

En outre, une seconde demande en limitation des revendications avait été présentée le 17 septembre 2012 et cette procédure était en cours devant le directeur général de l'INPI.

La cour d'appel, saisie du recours en annulation de la décision du directeur général de l'INPI rejetant une demande de CCP, doit-elle surseoir à statuer si, parallèlement, une demande de limitation des revendications du brevet de base a été présentée ?

Dans son arrêt du 26 novembre 2013, la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel de Paris d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et d'avoir rejeté le recours.

La Cour de cassation a rappelé que quand le sursis à statuer n'est pas prévu par la loi, l'opportunité de le prononcer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond et que, la cour d'appel devant se placer dans les conditions qui étaient celles

derung ausgehen muss. Das Argument, wonach das Urteil wegen Wegfall der rechtlichen Grundlage aufzuheben sein werde, wenn dem Antrag auf Beschränkung stattgegeben werde, sei daher nicht haltbar. Der Kassationsgerichtshof wies außerdem das gegen die Begründetheit der Entscheidung gerichtete Vorbringen zurück und lehnte eine Vorlage an den EuGH ab.

"Zum ersten Klagegrund :

Die Gesellschaft Boehringer rügt, dass das Urteil (...);

Es liegt jedoch im Ermessen der Sachrichter, das Verfahren bis zur endgültigen Entscheidung über einen Antrag auf Beschränkung von Patentansprüchen auszusetzen, da eine solche Aussetzung nicht gesetzlich vorgesehen ist; dieser Klagegrund dringt daher nicht durch.

Zum zweiten Klagegrund:

Die Gesellschaft Boehringer rügt, dass ihre Beschwerde gegen die Entscheidung des Generaldirektors des INPI vom 9. Dezember 2010 zurückgewiesen wurde, obwohl:

1°/ der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil Medeva vom 24. November 2011 (C-322/10) zwar festgestellt hat, dass Wirkstoffe, für die ein ergänzendes Schutzzertifikat beantragt wird, 'in den Ansprüchen des Grundpatents, auf das die betreffende Anmeldung gestützt wird, [...] genannt' sein müssen; dies bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass eine ausdrückliche Erwähnung dieser Wirkstoffe im Wortlaut der Patentansprüche erforderlich ist. Bei einer Kombination beider Wirkstoffe genügt es, dass der Wortlaut der Ansprüche eine solche Kombination abdeckt. Dies ist dann der Fall, wenn ein Anspruch die Verwendung eines Wirkstoffs für die Herstellung eines Arzneimittels mit einer bestimmten Wirkung schützt und die Beschreibung die Möglichkeit in Betracht zieht, ein derartiges Arzneimittel durch Kombination dieses Wirkstoffs mit dem zweiten Wirkstoff herzustellen, und dem Fachmann alle Mittel für die Herstellung dieses Arzneimittels an die Hand gibt. Mit seiner gegenteiligen Entscheidung hat das Berufungsgericht gegen Artikel 3 Buchstabe a) der Verordnung Nr. 1768/92 in Verbindung mit Artikel 69 des Münchner Übereinkommens verstoßen.

2°/ Hilfsweise ist dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorzulegen, ob davon auszugehen ist, dass 'das Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt' im Sinne von Artikel 3 Buchstabe a) der Verordnung

decision was taken, the ground for appeal that the judgment would be deprived of its legal basis, and so have to be annulled, if the limitation were granted, was irrelevant. It also dismissed the ground for appeal relating to the merits of the decision and refused to refer questions to the CJEU for a preliminary ruling.

"On the first ground for appeal:

Boehringer contests the judgment (...);

Given, however, that a stay in proceedings pending a final decision on a request for limitation of a patent's claims is not provided for in the law, the decision to grant same is at the discretion of the trial judges. This ground cannot be accepted.

On the second ground for appeal:

In support of its challenge to the dismissal of its appeal against the decision taken by the INPI Director General on 9 December 2010, Boehringer submits that:

(1) Although the CJEU stated in its Medeva judgment dated 24 November 2011 (C-322/10) that the active ingredients for which a supplementary protection certificate is requested must be 'specified in the wording of the claims of the basic patent relied on in support of the SPC application', that does not necessarily mean that the names of those active ingredients must be mentioned explicitly in the wording of the claims. In the case of a combination of two active ingredients, it is sufficient for the wording of the claims to cover the relevant combination. This is achieved if a claim covers the use of an active ingredient for the preparation of a medicinal product having a certain effect, and if the description envisages the possibility of preparing such a medicinal product by combining the active ingredient with the second active ingredient in question and gives the person skilled in the art all means needed for the preparation of the medicinal product. In deciding otherwise, the Court of Appeal breached Article 3(a) of Regulation No. 1768/92, in conjunction with Article 69 EPC.

(2) Alternatively, a preliminary CJEU ruling must be sought on whether 'the product is protected by a basic patent in force' within the meaning of Article 3(a) of Regulation No. 1768/92 when, without mentioning explicitly the

existent au moment où la décision a été prise, le moyen tiré de ce que l'octroi de la limitation entraînera, pour perte de fondement juridique, l'annulation de l'arrêt, est inopérant. Elle a en outre rejeté le moyen portant sur le fond de la décision et refusé de poser une question préjudicielle à la CJUE.

"Sur le premier moyen :

Attendu que la société Boehringer fait grief à l'arrêt (...);

Mais attendu que le sursis à statuer, dans l'attente d'une décision définitive sur une demande en limitation des revendications d'un brevet, n'étant pas prévu par la loi, l'opportunité de le prononcer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Boehringer fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du directeur général de l'INPI du 9 décembre 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que si la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit dans son arrêt Medeva rendu le 24 novembre 2011 (C-322/10) que les principes actifs pour lesquels un certificat complémentaire de protection est demandé doivent être 'mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d'une telle demande', cela n'implique pas nécessairement que la désignation de ces principes actifs figure littéralement dans le texte des revendications ; qu'il est suffisant, lorsqu'une association de deux principes actifs est en cause, que le libellé des revendications couvre une telle association ; que tel est le cas lorsqu'une revendication couvre l'utilisation d'un principe actif pour la préparation d'un médicament doté d'un certain effet et que la description envisage la possibilité de préparer un tel médicament en combinant ce principe actif avec la seconde substance active en cause en donnant à l'homme du métier tous les moyens pour préparer ce médicament ; qu'en décidant au contraire, la cour d'appel a violé l'article 3, paragraphe a), du Règlement n° 1768/92 ensemble l'article 69 de la Convention de Munich ;

2°/ que subsidiairement il convient de poser à la Cour de Justice de l'Union européenne une question préjudicielle sur la question de savoir si l'on peut considérer que 'le produit est protégé par un brevet de base en vigueur', au

Nr. 1768/92 ist, wenn der Anspruchswortlaut des Grundpatents zwar keine ausdrückliche Nennung der kombinierten Wirkstoffe enthält, für die das ergänzende Schutzzertifikat beantragt wird, aber im Lichte der Beschreibung dennoch deren Kombination abdeckt.

Der Kassationsgerichtshof stellt jedoch fest, dass der Europäische Gerichtshof in der Sache C-322/10 Medeva vom 24. November 2011 geurteilt hat, dass Artikel 3 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel dahin auszulegen ist, dass er es den für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats verwehrt, ein ergänzendes Schutzzertifikat für Wirkstoffe zu erteilen, die in den Ansprüchen des Grundpatents, auf das die betreffende Anmeldung gestützt wird, nicht genannt sind. Das Berufungsgericht hat in seinem Urteil festgestellt, dass das Grundpatent Benzimidazole schütze und dass allein Telmisartan von seiner Struktur her zu dieser Familie gehöre; zwar werde in Anspruch 9 des Grundpatents – dem einzigen, auf den sich die Beschwerde stütze – die Verwendung einer Verbindung zur Herstellung eines Arzneimittels erwähnt, doch sei dieser Anspruch keineswegs auf die Kombination mit einem Wirkstoff wie Hydrochlorothiazid gerichtet. Nach alledem schützt der Wortlaut von Anspruch 9 des Patents in der erteilten Fassung nur einen einzigen zur Familie der Benzimidazole gehörenden Wirkstoff, ohne eine Kombination mit einem anderen Wirkstoff ausdrücklich zu erwähnen. Das Berufungsgericht hat daraus zutreffend geschlossen, dass kein auf das Patent Nr. 502 314 gestütztes ergänzendes Schutzzertifikat für ein Stoffgemisch aus Telmisartan und Hydrochlorothiazid erteilt werden konnte. Dieser Klagegrund dringt daher nicht durch.

