

VI. INSTITUTIONELLE FRAGEN**1. Gerichtscharakter der EPA-Beschwerdekammern****ES – Spanien**

Berufungsgericht Madrid (28. Senat) vom 4. März 2013 – *Actavis Group et al. v. Merck Sharp & Dohme* (17/2013)

Schlagwort: Auslegung des Übereinkommens – Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA – zweite medizinische Verwendung

Das Berufungsgericht Madrid bestätigte das Vorbringen der Klägerinnen, die die Patentierbarkeit mangels erfinderischer Tätigkeit infrage gestellt hatten, und erklärte das Patent (EP 724 444) für nichtig. Ein wesentlicher Aspekt der Entscheidung war allerdings die Frage, ob der betreffende Anspruch nach Art. 52 (4) und 54 (5) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei.

Die Beklagte brachte vor, dass ein englisches Gericht in einem Parallelverfahren (Court of Appeal, *Actavis UK Ltd v. Merck & Co*) mit Urteil vom 21. Mai 2008 festgestellt habe, dass Ansprüche in der schweizerischen Anspruchsform dann gewährbar seien, wenn die Neuheit durch eine neue Dosierungsanleitung begründet werde. Damit sei dieses Gericht der EPA-Entscheidung T 1020/03 gefolgt. Auch die Große Beschwerdekammer habe in G 2/08 befunden, dass die Patentierbarkeit nicht ausgeschlossen sei, wenn das einzige nicht im Stand der Technik enthaltene Anspruchsmerkmal eine Dosierungsanleitung sei. Die Klägerinnen argumentierten, dass nationale Gerichte nicht verpflichtet seien, dem vom EPA aufgestellten Kriterium zu folgen, und verwiesen auf die Urteile der Gerichte in Frankreich und Deutschland in der gleichen Sache.

Das Berufungsgericht Madrid konnte kein Hindernis erkennen, das der Patentierbarkeit solcher Erfindungen entgegensteht. Es erklärte, die Entscheidungen des EPA seien zwar nicht bindend, berücksichtigt werden müssten jedoch auch die Aufgabe, die Harmonisierung des Patentsystems zu fördern, und die Notwendigkeit, die einheitliche Anwendung des EPÜ sicherzustellen, und dies gelte insbesondere für die Auslegung des Umfangs der Ausnahmen von der Patentierbarkeit. Nach Ansicht des Gerichts müsse der besonderen Bedeutung der Entscheidungen der

VI. INSTITUTIONAL MATTERS**1. Judicial status of the EPO Boards of Appeal****ES – Spain**

Court of Appeal of Madrid (Section 28) of 4 of March 2013 (17/2013) – *Actavis Group et al. v Merck Sharp & Dohme*

Keyword: interpretation of the Convention – decisions of the Boards of Appeal of the EPO – second medical use

The Court of Appeal of Madrid upheld the claimants' challenge to patentability on the grounds of a lack of inventive step and so revoked the patent (EP 724 444). A significant point in the decision was, however, whether the claim in question was excluded from patentability pursuant to Art. 52(4) and 54(5) EPC.

The defendant had observed that, in parallel procedures, the English Court (Court of Appeal, *Actavis UK Ltd v. Merck & Co*) in a decision of 21 May 2008 had held that "Swiss-type" claims were allowable where novelty was conferred by a new dosage regime. Thus it followed the decision adopted by the EPO in T 1020/03. In G 2/08 the Enlarged Board had also held that such patenting was not excluded where a dosage regime was the only feature claimed which was not comprised in the state of the art. The respondents argued that national courts were not obliged to follow the criterion adopted by the EPO, citing the courts of France and Germany on the same legal issue.

The Madrid Court of Appeal saw no obstacle to the patentability of such inventions. It stated that while the decisions of the EPO were not binding, the task of promoting the harmonisation of the patent system and the need to ensure uniform application of the EPC should also be taken into account, and this was especially relevant in interpreting the scope of the exclusions from patentability. The court found that it was necessary to consider the special importance of the decisions of the boards of appeal of the EPO for the interpretation of the EPC. It noted that the Convention establishes a system

VI. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES**1. Caractère juridictionnel des chambres de recours de l'OEB****ES – Espagne**

Cour d'appel de Madrid (28^e chambre), 4 mars 2013 (17/2013) – *Actavis Group et al. c. Merck Sharp & Dohme*

Mot-clé : interprétation de la Convention – décisions des chambres de recours de l'OEB – deuxième indication médicale

La Cour d'appel de Madrid a fait droit aux prétentions des demandeurs, qui contestaient la brevetabilité du brevet pour défaut d'activité inventive, et a révoqué le brevet européen 724 444. Un point important de la décision était cependant de déterminer si la revendication en question était exclue de la brevetabilité conformément aux art. 52(4) et 54(5) CBE.

Le défendeur avait observé que, dans le cadre de procédures parallèles, une juridiction du Royaume-Uni (Cour d'appel, affaire *Actavis UK Ltd c. Merck & Co*) avait estimé dans un arrêt en date du 21 mai 2008 que les revendications de type suisse étaient autorisées lorsqu'une nouvelle posologie conférerait à l'invention un caractère nouveau. Elle avait ainsi suivi la décision de l'OEB rendue dans l'affaire T 1020/03. Dans la décision G 2/08, la Grande Chambre de recours avait également estimé que de telles revendications n'étaient pas exclues de la brevetabilité lorsque la posologie est la seule caractéristique revendiquée qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. Les intimés avaient fait valoir que les juridictions nationales n'étaient pas tenues de suivre le critère adopté par l'OEB, citant des décisions rendues par des juridictions françaises et allemandes sur cette même question de droit.

La Cour d'appel de Madrid a estimé que rien ne s'opposait à la brevetabilité de telles inventions. Elle a déclaré que, même si les décisions de l'OEB ne sont pas contraignantes, la nécessité de promouvoir l'harmonisation du système des brevets et de garantir une application uniforme de la CBE devait également être prise en compte, en particulier en ce qui concerne l'interprétation de l'étendue des exclusions de la brevetabilité. La Cour a ajouté qu'il fallait tenir compte de l'importance particulière des décisions des chambres de recours de l'OEB pour l'interprétation de la CBE. Elle a

EPA-Beschwerdekammern für die Auslegung des EPÜ Rechnung getragen werden. Es stellte fest, dass das Übereinkommen ein gerichtsähnliches System und die notwendige Unabhängigkeit der Beschwerdekammern begründe (Art. 23 EPÜ). Zudem erfüllten die Beschwerdekammern die Bedingungen, die für die Anerkennung als Gericht im Sinne des Art. 6 EMRK gälten.

Anmerkung des Herausgebers : Siehe auch das Urteil des Berufungsgerichts Madrid (28. Senat) vom 7. November 2011 (317/2011) zum Status der Beschwerdekammern, in dem ähnlich argumentiert wird.

2. EPA Entscheidungen, das Patentübereinkommen und nationale Gerichte

ES – Spanien

Oberster Gerichtshof (Zivilkammer) vom 27. April 2011 – LEK Pharma v. Warner-Lambert – Atorvastatina (274/2011)

Schlagwort: Auswählerfindungen – Relevanz der Richtlinien für die Prüfung im EPA und der Entscheidungen der Beschwerdekammern

In diesem Fall ging es um den Widerruf des europäischen Patents 409 281 auf Atorvastatin-Kalzium. Das Calciumsalz von Atorvastatin ist der Wirkstoff eines weit verbreiteten Arzneimittels zur Senkung des Cholesterinspiegels.

Mit dem Urteil des Berufungsgerichts Barcelona (15. Senat) vom 18. Oktober 2007 (s. 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ, 2004-2011", ABl. SA 3/2011, S. 69) war das Patent für gültig erklärt worden. Das Gericht hatte in seinem Urteil befunden, dass das Auswahlpatent neu war, und erklärt, dass es damit nicht von den allgemeinen Kriterien abwich, die von den Beschwerdekammern des EPA erarbeitet wurden und als sogenanntes Zwei-Listen-Prinzip bekannt sind. Später wurde diese Entscheidung von der Klägerin vor dem Obersten Gerichtshof mit der Begründung angefochten, dass das Berufungsgericht durch die Anwendung der im Rahmen des EPÜ entwickelten Auslegungsregeln offensichtlich gegen geltendes Recht verstoßen habe.

Der Oberste Gerichtshof erhielt das Urteil des Berufungsgerichts zur Patentierbarkeit von Auswählerfindungen und zum Zwei-Listen-Prinzip aufrecht. Außerdem klärte er das Konzept der impliziten Offenbarung. Wenige Monate später

similar to a jurisdictional one and the necessary independence of the boards of appeal (Art. 23 EPC). The boards of appeal also fulfilled the requirements for being considered a court or tribunal for the purposes of Art. 6 ECHR.

Editor's note: See also the judgment of 7 November 2011 (no. 317/2011) of the Madrid Court of Appeal (Chamber 28) on the status of the boards of appeal, with a similar line of argument.

2. EPO decisions, the Convention and national courts

ES – Spain

Supreme Court (Civil Chamber) of 27 April 2011 – LEK Pharma v Warner Lambert – Atorvastatina (274/2011)

Keyword: selection inventions – relevance of the Guidelines for Examination in the EPO and decisions of the boards of appeal

The case concerned the revocation of European patent 409 281 concerning atorvastatin calcium. The calcium salt of atorvastatin is the active ingredient of a widely used cholesterol-lowering medicament.

The decision of the Barcelona Court of Appeal (Section 15) dated 18 October 2007 (see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 69) had declared the patent valid. In its judgment it was held that the selection patent was novel and did not depart from the general criteria developed by the EPO boards of appeal known as the "two-lists principle". Subsequently, the claimant questioned this decision before the Supreme Court on the ground that, by applying the rules of interpretation developed by the EPC, the Court of Appeal had manifestly infringed the applicable law.

The Supreme Court upheld the decision of the Court of Appeal on the issues of the patentability of selection inventions and the "two-lists principle". It also clarified the concept of implicit disclosure. A few months later, another decision of the Supreme Court dated 11

observé que la Convention met en place un système de type juridictionnel et garantit la nécessaire indépendance des chambres de recours (art. 23 CBE). De plus, celles-ci remplissent les conditions pour être considérées comme un tribunal au sens de l'art. 6 CEDH.

Note de la rédaction : voir également l'arrêt du 7 novembre 2011 (n° 317/2011) de la Cour d'appel de Madrid (28^e chambre) sur le statut des chambres de recours, qui s'appuie sur une argumentation similaire.

2. Les décisions de l'OEB, la Convention et les juridictions nationales

ES – Espagne

Cour suprême (chambre civile), 27 avril 2011 – LEK Pharma c. Warner Lambert – Atorvastatina (274/2011)

Mot-clé : inventions de sélection – applicabilité des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB et des décisions des chambres de recours

L'affaire concernait la révocation du brevet européen 409.281, qui portait sur l'atorvastatine calcique. Le sel calcique d'atorvastatine est le principe actif d'un médicament hypocholestérolémiant largement utilisé.

Dans son arrêt en date du 18 octobre 2007 (cf. la deuxième édition de "La jurisprudence des États parties à la CBE" 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 69), la Cour d'appel de Barcelone (15^e chambre) avait déclaré le brevet valable. Elle avait estimé que le brevet de sélection était nouveau et qu'il ne s'écartait pas des critères généraux développés par les chambres de recours de l'OEB, connus sous le nom de "principe des deux listes". Par la suite, le demandeur a contesté cette décision auprès de la Cour suprême, au motif qu'en appliquant les règles d'interprétation développées par la CBE, la Cour d'appel avait méconnu de manière manifeste le droit applicable.

La Cour suprême a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel sur les questions de la brevetabilité des inventions de sélection et du "principe des deux listes". Elle a également clarifié le concept de divulgation implicite. Quelques mois plus tard, une autre décision de la Cour

wurde dieses Urteil durch ein weiteres Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 11. November 2011 (*Cinfa et al. v. Warner-Lambert*) bestätigt. Bezüglich des möglichen Rechtsbruchs wies der Oberste Gerichtshof darauf hin, dass die nationalen Gerichte für Nichtigerklärungen zuständig sind, dass die bei Nichtigkeit anwendbaren Rechtsvorschriften aber die des EPÜ sind. Im vorliegenden Fall gehe es nicht um die Wirkungen des europäischen Patents, die sich nach dem nationalen Patentrecht der einzelnen Vertragsstaaten bestimmten (Art. 2 EPÜ), sondern um eine Nichtigkeitsklage, auf die die Vorschriften des EPÜ anzuwenden seien. Dementsprechend stellte er fest, dass es völlig richtig sei, die Prüfungsrichtlinien des EPA als wichtiges Element für die Beurteilung der Neuheit zu erachten. Der Gerichtshof wies darauf hin, dass diese Kriterien bei der Auslegung von Schlüsselkonzepten des Europäischen Patentübereinkommens anzuwenden seien. Daher könne dem Berufungsgericht kein Vorwurf daraus gemacht werden, dass es Auslegungskriterien übernommen habe, die in Entscheidungen der Beschwerdekammern angewandt worden seien.

ES – Spanien

Berufungsgericht Barcelona (15. Senat) vom 24. Juli 2014 – Merck & Co. v. Laboratorios Alter et al. (Auto 93/2014)

Schlagwort: Widerruf eines europäischen Patents – Rückwirkung ("ex tunc")

Der Fall betraf die möglichen Auswirkungen des Widerrufs eines europäischen Patents durch das EPA auf parallele nationale Verfahren. Im vorliegenden Fall hatte die Patentinhaberin verschiedene Unternehmen auf Verletzung des spanischen Teils von EP 1 175 904 verklagt. Die Beklagten reichten im selben Verfahren Nichtigkeitsklagen ein und strengten außerdem parallele Einspruchsverfahren vor dem EPA gegen die Patentinhaberin an. Schließlich wurde das europäische Patent vom EPA widerrufen. Die Klägerin beantragte daraufhin die Einstellung des Verfahrens durch das nationale Gericht auf der Grundlage von Art. 68 EPÜ, wonach der Widerruf eines Patents Rückwirkung ("ex tunc") entfaltet, sodass die Wirkungen des europäischen Patents als von Anfang an nicht eingetreten gelten. Die Entscheidung des EPA wirke sich (potenziell) sowohl auf Verletzungs-

November 2011 confirmed this decision (*Cinfa et al. v Warner-Lambert*). Concerning the possible breach of the law, the Supreme Court pointed out that national courts were competent for declarations of nullity, but in assessing the nullity, the EPC fully applied. It noted that the case at issue was not concerned with the effects of the European patent, which were determined according to the respective national patent law of each of the contracting states (Art. 2 EPC), but with a nullity action where the applicable legal regime was that of the EPC. Accordingly, it stated that it was entirely right to consider the Guidelines for Examination in the EPO as a valuable element in assessing novelty. The Court pointed out that these criteria were applicable in interpreting key concepts of the EPC. Accordingly, the Appeal Court could not be reproached for adopting interpretative criteria applied in decisions of the boards of appeal.

