

F. Priorität

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 15. September 2015 (X ZR 112/13) – Teilreflektierende Folie

Schlagwort: Priorität – dieselbe Erfindung – Offenbarung

Das Streitpatent betrifft die Verwendung eines Bildprojektors, einer reflektierenden Fläche und einer glatten, transparenten und teilreflektierenden Folie zur Wiedergabe von Bildern im Hintergrund einer Bühne. Das Patent war unter Inanspruchnahme der Priorität eines deutschen Gebrauchsmusters (L2) angemeldet worden.

Der BGH führte aus, dass bei der Anmeldung eines europäischen Patents das Prioritätsrecht einer vorangegangenen Gebrauchsmusteranmeldung nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ in Anspruch genommen werden kann, wenn beide dieselbe Erfindung betreffen. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist. Der Gegenstand der beanspruchten Erfindung muss im Prioritätsdokument identisch offenbart sein; es muss sich um dieselbe Erfindung handeln. Dabei ist die Offenbarung des Gegenstands der ersten Anmeldung nicht auf die dort formulierten Ansprüche beschränkt, vielmehr ist dieser aus der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen zu ermitteln. Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung. Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH ist danach erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (BGH X ZR 107/12 – *Kommunikationskanal*).

Bezüglich des Hilfsantrags hatte das Patentgericht das Merkmal 3e, wonach die Folie eine Fläche von mindestens 3 m mal 4 m aufweise, als nicht in L2 offenbart angesehen. L2 enthalte keine Angaben oder Figuren, aus denen die in Merkmal 3e konkret beanspruchte Flächenangabe unmittelbar und eindeutig entnommen werden könne.

F. Priority

DE Germany

Federal Court of Justice, 15 September 2015 (X ZR 112/13) – Partially reflecting foil

Keywords: priority – same invention – disclosure

The patent at issue concerned the use of an image projector, a reflecting surface and a smooth, transparent and partially reflecting foil to display images at the back of a stage. The application had claimed the priority of a German utility model (L2).

The Court noted that, under Art. 87(1) EPC, a European patent application could claim the priority of a previous utility model application if both were for the same invention. That condition was met if the combination of features in the new application had been disclosed in the previous one as part of the invention claimed there, i.e. the subject-matter as disclosed by the two applications had to be identical. But what the previous application disclosed as its subject-matter was not limited to the claims: it had to be determined on the basis of the application as a whole. To assess whether both applications' disclosures were identical, the rules on examining for novelty applied. According to the Court's established case law, that meant that the skilled person had to be able to derive the new application's technical teaching directly and unambiguously from the previous one as a possible embodiment of the invention (Federal Court of Justice judgment X ZR 107/12 – *Communication channel*).

On the auxiliary request, the Federal Patent Court had held that feature 3e, whereby the foil's surface area was at least 3 x 4 m, had not been disclosed in L2, which contained no information or drawings from which those specific dimensions could be derived directly and unambiguously.

F. Priorité

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 15 septembre 2015 (X ZR 112/13) – Feuille partiellement réfléchissante

Mots-clés : priorité – même invention – divulgation

Le brevet litigieux portait sur l'utilisation d'un projecteur d'images, d'une surface réfléchissante et d'une feuille lisse, transparente et partiellement réfléchissante pour la représentation d'images à l'arrière-plan d'une scène. La demande correspondante revendiquait la priorité d'un modèle d'utilité allemand (L2).

La Cour fédérale de justice a indiqué qu'en vertu de l'art. 87(1) CBE, il est possible, lors du dépôt d'une demande de brevet européen, de revendiquer le droit de priorité conféré par une demande de modèle d'utilité antérieure, à condition que les deux demandes concernent la même invention. Cette condition est remplie si la combinaison de caractéristiques revendiquée dans la demande ultérieure a été divulguée dans la demande antérieure dans son ensemble comme faisant partie de l'invention déposée. L'objet de l'invention revendiquée doit être divulgué à l'identique dans le document de priorité ; il doit s'agir de la même invention. La divulgation de l'objet de la première demande n'est pas limitée aux revendications qui y sont formulées ; c'est au contraire à partir de l'ensemble des pièces de la demande que l'objet doit être déterminé. Pour évaluer si les exposés sont identiques, il convient de recourir aux principes applicables à l'examen de la nouveauté. Selon la jurisprudence constante de la Cour fédérale de justice, l'homme du métier doit pouvoir déduire directement et sans ambiguïté des pièces initiales que l'enseignement technique exposé dans la revendication constitue un mode de réalisation possible de l'invention (Cour fédérale de justice X ZR 107/12 – *Canal de communication*).