Zum dritten Klagegrund:

Die Gesellschaft Boehringer rügt, dass das Berufungsgericht eine Aussetzung des Verfahrens abgelehnt und ihre Beschwerde gegen die Entscheidung des Generaldirektors des INPI vom 9. Dezember 2010 zurückgewiesen hat, obwohl:

1° die Beschränkung des Schutzbereichs eines Patents zum Anmeldetag zurückwirkt, so dass der Entscheidung des Generaldirektors des INPI, die Erteilung eines auf die ursprüngliche

combined active ingredients for which the supplementary protection certificate is requested, the wording of the claims in the basic patent, as interpreted in the light of the description, still covers their combination.

However, the CJEU held (in C-322/10 Medeva, 24 November 2011) that Article 3(a) of Regulation (EC) No. 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products must be interpreted as precluding the competent industrial property office of a member state from granting an SPC relating to active ingredients which are not specified in the wording of the claims of the basic patent relied on in support of the SPC application. According to the Court of Appeal's judgment, the basic patent relates to benzimidazoles, but only telmisartan, given its structure, belongs to that family. The Court of Appeal also notes that while claim 9 of the basic patent, the only claim relied on in support of the appeal, mentions the use of a compound for the preparation of a medicinal product, it is not directed to a combination with an active ingredient such as hydrochlorothiazide. Based on these findings and assessments, which indicate that the wording of claim 9 of the patent as granted covers only a single active ingredient belonging to the benzimidazoles family and does not explicitly reference a combination with another active ingredient, the Court of Appeal rightly came to the conclusion that, on the basis of patent No. 502 314, an SPC could only be granted for a composition combining telmisartan and hydrochlorothiazide. The second ground for appeal is therefore unfounded;

On the third ground for appeal:

In support of its challenge to the Court of Appeal's finding that there were no grounds for ordering a stay of proceedings and for dismissing its appeal against the decision taken by the INPI Director General on 9 December 2010, Boehringer submits that:

(1) Since limitation of the scope of a patent has retroactive effect from the application's filing date, the limitation of the claims of the basic patent deprives the INPI Director General's decision to

sens de l'article 3, paragraphe a), du Règlement n° 1768/92, lorsque sans contenir la désignation littérale des principes actifs combinés pour lesquels le certificat complémentaire de protection est demandé, le libellé des revendications du brevet de base, tel qu'interprété à la lumière de la description, couvre néanmoins leur combinaison ;

Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (C-322/10, Medeva, 24 novembre 2011) que l'article 3, sous a) du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009, concernant le CCP pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d'un Etat membre octroient un CCP portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d'une telle demande ; que l'arrêt relève que le brevet de base porte sur les benzimidazoles et que seul, par sa structure, le telmisartan est inclus dans cette famille ; qu'il relève encore que si la revendication 9 du brevet de base, seule invoquée à l'appui du recours, évoque l'utilisation d'un composé pour la préparation d'un médicament, elle ne vise nullement une association avec un principe actif tel que l'hydrochlorothiazide ; que de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que le libellé de la revendication 9 du brevet, tel que délivré, ne couvre qu'un seul principe actif appartenant à la famille des benzimidazoles, sans référence expresse à une association avec un autre principe actif, la cour d'appel a exactement déduit que, sur la base du brevet n° 502 314, un CCP ne pouvait être accordé pour une composition associant du telmisartan et de l'hydrochlorothiazide ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Boehringer fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et d'avoir rejeté son recours à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 9 décembre 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que les effets de la limitation de la portée d'un brevet rétroagissant à la date du dépôt de la demande, la limitation des revendications du brevet de base a pour effet de priver de tout

Fassung dieses Patents gestützten ergänzenden Schutzzertifikats abzulehnen, durch die Beschränkung der Ansprüche des Grundpatents die rechtliche Grundlage entzogen würde. Vorliegend hat die Gesellschaft Boehringer beim Generaldirektor des INPI mit Schreiben vom 14. Dezember 2011 die Beschränkung des Schutzbereichs des französischen Teils des europäischen Patents Nr. 502 314 beantragt, auf dessen Grundlage sie die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats Nr. 02C0028 beantragt hatte. Vor dem Berufungsgericht Paris ist gegenwärtig eine Beschwerde gegen die Entscheidung des Generaldirektors des INPI vom 26. April 2012 anhängig, den Antrag auf Beschränkung zurückzuweisen. Mit der Bewilligung der beantragten Beschränkung wird dem angefochtenen Urteil, mit dem die Beschwerde gegen die Entscheidung des Generaldirektors des INPI vom 9. Dezember 2010 zurückgewiesen wurde, den auf das europäische Patent Nr. 502 314 gestützten Antrag auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats Nr. 02C0028 zurückzuweisen, die rechtliche Grundlage entzogen werden. Dieses Urteil wird folglich aufgehoben werden.

2°/ Die Gesellschaft Boehringer hat mit Schreiben vom 17. September 2012 einen zweiten Antrag auf Beschränkung des französischen Teils des europäischen Patents Nr. 502 314 eingereicht. Mit der Bewilligung der beantragten Beschränkung wird dem angefochtenen Urteil, mit dem die Beschwerde gegen die Entscheidung des Generaldirektors des INPI vom 9. Dezember 2010 zurückgewiesen wurde, den auf das europäische Patent Nr. 502 314 gestützten Antrag auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats Nr. 02C0028 zurückzuweisen, die rechtliche Grundlage entzogen werden. Dieses Urteil wird folglich aufgehoben werden.

Der Kassationsgerichtshof stellt jedoch fest, dass die Anträge auf Beschränkung der Ansprüche des Patents Nr. 502 314 beim Generaldirektor des INPI am 14. Dezember 2011 bzw. am 17. September 2012 eingereicht worden sind, und das Berufungsgericht, das mit der Beschwerde gegen die den Antrag auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats zurückweisende Entscheidung des Generaldirektors des INPI vom 9. Dezember 2010 befasst war, musste von der Sachlage zu dem Zeitpunkt ausgehen, zu dem diese Entscheidung getroffen wurde. Dieser Klagegrund dringt daher nicht durch."

refuse to grant an SPC on the basis of the text of the original patent of any legal basis. In the present case, Boehringer sought, by letter of 14 December 2011 to the INPI Director General, to limit the scope of the French part of EP No. 502 314, which served as the basis for its SPC application No. 02C0028. An appeal against the decision taken by the INPI Director General on 26 April 2012 to refuse that request for limitation is currently pending before the Paris Court of Appeal. If the limitation sought is granted, that will deprive the contested judgment dismissing the appeal against the decision taken by the INPI Director General on 9 December 2010 to refuse its SPC application No. 02C0028 based on European patent No. 502 314 of its legal basis, so that the judgment will have to be annulled.

(2) By letter of 17 September 2012, Boehringer submitted a second request to limit the scope of the French part of European patent No. 502 314. If the limitation sought is granted, that will deprive the contested judgment dismissing the appeal against the decision taken by the INPI Director General on 9 December 2010 to refuse its SPC application No. 02C0028 based on European patent No. 502 314 of its legal basis, so that the judgment will have to be annulled.