ES – Spain

Court of Appeal of Barcelona (Section 15) of 24 July 2014 – Merck & Co. v Laboratorios Alter et al. (Auto 93/2014)

Keyword: revocation of European patent – retroactive effect ("ex tunc")

The case concerned the effect the revocation of a European patent by the EPO could have on parallel national proceedings. In the case at issue, the patentee had sued a number of companies for infringement of the Spanish part of European patent 1 175 904. Revocation actions were also filed by the defendants in the same proceedings. They also started parallel opposition proceedings against the patentee before the EPO. The European patent was eventually revoked by the EPO. Subsequently, the claimant requested that the national court discontinue the proceedings on the basis of Art. 68 EPC, according to which the revocation of a patent has retroactive effect ("ex tunc") and therefore the European patent is deemed to have had no effect from the outset. The decision of the EPO on invalidity had or could have had an effect on both the infringement and the revocation actions in parallel

suprême, en date du 11 novembre 2011, a confirmé cette décision (*Cinfa et al. c. Warner-Lambert*). Au sujet de la présumée violation du droit applicable, la Cour suprême a fait remarquer que les tribunaux nationaux étaient compétents en matière de déclarations de nullité, mais que la CBE s'appliquait pleinement pour ce qui était du régime juridique de la nullité. Elle a constaté que l'affaire en cause ne portait pas sur les effets du brevet européen, qui étaient déterminés conformément au droit national des brevets respectif de chaque État contractant (art. 2 CBE), mais sur une action en nullité qui était soumise au régime juridique de la CBE. Par conséquent, elle a déclaré qu'il était entièrement justifié de considérer les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB comme un élément utile pour apprécier la nouveauté. Elle a fait observer que ces critères étaient applicables pour interpréter des concepts clés de la Convention sur le brevet européen. On ne pouvait donc reprocher à la Cour d'appel d'avoir adopté des critères d'interprétation utilisés dans des décisions des chambres de recours.

ES – Espagne

Cour d'appel de Barcelone (15e chambre), 24 juillet 2014 – Merck & Co. c. Laboratorios Alter et al. (Auto 93/2014)

Mot-clé : révocation d'un brevet européen – effet rétroactif ("ex tunc")

Il était question, dans la présente affaire, de l'effet que la révocation d'un brevet européen par l'OEB pouvait avoir sur une procédure nationale parallèle. Le titulaire du brevet européen 1 175 904 avait poursuivi plusieurs entreprises pour contrefaçon de la partie espagnole de son brevet. Les défendeurs avaient engagé des actions en nullité dans le cadre de ces mêmes procédures, ainsi qu'une procédure d'opposition contre le titulaire du brevet devant l'OEB. Le brevet européen a finalement été révoqué par l'OEB. Par la suite, le demandeur a demandé à la juridiction nationale d'abandonner la procédure au titre de l'art. 68 CBE, en vertu duquel la révocation d'un brevet a un effet rétroactif ("ex tunc") et le brevet européen est par conséquent réputé n'avoir eu aucun effet dès l'origine. La décision de l'OEB déclarant le brevet non valable avait ou aurait pu avoir un effet à la fois sur les actions en

auch auf Nichtigkeitsklagen in parallel anhängigen Verfahren vor nationalen Gerichten aus. Das erstinstanzliche Gericht (Handelsgericht Nr. 6 von Barcelona) ordnete in Anbetracht des unvermuteten Verlusts des Streitgegenstands die Einstellung des Verfahrens ohne Kostenerstattung an.

Das Berufungsgericht Barcelona (15. Senat) stimmte in der Frage der möglichen Auswirkungen des Widerrufs eines europäischen Patents auf nationale Verletzungsverfahren nicht mit der Vorinstanz überein. Es befand, dass sich der Widerruf eines europäischen Patents durch das EPA auf Verletzungsklagen und auf Nichtigkeitsklagen vor nationalen Gerichten unterschiedlich auswirkt. Das Berufungsgericht führte sein früheres Urteil vom 5. Oktober 2012 (*Rollo 720/2011*) an, wonach sich die Entscheidung des EPA über den Widerruf eines europäischen Patents auf vor nationalen Gerichten anhängige Klagen unterschiedlich auswirkt: Nichtigkeitsklagen in parallelen nationalen Verfahren verlieren ihren Streitgegenstand, bei Verletzungsklagen muss diese Wirkung aber nicht zwangsläufig eintreten.

Die Patentinhaberin/Klägerin hatte erklärt, dass im vorliegenden Fall kein berechtigtes Rechtsschutzinteresse bestanden habe und ein berechtigtes Interesse am Ergehen eines Urteils nicht allein deshalb bejaht werden solle, damit über die Kostenerstattung entschieden werde. Das Gericht machte deutlich, dass eine Verletzungsklage zum Ziel hat, dass die Verletzung des Streitpatents festgestellt wird. Der Widerruf des Patents durch das EPA hatte eindeutig Auswirkungen auf die Verletzungsklage, allerdings nicht dahin gehend, dass diese dadurch ihren Streitgegenstand verlor und deshalb das Verfahren beendet wurde, sondern vielmehr, dass mit der Entscheidung festgestellt wurde, dass eine Verletzung nicht möglich war.

FR – France

Kassationshof vom 3. April 2012 [Nr. 10-21.084] – Herr G v. Firma R

Schlagwort: Bindungswirkung von Entscheidungen der Beschwerdekammern

Das europäische Patent 0 106 997 betraf ein Verfahren zum Aufbereiten von Müllschrott zur Gewinnung des darin enthaltenen Metalls.

proceedings pending before national courts. The Court of First Instance (Commercial Court No. 6 of Barcelona) ordered the discontinuation of the proceedings in view of the supervening loss of the object of litigation without awarding costs.

The Court of Appeal of Barcelona (Section 15) disagreed with the lower court on the effect the revocation of a European patent could have on national infringement proceedings. It held that the revocation of a European patent by the EPO does not have the same effect on infringement actions as in revocation actions filed before national courts. The court cited another decision taken by the same Court of Appeal dated 5 October 2012 (*Rollo 720/2011*), in which it was held that the decision on invalidity of a European patent by the EPO affects actions pending before the national court differently: nullity actions in parallel national proceedings are deprived of their litigation object; however, infringement actions need not suffer such an effect.

The patentee/claimant had pointed out that no legitimate interest existed in obtaining effective judicial protection in the case at issue and that a legitimate interest in obtaining a judgment should not be acknowledged solely in order to obtain a decision awarding costs. The court pointed out that an infringement action seeks a declaration that there were acts of infringement of the patent in suit. Clearly, the revocation of the patent by the EPO had an effect on the action for infringement; not, however, by depriving the action of the object of litigation and thus terminating the proceedings, but rather by establishing in the decision that no infringement was possible.

FR – France

Court of Cassation of 3 April 2012 [10-21084] – Mr G v Company R

Keyword: authority of EPO board of appeal decisions

European patent 0 106 997 was for a method for recovering metal from scrap.

contrefaçon et sur les actions en nullité dans les procédures parallèles en instance devant les juridictions nationales. Le tribunal de première instance (tribunal de commerce n° 6 de Barcelone) a ordonné l'abandon de la procédure en raison de la perte inopinée de l'objet du litige, sans condamnation aux dépens.

La Cour d'appel de Barcelone (15^e chambre) a infirmé la décision de la juridiction inférieure quant à l'effet que la révocation d'un brevet européen pouvait avoir sur les procédures nationales de contrefaçon. Elle a estimé que la révocation d'un brevet européen par l'OEB n'a pas le même effet sur les actions en contrefaçon que sur les actions en nullité engagées devant les juridictions nationales. La Cour a cité un arrêt qu'elle avait rendu le 5 octobre 2012 (numéro de rôle 720/2011), dans lequel elle avait jugé qu'une décision de l'OEB déclarant un brevet européen non valable n'affectait pas de la même manière toutes les actions en instance devant une juridiction nationale : les actions en nullité dans le cadre de procédures nationales parallèles sont privées de leur objet, tandis que les actions en contrefaçon n'ont pas à subir un tel effet.

Le titulaire du brevet/demandeur avait affirmé qu'il n'existait dans la présente affaire aucun intérêt légitime à obtenir une protection juridique réelle et que la reconnaissance d'un intérêt légitime à obtenir un jugement ne pouvait être justifiée uniquement par l'obtention d'une décision prévoyant une condamnation aux dépens. La Cour a fait observer que l'action en contrefaçon vise à faire constater que des actes de contrefaçon du brevet en cause ont été commis. Il apparaît clairement que la révocation du brevet par l'OEB a eu un effet sur l'action en contrefaçon ; non pas, toutefois, en privant l'action de son objet et en mettant ainsi fin à la procédure, mais plutôt en énonçant dans la décision qu'aucune contrefaçon n'avait été possible.

FR – France

Cour de cassation, 3 avril 2012 [10-21084] – M. G / Sté R

Mot-clé : autorité des décisions des chambres de recours

Le brevet européen 0 106 997 avait pour objet un procédé pour le traitement des déchets métalliques en vue de la récupération des métaux qui y sont contenus.

Herr G focht das Urteil des Berufungsgerichts über die Zurückweisung seiner Verletzungsklage an. Was die Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents anging, so stützte er seine Beschwerde insbesondere darauf, dass eine Beschwerdekammerentscheidung des EPA, mit der ein Patent in geänderter Form aufrechterhalten wird, materiell rechtskräftig ist.

Das Kassationsgericht führte unter anderem aus, dass das Berufungsgericht nicht an die Entscheidung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts gebunden und nicht verpflichtet war, jedes einzelne Argument der Beteiligten aufzugreifen; es konnte deshalb so entscheiden wie im vorliegenden Fall.

FR – Frankreich

Berufungsgericht Paris vom 3. Juli 2013 (10/22679) – *Sotira v. Cpo*

Schlagwort: Bindungswirkung von Entscheidungen der Beschwerdekammern

Die strittigen Ansprüche 1 und 4 des französischen Patents der Firma Cpo sind insbesondere mit den Ansprüchen des am 7. September 2005 erteilten europäischen Patents dieser Firma identisch. Darin ist Frankreich nicht benannt, doch bildeten diese Ansprüche die Grundlage für den Widerruf des Patents am 19. Oktober 2011 (T 17/09) wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit.

Auch wenn – so das Berufungsgericht – das europäische Patent dieselbe Erfindung betrifft wie das streitgegenständliche französische Patent, so ist das Gericht nicht an die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des EPA vom 19. Oktober 2011 gebunden (T 17/09); ebenso wenig ist das Gericht an die frühere Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA gebunden. Es obliegt somit dem Gericht, die Gültigkeit der strittigen Patentansprüche zu bewerten.

Das Berufungsgericht gelangte zu dem Schluss, dass die Ansprüche 1 und 4 des französischen Patents 9 901 175 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nichtig sind.

Mr G was challenging the Court of Appeal's dismissal of his infringement action, and on its findings as to the scope of protection conferred by the patent, he argued in particular that the EPO board of appeal decision amending the patent was *res judicata*.

The Court of Cassation however held that the Court of Appeal was not bound by the board's decision or required to follow the parties' detailed pleadings. It had therefore been entitled to decide the way it did.

FR – France

Paris Court of Appeal of 3 July 2013 (10/22679) – *Sotira v Compagnie Plastic Omnium (Cpo)*

Keyword: authority of EPO board of appeal decisions

Contested claims 1 and 4 of Cpo's French patent 9 901 175 were identical to those of its European patent, granted on 7 September 2005, which had not designated France but had been revoked by an EPO board of appeal (in T 17/09 of 19 October 2011) for lack of inventive step.

The Court acknowledged that the two patents were for the same invention, but said it was not bound by either T 17/09 or the EPO opposition division decision preceding it, and could therefore take its own decision on whether or not the claims were valid.

It then revoked claims 1 and 4 of French patent 9 901 175 for lack of inventive step.

Monsieur G faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en contrefaçon, et sur la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen Monsieur G faisait notamment valoir au soutien de son pourvoi qu'une décision d'une chambre de recours de l'OEB accordant un brevet sous une forme amendée a autorité de chose jugée.

La Cour de cassation énonce entre autres que la cour d'appel qui n'était pas liée par la décision de la chambre de recours de l'Office européen des brevets et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a pu statuer comme elle a fait.

FR – France

Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2013 (10/22679) – *Sté Sotira c. Sté Cpo*

Mot-clé : autorité des décisions des chambres de recours

Les revendications litigieuses 1 et 4 du brevet français de la société Cpo sont identiques, notamment à celles de son brevet européen délivré le 7 septembre 2005, lequel ne désigne pas la France mais qui ont justifié, faute d'activité inventive, sa révocation le 19 octobre 2011 (T 17/09).

La Cour d'appel précise que si le brevet européen correspond à la même invention que le brevet français objet du litige, la cour n'est pas liée par la décision rendue par la chambre de recours technique de l'OEB le 19 octobre 2011 (T 17/09) ; la cour n'est pas plus tenue par la décision antérieure de la division d'opposition de l'OEB. Il appartient donc à la cour d'apprécier la validité des revendications litigieuses.

La Cour d'appel conclut en l'espèce à l'annulation des revendications 1 et 4 du brevet FR 9 901 175 pour défaut d'activité inventive.

GB – Vereinigtes Königreich

**Patents Court vom 27. Juli 2012 –
Virgin Atlantic Airways Ltd v.
Contour Aerospace Ltd and Ors
[2012] EWHC 2153 (Pat)**

Schlagwort: Benennung des
Vereinigten Königreichs – nicht
justiziabel vor englischen Gerichten

Eine weitere Streitfrage betraf die
fehlerhafte Benennung des Vereinigten
Königreichs, die nicht beansprucht war.

Der Richter wies darauf hin, dass die
Vertragsstaaten des EPÜ ausdrücklich
das EPA mit dem Erteilungsverfahren
für europäische Patente betraut haben.
Nicht jede Entscheidung im
Erteilungsverfahren, die möglicherweise
die Rechte eines Einzelnen verletzt,
kann angefochten werden. Dass die
Benennung des Vereinigten
Königreichs im Verfahren vor dem EPA
nur insoweit angefochten werden kann,
als die zuständige Abteilung
aufzufordern ist, ihre Entscheidung zu
überprüfen, entspricht dem
Einvernehmen der Vertragsstaaten
darüber, wo in diesem Zusammenhang
die Grenze zu ziehen ist. Dies verletzt
nicht die Rechte der Beklagten nach
Art. 6 der Europäischen
Menschenrechtskonvention (in
Anlehnung an *J.H. Rayner Ltd v.
Department of Trade and Industry*
[1990] AC 418 und *Lenzing AG's
European Patent* [1997] RPC 245).

GB – Vereinigtes Königreich

**Court of Appeal vom 20. Dezember
2013 – Virgin Atlantic Airways Ltd v.
Zodiac Seats UK Ltd (ehemals
Contour Aerospace Ltd) u. a. [2013]
EWCA Civ 1713**

Schlagwort: Auslegung von Ansprüchen
– unzulässige Erweiterung –
erfinderische Tätigkeit – Benennung
von Staaten – gerichtliche Zuständigkeit

Obwohl Virgin sich klar und eindeutig
dafür entschieden hatte, in der
Patentanmeldung, die später zum
Patent 908 wurde, das Vereinigte
Königreich nicht zu benennen, war UK
aufgrund eines Fehlers im erteilten
Patent benannt. Im Verfahren vor dem
EPA hatte die Beschwerdekammer in
T 1259/09 befunden, dass Premium
(eine ehemalige Konzerngesellschaft
von Zodiac) weder berechtigt war, in
dem von ihr angestregten
Einspruchsverfahren einen teilweisen
Widerruf des Patents dahin gehend zu
beantragen, dass die UK-Benennung
aufgehoben wird, noch als nicht am
Prüfungsverfahren der
Patentanmeldung beteiligte Partei eine

GB – United Kingdom

**Patents Court of 27 July 2012 –
Virgin Atlantic Airways Ltd v Contour
Aerospace Ltd and Ors [2012] EWHC
2153 (Pat)**

Keyword: UK designation – non-
justiciability before the English courts

An issue had been raised concerning
the incorrect designation of the UK,
which had not been requested.