Concernant la requête subsidiaire, le Tribunal des brevets avait considéré que la caractéristique 3e, selon laquelle la feuille présente une surface d'au moins 3 mètres sur 4 mètres, n'était pas divulguée dans L2. L2 ne comportait aucune indication, ni aucun schéma permettant de déduire directement et sans ambiguïté les indications concrètes concernant la surface revendiquée dans la caractéristique 3e.

Nach Ansicht des BGH war dies nicht korrekt. Der BGH entschied, dass die Priorität einer Voranmeldung, die eine Bereichsangabe enthält, jedenfalls dann wirksam in Anspruch genommen werden kann, wenn der in der Nachanmeldung beanspruchte, innerhalb dieses Bereichs liegende einzelne Wert oder Teilbereich in der Voranmeldung als mögliche Ausführungsform der Erfindung offenbart ist. Demnach nahm das Streitpatent die Priorität von L2 wirksam in Anspruch. Insbesondere führte der Umstand, dass L2 keine konkreten Angaben zu den Maßen der Folie enthielt, nicht dazu, dass das Streitpatent die Priorität der L2 nicht in Anspruch nehmen kann. Das Fehlen von Maßangaben legt nahe, dass der Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen die Verwendung von Folien unterschiedlicher Größe umfasst und damit auch solcher, die eine kleinere Fläche als 3 m auf 4 m aufweisen. L2 offenbart mittelbar, ohne sich auf bestimmte Maßangaben festzulegen, eine breite Bereichsangabe, die nur durch den Begriff der Bühne begrenzt wird und jedenfalls übliche Bühnengrößen umfasst.

FR Frankreich

Gericht erster Instanz Paris, 15. Januar 2016 (13/17432) – *Time Sport gegen Decathlon*

Schlagwort: Priorität – dieselbe Erfindung – Beschränkungsverfahren

Die im Fahrradbereich tätige Firma T ist Inhaberin des europäischen Patents 0 682 885 für eine Vorrichtung zur Befestigung eines Helms am Hinterkopf, für das die Priorität des am 10. Mai 1994 angemeldeten französischen Patents 9 406 014 beansprucht wurde.

Laut der Firma D konnte die Firma T die Priorität des französischen Patents nicht in Anspruch nehmen, weil das europäische Patent im Rahmen eines Beschränkungsverfahrens umformuliert wurde, sodass die beiden Patente nicht dieselbe Erfindung betrafen. Für die Gültigkeit von Anspruch 1 des europäischen Patents sei daher der Anmeldetag, d. h. der 9. Mai 1995, und nicht der Prioritätstag maßgeblich.

The Court disagreed. It ruled that the priority of a previous application stating a range could always be invoked if the subsequent application claimed an individual value or a subrange within that range that had been disclosed as a possible embodiment of the invention in that previous application. Thus the patent in suit could indeed claim the priority of L2. In particular, L2's lack of specific foil dimensions did not preclude this. The lack of specific dimensions suggested that the previous application disclosed foil of different sizes, so including smaller than 3 x 4 m; without limiting itself to specific dimensions, L2 indirectly disclosed a broad range that was restricted only by the term "stage" and in any event encompassed standard stage dimensions.

FR France

Paris District Court, 15 January 2016 (13/17432) – *Time Sport v Decathlon*

Keywords: priority – same invention – limitation procedure

Time Sport, a company making bicycles and related equipment, owns European patent 0 682 885 for a "device for retaining a helmet on the occiput", for which it claimed the priority of French patent 9 406 014 of 10 May 1994.

Decathlon argued that Time Sport could not claim the priority of the French patent because, following the rewording of the European patent during limitation proceedings, the two patents no longer related to the same invention. Therefore the validity of claim 1 of the European patent had to be assessed as at the date of filing (9 May 1995), not the date of priority.