Given that the requests for limitation of the claims of patent No. 502 314 were submitted to the INPI Director General on 14 December 2011 and 17 September 2012, and that the Court of Appeal hearing the action for annulment of the decision taken by the INPI Director General on 9 December 2010 to refuse the SPC application has to rule in the light of the circumstances prevailing when the decision was taken, the third ground for appeal is irrelevant."

fondement légal la décision du directeur général de l'INPI refusant d'octroyer un certificat complémentaire de protection (CCP) sur le fondement du texte d'origine de ce brevet ; qu'en l'espèce, par lettre du 14 décembre 2011, la société Boehringer a sollicité, auprès du directeur général de l'INPI, la limitation de la portée de la partie française du brevet européen n° 502 314 servant de base à sa demande de CCP n° 02C0028 ; que la cour d'appel de Paris est actuellement saisie d'un recours contre la décision rendue par le directeur général de l'INPI le 26 avril 2012 rejetant cette requête en limitation ; que l'octroi de la limitation sollicitée entraînera, pour perte de fondement juridique, l'annulation de l'arrêt attaqué qui a rejeté le recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI en date du 9 décembre 2010 rejetant sa demande de CCP n° 02C0028 fondée sur le brevet européen n° 502 314 ;

2°/ que par lettre du 17 septembre 2012, la société Boehringer a présenté une seconde requête en limitation de la portée de la partie française du brevet européen n° 502 314 ; que l'octroi de la limitation sollicitée entraînera, pour perte de fondement juridique, l'annulation de l'arrêt attaqué qui a rejeté le recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI en date du 9 décembre 2010 rejetant sa demande de CCP n° 02C0028 fondée sur le brevet européen n° 502 314 ;

Mais attendu que les requêtes en limitation des revendications du brevet n° 502 314 ayant été présentées au directeur général de l'INPI les 14 décembre 2011 et 17 septembre 2012 et la cour d'appel, saisie du recours en annulation contre la décision du directeur général de l'INPI du 9 décembre 2010 ayant rejeté la demande de CCP, devant se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où cette décision a été prise, le moyen est inopérant."

B. Anträge auf vorläufigen Rechtsschutz

Wie andere europäische Gerichte auch wurde der Kassationsgerichtshof mit Rechtsmitteln gegen Anträge auf Erlass von einstweiligen Verfügungen wegen des Inverkehrbringens von Generika kurz vor Ablauf eines ergänzenden Schutzzertifikats befasst.

Im Rahmen eines solchen Verfahrens wurde eine Verletzung der Artikel 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 vom 6. Mai 2009 hinsichtlich der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit der behaupteten Schutzrechtsverletzung geltend gemacht.

Die Gesellschaft Novartis als Inhaberin des bis 12. Februar 2011 gültigen europäischen Patents EP Nr. 0 443 983 für den Wirkstoff mit der Bezeichnung Valsartan und des am 13. November 2011 auslaufenden ergänzenden Schutzzertifikats Nr. 97 C0050 sowie die Gesellschaft Novartis pharma als ausschließliche Lizenznehmerin für den französischen Teil hatten erfahren, dass die Gesellschaften Actavis group und Actavis France beabsichtigten, zwei Generika auf den Markt zu bringen, die neben Valsartan den weiteren Wirkstoff Hydrochlorothiazid (HCTZ) enthielten, und beantragten eine einstweilige Unterlassungsverfügung für die pharmazeutischen Zusammensetzungen, welche die durch ihr Patent und ihr ergänzendes Schutzzertifikat geschützten Merkmale reproduzierten.

Am 28. Januar 2011 erließ der Richter im Eilverfahren unter Androhung eines Zwangsgeldes eine einstweilige Unterlassungsverfügung gegen die Actavis-Gesellschaften. Mit Entscheidung vom 16. September 2011 hob das Berufungsgericht diese Verfügung auf und wies die Anträge zurück.

Der Kassationsgerichtshof hob die Entscheidung des Berufungsgerichts mit Urteil vom 15. Januar 2013 unter Berufung auf den auf ein Vorabentscheidungsersuchen des britischen High Court of Justice zurückgehenden EuGH-Beschluss vom 9. Februar 2012 in der Sache C-442/11, *Novartis gegen Actavis* auf. Er stellte fest, dass das ergänzende Schutzzertifikat am 13. November 2011 ausgelaufen sei und lehnte eine Zurückverweisung an das Berufungsgericht ab, da es nicht mehr möglich sei, einstweilige Anordnungen zu erlassen:

"Der Gerichtshof der Europäischen Union hat mit Beschluss vom 9. Februar 2012 (C-442/11) festgestellt, dass die Artikel 4 und 5 der Verordnung Nr. 469/2009 dahin auszulegen sind, dass im Fall eines aus einem Wirkstoff

B. Requests for provisional measures

Like other European courts, the Court of Cassation has had to deal with appeals concerning requests for provisional measures prohibiting the marketing of generic medicinal products close to the expiry date of an SPC.

In one of those appeals, it was submitted that the assessment of the credible nature of the alleged attack infringed Articles 4 and 5 of Regulation (EC) No. 469/2009 of 6 May 2009.

Having learnt that the Actavis Group and Actavis France intended to market two generic medicinal products comprising valsartan and hydrochlorothiazide (HCTZ) as the other active ingredient, Novartis, the proprietor of European patent EP No. 0 443 983, valid up to 12 February 2011 and relating to the active ingredient valsartan, and of SPC No. 97 C0050 expiring on 13 November 2011, and Novartis pharma, its exclusive licensee for the French part, brought an action against Actavis Group and Actavis France, seeking various injunctions on pharmaceutical compositions reproducing the features of the Novartis patent and SPC.

By order of 28 January 2011, the court issued a provisional injunction, subject to a fine for non-compliance, against the Actavis Group and Actavis France. In a judgment of 16 September 2011, the Court of Appeal set aside that order and refused the Novartis requests.

In a judgment of 15 January 2013, the Court of Cassation, referring to the preliminary ruling issued by the CJEU on 9 February 2012 in *Novartis v Actavis* (C-442/11) on a question from the High Court of Justice of England and Wales, quashed the Court of Appeal's judgment and, noting that the SPC had expired on 13 November 2011, refused to remit the case to the Court of Appeal because there were no longer any grounds for granting provisional measures:

"By order of 9 February 2012 (C-442/11), the Court of Justice of the European Union ruled that Articles 4 and 5 of Regulation (EC) No. 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the

B. Les demandes de mesures provisoires

Comme d'autres juridictions européennes, la Cour de cassation a eu à connaître de pourvois portant sur des demandes de mesures provisoires du fait de la mise sur le marché de médicaments génériques à une date proche de l'expiration d'un CCP.

A l'occasion d'un pourvoi, elle était saisie d'un moyen, tiré de la violation des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009, portant sur l'appréciation du caractère vraisemblable de l'atteinte alléguée.

La société Novartis, titulaire du brevet européen EP n° 0 443 983 en vigueur jusqu'au 12 février 2011 portant sur le principe actif dénommé valsartan et du CCP n° 97 C0050 expirant le 13 novembre 2011, et la société Novartis pharma, sa licenciée exclusive pour la partie française, ayant appris que la société Actavis group et la société Actavis France avaient l'intention de commercialiser deux médicaments génériques comprenant du valsartan et un autre principe actif l'hydrochlorothiazide (l'HCTZ), ont fait assigner ces sociétés devant le juge des référés afin d'obtenir diverses interdictions ayant trait aux compositions pharmaceutiques reproduisant les caractéristiques couvertes par leurs brevet et CCP.

Par ordonnance du 28 janvier 2011, le juge des référés a prononcé une mesure d'interdiction provisoire, sous astreinte, à l'encontre des sociétés Actavis. Par arrêt du 16 septembre 2011, la cour d'appel, infirmant cette ordonnance, a rejeté les demandes.