The judge pointed out that the member
states of the EPC have expressly
delegated the grant procedure for
European patents to the EPO. Not
every decision in the grant procedure
which may adversely affect the rights of
an individual is capable of challenge.
The extent to which the designation of
the UK may be challenged in
proceedings before the EPO, namely by
asking the appropriate division to
review its decision, represents the
agreement of the contracting states on
where the line is to be drawn in that
respect. This does not violate the rights
of the defendants under Art. 6 of the
European Convention on Human Rights
(following *J.H. Rayner Ltd v Department
of Trade and Industry* [1990] AC 418
and *Lenzing AG's European Patent*
[1997] RPC 245).

GB – United Kingdom

**Court of Appeal of 20 December 2013
– Virgin Atlantic Airways Ltd v
Zodiac Seats UK Ltd (formerly
Contour Aerospace Ltd) and Ors
[2013] EWCA Civ 1713**

Keyword: designation of states –
jurisdiction

Virgin had clearly and unequivocally
elected not to designate the UK when it
applied for what became the 908
patent, yet, through an error, the
granted patent included a UK
designation. In proceedings before the
EPO, the board had found in T 1259/09
that Premium (a former group company
of Zodiac) had no right to seek partial
revocation of the patent for non-
designation of the UK in the opposition
proceedings which it had commenced
and had, as a non-party to the
examination of the patent application,
no locus to object to a grant which
included the UK. In the English
proceedings the High Court judge had
dismissed an appeal from a decision of

GB – Royaume-Uni

**Tribunal des brevets, 27 juillet 2012 –
Virgin Atlantic Airways Ltd c.
Contour Aerospace Ltd and Ors
[2012] EWHC 2153 (Pat)**

Mot-clé : désignation du Royaume-Uni
– non susceptible d'être jugée devant
les tribunaux anglais

Une question s'est également posée au
sujet de la désignation incorrecte du
Royaume-Uni, qui n'avait pas été
demandée.

Le juge a énoncé que les États parties
à la CBE ont expressément délégué la
procédure de délivrance des brevets
européens à l'OEB. Les décisions qui
sont rendues pendant la procédure de
délivrance et qui, le cas échéant, ne
font pas droit aux prétentions d'un
individu ne peuvent pas toutes être
contestées. La mesure dans laquelle
est possible de remettre en cause la
désignation du Royaume-Uni dans la
procédure devant l'OEB, à savoir en
demandant à la division compétente de
réexaminer sa décision, reflète la limite
dont sont convenus les États
contractants à cet égard. Cela n'enfreint
pas les droits dont jouissent les
défendeurs en vertu de l'art. 6 de la
Convention européenne des droits de
l'homme (suite aux affaires *J.H. Rayner
Ltd c. Department of Trade and Industry*
[1990] AC 418 et *Lenzing AG's
European Patent* [1997] RPC 245).

GB – Royaume-Uni

**Cour d'appel, 20 décembre 2013 –
Virgin Atlantic Airways Ltd c. Zodiac
Seats UK Ltd (anciennement
dénommée Contour Aerospace Ltd)
et autres [2013] EWCA Civ 1713**

Mot-clé : désignation d'États –
jurisdiction

Virgin avait fait le choix clair et non
équivoque de ne pas désigner le
Royaume-Uni dans la demande qu'elle
avait déposée et qui avait donné lieu à
la délivrance du brevet 908. Cependant,
en raison d'une erreur, le brevet délivré
incluait la désignation du Royaume-Uni.
Au cours de la procédure devant l'OEB,
la chambre de recours avait estimé
dans l'affaire T 1259/09 que Premium
(une ancienne société du groupe
Zodiac) n'était pas admise, dans
l'opposition qu'elle avait formée, à
demander la révocation partielle du
brevet afin que le Royaume-Uni ne soit
pas désigné et que, n'étant pas partie à
l'examen de la demande de brevet, elle
n'avait pas qualité pour s'opposer à la

Erteilung anfechten konnte, die das Vereinigte Königreich umfasste. In dem englischen Verfahren hatte der Richter am High Court die Berufung gegen eine Entscheidung des UKIPO zurückgewiesen und verneinte die Einrede gegen die Verletzung, dass die Erteilung des Patents 908 in Bezug auf das Vereinigte Königreich nichtig sei. Dieser Aspekt wurde im Verfahren vor dem Court of Appeal wieder aufgegriffen.

Lord Justice Patten stellte fest, dass das Patent 908 und seine Veröffentlichung dahin gehend Wirkung entfaltet hätten, dass das Patent nach s. 77 (1) Patents Act 1977 den Rechtsstand eines kraft dieses Gesetzes auf eine Anmeldung erteilten Patents erlangt habe. So könne in einem englischen Verfahren seine Gültigkeit nur unter Berufung auf die in Art 74 (3) genannten Gründe angefochten werden (s. Art. 52-57 EPÜ). Damit sei die Zulässigkeit der Einreden auf der Basis der Nichtbenennung vollständig beantwortet; siehe den Fall *Genentech Inc's Patent* [1989] RPC 147, in dem der Versuch zurückgewiesen wurde, die Gültigkeit eines Patents mit der Begründung anzufechten, dass die Erfordernisse von Art 14 (5) nicht erfüllt seien und das Patent daher nie hätte erteilt werden dürfen. Das Patentgesetz von 1977 sei im Einklang mit dem EPÜ auszulegen.

Es wurde jedoch geltend gemacht, dass sich dies mit dem Inkrafttreten des Human Rights Act 1998 geändert habe. Der Court of Appeal wies jedoch darauf hin, dass nach nationalem Recht Amtsgerichte nicht für die Beurteilung bzw. Durchsetzung von Rechten und Pflichten zuständig sind, die sich aus rechtlichen Vereinbarungen zwischen souveränen Staaten ableiten (siehe z. B. *Lenzing AG's European Patent (UK)* [1997] RPC 245). Wie seien dann die Position und Aufgaben des EPA sowie seine Beziehung zum Vereinigten Königreich aufgrund des Patentgesetzes von 1977 im Hinblick auf die gerichtliche Zuständigkeit zu beurteilen?

Der Court of Appeal befand, dass in einem Fall, in dem die Handlungen einer internationalen Organisation als unabhängig von den Vertragsstaaten betrachtet werden können und ein Vertragsstaat daran weder beteiligt ist noch sie sich zu eigen macht, diesem Staat keine rechtliche Verantwortung im Sinne von Art. 1 EMRK für die Konsequenzen einer bestimmten

the UKIPO and rejected the defence to infringement that the grant of the 908 patent in respect of the UK was a nullity. This issue arose again before the Court of Appeal.

Patten LJ stated that the effect of the 908 grant and its publication was that it obtained the legal status under s. 77(1) Patents Act 1977 of a patent granted on an application under the Act. As such, the grounds upon which its validity could be put in issue in English proceedings were limited to those specified in s. 74(3) (cf. Art. 52-57 EPC), which was therefore, on its face, a complete answer to the admissibility of the defences based on non-designation; see *Genentech Inc's Patent* [1989] RPC 147, which rejected an attempt to challenge the validity of a patent on the ground that the requirements of s.14(5) had not been complied with and that the patent should never therefore have been granted. The Patents Act 1977 had to be construed as one with the EPC.

It was alleged this had changed with the passing of the Human Rights Act 1998. However, the Court of Appeal pointed out that, as a matter of domestic law, it was well established that municipal courts will not regard themselves as competent to enforce or adjudicate upon rights and obligations which arise out of transactions entered into between sovereign states (see e.g. *Lenzing AG's European Patent (UK)* [1997] RPC 245). How then were the position and functions of the EPO and its relationship with the UK through the medium of the Patents Act 1977 to be characterised in terms of "jurisdiction"?

The Court of Appeal found that, where the actions of an international body could be regarded as independent of the contracting states and were neither participated in nor adopted by the contracting state, then no legal responsibility within Art. 1 ECHR could attach to that state for the consequences of the action in question. It had been argued before the court that

délivrance d'un brevet incluant le Royaume-Uni. Dans la procédure anglaise, le juge de la Haute Cour avait rejeté l'appel contre une décision de l'Office anglais de la propriété intellectuelle et rejeté le moyen en défense contre l'action en contrefaçon, selon lequel la délivrance du brevet 908 pour le Royaume-Uni n'était pas valable. Cette question s'est de nouveau posée devant la Cour d'appel.

Lord Justice Patten a indiqué que la délivrance et la publication du brevet 908 avaient eu pour effet de conférer à ce dernier le statut juridique prévu à la section 77(1) Patents Act 1977, à savoir celui d'un brevet délivré sur la base d'une demande conformément à cette loi. Par conséquent, les motifs pour lesquels sa validité pouvait être mise en cause dans une procédure en Angleterre étaient limités à ceux énoncés à la s. 74(3) (cf. art. 52-57 CBE), laquelle fournissait donc à première vue une réponse complète à la question de la recevabilité des moyens de défense fondés sur le défaut de désignation ; voir l'affaire *Genentech Inc's Patent* [1989] RPC 147, dans laquelle la Cour d'appel avait rejeté la tentative consistant à attaquer la validité d'un brevet au motif qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences de la s. 14(5) et que le brevet n'aurait donc jamais dû être délivré. La loi sur les brevets de 1977 devait être interprétée en ce sens qu'elle était en adéquation avec la CBE.

Il a été allégué que la situation avait changé avec l'adoption de la Loi sur les droits de l'homme (Human Rights Act) de 1998. Cependant, la Cour d'appel a souligné que, en termes de droit national, il était constant que les juridictions ne se considèrent pas comme compétentes pour faire appliquer ou se prononcer sur des droits et obligations qui résultent de négociations engagées entre États souverains (cf. par exemple l'affaire *Lenzing AG's European Patent (UK)* [1997] RPC 245). Comment fallait-il dès lors définir, en termes de "compétence juridictionnelle", la position et les fonctions de l'OEB, ainsi que ses relations avec le Royaume-Uni sur la base de la loi sur les brevets de 1977 ?

La Cour d'appel a estimé que lorsque les actions d'une organisation internationale pouvaient être considérées comme étant indépendantes des États contractants et que l'État contractant n'y participait pas ni ne les faisait siennes, aucune responsabilité juridique au titre de l'article premier de la Convention européenne des droits de l'homme ne

Handlung zugeschrieben werden kann. Es wurde vorgebracht, dass das Vereinigte Königreich sich die Handlungen und Verfahren des EPA durch das Patentgesetz von 1977 zu eigen gemacht habe, das die Anerkennung der vom EPA nach diesen Verfahren erteilten Patente vorschreibe. Dadurch werde eine gerichtliche Zuständigkeit im Sinne von Art. 1 EMRK begründet (sog. "jurisdictional link") und das Erteilungsverfahren des EPA der Gerichtsbarkeit der englischen Gerichte im Nebenverfahren unterworfen.

Der Court of Appeal widersprach dieser Auffassung. Das Vereinigte Königreich als Vertragsstaat sei de facto weder am Prüfungs- bzw. Erteilungsverfahren für das Patent 908 beteiligt noch dafür verantwortlich. Zuständig sei allein das EPA, das bei der Ausübung seiner Erteilungsbefugnis faktisch und rechtlich unabhängig vom Comptroller und vom UKIPO sei. Gemäß Art. 77 (1) erlangen europäische Patente mit der Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt unmittelbar Wirkung nach nationalem Recht. Der Comptroller habe lediglich eine administrative Funktion. Die Tatsache, dass sich die Befugnisse des EPA nach dem EPÜ aus einem Verzicht des Vereinigten Königreichs auf hoheitliche Befugnisse ableitet, reicht nicht aus, um eine gerichtliche Zuständigkeit nach Art. 1 zu begründen (s. *Behrami v. France* [2007] 45 EHRR SE10 und *Boivin v. 34 Mitgliedstaaten des Europarats*, 9. September 2008, EGMR 2008). Die Delegation von Befugnissen und Aufgaben an eine internationale Organisation ist nicht an sich unvereinbar mit Art. 1, und der unabhängige Rechtsstatus der Organisation, der durch den Vertrag entstand, wurde für die Zwecke der gerichtlichen Zuständigkeit anerkannt. Der Court of Appeal hielt die Anerkennung der Gültigkeit und Wirkung von europäischen Patenten im nationalen Recht nach s. 77 nicht für ausreichend, um eine gerichtliche Zuständigkeit zu begründen. Vielmehr erkenne das Vereinigte Königreich damit die Befugnisse des EPA als unabhängig errichtete und funktionierende Behörde an. Gestünde man den englischen Gerichten eine allgemeine Befugnis zu, die Gültigkeit der Erteilungen aufgrund von nicht im EPÜ genannten Gründen zu überprüfen, so würde man damit das gesamte System für die Erteilung europäischer Patente massiv untergraben und gegen die

in the case of European patents the UK had adopted the acts and procedures of the EPO through the Patents Act 1977, which compelled recognition of patents granted by the EPO in accordance with those procedures. That created the jurisdictional link under Art. 1 ECHR and rendered the grant process in the EPO amenable to scrutiny by the English courts in collateral proceedings.

The Court of Appeal disagreed. This was not a case where the UK as a contracting state had any de facto involvement or responsibility for the examination or grant process of the 908 patent. That was entirely a matter for the EPO, which was both factually and legally independent of the Comptroller and the UKIPO in the exercise of its grant-making powers. Section 77(1) made European patents directly effective in domestic law from the date of publication in the European Patent Bulletin. The Comptroller's function was purely administrative. The fact that the powers of the EPO derived from a surrender of UK sovereign power under the EPC was insufficient to create jurisdiction under Art. 1 (see *Behrami v France* [2007] 45 EHRR SE10 and *Boivin v 34 Member States of the Council of Europe*, 9 September 2008, ECHR 2008). The delegation of power and functions to an international organisation was not of itself inconsistent with Art. 1 and the independent legal status of the organisation which the treaty created was recognised for jurisdictional purposes. The Court of Appeal did not accept that the recognition of the validity and effect of European patents under domestic law effected by s. 77 could be sufficient to create a jurisdictional link. Indeed, the court saw it as recognition by the UK of the powers of the EPO as an independently established and functioning authority. To allow the English courts to have a general power to review the validity of grants on grounds not specified in the EPC would be to undermine fatally the whole system for the grant of European patents and would constitute a breach of the UK's treaty obligations under the EPC.

pouvait être imputée à cet État eu égard aux conséquences de l'action en question. Il a été soutenu qu'en ce qui concerne les brevets européens, le Royaume-Uni avait adopté les dispositions juridiques et les procédures de l'OEB par le biais de sa loi sur les brevets de 1977, qui comporte l'obligation de reconnaître les brevets délivrés par l'OEB conformément à ces procédures. Cela créait le "lien juridictionnel" au titre de l'article premier de la Convention européenne des droits de l'homme et avait pour conséquence que la procédure de délivrance à l'OEB était susceptible d'être examinée par les juridictions anglaises dans les procédures secondaires.