Selon la Cour fédérale de justice, cette conclusion est erronée. La Cour a en effet estimé que la priorité d'une demande antérieure qui contient un ordre de grandeur peut, en tout état de cause, être valablement revendiquée si la valeur ou la plage de valeurs revendiquée dans la demande ultérieure et comprise dans cet ordre de grandeur est divulguée dans la demande antérieure comme un mode de réalisation possible de l'invention. Partant, le brevet litigieux revendiquait valablement la priorité de L2. En particulier, ce n'était pas parce que L2 ne comportait aucune indication concrète concernant les dimensions de la feuille que le brevet litigieux ne pouvait pas revendiquer la priorité de L2. L'absence d'indications concernant les dimensions suggère que l'exposé des pièces initiales de la demande couvre l'utilisation de feuilles de tailles variées, y compris donc de feuilles dont la surface est inférieure à 3 mètres sur 4 mètres. L2 divulgue indirectement, sans préciser les dimensions, un ordre de grandeur large que seul le concept de scène vient délimiter et qui englobe, en tout cas, les tailles de scènes normales.

FR France

Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2016 (13/17432) – *Time Sport c. Decathlon*

Mots-clés : priorité – même invention – procédure de limitation

La société T exerçant son activité dans le domaine du vélo est titulaire d'un brevet européen 0 682 885 intitulé "dispositif de fixation occipitale d'un casque" sous priorité du brevet français 9 406 014 du 10 mai 1994.

Selon la société D, la société T ne peut pas bénéficier de la priorité du brevet français car par l'effet de la réécriture du brevet européen, dans le cadre de sa limitation, les deux titres ne portent pas sur la même invention. La validité de la revendication 1 du brevet européen doit donc s'apprécier à la date de son dépôt le 9 mai 1995 et non à la date de priorité.

Das Gericht verwies auf die Grundzüge des Prioritätsrechts und führte aus, dass eine Patentanmeldung, für die die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen wird, nach Art. 87 EPÜ dieselbe Erfindung, d. h. denselben Gegenstand, wie die ursprüngliche Anmeldung betreffen und inhaltlich mit ihr identisch sein muss. Die Form ist dabei unerheblich, sofern die kennzeichnenden Merkmale klar und präzise erkennbar sind, und zwar nicht unbedingt in den Ansprüchen, sondern im Hinblick auf den Gesamthalt der ursprünglichen Anmeldung (Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen) und unter der in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA festgelegten Bedingung, dass der "Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann".

Die Firma D brachte vor, dass die Erfindungen im Prioritätsdokument und im europäischen Patent aufgrund der Neuformulierung des europäischen Patents nicht identisch seien. Insbesondere sei Anspruch 1 des französischen Patents im europäischen Patent auf zwei Ansprüche aufgeteilt worden, wobei bestimmte kennzeichnende Merkmale entfallen und eine neue Ausführungsform hinzugekommen seien. Im Übrigen sei bezeichnend, dass der Patentinhaber das französische Patent aufrechterhalten und die Jahresgebühren entrichtet habe.

Das Gericht urteilte jedoch, dass die im Prioritätsdokument klar und präzise offenbarten wesentlichen Merkmale mit derselben Anordnung, denselben Funktionen und demselben technischen Ergebnis ohne Hinzufügungen oder Änderungen im europäischen Patent enthalten sind und dieselbe Erfindung betreffen. Aus der Weiterzahlung der Jahresgebühren kann aus der Sicht des Gerichts nicht abgeleitet werden, dass die Patentinhaberin eine mangelnde Übereinstimmung zwischen dem europäischen Patent und dem Prioritätsdokument anerkennt.

Das Gericht entschied, dass das europäische Patent 0 682 885 die Priorität des französischen Patents vom 10. Mai 1994 genießt. Den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit verneinte das Gericht und kam insbesondere in Bezug auf den vorbekanntesten Helm "Giro" zu dem Ergebnis, dass dieser keine neuheitsschädliche Vorwegnahme darstellen kann, weil er eine andere Aufgabe löst als das Streit-

Explaining how priority worked, the Court observed that, under Art. 87 EPC, a patent application that claimed the priority of an earlier application had to be for the same invention: the subsequent application had to have the same subject-matter as the first one and be identical in substance. The form was irrelevant provided that the characterising features appeared clearly and precisely, not necessarily in the claims but in the content of the original application as a whole (description, claims and drawings) and – as the EPO's boards of appeal put it – as long as "the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole".