Par arrêt du 15 janvier 2013, la Cour de cassation, se référant à l'ordonnance rendue le 9 février 2012 dans l'affaire C-442/11, *Novartis v Actavis*, par la CJUE, saisie d'une question préjudicielle par la High Court of Justice du Royaume-Uni, a cassé cet arrêt et, constatant que le CCP avait expiré le 13 novembre 2011, n'a pas renvoyé l'affaire devant la cour d'appel puisqu'il n'était plus possible de prononcer de mesures provisoires :

"Attendu que par ordonnance du 9 février 2012 (C-442/11), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 4 et 5 du règlement n° 469/2009 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'un

bestehenden Erzeugnisses, das durch ein Grundpatent geschützt war und dessen Inhaber sich auf den Schutz, den das Patent für dieses Erzeugnis gewährte, stützen konnte, um dem Vertrieb eines den fraglichen Wirkstoff in Kombination mit einem oder mehreren anderen Wirkstoffen enthaltenden Arzneimittels zu widersprechen, ein für dasselbe Erzeugnis erteiltes ergänzendes Schutzzertifikat es seinem Inhaber nach Ablauf des Grundpatents ermöglichen kann, dem Vertrieb eines Arzneimittels, das das genannte Erzeugnis enthält, durch einen Dritten für eine vor Ablauf dieses Zertifikats genehmigte Verwendung des Erzeugnisses als Arzneimittel zu widersprechen.

Für die Abweisung der Klagen der Novartis-Gesellschaften hebt das Berufungsgericht darauf ab, dass es sich bei dem fraglichen, aus Valsartan in Verbindung mit HCTZ bestehenden Generikum und bei Valsartan, das als einziges durch das ergänzende Schutzzertifikat Nr. 97C0050 geschützt ist, nicht um ein und dasselbe Erzeugnis handelt. Daher hält das Berufungsgericht es für unwahrscheinlich, dass jedes Inverkehrbringen eines den Wirkstoff Valsartan enthaltenden Arzneimittels eine unerlaubte Nachahmung darstellt und die Rechte der Novartis-Gesellschaften an diesem Wirkstoff verletzt.

Diese Beurteilung des Berufungsgerichts, zu der es gelangt, ohne zu prüfen, ob die Rechte der Novartis-Gesellschaften an ihrem Patent Nr. EP 0 443 983 es diesen erlaubt hätten, der Verwendung von Valsartan als Arzneimittel in den beanstandeten Generika zu widersprechen, in denen es mit HCTZ kombiniert wird, und ob diese Generika damit das ergänzende Schutzzertifikat Nr. 97C0050 verletzen, das ebenso wie das Grundpatent auf Valsartan gerichtet ist und den Novartis-Gesellschaften die gleichen Rechte verleiht wie das Patent, hält einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Da die einstweilige Verfügung am 13. November 2011 außer Kraft getreten ist, ist das hiergegen eingelegte Rechtsmittel gegenstandslos geworden.

Aufgrund von Artikel 627 der französischen Zivilprozessordnung

STELLT DER KASSATIONSGERICHTSHOF DAHER FEST:

DAS URTEIL des Berufungsgerichts Paris vom 16. September 2011 wird in allen Punkten **AUFGEHOBEN**.

supplementary protection certificate for medicinal products must be interpreted as meaning that, where a product consisting of an active ingredient was protected by a basic patent and the holder of that patent was able to rely on the protection conferred by that patent for that product in order to oppose the marketing of a medicinal product containing that active ingredient in combination with one or more other active ingredients, a supplementary protection certificate granted for that product enables its holder, after the basic patent has expired, to oppose the marketing by a third party of a medicinal product containing that product for a use of the product, as a medicinal product, which was authorised before that certificate expired.

Refusing the requests of Novartis/Novartis pharma the Court of Appeal held that the contested generic speciality, which is composed of valsartan in combination with HCTZ, does not amount to the same product as valsartan, the only product covered by SPC No. 97C0050. Consequently the marketing of a medicinal product with valsartan as the active ingredient is unlikely to constitute infringement and breach the rights held by Novartis/Novartis pharma in relation to the active ingredient.

Since the Court of Appeal came to this conclusion without examining whether or not the rights conferred on Novartis/Novartis pharma by patent No. EP 0 443 983 would have allowed them to oppose the use of valsartan as a medicinal product in the contested generic specialities that combine it with HCTZ, and whether or not those generic products therefore infringe SPC No. 97C0050, which, like the basic patent, relates to valsartan and confers on Novartis/Novartis pharma rights identical to those under that patent, its decision lacks any legal basis.

Since the provisional measures expired on 13 November 2011, the appeal has become redundant.

For the above reasons, the Court, in accordance with Article 627 of the Civil Procedure Code:

ANNULS IN ITS ENTIRETY, the Paris Court of Appeal's judgment given between the parties on 16 September 2011;

produit consistant en un principe actif était protégé par un brevet de base et que le titulaire de celui-ci pouvait se fonder sur la protection conférée par ce brevet à l'égard de ce produit pour s'opposer à la commercialisation d'un médicament contenant ce principe actif en combinaison avec un ou plusieurs autres principes actifs, un CCP délivré pour ce même produit peut, postérieurement à l'expiration du brevet de base, permettre à son titulaire de s'opposer à la commercialisation par un tiers d'un médicament contenant ledit produit pour une utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l'expiration dudit certificat ;

Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Novartis, l'arrêt retient que la spécialité générique incriminée, composée de valsartan associé à l'HCTZ, ne constitue pas le même produit que le valsartan, seul couvert par le CCP n° 97C0050, et qu'ainsi il n'apparaît pas vraisemblable que toute commercialisation d'un médicament contenant du valsartan à titre de principe actif constitue une contrefaçon et porte atteinte aux droits détenus par les sociétés Novartis sur ce principe actif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les droits dont les sociétés Novartis disposaient sur leur brevet n° EP 0 443 983 ne leur auraient pas permis de s'opposer à l'utilisation du valsartan, en tant que médicament, dans les spécialités génériques incriminées qui l'associent à l'HCTZ, et si, en conséquence, ces dernières ne contrefaisaient pas le CCP n° 97C0050, portant, comme le brevet de base, sur le valsartan, et conférant aux sociétés Novartis des droits identiques audit brevet ; la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que l'appel portant sur des mesures provisoires ayant expiré le 13 novembre 2011 est devenu sans objet ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Das Rechtsmittel gegen die einstweilige Verfügung ist gegenstandslos geworden.

Eine Zurückverweisung findet nicht statt."

In einem weiteren Rechtsstreit zwischen den Novartis-Gesellschaften und den Gesellschaften Sanofi und Zentiva, welche die von Actavis hergestellten Generika vertreiben, wird der Kassationsgerichtshof am 16. September 2014 zu der Frage Stellung nehmen, ob einstweilige Anordnungen unter den konkreten Umständen dieses Falls ohne vorherige mündliche Verhandlung beantragt werden können.

Wie bereits in meinem Redebeitrag ausgeführt, hat der Kassationsgerichtshof in seinem Urteil vom 16. September 2014 zu der Frage Stellung genommen, ob einstweilige Maßnahmen unter den konkreten Umständen dieses Falls im Wege der einstweiligen Verfügung ohne vorherige mündliche Verhandlung beantragt werden können.