La Cour d'appel n'a pas suivi cet argument. En l'occurrence, le Royaume-Uni, en tant qu'État contractant, n'avait pas participé de facto à la procédure d'examen ou de délivrance du brevet 908, ou n'avait assumé aucune responsabilité à cet égard. Cette procédure relevait de la seule compétence de l'OEB, qui était indépendant, sur un plan factuel et juridique, du Comptroller et de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni dans l'exercice de ses attributions en matière de délivrance de brevets. En vertu de la s. 77(1), les brevets européens prenaient directement effet en droit national dès la date de leur publication au Bulletin européen des brevets. La fonction du Comptroller était purement administrative. Le fait que les attributions de l'OEB découlent en vertu de la CBE d'un abandon de souveraineté par le Royaume-Uni ne suffisait pas à créer une compétence juridictionnelle au sens de l'article premier (cf. *Behrami c. France* [2007] 45 EHRR SE10 et *Boivin c. 34 États membres du Conseil de l'Europe*, 9 septembre 2008, CEDH 2008). La délégation d'attributions et de fonctions en faveur d'une organisation internationale n'était pas en soi incompatible avec l'article premier, et le statut juridique indépendant de cette organisation instituée par voie de traité était reconnu à des fins juridictionnelles. La Cour d'appel n'a pas admis que la reconnaissance, en vertu de la section 77 Patents Act 1977, de la validité et des effets des brevets européens puisse suffire à créer un lien en termes juridictionnels. La Cour a estimé en effet que cette reconnaissance signifiait l'acceptation, par le Royaume-Uni, des attributions conférées à l'OEB en tant qu'administration instituée et fonctionnant de manière indépendante. Si les juridictions anglaises se voyaient accorder une compétence générale

vertraglichen Verpflichtungen des Vereinigten Königreichs nach dem EPÜ verstoßen.

Art. 6 sei in dieser Sache lediglich insofern relevant, als über die Frage der Justiziabilität selbst entschieden werden müsse. Er erstreckt sich nicht darauf, materielle Rechte zur Anfechtung der Gültigkeit des Patents 908 zu schaffen, die im nationalen Recht nicht existierten.

NL – Niederlande

Bezirksgericht Den Haag vom 19. Dezember 2013 – *Unilever N.V. v. Procter & Gamble*

Schlagwort : Entscheidungen der Beschwerdekammern – nationale Verfahren

Unilever ist die Inhaberin des niederländischen Teils von EP 1 361 172. Das Patent offenbart eine wasserlösliche Verpackung, die ein Waschmittel zur Freisetzung bei Auflösung der Verpackung enthält.

P&G US, Henkel AG & Co und Reckitt Benckiser (UK) hatten gegen das Patent Einspruch eingelegt. In der Folge wurde das Patent beschränkt, indem in Anspruch 1, wo das Waschmittel als "eine Flüssigkeit oder ein Gel" beschrieben wurde, die Formulierung "oder ein Gel" gestrichen wurde. Außerdem wurde in der Beschreibung das Herstellungsverfahren für die wasserlösliche Verpackung gestrichen, dafür aber ein Abschnitt über die Form der Verpackung hinzugefügt. Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass das Patent gegenüber dem Stand der Technik erfinderisch war.

P&G US legte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein.

2003 hatte P&G mit der Markteinführung von Produkten begonnen, unter anderem von Ariel-Waschmittelkapseln, die offenbar mithilfe von Thermoformung hergestellt wurden, was zu Verletzungsvorwürfen wie in dem vorliegenden Verfahren geführt hat.

P&G argumentierte, dass der Fall für ein einstweiliges Verfügungsverfahren zu komplex und der potenzielle Schaden für die Marktposition von P&G erheblich sei, wobei binnen ganzer

Nor was Art. 6 engaged in this case except insofar as the issue of justiciability itself was required to be tried. It did not extend to creating substantive rights of challenge to the validity of 908 where none existed under existing domestic law.

NL – Netherlands

The Hague District Court of 19 December 2013 – *Unilever N.V. v Procter & Gamble*

Keyword: board of appeal decisions – national proceedings

Unilever was the owner of the Dutch part of European patent 1 361 172. The patent disclosed a water soluble package containing a laundry detergent for release on dissolution.

P&G US, Henkel AG & Co and Reckitt Benckiser (UK) started opposition proceedings against the patent and subsequently the patent was limited by deleting the words 'or gel' from claim 1 in the section describing the detergent as 'being a liquid or gel'. The process of producing the water soluble package was also deleted from the description, but a section on the shape of the package was added. The opposition division held the patent to be inventive over the prior art.

P&G US filed an appeal against the opposition division's decision.

In 2003 P&G had started introducing products to the market, including Ariel detergent capsules, which appeared to involve thermoforming in its production. This led to accusations of infringement, as in the proceedings at hand.

P&G submitted that the case was too complicated to be dealt with in preliminary injunction proceedings and that the potential harm to P&G's market position was very significant, with a

pour réexaminer la validité des brevets sur la base de motifs non mentionnés dans la CBE, cela porterait irrémédiablement atteinte à l'ensemble du système de délivrance des brevets européens, et le Royaume-Uni enfreindrait les obligations qui lui incombent en vertu de la CBE.

De même, l'art. 6 n'entraîne en ligne de compte dans la présente affaire que dans la mesure où il était nécessaire de trancher la question proprement dite de savoir si l'affaire pouvait être jugée. Il n'allait pas jusqu'à créer des droits matériels permettant de contester la validité du brevet 908, droits qui n'existent pas dans le droit national en vigueur.

NL – Pays-Bas

Tribunal de grande instance de La Haye, 19 décembre 2013 – *Unilever N.V. c. Procter & Gamble*

Mot-clé : décisions des chambres de recours – procédures nationales

Unilever est titulaire de la partie néerlandaise du brevet européen 1 361 172. Ce brevet divulgue un emballage hydrosoluble contenant un détergent pour linge à libérer lors de la dissolution de l'emballage.

P&G US, Henkel AG & Co et Reckitt Benckiser (UK) ont engagé une procédure d'opposition contre le brevet, qui a été limitée ensuite par la suppression des mots "ou un gel" de la revendication 1 dans la partie décrivant le détergent comme étant "un liquide ou un gel". Le procédé de production de l'emballage hydrosoluble a également été supprimé de la description, tandis qu'une partie sur la forme de l'emballage a été ajoutée. La division d'opposition a estimé que le brevet était inventif par rapport à l'état de la technique.

P&G US a formé un recours contre la décision de la division d'opposition.

En 2003, P&G avait commencé à mettre sur le marché des produits, notamment des capsules de détergent Ariel, dont la production impliquait un procédé de thermoformage, ce qui avait conduit à des accusations de contrefaçon, comme dans la présente procédure.

P&G a fait valoir que l'affaire était trop compliquée pour être traitée dans le cadre d'une procédure préliminaire d'injonction et que le préjudice potentiel pour la position de P&G sur le marché

sechs Monate mit einer Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des EPA gerechnet werden könne. Das Gericht kam zu einem anderen Schluss und entschied, dass der Fall für ein einstweiliges Verfahren geeignet sei.

P&G brachte daraufhin vor, dass eine ernsthafte, nicht zu vernachlässigende Möglichkeit bestehe, dass das Patent von der Beschwerdekammer widerrufen werde. Das Gericht prüfte die von P&G vorgebrachten Gründe für einen Widerruf, fand sie aber nicht überzeugend und entschied angesichts des Ergebnisses des Einspruchsverfahrens, dass keine ernsthafte, nicht zu vernachlässigende Möglichkeit eines Widerrufs bestehe. So befand das Gericht, dass die Ariel-Pods das Patent von Unilever verletztten.

Anmerkung des Herausgebers : Die Technische Beschwerdekammer widerrief in ihrer Entscheidung T 1799/12 vom 26. März 2014 das Patent, weil der Gegenstand der Ansprüche über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging.

3. Aussetzung des nationalen Patentverfahrens

GB – Vereinigtes Königreich

Supreme Court vom 3. Juli 2013 – *Virgin Atlantic Airways Ltd v. Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46

Schlagwort: res judicata – Parallelverfahren – Aussetzung des Verfahrens

Virgin forderte Schadenersatz für die Verletzung eines europäischen Patents, das nicht mehr in der Form existierte, in der es angeblich verletzt worden war. Die Beschwerdekammer des EPA hatte es dahin gehend geändert, dass mit Wirkung vom Tag der Erteilung alle relevanten Ansprüche, die sie wegen mangelnder Neuheit für nichtig befand, gestrichen wurden. Virgin brachte vor, dass sie dennoch Anspruch auf Schadenersatz habe, weil die englischen Gerichte vor Ergehen der Kammerentscheidung das Patent für rechtsgültig befunden und den Einwand wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen hätten – diese Schlussfolgerung und die Feststellung der Rechtsgültigkeit seien ungeachtet der späteren rückwirkenden Entscheidung der Kammer rechtskräftig. Ein ähnliches Argument sei vor dem Court of Appeal in den Fällen *Coflexip SA v. Stolt Offshore MS Ltd (No 2)* [2004] FSR 708 und *Unilin*

decision from the technical board of appeal for the EPO only six months away at the time. The court decided otherwise, stating that the case was manageable and suitable for preliminary proceedings.

P&G then argued that there was a serious, non-negligible chance that the patent would be revoked by the board of appeal. The court weighed the various grounds for revocation submitted by P&G, but found these arguments unconvincing and in the light of the outcome of the opposition proceedings, decided that there was no serious, non-negligible chance that the patent would be revoked. The court thus found that the Ariel Pods infringed Unilever's patent.

Editor's note: The technical board of appeal handed down its decision in T 1799/12 on 26 March 2014, revoking the patent, because the subject-matter of the claims extended beyond the content of the parent application as originally filed.

3. Stay of national proceedings

GB – United Kingdom

Supreme Court of 3 July 2013 – *Virgin Atlantic Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46

Keyword: res judicata – stay of proceedings – concurrent proceedings

Virgin wished to recover damages for the infringement of a European patent which no longer existed in the form said to have been infringed. The board of appeal of the EPO had amended it so as to remove with effect from the date of grant all the relevant claims which it found invalid on account of prior art. Virgin claimed that it was nevertheless entitled to recover damages because before the board had issued its decision, the English courts had held the patent to be valid and rejected the prior art objection – this conclusion and the finding of validity were res judicata notwithstanding the later but retrospective decision of the board. A similar argument had succeeded before the Court of Appeal in *Coflexip SA v Stolt Offshore MS Ltd (No 2)* [2004] FSR 708 and *Unilin Beheer BV v Berry Floor NV* [2007] FSR 635 (see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 265). In the case now in

était considérable, ajoutant qu'à cette date, une décision de la chambre de recours technique de l'OEB était attendue dans les six mois. Le tribunal en a décidé autrement, déclarant qu'il était possible de traiter l'affaire et que celle-ci se prêtait à une procédure préliminaire.

P&G a ensuite affirmé qu'il existait une possibilité sérieuse et non négligeable que le brevet soit révoqué par la chambre de recours. Le tribunal a considéré les divers motifs de nullité invoqués par P&G, mais a jugé ces arguments peu convaincants. Il a estimé, compte tenu du résultat de la procédure d'opposition, qu'il n'existait aucune possibilité sérieuse et non négligeable que le brevet soit révoqué. Le tribunal a ainsi estimé que les "Ariel Pods" constituait une contrefaçon du brevet d'Unilever.

Note de la rédaction : la chambre de recours technique a rendu sa décision dans l'affaire T 1799/12 le 26 mars 2014, prononçant la révocation du brevet au motif que l'objet des revendications s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée initialement.

3. Sursis à statuer

GB – Royaume-Uni

Cour suprême, 3 juillet 2013 – *Virgin Atlantic Airways Ltd c. Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46

Mot-clé : autorité de la chose jugée – sursis à statuer – procédures concurrentes

Virgin souhaitait obtenir des dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon d'un brevet européen qui n'existait plus sous la forme prétendument contrefaite. La chambre de recours de l'OEB avait modifié le brevet afin de supprimer, avec effet à compter de la date de délivrance, toutes les revendications pertinentes jugées nulles eu égard à l'état de la technique. Virgin a déclaré qu'elle était néanmoins fondée à obtenir des dommages-intérêts, au motif que les tribunaux anglais avaient jugé le brevet valable et rejeté l'action en nullité fondée sur l'état de la technique, avant que la chambre de recours ne rende sa décision. Ces conclusions des tribunaux anglais et le jugement confirmant la validité du brevet étaient revêtus de l'autorité de la chose jugée, nonobstant la décision ultérieure mais rétroactive de la chambre de recours. La Cour d'appel avait admis un argument similaire dans les affaires

Beheer BV v. Berry Floor NV [2007] FSR 635 (s. 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ" 2004 – 2011, ABI. SA 3/2011, S. 265) erfolgreich gewesen. Im aktuellen Streitfall sei der Court of Appeal zum selben Schluss gekommen.

Lord Sumption zufolge hatte sich der Court of Appeal bei seiner Schlussfolgerung von einer Reihe von Fällen leiten lassen, darunter *Poulton v. Adjustable Cover and Boiler Block Co* [1908] 2 Ch 430, *Coflexip* und schließlich *Unilin*, in denen entschieden worden sei, dass ein Patentinhaber, dessen Patent für rechtsgültig erklärt wurde, Anspruch auf Schadenersatz für die Verletzung seines Patents hat, obgleich dieses später mit Rückwirkung zum Erteilungstag wegen Nichtigkeit widerrufen wurde. Zurück geht dieser Grundsatz auf die Sache *Coflexip*, die seiner Meinung nach falsch entschieden worden sei. In der Entscheidung *Unilin*, die der Entscheidung *Coflexip* gefolgt sei, habe Lord Justice Jacob festgestellt, die dort gezogene Schlussfolgerung diene der Rechtssicherheit, erstens weil die Beteiligten so schon frühzeitig eine rechtskräftige Entscheidung eines englischen Gerichts über die Rechtsgültigkeit erhielten, und zweitens weil eine einstweilige Verfügung betreffend künftige Verletzungen aufgehoben würde, wenn das Patent später vom EPA widerrufen oder geändert werde. Lord Sumption fand dies nicht überzeugend – die Entscheidung in *Coflexip* stelle nicht etwa Rechtssicherheit her, sondern mache vielmehr den Ausgang abhängig davon, welches der beiden gleichzeitig befassten Gerichte sein Verfahren zuerst abschließe. Seine eigene Schlussfolgerung sei vielmehr die folgende: wenn ein englisches Gericht ein (englisches oder europäisches) Patent für rechtsbeständig und verletzt erkläre und dieses Patent später (in England oder vor dem EPA) rückwirkend widerrufen oder geändert werde, dürfe der Beklagte im Rahmen der Schadenersatzfeststellung auf den Widerruf oder die Änderung vertrauen.

Lord Sumption stellte darüber hinaus Folgendes fest: wäre er zu dem Schluss gelangt, dass der Beklagte daran gehindert werde, sich auf den Widerruf oder die Änderung des Patents zu berufen, sobald das Gericht dieses für rechtsgültig befunden habe, so hätte dies maßgebliche Auswirkungen auf die Frage, ob das englische Verfahren ausgesetzt werden solle, bis im parallelen

dispute the Court of Appeal had reached the same conclusion.