Decathlon argued that the invention in the priority document and that in the European application were not identical because the wording of the European patent had been modified. In particular, claim 1 of the French patent had been divided into two claims in the European patent, while certain characterising features had been omitted and an embodiment had been added. Moreover, it was telling that Time Sport had maintained its French patent by paying the renewal fees.

The Court disagreed. The European patent reproduced the essential features as clearly and precisely disclosed in the priority document, in the same arrangement and as functioning in the same way to obtain the same technical result, with no additions or modifications, and so was for the same invention. On the argument concerning the continued payment of fees, it found that their payment did not amount to an admission by Time Sport that its European and French patents were not identical. The priority of the French patent of 10 May 1994 could therefore be claimed for the European patent.

The Court dismissed Decathlon's further objection of a lack of inventive step. It examined the prior art and held that the Giro helmet, in particular, did not destroy the invention's novelty because it aimed to solve a different problem from Time Sport's patent. The skilled person could not, using only his common general knowledge and routine operations, start with the Giro helmet and arrive at the solution in that

Le tribunal rappelle le mécanisme de la priorité et énonce qu'en application des dispositions de l'art. 87 CBE, la demande de brevet déposée sous priorité d'une demande antérieure doit porter sur la même invention, c'est-à-dire que la demande formée sous priorité doit porter sur le même objet que le titre initial et doit être identique sur le fond, peu important la forme, pourvu que les éléments caractéristiques apparaissent de manière claire et précise, non pas nécessairement dans les revendications, mais eu égard à l'ensemble du contenu de la demande originaire (description, revendications et figures) à condition, selon les chambres de recours de l'OEB, que "l'homme du métier [puisse], en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté, l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble".

La société D soutient qu'il n'existe pas d'identité entre l'invention du document prioritaire et celle de la demande de brevet européen, aux motifs du remaniement du texte du brevet européen, notamment la scission de la revendication 1 du brevet français en deux revendications dans le brevet européen, l'omission de certains éléments caractéristiques et l'ajout d'un nouveau mode de réalisation. La société D ajoute qu'il est par ailleurs révélé que le titulaire du brevet ait maintenu les effets du brevet français en en réglant les annuités.

Toutefois, juge le tribunal, le brevet européen reproduit les caractéristiques essentielles telles que divulguées de manière claire et précise dans le document de priorité, suivant le même agencement et avec les mêmes fonctions, pour obtenir le même résultat technique, sans ajout ni modification, et concerne la même invention. Concernant l'argument du paiement des annuités, le tribunal considère que ces paiements ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance par le breveté de l'absence d'identité entre les titres européen et de priorité.

Le tribunal conclut que le brevet français du 10 mai 1994 constitue la priorité du brevet européen EP 0 682 885. Le tribunal rejette le moyen tiré du défaut d'activité inventive. Il juge notamment, s'agissant de l'antériorité constituée par le casque Giro, qu'il ne peut constituer une antériorité opposable car il a pour objet de résoudre un problème différent du brevet contesté. L'homme du métier ne

patent. Der Fachmann konnte nicht allein aufgrund seines Fachwissens und durch Vornahme einfacher Ausführungsschritte vom Helm "Giro" zur Lösung aus dem Patent von Time Sport gelangen. Im Übrigen wurde das Dokument von den Prüfern des EPA nicht aufgegriffen, obwohl es in der streitigen europäischen Patentanmeldung angeführt ist.

Anmerkung des Herausgebers: In einem anderen Verfahren zum selben Patent hat sich der Kassationsgerichtshof mit Urteil vom 22. November 2016 (15-16647) ebenfalls positiv zur Frage der Priorität geäußert, die Gegenstand der Revision gegen das Urteil des Berufungsgerichts Paris vom 16. Dezember 2014 war (s. die vorliegende Publikation an anderer Stelle). Eine Zusammenfassung in Französisch findet sich in PIBD (2017) 1063-III-1. Der Kassationsgerichtshof urteilte insbesondere mit Verweis auf Art. 87 EPÜ, "dass eine Patentanmeldung nur dann die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nehmen kann, wenn diese sich auf dieselbe Erfindung bezieht, d. h. wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann."