Diesem Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Unter Berufung darauf, dass das europäische Patent und das ergänzende Schutzzertifikat, deren Inhaber die Gesellschaft Novartis AG ist, durch das Generikum Valsartan Hydrochlorothiazid Zentiva Lab in unterschiedlichen Dosierungen verletzt würden, beantragten die Gesellschaft Novartis AG und die Gesellschaft Novartis Pharma als ausschließliche Lizenznehmerin den Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung gegen die Firmen Sanofi-Aventis France, Sanofi Winthrop Industrie und Zentiva sowie die Vorlage von Informationen auf der Grundlage von Artikel L 615-3, Absatz 1 des französischen Patentgesetzes, in dem es heißt: *"Wer die Befugnis besitzt, eine Verletzungsklage einzureichen, kann das zuständige Zivilgericht im Eilverfahren anrufen, um gegen den mutmaßlichen Patentverletzer oder die Mittelspersonen, deren Dienste dieser in Anspruch nimmt, gegebenenfalls unter Androhung von Beugemitteln jegliche Maßnahme zu erwirken, um einer drohenden Verletzung von Schutzrechten vorzubeugen oder die Fortsetzung der geltend gemachten Verletzungshandlungen zu unterbinden. Das zuständige Zivilgericht kann ferner auf Antrag sämtliche Eilmaßnahmen im Wege der einstweiligen Verfügung anordnen, falls die Umstände es erfordern, diese Maßnahmen ohne kontradiktorisches Verfahren zu treffen, insbesondere dann, wenn eine zeitliche Verzögerung für den Kläger einen irreparablen Schaden verursachen könnte. Das im Eilverfahren oder im Wege der einstweiligen Verfü-*

considers the appeal to have become redundant;

decides there are no grounds for referral."

In a further case between Novartis/ Novartis pharma and the companies Sanofi and Zentiva, distributors of the generic medicinal products manufactured by Actavis, the Court of Cassation will decide on 16 September 2014 whether, given the particular circumstances of the case, it was permissible to apply for the provisional measures without a prior exchange of arguments at an oral hearing.

As I mentioned during the discussion, the Court of Cassation ruled in a decision of 16 September 2014 on whether, in the particular circumstances of the case in question, it was permissible to apply for provisional measures without a prior exchange of arguments at an oral hearing.

The facts of the case were as follows. Novartis AG claimed that the rights conferred by its European patent and SPC for valsartan were being infringed by a generic product, valsartan hydrochlorothiazide, manufactured by Zentiva Lab in differing dosages. Together with Novartis Pharma, which held an exclusive licence for valsartan, it applied for a preliminary injunction against Sanofi-Aventis France, Sanofi Winthrop Industrie and Zentiva, and for the communication of various information, on the basis of Article L. 615-3, first paragraph, of the Intellectual Property Code (CPI), which provides that *"Any person entitled to bring an action for infringement may in preliminary proceedings request the competent civil court to order, under a penalty of a daily fine if necessary, against the alleged infringer or the intermediaries whose services it is using, any measure aimed at preventing an imminent infringement of rights conferred by the title or at stopping any continuation of the allegedly infringing acts. The competent civil court may also order emergency measures on an ex parte basis where the circumstances require that these measures should not be ordered inter partes, in particular where any delay would cause irreparable harm to the right-holder. The court, in preliminary or ex parte proceedings, may order the requested measures only if evidence, reasonably accessible to the claimant, makes it likely that its rights are being infringed or that such infringement is*

DIT que l'appel est devenu sans objet ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi."

Dans une autre affaire opposant les sociétés Novartis aux sociétés Sanofi et Zentiva, distributeur des médicaments génériques fabriqués par la société Actavis, la Cour de cassation se prononcera le 16 septembre 2014 sur la question de savoir si, au regard des circonstances de l'espèce, les mesures provisoires pouvaient être demandées par voie de requête, sans débat contradictoire préalable.

Comme je l'ai indiqué lors de l'intervention orale, la Cour de cassation s'est prononcée, par un arrêt du 16 septembre 2014, sur la question de savoir si, au regard des circonstances de l'espèce, les mesures provisoires pouvaient être demandées par voie de requête, sans débat contradictoire préalable.

Les faits de l'espèce étaient les suivants : se prévalant de ce que le brevet européen et le CCP dont la société Novartis AG était titulaire seraient contrefaits par le produit générique Valsartan hydrochlorothiazide Zentiva Lab dans différents dosages, la société Novartis AG et la société Novartis Pharma, elle-même titulaire d'une licence exclusive, ont présenté une requête en interdiction provisoire contre les sociétés Sanofi-Aventis France, Sanofi Winthrop Industrie et Zentiva et aux fins d'obtenir la communication de différents éléments d'information, sur le fondement de l'article L 615-3, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle qui dispose : *"Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes les mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent*

gung angerufene Gericht kann die beantragten Maßnahmen nur dann anordnen, wenn durch die vom Antragsteller in zumutbarer Weise beigebrachten Beweismittel glaubhaft gemacht wird, dass seine Rechte verletzt werden oder dass eine derartige Rechtsverletzung droht“.

Wie bereits gesagt, lief das von der Gesellschaft Novartis für den Wirkstoff Valsartan erlangte ergänzende Schutz-zertifikat am 13. November 2011 aus. Angesichts der Kürze der verbleibenden Frist haben sich die Novartis-Gesellschaften für den rascheren Weg der einstweiligen Verfügung entschieden, um bei der Umsetzung der Unterlassungsverfügung keine Verzögerungen entstehen zu lassen. Dementsprechend reichten sie am 27. Oktober 2011 ihren Antrag ein, dem der Präsident des Tribunal de grande instance Paris mit Beschluss vom selben Tag stattgegeben hat.

Die Gesellschaften Sanofi und Zentiva stellten einen Aufhebungsantrag. Mit Verfügung vom 31. Oktober 2011 bestätigte der Richter im Eilverfahren die Verfügung in allen Punkten, mit Ausnahme der Bestimmung über die Verpflichtung, Informationen vorzulegen, um die Herkunft und die Vertriebsnetze der pharmazeutischen Zusammensetzungen festzustellen, welche die Ansprüche des Patents EP 0 443 983 und des ergänzenden Schutz-zertifikats Nr. 97C0050 reproduzieren.

Auf Berufung durch die Sanofi-Gesellschaften und die Gesellschaft Zentiva hob das Berufungsgericht Paris mit Entscheidung vom 11. Dezember 2012 die Verfügung auf und wies die Anträge der Novartis-Gesellschaften ab.

Die Rechtsbeschwerde stützte sich auf mehrere Beschwerdegründe, von denen im Rahmen unserer Tätigkeit zwei von Interesse sind.

Im ersten Beschwerdgrund wurde dem Berufungsgericht vorgeworfen, den für mündliche Verhandlungen geltenden Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens verletzt zu haben, indem "von Amts wegen" und ohne die Parteien aufzufordern, sich zu diesem Punkt zu äußern, die Frage gestellt wurde, ob es angesichts der Umstände des vorliegenden Falls gerechtfertigt sei, die beantragten Maßnahmen durch eine einstweilige Verfügung ohne mündliche Verhandlung zu beschließen.

Hier sei darauf hingewiesen, dass im französischen Recht einstweilige Verfügungen in Patentsachen dem allgemeinen rechtlichen Verfahren für einstweilige Verfügungen nach Artikel 493 ff der französischen Zivilprozessordnung

imminent“.

As noted earlier, the Novartis SPC for valsartan expired on 13 November 2011. Since this date was imminent, the Novartis companies applied for an ex parte order to avoid any delay in implementing the measures. Their requests, filed on 27 October 2011, were granted on the same day by the President of the Court of First Instance in Paris.

Sanofi and Zentiva requested withdrawal of the order. In a decision of 31 October 2011, the President of the Court maintained the order in its entirety, except for the obligation to communicate information to identify the origin and distribution channels of the pharmaceutical products reproducing the claims of EP No. 0 443 983 and SPC No. 97C0050.

Following an appeal by Sanofi and Zentiva, the Paris Court of Appeal issued a judgment on 11 December 2012 revoking the order and rejecting the Novartis companies' requests.

This judgment too was appealed. Several arguments were put forward in support of the appeal, two of which are of interest for our work.