According to Lord Sumption, the Court of Appeal had come to its conclusion by following a line of cases, including *Poulton v Adjustable Cover and Boiler Block Co* [1908] 2 Ch 430 and *Coflexip*, culminating in *Unilin*, which had held that a patentee whose patent has been held to be valid is entitled to claim damages for its infringement without regard to a subsequent revocation of the patent for invalidity which relates back to the date of grant. The real origin of the principle was *Coflexip*, which in his opinion was wrongly decided. In *Unilin*, which followed *Coflexip*, Jacob LJ had said that the conclusion reached was conducive to certainty both because it enabled the parties to get a final decision on validity and because any injunction against future infringements would be discharged if the EPO subsequently revoked or amended the patent. Lord Sumption found this unconvincing – the effect of the decision in *Coflexip* was not to introduce certainty but to make the outcome dependent on the question which of two concurrently competent jurisdictions completed its procedures first. His conclusion was rather that, where judgment is given in an English court that a patent (whether English or European) is valid and infringed and the patent is subsequently retrospectively revoked or amended (whether in England or at the EPO), the defendant is entitled to rely on the revocation or amendment on the enquiry as to damages.

Lord Sumption also observed that if he had concluded that the defendant was estopped from relying on the revocation or amendment of the patent once the court had adjudged it to be valid, that would have had important implications for the question whether UK proceedings should be stayed pending a decision in concurrent opposition proceedings in the EPO. It would have been essential to stay the English

Coflexip SA c. Stolt Offshore MS Ltd (No 2) [2004] FSR 708 et *Unilin Beheer BV c. Berry Floor NV* [2007] FSR 635 (cf. la deuxième édition de "La jurisprudence des États parties à la CBE" 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 265). Dans la présente affaire, la Cour d'appel était parvenue à la même conclusion.

Selon Lord Sumption, la Cour d'appel s'était conformée à une série de décisions, notamment *Poulton c. Adjustable Cover and Boiler Block Co* [1908] 2 Ch 430 et *Coflexip*, qui avaient abouti à *Unilin*, dans lesquelles il avait été estimé que le titulaire d'un brevet considéré comme valable est fondé à demander des dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon de ce brevet, indépendamment d'une éventuelle révocation ultérieure du brevet pour nullité prenant effet à compter de la date de délivrance. Cet argument tire son origine dans la décision *Coflexip*, qui avait été rendue à tort selon Lord Sumption. Dans l'affaire *Unilin*, suivant sur ce point l'affaire *Coflexip*, Lord Justice Jacob avait déclaré qu'une telle conclusion était source de sécurité, d'une part parce qu'elle permettait aux parties d'obtenir auprès d'un tribunal britannique une décision définitive quant à la validité du brevet et, d'autre part, parce que toute action future en contrefaçon serait rejetée si l'OEB révoquait ou modifiait ultérieurement le brevet. Lord Sumption a jugé cet argument peu convaincant ; la décision dans l'affaire *Coflexip* n'a pas eu pour effet d'apporter de la sécurité mais de faire dépendre le résultat de la question de savoir laquelle des deux juridictions parallèlement compétentes parviendrait en premier au terme de sa procédure. Il en a conclu que si un tribunal britannique déclare un brevet (britannique ou européen) valable et contrefait, et que le brevet est ultérieurement révoqué ou modifié avec effet rétroactif (au Royaume-Uni ou auprès de l'OEB), le défendeur est fondé à invoquer, en cas de demande de dommages-intérêts, la révocation ou la modification du brevet.

Lord Sumption a également fait remarquer que s'il avait conclu que le défendeur ne pouvait se prévaloir de la révocation ou de la modification du brevet une fois que le tribunal avait considéré celui-ci comme valable, cela aurait eu d'importantes conséquences sur la question de savoir si la procédure au Royaume-Uni devait être suspendue dans l'attente d'une décision dans le cadre d'une procédure d'opposition

Einspruchsverfahren vor dem EPA eine Entscheidung ergangen sei. Das englische Verfahren hätte dann unbedingt ausgesetzt werden müssen, damit die Entscheidung des EPA nicht durch Anwendung des Grundsatzes der Rechtskraftwirkung gegenstandslos würde. Es wäre somit schwierig gewesen, die in *Glaxo Group Ltd v. Genentech Inc* [2008] Bus LR 888 (s. 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ" 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 262) vorgegebene Linie beizubehalten, dass das englische Gericht normalerweise die Aussetzung seines eigenen Verfahrens ablehnen solle, wenn es wahrscheinlich sei, dass es die Frage der Rechtsgültigkeit deutlich früher klären werde.

In seiner beipflichtenden Stellungnahme vertrat Lord Neuberger die Auffassung, dass frühere Gerichte die gesetzlichen Bestimmungen zu Patenten nicht gebührend berücksichtigt hätten, die die Natur eines Patents und die Auswirkungen seines Widerrufs reflektierten. Die Gerichte hätten daher die spätere Entscheidung über den Widerruf des Patents lediglich als späteren Beschluss eines anderen Gerichts in einem anderen Verfahren zwischen anderen Beteiligten behandelt. Der Patents Act 1977 und das EPÜ bewirkten jedoch, dass der Widerruf nicht nur zwischen den Beteiligten Wirkung entfalte. Durch den Widerruf würden dem Patentinhaber rückwirkend die Rechte aberkannt, die ihm das Patent gegenüber aller Welt verliehen habe.

Der Klage wurde daher stattgegeben und die Entscheidungen in den Fällen *Poulton* und *Coflexip* wurden aufgehoben. Ferner war der Supreme Court der Auffassung, dass die im Fall *Glaxo* vorgegebene Linie durch den Patents Court und den Court of Appeal überprüft werden sollte.

Anmerkung der Herausgebers: s. nächste Zusammenfassung.

GB – Vereinigtes Königreich

Court of Appeal vom 21. November 2013 – *IPCom GmbH v. HTC Co Europe Ltd* [2013] EWCA Civ 1496

Schlagwort: Aussetzung des Verfahrens – gleichzeitig anhängige Verfahren

In dieser Berufungssache ging es darum, unter welchen Umständen ein Gericht im Falle eines kombinierten Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens die Möglichkeit haben sollte, das Verfahren bis zum Abschluss eines

proceedings so that the decision of the EPO would not be rendered nugatory by the operation of the law of res judicata. It would have been difficult to defend the guidance given in *Glaxo Group Ltd v Genentech Inc* [2008] Bus LR 888 (see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 262) that the English court should normally refuse a stay of its own proceedings if it would be likely to resolve the question of validity significantly earlier.

In his concurring judgment, Lord Neuberger found that previous courts had not had appropriate regard to the statutory provisions relating to patents, which reflect the nature of a patent and the effect of its revocation. They had therefore treated the subsequent decision to revoke the patent as no more than a later determination by another court in other proceedings between different parties. However, the effect of the Patents Act 1977 and the EPC was that the revocation did not just have effect between different parties but retrospectively deprived the patentee of the rights which the patent had bestowed on him as against the world.

The appeal was therefore allowed and the decisions in *Poulton* and *Coflexip* overruled. The Supreme Court further considered that the guidance in *Glaxo* should be re-examined by the Patents Court and the Court of Appeal.

Editor's note: See next summary.

GB – United Kingdom

Court of Appeal of 21 November 2013 – *IPCom GmbH v HTC Co Europe Ltd* [2013] EWCA Civ 1496

Keyword: stay of proceedings – concurrent proceedings

This appeal concerned the circumstances in which it is appropriate for a court considering combined patent infringement and revocation proceedings to grant a stay of its proceedings pending the outcome of

parallèle auprès de l'OEB. Il aurait fallu suspendre la procédure britannique de manière à ce que le principe de l'autorité de la chose jugée ne rende pas la décision de l'OEB inopérante. Il aurait été alors difficile de défendre les orientations données dans la décision *Glaxo Group Ltd c. Genentech Inc* [2008] Bus LR 888 (cf. la deuxième édition de "La jurisprudence des États parties à la CBE" 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 262), selon lesquelles un tribunal britannique devrait normalement refuser de surseoir à statuer s'il est probable qu'il tranche la question de la validité bien avant l'OEB.

Dans son opinion concordante, Lord Neuberger a estimé que, par le passé, les tribunaux n'avaient pas correctement tenu compte des dispositions relatives aux brevets, qui exposent la nature du brevet ainsi que les effets découlant de sa révocation. Ils ont ainsi traité la décision ultérieure de révocation du brevet comme une simple décision postérieure rendue par une autre juridiction dans le cadre d'une autre procédure entre des parties différentes. Toutefois, il découlait de la loi sur les brevets de 1977 et de la CBE que la révocation ne produisait pas effet uniquement entre les parties mais privait rétroactivement le titulaire d'un brevet des droits que ce brevet lui avait conférés à l'égard des tiers.

La partie ayant fait appel a donc obtenu gain de cause et les décisions dans les affaires *Poulton* et *Coflexip* ont été annulées. En outre, la Cour suprême a estimé que le Tribunal des brevets et la Cour d'appel devaient réexaminer les orientations données dans l'affaire *Glaxo*.

Note de la rédaction : voir résumé suivant.

GB – Royaume-Uni

Cour d'appel, 21 novembre 2013 – *IPCom GmbH c. HTC Co Europe Ltd* [2013] EWCA Civ 1496

Mot-clé : suspension de la procédure – procédures simultanément en instance

Cet appel portait sur les circonstances dans lesquelles il peut être opportun pour un tribunal saisi dans le cadre de procédures combinées de révocation et de contrefaçon d'un brevet, d'accorder une suspension de la procédure dans

gleichzeitig anhängigen Einspruchsverfahrens vor dem EPA auszusetzen. Die Richtigkeit der Vorgaben für die Aussetzung von Verfahren, die der Court of Appeal in *Glaxo Group Ltd v. Genentech Inc* [2008] EWCA Civ 23 (s. 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 262) aufgestellt hatte, wurde vom Supreme Court in *Virgin Atlantic Airways Ltd v. Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46 (s. oben) hinterfragt, und zwar sowohl im Lichte seiner Feststellung, dass der Widerruf bzw. die Änderung eines Patents durch das EPA rückwirkend gilt, als auch im Lichte seiner Aufhebung des in *Unilin Beheer BV v. Berry Floor NV* [2007] EWCA Civ 364 (s. 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 265) dargelegten Grundsatzes der "res judicata" (Rechtskraftwirkung).

Vor dem Hintergrund des *Virgin*-Urteils formulierte Lord Justice Floyd die *Glaxo*-Vorgaben wie folgt um:

1. Das in der Tat sehr weite Ermessen sollte im Sinne einer gerechten Abwägung der Interessen der Parteien unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls ausgeübt werden.
2. Dieses Ermessen steht dem Patents Court und nicht dem Court of Appeal zu. Es wäre nicht zu rechtfertigen, wenn der Court of Appeal in ein den Rechtsgrundsätzen entsprechendes erstinstanzliches Urteil eingreifen würde, das unter Berücksichtigung aller relevanten – und nur der relevanten – Tatsachen gefällt wurde.
3. Obwohl weder das EPÜ noch der Patents Act 1977 ausdrückliche Vorschriften zur Aussetzung eines nationalen Gerichtsverfahrens von Rechts wegen oder nach Ermessen enthält, liefern beide den Kontext und die Bedingungen für die Ermessensausübung.
4. Folglich ist zu beachten, dass die Möglichkeit gleichzeitiger Verfahren, in denen die Gültigkeit eines vom EPA erteilten Patents angefochten wird, dem durch das EPÜ geschaffenen System inhärent ist. Zu beachten ist auch, dass für Verletzungsfragen ausschließlich nationale Gerichte zuständig sind.

co-pending opposition proceedings in the EPO. In *Virgin Atlantic Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46 (see above) the correctness of the guidance on whether to grant a stay of proceedings as set out by the Court of Appeal in *Glaxo Group Ltd v Genentech Inc* [2008] EWCA Civ 23 (see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 262) was questioned by the Supreme Court in the light both of its finding that the revocation or amendment of the patent in the EPO applied retrospectively and its overturning of the res judicata principle set out in *Unilin Beheer BV v Berry Floor NV* [2007] EWCA Civ 364 (see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 265).

In the light of *Virgin* Lord Justice Floyd recast the *Glaxo* guidance as follows:

1. The discretion, which is very wide indeed, should be exercised to achieve the balance of justice between the parties having regard to all the relevant circumstances of the particular case.
2. The discretion is of the Patents Court, not of the Court of Appeal. The Court of Appeal would not be justified in interfering with a first instance decision that accords with legal principle and has been reached by taking into account all the relevant, and only the relevant, circumstances.
3. Although neither the EPC nor the Patents Act 1977 contains express provisions relating to automatic or discretionary stay of proceedings in national courts, they provide the context and condition the exercise of the discretion.
4. It should thus be remembered that the possibility of concurrent proceedings contesting the validity of a patent granted by the EPO is inherent in the system established by the EPC. It should also be remembered that national courts exercise exclusive jurisdiction on infringement issues.

l'attente du résultat d'une procédure d'opposition simultanément en instance devant l'OEB. Dans l'affaire *Virgin Atlantic Airways Ltd c. Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46 (cf. ci-dessus), la Cour suprême, qui avait constaté que la révocation ou la modification d'un brevet devant l'OEB avait un effet rétroactif, et avait renversé le principe de l'autorité de la chose jugée exposé dans la décision *Unilin Beheer BV c. Berry Floor NV* [2007] EWCA Civ 364 (cf. la deuxième édition de "La jurisprudence des États parties à la CBE", 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011 p. 265), a contesté la justesse des orientations données par la Cour d'appel dans son arrêt *Glaxo Group Ltd c. Genentech Inc* [2008] EWCA Civ 23 (cf. la deuxième édition de "La jurisprudence des États parties à la CBE", 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011 p. 262) au sujet de l'opportunité de la suspension de la procédure.

A la lumière de l'affaire *Virgin*, Lord Justice Floyd a remanié les orientations de la décision *Glaxo* comme suit :

1. Le pouvoir d'appréciation, qui est en effet très étendu, doit être exercé en vue d'une justice équitable entre les parties, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce.
2. Ce pouvoir d'appréciation appartient au Tribunal des brevets et non à la Cour d'appel. La Cour d'appel ne serait pas fondée à interférer avec un jugement de première instance qui est conforme à la loi et qui tient compte de toutes les circonstances pertinentes et uniquement de celles-ci.
3. Bien que ni la CBE, ni la loi du Royaume-Uni sur les brevets de 1977 ne contiennent de dispositions explicites concernant la suspension de la procédure d'office ou dans l'exercice d'un pouvoir d'appréciation au sein des juridictions nationales, elles indiquent le contexte et les conditions d'exercice de ce pouvoir.
4. Il convient ainsi de rappeler que le fait que des procédures contestant la validité d'un brevet délivré par l'OEB puissent se dérouler en parallèle est inhérent au système mis en place par la CBE. Il convient également de rappeler que les juridictions nationales jouissent d'une compétence exclusive en matière de contrefaçon.