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court, 1. Dezember 2014 – *Idenix Pharmaceuticals Inc. gegen Gilead Sciences Inc. & Ors* [2014] EWHC 3916 (Pat); Court of Appeal, 8. November 2016 – *Idenix Pharmaceuticals Inc. gegen Gilead Sciences Inc. & Ors* [2016] EWCA Civ 1089

Schlagwort: Priorität – Recht auf Priorität – Rechtsnachfolger – kollidierende PCT-Anmeldung

Für ihren gegen das europäische Patent (UK) 1 523 489 von Idenix und anderen erhobenen Einwand mangelnder Neuheit berief sich Gilead auf ihre eigene anhängige internationale Anmeldung, die von der Firma Pharmasset Barbados eingereicht worden war ("Pharmasset-PCT"-Anmeldung). Auf diese Anmeldung konnte sie sich nur stützen, wenn für diese die Priorität einer früheren US-Anmeldung ("US368") beansprucht werden konnte. Idenix bestritt, dass die Pharmasset Barbados zum Zeitpunkt der Einreichung der "Pharmasset-PCT"-Anmeldung berechtigt gewesen sei, als Rechtsnachfolgerin des Erfinders die Priorität aus US 368 in Anspruch zu nehmen. Dies warf sowohl in tatsäch-

patent. Besides, although the Giro helmet document had been cited in the application for the patent in suit, it had not been considered by the EPO's examiners.

Editor's note: The Court of Cassation also had to decide whether the patent was entitled to the French priority, this having been raised in an appeal brought before it against a Paris Court of Appeal decision of 16 December 2014 summarised elsewhere in this publication. It too decided that it was (decision 15-16647 of 22 November 2016; for a summary in French, see PIBD (2017) 1063-III-1). Citing Art. 87 EPC, it held, in particular, that "a patent application is entitled to the priority of a previous application only if the previous application is for the same invention, i.e. only if the skilled person can derive the subject-matter of the [new] claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole".

GB United Kingdom

Patents Court, 1 December 2014 – *Idenix Pharmaceuticals Inc. v Gilead Sciences Inc. & Ors* [2014] EWHC 3916 (Pat); Court of Appeal, 8 November 2016 – *Idenix Pharmaceuticals Inc. v Gilead Sciences Inc. & Ors* [2016] EWCA Civ 1089

Keywords: priority – entitlement to priority – successor in title – conflicting PCT application as prior art

Gilead's novelty attack on European patent (UK) 1 523 489, owned by Idenix and others, was based on its own co-pending international application ("the Pharmasset PCT"), which had been filed by Pharmasset Barbados. This application could only be relied on if it was entitled to priority from an earlier US application ("US368"). Idenix disputed that Pharmasset Barbados had been entitled to claim priority from US368 as the inventor's successor in title when it filed the Pharmasset PCT. This gave rise to complicated issues of fact, US law and domestic law.

pouvait, au seul vu de ses connaissances et par la réalisation de simples opérations d'exécution, en partant du casque Giro, aboutir à la solution préconisée par le brevet de Time Sport. Du reste, ce document, bien que cité dans la demande de brevet européen, objet du litige, n'a pas été retenu par les examinateurs de l'OEB.

Note de la rédaction : dans une autre affaire portant sur le même brevet, la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 novembre 2016 (15-16647), s'est prononcée également favorablement sur la question de la priorité, objet du pourvoi porté devant elle contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 décembre 2014 (rapporté dans cette publication sur un autre point ; pour un résumé en français, voir PIBD (2017) 1063-III-1). La Cour de cassation juge notamment au visa de l'art. 87 CBE "qu'une demande de brevet ne peut bénéficier de la priorité d'une demande antérieure que si celle-ci porte sur la même invention, c'est-à-dire si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble".

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 1^{er} décembre 2014 – *Idenix Pharmaceuticals Inc. c. Gilead Sciences Inc. & Ors* [2014] EWHC 3916 (Pat) ; Cour d'appel, 8 novembre 2016 – *Idenix Pharmaceuticals Inc. c. Gilead Sciences Inc. & Ors* [2016] EWCA Civ 1089

Mots-clés : priorité – droit de priorité – ayant-cause – demande PCT simultanément en instance

Gilead avait contesté la nouveauté du brevet européen (UK) 1 523 489, détenu entre autres par Idenix, en s'appuyant sur sa propre demande internationale simultanément en instance ("demande PCT Pharmasset"), qui avait été déposée par Pharmasset Barbados. Cette demande ne pouvait être invoquée que si elle bénéficiait de la priorité d'une demande US antérieure ("demande US368"). Idenix avait contesté le droit de Pharmasset Barbados de revendiquer la priorité de la demande US368 en qualité d'ayant-cause de l'inventeur lors du dépôt de la demande PCT Pharmasset. Ce litige a soulevé des questions de fait, de droit américain et de droit interne complexes.

licher Hinsicht als auch im Hinblick auf das Recht der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs komplizierte Fragen auf.

Arnold J verwies auf den gesetzlichen Rahmen, Section 5 Patents Act 1977, Art. 87 EPÜ, Art. 8 PCT, Art. 4A (1) Pariser Verbandsübereinkunft, sowie auf die einschlägige Rechtsprechung in *Edwards Lifesciences AG v Cook Biotech Inc* [2009] EWHC 1304 (Pat), *KCI Licensing Inc v Smith & Nephew Plc* [2010] EWHC 1487 (Pat) und *HTC Corporation v Gemalto SA* [2013] EWHC 1876 (Pat) (für eine Zusammenfassung der betreffenden Urteile siehe "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ" (2004-2011), ABL. SA 3/2011, S. 187 und 189, bzw. "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ" (2011-2014), Zusatzpublikation – ABL. 2/2015, S. 122).

Gilead machte in erster Linie geltend, dass die dem Arbeitgeber des Erfinders – der Pharmasset Georgia – zustehenden Rechte des Erfinders an der Erfindung aufgrund einer Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung zwischen diesen Unternehmen auf die Pharmasset Barbados übertragen worden seien. Zwar konnte Gilead keine Ausfertigung der betreffenden Vereinbarung vorlegen, doch gelangte der Richter aufgrund der Beweislage nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit zu der Überzeugung, dass die Vereinbarung unterzeichnet worden war. Durch Auslegung des Vertragswortlauts nach dem anwendbaren Recht des Staates Georgia und dem US-Bundespatentrecht gelangte er außerdem zu dem Schluss, dass die Vereinbarung eine Übertragung der in US 368 beschriebenen und beanspruchten Erfindung auf Pharmasset Barbados bewirkt habe. Demnach war Pharmasset Barbados zu dem Zeitpunkt, als sie die "Pharmasset-PCT"-Anmeldung eingereicht hatte, Rechtsnachfolgerin des Erfinders gewesen. Für diese Anmeldung habe daher im Vereinigten Königreich Anspruch auf die Priorität aus US 368 bestanden.

Hilfsweise machte Gilead Folgendes geltend: Sollte die Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung keine Übertragung des Eigentumsrechts an der Erfindung bewirkt haben, so sei damit doch das gesamte wirtschaftliche Eigentum ("beneficial interest") an der Erfindung übertragen worden. Selbst angenommen, es habe sich lediglich um eine Vereinbarung über eine spätere Übertragung der Erfindung gehandelt, sei Pharmasset Barbados zum Zeitpunkt der Einreichung der "Pharmasset-PCT"-Anmeldung wirt-

Arnold J referred to the legislative framework, s. 5 Patents Act 1977, Art. 87 EPC, Art. 8 PCT, Art. 4A(1) Paris Convention, and earlier case law, *Edwards Lifesciences AG v Cook Biotech Inc* [2009] EWHC 1304 (Pat), *KCI Licensing Inc v Smith & Nephew Plc* [2010] EWHC 1487 (Pat), and *HTC Corporation v Gemalto SA* [2013] EWHC 1876 (Pat) (summaries of these judgments can be found, in, respectively, "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ Special edition 3/2011, 187 and 189, and "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2011 – 2014, Supplementary publication, OJ 2/2015, 122).

According to Gilead's main argument, the inventor's rights to the invention, which vested in his employer, Pharmasset Georgia, were assigned to Pharmasset Barbados by virtue of an R&D agreement between these two companies. Although Gilead could not provide an executed copy of the R&D agreement, from the available evidence the judge concluded that, on the balance of probabilities, the agreement had been signed. Upon construing the terms of the agreement in accordance with the applicable law of the State of Georgia and US Federal patent law, he further concluded that the agreement was effective to assign the rights in respect of the invention described and claimed in US368 to Pharmasset Barbados. Accordingly, Pharmasset Barbados was the inventor's successor in title at the time it filed the Pharmasset PCT. This application was therefore entitled to priority from US368 in the UK.

An alternative argument of Gilead was that if the R&D agreement was not effective to transfer legal title in the invention, it was nevertheless effective to transfer the entire beneficial interest in the invention to Pharmasset Barbados. Proceeding therefore on the assumption that it was merely an agreement to assign the invention, the judge concluded that Pharmasset Barbados was the equitable owner at the time of filing the Pharmasset PCT and hence successor in title for the

Le juge Arnold s'est référé au cadre législatif, section 5 Patents Act 1977, art. 87 CBE, art. 8 PCT et art. 4 A.1) de la Convention de Paris, et à des décisions antérieures (*Edwards Lifesciences AG c. Cook Biotech Inc* [2009] EWHC 1304 (Pat), *KCI Licensing Inc c. Smith & Nephew Plc* [2010] EWHC 1487 (Pat), et *HTC Corporation c. Gemalto SA* [2013] EWHC 1876 (Pat)) (des résumés de ces décisions ont été publiés respectivement dans "La jurisprudence des États parties à la CBE" (2004-2011), JO éd. spéc. 3/2011, pp. 187 et 189, et dans "La jurisprudence des États parties à la CBE" (2011-2014), publication supplémentaire – JO 2/2015, p. 122).

Le principal argument de Gilead était que les droits de l'inventeur attachés à l'invention, qui étaient dévolus à son employeur, Pharmasset Georgia, avaient été cédés à Pharmasset Barbados en vertu d'un accord de R&D conclu entre ces deux entreprises. Bien que Gilead n'ait pas été en mesure de fournir une copie originale signée dudit accord, le juge a estimé, en se fondant sur les preuves à sa disposition, que l'accord avait, selon toute probabilité, été signé. Après en avoir interprété les termes à la lumière du droit applicable de l'État de Géorgie et du droit fédéral des brevets des États-Unis applicable, il a en outre conclu que l'accord avait eu pour effet de céder à Pharmasset Barbados les droits attachés à l'invention décrite et revendiquée dans la demande US368. Pharmasset Barbados avait par conséquent été l'ayant-cause de l'inventeur à la date du dépôt de la demande PCT Pharmasset. Cette demande pouvait donc bénéficier de la priorité de la demande US368 au Royaume-Uni.

À titre subsidiaire, Gilead a fait valoir que si l'accord de R&D n'avait pas eu pour effet de transférer le titre juridique attaché à l'invention, il avait néanmoins eu pour conséquence de transférer à Pharmasset Barbados le bénéfice complet des droits attachés à celle-ci. Partant ainsi du principe qu'il s'agissait simplement d'un accord de cession de l'invention, le juge a conclu que Pharmasset Barbados avait été le bénéficiaire à la date du dépôt de la demande PCT Pharmasset et donc l'ayant-cause aux fins de la

schaftlich betrachtet Eigentümerin ("equitable owner") und somit im Hinblick auf den Prioritätsanspruch Rechtsnachfolgerin gewesen, so der Richter.

Das Gericht stellte fest, dass die betreffenden Ansprüche durch die "Pharmasset-PCT"-Anmeldung vorweggenommen seien.