The first was that the Court of Appeal had failed to give the parties a hearing (*le principe de la contradiction*), because it had raised, of its own motion and without inviting them to comment, the question whether the circumstances of the case justified ordering the measures requested in ex parte proceedings.

Under French law, ex parte decisions on patent matters are subject to the general requirements laid down in Articles 493 ff of the Code of Civil Procedure. Article 496, paragraph 2, states: "*If the request for an ex parte*

vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.“

Ainsi qu'il a été indiqué, le CCP obtenu par la société Novartis pour le valsartan expirait le 13 novembre 2011. Les sociétés Novartis ont donc, en raison du court délai qui restait, choisi la voie de la requête, plus rapide, afin qu'aucun retard ne soit pris dans la mise en oeuvre de la mesure d'interdiction. C'est ainsi qu'elles ont présenté leur requête le 27 octobre 2011 et que, par ordonnance rendue le même jour, le président du tribunal de grande instance de Paris a accueilli leurs demandes.

Les sociétés Sanofi et Zentiva ont présenté une requête en rétractation. Par ordonnance du 31 octobre 2011, le juge des référés a maintenu l'ordonnance en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'obligation de communiquer des informations destinées à déterminer l'origine et les réseaux de distribution des compositions pharmaceutiques reproduisant les revendications du brevet EP 0 443 983 et du CCP n° 97C0050.

Sur appel des sociétés Sanofi et de la société Zentiva, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 11 décembre 2012, a rétracté l'ordonnance et rejeté les demandes des sociétés Novartis.

Plusieurs moyens étaient développés au soutien du pourvoi, parmi lesquels deux sont intéressants dans le cadre de nos travaux.

Le premier reprochait à la cour d'appel d'avoir violé le principe de la contradiction qui doit présider aux débats en soulevant, "d'office" et sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la question de savoir si les circonstances de l'espèce justifiaient que les mesures requises aient été prises par une ordonnance sur requête rendue non contradictoirement.

Il faut savoir qu'en droit français, les ordonnances sur requête rendues en matière de brevets obéissent à la procédure de droit commun des ordonnances sur requête prévues par les articles 493 et suivants du code de

unterliegen. So kann in Anwendung von Artikel 496, Absatz 2, "wenn dem Antrag stattgegeben wird, jeder Beteiligte den Richter, der die Verfügung erlassen hat, anrufen", und gemäß Artikel 497 "kann der Richter seine Verfügung selbst dann **ändern oder aufheben**, wenn der Sachrichter mit der Sache befasst wird." Demnach muss der Richter im Eilverfahren nach der für den Tag der Antragstellung vorliegenden Sachlage prüfen, ob der Antragsteller Umstände darlegt, welche die Anordnung der beantragten Maßnahmen ohne Anhörung der gegnerischen Partei rechtfertigen (Bedingung für den Erlass einer einstweiligen Verfügung gemäß Artikel 493).

Der Kassationsgerichtshof hat also dem Berufungsgericht die Durchführung dieser Prüfung bescheinigt, die nicht nur von Amts wegen erfolgt sein konnte, da sie per se zu einem Eilverfahren zur Aufhebung von Entscheidungen gehört: "Das mit einem Antrag auf Aufhebung einer einstweiligen Verfügung befasste Berufungsgericht, das durch die Prüfung der ordnungsgemäßen Anrufung des ersten Richters von Amts wegen keinen Rechtsgrund geprüft hat, war nicht verpflichtet, die Parteien zu einer Äußerung aufzufordern."

Im Rahmen des zweiten interessanten Beschwerdegrunds wurden die Gründe kritisiert, anhand derer das Berufungsgericht der Auffassung war, dass die in Artikel L. 615-3 des französischen Patentgesetzes aufgeführten, für den Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllt waren.

Dazu führte der Kassationsgerichtshof wie folgt aus:

"Die Novartis-Gesellschaften tragen die gleiche Rüge gegen die Entscheidung vor, die dem Vorbringen nach wie folgt lautet:

1°/ Nach dem Wortlaut von Artikel L. 615-3 des französischen Patentgesetzes in der Fassung des Gesetzes 2007-1544 vom 29. Oktober 2007 zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG kann das zuständige Zivilgericht auf Antrag sämtliche Eilmaßnahmen anordnen, wenn dem Antragsteller aus einer zeitlichen Verzögerung ein irreparabler Schaden erwachsen könnte. Mit der Auffassung, dass die Annahme einer dem Antragsteller irreparable Schäden verursachenden zeitlichen Verzögerung an sich nicht genügen könne, um ein Verfahren im Wege der einstweiligen Verfügung zu rechtfertigen, hat das Berufungsgericht gegen Artikel L. 615-3 des französischen Patentgesetzes verstoßen.

order) is acceded to, any interested party may refer back to the judge who has given the order." Article 497 specifies that: "The judge will have the right to **modify or withdraw** his order, even if the matter is referred to the trial judge." Therefore, the judge ruling in ex parte proceedings is obliged, when considering the filing of the request, to verify that the requester has established circumstances which justify taking the measures sought without hearing the opposing party (the requirement under Article 493 for issuing an ex parte order).

The Court of Cassation endorsed the Court of Appeal's action in carrying out this verification, which could not be done ex officio in the emergency procedure to obtain withdrawal of the injunction. "But the Court of Appeal, dealing with a request for withdrawal of an ex parte order, did not raise a legal question of its own motion in verifying whether or not the case was duly submitted to the judge. Therefore, it was not obliged to invite the parties to present their comments."

The second interesting line of argument criticised the reasons for the Court of Appeal's view that the requirements of Article L. 615-3 CPI for ordering a provisional measure on an ex parte basis were not met.

The Court of Cassation responded as follows:

"The two Novartis companies contest the judgment on the same grounds, submitting that:

(1) Under Article L. 615-3 CPI, as amended by the law 2007-1544 of 29 October 2007 implementing Directive 2004/48/EC, the competent civil court may order emergency measures on an ex parte basis where any delay would cause irreparable harm to the claimant. The Court of Appeal took the view that a delay likely to cause irreparable harm to the requester could not suffice in itself to justify applying for an ex parte order. In this respect, the Court of Appeal breached Article L. 615-3 CPI.

procédure civile. Ainsi, en application de l'article 496, alinéa 2, "s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance" et l'article 497 précise que "le juge a la faculté **de modifier ou de rétracter** son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire". Par conséquent, le juge des requêtes statuant en référé doit, en se plaçant au jour de la présentation de la requête, vérifier que le requérant établit les circonstances justifiant que les mesures sollicitées soient prises sans que la partie adverse soit appelée (condition pour statuer par voie d'ordonnance sur requête prévue par l'article 493).

La Cour de cassation a donc approuvé la cour d'appel d'avoir effectué cette recherche, laquelle, relevant de la procédure même du référé-rétractation, ne pouvait pas l'avoir été d'office : "Mais attendu que, saisie d'une demande de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office un moyen de droit en procédant à la vérification de la régularité de la saisine du premier juge, n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations".

Le second moyen, intéressant, était celui qui critiquait les motifs par lesquels la cour d'appel avait considéré que les conditions prévues par l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, pour prononcer une mesure d'interdiction provisoire par requête, n'étaient réunies.

La Cour de cassation y a répondu en ces termes :

"Attendu que les sociétés Novartis font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 de transposition de la Directive 2004/48/CE, la juridiction civile compétente peut ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ; qu'en considérant que l'hypothèse d'un retard de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur pourrait ne pas suffire, en soi, à justifier le recours à la procédure d'ordonnance sur requête, la cour d'appel a violé l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ Das ergänzende Schutzzertifikat, das für den Wirkstoff erteilt wird, der in Arzneimitteln enthalten ist, für die die Marktzulassung beantragt wurde, wird dem Inhaber eines europäischen Patents verliehen, um den Betriebsverlust während des Zeitraums zwischen der Patentanmeldung und der Genehmigung zum Inverkehrbringen zumindest teilweise auszugleichen, wobei dieser Betriebsverlust so zu beurteilen ist, dass eine Amortisierung der Investitionen in die Forschung verhindert wird. Im vorliegenden Fall stützte das Berufungsgericht seine Auffassung, dass das Unterbleiben einer sofortigen einstweiligen Unterlassungsverfügung für den Vertrieb der Generika von Sanofi keinen irreparablen Schaden für die Gesellschaft Novartis zur Folge gehabt habe, darauf, dass "die Investitionen für die Erforschung des Wirkstoffs Princeps durch den aus dem Patent und dem ergänzenden Schutzzertifikat erwachsenden mehrjährigen Schutz ausgeglichen worden seien". Mit dieser Entscheidung hat das Berufungsgericht unter offener Missachtung der Daseinsberechtigung des ergänzenden Schutzzertifikats gegen die Artikel 2, 3, 4 und 5 der Verordnung Nr. 469/2009 vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel verstoßen.

3°/ Das zuständige Zivilgericht kann auf Antrag sämtliche Eilmaßnahmen anordnen, wenn eine zeitliche Verzögerung einen irreparablen Schaden für den Antragsteller verursachen würde. Ein irreparabler Schaden ist in erster Linie ein Schaden, der nicht oder sehr schwer in Geld auszudrücken ist. Im vorliegenden Fall hatten die Novartis-Gesellschaften in ihrem Antrag geltend gemacht, dass für den Fall, dass es der Gesellschaft Sanofi weiterhin gewährt werde, ihre patentverletzenden Arzneimittel zu vertreiben, und sei es auch nur während der siebzehn Tage zwischen der Einreichung des Antrags und dem Auslaufen des ergänzenden Schutzzertifikats, dies für Novartis einen vorzeitigen Verlust von Marktanteilen in Frankreich, einen rascheren Preisverfall ihrer Arzneimittel mit dem Wirkstoff Valsartan in Frankreich und wenig später auch in der Europäischen Union, die Einführung weiterer Generika und die Entwicklung von Parallelimporten sowie eine Beeinträchtigung der Innovationstätigkeit bei Novartis zur Folge hätte, ganz zu schweigen von den Störungen bei der Behandlung von Patienten. Mit seiner Auffassung, dass dieser Schaden "in Form einer Entschädigungszahlung abgegolten" werden könnte, wobei jedoch die Bewertung von deren Umfang sehr schwer, wenn nicht unmöglich sei, habe das Berufungsgericht

(2) The SPC for the product contained in the medicinal products for which marketing authorisation has been obtained is granted to the holder of a European patent to compensate at least in part for the loss of protection in the period between the date of filing the patent application and the grant of marketing authorisation, since this loss of protection is considered to impede the recouping of investments in research. In the case at issue, the Court of Appeal considered that Novartis would not have incurred irreparable harm from the refusal of an immediate injunction to stop Sanofi from marketing its generic product. This view was based on the argument that "the investments made to discover the branded product were offset by the protection conferred over several years by the patent and the SPC." The Court of Appeal clearly failed to appreciate the essential purpose of SPCs, and therefore breached Articles 2, 3, 4 and 5 of Regulation 469/2009 of 6 May 2009 concerning SPCs for medicinal products.

(3) The competent civil court may order emergency measures on an ex parte basis where any delay would cause irreparable harm to the claimant. It is impossible, or very difficult, to measure 'irreparable harm' in monetary terms. In the case at issue, the Novartis companies had argued in their request that, if Sanofi were allowed to distribute its infringing medicinal products, even for just the seventeen days between the date of presenting the request and the expiry of the SPC, the consequences for Novartis would be the loss of part of its market share in France, accompanied by a swift fall in the price of its products containing valsartan, in France and then, rapidly, in the European Union, the launching of other generic drugs and the growth of parallel imports, and a disincentive to innovate – not to mention the disruption to the treatment of patients. In ruling that this harm could be "remedied by payment of damages", although the extent of the injury made any valuation very difficult or impossible, the Court of Appeal breached Articles 9-4 of Directive 2004/48/EC and L. 615-3 CPI.

2°/ que le certificat complémentaire de protection délivré pour le produit compris dans les médicaments ayant donné lieu à une autorisation de mise sur le marché, est conféré au titulaire d'un brevet européen pour compenser, au moins partiellement, la perte d'exploitation subie pendant la période séparant le dépôt de la demande de brevet de l'autorisation de mise sur le marché, cette perte d'exploitation étant jugée de nature à empêcher l'amortissement des investissements effectués dans la recherche; qu'au cas présent, pour retenir que le défaut d'interdiction provisoire immédiate de la diffusion des médicaments génériques de Sanofi n'aurait pas causé un préjudice irréparable à Novartis, la cour d'appel a retenu que "les investissements effectués pour découvrir le produit princeps ont été compensés par la protection accordée par le brevet et le CCP pendant plusieurs années"; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ouvertement méconnu la raison d'être de protection, a violé les articles 2, 3, 4 et 5 du Règlement n° 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments ;

3°/ que la juridiction civile compétente peut ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ; que constitue d'abord un préjudice irréparable celui qui n'est pas, ou très difficilement, évaluable en argent ; qu'au cas présent, les sociétés Novartis avaient fait valoir dans leur requête que, si Sanofi était laissé libre de distribuer ses médicaments contrefaisants ne serait-ce que pendant les dix-sept jours séparant la date de présentation de la requête de l'expiration du certificat complémentaire de protection, il s'en suivrait une perte anticipée, pour Novartis, de parts de marché en France, une baisse accélérée du prix de ses médicaments comprenant du Valsartan en France puis, rapidement, dans l'Union européenne, le lancement d'autres médicaments génériques et le développement d'importations parallèles, ainsi qu'un effet de désincitation à l'innovation chez Novartis, sans compter une perturbation du traitement des patients; qu'en considérant que ce préjudice pourrait "se résoudre" en dommages-intérêts, cependant que sa teneur rendait très difficile voire impossible toute évaluation, la cour d'appel a violé les articles 9-4 de la Directive n° 2004/48/CE et L. 615-3 du code de

gegen Artikel 9-4 der Richtlinie 2004/48/EG und Artikel L. 615-3 des französischen Patentgesetzes verstoßen.

4°/ Ein irreparabler Schaden bestehe auch dann, wenn dessen Umfang oder Schwere derart ist, dass die dem Geschädigten gewährten Entschädigungszahlungen nicht geeignet sind, die Lage wiederherzustellen, in der er sich vor dem Auftreten der Rechtsverletzung befunden hat. Daher erscheine die Ergreifung von Maßnahmen, die es ermöglichen, die Entstehung des Schadens im Vorfeld zu verhindern oder zu begrenzen, als beste Möglichkeit, Fälle dieser Art zu behandeln. Im vorliegenden Fall hatten die Novartis-Gesellschaften in ihrem Antrag geltend gemacht, dass für den Fall, dass es der Gesellschaft Sanofi weiterhin gestattet werde, ihre patentverletzenden Arzneimittel zu vertreiben, und sei es auch nur während der siebzehn Tage zwischen der Einreichung des Antrags und dem Auslaufen des ergänzenden Schutzzertifikats, dies für Novartis einen vorzeitigen Verlust von Marktanteilen in Frankreich, einen rascheren Preisverfall ihrer Arzneimittel mit dem Wirkstoff Valsartan in Frankreich und wenig später auch in der Europäischen Union, die Einführung weiterer Generika und die Entwicklung von Parallelimporten sowie eine Beeinträchtigung der Innovationstätigkeit bei Novartis zur Folge hätte, ganz zu schweigen von Störungen bei der Behandlung von Patienten. Mit seiner Auffassung, dass der beschriebene Schaden mit der Zahlung einer Entschädigung abgegolten werden könnte, dass er also nicht irreparabel sei, habe das Berufungsgericht gegen Artikel 9-4 der Richtlinie 2004/48/EG und Artikel L. 615-3 des französischen Patentgesetzes verstoßen, indem es den Umstand, dass ein Verlust von Marktanteilen, ein Preiskrieg, Parallelimporte und eine Beeinträchtigung der Innovationstätigkeit nicht durch die Gewährung von Entschädigungszahlungen wieder gut zu machen und demnach "irreparabel" sind, außer Acht gelassen habe;