5. Wenn keine anderen Faktoren eine Rolle spielen, ist eine Aussetzung des nationalen Verfahrens die Standardoption. Es ist nicht sinnvoll, zwei parallele Verfahren zu führen, nur weil das EPÜ dies zulässt.

6. Die einer Aussetzung widersprechende Partei hat zu begründen, warum das Verfahren nicht ausgesetzt werden sollte. Letztlich ist dies eine Frage der gerechten Abwägung.

7. Ein entscheidender Faktor bei der Ermessensausübung besteht darin, in welchem Maße eine verwehrt Aussetzung eine Partei unwiderruflich eines Vorteils berauben würde, den die gleichzeitige Zuständigkeit des EPA und des nationalen Gerichts für sie hätte. Wenn also der Patentinhaber im Falle einer Fortsetzung des nationalen Gerichtsverfahrens Aussicht auf eine finanzielle Entschädigung hätte, die er auch bei einem anschließenden Widerruf des Patents nicht zurückzahlen müsste, wäre dies ein gewichtiges Argument für eine Aussetzung. Allerdings könnte die Tragweite dieses Faktors dadurch gemildert werden, dass eine entsprechende Rückzahlungsregelung angeboten würde.

8. Der Richter am Patents Court ist befugt, eine Aussetzung des nationalen Verfahrens abzulehnen, wenn die Sachlage dafür spricht, dass sich durch das britische Gerichtsverfahren erheblich früher eine gewisse Rechtssicherheit für Geschäftszwecke erreichen ließe als durch das Verfahren vor dem EPA. Zwar wird sich keine durchgängige Rechtssicherheit erzielen lassen, solange das Verfahren vor dem EPA noch nicht vollständig abgeschlossen ist, doch ist ein gewisses Maß an Sicherheit, das eher früher als später und besser irgendwo (z. B. im Vereinigten Königreich) als nirgendwo erzielt wird, in der Regel einer überall andauernden Unsicherheit vorzuziehen.

9. Es ist statthaft, die Tatsache in die Erwägungen einzubeziehen, dass ein Abschluss des nationalen Verfahrens zwar nicht alle Fragen endgültig klärt, die Entscheidung einiger wichtiger Sachverhalte eine endgültige Beilegung des Rechtsstreits aber doch vorantreiben kann.

10. Ein wichtiger Faktor bei der Ermessensausübung ist die voraussichtliche Dauer des jeweiligen Verfahrens vor dem nationalen Gericht und dem EPA. Dies ist kein unabhängiger Faktor, sondern muss im Lichte dessen betrachtet werden, was

5. If there are no other factors, a stay of the national proceedings is the default option. There is no purpose in pursuing two sets of proceedings simply because the EPC allows for it.

6. It is for the party resisting the grant of the stay to show why it should not be granted. Ultimately it is a question of where the balance of justice lies.

7. One important factor affecting the exercise of the discretion is the extent to which refusal of a stay will irrevocably deprive a party of any part of the benefit which the concurrent jurisdiction of the EPO and the national court is intended to confer. Thus, if allowing the national court to proceed might allow the patentee to obtain monetary compensation which is not repayable if the patent is subsequently revoked, this would be a weighty factor in favour of the grant of a stay. It may, however, be possible to mitigate the effect of this factor by the offer of suitable undertakings to repay.

8. The Patents Court judge is entitled to refuse a stay of the national proceedings where the evidence is that some commercial certainty would be achieved at a considerably earlier date in the case of the UK proceedings than in the EPO. It is true that it will not be possible to attain certainty everywhere until the EPO proceedings are finally resolved, but some certainty, sooner rather than later, and somewhere, such as in the UK, rather than nowhere, is, in general, preferable to continuing uncertainty everywhere.

9. It is permissible to take account of the fact that resolution of the national proceedings, whilst not finally resolving everything, may, by deciding some important issues, promote settlement.

10. An important factor affecting the discretion will be the length of time that it will take for the respective proceedings in the national court and in the EPO to reach a conclusion. This is not an independent factor, but needs to be considered in conjunction with the

5. En l'absence d'autres facteurs, la suspension de la procédure nationale constitue le choix par défaut. Rien ne justifie de poursuivre deux procédures différentes uniquement parce que la Convention le permet.

6. Il incombe à la partie s'opposant à la poursuite de la procédure de montrer pourquoi une telle suspension ne devrait pas être accordée. En définitive, c'est une question d'équilibre de la justice.

7. La mesure dans laquelle le refus d'accorder une suspension de la procédure prive une partie de manière irrévocable d'un quelconque avantage, censé découler de ce que l'OEB et les tribunaux nationaux sont simultanément compétents, est un facteur important qui a une incidence sur l'exercice du pouvoir d'appréciation. Ainsi, le fait que la poursuite de la procédure nationale permette éventuellement au titulaire du brevet d'obtenir une compensation pécuniaire non remboursable en cas de révocation ultérieure du brevet est un argument de poids en faveur de la suspension. Les engagements pris en matière de remboursement pourraient néanmoins atténuer l'incidence de ce facteur.

8. Le juge du Tribunal des brevets est fondé à refuser la suspension de la procédure nationale si des indices montrent que la procédure britannique apporte une certaine sécurité au plan commercial bien avant la procédure devant l'OEB. Certes, il ne sera pas possible de garantir cette sécurité partout avant la clôture définitive de la procédure devant l'OEB, mais il est en général préférable de garantir une certaine sécurité juridique, assez tôt et en certains endroits, comme au Royaume-Uni, plutôt que de prolonger l'insécurité partout.

9. Il est permis de tenir compte du fait que, même si la clôture de la procédure nationale ne tranche pas toutes les questions de manière définitive, elle permet de régler certains points importants, ce qui peut favoriser un accord.

10. Le temps que prendront les procédures respectives devant la juridiction nationale et devant l'OEB pour aboutir est un élément important affectant le pouvoir d'appréciation. Cet élément, qui n'est pas indépendant, doit être considéré eu égard au préjudice

den Parteien aus der Verzögerung und der Rechtsunsicherheit an Nachteilen entstehen könnte, sowie der Rechtssicherheit, die das nationale Verfahren bringen kann.

11. Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist das öffentliche Interesse an einer Beseitigung der Unsicherheit über die Gültigkeit der Ausschließlichkeitsrechte, die durch die Patenterteilung gewährt werden.

12. Bei der Abwägung ist es wichtig, dass der Gefahr unnötiger Kosten Rechnung getragen wird; in der Regel tritt dieser Faktor aber gegenüber den mit einer frühen Beilegung verbundenen geschäftlichen Vorteilen in den Hintergrund.

13. Die Anhörung zu einem Antrag auf Aussetzung sollte nicht zu einer "Miniverhandlung" der verschiedenen für deren Gewährung oder Ablehnung ausschlaggebenden Faktoren werden. Die Vorbringen der Parteien müssen zwar kritisch geprüft werden, dies aber auf einer relativ allgemeinen Ebene.

GB – Vereinigtes Königreich

Court of Appeal, 11. März 2014 – Samsung Electronics Co Ltd v. Apple Retail UK Ltd [2014] EWCA Civ 250

Schlagwort: Aussetzung des Verfahrens – Antrag auf Beschränkung oder Widerruf vor dem EPA

In dem Verletzungsverfahren betreffend komplexe, von Samsung gehaltene Patente, hatte der erstinstanzliche Richter die Patente für nichtig befunden und sie widerrufen aber deren Widerruf wegen eines anhängigen Berufungsverfahrens aufgeschoben. Samsung hatte eine Vertagung des Berufungsverfahrens beantragt, bis über seine beim EPA gestellten Anträge auf Änderung der Patentansprüche gemäß Art. 105a EPÜ entschieden sei ("Beantragung zentraler Änderungen").

Lord Justice Kitchin verwies darauf, dass mit dem EPÜ 2000 ein Verfahren eingeführt worden sei, das einem Patentinhaber die Möglichkeit einräume, die Ansprüche seines erteilten Patents beschränken oder das Patent vollständig widerrufen zu lassen, und dies für alle benannten Staaten (Art. 105a EPÜ). Dieses zentrale Änderungsverfahren solle einfach und recht zügig sein. Eine zentrale Änderung gelte als ab dem Tag der Patenterteilung wirksam, und zwar als ununterbrochen wirksam ab diesem Zeitpunkt (Art. 64 und 68 EPÜ). Das Patentgesetz von 1977 (in der

prejudice which any party will suffer from the delay, and lack of certainty, and what the national proceedings can achieve in terms of certainty.

11. The public interest in dispelling the uncertainty surrounding the validity of monopoly rights conferred by the grant of a patent is also a factor to be considered.

12. In weighing the balance it is material to take into account the risk of wasted costs, but this factor will normally be outweighed by commercial factors concerned with early resolution.

13. The hearing of an application for a stay is not to become a mini-trial of the various factors affecting its grant or refusal. The parties' assertions need to be examined critically, but at a relatively high level of generality.

GB – United Kingdom

Court of Appeal of 11 March 2014 – Samsung Electronics Co Ltd v Apple Retail UK Ltd [2014] EWCA Civ 250

Keyword: stay of proceedings – request for limitation or revocation before the EPO

In the infringement proceedings concerning complex patents owned by Samsung, the trial judge had found the patents invalid and ordered their revocation, which he suspended pending an appeal. Samsung sought an adjournment of the appeal pending the determination of applications which it had made to the EPO for amendment of the patent claims under Art. 105a EPC ("central amendment application").

Kitchin LJ pointed out that the EPC 2000 had introduced a procedure allowing a patentee to have the claims of his granted patent limited or the whole patent revoked, for all designated states (Art. 105a EPC). This central amendment procedure was intended to be simple and quite quick. A central amendment was deemed to have effect and always to have had effect from the grant of the patent (Art. 64 and 68 EPC). The Patents Act 1977 (as amended) gave effect to these provisions in s. 77(4), which provided that an amendment of the UK designation of a European patent in

subi par toute partie en raison du retard et de l'insécurité juridique, et compte tenu du degré de sécurité que la procédure nationale peut apporter.

11. L'intérêt du public à ce que soit dissipée l'insécurité juridique quant à la validité du monopole conféré par la délivrance d'un brevet est également un facteur à prendre en considération.

12. Afin de trouver le juste équilibre, il est essentiel de tenir compte du risque de dépenses inutiles, mais ce facteur est normalement contrebalancé par les avantages commerciaux découlant d'une décision rendue à un stade précoce.

13. L'audience relative à une demande de suspension de la procédure ne doit pas se transformer en jugement miniature des divers éléments affectant l'octroi ou le refus de la suspension. Les allégations des parties doivent être examinées de manière critique, mais à un degré relativement élevé de généralité.

GB – Royaume-Uni

Cour d'appel, 11 mars 2014 – Samsung Electronics Co Ltd c. Apple Retail UK Ltd [2014] EWCA Civ 250

Mot-clé : sursis à statuer – requête en limitation ou en révocation devant l'OEB

Dans le cadre de l'action en contrefaçon concernant des brevets complexes détenus par Samsung, le juge avait déclaré les brevets non valables et ordonné leur révocation, qu'il a suspendue en raison d'un appel. Samsung a demandé l'ajournement de l'appel dans l'attente du résultat des demandes de modification des revendications du brevet qu'elle avait déposées auprès de l'OEB en application de l'art. 105bis CBE ("demande de modification centrale").

Lord Justice Kitchin a fait remarquer que la CBE 2000 avait institué une procédure permettant au titulaire d'un brevet d'en limiter les revendications ou de le révoquer entièrement, avec effet dans tous les États désignés (art. 105bis CBE). Cette procédure de modification centrale avait été conçue pour être simple et assez rapide. Une modification centrale était réputée prendre effet, et avoir toujours pris effet, à compter de la délivrance du brevet (art. 64 et 68 CBE). La loi du Royaume-Uni sur les brevets de 1977 (telle que modifiée) a transposé l'effet de ces dispositions dans sa section 77(4),

geltenden Fassung) verleihe diesen Bestimmungen in seinem Art. 77 (4) Gültigkeit, dem zufolge eine gemäß dem EPÜ vorgenommene Änderung eines europäischen Patents, in dem das Vereinigte Königreich benannt sei, für die Zwecke des Patentgesetzes genauso wirksam sei, als ob die Patentschrift gemäß dem Patentgesetz geändert worden wäre. Das Patentgesetz von 1977 sehe also ausdrücklich die Möglichkeit paralleler Verfahren im Vereinigten Königreich und im EPA vor. Auch sei es nicht untersagt, eine zentrale Änderung zu beantragen, während ein Verletzungs- oder Widerrufsverfahren anhängig sei, oder dies im Zeitraum zwischen dem erstinstanzlichen Urteil und der Berufung zu tun.

Die Einreichung und Verfolgung des Antrags auf zentrale Änderung durch Samsung könne daher nicht als Verfahrensmissbrauch charakterisiert werden, wie von Apple behauptet, oder als Vorgehen, mit der sich das Gericht aus einem anderen Grund befassen könne. Diese Auffassung stütze auch die jüngste Entscheidung des Supreme Court in der Sache *Virgin Atlantic Airways Ltd v. Zodiac Seats UK Ltd* [2013], UKSC 46 (s. oben) in dem Folgendes festgestellt worden sei: Urteilt ein englisches Gericht, dass ein (englisches oder europäisches) Patent gültig ist und verletzt wurde, und wird das Patent später rückwirkend (in England oder im EPA) widerrufen oder geändert, so hat der Beklagte das Recht, sich bei einer Schadenersatzforderung auf den Widerruf oder die Änderung zu berufen.

In allen vor dem Gericht angeführten Fällen habe gleichzeitig ein Verfahren in England und ein Einspruchsverfahren vor dem EPA stattgefunden; bislang habe sich das Gericht noch nicht mit den Auswirkungen einer zentralen Änderung befassen müssen, die nach der Gerichtsverhandlung vorgenommen worden sei. Es gebe jedoch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der Niederlande in der Sache C07.085HR, das genau diese Situation betreffe. In dieser Sache habe Scimed argumentiert, dass die Änderung aufgrund eines Antrags auf zentrale Änderung rückwirkend in Kraft trete. Der Oberste Gerichtshof habe dem zugestimmt und festgestellt, dass das Patent in seiner geänderten Form zu behandeln sei. Dementsprechend habe er die Sache an das Berufungsgericht zurückverweisen. Die Entscheidung in der Sache *Scimed* sei für das englische Gericht zwar nicht bindend, dennoch

accordance with the EPC was to have effect for the purposes of the Act as if the specification of the patent had been amended under it. The Patents Act 1977 therefore specifically contemplated the possibility of concurrent proceedings in the UK and in the EPO. Nor was there any prohibition on the filing of a central amendment application while infringement or revocation proceedings were pending, or in the period between a first instance judgment and appeal.

The filing and pursuit by Samsung of its central amendment application could not therefore be characterised as an abuse of process, as alleged by Apple, or indeed, an activity with which the court could properly interfere for any other reason. The recent decision of the Supreme Court in *Virgin Atlantic Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46 (see above) supported this conclusion; it held that, where judgment is given in an English court that a patent (whether English or European) is valid and infringed, and the patent is subsequently retrospectively revoked or amended (whether in England or at the EPO), the defendant is entitled to rely on the revocation or amendment on the enquiry as to damages.