In der Berufung vor dem Court of Appeal nahm Kitchin LJ in einem "obiter dictum" zur Frage des Prioritätsrechts Stellung (wobei die von Idenix eingelegte Berufung aus anderen Gründen zurückgewiesen wurde). Auf das Vorbringen von Idenix, dass zur Klärung der Bedeutung des Begriffs "Rechtsnachfolger" in Art. 4A der Pariser Verbandsübereinkunft ein allen Unterzeichnern der Verbandsübereinkunft gemeinsames Konzept der Inhaberschaft und ihrer Übertragung ermittelt werden müsse, äußerte Kitchin LJ die vorläufige Auffassung, dass *KCI* und *HTC* (*supra*) diesbezüglich korrekt entschieden worden seien. Die Pariser Verbandsübereinkunft erhebe keinen Anspruch darauf, die Voraussetzungen für eine wirksame Übertragung des Rechts an einer Erfindung zu bestimmen; diese Frage bleibe dem einschlägigen nationalen Recht anheimgestellt (vergleiche auch T 205/14). Einleuchtend sei die Auffassung, dass es auf die Übertragung des materiellen Rechts und Eigentums an der Erfindung ankomme. Allerdings könnten auch andere Dokumente und Entscheidungen für diese Frage relevant sein. Zusammenfassend sei es im Rahmen der vorliegenden Berufung nicht nötig diesen Punkt abschließend zu klären.

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court, 23. November 2015 – *Unwired Planet International Ltd gegen Huawei Technologies Co Ltd & Ors* [2015] EWHC 3366 (Pat)

Siehe Kapitel B.1. Stand der Technik

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court, 10. August 2016 – *Actavis Group PFC EHF & Ors gegen ICOS Corp* [2016] EWHC 1955 (Pat)

Siehe Kapitel B.1. Stand der Technik

purposes of the claim to priority.

The relevant claims were held to be anticipated by the Pharmasset PCT.

In the Court of Appeal, Kitchin LJ set out some obiter remarks on the priority entitlement issue (Idenix's appeal being dismissed on other grounds). Responding to Idenix's submission that for the meaning of "successor in title" in Art. 4A Paris Convention one must identify a notion of ownership and transfer of ownership common to all signatories to the Convention, Kitchin LJ expressed the provisional view that *KCI* and *HTC* (*supra*) had been correctly decided in this regard. The Paris Convention did not purport to identify the requirements for the effective transfer of title to an invention, and these matters were left to the relevant national law (cf. also T 205/14). The notion that it was the transfer of the substantive right and title to the invention which was important made eminently good sense. Nevertheless, there might be other materials and decisions bearing on the issue. In conclusion, he considered that it was not necessary in this appeal to express a final view on the issue.

GB United Kingdom

Patents Court, 23 November 2015 – *Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co Ltd & Ors* [2015] EWHC 3366 (Pat)

See Chapter B.1. State of the art.

GB United Kingdom

Patents Court, 10 August 2016 – *Actavis Group PFC EHF & Ors v ICOS Corp* [2016] EWHC 1955 (Pat)

See Chapter B.1. State of the art.

revendication de priorité.

Il a été retenu que les revendications pertinentes avaient été antériorisées par la demande PCT Pharmasset.

En appel, Lord Justice Kitchin a formulé quelques observations incidentes concernant la question du droit de priorité (le recours d'Idenix ayant été rejeté pour d'autres motifs). Répondant au moyen invoqué par Idenix selon lequel, pour dégager le sens du terme "ayant-cause" figurant à l'art. 4 A. de la Convention de Paris, il convenait de retenir une notion de propriété et de transfert de propriété commune à tous les signataires de ladite convention, Lord Justice Kitchin a exprimé à titre provisoire l'avis selon lequel les arrêts *KCI* et *HTC* (voir *supra*) avaient été correctement rendus à cet égard. Il a estimé que la Convention de Paris ne visait pas à recenser les exigences relatives à un transfert effectif du titre attaché à une invention et que ces questions relevaient du droit national applicable (cf. également T 205/14). Il était parfaitement sensé d'affirmer que le transfert des droits matériels et du titre attachés à l'invention était important. Néanmoins, il pouvait y avoir d'autres éléments et décisions entrant en ligne de compte dans cette question. En conclusion, il a considéré qu'il n'était pas nécessaire de trancher la question de manière définitive dans le cadre du présent recours.

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 23 novembre 2015 – *Unwired Planet International Ltd c. Huawei Technologies Co Ltd & Ors* [2015] EWHC 3366 (Pat)

Voir chapitre B.1. État de la technique

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 10 août 2016 – *Actavis Group PFC EHF & Ors c. ICOS Corp* [2016] EWHC 1955 (Pat)

Voir chapitre B.1. État de la technique