Nachdem festgestellt wurde, dass das ergänzende Schutzzertifikat siebzehn Tage nach Einreichung des Antrags ausgelaufen ist, wird im Urteil ausgeführt, dass es noch am 27. Oktober 2011 möglich war, bis zum 13. November 2011 einen richterlichen Beschluss zu erwirken, bei dem der Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens durch ein außerordentliches oder unter Verweis auf die Eilbedürftigkeit zeitnah durchgeführtes Eilverfahren gewahrt wird. Nachdem ferner festgestellt wurde, dass bezweifelt werden könne, dass zum Datum der Antragstel-

4. Irreparable harm is also defined as harm of such scope and gravity that an award of damages to the victim cannot restore the situation that existed before the injury occurred. The adoption of measures to prevent or contain the injury before it happens would therefore appear to be the most appropriate means of dealing with cases of this kind. In the case at issue, the Novartis companies had argued in their request that, if Sanofi were allowed to distribute its infringing medicinal products, even for just the seventeen days between the date of presenting the request and the expiry of the SPC, the consequences for Novartis would be the loss of part of its market share in France, accompanied by a swift fall in the price of its products containing valsartan, in France and then, rapidly, in the European Union, the launching of other generic drugs and the growth of parallel imports, and a disincentive to innovate – not to mention the disruption to the treatment of patients. The Court of Appeal took the view that the harm described could be remedied by payment of damages and was therefore not irreparable, and failed to consider that a loss of market share, a price war, parallel imports and the disincentive to innovate could not be offset by awarding damages, and were therefore "irreparable". In this respect, the Court of Appeal breached Articles 9-4 of Directive 2004/48/EC and L. 615-3 CPI.

But although the SPC was due to expire seventeen days after the filing of the request, the Court of Appeal pointed out that it was still possible on 27 October 2011 to obtain, before 13 November 2011, a judicial decision respecting the principle of hearing both sides, by applying for an emergency motion to be heard immediately or within a very short timeframe. And given that there were doubts, when the requests were made, about the imminent marketing of the products in question, the Court held that the harm resulting from launching generics on the market seventeen days

la propriété intellectuelle ;

4°/ que constitue également un préjudice irréparable celui qui est d'une ampleur ou d'une gravité telle que l'octroi de dommages-intérêts à la victime n'est pas de nature à la remettre dans la situation qui était la sienne avant la survenance de la faute, l'adoption de mesures permettant, en amont, d'empêcher ou de cantonner la réalisation du dommage apparaissant alors comme la meilleure manière de traiter ce type de cas; qu'au cas présent, les sociétés Novartis avaient fait valoir dans leur requête que, si Sanofi était laissé libre de distribuer ses médicaments contrefaisants ne serait-ce que pendant les dix-sept jours séparant la date de présentation de la requête de l'expiration du certificat complémentaire de protection, il s'en suivrait une perte anticipée, pour Novartis, de parts de marché en France, une baisse accélérée du prix de ses médicaments comprenant du Valsartan en France puis, rapidement, dans l'Union européenne, le lancement d'autres médicaments génériques et le développement d'importations parallèles, ainsi qu'un effet de désincitation à l'innovation chez Novartis, sans compter une perturbation du traitement des patients ; qu'en considérant que le dommage décrit pourrait se résoudre en dommages-intérêts, de sorte qu'il ne serait pas irréparable, la cour d'appel, qui a négligé la circonstance qu'une perte de part de marché, une guerre des prix, des importations parallèles et la désincitation à l'innovation ne sont pas réparables par l'octroi de dommages-intérêts, et sont donc "irréparables", a violé les articles 9-4 de la Directive n° 2004/48/CE et L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le CCP venait à expiration dix-sept jours après la présentation de la requête, l'arrêt relève qu'il était encore possible le 27 octobre 2011 d'obtenir, avant le 13 novembre 2011, une décision du juge en respectant le principe de la contradiction, par la voie du référé d'heure à heure ou à une date très rapprochée en se prévalant de l'urgence ; qu'après avoir également relevé qu'il existait un doute sur la commercialisation imminente des produits en cause à la date de présentation de la requête, il retient que

lung die Vermarktung der betreffenden Erzeugnisse unmittelbar bevorstehen habe, hält das Urteil fest, dass der Schaden, der durch das Inverkehrbringen der Generika siebzehn Tage vor Auslaufen des ergänzenden Schutzzertifikats entstünde, durch die Zahlung einer Entschädigung wieder gut gemacht werden könne. Aus diesen, nach freiem Ermessen erfolgten Feststellungen und Bewertungen und abgesehen von dem im ersten Teil kritisierten nicht tragenden Grund konnte das Berufungsgericht, das nicht gehalten war, den Parteien in ihrer Argumentation im Detail zu folgen, schlussfolgern, dass die Umstände, die eine Ergreifung der in Artikel L. 615-3 des französischen Patentgesetzes vorgesehenen Eilmaßnahmen ohne mündliche Verhandlung erfordern, nicht gegeben waren. Der Beschwerdegrund dringt daher nicht durch."

Das Berufungsgericht hatte nachgewiesen, dass keinerlei Gefahr bestanden habe, dass der aus der vorzeitigen Vermarktung der Generika resultierende Schaden nicht wieder gut zu machen sein werde, wenn ein mündliches Verfahren durchgeführt werde. Im Sinne der gemeinschaftlichen Rechtsprechung, die den Begriff des irreparablen Schadens sehr eng auslegt und der Auffassung ist, dass ein finanzieller Schaden nur dann als irreparabel gewertet werden kann, wenn außerordentliche Umstände vorliegen, wie beispielsweise eine Gefährdung des Unternehmens, was im vorliegenden Fall offenkundig nicht zutraf, hat der Kassationsgerichtshof die Rechtsbeschwerde abgewiesen.

before the expiry of the SPC could be remedied by an award of damages. On the basis of these independent deliberations and findings, leaving aside the copious submissions criticised by the lower court, the Court of Appeal, which was not obliged to follow the parties in the details of their argumentation, concluded that the conditions justifying emergency measures under Article L. 615-3 CPI were not met, and that the request therefore lacked merit."

The Court of Appeal had shown there was no risk that, if both sides were heard, the harm resulting from the expected marketing of generic products might be irreparable. In accordance with Community case law, which took the very strict line that financial harm could be considered irreparable only under exceptional circumstances – for example if a company's very existence was at risk, which was clearly not the case here – the Court of Cassation dismissed the appeal.

le préjudice, qui résulterait de la mise sur le marché des génériques dix-sept jours avant l'expiration du CCP, était susceptible d'être réparé par l'allocation de dommages-intérêts ; que de ces constatations et appréciations souveraines, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que les circonstances exigeant que les mesures urgentes prévues par l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle soient prises de manière non contradictoire n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;"

La cour d'appel avait démontré qu'il n'existait aucun risque que le préjudice résultant de la commercialisation anticipée des génériques ne puisse être réparé si on respectait une procédure contradictoire. Conformément à la jurisprudence communautaire, qui est très stricte sur la notion de préjudice irréparable et retient qu'un préjudice financier ne peut être considéré comme irréparable que dans des circonstances exceptionnelles, comme par exemple, la mise en péril de l'entreprise, ce qui, en l'espèce, n'était manifestement pas le cas, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.