The cases cited before the court had all involved concurrent English proceedings and EPO opposition proceedings; the court had not yet had to deal with the effect of a central amendment made after trial. However, there was a decision of the Supreme Court of the Netherlands, Case No. C07.085HR, in which precisely this issue did arise. In that case, Scimed argued that the amendment following the central amendment application operated retrospectively. The Supreme Court agreed, holding that it was required to consider the patent in its amended form. It duly remitted the case to the Court of Appeal. Whilst the decision in *Scimed* was not binding upon the English court, this was a court whose decisions should be accorded considerable respect, following *Schutz (UK) Ltd v Werit (UK) Ltd* [2013] UKSC 16.

lequel prévoit que lorsqu'un brevet européen désignant le Royaume-Uni est modifié conformément à la CBE, la modification prend effet, aux fins de ladite loi, comme si le fascicule du brevet avait été modifié en application de cette loi. La loi sur les brevets de 1977 a donc spécifiquement prévu la possibilité de procédures parallèles au Royaume-Uni et devant l'OEB. Rien dans la loi n'interdisait de déposer une demande de modification centrale parallèlement à des procédures de contrefaçon ou de révocation en instance, ou pendant la période entre un jugement de première instance et l'appel.

Le dépôt et la poursuite par Samsung de ses demandes de modification centrale ne pouvaient donc être qualifiés, comme le prétendait Apple, d'abus de procédure, ou même d'activité avec laquelle la cour aurait pu à juste titre interférer pour toute autre raison. La récente décision rendue par la Cour suprême dans le cadre de l'affaire *Virgin Atlantic Airways Ltd c. Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46 (voir ci-dessus) étayait cette conclusion ; la cour avait affirmé que, lorsqu'un tribunal britannique déclarait qu'un brevet (britannique ou européen) était valable et contrefait, et que le brevet était ultérieurement révoqué ou modifié avec effet rétroactif (au Royaume-Uni ou devant l'OEB), le défendeur était fondé à invoquer, en cas de demande de dommages-intérêts, cette révocation ou cette modification du brevet.

Dans toutes les affaires citées devant la cour, des procédures devant un tribunal britannique avaient lieu en même temps que des procédures d'opposition devant l'OEB ; la cour n'avait pas eu jusqu'à présent à statuer sur l'effet d'une modification centrale apportée à l'issue d'un procès. Néanmoins, la Cour suprême des Pays-Bas avait rendu un arrêt dans le cadre de l'affaire C07.085HR, qui soulevait précisément cette question. Dans cette affaire, Scimed avait fait valoir qu'une modification apportée suite à une demande de modification centrale avait un effet rétroactif. La Cour suprême a suivi cet argument, estimant qu'il fallait considérer le brevet sous sa forme modifiée, et a dûment renvoyé l'affaire à la cour d'appel. Bien que l'arrêt *Scimed* ne s'impose pas aux juridictions britanniques, il a été rendu par une cour dont les décisions devraient mériter une attention particulière, conformément à

handle es sich hier um ein Gericht, dessen Urteilen laut *Schutz (UK) Ltd v. Werit (UK) Ltd* [2013] UKSC 16 eine hohe Bedeutung beigemessen werden sollte.

Die Tatsache, dass vor dem EPA ein Einspruchsverfahren oder ein Verfahren zur zentralen Änderung anhängig sei, hindere ein nationales Gericht nicht daran, Patentansprüche in ihrer bestehenden Form zu beurteilen und zu widerrufen, auch wenn sie aufgrund des EPA-Verfahrens Bestand haben könnten (*Beloit Technologies Inc v. Valmet Paper Machinery Inc* [1997] RPC 489). Im vorliegenden Fall sei die Anordnung zum Widerruf jedoch ausgesetzt worden, und solange diese Aussetzung gelte, blieben die Patente in Kraft und könnten geändert werden. Das Gericht stellte fest, dass weder das EPÜ noch das Patentgesetz von 1977 Bestimmungen enthielten, die Samsung zum jetzigen Zeitpunkt davon abhalten könnten, seine Anträge zu stellen und zu verfolgen, und wenn ihnen stattgegeben werde, seien sie rückwirkend in allen benannten Staaten wirksam.

Lord Justice Kitchin wies ausdrücklich darauf hin, dass das jüngste Urteil des Court of Appeal in *IPCom GmbH & Co v. HTC Europe Co Ltd* [2013] EWCA Civ 1496 (s. oben) eine andere Frage betreffe, nämlich die Umstände, unter denen ein Gericht eine Aussetzung des Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens im Vereinigten Königreich bis zum Abschluss eines gleichzeitig anhängigen Einspruchsverfahrens vor dem EPA gewähren sollte. Im vorliegenden Fall sei das Gericht um eine Vertagung ersucht worden mit der Begründung, dass das Ergebnis der Anträge auf zentrale Änderung innerhalb relativ kurzer Zeit und sehr wahrscheinlich vor einer endgültigen Entscheidung im aktuellen Fall vorliegen würde. Dem Antrag auf Vertagung wurde daher stattgegeben.

GB – Vereinigtes Königreich

Patents Court vom 11. und 24. Juli 2014 – *Actavis Group PTC EHF v. Pharmacia LLC* [2014], EWHC 2265 (Pat) und [2014] EWHC 2611 (Pat)

Schlagwort: Aussetzung des Verfahrens

In diesen zwei Urteilen wurden die vom Court of Appeal in *IPCom GmbH v. HTC Europe Co Ltd* [2013] EWCA Civ 1496 umformulierten Vorgaben für die Aussetzung von Verfahren (s. oben) angewandt.

The fact that opposition or central amendment proceedings in the EPO were pending did not prevent a national court from considering the claims of a patent in their existing form and revoking them, even if the EPO proceedings could have saved them (*Beloit Technologies Inc v Valmet Paper Machinery Inc* [1997] RPC 489). However, in the instant case, the order for revocation had been suspended; and whilst that suspension remained in place the patents continued to subsist and could be amended. The court found that there was nothing in the EPC or the Patents Act 1977 which prohibited Samsung from making and pursuing its applications at this time and they would, if allowed, have retrospective effect in all designated states.

Kitchin LJ pointed out that the recent decision of the Court of Appeal in *IPCom GmbH & Co KG v HTC Europe Co Ltd & Ors* [2013] EWCA Civ 1496 (see above) was concerned with a different question, namely the circumstances in which it may be appropriate for a court to grant a stay of UK infringement and validity proceedings pending the outcome of concurrent opposition proceedings in the EPO. In the instant case, the court was asked to grant an adjournment on the basis that the outcome of the central amendment applications would be known in a relatively short time and very likely before these proceedings were finally disposed of. The application for adjournment was therefore granted.

GB – United Kingdom

Patents Court of 11 July 2014 and 24 July 2014 – *Actavis Group PTC EHF v Pharmacia LLC* [2014] EWHC 2265 (Pat) and [2014] EWHC 2611 (Pat) respectively

Keyword: stay of proceedings

In these two judgments the Court of Appeal guidelines for staying proceedings as revised in *IPCom GmbH & v HTC Europe Co Ltd* [2013] EWCA Civ 1496 (see above) were applied.

la décision *Schutz (UK) Ltd c. Werit (UK) Ltd* [2013] UKSC 16.

Le fait que des procédures d'opposition ou de modification centrale soient en instance devant l'OEB n'empêche pas une juridiction nationale d'examiner les revendications d'un brevet sous leur forme existante et de les révoquer, alors même que la procédure devant l'OEB aurait permis de les conserver (*Beloit Technologies Inc c. Valmet Paper Machinery Inc* [1997] RPC 489). Néanmoins, dans la présente affaire, l'ordonnance de révocation avait été suspendue et, tant qu'elle demeurerait suspendue, les brevets continuaient d'exister et pouvaient être modifiés. La cour a estimé que rien dans la CBE ni dans la loi sur les brevets de 1977 n'interdisait à Samsung de déposer et de poursuivre ses demandes à cette date ; s'il était fait droit à ces demandes, celles-ci auraient un effet rétroactif dans tous les États désignés.

Lord Justice Kitchin a fait remarquer que la récente décision rendue par la cour d'appel dans le cadre de l'affaire *IPCom GmbH & Co KG c. HTC Europe Co Ltd & Ors* [2013] EWCA Civ 1496 (voir ci-dessus) traitait d'une question différente, à savoir des circonstances dans lesquelles il peut être opportun pour un tribunal du Royaume-Uni d'accorder la suspension de procédures de contrefaçon et de validité dans l'attente du résultat d'une procédure d'opposition simultanément en instance devant l'OEB. Dans la présente affaire, une des parties avait présenté à la cour une demande d'ajournement au motif que le résultat des demandes de modification centrale serait connu dans un délai relativement court et très probablement avant la clôture de la présente procédure. La demande d'ajournement a donc été accordée.

GB – Royaume-Uni

Tribunal des brevets des 11 et 24 juillet 2014 – *Actavis Group PTC EHF c. Pharmacia LLC* respectivement [2014] EWHC 2265 (Pat) et [2014] EWHC 2611 (Pat)

Mot-clé : sursis à statuer

Dans ces deux arrêts, la Cour d'appel a appliqué les orientations en matière de suspension de procédure telles que révisées dans la décision *IPCom GmbH c. HTC Europe Co Ltd* [2013] EWCA Civ 1496 (voir ci-dessus).

Die Beklagte (Pharmacia) hatte eine Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens bis zur endgültigen Entscheidung im parallelen Einspruchsverfahren vor dem EPA beantragt, wo es um ähnliche Nichtigkeitsgründe ging. Die Klägerin (Actavis) hatte Einspruch gegen den Antrag erhoben mit dem Argument, dass eine Verfahrensaussetzung abgelehnt werden sollte, weil das Verfahren in England erheblich früher abgeschlossen würde als das vor dem EPA, und sich dadurch zumindest im Vereinigten Königreich eine gewisse Rechtssicherheit für Geschäftszwecke erreichen lasse, was eine Beilegung vorantreiben könne. Zur Stützung ihres Antrags auf Aussetzung bot Pharmacia an, a) sich um eine Beschleunigung des Verfahrens vor dem EPA zu bemühen, b) bis zum Abschluss des Verfahrens vor dem EPA keine Unterlassungsverfügung gegen Actavis oder deren Kunden zu beantragen und c) nur Schadensersatz in Höhe von 1 % des Nettoumsatzes zu fordern, den Actavis im Zeitraum von Beginn bis Abschluss des Verfahrens vor dem EPA erziele, wenn das Patent sowohl vom EPA als auch von den englischen Gerichten als gültig angesehen werde.

Justice Arnold verwies auf die vom Court of Appeal in *IPCom* umformulierten Vorgaben. Nach der gängigen Praxis sei, wie in *IPCom* unter den Nummern 5 und 6 dargelegt, eine Aussetzung des nationalen Verfahrens die Standardoption, und Actavis müsse begründen, warum das Verfahren nicht ausgesetzt werden sollte.

Nach Ansicht von Justice Arnold seien die konkurrierenden Erwägungen fein ausbalanciert. Dennoch kam er zu dem Schluss, dass mehr gegen eine Aussetzung spreche, und zwar insbesondere die Tatsache, dass das Verfahren vor dem EPA gerade erst begonnen habe. Auch wenn eine Beschleunigung dieses Verfahrens wahrscheinlich sei, könne sie nicht garantiert werden. Selbst im Falle einer Beschleunigung dürfte das Verfahren bis zu seinem Abschluss mindestens drei Jahre dauern und möglicherweise sogar erheblich länger. Das Verfahren in England werde dagegen innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen. Daher sei dies ein Fall, bei dem der zeitliche Rahmen der Verfahren dafür spreche, dass sich durch das englische Gerichtsverfahren früher eine gewisse Rechtssicherheit für Geschäftszwecke erreichen lasse als durch das Verfahren vor dem EPA (*IPCom*, Nrn. 8 und 10). Die Zusagen von Pharmacia gingen nicht weit genug. Während der Aussetzung werde die

The defendant (Pharmacia) applied for a stay of validity proceedings until the final determination of parallel opposition proceedings before the EPO, which raised similar grounds of invalidity. The claimant (Actavis) opposed the application, arguing that a stay should be refused because the English proceedings would be resolved significantly earlier than the EPO proceedings, and that would provide it with reasonable commercial certainty at least in the UK and might assist in promoting settlement. In support of its application for a stay, Pharmacia offered undertakings (a) to seek expedition of the EPO proceedings, (b) not to seek an injunction against Actavis or its customers until the determination of the EPO proceedings and (c) only to seek damages of 1% of Actavis' net sales during the period from launch until the determination of the EPO proceedings if the patent was held valid both by the EPO and by the English courts.

Arnold J referred to the applicable principles as reviewed by the Court of Appeal in *IPCom*. It was common ground that, as stated in *IPCom* 5 and 6, the default option was that the proceedings should be stayed and it was for Actavis to show why a stay should not be granted.

In Arnold J's view, the competing considerations were finely balanced. However, he concluded that they favoured the refusal of a stay, the key reason being that the EPO proceedings had only just begun. Although it was likely that the EPO proceedings would be expedited, this could not be guaranteed. Even with expedition, it was likely that they would take at least three years to resolve, and could take significantly longer. By contrast, the English proceedings would be resolved in two years. Thus this was a case where the relative timings of the proceedings meant that some commercial certainty was likely to be achieved in relation to the UK market at an earlier date in the case of English proceedings than in the EPO (*IPCom* 8 and 10). Pharmacia's undertakings did not go quite far enough. While they did largely eliminate the commercial uncertainty during the period of the stay, and gave Actavis the positive benefit of ensuring that it could get on the market during that period rather

Le défendeur ("Pharmacia") a demandé de suspendre la procédure relative à la validité du brevet jusqu'à la clôture de la procédure d'opposition menée parallèlement devant l'OEB, dans laquelle les motifs de nullité étaient similaires. Le demandeur ("Actavis") s'est opposé à cette demande, affirmant qu'elle devait être rejetée au motif que la procédure anglaise prendrait fin bien avant la procédure devant l'OEB, qu'il bénéficierait ainsi d'une certaine sécurité sur le plan commercial, au moins au Royaume-Uni, et que cela faciliterait un éventuel accord. À l'appui de sa demande, Pharmacia s'est engagé (a) à chercher à accélérer la procédure devant l'OEB, (b) à ne pas demander d'injonction contre Actavis ou ses clients avant la clôture de la procédure devant l'OEB, et (c) à ne réclamer des dommages-intérêts s'élevant à 1 % des ventes nettes réalisées par Actavis entre le lancement du produit et la clôture de la procédure devant l'OEB, que si le brevet était jugé valable par l'OEB et par les juridictions britanniques.

Le juge Arnold s'est référé aux principes applicables tels que révisés par la Cour d'appel dans l'arrêt *IPCom*. Comme indiqué aux alinéas 5 et 6 du point 68 de l'arrêt *IPCom*, il était généralement admis que la solution par défaut était de suspendre la procédure et qu'il incombait à Actavis de donner les raisons pour lesquelles la demande de sursis à statuer devait être rejetée.

Selon le juge Arnold, les arguments des deux parties étaient bien équilibrés. Celui-ci a toutefois conclu qu'ils penchaient davantage vers un rejet de la demande de suspension, la principale raison étant que la procédure devant l'OEB venait seulement de commencer. Même s'il était probable que la procédure devant l'OEB soit accélérée, rien ne le garantissait. Même accélérée, la procédure allait probablement durer trois ans, voire bien plus. À l'inverse, la procédure anglaise prendrait fin d'ici deux ans. Il s'agissait donc d'une affaire où, en raison des différents délais, la procédure anglaise permettrait probablement de parvenir plus rapidement à une certaine sécurité sur le plan commercial au Royaume-Uni que la procédure devant l'OEB (alinéas 8 et 10 du point 68 de l'arrêt *IPCom*). Les engagements de Pharmacia demeuraient insuffisants. Ils éliminaient en grande partie cette insécurité pendant la durée de la suspension et avaient l'avantage de permettre à Actavis d'être présent sur le

Rechtsunsicherheit für Geschäftszwecke dadurch zwar weitgehend eliminiert, und Actavis habe die Gewissheit, während der Verfahrensaussetzung am Markt agieren zu können, anstatt sich auf einen Anspruch im Rahmen gegenseitiger Schadensersatzzusagen verlassen zu müssen. Doch dadurch werde die Unsicherheit nicht ausgeräumt, die von der Möglichkeit ausgehe, dass Actavis beispielsweise in fünf Jahren durch eine Unterlassungsverfügung vom Markt ausgeschlossen werden könnte und normalen Schadenersatz zahlen oder seine Gewinne der letzten beiden Jahre offenlegen müsse. Diese Unsicherheit würde sich unweigerlich nachteilig auf die Investitionsentscheidungen von Actavis auswirken.

Nach Auffassung von Justice Arnold wurde die Ablehnung der Aussetzung auch dadurch gestützt, dass eine Entscheidung des englischen Gerichts eine endgültige Beilegung vorantreiben könne (*IPCom*, Nr. 9) und ein öffentliches Interesse an einer Entscheidung über die Gültigkeit des Patents bestehe (*IPCom*, Nr. 11). Die Gefahr unnötiger Kosten sei ein Faktor, der für eine Aussetzung spreche, jedoch durch die wirtschaftliche Unsicherheit aufgewogen werde (*IPCom*, Nr. 12).

Nachdem der Urteilsentwurf den Parteien zugegangen war, bot Pharmacia zwei weitere Zusagen an: Sie werde i) während der Laufzeit des Patents im Vereinigten Königreich keine Unterlassungsverfügung gegen Actavis oder deren Kunden im Zusammenhang mit dem Pramipexol-Retardarzneimittel von Actavis beantragen und ii) nur Schadenersatz in Höhe von 1 % des Nettoumsatzes fordern, den Actavis während der Laufzeit des Patents im Vereinigten Königreich erziele, wenn das Patent letztendlich vom EPA als gültig und von den englischen Gerichten als gültig und verletzt angesehen werde.

Nach einer weiteren Anhörung stellte Justice Arnold im zweiten Urteil fest, dass die zusätzlich angebotenen Zusagen die wirtschaftliche Unsicherheit im Wesentlichen eliminierten. Actavis beabsichtige, sein generisches Produkt in ganz Europa einzuführen, und wolle daher die durch den Bestand des Patents bedingte wirtschaftliche Unsicherheit schnellstmöglich in ganz Europa ausräumen. Außerdem trug Actavis vor, eine frühe Entscheidung werde eine Beilegung des Rechtsstreits zwischen den Parteien auf gesamteuropäischer

than having to rely upon a claim under a cross-undertaking in damages, they did not address the uncertainty caused by the prospect that Actavis might be removed from the market by an injunction in, say, five years' time and might have to pay ordinary damages or account for its profits for the last two of those years. That uncertainty would inevitably have a chilling effect on Actavis' investment decisions.

Arnold J also considered that refusal of stay was supported by the possibility that an English decision might promote a settlement (*IPCom* 9) and by the public interest in determining the validity of the patent (*IPCom* 11). The risk of wasted costs was a factor that favoured the grant of a stay, but this was outweighed by the commercial uncertainty (*IPCom* 12).

After the judgment was circulated to the parties in draft, Pharmacia offered two additional undertakings, namely (i) not to seek an injunction in the UK against Actavis or its customers in relation to Actavis' product during the life of the patent and (ii) only to seek damages of 1% of Actavis' net sales in the UK during the life of the patent if the patent was ultimately held valid by the EPO and valid and infringed by the English courts.

After hearing further argument, Arnold J found in the second judgment that the additional undertakings offered substantially eliminated the commercial uncertainty in the UK. However, Actavis wished to launch its generic product throughout Europe and so wished to remove the commercial uncertainty caused by the existence of the patent as soon as possible across Europe. It argued furthermore that an early decision would assist in promoting settlement between the parties on a pan-European basis. Finally, according to Actavis it was clear from Pharmacia's

marché pendant cette période, lui évitant ainsi de devoir compter sur une demande de dommages-intérêts. Néanmoins, ils ne remédiaient pas totalement à l'insécurité, car il n'était pas exclu qu'Actavis doive se retirer du marché suite à une injonction prenant effet, disons, dans cinq ans et verser des dommages-intérêts ordinaires ou rendre compte des bénéfices qu'il avait réalisés au cours des deux dernières années. Cette insécurité aurait inévitablement un effet dissuasif sur les décisions d'investissement d'Actavis.

Par ailleurs, le juge Arnold a estimé qu'un rejet de la demande de suspension était également justifié par le fait qu'une décision de la juridiction britannique était susceptible de favoriser un accord (alinéa 9 du point 68 de l'arrêt *IPCom*) et que le public avait intérêt à ce qu'une décision soit prise quant à la validité du brevet (alinéa 11 du point 68 de l'arrêt *IPCom*). Le risque de dépenses inutiles plaidait en faveur de l'octroi d'une suspension, mais l'insécurité commerciale pesait davantage (alinéa 12 du point 68 de l'arrêt *IPCom*).

Après communication du projet de jugement aux parties, Pharmacia a proposé deux engagements supplémentaires, à savoir (i) ne pas demander d'injonction au Royaume-Uni contre Actavis ou ses clients en rapport avec le comprimé de pramipexole à libération prolongé d'Actavis pendant la durée de vie du brevet et (ii) ne réclamer des dommages-intérêts s'élevant à 1 % des ventes nettes réalisées par Actavis au Royaume-Uni pendant la durée de vie du brevet, que si le brevet était finalement jugé valable par l'OEB, et valable et contrefait par les juridictions britanniques.

Après avoir entendu les arguments supplémentaires, le juge Arnold a estimé dans le second jugement que les engagements supplémentaires permettaient d'éliminer dans une très large mesure l'insécurité commerciale au Royaume-Uni. Actavis a indiqué qu'il souhaitait lancer le produit dans toute l'Europe et voulait donc éliminer dès que possible en Europe toute insécurité au plan commercial causée par l'existence du brevet. Actavis a en outre soutenu qu'une décision rendue rapidement aiderait les parties à trouver un accord à l'échelle européenne.

Ebene vorantreiben. Schließlich, so Actavis, zeigten die Haltung und die Zusagen von Pharmacia, dass es sich um ein schwaches Patent handle, und es bestehe ein starkes öffentliches Interesse daran, dass schwache Patente von den Gerichten schnellstmöglich überprüft würden.

Justice Arnold befand, dass die von Actavis angeführten Argumente gegen eine Aussetzung sprächen. Unter Berücksichtigung der Vorgaben in *IPCom* und aller in diesem Urteil dargelegten Faktoren urteilte er jedoch, dass die Gesamtbilanz nun für eine Aussetzung spreche.

4. Vorbehalt zum EPÜ: Umfang des spanischen Vorbehalt nach Artikel 167 (2) a) EPÜ 1973

ES – Spanien

Oberster Gerichtshof (Zivilkammer) vom 10. Mai 2011 (309/2011) – *Laboratorios Cinfa et al. v. Eli Lilly and Company Ltd*

Schlagwort: Vorbehalt zum EP – Patentierbarkeit von Arzneimitteln nach Artikel 167 (2) a) EPÜ – Umfang des Vorbehalts

Das Berufungsgericht Barcelona hatte in seiner Entscheidung vom 17. Januar 2008 (s. 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ" 2004 – 2011, *ABI. SA 3/2011, S. 199*) eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung sowie auf Nichtigerklärung von Anspruch 5 des europäischen Patents 0 454 436 auf die pharmazeutische Zusammensetzung Olanzapin abgewiesen. Die Klägerinnen hatten geltend gemacht, dass die betreffende Patentanmeldung vor dem 7. Oktober 1992 eingereicht worden und aufgrund des spanischen Vorbehalts zum EPÜ unwirksam sei. Das Gericht befand, dass die Wirkungen des spanischen Vorbehalts zum Europäischen Patentübereinkommen bezüglich chemischer Erzeugnisse und Arzneimittel (Art. 167 (2) a) EPÜ 1973) durch die Anwendung der Art. 27 (1) und 70 (2) des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen) aufgehoben worden seien.

Der Oberste Gerichtshof bestätigte die Entscheidung des Berufungsgerichts. Er wies darauf hin, dass der Umfang des Vorbehalts zum EPÜ nach Art. 167 (2) a) EPÜ, wonach Patente für

attitude and the undertakings that it offered, that the patent was a weak one, and there was a strong public interest in the validity of weak patents being scrutinised by the courts at the earliest possible date.

Arnold J found that the matters relied upon by Actavis favoured the refusal of a stay, but, having regard to the guidance given in *IPCom* and taking all the factors set out in that judgment into consideration, he held that the overall balance now came down in favour of the grant of a stay.

4. Reservation to the EPC: scope of the Spanish reservation under Article 167(2)(a) EPC 1973

ES – Spain

Supreme Court (Civil Chamber) Section) of 10 May 2011 (309/2011) – *Laboratorios Cinfa et al. v Eli Lilly and Company Ltd*

Keyword: reservation to the EPC – patentability of pharmaceutical products under Art. 167(2)(a) EPC – scope of the reservation

In its judgment of 17 January 2008 (see also second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, *OJ SE 3/2011, p. 199*) the Barcelona Court of Appeal had dismissed a claim for a declaration of non-infringement and nullity in respect of claim 5 of European patent 0 454 436 on the pharmaceutical composition olanzapine on the ground that it was a patent filed prior to 7 October 1992 and ineffective because of the reservation made by Spain to the EPC. The court held that the effects of the Spanish reservation to the European Patent Convention on chemical and pharmaceutical products (Art. 167(2)(a) EPC 1973) were rendered void by the application of Art. 27(1) and 70(2) of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

The Supreme Court confirmed the decision of the Court of Appeal. It pointed out that the scope of the reservation to the EPC under Art. 167(2)(a) EPC, under which

Enfin, selon Actavis, il ressortait clairement de l'attitude de Pharmacia et des engagements qu'il proposait que le brevet était faible ; or, le public manifeste un vif intérêt pour que la validité de brevets faibles soit examinée le plus rapidement possible par les tribunaux.

Le juge Arnold a estimé que les moyens soulevés par Actavis plaidaient en faveur d'un rejet de la demande de suspension, mais, au vu des orientations données dans la décision *IPCom* et compte tenu de tous les éléments exposés dans ce jugement, il a considéré que la balance penchait maintenant en faveur de l'octroi de la suspension.

4. Réserve quant à la CBE : étendue de la réserve espagnole en vertu de l'article 167(2)a) CBE 1973

ES – Espagne

Cour suprême (chambre civile), 10 mai 2011 (309/2011) – *Laboratorios Cinfa et al. c. Eli Lilly and Company Ltd*

Mot-clé : réserve à la CBE – brevetabilité de produits pharmaceutiques en vertu de l'art. 167(2)a) CBE – portée de la réserve

Dans son arrêt en date du 17 janvier 2008 (voir la deuxième édition de "La jurisprudence des États parties à la CBE" 2004 – 2011, *JO éd. spéc. 3/2011, p. 199*), la Cour d'appel de Barcelone avait rejeté une action en déclaration de non-contrefaçon et en nullité relative à la revendication 5 du brevet européen 0 454 436, qui portait sur une composition pharmaceutique à base d'olanzapine, au motif que le brevet avait été déposé avant le 7 octobre 1992 et qu'il était sans effet en raison de la réserve à la CBE faite par l'Espagne. La Cour d'appel a estimé que les effets de la réserve à la CBE faite par l'Espagne sur les produits chimiques et pharmaceutiques (art. 167(2)a) CBE 1973) étaient annulés par l'application des articles 27(1) et 70(2) des Accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).

La Cour suprême a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel. Elle a fait remarquer que l'Espagne n'avait pas pleinement exercé son droit de réserve à la CBE au titre de l'art. 167(2)a) CBE, en vertu

chemische Erzeugnisse und Arzneimittel während ihrer Geltungsdauer unwirksam sind oder für nichtig erklärt werden können, in Spanien nicht voll ausgeschöpft wurde. So umfasste der von Spanien gemachte Vorbehalt weder Nahrungsmittel (sondern nur chemische Erzeugnisse und Arzneimittel) noch die Bestimmung zur Nichtigkeitserklärung. Im spanischen Vorbehalt hieß es nur "keine Wirkung in Spanien". Daher konnte die geforderte Nichtigkeitserklärung von Anspruch 5 nicht zugelassen werden. Außerdem befand das Gericht, dass Art. 167 (5) Satz 2 EPÜ 1973 ("Der Vorbehalt bleibt während der gesamten Geltungsdauer dieser Patente wirksam.") nicht mehr auf Patente angewandt werden konnte, die vor dem 7. Oktober 1992 erteilt und wirksam geworden sind, weil der Grundsatz der Nichtdiskriminierung nach Art. 27 (1) TRIPS Vorrang haben musste (Patente sind für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erhältlich, sowohl für Erzeugnisse als auch für Verfahren, vorausgesetzt, dass sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind).

patents on chemical and pharmaceutical products are ineffective or revocable for the term of the patent, was not exercised to its full extent by Spain. Indeed, the reservation adopted by Spain not only did not include "food" products (only chemicals and pharmaceuticals were included), but it also did not incorporate the provision on revocability. The adopted Spanish reservation only referred to having "no effect in Spain". Accordingly, the requested revocation of claim 5 could not be allowed. The court also found that Art. 167(5), second sentence, EPC, in which it is stated that "the effect of the reservation shall continue for the term of the patent", could no longer be applied to the patents granted and valid prior to October 7, 1992, because the principle of non-discrimination under Art. 27(1) TRIPs had to prevail (patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application).

duquel les brevets portant sur des produits chimiques ou pharmaceutiques sont sans effet ou peuvent être annulés pendant toute la durée du brevet. En effet, non seulement la réserve formulée par l'Espagne n'incluait pas les produits "alimentaires" (seuls les produits chimiques et pharmaceutiques étaient visés), mais elle ne comportait pas non plus la disposition relative à la possibilité de révocation. Elle ne faisait référence qu'à l'absence d'effets en Espagne. Par conséquent, il ne pouvait être fait droit à la demande de révocation de la revendication 5. La Cour a également relevé que l'art. 167, paragraphe 5, deuxième phrase CBE, qui prévoit que "les effets de cette réserve subsistent pendant toute la durée de ces brevets", ne pouvait plus s'appliquer aux brevets délivrés et ayant été valables avant le 7 octobre 1992, car le principe de non-discrimination prévu à l'art. 27(1) ADPIC devait prévaloir ("un brevet peut être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle").