

**RECHTSPRECHUNG AUS DEN VERTRAGSSTAATEN DES EPÜ****I. PATENTIERBARKEIT**

A Artikel 52 EPÜ – Patentfähige Erfindungen

**1. Technischer Charakter****DE – Deutschland**

**Bundesgerichtshof vom 24. Februar 2011 (X ZR 121/09) – Webseitenanzeige**

Schlagwort: computerimplementierte Erfindung – Technizität – erfinderischer Schritt

Das Streitpatent betraf ein Verfahren, mit dem eine bereits aufgerufene und inzwischen verlassene Informationsseite eines Informationsanbieters, die von dessen Startseite aus unmittelbar oder mittelbar aufrufbar ist, in einfacher Weise wieder gefunden und erneut aufgerufen werden können sollte.

Der BGH entschied, dass bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverarbeitung zunächst zu klären ist, ob der Gegenstand der Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1 PatG). Danach ist zu prüfen, ob dieser Gegenstand lediglich ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Der Ausschlussstatbestand greift nicht ein, wenn diese weitere Prüfung ergibt, dass die Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.

Ein Verfahren, das der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen technischen Geräten (Server, Clients) dient, weist die für den Patentschutz voraussetzende Technizität auch dann auf, wenn diese Geräte nicht ausdrücklich im Patentanspruch genannt sind.

Im Streitfall war die erforderliche Technizität zu bejahen, weil das Verfahren der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen technischen Geräte dient, wobei die von einem Benutzer bei einem Internetbesuch aufgerufenen

**CASE LAW FROM THE CONTRACTING STATES TO THE EPC****I. PATENTABILITY**

A Article 52 EPC – Patentable inventions

**1. Technical character****DE – Germany**

**Federal Court of Justice of 24 February 2011 (X ZR 121/09) – Website display**

Keyword: computer-implemented inventions – technical character – inventive step

The patent was for a method for generating a display enabling users easily to retrieve previously loaded but since closed information pages they had accessed directly or indirectly from the home page of an online information provider.

The Court observed that the first thing to be established in cases concerning computer devices and programs was whether at least some aspect of the claimed subject-matter had technical character (§ 1(1) German Patent Act). If so, it then had to be established that this subject-matter was not merely a computer program as such, which would be excluded from patentability. The exception to patentability would not apply if the second step showed that the teaching provided guidance on how to solve a specific technical problem by technical means.

A method for the computerised processing of procedural steps in technical devices connected via a network (server, clients) met the requirement of technical character, even if the devices were not expressly claimed.

The method at issue was such a method and therefore had the necessary technical character. It was used to register web pages accessed by an internet user and generate a displayable image of these sites. These were typical steps in processing, storing and transmitting data by means of technical devices. However, the

**LA JURISPRUDENCE DES ETATS PARTIES A LA CBE****I. BREVETABILITE**

A Article 52 CBE – Inventions brevetables

**1. Caractère technique****DE – Allemagne**

**Cour fédérale de justice, 24 février 2011 (X ZR 121/09) – Affichage de pages Internet**

Mot-clé : invention mise en œuvre par ordinateur – caractère technique – activité inventive

Le brevet en cause portait sur un procédé permettant de retrouver facilement et de consulter de nouveau une page de contenu, qui avait été déjà consultée puis fermée, et qui était accessible directement ou indirectement depuis la page d'accueil d'un fournisseur de contenu.

La Cour fédérale de justice a estimé que, s'agissant des inventions relatives à des appareils et des procédés (programmes) informatiques, il convient de déterminer tout d'abord si au moins un des aspects de l'objet de l'invention relève du domaine technique (§ 1(1) de la loi sur les brevets). Il convient ensuite d'examiner si cet objet n'est qu'un programme d'ordinateur en tant que tel, qui serait par conséquent exclu de la protection par brevet. L'exclusion de la brevetabilité ne s'applique pas si cet examen supplémentaire montre que l'enseignement comporte des instructions servant à résoudre un problème technique concret avec des moyens techniques.

Un procédé de traitement informatique des étapes d'un procédé utilisé dans des appareils techniques connectés en réseau (serveur, clients) satisfait à la condition de technicité nécessaire pour pouvoir prétendre à une protection par brevet, y compris lorsque ces appareils ne sont pas expressément mentionnés dans la revendication du brevet.

En l'espèce, la condition de technicité était remplie, car le procédé en cause servait au traitement informatique des étapes d'un procédé utilisé dans des appareils techniques connectés en réseau, et permettait d'enregistrer les pages Internet consultées par un internaute et de générer une image affichable de ces pages. Il s'agissait en

Webseiten registriert werden und eine anzeigbare Darstellung dieser Seiten erzeugt wird. Dabei handelt es sich um typische Schritte der Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten mittels technischer Geräte.

Darüber hinaus muss jedoch die beanspruchte Lehre Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Ein technisches Mittel zur Lösung eines technischen Problems liegt etwa dann vor, wenn Gerätekomponenten modifiziert oder grundsätzlich abweichend adressiert werden oder wenn der Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird. Beides ist beim Streitpatent nicht der Fall.

Der BGH verneinte daher die Patentierbarkeit des Streitpatents.

#### FR – Frankreich

##### **Berufungsgericht Paris vom 28. Juni 2013 (10/21790) – Herr L v. Publicis Groupe und RATP**

Schlagwort: patentfähige Erfindung – technischer Charakter

Herr L ist Inhaber des französischen Patents 0 210 686 für eine "Kommunikationsvorrichtung mit Lesegeräten und Plasmabildschirmen zur Ausstrahlung von Werbung und als Internetkabine". Die Merkmale dieses Patents betreffen eine Vorrichtung, die aus zwei Systemen besteht, bei denen es sich ebenfalls um Vorrichtungen handelt. Die Vorrichtung umfasst Methoden, Verfahren und Instrumente zur Ausstrahlung von Werbung auf anderem Wege als über das Fernsehen. Herr L warf dem Verkehrsbetrieb "Régie autonome des transports Parisiens" (RATP) und der Firma Publicis Groupe vor, in den Räumlichkeiten der RATP eine Kommunikationsvorrichtung zu betreiben, die die Merkmale seines Patents reproduziere, und reichte Klage gegen sie ein. Das Bezirksgericht Paris erklärte sämtliche Ansprüche des französischen Patents 0 210 686 wegen mangelnder Patentfähigkeit für nichtig.

Im Berufungsverfahren machte Herr L insbesondere geltend, dass die Innovation bei seinem Internet-System darauf beruhe, dass die öffentlichen

claimed teaching also had to provide guidance on how to solve a specific technical problem by technical means.

A technical problem was solved by technical means where device components were modified or addressed in an entirely novel way or where the running of a computer program used to solve the problem was determined by technical factors external to the computer.

Since neither was the case here, the claimed subject-matter was not patentable.

#### FR – France

##### **Paris Court of Appeal of 28 June 2013 (10/21790) – Mr L. v Publicis Groupe & RATP**

Keyword: patentable invention – technical character

Mr L. was the holder of French patent 0 210 686 relating to a communication device, equipped with readers and plasma screens, for broadcasting advertising material from an internet booth. Its features related to a device incorporating two systems which were themselves devices. It integrated methods, techniques and tools making it possible to broadcast advertising other than via television. He sued Publicis Groupe and RATP (Paris public transport company) on the grounds that a communication device on RATP premises infringed his patent, but the Paris District Court revoked all its claims as non-patentable.

The patentee appealed, arguing in particular that in internet terms the innovation was based on the fact that public internet booths were genuine

l'occurrence d'étapes classiques de traitement, de sauvegarde et de transmission de données au moyen d'appareils techniques. Toutefois, il faut également que l'enseignement revendiqué comporte des instructions servant à résoudre un problème technique concret avec des moyens techniques.

Un problème technique est considéré comme ayant été résolu par un moyen technique lorsque les composants de l'appareil ont été modifiés ou traités d'une manière tout à fait nouvelle, ou lorsque l'exécution d'un programme informatique utilisé pour résoudre un problème a été déterminée par des éléments techniques extérieurs à l'ordinateur. Aucun de ces deux cas de figure ne s'appliquait au brevet en cause.

La Cour fédérale de justice a, par conséquent, estimé que l'objet du brevet n'était pas brevetable.

#### FR – France

##### **Cour d'appel de Paris, 28 juin 2013 (10/21790) – Monsieur L c/ Publicis Groupe et R.A.T.P**

Mot-clé : invention brevetable – caractère technique

Monsieur L est titulaire du brevet français 0 210 686, portant sur un "dispositif en communication équipé de lecteurs et d'écrans à plasma pour la diffusion publicitaire et de cabine Internet". Les caractéristiques de ce brevet concernent un dispositif qui intègre deux systèmes qui sont aussi des dispositifs. Ce dispositif intègre des méthodes, des techniques et des outils permettant de diffuser de la publicité autrement que par la télévision. Reprochant à la Régie autonome des transports Parisiens ("RATP") et à la société Publicis Groupe de reproduire dans les locaux de la RATP un dispositif de communication qui reproduirait les caractéristiques de son brevet, M. L les a fait assigner au fond. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé la nullité de toutes les revendications du brevet français 0 210 686 pour défaut de caractère brevetable.

En appel M. L fait notamment valoir que du point de vue du système Internet, l'innovation repose sur le fait que les cabines Internet publiques constituent

Internetkabinen gute Werbeträger seien, weil sie oben und seitlich mit Bildschirmen zur Werbeproduktion ausgestattet seien. Diese Erfindung weise eine erfinderische Tätigkeit in einem Bereich auf, in dem dieses Kommunikationsmittel nicht existiere; realisiert werde dies durch das Zusammenwirken bekannter Mittel zu einem Ergebnis, das im Stand der Technik nicht bekannt sei: Platzierung von Werbung im Netz und öffentlicher Internet-Zugang in einem geschützten Raum.

Die Beklagten brachten insbesondere vor, dass das Patent von Herrn L keine technische Lösung für eine technische Aufgabe liefere und ihm keine erfinderische Tätigkeit zugrunde liege.

Das Gericht stellte fest, dass der Patentinhaber einräume, dass die beiden gesonderten Vorrichtungen aus bekannten Mitteln bestünden. Das Patent beschreibe ein System zur Produktion und Ausstrahlung von Werbung in Internetkabinen, die Telefonzellen ähnelten. Es beschreibe lediglich die Ausstattung und die Bestandteile einer öffentlichen Internet-Einzelkabine mit Werbeflächen auf der Grundlage von Plasmamonitoren, die in belebten Zonen aufgestellt seien; dabei würden bekannte Mittel kombiniert, die zum einen die Ausstrahlung von Werbung und zum anderen den Zugang zum Internet ermöglichen.

Einige dieser bekannten Mittel – beispielsweise ein Vertrag oder ein Werbeetat – hätten keinen technischen Charakter; andere – Plasmabildschirme, Laptop, CD-ROM-Lesegerät, kleinster PC der Welt – würden nicht in technischer Hinsicht beschrieben. Diese Mittel lösten keine technische Aufgabe, sondern seien Teil eines Kommunikationsverfahrens, das rein kommerziellen Zwecken diene. Abschließend befand das Gericht, dass das Patent keinen patentfähigen Gegenstand umfasse.

#### FR – Frankreich

**Berufungsgericht Paris vom 19. März 2014 (10/21042) – Artygraphie v. Cartel**

Schlagwort: patentierbare Erfindung – technischer Charakter

Die Firma Cartel war Inhaberin des europäischen Patents 1 336 948 mit der Bezeichnung "Interaktiver Terminal hinter einem Schaufenster" und Benennung Frankreichs. Sie hatte im Nachhinein die Beschränkung des französischen Teils des Patents beantragt; diesem Antrag hatte der

advertising vehicles because they had screens on their top part and side surface. It was indeed inventive in a field where that means of communication did not exist; it combined known means – network-based advertising and the use of the internet in public booths – to arrive at a result unknown in the art.

The respondents argued that the patent did not provide a technical solution to a technical problem and lacked inventive step.

The Court noted that the patentee acknowledged that the two distinct devices comprised known means. The patent described a system for producing and broadcasting advertising material via internet booths similar to telephone boxes. It merely indicated the arrangement and components of individual public internet booths installed at busy locations and offering advertising space on plasma screens, and did so by combining means, all of them known, for broadcasting advertising and providing internet access.

Some of these known means – e.g. a contract or an advertising budget – were non-technical, whilst others – such as plasma screens, a laptop computer, a CD-ROM reader, and the world's smallest PC – were not described in technical terms. They did not solve a technical problem; they were a communication method with a purely commercial purpose. The Court therefore ruled that the patent's subject-matter was not patentable.

#### FR – France

**Paris Court of Appeal of 19 March 2014 (10/21042) – Artygraphie v Cartel**

Keyword: patentable invention – technical character

The defendant was the proprietor of European patent 1 336 948 for a "public display interactive terminal". A subsequent request for limitation of the French part of the patent was granted by INPI.

de véritables véhicules publicitaires puisqu'ils sont assortis d'écrans de production sur la partie haute et sur la surface latérale. Cette invention, réalise une activité inventive dans un domaine où ce moyen de communication n'existe pas, par une coopération de moyens connus pour arriver à un résultat inconnu par rapport à l'état de la technique : l'affichage de la publicité en réseau d'une part et l'usage de l'Internet en milieu public dans des abris.

Les intimées soutiennent notamment que le brevet de M. L ne donne aucune solution technique à un problème technique et est dépourvu d'activité inventive.

Sur ce, la Cour énonce que le breveté reconnaît que les deux dispositifs distincts comportent des moyens connus. Le brevet décrit un système de production et de diffusion publicitaire au travers de cabines Internet de type cabines téléphoniques. Il ne fait que décrire l'aménagement et les composants d'une cabine publique individuelle dédiée à l'Internet, assortie d'espaces publicitaires véhiculés par des moniteurs plasma, situées dans des lieux de forts passages de public, par la juxtaposition de moyens tous connus qui permettent d'une part la diffusion de messages publicitaires et d'autre part l'accès à Internet.

Parmi ces moyens connus certains ne revêtent pas de caractère technique, comme par exemple un contrat ou un budget publicitaire ; et d'autres, ne sont pas décrits sur le plan technique : écrans plasma, ordinateur portable, lecteur de CD Rom, plus petit PC du monde. Ces moyens ne résolvent pas un problème technique mais consistent en une méthode de communication dont la finalité est purement commerciale. La Cour conclut que ce brevet ne porte pas sur un objet brevetable.

#### FR – France

**Cour d'appel de Paris, 19 mars 2014 (10/21042) – Sté Artygraphie c/ Sté Cartel**

Mot-clé : invention brevetable – caractère technique

La société Cartel est titulaire du brevet européen 1 336 948 désignant la France intitulé «Borne interactive de vitrine». Le brevet revendiqué a, ensuite, fait l'objet d'une requête en limitation de la partie française acceptée par le directeur général de l'INPI.

Generaldirektor des französischen Patentamts INPI stattgegeben.

Die Berufungsklägerin Artygraphie beantragte, das Urteil der Vorinstanz aufzuheben und den französischen Teil des europäischen Patents in vollem Umfang für nichtig zu erklären, unter anderem, weil keine technische Erfindung vorlag, sowie wegen fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit.

Zu den streitigen Ansprüchen: Die Firma Artygraphie beantragte die Nichtigerklärung sämtlicher Ansprüche des französischen Teils des EP-Patents, obwohl ihr lediglich die Ansprüche 1 bis 5, 7 und 9 entgegengehalten wurden. Der im Rahmen ihrer Verteidigung gestellte Antrag auf Nichtigerklärung der abhängigen Ansprüche 6, 8 und 10 war mangels Rechtsschutzinteresses unzulässig, da die Verletzungsklage von Cartel sich nicht auf diese drei Patentansprüche stützte.

Zur Patentierbarkeit: Die Berufungsklägerin trug vor, Anspruch 1 in der beschränkten Fassung sei mangels Patentierbarkeit für nichtig zu erklären, da einige seiner Merkmale sich auf Ergebnisse und nicht auf technische Mittel bezögen. Wie das Berufungsgericht jedoch feststellte, wird in der Beschreibung darauf hingewiesen, dass es bereits interaktive Terminals gibt, bei denen die Dateneingabeeinheit mit der Verglasung eine Einheit bildet. So lässt sich das Problem der aus getrennten Bauteilen bestehenden Terminals umgehen, doch muss vor der Instandsetzung einer derartigen Vorrichtung zunächst ermittelt werden, in welcher Baugruppe der Fehler liegt. Nach Auffassung des Gerichts war die Tatsache, dass die Dateneingabeeinheit mit der Verglasung keine Einheit mehr bildete, sehr wohl ein technisches Mittel, welches die "mögliche Entnahme" der Eingabeeinheit "ohne vorherigen Ausbau des gesamten Terminals" erlaubte, wie es die Berufungsklägerin in ihrem Schriftsatz einräumte; die Kombination sämtlicher Merkmale von Anspruch 1 bildete das technische Mittel, mit dessen Hilfe sich das Gehäuse herausnehmen lies. Dieser Nichtigkeitsgrund wurde zurückgewiesen.

Im Übrigen hielt das Gericht die Erfindung für neu und stellte fest, dass die von dem für gültig befundenen Anspruch 1 abhängigen Ansprüche nicht mangels Neuheit für nichtig erklärt werden könnten, da sich der neuartige Charakter des Hauptanspruchs

The appellant sought the French part's revocation in its entirety for lack of technical character, novelty and inventive step.

The appellant wanted all claims revoked, even though the defendant was only suing it for infringing claims 1 to 5, 7 and 9. Its request in respect of dependent claims 6, 8 and 10 was therefore inadmissible for lack of legal interest.

The appellant argued that claim 1 as limited should be revoked because some of its features were not patentable; they were results, not technical means. The court observed, however, that the description pointed out that interactive terminals with acquisition systems integrated into the glass already existed. Since these terminals were composed of separate parts, they could be maintained by identifying which specific part was defective; that got round the problem caused by integration. No longer integrating the acquisition system into the glass, however, was also a technical means which, as the appellant conceded in its submissions, enabled the system to be removed without the whole terminal first having to be dismantled; the combination of all the features of claim 1 was indeed the technical means for removing the housing. So this revocation ground was rejected.

The court moreover took the view that the invention was new. Claim 1 was new, and so, therefore, were its dependent claims, which merely added features whose novelty (or otherwise) in isolation was neither here nor there. Claim 1 was also inventive; so too, by

La société Artygraphie, appelante demande de réformer le jugement ; elle conclut à la nullité de la partie française du brevet européen dans toutes ses revendications, pour entre autres, défaut d'invention technique, défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive.

Sur les revendications en litige, la société Artygraphie demande d'annuler toutes les revendications de la partie française du brevet européen invoqué, alors que seules lui sont actuellement opposées les revendications 1 à 5, 7 et 9 de ce brevet. La demande d'annulation des revendications dépendantes 6, 8 et 10 formulée en défense est irrecevable, faute d'intérêt, dès lors que ces trois revendications ne sont pas invoquées à l'appui de l'action principale en contrefaçon de la société Cartel.

Sur la brevetabilité, l'appelante soutient que la revendication 1 telle que limitée encoure la nullité pour défaut de brevetabilité de certaines de ses caractéristiques en ce qu'elles constitueraient des résultats, et non des moyens techniques. Mais selon la Cour, la description rappelle qu'il existait déjà des bornes interactives avec un système d'acquisition solidaire du vitrage, cette solidarité permettant d'isoler le problème posé par des bornes composées d'éléments séparés, mais la maintenance d'un tel dispositif devant alors déterminer quel sous ensemble spécifique posait problème. Le fait que la solution d'acquisition en l'espèce ne soit plus solidaire du vitrage constitue un moyen technique permettant, ainsi qu'admis par l'appelante dans ses écritures, "la possible extraction" de cette solution "sans démontage préalable de la borne en son entier" ; la combinaison de toutes les caractéristiques de la revendication 1 constitue bien le moyen technique de parvenir à retirer tel boîtier. Ce moyen de nullité est rejeté.

La Cour juge par ailleurs l'invention nouvelle étant observé que les revendications dépendantes de la revendication 1 jugée valable de ce chef, ne sauraient être déclarées nulles pour défaut de nouveauté alors qu'elles bénéficient nécessairement du

zwingend auch auf sie erstreckte; ob die dem Hauptanspruch hinzugefügten Merkmale für sich genommen neu wären oder nicht, spiele keine Rolle. Zudem sei der angefochtene Anspruch 1 erfinderisch und somit gültig. Dasselbe gelte für die abhängigen Ansprüche; sie können nicht mangels erfinderischer Tätigkeit für ungültig erklärt werden, da sie naturgemäß am erfinderischen Charakter des für gültig befundenen Hauptanspruchs teilhaben.

## 2. Ausgeschlossene Gegenstände oder Tätigkeiten

### 2.1 Entdeckungen

FR – Frankreich

**Bezirksgericht Paris vom 3. Juli 2014 (10/14406) – Evinerude v. Air Lichens**

Schlagwort: Patentfähigkeit – Entdeckung – nicht beanspruchte technische Mittel

Die Firma Evinerude machte vor dem Gericht geltend, dass das französische Patent 0 103 485 der Firma Air Lichens eine bloße Entdeckung betreffe, die nicht patentfähig sei, und daher für nichtig zu erklären sei.

Die Firma Air Lichens erklärte, dass das patentierte Verfahren nicht als bloße Entdeckung gewertet werden könne, weil es über ein reines Naturphänomen hinausgehe. Sie behauptete, dass es dieses Verfahren durch die Verwendung von Flechten ermögliche, quantitative Messungen von PCDD/PCDF-Verbindungen vorzunehmen und so deren Auswirkungen auf die Umwelt zu bewerten. In ihrem Vorbringen führte sie neun Verfahrensschritte auf, die der Beschreibung zu entnehmen seien.

Das Gericht erklärte, dass sich der Schutzbereich des Patents gemäß Art. 613-2 des Gesetzes über das geistige Eigentum durch die Patentansprüche bestimme, wobei zur Auslegung der Patentansprüche die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen seien. Die verschiedenen Verfahrensschritte seien im Anspruch nicht genannt und fielen somit nicht in den Schutzbereich des Patents. Die auf Seite 3 des Patents genannten verschiedenen Ausführungsformen beschrieben keine Verfahrensschritte; diese könnten aber ohnehin nicht geschützt werden, weil

the same token, were its dependent claims.

## 2. Excluded subject-matter and activities

### 2.1 Discoveries

FR – France

**Paris District Court of 3 July 2014 (10/14406) – Evinerude v Air Lichens**

Keyword: patentability – discovery – technical means not claimed

Evinerude wanted Air Lichens' French patent 0 103 485 revoked on the grounds that it merely described a discovery.

Air Lichens countered that the patented process was not just a discovery; it went well beyond a mere natural phenomenon. It used lichens to measure quantities of PCDD/F compounds and thus assess their environmental impact. It involved nine steps listed in the company's submissions and apparent from the description.

The Court noted that under Art. 613-2 of the Industrial Property Code the scope of protection conferred by a patent was determined by its claims, as interpreted however using the description and drawings. Since the different process steps were not mentioned in the sole claim, they could not fall within the scope of the patent. Pointing out that, given their absence from the claim, it would anyway be insufficient, the Court also observed that they were not described in the different embodiments either; the description merely disclosed the results of certain samples.

caractère de nouveauté de la revendication principale à laquelle elles ne font qu'ajouter des caractéristiques dont il importe peu qu'isolément elles soient ou non nouvelles. Elle juge aussi que la revendication 1 opposée traduit bien une activité inventive et est valable ; de même, juge la Cour, s'avèrent valables les revendications dépendantes invoquées, celles-ci ne pouvant être déclarées nulles pour défaut d'activité inventive, alors que par nature elles participent de l'activité inventive de la revendication principale jugée valable.

## 2. Objets ou activités exclus

### 2.1 Découvertes

FR – France

**Tribunal de Grande Instance de Paris, 3 juillet 2014 (10/14406) – Société Evinerude c. Société Air Lichens**

Mot-clé : brevetabilité – découverte – moyens techniques non revendiqués

La société Evinerude a demandé au Tribunal de juger que le brevet français 0 103 485 appartenant à la société Air Lichens décrit une simple découverte non brevetable et en conséquence d'en prononcer la nullité.

La société Air Lichens a sollicité du Tribunal de juger que le procédé breveté ne peut être assimilé à une simple découverte, car il va bien au-delà d'un simple phénomène naturel. La société Air Lichens prétend qu'il s'agit d'un procédé qui à partir de l'utilisation de lichens permet de réaliser des mesures quantitatives de composés PCDD/F et donc d'évaluer les retombées sur l'environnement. Elle définit neuf étapes qu'elle liste dans ses écritures et qui ressortent de la description.

Or, selon le Tribunal, conformément aux dispositions de l'art. 613-2 CPI, l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Les différentes étapes du procédé ne sont pas mentionnées dans la revendication et n'entrent donc pas dans le champ de la protection du brevet et les différents modes de réalisation visés en page 3 du brevet ne décrivent pas des étapes du procédé qui en tout état de cause ne pourraient trouver protection du fait de leur absence dans la revendication ; seul le



sie im Anspruch nicht vorkämen. In der Beschreibung seien lediglich die Ergebnisse verschiedener Proben offenbart.

Zum Begriff der Entdeckung (Art. L 611-10 des Gesetzes über das geistige Eigentum) erklärte das Gericht, dass eine bloße Entdeckung nicht Gegenstand eines Patents sein könne, wohl aber eine praktische Anwendung.

Die Firma Aair Lichens brachte vor, dass sie ein Instrument erfunden habe, das es ermögliche, auf der Grundlage eines Naturphänomens – der Absorption von PCDD/PCDF-Verbindungen durch Flechten – quantitative Messungen dieser Schadstoffe vorzunehmen und deren Auswirkungen auf die Umwelt zu bewerten; dies sei eine Erfindung und keine Entdeckung. Dagegen erklärte das Gericht, dass der einzige Anspruch des Patents in der vorliegenden Fassung nicht die Verfahrensschritte schütze, sondern lediglich die Aussage enthalte, dass Maßnahmen getroffen werden könnten, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu bewerten, sodass es sich nicht um eine Verfahrenserfindung handle. Die technischen Mittel zur Umsetzung dieser Aussage könnten schutzfähig sein, wenn sie als solche beschrieben und beansprucht worden wären. Die Beklagte machte geltend, dass die Ergebnisse der in der Beschreibung genannten Studien integraler Bestandteil des Patents seien, weil sie es ermöglicht hätten, "den durchschnittlichen Wert der atmosphärischen Belastung zu ermitteln". Das Gericht wies darauf hin, dass dieser durchschnittliche Wert nicht angegeben und schon gar nicht beansprucht sei, sodass das erteilte Patent kein Verfahren abdecke, sondern eine Entdeckung. Das Patent wurde für nichtig erklärt.

## 2.2 Computerprogramme

**GB – Vereinigtes Königreich**

**Court of Appeal vom 3. Mai 2013 – *HTC v. Apple* [2013] EWCA Civ 451**

Schlagwort:  
Patentierbarkeitsausschlüsse –  
Computerprogramme

Das europäische Patent 2 098 948 von Apple betraf Computergeräte mit berührungsempfindlichen Bildschirmen, die gleichzeitig auf mehr als eine Berührung reagieren können. Die Ansprüche 1 und 2 wurden für nicht gewährbar befunden, weil sie sich auf Computerprogramme als solche bezogen. Apple legte Berufung ein.

The Court found that under Art. L 611-10 CPI a mere "discovery" was not patentable, but its practical application might be.

Aair Lichens said it had invented a tool which used a natural phenomenon – the fact that lichens absorb PCDD/Fs – to measure quantities of these pollutants and assess their environmental impact. That was indeed an invention, not a discovery. The Court took the view that the claim as drafted did not protect the process steps; it merely asserted that measurements could be carried out to evaluate environmental impact, but that was not a process invention. The technical means for carrying out such measurements could be protectable if described and claimed in themselves. AAIR Lichens argued that the results of the studies mentioned in the description were an integral part of the patent because they made it possible to determine the "average value of atmospheric impregnation". But the Court said no such value was given, let alone claimed, so the patent as granted was for a discovery, not a process. It therefore revoked it.

## 2.2 Computer programs

**GB – United Kingdom**

**Court of Appeal of 3 May 2013 – *HTC v Apple* [2013] EWCA Civ 451**

Keyword: exclusions from patentability – computer programs

Apple's European patent 2 098 948 related to computer devices with touch sensitive screens capable of responding to more than one touch at a time. Claims 1 and 2 were found invalid because they related to computer programs as such. Apple appealed.

résultat de certains prélèvements sont divulgués dans la description.

Sur la notion de découverte (art. L 611-10 CPI), le Tribunal énonce qu'une simple découverte ne peut faire l'objet d'un brevet mais une application pratique peut donner lieu à la délivrance d'un brevet.

La société Aair Lichens prétend qu'avoir inventé un outil qui permet, à partir du phénomène naturel que constitue l'absorption des PCDD/Fs par les lichens de réaliser des mesures quantitatives de ces polluants et d'évaluer les retombées sur l'environnement, constitue bien une invention et non une découverte. Or, selon le Tribunal, telle qu'elle est rédigée, la revendication unique du brevet ne protège pas les étapes du procédé mais seulement l'affirmation que des mesures peuvent être faites pour évaluer les retombées sur l'environnement ce qui ne constitue pas une invention de procédé. Les moyens techniques de réaliser cette assertion pourraient être protégeables s'ils avaient été décrits et revendiqués en tant que tels. Les défendeurs font valoir que les résultats des études citées dans la description font partie intégrante du brevet car ils ont permis de "déterminer la valeur moyenne d'imprégnation atmosphérique". Le Tribunal relève encore que cette valeur moyenne n'est pas citée et encore moins revendiquée de sorte que le brevet tel qu'il a été délivré couvre non pas un procédé mais une découverte. Le brevet est déclaré nul.

## 2.2 Programmes d'ordinateur

**GB – Royaume-Uni**

**Cour d'appel, 3 mai 2013 – *HTC c. Apple* [2013] EWCA Civ 451**

Mot-clé : exclusions de la brevetabilité – programmes d'ordinateur

Le brevet européen 2 098 948 de la société Apple portait sur des dispositifs informatiques dotés d'écrans tactiles capables de réagir simultanément à plusieurs contacts tactiles. Les revendications 1 et 2 ont été déclarées nulles au motif qu'elles concernaient des programmes d'ordinateur en tant que tels. Apple a fait appel de la décision.

Nach Auffassung von Lord Justice Kitchin ging es hier um den Ausschluss von Computerprogrammen nach Art. 52 (2) c) EPÜ, vorbehaltlich der in Art. 52 (3) EPÜ gemachten Einschränkung, dass dieser Ausschluss nur insoweit gilt, als sich das Patent auf den nicht patentfähigen Gegenstand als solchen bezieht. Er begründete dies wie folgt:

In der Sache *Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd; Macrossan's Patent Application* [2006] EWCA Civ 1371, (s. 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 34), legte der Court of Appeal, nach Prüfung mehrerer Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA und früherer Entscheidungen aus dem Vereinigten Königreich, zur Klärung, ob ein Ausschluss gegeben ist, eine Herangehensweise in vier Schritten dar:

- i) richtige Auslegung des Anspruchs,
- ii) Ermittlung des tatsächlichen Beitrags der Erfindung zum Stand der Technik,
- iii) Klärung der Frage, ob dieser Beitrag vollständig unter den Patentierbarkeitsausschluss fällt,
- iv) Feststellung, ob der tatsächliche oder angebliche Beitrag technischen Charakter hat.

Die Kammern gingen in T 154/04 auf den *Aerotel*-Fall ein und befanden, dass er "mit einer Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens nach Treu und Glauben [...] nicht zu vereinbaren ist", um dann der Vorgehensweise zu folgen, die von diesem Gericht als "jede Hardware"-Ansatz bezeichnet wurde: demnach werden für die Zwecke des Art. 52 EPÜ alle Merkmale der beanspruchten Erfindung berücksichtigt, für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit aber nur die technischen. In anderen Entscheidungen gingen die Kammern nach mehr oder weniger demselben Ansatz vor.

In *Symbian Ltd v. Comptroller General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066 (s. 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 37) erklärte das Gericht die Ansätze aus *Aerotel* und T 154/05 für miteinander vereinbar. Lord Justice Kitchin stimmte dem zu. Beim *Aerotel*-Ansatz ist eine beanspruchte Erfindung, deren einziger Beitrag nichttechnischer Natur ist oder unter den Patentierbarkeitsausschluss fällt, im Rahmen der Schritte iii und iv nach Art. 52 EPÜ zurückzuweisen. Laut T 154/04 ist sie dagegen nach

Kitchin LJ held that the appeal concerned the exclusion of computer programs contained in Art. 52(2)(c) EPC, subject to the qualification in Art. 52(3) EPC that it applies only to the extent to which the patent relates to such subject-matter as such. He reasoned as follows:

In *Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd; Macrossan's Patent Application* [2006] EWCA Civ 1371, (see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 34), the Court of Appeal, after reviewing various decisions of the EPO boards of appeal and earlier UK decisions, set out a four-stage approach to address the exclusion:

- i) properly construe the claim;
- ii) identify the actual contribution;
- iii) ask whether it falls solely within the excluded subject-matter;
- iv) check whether the actual or alleged contribution is actually technical in nature.

The boards considered *Aerotel* in T 154/04, describing it as "not consistent with a good-faith interpretation" of the EPC. It proceeded to endorse what this court had described as the "any hardware" approach, that is to say taking into account all the features of the claimed invention in considering Art. 52 EPC but only taking into account technical features in assessing inventive step. Other decisions of the boards took broadly the same approach.

The court in *Symbian v Comptroller-General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066 (see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC", 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 37) explained that the approaches in *Aerotel* and T 154/05 were capable of reconciliation. Kitchin LJ agreed. On the *Aerotel* approach a claimed invention whose only contribution was not technical or lay in an excluded field fell to be rejected under Art. 52 EPC under steps (iii) and (iv), whereas on the T 154/04 approach such an invention fell to be rejected under Art. 56 EPC

Lord Justice Kitchin a constaté que l'appel avait pour objet l'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateur, telle que prévue à l'art. 52(2)c) CBE, étant entendu que cette exclusion n'était valable que si le brevet portait sur ce type d'objet considéré en tant que tel, conformément à l'art. 52(3) CBE. Il a expliqué cela comme suit :

Dans l'affaire *Aerotel Ltd c. Telco Holdings Ltd ; Macrossan's Patent Application* [2006] EWCA Civ 1371, (voir la deuxième édition de "La jurisprudence des Etats parties à la CBE", 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 34), la Cour d'appel avait passé en revue plusieurs décisions des chambres de recours de l'OEB ainsi qu'un certain nombre de décisions antérieures de tribunaux britanniques et a défini une approche en quatre étapes pour traiter la question de l'exclusion :

- i) interpréter correctement la revendication ;
- ii) déterminer la contribution concrète (à l'état de la technique) ;
- iii) se demander si la contribution entre uniquement dans la catégorie des objets exclus ;
- iv) vérifier si la contribution réelle ou alléguée est bien de nature technique.

Les chambres de recours ont évoqué l'affaire *Aerotel* dans la décision T 154/04 et ont indiqué que cette approche était incompatible avec une interprétation de bonne foi de la CBE. Elles ont ensuite prescrit une approche désignée par la présente Cour comme approche "tout matériel", c'est-à-dire qui tient compte de toutes les caractéristiques de l'invention revendiquée aux fins de l'art. 52 CBE, mais uniquement des caractéristiques techniques pour apprécier l'activité inventive. D'autres décisions des chambres avaient suivi cette approche dans les grandes lignes.

Dans l'affaire *Symbian c. Comptroller-General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066 (voir la deuxième édition de "La jurisprudence des Etats parties à la CBE", 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 37), la Cour avait expliqué que les approches adoptées dans l'affaire *Aerotel* et dans la décision T 154/05 étaient compatibles. Lord Justice Kitchin LJ a partagé ce point de vue. Selon l'approche *Aerotel*, une invention revendiquée dont l'unique contribution n'est pas de nature technique ou entre dans la catégorie des objets exclus, doit être rejetée en

Art. 56 EPÜ zurückzuweisen, weil ein solcher Beitrag bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ausgeklammert werden muss. Das Gericht im *Symbian*-Fall hatte abgewogen, ob die Kammern hinsichtlich der Divergenz bereits zu einer ständigen Auffassung gelangt seien und, falls ja, ob es dieser folgen sollte, verneinte das aber. Lord Justice Kitchin entschied sich daher für den in *Aerotel* verfolgten Ansatz.

Wie ist also zu bestimmen, ob eine Erfindung einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet? Das *Symbian*-Urteil und die darin zitierten Urteile liefern hierfür einige Anhaltspunkte:

i) Es kann keine klare Regel aufgestellt werden, mit der sich bestimmen ließe, ob ein Programm ausgeschlossen ist oder nicht; dies ist nach der Sachlage im Einzelfall in Einklang mit den in *Merrill Lynch* und *Gale* bzw. in T 208/84, T 6/83 und T 115/85 aufgestellten Leitlinien zu entscheiden.

ii) Dass die Verbesserung an der in den Computer einprogrammierten Software vorgenommen wird und nicht an der Hardware, die Teil des Computers ist, spielt keine Rolle.

iii) Die Ausschlüsse wirken kumulativ.

iv) Folglich ist es hilfreich zu fragen, was die Erfindung in der Praxis über die Tatsache hinaus, dass sie sich auf ein Computerprogramm bezieht, zum Stand der Technik beiträgt. Fällt dieser Beitrag unter den Patentierbarkeitsausschluss, so ist die Erfindung nicht patentierbar.

v) Umgekehrt ist es auch hilfreich zu prüfen, ob die Erfindung als Lösung einer im Wesentlichen technischen Aufgabe angesehen werden kann, egal ob diese Aufgabe innerhalb oder außerhalb des Computers liegt.

In *AT&T Knowledge Ventures LP's Patent Application* [2009] EWHC 343 (Pat) hatte Justice Lewison aus früheren Entscheidungen mehrere nützliche Anhaltspunkte abgeleitet:

i) Hat die beanspruchte technische Wirkung eine technische Wirkung auf ein außerhalb des Computers durchgeführtes Verfahren?

ii) Läuft die beanspruchte technische Wirkung auf der Ebene der Computerarchitektur ab, d. h. wird die Wirkung unabhängig von den

because such a contribution must be cut out of the assessment of inventive step. The court in *Symbian* considered whether the boards had formed a settled view on the point of difference and, if so, whether it should now follow that approach. It decided that it should not do so. Kitchin LJ therefore adopted the approach in *Aerotel*.

How then was it to be determined whether an invention has made a technical contribution to the art? A number of points had emerged from *Symbian* and the authorities to which it referred:

i) It is not possible to define a clear rule to determine whether or not a program is excluded, and each case must be determined on its own facts following the guidance given in *Merrill Lynch* and *Gale* and in T 208/84, T 6/83 and T 115/85.

ii) The fact that improvements are made to the software programmed into the computer rather than hardware forming part of the computer makes no difference.

iii) The exclusions operate cumulatively.

iv) It follows that it is helpful to ask: what does the invention contribute to the art as a matter of practical reality over and above the fact that it relates to a program for a computer? If the only contribution lies in excluded matter then it is not patentable.

v) Conversely, it is also helpful to consider whether the invention may be regarded as solving a problem which is essentially technical, whether that problem lies inside or outside the computer.

In *AT & T Knowledge Ventures LP's Patent Application* [2009] EWHC 343 (Pat) Lewison J had derived a set of useful signposts from earlier decisions:

i) whether the claimed technical effect has a technical effect on a process which is carried on outside the computer;

ii) whether the claimed technical effect operates at the level of the architecture of the computer; that is to say whether the effect is produced irrespective of the

vertu de l'art. 52 CBE au regard des étapes iii) et iv) susvisées, tandis que, selon l'approche suivie dans la décision T 154/04, une telle invention doit être rejetée au titre de l'art. 56 CBE, car sa contribution ne doit pas être prise en compte pour apprécier l'activité inventive. Dans l'affaire *Symbian*, la Cour s'était demandé si les chambres s'étaient accordées sur une même approche et, dans l'affirmative, si elle n'était pas désormais tenue de suivre cette approche. Elle a décidé que tel n'était pas le cas. Lord Justice Kitchin a donc adopté l'approche suivie dans l'affaire *Aerotel*.

Comment dès lors déterminer si une invention a apporté une contribution à l'état de la technique ? L'affaire *Symbian* et la jurisprudence qui y est citée font ressortir les points suivants :

i) Il n'est pas possible de définir de règle claire pour déterminer si un programme est exclu ou non. Les décisions doivent être prises au cas par cas, compte tenu des faits de l'espèce et conformément aux orientations données dans l'affaire *Merrill Lynch* and *Gale*, ainsi que dans les décisions T 208/84, T 6/83 et T 115/85.

ii) Le fait que les améliorations soient apportées aux logiciels installés dans l'ordinateur plutôt qu'au matériel informatique constituant l'ordinateur ne fait aucune différence.

iii) Les exclusions sont cumulatives.

iv) Il est donc utile de se demander ce que l'invention apporte réellement à l'état de la technique en termes pratiques, au-delà de la question de savoir si elle concerne un programme d'ordinateur. Si l'unique contribution entre dans la catégorie des objets exclus, l'invention n'est pas brevetable.

v) Inversement, il est également utile d'examiner si l'invention peut être considérée comme résolvant un problème essentiellement technique, que ce problème se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ordinateur.

Dans l'affaire *AT & T Knowledge Ventures LP's Patent Application* [2009] EWHC 343 (Pat), le juge Lewison avait dégagé de la jurisprudence une série de critères utiles pour déterminer :

i) si l'effet technique revendiqué est produit sur un procédé mis en œuvre à l'extérieur de l'ordinateur ;

ii) si l'effet technique revendiqué est produit au niveau de l'architecture de l'ordinateur, autrement dit s'il ne dépend aucunement des données traitées ou



verarbeiteten Daten oder den auf dem Computer laufenden Anwendungen erzeugt?

iii) Führt die beanspruchte technische Wirkung dazu, dass der Computer in einer neuen Weise funktioniert?

iv) Erhöht sich die Arbeitsgeschwindigkeit oder Zuverlässigkeit des Computers?

v) Wird die erkannte Aufgabe durch die beanspruchte Erfindung gelöst statt nur umgangen?

Diese Anhaltspunkte waren hilfreich, wären aber nicht in jedem Fall entscheidungserheblich. Außerdem hat Lord Justice Lewison im vorliegenden Fall bezüglich des Patentierbarkeitsausschlusses von Computerprogrammen "als solchen" selbst festgestellt, dass er unter iv) mittlerweile weniger restriktiv fragen würde, ob ein Programm den Computer in dem Sinne verbessere, dass er effizienter und effektiver arbeite.

Laut Lord Justice Kitchin ist die Aufgabe, die das Patent lösen soll (nämlich die Handhabung mehrerer gleichzeitiger Berührungen auf einer der neuen Mehrfachberührungsvorrichtungen), im Wesentlichen technisch. Die Lösung bewirkt, dass die Vorrichtung auf neue und verbesserte Weise funktioniert. Die Lösung liegt zwar in der Software, doch wird eine nach den üblichen Kriterien patentierbare Erfindung nicht dadurch unpatentierbar, dass zu ihrer Umsetzung ein Computerprogramm verwendet wird.

Aus diesen Gründen kam Lord Justice Kitchin zu dem Ergebnis, dass die Erfindung einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet und dieser Beitrag nicht unter den Patentierbarkeitsausschluss fällt.

#### **GB – Vereinigtes Königreich**

**Patents Court vom 4. September 2013 – *Lantana Ltd v. Comptroller General of Patents* [2013] EWHC 2673 (Pat)**

Schlagwort:  
Patentierbarkeitsausschlüsse –  
Computerprogramme

Lantanas britische Patentanmeldung betraf ein elektronisches Datenabfragesystem für den Zugriff auf einen Remote-Computer. Die Anmeldung war zurückgewiesen worden, weil sie ein Computerprogramm als solches betraf, das nach Section 1 (2) Patents Act 1977 von der Patentierbarkeit

data being processed or the applications being run;

iii) whether the claimed technical effect results in the computer being made to operate in a new way;

iv) whether there is an increase in the speed or reliability of the computer;

v) whether the perceived problem is overcome by the claimed invention as opposed to being merely circumvented.

These were useful but would not be determinative in every case. Furthermore, in the present case Lewison LJ, considering the aspect of the exclusion from patentability of computer programs "as such", observed that as his fourth signpost he would now adopt the less restrictive question whether a program makes a computer better in the sense of running more efficiently and effectively.

According to Kitchin LJ, the problem which the patent addressed (how to deal with multiple simultaneous touches on one of the new multi-touch devices) was essentially technical. The solution caused the device to operate in a new and improved way. The solution was embodied in software, but an invention which was patentable under conventional patentable criteria did not become unpatentable because a computer program was used to implement it.

For all these reasons Kitchin LJ considered that the invention did make a technical contribution to the art and that its contribution did not lie in excluded matter.

#### **GB – United Kingdom**

**Patents Court of 4 September 2013 – *Lantana Ltd v Comptroller General of Patents* [2013] EWHC 2673 (Pat)**

Keyword: exclusions from patentability – computer programs

Lantana's UK patent application concerned an electronic data retrieval system for access to a remote computer. The application had been refused because it related to a computer program as such, which was excluded under section 1(2) Patents Act 1977. On appeal Lantana claimed that the invention provided technical effects

des applications exécutées ;

iii) si l'effet technique revendiqué conduit à un nouveau mode de fonctionnement de l'ordinateur ;

iv) si l'ordinateur est rendu plus rapide ou plus fiable ;

v) si le problème perçu est résolu, et pas simplement contourné, par l'invention revendiquée.

Ces critères étaient certes utiles mais ne seraient pas déterminants dans tous les cas. En outre, dans la présente affaire, s'agissant de l'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateur en tant que tels, Lord Justice Lewison a fait observer qu'il utiliserait désormais comme quatrième critère la question plus restrictive de savoir si un programme améliore l'ordinateur en ce sens qu'il lui permet de fonctionner de manière plus efficace.

Selon Lord Justice Kitchin, le problème que le brevet cherchait à résoudre revêtait un caractère essentiellement technique (comment traiter plusieurs contacts tactiles simultanés sur l'un des nouveaux dispositifs tactiles multipoints). La solution permet au dispositif de fonctionner d'une manière nouvelle et améliorée. La solution est certes contenue dans le logiciel, mais une invention qui est brevetable conformément aux critères classiques de brevetabilité ne perd pas son caractère brevetable au simple motif qu'un programme d'ordinateur est utilisé pour la mettre en œuvre.

Pour tous ces motifs, Lord Justice Kitchin a considéré que l'invention apportait bien une contribution à l'état de la technique et que cette contribution n'entrait pas dans la catégorie des objets exclus.

#### **GB – Royaume-Uni**

**Tribunal des brevets, 4 septembre 2013 – *Lantana Ltd c. Comptroller General of Patents* [2013] EWHC 2673 (Pat)**

Mot-clé : exclusions de la brevetabilité – programmes d'ordinateur

La demande de brevet britannique concernait un système de récupération de données électroniques permettant d'accéder à un ordinateur à distance. La demande déposée par Lantana avait été rejetée au motif qu'elle portait sur un programme d'ordinateur en tant que tel, qui est un objet exclu de la brevetabilité en vertu de la section 1(2)

ausgeschlossen war. In der Beschwerde brachte Lantana vor, dass die Erfindung technische Wirkungen habe, die zeigten, dass der erfindungsgemäße Beitrag technischer Art sei und somit nicht unter die Ausschlussregelung falle.

Wie Justice Birss erklärte, war die Rechtslage dazu jüngst vom Court of Appeal in *HTC Europe Co Ltd v. Apple Inc* [2013] EWCA Civ 451 (s. vorstehende Zusammenfassung) geprüft worden; darin analysierte Lord Justice Kitchin die Position der englischen Behörden in der Frage von Computerprogrammen als solchen (*Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd; Macrossan's Patent Application* [2006] EWCA Civ 1371; *Symbian v. Comptroller-General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066, *AT & T Knowledge Ventures LP's Patent Application* [2009] EWHC 343 (Pat)) ebenso wie die Position des EPA. Lord Justice Kitchin befand, dass es nicht angemessen sei, von dem in *Aerotel* erläuterten vierstufigen Ansatz abzuweichen.

Der Vertreter der Beschwerdeführerin brachte vor, dass in *HTC v. Apple* wie folgt auf T 6/83 verwiesen wurde: "Es wäre nun sinnvoll, den Sachverhalt einiger Fälle zu untersuchen, in denen ein Computerprogramm für patentierbar befunden wurde. In [T 6/83] bestand die Erfindung in verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den bei verschiedenen Prozessoren innerhalb eines bekannten Netzes geführten Programmen und Dateien. Sie wurde für patentierbar befunden. In *Symbian* war das patentierbare Computerprogramm ein neues Mittel zum Zugriff auf dynamische Link-Bibliotheken, das bei verschiedenen Geräten wie Kameras und Mobiltelefonen verwendet werden kann. Wenn diese Erfindungen patentierbar waren, warum dann nicht die vorliegende Erfindung?"

Die Beschwerdeführerin bezog sich in ihrer Argumentation vorwiegend auf diese Entscheidung des EPA und erklärte, dass der Court of Appeal in *Symbian* und *Aerotel* darauf verwiesen und sich darauf gestützt habe. Justice Birss sah zwar die Entscheidung als beispielhaft dafür an, was als technischer Beitrag gelten könnte; die Tatsache, dass in diesem Fall das Verfahren zur Kommunikation zwischen den bei verschiedenen Prozessoren innerhalb eines bekannten Netzes geführten Programmen und Dateien im Jahr 1988 für patentierbar befunden

which showed that the contribution made by the invention was technical in nature and thus not within the exclusions.

As Birss J pointed out, the law on this issue had very recently been considered by the Court of Appeal in *HTC Europe Co Ltd v Apple Inc* [2013] EWCA Civ 451 (see foregoing summary), where Kitchin LJ reviewed the English authorities on the question of computer programs as such (*Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd; Macrossan's Patent Application* [2006] EWCA Civ 1371; *Symbian v Comptroller-General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066, *AT & T Knowledge Ventures LP's Patent Application* [2009] EWHC 343 (Pat)), as well as the position in the EPO. Kitchin LJ had held that it would not be appropriate to abandon the four-stage structured approach explained in *Aerotel*.

Counsel for the appellant drew attention to the reference to T 6/83 in *HTC v Apple*, which reads, "Next, I think it is helpful to consider the facts of some of the cases in which a computer program was held to be patentable. In [T 6/83] the invention consisted of an improved method of communication between programs and files held at different processors within a known network. It was held to be patentable. In *Symbian* itself the patentable computer program was a new means of accessing dynamic link libraries which had potential application in a variety of devices such as cameras and mobile phones. If those inventions were patentable, why is the invention in the present case not?"

The appellant put this EPO decision at the forefront of its case, pointing out that it had been referred to and relied on by the Court of Appeal in *Symbian* and *Aerotel*. However, whilst Birss J found the decision significant as an example of what could be regarded as a technical contribution, the fact that in that case the method of communication between programs and files held at different processors within a known network was held to be patentable in 1988 did not mean that any method of communicating between programs and files on different computers over a

Patents Act 1977. Dans son recours, Lantana a fait valoir que l'invention produisait des effets techniques, ce qui montrait bien que la contribution de l'invention était de nature technique et qu'elle se trouvait donc hors du champ d'exclusion.

Le juge Birss a rappelé que la Cour d'appel avait tout récemment examiné la législation en la matière dans son arrêt *HTC Europe Co Ltd c. Apple Inc* [2013] EWCA Civ 451 (voir résumé précédent), dans lequel Lord Justice Kitchin avait analysé la jurisprudence des autorités britanniques sur la question des programmes d'ordinateur en tant que tels (*Aerotel Ltd c. Telco Holdings Ltd ; Macrossan's Patent Application* [2006] EWCA Civ 1371 ; *Symbian c. Comptroller-General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066, *AT & T Knowledge Ventures LP's Patent Application* [2009] EWHC 343 (Pat)), ainsi que la position de l'OEB. Lord Justice Kitchin avait estimé qu'il ne serait pas opportun d'abandonner l'approche en quatre étapes décrite dans la décision *Aerotel*.

L'avocat du requérant a attiré l'attention sur la référence à la décision T 6/83 contenue dans l'arrêt *HTC c. Apple*, dont voici les termes : "Ensuite, je pense qu'il serait utile d'examiner les faits de quelques-unes des affaires dans lesquelles un programme d'ordinateur a été jugé brevetable. Dans l'affaire T 6/83, l'invention consistait en une méthode de communication améliorée entre des programmes et des fichiers tenus par différents processeurs dans un réseau connu. Elle a été jugée brevetable. Dans l'affaire *Symbian*, le programme d'ordinateur considéré comme brevetable était un nouveau mode d'accès à des bibliothèques de liens dynamiques, ayant des applications potentielles sur divers appareils, tels que des appareils photos et des téléphones portables. Si ces inventions étaient brevetables, pourquoi la présente invention ne le serait-elle pas ?"

Dans son raisonnement, l'avocat du requérant s'est fondé avant tout sur cette décision de l'OEB, soulignant que la Cour d'appel y avait fait référence et s'était appuyé sur elle dans les affaires *Symbian* et *Aerotel*. Cependant, bien que le juge Birss ait considéré que la décision illustrait de manière probante ce qui pouvait être considéré comme une contribution technique, le fait qu'en 1988, dans cette affaire, une méthode de communication entre des programmes et des fichiers tenus par différents processeurs dans un réseau connu ait été jugé brevetable ne signifie

wurde, bedeute aber nicht, dass ein Kommunikationsverfahren zwischen Programmen und Dateien auf verschiedenen Computern in einem Netz auch heute zwingend einen technischen Beitrag leiste. Die Entscheidung zeige, dass solche Dinge in manchen Fällen patentierbar sein könnten, sie zeige aber nicht, dass die Erfindung in diesem Fall patentierbar sei.

Ebenso wenig sei die Tatsache, dass der Anspruch neu und erfinderisch war, entscheidend für die Frage, ob er den Anforderungen des Art. 52 EPÜ genüge; die Ausschlussregelung sei dadurch nicht zu umgehen, und die Wirkung bzw. der Beitrag werde dadurch nicht "technisch".

Der Anspruch betraf eine Computersoftware, die auf konventionellen, durch ein konventionelles Netz verbundenen Computern läuft und Daten per E-Mail von einem Computer zum anderen überträgt. Der Zugriff auf Remote-Computer über ständige Verbindungen könnte eine Aufgabe darstellen; dieser Anspruch enthalte jedoch keine technische Lösung dieser Aufgabe, sondern umgehe sie durch Verwendung einer konventionellen Technik. Der Anspruch war neu und erfinderisch, doch konnte der Anmelder nichts anführen, was man zu Recht als technischen Beitrag bezeichnen könnte. Der Anspruch betraf einen nicht patentierbaren Gegenstand und verstieß gegen s. 1 (2) Patents Act 1977 bzw. Art. 52 EPÜ. Die Beschwerde wurde zurückgewiesen.

*Anmerkung des Herausgebers: dieses Urteil wurde vom Court of Appeal bestätigt, s. Lantana Ltd v. Comptroller General of Patents [2014] EWCA (Civ) 1463; auch das Urteil in der Sache HTC v. Apple wurde zustimmend zitiert.*

## B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

### 1. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten

#### DE – Deutschland

**Bundesgerichtshof vom 27. November 2012 (X ZR 58/07) – Neurale Vorläuferzellen II**

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

Der Rechtsstreit betraf die Patentierung von Zellen, die aus menschlichen Stammzellen hergestellt werden. Das

network necessarily involved a technical contribution today. The decision showed that such things could be patentable in some cases but did not show that the invention in this case was patentable.

Nor was the fact the claim was novel and inventive the determinant of whether it satisfied Art. 52 EPC; this did not take a contribution outside the excluded area nor did it make an effect or contribution "technical".

The claim related to computer software running on conventional computers connected by a conventional network and moving data from one computer to another by email. Accessing remote computers via continuous connections could be problematic but this was not a technical solution to those problems, it avoided them using a conventional technique. The claim was novel and inventive, but the applicant was unable to identify anything which this claim could fairly be said to contribute which had a technical character. The claim was to unpatentable subject-matter and was contrary to s. 1(2) Patents Act 1977 / Art. 52 EPC. The appeal was dismissed.

*Editor's note: This judgment was upheld by the Court of Appeal, see Lantana Ltd v Comptroller General of Patents [2014] EWCA (Civ) 1463, where HTC v Apple (see above) was also cited with approval.*

## B. Exceptions to patentability

### 1. Breaches of "ordre public" or morality

#### DE – Germany

**Federal Court of Justice of 27 November 2012 (X ZR 58/07) – Neural progenitor cells II**

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

This case related to the patentability of cells produced using human stem cells. The Federal Patent Court had largely

pas pour autant que toute méthode de communication entre des programmes et des fichiers sur différents ordinateurs en réseau implique aujourd'hui nécessairement une contribution technique. Cette décision a montré que, dans certains cas, de telles méthodes étaient brevetables, mais elle n'a pas montré que la présente invention l'était également.

De même, le fait que la revendication soit nouvelle et inventive n'est pas déterminant pour savoir si elle satisfait aux conditions de l'art. 52 CBE ; le caractère nouveau et inventif d'une revendication ne soustrait pas la contribution du champ d'exclusion, ni ne confère un caractère "technique" à un effet ou à une contribution.

La revendication portait sur un logiciel fonctionnant sur des ordinateurs classiques connectés au sein d'un réseau classique et transférant des données d'un ordinateur à un autre par courrier électronique. Accéder à des ordinateurs à distance au moyen de connexions continues pouvait s'avérer problématique. Or, le logiciel revendiqué n'apportait pas de solution technique à ce type de problèmes, il permettait seulement de les éviter en utilisant une technique classique. La revendication était nouvelle et inventive, mais le demandeur n'était pas en mesure de mettre en évidence une quelconque contribution présentant un caractère technique. La revendication portait sur un objet exclu de la brevetabilité et était contraire à la s.1(2) Patents Act 1977 et à l'art. 52 CBE. Le recours a été rejeté.

*Note de la rédaction : ce jugement a été confirmé par une décision de la Cour d'appel, voir Lantana Ltd c. Comptroller General of Patents [2014] EWCA (Civ) 1463, dans laquelle la décision HTC c. Apple (voir supra) a aussi été mentionnée et approuvée.*

## B. Exceptions à la brevetabilité

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

#### DE – Allemagne

**Cour fédérale de justice, 27 novembre 2012 (X ZR 58/07) – Cellules précurseurs neurales II**

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

Le litige concernait la protection par brevet de cellules obtenues à partir de cellules souches humaines. Le Tribunal

BPatG gab der Nichtigkeitsklage überwiegend statt (s. 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragstaaten des EPÜ" 2004-2011, ABl. SA 3/2011, S. 41) und erklärte das Patent gemäß § 2(2) PatG, Art. 6 Richtlinie 98/44/EG für nichtig soweit es Zellen umfasst, die aus embryonalen Stammzellen von menschlichen Embryonen gewonnen werden.

Der BGH holte eine Vorabentscheidung des EuGH zur Auslegung von Art. 6 der Richtlinie ein. Der EuGH entschied (18. Oktober 2011, C-34/10) unter anderem, dass jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruchtung an ein "menschlicher Embryo" im Sinne der Richtlinie ist, dass der Patentierungsausschluss sich auch auf die Verwendung von menschlichen Embryonen zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung bezieht und dass eine Erfindung nach Art. 6 der Richtlinie auch dann von der Patentierung ausgeschlossen ist, wenn in der Beschreibung der beanspruchten technischen Lehre die Verwendung menschlicher Embryonen nicht erwähnt ist, die technische Lehre, die Gegenstand des Patentantrags ist, aber die vorhergehende Zerstörung menschlicher Embryonen oder deren Verwendung als Ausgangsmaterial erfordert.

Der BGH entschied, dass die uneingeschränkte Patentierung von Vorläuferzellen, die aus menschlichen embryonalen Stammzellen gewonnen werden, gemäß § 2 (2) Satz 1 Nr. 3 PatG ausgeschlossen ist, wenn in der Patentschrift ausgeführt wird, dass als Ausgangsmaterial Stammzelllinien und Stammzellen in Betracht kämen, die aus menschlichen Embryonen gewonnen werden.

Laut BGH hatte das Patent in der erteilten Fassung im Hinblick auf die Entscheidung des EuGH keinen Bestand, weil ansonsten der mit § 2 PatG nicht vereinbare Eindruck vermittelt würde, die in der Beschreibung mehrfach erwähnte Gewinnung von menschlichen embryonalen Stammzellen aus Embryonen sei von der Patentierung mit umfasst und werde dadurch vom Staat gebilligt.

Die mit dem Hilfsantrag verteidigte eingeschränkte Fassung, wonach keine humanen embryonalen Stammzellen verwendet werden, bei deren Gewinnung Embryonen zerstört wurden, ist hingegen nicht von der

granted the action for revocation (see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC", 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 41), declaring the patent invalid under § 2(2) German Patent Act and Art. 6 of Directive 98/44/EC in so far as it covered cells produced using embryonic stem cells obtained from human embryos.

On appeal, the Federal Court of Justice sought a preliminary ruling on interpretation of Art. 6 of the Directive from the EU Court of Justice. Ruling on 18 October 2011 in Case C-34/10, it held that any human ovum, once fertilised, was a "human embryo" within the meaning of the Directive. Moreover, the Art. 6 exception to patentability also covered the use of human embryos for scientific research and excluded an invention from patentability where the technical teaching forming the subject-matter of the patent application required the prior destruction of human embryos or their use as base material, even if the description of that teaching did not refer to their use.

The Federal Court of Justice held that § 2(2) No. 3, first sentence, German Patent Act precluded unlimited patentability of progenitor cells obtained from human embryonic stem cells where it was clear from the patent specification that stem cell lines and stem cells obtained from human embryos might be used as base material.

Having regard to the EU Court of Justice's preliminary ruling, it concluded that the patent could not be maintained as granted, because this would create the impression that, contrary to § 2 German Patent Act, obtaining human embryonic stem cells from embryos, a process repeatedly referred to in the description, was patentable and state approved.

By contrast, the claims as limited in the auxiliary request, which did not include the use of human embryonic stem cells obtained by destroying embryos, were not excluded from patentability. For the Court, it sufficed that there were

fédéral des brevets (BPatG) avait fait droit pour l'essentiel à l'action en nullité (voir la deuxième édition de "La jurisprudence des Etats parties à la CBE", 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 41) et déclaré nul le brevet en vertu du § 2(2) de la loi sur les brevets et de l'art. 6 de la directive 98/44/CE pour autant qu'il portait sur des cellules obtenues à partir de cellules souches embryonnaires extraites d'embryons humains.

La Cour fédérale de justice a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de se prononcer au préalable sur l'interprétation de l'art. 6 de la directive. Dans une décision en date du 18 octobre 2011 (C-34/10), la CJUE a notamment estimé qu'au sens de cette directive, tout ovule humain constituait un "embryon humain" à partir du moment où celui-ci était fécondé, que l'exclusion de la brevetabilité concernait également l'utilisation d'embryons humains à des fins de recherche scientifique et qu'une invention devait être exclue de la protection par brevet conformément à l'art. 6 de cette directive également lorsque la description de l'enseignement technique revendiqué ne faisait certes pas référence à l'utilisation d'embryons humains, mais que l'enseignement technique faisant l'objet de la demande de brevet nécessitait la destruction préalable d'embryons humains ou l'utilisation de ces derniers comme matière de départ.

La Cour fédérale de justice a énoncé que la protection par brevet sans restriction de cellules précurseurs obtenues à partir de cellules souches embryonnaires humaines était exclue en vertu du § 2(2) 3<sup>e</sup> alinéa, 1<sup>ère</sup> phrase, de la loi sur les brevets si le fascicule de brevet prévoit l'utilisation comme matière de départ de lignes de cellules souches et de cellules souches extraites d'embryons humains.

Elle a estimé que le brevet tel que délivré n'était pas valable eu égard à la décision de la CJUE, car si tel était le cas, cela pourrait suggérer que, contrairement au § 2 de la loi sur les brevets, l'obtention de cellules souches embryonnaires humaines à partir d'embryons, telle que mentionnée à plusieurs reprises dans la description, peut être brevetée et ainsi autorisée par l'État.

Le texte limité, déposé à titre de requête subsidiaire, selon lequel il ne serait utilisée aucune cellule souche embryonnaire humaine dont l'obtention impliquerait la destruction d'embryons, n'était en revanche pas exclu de la

Patentierung ausgeschlossen. Der BGH hat es als ausreichend angesehen, dass es Methoden gibt, mit denen menschliche embryonale Stammzellen ohne Zerstörung von Embryonen gewonnen werden können.

Den Einsatz von menschlichen embryonalen Stammzellen als solchen hat der BGH nicht als Verwendung von Embryonen im Sinne der Richtlinie qualifiziert. Menschliche Stammzellen, die ohne Zerstörung von Embryonen gewonnen wurden, sind nicht deshalb als Embryonen im Sinne von § 2 (2) Nr. 3 PatG anzusehen, weil aus ihnen durch Kombination mit anderen Zellen möglicherweise ein entwicklungsfähiger Embryo erzeugt werden kann.

### GB – Vereinigtes Königreich

**Patents Court vom 17. April 2013 – *International Stem Cell Corporation v. Comptroller General of Patents* [2013] EWHC 807 (Ch)**

Schlagwort: Ausschluss von der Patentierbarkeit – biotechnologische Erfindungen – Vorlage an den EuGH

Die Klage bezog sich auf zwei Patentanmeldungen von ISCC, die beide menschliche Stammzellen betrafen. Die Anmeldungen waren zurückgewiesen worden, weil die Erfindungen gemäß Anhang A2 Ziffer 3 d) Patents Act 1977 von der Patentierbarkeit ausgeschlossen waren.

Die Klage warf die Frage auf: Was ist unter dem Begriff "menschliche Embryonen" in Art. 6 (2) c) der "Biotechnologie-Richtlinie" 98/44/EG zu verstehen? Was verstand insbesondere der EuGH in der Rechtssache C-34/10 *Oliver Brüstle gegen Greenpeace e.V.* [2012] 1 CMLR 41 unter der Formulierung "geeignet, den Prozess der Entwicklung eines Menschen in Gang zu setzen"? Ist damit das Ingangsetzen eines Prozesses gemeint, der geeignet sein muss, einen Menschen hervorzubringen? Oder ist das Ingangsetzen eines Entwicklungsprozesses gemeint, auch wenn der Prozess nicht vollendet werden kann und somit ungeeignet ist, einen Menschen hervorzubringen?

Der Richter entschied, dass eine Vorlage an den EuGH erforderlich sei. Die Biotechnologie-Richtlinie soll zu einer Harmonisierung des nationalen Patentrechts in Bezug auf biotechnologische Erfindungen führen. In ihrer Präambel sind zwei konkurrierende politische Erwägungen aufgeführt. Einerseits soll die

methods of obtaining human embryonic stem cells without destroying embryos.

The Court observed that using human embryonic stem cells would not always constitute a use of embryos within the meaning of the Directive. Human stem cells obtained without destroying embryos could not be classed as embryos within the meaning of § 2(2) No. 3 German Patent Act simply because, in combination with other cells, they could potentially generate an embryo capable of development.

### GB – United Kingdom

**Patents Court of 17 April 2013 – *International Stem Cell Corporation v. Comptroller General of Patents* [2013] EWHC 807 (Ch)**

Keyword: exclusion from patentability – biotechnological inventions – referral to CJEU

The appeal concerned two patent applications in the name of ISCC, both relating to human stem cells. The applications had been refused because the inventions were held to be excluded from patentability under paragraph 3(d) of Schedule A2 Patents Act 1977.

The appeal raised the question: What is meant by the term "human embryos" in Art. 6(2)(c) of Directive 98/44/EC, "the Biotech Directive"? In particular, what was meant by the CJEU in Case C-34/10 *Oliver Brüstle v Greenpeace eV* [2012] 1 CMLR 41 by the expression "capable of commencing the process of development of a human being"? Does that contemplate the commencement of a process which must be capable of leading to a human being? Or does it contemplate the commencement of a process of development, even though the process cannot be completed, so that it is incapable of leading to a human being?

The judge decided that a reference to the CJEU was required. He pointed out that the Biotech Directive seeks to harmonise national patent laws concerning biotechnological inventions. Its preamble expresses two competing policy considerations. On the one hand, that research in the field of biotechnology is to be encouraged by

brevetabilität. La Cour fédérale de justice a considéré comme suffisant le fait qu'il existe des méthodes permettant d'obtenir des cellules souches embryonnaires humaines sans destruction d'embryons.

La Cour a estimé que l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines en tant que telles ne constituait pas une utilisation d'embryons au sens de ladite directive, et que les cellules souches humaines obtenues sans destruction d'embryons ne sauraient donc être considérées comme des embryons au sens du § 2(2) 3<sup>e</sup> alinéa de la loi sur les brevets, puisqu'elles permettent éventuellement, une fois combinées à d'autres cellules, d'obtenir des embryons capables de se développer.

### GB – Royaume-Uni

**Tribunal des brevets, 17 avril 2013 – *International Stem Cell Corporation c. Comptroller General of Patents* [2013] EWHC 807 (Ch)**

Mot-clé : exclusion de la brevetabilité – inventions biotechnologiques – renvoi préjudiciel devant la CJUE

L'appel concernait deux demandes de brevet déposées au nom de la société ISCC qui portaient toutes deux sur des cellules souches humaines. Les demandes avaient été rejetées parce que les inventions étaient considérées comme étant exclues de la brevetabilité au titre du paragraphe 3d) de l'annexe A2 Patents Act 1977.

L'appel soulevait la question de savoir quelle était la signification du terme "embryons humains" figurant à l'art. 6(2)c) de la directive 98/44/CE (directive "Biotechnologie") ? Il convenait de déterminer en particulier ce que la CJUE entendait dans l'affaire C-34/10 *Oliver Brüstle c. Greenpeace eV* [2012] 1 CMLR 41 par l'expression "de nature à déclencher le processus de développement d'un être humain" ? Désignait-elle le déclenchement d'un processus nécessairement susceptible de produire un être humain ou le déclenchement d'un processus de développement, même si l'on savait qu'il ne pourrait être mené à terme et donc aboutir à un être humain ?

Le juge a décidé qu'il était nécessaire de saisir la CJUE. La directive "Biotechnologie" a pour ambition d'harmoniser les lois nationales sur les brevets en matière d'inventions biotechnologiques. Son préambule fait ressortir deux considérations politiques concurrentes qui préconisent d'une part d'encourager par le système des

Forschung auf dem Gebiet der Biotechnologie mittels des Patentsystems gefördert werden, andererseits muss das Patentrecht unter Wahrung der Grundprinzipien ausgeübt werden, die die Würde und die Unversehrtheit des Menschen gewährleisten, sodass der menschliche Körper in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung nicht patentierbar ist. Bei der Auslegung der Biotechnologie-Richtlinie ist für Ausgewogenheit zwischen diesen konkurrierenden politischen Erwägungen zu sorgen.

Für den Generalanwalt verlaufe die Trennlinie zwar klar zwischen totipotenten und pluripotenten Zellen, doch sei der EuGH anscheinend nicht dieser Unterscheidung gefolgt. Im Gegensatz zum Generalanwalt habe der Gerichtshof in Bezug auf Parthenoten keine bedingte Entscheidung formuliert, obgleich er die Unterscheidung zwischen totipotenten und pluripotenten Zellen offensichtlich im Sinn gehabt habe.

Die vom Anhörungsbeauftragten (UKIPO hearing officer) ermittelte Faktenlage stellt sich wie folgt dar:

i) Wie die Zellen einer Blastozyste und anders als die Zellen aus einer befruchteten Eizelle sind die Zellen einer Parthenote stets nur pluripotent.

ii) Eine Parthenote enthält nur mütterliches DNA-Material und kann sich nie zu einem lebensfähigen Menschen entwickeln.

iii) Infolge der genomischen Prägung werden bestimmte Gene, die für eine vollständige Entwicklung wesentlich sind, in Parthenoten unterdrückt, während andere Gene, die normalerweise unterdrückt würden, abnorm exprimiert werden können.

Diese Faktenlage unterschied sich von derjenigen, die dem EuGH in Sachen *Brüstle* vorlag. Insbesondere bedeutet die genomische Prägung, dass es anders als bei einer befruchteten Eizelle bei einer Parthenote auch in den ersten Zellteilungen nach der Aktivierung keine totipotenten Zellen gibt. Nach dem aktuellen Wissensstand auf diesem Fachgebiet und ungeachtet der oberflächlichen Ähnlichkeiten der anfänglichen Entwicklung, die in der britischen Stellungnahme und der Vorlage des Bundesgerichtshofs hervorgehoben werden, sind

means of the patent system, and on the other hand, that patent law must be applied so as to respect the fundamental principles safeguarding the dignity and integrity of the person, so that the human body, at any stage in its formation or development, cannot be patented. The Biotech Directive is to be interpreted in a way that balances these competing policy considerations.

Whilst the Advocate General was clear that the dividing line was whether the cells were totipotent or pluripotent, the CJEU seemed not to follow this distinction. Unlike the Advocate General, the court did not frame its decision in relation to parthenotes on a conditional basis, even though it clearly had in mind the distinction between pluripotent and totipotent cells.

The factual background found by the UKIPO Hearing Officer was as follows:

(i) Like cells from a blastocyst, and in contrast to cells from a fertilised ovum, cells from a parthenote are at all times pluripotent only;

(ii) A parthenote contains only maternal DNA and can never develop into a viable human being;

(iii) As a result of genomic imprinting, certain genes which are essential for development to term are repressed in parthenotes, while other genes which would normally be repressed may be abnormally expressed.

This factual matrix was different to that before the CJEU in *Brüstle*. In particular, genomic imprinting meant that in contrast to a fertilised ovum, there were no totipotent cells present in a parthenote, even in the first few cell divisions after activation. On the current state of knowledge in the art, despite the superficial similarities in initial development highlighted in the UK Observations and the reference from the Bundesgerichtshof, parthenotes and fertilised ova were **not** identical at any stage.

brevets la recherche dans le domaine des biotechnologies, et, d'autre part, d'appliquer le droit des brevets dans le respect des principes fondamentaux garantissant la dignité et l'intégrité de l'Homme, conformément au principe selon lequel le corps humain, dans toutes les phases de sa constitution et de son développement n'est pas brevetable. La directive "Biotechnologie" doit être interprétée de manière à concilier ces considérations politiques concurrentes.

Si l'avocat-général avait clairement indiqué que la ligne de démarcation résidait dans la distinction entre cellules totipotentes et cellules pluripotentes, la CJUE ne semblait pas suivre ce raisonnement. A la différence de l'avocat-général, cette dernière n'avait pas introduit dans sa décision de condition relative à la nature des parthénotes, même si elle avait manifestement à l'esprit la distinction entre les deux types de cellules précitées.

Le conseiller-auditeur (UKIPO hearing officer) a défini le contexte factuel comme suit :

i) A l'instar des cellules provenant d'un blastocyste, et à la différence des cellules issues d'un ovule fécondé, les cellules provenant d'un parthénote sont à tous les stades exclusivement pluripotentes ;

ii) Un parthénote contient uniquement de l'ADN maternel et ne peut jamais se développer en un être humain viable ;

iii) Une conséquence de l'empreinte génomique est que certains gènes qui sont indispensables au développement jusqu'à terme sont réprimés dans les parthénotes, alors que d'autres gènes qui seraient réprimés normalement peuvent être anormalement exprimés.

Le contexte factuel était donc différent de celui dans lequel la CJUE avait été amené à statuer sur l'affaire *Brüstle*. En particulier, le phénomène de l'empreinte génomique a pour effet qu'à la différence d'un ovule fécondé, un parthénote ne contient aucune cellule totipotente, et ce dès les premières divisions cellulaires après l'activation. Au regard de l'état actuel des connaissances dans le domaine, et malgré les similitudes superficielles au début du développement, mises en évidence dans les observations du Royaume-Uni et dans le cadre du



Parthenoten und befruchtete Eizellen in **keinem** Stadium identisch.

Vor diesem Hintergrund beständen so große Zweifel über die genaue Bedeutung des Urteils im Fall *Brüstle* und darüber, ob der EuGH bei Vorliegen der heutigen Faktenlage in der Frage der Parthenoten zum selben Schluss gekommen wäre, dass eine weitere Vorlage gerechtfertigt sei.

Der Richter schloss sich ISCC dahin gehend an, dass die Erfindung, wenn der Entwicklungsprozess – wie vom Anhörungsbeauftragten (UKIPO hearing officer) in Bezug auf Parthenoten festgestellt – ungeeignet ist, einen Menschen hervorzubringen, nicht als "menschlicher Embryo" von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein sollte. Wie der Generalanwalt im Fall *Brüstle* war er der Meinung, dass totipotente Zellen von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein sollten, nicht jedoch pluripotente Zellen.

Stammzellen könnten die Behandlung menschlicher Erkrankungen revolutionieren. Aus der Präambel der Biotechnologie-Richtlinie geht hervor, dass diese unter anderem zum Zweck hat, die Forschung auf dem Gebiet der Biotechnologie mittels des Patentsystems zu fördern. Für Ausgewogenheit zwischen diesem Ziel und der Notwendigkeit, die Grundprinzipien zu wahren, die die Würde und die Unversehrtheit des Menschen gewährleisten, kann angemessen gesorgt werden, indem man Prozesse von der Patentierbarkeit ausschließt, die geeignet sind, einen Menschen hervorzubringen. Mit dem Ausschluss von Entwicklungsprozessen aber, die ungeeignet sind, einen Menschen hervorzubringen, wird keinerlei Ausgewogenheit hergestellt.

Die folgende Rechtsfrage wurde deshalb dem EuGH vorgelegt: "Sind unbefruchtete menschliche Eizellen, die im Wege der Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden sind und die im Unterschied zu befruchteten Eizellen lediglich pluripotente Zellen enthalten und nicht fähig sind, sich zu einem Menschen zu entwickeln, vom Begriff 'menschliche Embryonen' in Art. 6 (2) c) der Richtlinie 98/44/EG über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen umfasst?"

*Anmerkung des Herausgebers: In C-364/13 hat der EuGH für Recht erkannt: Art. 6 Abs. 2 c) der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den*

On this basis there was sufficient doubt as to the precise meaning of the ruling in *Brüstle* and as to whether the CJEU would have come to the same conclusion it did on parthenotes with the current facts, to justify making a further reference.

The judge agreed with ISCC that if the process of development was incapable of leading to a human being, as the Hearing Officer had found to be the case in relation to parthenotes, then it should not be excluded from patentability as a 'human embryo'. Like the Advocate General in *Brüstle*, he considered that totipotent cells should be excluded from patentability, whereas pluripotent cells should not.

Stem cells had the potential to revolutionise the treatment of human disease. The recitals to the Biotech Directive showed that a part of its purpose was encourage research in the field of biotechnology by means of the patent system. The balance between this objective and the need to respect the fundamental principles safeguarding the dignity and integrity of the person could properly be struck by excluding from patentability processes of development which were capable of leading to a human being. However, to exclude processes of development which were incapable of leading to a human being did not strike a balance at all.

The following question was therefore referred to the CJEU: "Are unfertilised human ova whose division and further development have been stimulated by parthenogenesis, and which, in contrast to fertilised ova, contain only pluripotent cells and are incapable of developing into human beings, included in the term 'human embryos' in Art. 6(2)(c) of Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions?"

*Editor's note: In C-364/13 the CJEU ruled that Art. 6(2)(c) of Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological*

renvoi de la Bundesgerichtshof, un parthénote **n'est à aucun stade** identique à un ovule fécondé.

Le renvoi préjudiciel était justifié en l'espèce car il y avait suffisamment de doutes quant à la signification précise du jugement prononcé dans l'affaire *Brüstle* et sur la question de savoir si la CJUE serait parvenue à la même conclusion relative aux parthénotes compte tenu de l'état actuel des faits.

Le juge a indiqué qu'il partageait l'avis d'ISCC selon lequel il n'y a pas lieu d'exclure de la brevetabilité à titre "d'embryon humain" un processus de développement qui n'est pas en mesure de produire un être humain, comme l'a établi le conseiller-auditeur (UKIPO hearing officer) en ce qui concerne les parthénotes. Il a estimé, comme l'avocat-général dans l'affaire *Brüstle*, que les cellules totipotentes doivent être exclues de la brevetabilité, mais pas les cellules pluripotentes.

Les cellules souches offrent la possibilité de révolutionner le traitement des maladies chez l'homme. La directive "Biotechnologie", ainsi qu'il ressort de ses considérants, a en partie pour finalité d'encourager, par le système des brevets, la recherche dans le domaine des biotechnologies. Il est possible d'établir un équilibre entre cet objectif et le respect nécessaire des principes fondamentaux garantissant la dignité et l'intégrité de l'Homme en excluant de la brevetabilité les processus de développement qui sont susceptibles de produire un être humain. En revanche, aucun équilibre ne saurait être atteint en excluant les processus de développement qui ne sont pas susceptibles de produire un être humain.

La question suivante a dès lors été soumise à la CJUE : "Les ovules humains non fécondés qui, par voie de parthénogenèse, ont été induits à se diviser et à se développer, et qui, à la différence des ovules fécondés, contiennent uniquement des cellules pluripotentes et ne sont pas en mesure de se développer en êtres humains, sont-ils visés par l'expression "embryons humains" à l'art. 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques ?"

*Note de la rédaction : Dans l'affaire C-364/13 la Cour a dit pour droit : L'art. 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la*

*rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ist dahin auszulegen, dass eine unbefruchtete menschliche Eizelle, die im Wege der Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden ist, kein „menschlicher Embryo“ im Sinne dieser Bestimmung ist, wenn sie als solche im Licht der gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht die inhärente Fähigkeit hat, sich zu einem Menschen zu entwickeln; dies zu prüfen ist Sache des nationalen Gerichts.*

## 2. Biologische Erfindungen

### NL – Niederlande

**Bezirksgericht Den Haag vom 8. Mai 2013 – Taste of Nature Holding B.V. v. Cresco Handels-B.V.**

Schlagwort: Patentierbarkeit – im Wesentlichen biologisches Verfahren – Product-by-process-Ansprüche für Pflanzen

Die Firmen Taste of Nature und Cresco sind beide auf dem Gebiet der Sprossenerzeugung und -vermarktung tätig. Taste of Nature ist Inhaberin des europäischen Patents 1 290 938 auf eine Raphanus-sativus-Pflanze (Radieschensprossen) mit erhöhtem Anthocyanengehalt, die durch Selektion und Kreuzung erzielt wird. Taste of Nature stellte einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gegen Cresco wegen Patentverletzung, woraufhin Cresco Widerklage mit der Begründung erhob, das Patent sei u. a. wegen des Patentierungsausschlusses nach Art. 53 b) EPÜ ungültig, denn es handle sich um ein im Wesentlichen biologisches Verfahren. Am 31. Januar 2012 wies der zuständige Richter die Klage von Taste of Nature ab, weil das Patent unter Art. 53 b) EPÜ falle. Der Richter hielt es für einleuchtend, dass nach Art. 53 b) EPÜ nicht nur ein im Wesentlichen biologisches Verfahren – wie im vorliegenden Fall das klassische Züchten – vom Patentschutz ausgeschlossen ist, sondern auch ein durch dieses Verfahren unmittelbar hergestelltes Erzeugnis.

Das Bezirksgericht teilte diese Auffassung im Verfahren in der Sache nicht. Da die Parteien ausdrücklich eine rasche Entscheidung wünschten, beschloss das Gericht, das Verfahren nicht auszusetzen, bis die Entscheidung G 2/12 (ABI. 2012, 126) über Product-by-process-Ansprüche bei Pflanzen ergangen war.

*inventions must be interpreted as meaning that an unfertilised human ovum whose division and further development have been stimulated by parthenogenesis does not constitute a 'human embryo', within the meaning of that provision, if, in the light of current scientific knowledge, it does not, in itself, have the inherent capacity of developing into a human being, this being a matter for the national court to determine.*

## 2. Biological inventions

### NL – Netherlands

**District Court The Hague of 8 May 2013 – Taste of Nature Holding B.V. v. Cresco Handels-B.V.**

Keyword: patentability – essentially biological process – product-by-process claims for plants

Taste of Nature and Cresco were both active in the production and marketing of sprouts. Taste of Nature was the holder of European patent 1 290 938 for a Raphanus sativa plant (seedling of radish) with increased anthocyanin levels, which was achieved by selection and crossing. Taste of Nature instituted summary proceedings against Cresco, alleging infringement, with Cresco counterclaiming that the patent was, inter alia, not valid because it fell within the exception to patentability under Art. 53(b) EPC, since it was produced through an essentially biological process. On 31 January 2012, Taste of Nature's claims were dismissed by a process judge in summary proceedings, who held that the patent fell under Art. 53(b) EPC. The judge stated that it was plausible that, under Art. 53(b) EPC, not only was an essentially biological method, such as the "classical breeding" in this case, unpatentable, but also a product directly obtained by using that method.

The District Court, in proceedings on the merits, did not concur. It decided not to stay proceedings pending the decision in G 2/12 (OJ 2012, 126) on product-by-process claims for plants, because it was the parties' express wish to receive a swift decision.

*protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété en ce sens qu'un ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer ne constitue pas un «embryon humain», au sens de cette disposition, si, à la lumière des connaissances actuelles de la science, il ne dispose pas, en tant que tel, de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier.*

## 2. Inventions biologiques

### NL – Pays-Bas

**Tribunal de grande instance de La Haye, 8 mai 2013 – Taste of Nature Holding B.V. c. Cresco Handels-B.V.**

Mot-clé : brevetabilité – procédé essentiellement biologique – revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention qui portent sur des végétaux

Taste of Nature et Cresco déploient toutes deux leurs activités dans la production et la commercialisation de pousses. Taste of Nature est titulaire du brevet européen 1 290 938 portant sur une plante de Raphanus sativa (jeune plant de radis) caractérisée par des taux élevés d'anthocyanine et obtenue par sélection et croisement. Taste of Nature a engagé une procédure sommaire contre Cresco, alléguant une contrefaçon. Dans une demande reconventionnelle, Cresco a fait valoir que le brevet était entre autres entaché de nullité, au motif qu'il tombait sous le coup des exceptions à la brevetabilité prévues à l'art. 53b) CBE, étant donné que la plante est produite par un procédé essentiellement biologique. Le 31 janvier 2012, les revendications de Taste of Nature ont été rejetées dans le cadre d'une procédure sommaire, le juge estimant que le brevet tombait sous le coup de l'art. 53b) CBE. Ce dernier a déclaré qu'il était plausible que l'art. 53b) CBE exclue de la brevetabilité non seulement tout procédé essentiellement biologique, comme la "sélection classique" dans ce cas d'espèce, mais également tout produit directement obtenu par un tel procédé.

Le Tribunal de grande instance, statuant sur le fond, a émis un avis différent et il a décidé de ne pas suspendre la procédure dans l'attente de la décision G 2/12 (JO 2012, 126) relative aux revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention qui portent sur des végétaux, au motif que les parties

Nach Auffassung des Gerichts fällt die in Anspruch 1 (und den vier abhängigen Ansprüchen) beanspruchte Pflanze nicht unter die Ausnahmen nach Art. 53 b) EPÜ.

Das Gericht argumentierte, dass sich Art. 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ nur auf "Verfahren" beziehe. Die in Anspruch 1 beanspruchte Erfindung beziehe sich jedoch auf eine Pflanze, also ein Erzeugnis. Dass die beanspruchte Pflanze teilweise auf der Basis des Herstellungsverfahrens definiert werde, ändere nichts an dieser Tatsache. Da das EPÜ im Allgemeinen und Art. 53 b) EPÜ im Besonderen klar zwischen Verfahren und Erzeugnissen unterscheidet, könne aus der Verwendung des Worts "Verfahren" abgeleitet werden, dass die Verfasser des Übereinkommens Erzeugnisse bewusst nicht in den Geltungsbereich dieses Teils von Art. 53 b) EPÜ aufnehmen wollten.

Wie das Gericht ferner befand, unterminiere die Gewährung von Patentschutz für Pflanzen, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren erzeugt würden, nicht den Patentierungsausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren. Cresco argumentierte, dass ein Patentanmelder den Ausschluss ohne Weiteres umgehen könnte, indem er einen Verfahrensanspruch in einen Product-by-process-Anspruch umwandle. Nach Ansicht des Gerichts ließ dieses Argument jedoch außer Acht, dass die Kriterien für die Erteilung eines Patents auf ein Züchtungsverfahren andere sind als für ein Product-by-process-Patent auf eine Pflanze. Letzteres sei ein Erzeugnis und könne daher nur patentiert werden, wenn die Pflanze neu und erfinderisch sei. Es reiche nicht aus, dass das Verfahren zur Erzeugung der Pflanze neu und erfinderisch sei. Ein Erfinder, der nur eine neue und erfinderische Variante eines im Wesentlichen biologischen Verfahrens entwickelt habe, könne der Ausnahme von der Patentierbarkeit also nicht entgehen, wenn er seine Erfindung als Product-by-process-Anspruch formuliere. Mit anderen Worten: der Erfinder einer neuen und erfinderischen Variante eines im Wesentlichen biologischen Verfahrens könne dem Ausschluss nur entgehen, wenn er eine andere, nicht vom Patentschutz ausgeschlossene Erfindung mache und zum Patent anmelde. Dies führe nicht zur Aushöhlung der Ausnahmebestimmung.

The court held that the plant claimed in claim 1 (and its 4 dependent claims) did not fall under the exception in Art. 53(b) EPC.

The court reasoned that Art. 53(b), second half-sentence, EPC, refers only to 'processes'. The invention as claimed in claim 1, however, related to a plant, that is to say a product. That the claimed plant is partly defined on the basis of the method of production did not alter that fact. Since the EPC in general, and Art. 53(b) EPC in particular, made a clear distinction between processes and products, it could be derived from the use of the word "process" that the drafters of the EPC deliberately chose not to include products in the scope of this part of Art. 53(b) EPC.

The court also held that granting patent protection for plants that are obtainable by essentially biological processes would not undermine the exception for essentially biological processes. It was argued by Cresco that the applicant for a patent could easily circumvent the exception by changing a process claim to a product-by-process claim. However, the court held that this argument did not take into account that the criteria for the grant of a patent for a method of breeding were different from those for a product-by-process patent claimed for a plant. The latter was a product and could thus only be granted if the plant was new and inventive. It was not sufficient that the method by which the plant was obtained was new and inventive. An inventor who had only developed a new and inventive variant of an essentially biological process could therefore not evade the exception by claiming his invention as a product-by-process claim. In other words, the inventor of a new and inventive variant of an essentially biological process could only evade the exception by making a different invention which is not excluded from patentability and applying for a patent for such an invention. This did not lead to a dilution of the exception.

avaient demandé expressément une décision rapide.

Le tribunal a jugé que la plante revendiquée dans la revendication 1 (et ses 4 revendications dépendantes) ne tombe pas sous le coup de l'exception prévue à l'art. 53b) CBE.

Le tribunal a estimé que l'art. 53b) CBE fait référence seulement à des "procédés". Or, l'invention telle que revendiquée dans la revendication 1 porte sur une plante, c'est-à-dire un produit. Que la définition de la plante revendiquée se fonde en partie sur le procédé d'obtention ne change rien à ce fait. Étant donné que la CBE en général et l'art. 53b) CBE en particulier établissent une distinction claire entre "procédés" et "produits", on peut déduire que les rédacteurs de la Convention, qui ont utilisé le terme "procédé", ont délibérément choisi de ne pas inclure les produits dans le champ d'application de cette partie de l'art. 53b) CBE.

Le tribunal a également jugé que l'octroi d'une protection par brevet pour des végétaux pouvant être obtenus par des procédés essentiellement biologiques n'affecterait pas la portée de l'exception relative aux procédés essentiellement biologiques. Cresco a fait valoir que le demandeur d'un brevet pourrait facilement contourner l'exception en changeant une revendication portant sur un procédé en une revendication portant sur un produit caractérisé par son procédé d'obtention. Cependant, le tribunal a estimé que cet argument ne tenait pas compte du fait que les critères de délivrance d'un brevet portant sur un procédé de sélection sont différents de ceux d'un brevet pour une plante, contenant des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention. Celui-ci porte sur un produit et ne peut donc être délivré que si la plante est nouvelle et inventive. Que le procédé d'obtention de la plante soit nouveau et inventif n'est pas suffisant. Un inventeur qui n'a fait que développer une variante nouvelle et inventive d'un procédé essentiellement biologique ne peut donc pas échapper à l'exception en revendiquant son invention dans une revendication portant sur un produit caractérisé par son procédé d'obtention. En d'autres termes, l'inventeur d'une variante nouvelle et inventive d'un procédé essentiellement biologique ne peut échapper à l'exception qu'à la condition de réaliser une invention différente qui est brevetable, et de déposer une demande de brevet portant sur une telle

**C. Neuheit****1. Stand der Technik****AT – Österreich****Beschwerdekammer des österreichischen Patentamts vom 22. November 2012 (B 1/2011)**

Schlagwort: Stand der Technik – Internetpublikation – Veröffentlichungsdatum

In der Rechtssache war die Beschwerdegegnerin der Ansicht, dass die Internetpublikationen den Stand der Technik bildeten, da sie der Öffentlichkeit vor dem Prioritätsdatum zugänglich gewesen seien. Dies belege auch ein entsprechender Ausdruck der Internetseite <http://archive.org>. Der Beschwerdeführer zweifelte das Vorveröffentlichungsdatum der Internetpublikationen an.

Nach der Rechtsmittelabteilung des österreichischen Patentamtes gehören grundsätzlich auch Offenbarungen im Internet zum Stand der Technik gemäß § 3 (1) österr. PatG. Aufgrund der Volatilität von im Internet veröffentlichten Texten muss bei Internetveröffentlichungen allerdings nicht nur bewiesen werden, dass irgendeine Veröffentlichung zu einem Zeitpunkt vor dem Anmeldetag existiert hat, sondern auch, dass diese Veröffentlichung genau den behaupteten Inhalt hatte.

Anders als druckschriftlich veröffentlichte Informationen lassen sich elektronisch bereitgestellte Informationen in der Regel zeitlich nicht exakt und sicher einordnen. Zu welchem Zeitpunkt eine Information ins Netz gestellt wurde, kann fast nie mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden. Das Internetarchiv kann lediglich ein Hinweis dafür sein, dass bestimmte Informationen zu einem gegebenen Datum öffentlich im Internet verfügbar waren und eine weitere Suche nach konkreten Beweisen sinnvoll ist. Der Ausdruck einer Webseite aus dem Internetarchiv, auch mit einer Bestätigung der Betreiberin des Internetarchivs darüber, dass der Inhalt des Ausdrucks mit dem derzeitigen Datenbestand des Internetarchivs übereinstimmt, ist als Beweis nicht ausreichend. Als alleinige Grundlage einer Verneinung der Neuheit sind solche Informationen daher kaum geeignet. Jedenfalls sind aber an den Nachweis einer Vorwegnahme strenge Anforderungen zu stellen. Mit den im Fall vorgelegten

**C. Novelty****1. State of the art****AT – Austria****Board of Appeal of the Austrian Patent Office of 22 November 2012 (B 1/2011)**

Keyword: state of the art – online publication – date of publication

The respondent argued that the online publications were prior art; they had been available to the public before the priority date, as was shown by a printout from <http://archive.org>. The appellant countered that their publication date was not established.

The board held that prior art under Section 3(1) Austrian Patent Law included online publications, but that, since their text was liable to change, a party had to show not only that they had been published before the date of filing but also that their then content had been as alleged.

As a rule, information published online instead of on paper could not be precisely dated with any certainty. It was hardly ever possible to show conclusively when it first appeared, and the internet archive was at best an indication that certain information had been publicly available online at a given date, and that it was worth looking for harder evidence. A webpage printed out from the archive was not sufficient evidence, even if the archive operator confirmed that the information it contained was the same as that in the archive. On its own, therefore, it could not destroy novelty – for which the standard of evidence was in any case set very high. In this case, there was insufficient evidence that the webpage had indeed been publicly available on the date stated and with the content alleged.

invention. L'exception ne s'en trouve pas vidée de sa substance.

**C. Nouveauté****1. Etat de la technique****AT – Autriche****Division des recours de l'Office autrichien des brevets, 22 novembre 2012 (B 1/2011)**

Mot-clé : état de la technique – publication en ligne – date de publication

Dans l'affaire, l'intimé estimait que les publications sur Internet faisaient partie de l'état de la technique, puisqu'elles avaient été accessibles au public avant la date de priorité, comme l'attestait l'impression d'une page du site <http://archive.org>. Le requérant affirmait au contraire que les publications sur Internet n'avaient pas été publiées avant la date de priorité.

Selon la division des recours de l'Office autrichien des brevets, les divulgations sur Internet font partie en principe de l'état de la technique conformément au paragraphe 3(1) de la loi autrichienne sur les brevets. Toutefois, en raison de la volatilité des contenus publiés sur Internet, il convient de prouver non seulement que la publication a bien existé à une date antérieure à la date de dépôt, mais aussi que cette publication avait exactement le contenu prétendu.

Contrairement aux informations publiées sous forme imprimée, on ne peut en règle générale dater avec précision et de manière certaine des informations diffusées sous forme électronique. Il est quasiment impossible de déterminer avec un degré de certitude suffisant la date à laquelle une information a été publiée sur Internet. Les archives Internet peuvent uniquement indiquer que certaines informations étaient accessibles au public en ligne à une date donnée, et qu'il peut être utile de poursuivre la recherche de preuves concrètes. L'impression d'une page Internet à partir de ces archives, même accompagnée d'une confirmation du gestionnaire des archives selon laquelle le contenu de cette page est conforme à la base de données actuelles des archives, ne constitue pas une preuve suffisante. De telles informations à elles seules ne sont donc guère appropriées pour contester la nouveauté. En tout état de cause, les preuves de l'existence d'une antériorité doivent satisfaire à des critères stricts. La

Beweismitteln konnte daher nicht nachgewiesen werden, dass die Internetseite tatsächlich zum angegebenen Datum mit dem genannten Inhalt der Öffentlichkeit zugänglich war.

### AT – Österreich

#### **Oberster Patent- und Markensenat vom 8 May 2013 (OBp 2/13)**

Schlagwort: Stand der Technik – Vorbenutzung – implizite Verschwiegenheitsvereinbarung

Das Streitpatent betraf eine Sicherung von Schraubenelementen gegen ungewolltes Losdrehen. Entscheidungswesentlich war unter anderem, ob der in einem Aktenvermerk dokumentierte Inhalt einer Besprechung zwischen mehreren Unternehmen vorveröffentlicht und daher als Stand der Technik anzusehen war. Eines der an dieser Besprechung teilnehmenden Unternehmen war ein (rechtlich selbständiges) Vertriebsunternehmen der beschwerdeführenden Einsprechenden, ein anderes ein (rechtlich selbständiges) potentielles Abnehmerunternehmen.

Der Oberste Patent- und Markensenat (OPM) führte aus, dass eine offenkundige Vorbenutzung ausscheidet, soweit zwischen den Beteiligten, die Kenntnis hatten, eine Geheimhaltungsverpflichtung bestand. Dazu reicht es aus, wenn nach den tatsächlichen Umständen des konkreten Falls ernsthaft in Betracht zu ziehen ist, dass eine Pflicht zur Verschwiegenheit auch ohne ausdrückliche Vereinbarung ernsthaft gewollt war (BPatG 11 W 317/04; BPatG 4 Ni 40/06).

Zwischen den Unternehmen, für die die Besprechungsteilnehmer auftraten, bestanden bereits Geschäftsverbindungen. Die Besprechung diente der Fortführung der geschäftlichen Beziehungen. Es lag im Interesse des teilnehmenden Vertriebsunternehmens der Einsprechenden, dass die besprochene Vorgangsweise geheim blieb. Dem potentiellen Abnehmer des Produkts und dem freien Handelsvertreter – der in einem Vertragsverhältnis zum Vertriebsunternehmen stand – musste dieses Geheimhaltungsinteresse bewusst gewesen sein. Der Zweck der Besprechung lag darin, im Interesse aller Beteiligten eine Strategie zu entwickeln, die es ermöglichte, ein erfolgversprechendes Produkt ohne die in der Besprechung angeführten

### AT – Austria

#### **Austrian Supreme Patent and Trademark Chamber of 8 May 2013 (OBp 2/13)**

Keyword: state of the art – public prior use – implicit obligation to maintain secrecy

The patent in suit was about preventing the unintentional loosening of screw parts. The decision turned on whether or not the record of a meeting counted as pre-published and was thus prior art. The meeting was attended by a number of firms, including a (legally independent) marketing company of the appellant/opponent and a (legally independent) potential buyer.

The Supreme Patent and Trademark Chamber ruled that there was no public prior use if parties to information were under an obligation to keep it secret. For that, it was enough if, in the particular circumstances of the case in point, it could be strongly inferred that the parties wanted such an obligation, even if it had not been explicitly agreed (BPatG 11 W 317/04; BPatG 4 Ni 40/06).

The firms represented at the meeting were already in business with each other, and the meeting formed part of those dealings. It was in the marketing company's interest that the course of action discussed be kept secret. The potential buyer and the salesman (who had a contract with the marketing company) must have been aware of that. The meeting's purpose was to devise, in the interests of all concerned, a strategy making it possible to produce an improved product without the drawbacks discussed. Under these circumstances the opponent and its marketing company could legitimately expect both the buyer and the salesman to maintain secrecy – and, in line with that expectation, the footer to the memo recording the meeting instructed the reader to take due care in

division des recours a donc conclu que dans l'affaire en cause, il n'était pas prouvé que la page Internet comportant le contenu mentionné était effectivement accessible au public à la date indiquée.

### AT – Autriche

#### **Chambre suprême des brevets et des marques, 8 mai 2013 (OBp 2/13)**

Mot-clé : état de la technique – usage antérieur public – obligation implicite de confidentialité

Le brevet litigieux concernait un dispositif de sécurité destiné à protéger des éléments à vis contre tout dévissage involontaire. En vue de rendre sa décision, la Chambre suprême des brevets et des marques devait notamment établir si le compte rendu d'une réunion entre plusieurs entreprises devait être considéré comme publié et donc comme faisant partie de l'état de la technique. Parmi les entreprises participant à la réunion se trouvaient une société commerciale (juridiquement indépendante), à savoir celle des opposants ayant formé le recours, ainsi qu'un acheteur potentiel (juridiquement indépendant).

La Chambre suprême des brevets et des marques a énoncé qu'un usage antérieur public était à exclure dès lors qu'il existait une obligation de confidentialité entre des parties ayant connaissance de certaines informations. Pour cela, il suffisait que l'on puisse sérieusement conclure, compte tenu des circonstances réelles du cas d'espèce, que cette obligation de confidentialité avait été véritablement souhaitée même en l'absence de toute convention expresse (BPatG 11 W 317/04; BPatG 4 Ni 40/06).

Les entreprises représentées à la réunion entretenaient déjà des relations commerciales. Cette réunion visait à assurer le suivi de ces relations. Il était dans l'intérêt de l'entreprise commerciale des opposants que la marche à suivre évoquée au cours de la réunion soit tenue secrète. L'acheteur potentiel du produit et le représentant commercial indépendant – qui était lié par un contrat à l'entreprise commerciale – devaient être conscients de l'importance de cette obligation de confidentialité. Le but de la réunion était de développer une stratégie qui soit dans l'intérêt de toutes les parties et qui permette de fabriquer un produit prometteur, sans les inconvénients évoqués au cours des discussions. Dans ces circonstances, l'opposant et son entreprise commerciale étaient en



Nachteile herzustellen. Unter diesen Umständen konnten aber die Einsprechende und ihr Vertriebsunternehmen berechtigt die Verschwiegenheit sowohl des freien Handelsvertreters als auch des potentiellen Abnehmers erwarten. Damit in Einklang steht die zu entsprechender Sorgfalt auffordernde Fußzeile auf dem Aktenvermerk, wonach unter anderem „für diese Unterlagen in Form und Inhalt“ der „in den Gesetzen vorgesehene Schutz geltend gemacht wird“.

Im Ergebnis wies der OPM daher die Beschwerde der Einsprechenden ab und bestätigte die Aufrechterhaltung des Patents.

### BE – Belgien

#### **Handelsgericht Mons vom 3. November 2011 (Az. A/10/792) – Valéo v. Lexmond Trading**

Schlagwort: Neuheit – Beweislast – allgemeine Behauptungen – Aussetzung des Verfahrens

In diesem Rechtsstreit machte die Firma Lexmond mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend, weil die patentgemäßen Techniken schon zuvor existiert hätten und in zahlreichen früheren Patenten beschrieben worden seien. Da Lexmond den Einwand der Nichtigkeit erhob, trug sie die Beweislast dafür, dass die Patentierbarkeitsvoraussetzungen nicht erfüllt waren. Das Handelsgericht stellte jedoch fest, dass Lexmond eine allgemeine und ungenaue Lesart der beiden Streitpatente vertrat und ihre Besonderheiten völlig ausblendete.

Anspruch 1 des europäischen Patents 1 260 409 ist nicht auf eine Vorrichtung zum Einstellen des Lichtbündels durch Schwenken des Reflektors gerichtet (wie sie aus dem Stand der Technik in der Tat bekannt ist), sondern auf eine solche Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Lichtquelle feststehend im Gehäuse angebracht ist und die Schwenkachse des Reflektors in der Nähe der Lichtquelle verläuft. Der Nichtigkeitsantrag ließ sich also nicht allein damit begründen, dass es Verfahren zum Einstellen des Lichtbündels durch Schwenken des Reflektors bereits vorher gab. Desgleichen ist Anspruch 1 des europäischen Patents 1 055 556 nicht nur auf einen (ebenfalls aus dem Stand der Technik bekannten) Mechanismus zum Einstellen der Position des Reflektors mithilfe einer Gewindeschraube gerichtet, sondern auf eine derartige Vorrichtung, die einen elastischen Kontakt zwischen der

that regard, pointing out for example that such protection as was available under the law was invoked in respect of the documents' form and content.

The Chamber dismissed the opponent's appeal and confirmed that the patent was maintained.

### BE – Belgium

#### **Mons Commercial Court of 3 November 2011 (case A/10/792) – Valéo v Lexmond Trading**

Keyword: novelty – burden of proof – general allegations – stay of proceedings

The claimant sought revocation of two patents, arguing that they lacked novelty and inventive step; their subject-matter was known from numerous existing patents. The burden of proving that the patentability conditions were not fulfilled thus lay with Lexmond, whose reading of the patents, in the court's view, was general, imprecise, and glossed over their specific points.

Claim 1 of European patent 1 260 409 was directed not to a device for adjusting a beam by pivoting the reflector (which was indeed known) but to such a device characterised in that the light source was fixedly mounted in the housing and the tilting axis of the reflector passed close to the source. So to justify revocation, it was not enough to show merely that reflector-pivoting beam-adjustment devices already existed. Similarly, claim 1 of European patent 1 055 556 was directed not just to a means for adjusting the reflector's position using a threaded screw (that too was known) but to such a means that ensured resilient contact between the screw and the toothed wheel.

droit d'attendre la plus grande discrétion aussi bien de la part du représentant commercial indépendant que de l'acheteur potentiel. Cela était conforme à la note en bas de page du compte rendu qui appelait à la vigilance requise et qui indiquait que "ce document" devait "sur la forme comme sur le fond bénéficier de la protection prévue par les dispositions légales".

En conclusion, la Chambre suprême des brevets et des marques a rejeté le recours des opposants et confirmé le maintien du brevet.

### BE – Belgique

#### **Tribunal de commerce de Mons, 3 novembre 2011 (réf A/10/792) – Sté Valéo c. Sté Lexmond Trading**

Mot-clé : nouveauté – charge de la preuve – allégations générales – sursis à statuer

Dans cette affaire la société Lexmond affirme un manque de nouveauté et d'activité inventive. Elle relève que les techniques faisant l'objet des brevets existaient précédemment et étaient décrites dans de très nombreux brevets antérieurs. Puisqu'elle invoque la nullité d'un brevet, Lexmond supporte la charge de la preuve de l'absence des conditions de brevetabilité. Or, le Tribunal constate à ce sujet que Lexmond fait une lecture générale et imprécise des deux brevets litigieux et gomme totalement leur spécificité.

La revendication n° 1 du brevet européen 1 260 409 porte non pas sur un dispositif de réglage du faisceau par pivotement du réflecteur (dispositif effectivement connu de l'art antérieur) mais sur un tel dispositif caractérisé en ce que la source lumineuse est montée fixe dans le boîtier et que l'axe de basculement du réflecteur passe au voisinage de la source. Il ne suffit donc pas, pour justifier une demande d'annulation du brevet, de démontrer que des procédés de réglage du faisceau par basculement du réflecteur existaient antérieurement. Pareillement, la revendication n° 1 du brevet européen 1 055 556 ne porte pas seulement sur un mécanisme de réglage de la position du réflecteur par une vis fileté (également connu de l'art antérieur) mais sur un tel dispositif garantissant un contact élastique entre la vis et la roue dentée avec laquelle la vis coopère.



Schraube und dem Zahnsegment gewährleistet, mit dem die Schraube zusammenwirkt.

Den von Lexmond vorgelegten Fotos von Scheinwerfern, die vor dem Prioritätstag der Patente hergestellt wurden, sei diesbezüglich nichts Brauchbares zu entnehmen. Dass die früheren Patente ein und demselben Zweck gedient hätten, nämlich dem Einstellen von Scheinwerfern, genüge letztlich nicht. Ein Patent bezieht sich auf eine Technik und nicht auf ein Ergebnis.

Um neuheitsschädlich zu sein, müsse eine Vorveröffentlichung "kompakt" sein, d. h., sämtliche Merkmale der Ansprüche des angegriffenen Patents vorwegnehmen. Es gehe nicht an, verschiedene Dokumente miteinander zu kombinieren, um dann auf mangelnde Neuheit zu schließen.

Zu der beantragten Aussetzung des Verfahrens bis zum Abschluss der Einspruchsverfahren vor dem EPA stellte das Handelsgericht fest, dass die nationalen Gerichte Verletzungsverfahren nicht automatisch aussetzen müssten, sobald ein Einspruch vor dem EPA anhängig sei. Eine systematische Aussetzung auch bei wenig aussichtsreichen Einsprüchen würde die Rechte der Patentinhaber beeinträchtigen, weil ihnen der Schutz für ihre Erfindung versagt bliebe. Da das Gericht keine ernsthaften Anhaltspunkte dafür sah, dass die Einspruchsverfahren zum Widerruf der Patente führen könnten, setzte es das Verfahren nicht aus.

#### DE – Deutschland

##### **Bundesgerichtshof vom 15. Oktober 2013 (X ZR 41/11) – Bildanzeigergerät**

Schlagwort: Neuheit – Stand der Technik

Das Streitpatent betraf ein in der Beschreibung als Bildanzeigergerät bezeichnetes Computersystem, das einen Computer, eine Anzeigeeinheit (Bildschirmgerät, Monitor) und eine Eingabeeinheit (Tastatur) umfasste.

Der BGH stellte fest, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig war (§ 22(1), § 21(1) Nr. 1 PatG). Der wesentliche Gegenstand des Patentanspruchs in der erteilten Fassung war nicht neu, da er zum Prioritätszeitpunkt zum Stand der Technik gehörte. Wird nämlich – wie

The claimant had submitted photographs of headlights manufactured before the priority dates, but they were inconclusive. Simply asserting that the older patents had the same purpose – headlight adjustment – was not enough. A patent was for technical matter, not a result.

Novelty had to be "compact". In other words, to destroy it a citation had to contain all the features claimed; different documents could not be combined.

The court refused a request that it stay the infringement proceedings pending the outcome of oppositions at the EPO, noting that national courts did not have to do that automatically in such circumstances. That would deprive patentees of protection even where oppositions were spurious. In this case, there was no serious reason to believe the oppositions might lead to the patents' revocation, so the court saw no need to stay its own proceedings.

#### DE – Germany

##### **Federal Court of Justice of 15 October (2013 X ZR 41/11) – Image display device**

Keyword: novelty – state of the art

The patent at issue was for a computer system referred to in the description as an image display device and comprising a computer, a display unit (visual display unit, monitor) and an input device (keyboard).

The Court held that the subject-matter of the patent was not patentable (§ 22(1) and 21(1) No. 1 German Patent Act). The essence of the claim as granted had been part of the prior art at the priority date and so was not novel. Where – as here – the purchaser of a device was issued with an

Les photographies produites par Lexmond de phares fabriqués antérieurement aux dates de priorité des brevets n'apportent aucun élément précis à ce sujet. Enfin, il ne suffit pas d'affirmer que les brevets antérieurs poursuivaient la même finalité, à savoir le réglage des phares. Un brevet porte sur une technique et non sur un résultat.

La nouveauté doit être "compacte", c'est-à-dire que l'antériorité doit contenir toutes les caractéristiques des revendications du brevet contesté. Il ne peut être question de combiner différents documents pour aboutir à la conclusion qu'un brevet n'est pas nouveau.

Sur la demande au Tribunal de réserver à statuer dans l'attente de l'issue des procédures d'opposition devant l'OEB, le Tribunal énonce que l'existence de procédures d'opposition devant l'OEB ne doit pas automatiquement amener un tribunal national à réserver à statuer sur les actions en contrefaçon introduites devant lui. Une surséance systématique chaque fois qu'une opposition existe, même peu sérieuse, risquerait de porter préjudice aux droits des titulaires des brevets, en les privant de protection. Dans le cas présent, étant donné l'absence d'éléments sérieux donnant à penser que ces procédures d'opposition pourraient aboutir à l'annulation des brevets, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu à réserver à statuer.

#### DE – Allemagne

##### **Cour fédérale de justice, 15 octobre 2013 (X ZR 41/11) – Dispositif de visualisation d'images**

Mot-clé : nouveauté – état de la technique

Le brevet litigieux portait sur un système informatique qui était présenté dans la description comme un dispositif de visualisation d'images et qui se composait d'un ordinateur, d'une unité d'affichage (écran de visualisation, moniteur) et d'une unité d'entrée (clavier).

La Cour fédérale de justice a estimé que l'objet du brevet litigieux n'était pas brevetable (§ 22(1) et § 21(1), 1<sup>er</sup> alinéa de la Loi allemande relative aux brevets d'invention). L'objet essentiel de la revendication du brevet tel que délivré n'était pas nouveau puisqu'il faisait partie de l'état de la technique à

hier – dem Erwerber einer Vorrichtung ein Handbuch als Begleitunterlage überlassen, steht es der Offenkundigkeit der darin enthaltenen technischen Informationen nicht entgegen, dass diese nach dem Willen des Veräußerers nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden dürfen und eine Vervielfältigung zu anderen Zwecken untersagt ist (Fortführung von BGH vom 15. Januar 2013 – *Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser*).

Die mit dem Patentanspruch beanspruchte Anzeigeeinheit wurde im dem Erwerber überlassenen Handbuch vollständig beschrieben. Es enthielt Anleitungen und Hinweise dazu, wie ein Monitor über eine Schnittstelle mit einem Computer verbunden werden kann, so dass der Monitor nicht mehr manuell eingestellt werden muss, sondern über den Computer gesteuert werden kann. Aus dem "Blockdiagramm Schnittstelle" lässt sich entnehmen, dass über eine Schnittstelle ein Datenaustausch zwischen Computer und Monitor in beiden Richtungen stattfindet. Damit waren laut BGH wesentliche Merkmale des Streitpatents offenbart.

Auch führte der Hinweis auf dem Titelblatt des Handbuchs die in dem Handbuch enthaltene Information sei "Eigentum" der Patentinhaberin und ausschließlich zur Entwicklung von Software mit einer Schnittstelle zum Monitor bestimmt insoweit nicht zu einer anderen Beurteilung. Auch die Untersagung der Vervielfältigung des Handbuchs oder die Verwendung zu einem anderen Zweck ohne schriftliche Einwilligung ließ nicht auf eine Geheimhaltungsverpflichtung schließen. Demzufolge war die technische Lehre vom Patentanspruch im vorliegenden Fall mit dem Handbuch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

#### **GB – Vereinigtes Königreich**

**Patentgericht vom 22. Juli 2014 – *AgaMedical Corporation v. Occlutech (UK) Ltd* [2014] EWHC 2506 (Pat)**

Schlagwort: Neuheit – neuheitsschädliche Vorwegnahme – offenkundige Vorbenutzung – Geheimhaltungsverpflichtung

AGA ist Inhaberin des europäischen Patents (UK) 0 957 773, das eine medizinische Vorrichtung zum

accompanying manual, the technical information in it could not be regarded as having remained publicly unavailable because the seller had intended it to be used for a particular purpose only and had forbidden its reproduction for other purposes (development of Federal Court of Justice 15 January 2013 – *Meter electronics for a Coriolis flow meter*).

The claimed display unit was fully described in the manual issued to purchasers. The manual contained instructions and guidance on how a monitor could be connected to a computer via an interface in such a way that it no longer had to be set up manually and could instead be controlled via the computer. It could be gathered from the block diagram of the interface that data was exchanged via it in both directions between the computer and the monitor. In the Court's view, the manual thus disclosed the essential features of the patent.

It made no difference that it was stated on the cover page that the information in the manual was the patent proprietor's "property" and intended solely for developing software using an interface with the monitor. Nor could any obligation to maintain secrecy be inferred from the fact that it was impermissible to reproduce the manual or use it for any other purpose without written consent. Accordingly, the technical teaching of the claim at issue had been made available to the public in the manual.

#### **GB – United Kingdom**

**Patents Court of 22 July 2014 – *Aga Medical Corporation v Occlutech (UK) Ltd* [2014] EWHC 2506 (Pat)**

Keyword: novelty – anticipation – prior use – obligation of confidentiality

Aga's European patent (UK) 0 957 773 related to a medical device for occluding defects in the atrial septum of

la date de priorité. En effet, si, comme c'est le cas en l'espèce, une personne faisant l'acquisition d'un dispositif se voyait remettre un manuel en guise de document d'accompagnement, le fait que le vendeur ait souhaité n'autoriser l'utilisation des informations techniques contenues dans ce manuel que dans un but précis et en ait interdit la reproduction à d'autres fins, ne signifie pas que ces informations n'aient pas été accessibles au public (dans le prolongement de l'arrêt *Électronique de mesure pour débitmètre à effet Coriolis* de la Cour fédérale de justice du 15 janvier 2013).

L'unité d'affichage revendiquée dans le brevet a été décrite de manière exhaustive dans le manuel qui a été remis à l'acheteur. Ce manuel contenait notamment des instructions et des indications sur la manière de connecter un moniteur à un ordinateur via une interface de telle sorte que ce moniteur ne nécessite plus aucune configuration manuelle et puisse désormais être commandé par le biais de l'ordinateur. Le schéma fonctionnel de l'interface permettait de déduire qu'un échange de données avait lieu dans les deux sens entre l'ordinateur et le moniteur via cette interface. Par conséquent, la Cour fédérale de justice a considéré que le manuel en question divulguait des caractéristiques essentielles du brevet litigieux.

De même, la mention sur la page de garde dudit manuel indiquant que les informations contenues dans ce dernier étaient la "propriété" du titulaire du brevet et qu'elles étaient destinées exclusivement au développement de logiciels dotés d'une interface avec le moniteur ne permettait pas d'aboutir à une autre conclusion. En outre, l'interdiction de reproduire ce manuel ou de l'utiliser à d'autres fins sans autorisation écrite ne permettait pas non plus de conclure à une obligation de confidentialité. L'enseignement technique de la revendication en cause avait donc été rendu accessible au public par le biais du manuel.

#### **GB – Royaume-Uni**

**Tribunal des brevets, 22 juillet 2014 *AgaMedical Corporation c. Occlutech (UK) Ltd* [2014] EWHC 2506 (Pat)**

Mot-clé : nouveauté – divulgation destructrice de nouveauté – usage antérieur – obligation de confidentialité

Le brevet européen (UK) 0 957 773 détenu par la société AGA portait sur un dispositif médical destiné à créer

Verschluss von Atriumseptumdefekten (ASD) des Herzens – sog. "Loch im Herz" – betrifft. Occlutech klagte auf Nichtigkeit wegen neuheitsschädlicher Vorwegnahme aufgrund einer früheren Offenbarung der Erfindung durch die Patentinhaberin selbst, und zwar gegenüber Ärzten in dem Krankenhaus, in dem die ersten klinischen Versuche mit der neuen Vorrichtung durchgeführt wurden.

Das Gericht musste prüfen, ob die Offenbarung gegenüber den Ärzten, die die Versuche durchführten, diesen eine Geheimhaltungsverpflichtung auferlegte, da eine Offenbarung nur dann als Stand der Technik gilt, wenn sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde; dafür muss mindestens eine Person Zugang gehabt haben, die nach Recht und Billigkeit darüber verfügen konnte (*Terrell on the Law of Patents*, 17. Auflage, 2011, Absätze 11 – 14).

Diese Frage wurde nach englischem Recht erörtert und entschieden. So prägte Lord Goff in *A-G v. Guardian Newspapers (Nr. 2)* [1990] 1 AC 109 den Grundsatz, wonach "eine Vertraulichkeitsverpflichtung entsteht, wenn vertrauliche Informationen unter solchen Umständen einer Person zur Kenntnis gelangen, dass ihr deren Vertraulichkeit mitgeteilt wurde oder von ihrem Einverständnis mit der Geheimhaltung ausgegangen werden kann und ihr folglich gerechterweise die Weitergabe der Informationen an andere unter allen Umständen untersagt wäre." Nach Lord Nicholls in *Campbell v. Mirror Group Newspapers* [2004] UKHL 22 "...schreibt geltendes Recht immer dann eine 'Pflicht zur Geheimhaltung' vor, wenn eine Person Informationen erlangt, von denen sie weiß bzw. wissen sollte, dass diese gerechter- und vernünftigerweise als vertraulich zu betrachten sind." Die Umstände, unter denen eine Vertraulichkeitsverpflichtung besteht, wurden in *Coco v. AN Clark (Engineers) Ltd* [1969] RPC 41 erläutert: "Wurden die Informationen unter solchen Umständen mitgeteilt, dass jeder vernünftige Mensch an Stelle des Empfängers erkennen würde, dass sie aus triftigen Gründen vertraulich sind, ist der Empfänger billigerweise zur Geheimhaltung verpflichtet."

Die Vorrichtungen wurden dem Krankenhaus kostenlos zur Verfügung gestellt. Prof. M. und Dr. G. unterlagen offenkundig keiner ausdrücklichen Verschwiegenheitspflicht: AGA hatte sie

the heart ("ASD"), sometimes referred to as a "hole in the heart". Occlutech alleged invalidity on the ground of anticipation through the patentee's own prior disclosure of the invention to doctors at the hospital where the first clinical trials of the new device were carried out.

In this context it was necessary for the court to consider whether the disclosure to the doctors who carried out the procedures placed them under an obligation of confidence since a disclosure only formed part of the state of the art if it was made available to the public; and for this purpose, it must have been made available to at least one person who was free in law and equity to use it (*Terrell on the Law of Patents*, 17<sup>th</sup> ed., 2011, para 11 – 14).

This question was argued and decided according to English law. Thus, in *A-G v Guardian Newspapers (No 2)* [1990] 1 AC 109 Lord Goff set out the principle that "a duty of confidence arises when confidential information comes to the knowledge of a person ... in circumstances where he has notice, or is held to have agreed, that the information is confidential, with the effect that it would be just in all the circumstances that he should be precluded from disclosing the information to others". According to Lord Nicholls in *Campbell v Mirror Group Newspapers* [2004] UKHL 22, "... the law imposes a 'duty of confidence' whenever a person receives information he knows or ought to know is fairly and reasonably to be regarded as confidential". The circumstances in which an obligation of confidentiality would be imposed were explained in *Coco v AN Clark (Engineers) Ltd* [1969] RPC 41: "... if the circumstances are such that any reasonable man standing in the shoes of the recipient of the information would have realised that upon reasonable grounds the information was being given to him in confidence, then this should suffice to impose upon him the equitable obligation of confidence."

The devices were provided to the hospital free of charge. There was no suggestion that Prof M or Dr G was under an express obligation of confidence – they were not asked to

une occlusion d'une ouverture anormale dans une paroi septale cardiaque, parfois dénommée "trou dans le cœur". Occlutech a allégué la nullité au motif que le titulaire du brevet avait antérieurement lui-même son invention en la divulguant antérieurement à des médecins de l'hôpital où avaient été effectués les premiers essais cliniques concernant le nouveau dispositif.

Dans ce contexte, il était nécessaire que la cour examine si, du fait de cette divulgation, les médecins ayant pratiqué les interventions chirurgicales étaient liés par une obligation de confidentialité, puisqu'une divulgation ne fait partie de l'état de la technique que si elle a été rendue accessible au public ; à cette fin, elle doit avoir été rendue accessible à au moins une personne qui est libre de l'utiliser, selon les principes du droit et de l'*equity* (*Terrell on the Law of Patents*, 17<sup>e</sup> édition, 2011, points 11 à 14).

Cette question a été débattue et tranchée sur la base du droit anglais. Ainsi, dans l'affaire *A-G c. Guardian Newspapers (No 2)* [1990] 1 AC 109, Lord Goff a énoncé le principe selon lequel une personne est liée par un devoir de discrétion lorsque des informations confidentielles viennent à sa connaissance... dans des circonstances où elle est avisée du caractère confidentiel de ces informations, ou est réputée avoir admis qu'elles étaient confidentielles, si bien que, quelles que soient les circonstances, il lui serait impossible de les divulguer à d'autres". Selon Lord Nicholls dans l'affaire *Campbell c. Mirror Group Newspapers* [2004] UKHL 22, "... le droit impose un "devoir de discrétion" lorsqu'une personne reçoit des informations dont elle sait – ou devrait savoir – qu'elles doivent, raisonnablement et pour des raisons d'équité, être considérées comme confidentielles". Les circonstances dans lesquelles une obligation de confidentialité est imposée ont été expliquées dans l'affaire *Coco c. AN Clark (Engineers) Ltd* [1969] RPC 41 : "... si les circonstances sont telles que toute personne raisonnable recevant des informations comprend que, selon toute vraisemblance, ces informations lui ont été communiquées sous le sceau du secret, cela devrait suffire pour qu'elle soit tenue à une obligation de confidentialité, conformément aux principes de l'équité."

Les dispositifs étaient fournis gratuitement à l'hôpital. Rien ne suggérait que le Professeur M. ou le Docteur G. étaient soumis à une obligation expresse de discrétion. AGA

nicht aufgefordert, eine Vertraulichkeits- bzw. Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen. Es stellte sich somit die Frage, ob sie aus Gründen der Billigkeit zur Geheimhaltung verpflichtet waren. Nach Auffassung von AGA ergab sich die Verpflichtung aus dem Umstand, dass es sich um die klinische Erprobung neuer medizinischer Vorrichtungen handelte.

Nach Richter Roth konnte aus dem Umstand der klinischen Versuche allein keine Vertraulichkeitsverpflichtung abgeleitet werden (vgl. *Terrell, a. a. O.; Gurry on Breach of Confidence*, 2. Auflage, 2012, Kap. 7). Dies hänge von der Faktenlage ab. Beide Ärzte bestanden darauf, dass sie keinerlei Anhaltspunkte oder Hinweise erhalten hätten, wonach die Einzelheiten der Vorrichtung geheim seien. Der Erfinder Dr. A. habe die Vorrichtung und das Verfahren mit ihnen besprochen und dabei keine Pflicht zur Geheimhaltung erwähnt. Prof. M. habe die Vorrichtung danach in Besprechungen anderen Ärzten im Krankenhaus vorgestellt sowie auf einem Pädiatriekongress zu einem breiteren medizinischen Fachpublikum über die Vorrichtung und den Erfolg der klinischen Versuche gesprochen. Richter Roth betonte, dass Occlutech nicht die Offenbarung von Prof. M. gegenüber anderen Ärzten, sondern diejenige an Prof. M selbst geltend machte. Die Offenbarung von Prof. M. an ein breiteres Publikum sei insofern relevant für die Frage, ob er billigerweise zur Vertraulichkeit verpflichtet war, als er mit seinem Vortrag auf dem Kongress gegen eine solche Verpflichtung verstoßen hätte. Nach Ansicht des Richters hätte Prof. M. keinesfalls das Vertrauen enttäuschen wollen, das Dr. A. in ihn gesetzt hatte. Dies zeige, dass er sich keiner Geheimhaltungsverpflichtung bewusst war.

Prof. M war im vorliegenden Fall keine Geschäftsbeziehung mit AGA bzw. Dr. A. eingegangen. Da die Vorrichtung laut Prof. M. "revolutionär" war, war es nur natürlich, dass er die Vorrichtung und die damit verbundenen Erfolge einem breiteren medizinischen Fachpublikum mitteilen wollte. Prof. M. konnte vernünftigerweise davon ausgehen, dass Dr. A. ihn entsprechend unterrichtet hätte, falls die Einzelheiten vertraulich zu behandeln gewesen wären. Anhand der gegebenen Umstände ging der Richter nicht davon

sign any form of confidentiality or non-disclosure undertaking by AGA. The question was whether they were under a duty of confidence in equity. AGA had submitted that such a duty arose from the circumstances of this being a clinical trial of new medical devices.

In Roth J's judgment, there was no presumption of confidentiality simply because this was a clinical trial (cf. *Terrell, loc. cit.; Gurry on Breach of Confidence*, 2<sup>nd</sup> ed., 2012, chap. 7). Everything depended on the facts. Both doctors were emphatic that they were never given any indication or impression that the details of the devices were to be kept confidential. The inventor, Dr A, had discussed the device and the procedure with them but had said nothing about confidentiality. Prof M had spoken subsequently about the device in briefing sessions to other doctors in the hospital, and also discussed the device and the success of the clinical trials in a presentation to a wider medical audience at a paediatric congress. Roth J stressed that the disclosure relied on by Occlutech was not that by Prof M to other doctors but that to Prof M himself. Prof M's wider disclosure was relevant to the question whether he was under an equitable duty of confidence to the extent that, if he were, his presentation at the congress would have breached it. The judge considered that Prof M would never have wished to betray a confidence placed in him by Dr A. This demonstrated that he did not perceive himself to be subject to a duty of confidence.

In this case, Prof M was not embarking on a commercial venture with AGA or Dr A. Since the device was, in Prof M's words, "revolutionary" it was natural that he would wish to speak about it, and the successful trials, to a wider medical audience. It was reasonable for Prof M to assume that if the details were to be kept confidential, he would have been told something to that effect by Dr A beforehand. The judge did not consider, in all the circumstances, that just because this was the first clinical trial, Prof M ought to have known that it

ne leur a pas demandé de s'engager par écrit à respecter la confidentialité des informations concernées ou à ne pas les divulguer. La question qui se posait était de savoir s'ils étaient assujettis à un devoir de discrétion conformément aux principes de l'équité. AGA avait fait valoir qu'une telle obligation découlait du fait qu'il s'agissait d'un essai clinique concernant de nouveaux dispositifs médicaux.

Le juge Roth a estimé que la présomption de confidentialité ne résulte pas simplement du fait qu'il s'agissait d'un essai clinique (cf. *Terrell, loc. cit.; Gurry on Breach of Confidence*, 2<sup>e</sup> édition, 2012, chapitre 7). Tout dépendait des faits. Les deux médecins ont clairement affirmé que l'on ne leur avait jamais indiqué ou donné l'impression que les détails des dispositifs devaient rester confidentiels. Le Docteur A., qui était l'inventeur, avait discuté avec eux du dispositif et de l'intervention chirurgicale, mais n'avait rien dit au sujet de la confidentialité. Par la suite, le Professeur M. avait parlé du dispositif à d'autres médecins de l'hôpital lors de réunions d'information, et avait également discuté du dispositif et de la réussite des essais cliniques dans le cadre d'une présentation devant un public plus large de praticiens, à l'occasion d'un congrès pédiatrique. Le juge Roth a souligné que la divulgation invoquée par Occlutech n'était pas celle faite par le Professeur M. à d'autres médecins, mais celle faite au Professeur M. lui-même. La divulgation plus large dont le Professeur M. était à l'origine entrait en ligne de compte pour établir si celui-ci était soumis à un devoir de discrétion en vertu des principes de l'équité, au point que, si tel était le cas, sa présentation lors du congrès aurait constitué un manquement à un tel devoir. Le juge a estimé que le Professeur M. n'aurait jamais voulu trahir un secret que le Docteur A. lui avait confié. Cela démontrait qu'il ne se considérait pas lié par un devoir de discrétion.

En l'occurrence, le Professeur M. ne se lançait pas dans un projet commercial avec AGA ou avec le Docteur A. Le dispositif était, selon les propres termes du Professeur M., "révolutionnaire"; il était donc naturel qu'il ait voulu parler de ce dispositif et des essais couronnés de succès à un public de praticiens plus étendu. Le Professeur M. pouvait raisonnablement supposer que si les détails avaient dû rester confidentiels, le Docteur A. aurait préalablement évoqué le sujet avec lui. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le

aus, dass Prof. M. aufgrund der bloßen Tatsache, dass es sich um die ersten klinischen Versuche handelte, hätte wissen müssen, dass die Informationen gerechter- und vernünftigerweise als vertraulich zu betrachten sind.

## 2. Chemische Erfindungen

### FR – Frankreich

**Kassationsgerichtshof vom 29. November 2011 [10-24786] – *Negma v. Biogaran***

Schlagwort: Neuheit – "neuer" Reinheitsgrad

Die Firma N klagte dagegen, dass das Berufungsgericht Paris am 30. Juni 2010 das Urteil bestätigt hat, mit dem der Anspruch 14 des europäischen Patents 0 520 414 – in dem es um das streitgegenständliche Arzneimittel geht – wegen mangelnder Neuheit für nichtig erklärt wurde.

Die Firma N machte unter anderem geltend, dass eine Entgegenhaltung nur in Bezug auf das herangezogen werden könne, was sie auch beschreibe. Die Richter könnten sich zwar auf das Ausführungsbeispiel aus der Beschreibung des entgegengehaltenen Patents stützen, aber nicht – in der Erwägung, dass es sich nur um ein Beispiel handle – andere, nicht beschriebene Ausführungsformen der Erfindung berücksichtigen, um zu klären, ob eine Vorwegnahme vorliege. Die Firma N machte ferner geltend, dass die Neuheit einer pharmazeutischen Verbindung in ihrem besonderen Reinheitsgrad liegen könne, wenn dieser Reinheitsgrad im jeweiligen Kontext einen Beitrag zum Stand der Technik leiste. Sie focht angesichts des Art. L. 614-12 CPI in Verbindung mit den Art. 52, 54 und 138 EPÜ das Urteil des Berufungsgerichts an, wonach die Zusammensetzung und die therapeutischen Eigenschaften der im europäischen Patent 0 520 414 beanspruchten Substanz Diacetylrhein bereits bekannt waren und ein Erzeugnis nicht allein dadurch Neuheit erlange, dass es in reinerer Form bereitgestellt werde.

Das Kassationsgericht, das mit der Revision gegen das Berufungsurteil befasst war, bestätigte das Urteil. Es kam zu dem Schluss, dass der Anspruch 14 des europäischen Patents 0 520 414 "Pharmazeutisches Mittel, enthaltend Diacetylrhein mit weniger als 20 ppm Aloeemodinkomponenten zusammen mit üblichen pharmazeutischen Trägern und Hilfsstoffen" durch ein amerikanisches

was fairly and reasonably to be regarded as confidential.

## 2. Chemical inventions

### FR – France

**Court of Cassation of 29 November 2011 [10-24786] – *Negma v Biogaran***

Keyword: novelty – "new" degree of purity

Negma was challenging the Paris Court of Appeal judgment of 30 June 2010 upholding the revocation of claim 14 of European patent 0 520 414 (for a pharmaceutical product) for lack of novelty.

It argued that prior art could be cited only in respect of what it actually described. The courts could draw on the embodiment exemplified in the citation's description, but – since it was just an example – could not take into account, when assessing novelty, any other possible embodiments not described in the citation. Negma also argued that a pharmaceutical composition could be novel by virtue of its degree of purity, if that added something new to the art in a given context. Citing Art. L. 614-12 of the French Industrial Property Code in conjunction with Art. 52, 54 and 138 EPC, Negma said the appeal court had been mistaken in ruling that the diacetylrhein claimed in European patent 0 520 414 had a known composition and therapeutic properties, and that a product could not be novel simply because it was prepared in a purer form.

Upholding the appeal court's judgment, the Court of Cassation ruled that claim 14 of European patent 0 520 414 for "A pharmaceutical product comprising diacetylrhein containing less than 20 ppm aloe-emodin components ..." was fully anticipated by a US patent disclosing the substance in all degrees of purity, the aim being to achieve the purest form possible; aloe-emodin was merely an impurity, not part

juge n'a pas considéré que le Professeur M. aurait dû savoir, au seul motif qu'il s'agissait du premier essai clinique, que celui-ci devait, conformément à l'équité et à la raison, être considéré comme confidentiel.

## 2. Inventions dans le domaine de la chimie

### FR – France

**Cour de cassation, 29 novembre 2011 [10-24786] – *Sté Negma c. Sté Biogaran***

Mot-clé : nouveauté – "nouveau" degré de pureté

La société N faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2010 d'avoir confirmé le jugement qui avait déclaré la revendication 14 du brevet européen 0 520 414 – concernant le produit pharmaceutique en cause – nulle pour défaut de nouveauté.

La société N soutenait entre autres qu'une antériorité opposée à un brevet ne peut être retenue que pour ce qu'elle décrit ; si les juges peuvent se référer à l'exemple de mode de réalisation de l'invention donné par la partie descriptive du brevet opposé à titre d'antériorité, ils ne peuvent retenir, considérant qu'il ne s'agit que d'un exemple, la possibilité d'autres modes de réalisation de l'invention non décrits pour apprécier l'existence de l'antériorité. La société N soutenait également que la nouveauté d'une composition pharmaceutique peut résider dans le degré de pureté particulier de cette composition si ce degré de pureté apporte un élément nouveau à l'état de la technique en fonction du contexte particulier. La société N, au regard des art. L. 614-12 CPI, ensemble les art. 52, 54 et 138 CBE, fait grief à la cour d'appel d'avoir jugé que la substance diacetylrhein présentée dans la revendication du brevet européen 0 520 414 a une composition et des vertus thérapeutiques déjà connues et qu'un produit n'acquiert pas la nouveauté simplement du fait qu'il est préparé sous une forme plus pure.

La Cour de cassation saisie de ce pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel confirme l'arrêt. Elle juge en effet que la revendication 14 du brevet européen 0 520 414 "Produit pharmaceutique contenant de la diacetylrhein qui comporte moins de 20 ppm de constituants de type aloémodine avec des supports et produits auxiliaires pharmaceutiques classiques" est antériorisée de toutes pièces par un



Patent vollständig vorweggenommen wurde, das die Zusammensetzung in allen Reinheitsgraden offenbarte (wobei das Aloemodin nur eine Unreinheit darstellt, die nicht zur bereits offenbarten chemischen Struktur der Zusammensetzung gehört) und die vorweggenommene pharmazeutische Zusammensetzung in möglichst reiner Form zum Ziel hatte.

### 3. Neuheit der Verwendung – Artikel 54 (5) EPÜ

#### DE – Deutschland

**Bundesgerichtshof vom 24. September 2013 (X ZR 40/12) – Fettsäuren**

Schlagwort: zweite medizinische Indikation – Dosierung

Das Streitpatent betraf die Verwendung essentieller Fettsäuren zur Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von Patienten, die einen Herzinfarkt erlitten haben. Das Patent beanspruchte die Verwendung essentieller Fettsäuren zur Herstellung eines Medikaments in einer bestimmten Dosierung.

Der BGH bestätigte, dass die im Patentanspruch 1 enthaltene Dosierungsanleitung bei der Beurteilung der Patentfähigkeit berücksichtigt werden muss. Der BGH hatte in einer früheren Entscheidung ausgeführt, dass für von der Herrichtung des Stoffs gelöste, reine Dosierungsempfehlungen ein Patentschutz nicht in Betracht komme (BGH vom 19. Dezember 2006 – *Carvedilol II*). Gegenstand jener Entscheidung war ein Patent, dessen Anspruch unter anderem vorsah, dass das Medikament in einer bestimmten Dosis verabreicht wird. Als zulässig hat der BGH in derselben Entscheidung einen Patentanspruch angesehen, der stattdessen vorsah, dass das Medikament zur Verwendung in der in Rede stehenden Dosierung hergerichtet ist. Diesen (BGH vom 19. Anforderungen in *Carvedilol II* wurden die im Streitfall zu beurteilenden Patentansprüche gerecht.

Allerdings war der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils nicht patentfähig. Eine vorveröffentlichte klinische Studie über die Verabreichung von Fischöl an Infarkt-Patienten gab dem Fachmann entgegen der Auffassung des Patentgerichts Veranlassung, die in Patentanspruch 1 geschützte Verwendung in Betracht zu ziehen. Dass in dieser Studie die biologischen

of the chemical structure of the composition disclosed.

### 3. Novelty of use – Article 54(5) EPC

#### DE – Germany

**Federal Court of Justice of 24 September 2013 (X ZR 40/12) – Fatty acids**

Keyword: second medical use – dosage

The patent at issue concerned the use of essential fatty acids in preparing a medicine for treating patients who had suffered a heart attack. It claimed such use in preparing the medicine in a particular dosage.

The court confirmed that the dosage regime in claim 1 had to be taken into account in assessing patentability. In its earlier *Carvedilol II* judgment of 19 December 2006 – on a patent claiming, among other things, a particular dosage for administering a medicine – it had held that mere recommendations as to dosage unrelated to the medicine's preparation were not patentable. It had, however, allowed a claim directed instead to the medicine's preparation for use in that dosage. The claims now at issue met the *Carvedilol II* requirements.

Nevertheless, the subject-matter of claim 1 as allowed by the Patent Court in its contested judgment was not patentable. Contrary to what that court had held, a previously published clinical study of the administration of fish oil to heart-attack patients had given the skilled person cause to consider the use protected in the claim. It was irrelevant for the patentability assessment that the study did not set

brevet américain qui divulgue le composé dans tous les degrés de pureté, l'aloémodine ne constituant qu'une impureté ne faisant pas partie de la structure chimique du composé déjà divulguée et a pour finalité le composé pharmaceutique antérieur aussi pur que possible.

### 3. Nouveauté de l'utilisation – Article 54(5) CBE

#### DE – Allemagne

**Cour fédérale de justice, 24 septembre 2013 (X ZR 40/12) – Acides gras**

Mot-clé : deuxième indication médicale – posologie

Le brevet litigieux concernait l'utilisation d'acides gras essentiels pour la fabrication d'un médicament destiné au traitement de patients ayant subi un infarctus du myocarde. Il revendiquait l'utilisation d'acides gras essentiels pour la préparation d'un médicament selon une posologie déterminée.

La Cour fédérale de justice a confirmé que la posologie indiquée dans la revendication 1 devait être prise en compte lors de l'appréciation de la brevetabilité. Dans une décision antérieure, la Cour avait estimé qu'une protection par brevet n'était pas envisageable pour de simples recommandations posologiques dénuées de tout rapport avec la préparation de la substance active. (Cour fédérale de justice du 19 décembre 2006 – *Carvedilol II*). Cette décision avait pour objet un brevet qui revendiquait notamment l'administration d'un médicament selon une posologie déterminée. Dans cette décision, la Cour fédérale de justice avait considéré comme admissible une revendication qui prévoyait au lieu de cela la préparation du médicament en vue de son utilisation selon cette posologie. Les revendications à apprécier dans l'affaire en cause remplit les conditions de la décision *Carvedilol II*.

La Cour a estimé toutefois que l'objet de la revendication 1 telle qu'elle figurait dans la décision attaquée n'était pas brevetable. Une étude clinique publiée antérieurement et portant sur l'administration d'huile de poisson à des patients ayant subi un infarctus avait, contrairement à l'avis du Tribunal des brevets, amené l'homme du métier à envisager l'utilisation protégée par la revendication 1. Le fait que les liens



Zusammenhänge der beobachteten Wirkungen nicht im Einzelnen dargelegt werden, ist für die patentrechtliche Beurteilung unerheblich. Das nachträgliche Auffinden solcher Zusammenhänge kann zwar eine Entdeckung von hohem wissenschaftlichem Stellenwert sein. Die Beschreibung einer solchen Entdeckung offenbart jedoch keine neue Lehre zum technischen Handeln, sofern der verabreichte Wirkstoff, die Indikation, die Dosierung und die sonstige Art und Weise, in der der Wirkstoff verwendet wird, mit einer bereits beschriebenen Verwendung eines Wirkstoffs zur Behandlung einer Krankheit übereinstimmen (BGH vom 9. Juni 2011 – *Memantine*).

#### DE – Deutschland

##### **Bundesgerichtshof vom 25. Februar 2014 (X ZB 5/13) – *Kollagenase I***

Schlagwort: weitere medizinische Indikation – Therapieanweisung – erfinderischer Schritt – ärztliches Standard-Repertoire

Die Erfindung betraf die Verwendung des bekannten Enzyms Kollagenase zur Behandlung der Dupuytren-Krankheit. Das Patent hob sich vom Stand der Technik (nur) durch die Therapieanweisung ab, die betroffenen Körperteile sofort nach der Injektion des Stoffes für mehrere Stunden ruhig zu stellen (Merkmal 4 von Anspruch 1). Das BPatG lehnte es ab, Merkmal 4 für die Frage der Patentfähigkeit zu berücksichtigen und verneinte darüber hinaus – selbst wenn Merkmal 4 Berücksichtigung finden würde – eine erfinderische Tätigkeit.

Der BGH entschied, dass Merkmal 4 bei der Prüfung, ob der Gegenstand der Anmeldung patentfähig ist, zu berücksichtigen sei. Patentschutz kommt jedenfalls dann in Betracht, wenn der Patentanspruch vorsieht, dass das Medikament zur Verwendung in der in Rede stehenden Dosierung hergerichtet ist (BGH vom 19. Dezember 2006 – *Carvedilol II*; BGH vom 24. September 2013 – *Fettsäuren*). Ein Patentanspruch, der eine neue Verwendung eines Medikaments betrifft, hat die Eignung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten medizinischen Einsatzzweck und damit letztlich eine dem Stoff innewohnende Eigenschaft zum Gegenstand (BGH vom 5. Oktober 2005 – *Arzneimittelgebrauchsmuster*). Dies entspricht in der Sache einem zweckgebundenen Stoffschutz, wie ihn

out the biological reasons for the observed effects in detail. A later detection of those reasons might constitute a very valuable scientific discovery, but a description of this discovery would not disclose any new technical teaching if the substance administered, its medical use, its dosage and the other details of how it was to be administered did not differ from a previously disclosed use of a substance to treat a disease (Federal Court of Justice of 9 June 2011 – *Memantine*).

#### DE – Germany

##### **Federal Court of Justice of 25 February 2014 (X ZB 5/13) – *Collagenase I***

Keyword: further medical use – therapeutic instruction – inventive step – doctor's standard repertoire

The invention concerned use of the known enzyme collagenase to treat Dupuytren's disease. The patent differed from the state of the art (only) in that it included a therapeutic instruction requiring that, immediately after injection of the substance, the treated body parts be immobilised for several hours (feature 4 of claim 1). The Federal Patent Court had refused to consider this feature in assessing patentability, and also found that – even if it were considered – there was no inventive step.

The Federal Court of Justice held that feature 4 had to be considered in assessing the patentability of the claimed subject-matter. It observed that a claim directed to preparation of a medicine for use in a particular dosage was patentable (Federal Court of Justice of 19 December 2006 – *Carvedilol II* and of 24 September 2013 – *Fatty acids*). The subject-matter of a claim for a new use of a medicinal product was the suitability of a known substance for a particular medical purpose and so, ultimately, a property inherent in that substance (Federal Court of Justice of 5 October 2005 – *Utility model for a medicinal product*). This amounted, essentially, to a purpose-limited product protection of the kind now also expressly permitted under § 3(4) German Patent Act and Art. 54(5) EPC for further medical uses,

biologiques avec les effets observés n'aient pas été exposés de manière détaillée dans cette étude était sans importance pour l'appréciation de la brevetabilité. La découverte ultérieure de tels liens pourrait certes avoir une valeur considérable sur le plan scientifique. Toutefois, la description d'une telle découverte ne divulguerait aucun enseignement technique nouveau dans la mesure où la substance active administrée, l'indication médicale, la posologie et tout autre mode d'utilisation de ladite substance correspondaient à une application déjà décrite d'une substance active destinée au traitement d'une maladie (Cour fédérale de justice du 9 juin 2011 – *Mémantine*).

#### DE – Allemagne

##### **Cour fédérale de justice, 25 février 2014 (X ZB 5/13) – *Collagénase I***

Mot-clé : autre indication médicale – instruction thérapeutique – activité inventive – répertoire médical standard

L'invention concernait l'utilisation de la collagénase, une enzyme connue pour le traitement de la maladie de Dupuytren. Le brevet se distinguait de l'état de la technique (uniquement) par l'instruction thérapeutique qui prévoyait, immédiatement après injection de la substance, la mise au repos pendant plusieurs heures des parties du corps concernées (caractéristique 4 de la revendication 1). Le Tribunal fédéral des brevets avait refusé de prendre en considération la caractéristique 4 pour trancher la question de la brevetabilité et avait en outre conclu à l'absence d'activité inventive – même s'il avait été tenu compte de la caractéristique 4.

La Cour fédérale de justice a estimé que la caractéristique 4 devait être prise en considération lors de l'examen de la brevetabilité de l'objet de la demande. Une protection par brevet peut en tout état de cause être envisagée lorsque la revendication porte sur la préparation d'un médicament destiné à être utilisé selon la posologie indiquée. (Cour fédérale de justice du 19 décembre 2006 – *Carvedilol II*; Cour fédérale de justice du 24 septembre 2013 – *Acides gras*). Une revendication ayant trait à une nouvelle utilisation d'un médicament a pour objet l'aptitude d'une substance connue à être employée à une fin médicale donnée, et donc en fin de compte, une propriété inhérente à cette substance (Cour fédérale de justice du 5 octobre 2005 – *Modèle d'utilité pour les médicaments*). La protection ainsi conférée correspond

§ 3(4) PatG und Art. 54 (5) EPÜ nunmehr auch für weitere Indikationen ausdrücklich vorsehen, und zwar unabhängig davon, ob der Patentanspruch seinem Wortlaut nach auf die Verwendung des Medikaments, auf dessen Herrichtung zu einem bestimmten Verwendungszweck oder ausdrücklich auf zweckgebundenen Stoffschutz gerichtet ist.

Nach Auffassung des BGH kann für Anleitungen, die nicht die Dosierung, sondern sonstige Modalitäten der beanspruchten Anwendung betreffen, nichts anderes gelten.

Die Große Beschwerdekammer des EPA hat entschieden, dass eine spezifische Anwendung (any specific use, toute utilisation spécifique) im Sinne von Art. 54 (5) EPÜ in der seit 13. Dezember 2007 geltenden Fassung nicht in der Behandlung einer anderen Krankheit bestehen muss (G 2/08). Nach der Entscheidungspraxis des Europäischen Patentamts kommt Patentschutz nicht nur für Anwendungen zur Behandlung einer anderen Krankheit oder mit einer anderen Dosierung in Betracht. Vielmehr reicht es aus, wenn die Anwendung sich von im Stand der Technik bekannten Anwendungen unterscheidet – also neu ist – und wenn sie auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

Für das deutsche Patentrecht gilt nichts anderes. Einschränkungen auf bestimmte Aspekte der Anwendung – etwa auf die Dosierung – sind schon nach dem Wortlaut der genannten Vorschriften ausgeschlossen. Sie ließen sich auch mit deren Sinn und Zweck nicht in Einklang bringen.

Die spezifische Anwendung eines Stoffs zur therapeutischen Behandlung wird nicht nur durch die zu behandelnde Krankheit und die Dosierung bestimmt, sondern auch durch andere Parameter (wie die Art der Verabreichung, die Konsistenz des Stoffs oder die Patientengruppe), die auf die Wirkung des Stoffs Einfluss haben und damit für den Eintritt des mit der Anwendung angestrebten Erfolgs von wesentlicher Bedeutung sein können.

Nach § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG und Art. 53 c) EPÜ müssen bei der Prüfung der Patentfähigkeit allerdings diejenigen Aspekte der Anwendung außer Betracht bleiben, die mit den Eigenschaften des Stoffs, für den Schutz begehrt wird, und mit dessen

irrespective of whether the claim as worded was directed to the medicine's use, its preparation for a specific purpose or explicitly to a purpose-limited product protection.

The same had to apply to instructions relating to parameters of the claimed use other than the dosage.

The EPO's Enlarged Board of Appeal had ruled that "any specific use" within the meaning of Art. 54(5) EPC, as in force since 13 December 2007, could not be understood as restricted to uses in treating another disease (G 2/08). It was the EPO's decision-making practice not to restrict patentability solely to such uses or different dosage regimens; instead, it sufficed that the use in question differed from those known in the art – i.e. was novel – and involved an inventive step.

The same was true under German patent law. The very wording of the relevant legislative provisions precluded a restriction of patentability to particular aspects of the use such as, for instance, dosage, and such a restriction could not be reconciled with the spirit and purpose of those provisions.

The specific use of a substance in a therapeutic treatment depended not only on the condition to be treated and the dosage but also on other parameters influencing the substance's effect (such as the method of administration, the substance's consistency or the patient category) and, therefore, potentially crucial to achieving the intended result of its use.

Under § 2a(1) No. 2 German Patent Act and Art. 53(c) EPC, however, no consideration could be given in the patentability assessment to those aspects of use unconnected with the claimed substance's properties and its effect on the human or animal body.

à celle accordée à une substance limitée à une utilisation spécifique, telle que celle désormais explicitement prévue également pour d'autres indications par le § 3(4) de la loi sur les brevets, et par l'art. 54(5) CBE, et ce, indépendamment de la question de savoir si la revendication porte, selon son libellé, sur l'utilisation du médicament, sur la préparation de celui-ci en vue d'une utilisation déterminée ou explicitement sur la protection d'une substance limitée à une utilisation spécifique.

Selon la Cour fédérale de justice, il ne saurait en être autrement pour toute indication concernant non pas la posologie mais toute autre mode d'utilisation revendiqué.

La Grande Chambre de recours de l'OEB a énoncé qu'une utilisation spécifique au sens de l'art. 54(5) CBE, dans sa version en vigueur depuis le 13 décembre 2007, ne devait pas nécessairement résider dans le traitement d'une autre maladie (G 2/08). Selon la pratique décisionnelle de l'Office européen des brevets, la protection par brevet ne se limite pas à des utilisations destinées au traitement d'une autre maladie ou à des applications selon une autre posologie. Il suffit plutôt que l'utilisation revendiquée se distingue des utilisations connues de l'état de la technique – c'est-à-dire qu'elle soit nouvelle – et qu'elle implique une activité inventive.

Il en va de même dans le droit allemand des brevets. Toute limitation à certains aspects de l'utilisation, comme la posologie, est exclue en vertu des dispositions précitées, et ne serait du reste pas conforme au sens et à la finalité de ces dispositions.

L'utilisation spécifique d'une substance à une fin thérapeutique n'est pas seulement déterminée par la maladie à traiter et par la posologie à suivre, elle est également fonction d'autres paramètres (tels que le mode d'administration, la consistance de la substance ou le groupe de patients concernés), lesquels peuvent influencer sur l'effet de la substance et revêtir par conséquent une importance majeure dans l'obtention du résultat visé par l'utilisation.

Conformément au § 2bis(1) 2<sup>e</sup> alinéa de la Loi sur les brevets et à l'art. 53(c) CBE, il convient toutefois, lors de l'examen de la brevetabilité, de faire abstraction des aspects de l'utilisation qui n'ont pas de lien avec les propriétés de la substance pour laquelle une

Wirkung auf den menschlichen oder tierischen Körper nicht in Zusammenhang stehen. Deshalb können therapiebezogene Anweisungen nur dann zur Patentfähigkeit beitragen, wenn sie objektiv darauf abzielen, die Wirkung des Stoffs zu ermöglichen, zu verstärken, zu beschleunigen oder in sonstiger Weise zu verbessern, nicht aber, wenn sie Therapiemaßnahmen betreffen, die zusätzlich und unabhängig von den Wirkungen des Stoffs geeignet sind, die in Rede stehende Krankheit zu behandeln. Im vorliegenden Fall hat die Maßnahme (das Ruhigstellen der Hand) den Zweck, die Wirkung des verabreichten Stoffs zu verbessern. Damit betrifft sie die Art und Weise der Anwendung und mithin einen Aspekt, der bei der Prüfung der Patentfähigkeit zu berücksichtigen ist.

Der BGH stellte auch fest, dass es für die Bejahung der Patentfähigkeit nicht ausreicht, wenn die Anweisung, einen bestimmten Stoff in einer bestimmten Art und Weise zu verabreichen, neu ist, also für diesen Stoff im Stand der Technik nicht eindeutig und unmittelbar offenbart ist. Bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit (§ 4 PatG) sind vielmehr auch Handlungsweisen zu berücksichtigen, die dem Fachmann deshalb nahegelegt waren, weil sie am Prioritätstag zum ärztlichen Standard-Repertoire gehörten. Insbesondere bei Maßnahmen, die nicht dazu dienen, eine für den in Rede stehenden Stoff spezifische Wirkung hervorzurufen, sondern dazu, unerwünschte Wirkungen allgemeiner Art zu verhindern oder die von dem Stoff ausgehenden Wirkungen in örtlicher oder zeitlicher Hinsicht einzugrenzen, wird es häufig vom Zufall abhängen, ob die Anwendung dieser Maßnahme auch und gerade für einen bestimmten Stoff schriftlich belegt werden kann. Ein solcher Beleg ist jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn feststeht, dass der Fachmann die in Rede stehende Maßnahme am Prioritätstag als generelles Mittel für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht gezogen hat und dass keine besonderen Umstände vorlagen, die eine Anwendung in der konkret zu beurteilenden Konstellation als nicht möglich oder untunlich erscheinen ließen.

#### **FR – Frankreich**

**Berufungsgericht Paris vom 12. März 2014 (12/07203) – Eli Lilly v. Teva**

Schlagwort: Dosierungsanleitungen von der Patentfähigkeit ausgeschlossen

Therefore, therapy-related instructions could only serve as a basis for patentability if they were objectively designed to give effect to, enhance, accelerate or otherwise improve the substance's effect, but not if they concerned therapeutic measures suitable for treating the condition in question only in addition to and independently of that effect. The feature at issue in this case (immobilising the hand) was designed to improve the effect of the administered substance. It was therefore related to how the substance was to be used and so to an aspect to be considered in assessing patentability.

The court also held that it was not enough for affirming patentability that an instruction to use a particular substance in a specific way was new, i.e. not directly and unambiguously disclosed for that substance in the prior art. Rather, for the assessment of inventive step (§ 4 German Patent Act), account also had to be taken of practices obvious to the skilled person because they were part of a doctor's standard repertoire at the priority date. Especially where, instead of bringing about a specific effect of the substance in question, a feature was used to prevent generally undesirable effects or to localise, or limit the duration of, the substance's effects, it was often a matter of chance whether there was any written document of its use also and specifically for that particular substance. However, there was no need for such document where it was clear that the skilled person would have contemplated using the feature at the priority date and there were no special circumstances rendering such use in the specific situation at issue impossible or impracticable.

#### **FR – France**

**Paris Court of Appeal of 12 March 2014 (12/07203) – Eli Lilly v Teva**

Keyword: dosage regime – not patentable

protection est demandée, ni avec l'effet de cette substance sur le corps humain ou animal. Aussi des instructions thérapeutiques ne peuvent-elles contribuer à la brevetabilité d'une substance que si elles visent objectivement à permettre, à renforcer, à accélérer ou à améliorer de toute autre manière l'effet du médicament, et non pas si elles concernent des mesures thérapeutiques se prêtant en sus des effets de la substance et indépendamment de ceux-ci, au traitement de la maladie en cause. En l'espèce, la mesure concernée (la mise au repos de la main) avait pour but d'améliorer l'effet de la substance administrée. Elle représentait par conséquent un mode d'utilisation et donc un aspect dont il fallait tenir compte lors de l'examen de la brevetabilité.

La Cour fédérale de justice a également constaté qu'il ne suffisait pas que l'instruction d'administrer d'une manière particulière une substance déterminée soit nouvelle, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas été divulguée directement et sans ambiguïté pour cette substance dans l'état de la technique, pour pouvoir conclure à sa brevetabilité. Lors de l'examen de l'activité inventive (§ 4 de la loi sur les brevets), il convient bien plus de tenir compte également des pratiques qui étaient évidentes pour l'homme du métier parce qu'elles faisaient partie du répertoire médical standard à la date de priorité. En particulier, lorsque des mesures ne visent pas l'obtention d'un effet spécifique pour la substance en cause, mais ont pour but d'empêcher des effets indésirables de nature générale ou de limiter localement les effets produits par cette substance ou leur durée, il est souvent aléatoire de pouvoir attester par écrit l'application de telles mesures aussi et surtout pour une substance déterminée. Un tel document n'est en tout cas pas nécessaire lorsqu'il est établi qu'à la date de priorité, la mesure en cause avait été envisagée par l'homme du métier comme un moyen pouvant être appliqué dans un grand nombre de cas et qu'il n'existait aucune circonstance particulière susceptible de faire apparaître cette utilisation dans la situation en cause comme étant impossible ou irréalisable.

#### **FR – France**

**Cour d'appel de Paris, 12 mars 2014 (12/07203) – Eli Lilly c. Teva**

Mot-clé : posologies – exclusion de la brevetabilité

Die Firma Eli Lilly war Inhaberin der europäischen Patente 1 438 957 und 0 584 952, die insbesondere auf die Verwendung von Raloxifen zur Osteoporose-Prävention gerichtet waren. Mit der Erfindung sollten Verfahren bereitgestellt werden, die den Verlust von Knochenmasse hemmen, ohne dass die mit der Östrogen-Therapie verbundenen negativen Auswirkungen auftreten. Ein Generikum auf der Grundlage von Raloxifen wurde von der Firma Teva vermarktet.

Das europäische Patent 0 584 952 wurde in einem Verfahren vor dem INPI beschränkt, und die Berufung der Firma Teva gegen diese Entscheidung wurde am 1. Juli 2011 vom Berufungsgericht Paris abgewiesen. Das europäische Patent 1 438 957 wurde mit Entscheidung einer Beschwerdekammer vom 23. Oktober 2012 in der Sache T 209/10 widerrufen; mit Urteil vom 20. März 2012 (RG 09/12706) hatte das Bezirksgericht Paris bereits den französischen Teil dieses Patents für nichtig erklärt.

Vor dem Berufungsgericht wurde der Beschwerdegrund der unzulässigen Erweiterung des Anspruchs gemäß Art. L 613-25 c) und d) des französischen Gesetzes über das geistige Eigentum abgewiesen, der Art. 138 (1) c) EPÜ entspricht.

Bezüglich der Priorität erklärte das Gericht, dass die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Patentanmeldung gemäß den Art. 87 bis 89 EPÜ lediglich voraussetze, dass die Erfindungen identisch seien; diese Bedingung sei im vorliegenden Fall erfüllt. Die Gültigkeit des europäischen Patents 0 584 952 bemesse sich daher nach der Neuheit am Prioritätstag.

Teva machte geltend, dass Anspruch 1 des Patents, bei dem nur der angegebene Patientenkreis gegenüber dem Stand der Technik neu sei, lediglich ein Anspruch auf eine zweite medizinische Verwendung sei, weil Raloxifen bereits für medizinische Indikationen (Unfruchtbarkeit, Brustkrebs, gutartige Prostatavergrößerung) bekannt sei; gemäß Art. 54 (5) EPÜ 1973 sowie Art. L 611-11 des französischen Gesetzes über das geistige Eigentum in der zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung geltenden Fassung sei aber eine zweite medizinische Anwendung wegen mangelnder Neuheit nicht patentfähig gewesen. Daraufhin befand das Gericht, dass Raloxifen zwar bereits für andere medizinische Anwendungen

Eli Lilly was the proprietor of European patents 1 438 957 and 0 584 952 for an invention using raloxifene to prevent osteoporosis by inhibiting the loss of bone mass, while avoiding the negative side effects associated with oestrogen therapy. Teva, which had placed a generic medicament based on raloxifene on the market, sought the patents' revocation.

European patent 0 584 952 had been limited in proceedings before the INPI Director General. The Court had dismissed Teva's appeal against the limitation decision by judgment of 1 July 2011. European patent 1 438 957 had been revoked by an EPO board of appeal by decision of 23 October 2012 (T 209/10), its French part having already been revoked by the Paris District Court by judgment of 20 March 2012 (RG 09/12706).

The Court dismissed the ground for appeal based on inadmissible extension of the claims (Art. L.613-25(c) and (d) of the French Intellectual Property Code, which corresponds to Art. 138(1)(c) EPC).

On the subject of priority, the Court held that the inventions merely had to be identical in order to claim the priority of an earlier patent application under Art. 87 to 89 EPC. That condition was met here. Consequently, the validity of European patent 0 584 952 was to be assessed on the basis of novelty at the priority date.

Teva asserted that claim 1, which was novel over the prior art only in terms of its specific patient population, was merely for a second therapeutic use because raloxifene was already known for therapeutic uses (infertility, breast cancer, benign hypertrophy of the prostate). Art. 54(5) EPC 1973 and Art. L.611-11 Intellectual Property Code, as in force at the time the patent applications had been filed, had excluded patentability of second therapeutic uses because they lacked novelty. The Court, however, held that, while raloxifene was undisputedly already known for the other uses cited, the law applicable at the patent's filing date had in fact allowed European patents to be granted on the basis of claims directed, like those in question here, to the use of a substance for the

La société Eli Lilly est titulaire de brevets européens 1 438 957, et 0 584 952 protégeant notamment l'utilisation de raloxifène pour la prévention de l'ostéoporose. Le but de l'invention est de fournir des méthodes pour inhiber la perte de masse osseuse sans les effets négatifs associés de la thérapie par des oestrogènes. Un médicament générique à base de raloxifène a été commercialisé par la société Teva.

Le brevet européen 952 a fait l'objet d'une procédure de limitation accueillie par le directeur général de l'INPI et le recours intenté contre cette décision par les sociétés Teva a été rejeté par arrêt du 1<sup>er</sup> juillet 2011 de la cour d'appel de Paris. Quant au brevet européen 1 438 957, il a été annulé par une chambre de recours dans l'affaire T 209/10 par une décision du 23 octobre 2012 ; le TGI de Paris par jugement du 20 mars 2012 (RG 09/12706) avait annulé la partie française de ce brevet européen.

Devant la Cour d'appel, le grief tiré de l'extension de la revendication au titre de l'art. L 613-25 c) et d) CPI reprenant l'art. 138(1) c) CBE est rejeté.

Sur la priorité. La cour énonce que la revendication de priorité d'un dépôt antérieur de brevet telle que réglementée par les art. 87 à 89 CBE suppose uniquement une identité d'invention, cette condition est jugée satisfaite en l'espèce. Dès lors la validité du brevet EP952 s'appréciera quant à la nouveauté à la date de la priorité.

La société Teva soutient encore que la revendication 1 du brevet qui n'a de nouveau par rapport à l'art antérieur que la population spécifiée n'est qu'une revendication de seconde application thérapeutique, le raloxifène étant déjà connu pour des applications thérapeutiques (agents infertilité, cancer du sein, hypertrophie bénigne de la prostate), alors qu'au regard de l'art. 54 (5) CBE 1973 et de l'art. L 611-11 CPI dans leur rédaction en vigueur à l'époque du dépôt du brevet, une seconde application thérapeutique n'est pas brevetable pour défaut de nouveauté. Ceci exposé, la cour énonce que s'il est constant que le raloxifène était déjà connu pour d'autres applications thérapeutiques (agents infertilité, cancer du sein, etc), il apparaît que sous l'empire des

(Unfruchtbarkeit, Brustkrebs usw.) bekannt war, nach den am Anmeldetag des Patents geltenden Rechtsvorschriften ein europäisches Patent jedoch sehr wohl auf der Grundlage von Ansprüchen erteilt werden konnte, die wie im vorliegenden Fall auf die Verwendung eines Stoffes zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung gerichtet waren.

Texas' Nichtigkeitsklage gegen die übrigen Ansprüche erstreckte sich auch auf die abhängigen Ansprüche. Das Gericht erklärte, dass die Ansprüche 9 bis 12 besondere Dosierungsanleitungen für die Verabreichung von Raloxifen betrafen, die nicht patentfähig seien, weil sie vom Arzt festgelegt würden, der das Arzneimittel seinem Patienten verschreibe, und die Dosierungsspektren im Übrigen extrem breit seien (0,1 bis 1 000 mg), ohne dass ihre Relevanz erläutert werde; diese Ansprüche wurden wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt. Der abhängige Anspruch 13, wonach das Arzneimittel für die orale Verabreichung geeignet sei – aus der Sicht des Gerichts die für den Fachmann üblichste Art der Verabreichung –, wurde wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt.

*Anmerkung des Herausgebers: s. ein anderes französisches Urteil, wonach Ansprüche auf eine Dosierungsanleitung nicht zulässig sind: Bezirksgericht Paris vom 28. September 2010 (2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 215 und 218). S. auch (in dieser Publikation nicht enthalten) TGI Paris, 5. Dezember 2014 (12/13507) veröffentlicht in PIBD 1022-III-143, Ref. B20140203; andere Ansicht, siehe auch G 2/08 (Abl. 2010, 456).*

## D. Erfinderische Tätigkeit

### 1. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

#### DE – Deutschland

**Bundesgerichtshof vom 22. November 2011 (X ZR 58/10) – „E-Mail via SMS“**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Naheliegen – Standards (data standards)

Das Streitpatent betraf ein Verfahren zur Übertragung von E-Mails unter Verwendung des Kurznachrichtendienstes SMS (Short

manufacture of a drug for a new therapeutic application.

Teva's request for revocation of the other claims was also directed at the dependent claims. The Court held that claims 9 to 12 concerned specific dosage regimes for the administration of raloxifene and were not patentable, since dosage levels were determined by the physician prescribing the relevant drug, while the range of dosage levels was extremely large (0.1-1 000 mg) and no information was given about the relevance of those levels. It therefore revoked claims 9 to 12 for lack of inventive step. As to dependent claim 13, it observed that it specified that the drug was suitable for oral administration. In its view, this was the most common administration form for the skilled person, so the claim had to be revoked for lack of inventive step.

*Editor's note: For another French decision ruling that claims directed to a dosage regime are not allowable, see Paris District Court of 28 September 2010 (second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 215 and 218). See also (not reported) TGI Paris, 5 December 2014 (12/13507) published in PIBD 1022-III-143, ref. B20140203. For a different view, see also G 2/08 (OJ 2010, 456).*

## D. Inventive step

### 1. Assessment of inventive step

#### DE – Germany

**Federal Court of Justice of 22 November 2011 (X ZR 58/10) – E-Mail via SMS**

Keyword: inventive step – obviousness – standards (data standards)

The patent concerned a method of transmitting e-mails via the short message service (SMS). The relevant specifications in the standards for SMS

dispositions légales applicables à la date de dépôt du brevet, un brevet européen pouvait être délivré sur la base de revendications ayant pour objet l'application d'une substance pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique nouvelle comme en l'espèce.

Sur la demande de nullité des autres revendications, Teva soulève également la nullité des revendications dépendantes. La Cour énonce s'agissant des revendications 9 à 12, qu'elles concernent les posologies particulières d'administration du raloxifène, exclues de la brevetabilité, celles-ci étant déterminées par le médecin prescrivant ce médicament à son patient et les spectres de dosages étant au demeurant extrêmement larges (de 0,1 à 1.000mg) sans expliquer la pertinence de ces dosages ; ces revendications sont jugées nulles pour défaut d'activité inventive. Quant à la revendication dépendante 13 qui précise que le médicament est approprié pour une utilisation par voie orale, qui est, selon la cour, le mode d'administration le plus usuel pour l'homme du métier, cette revendication est nulle pour défaut d'activité inventive.

*Note de la rédaction : pour une autre décision française décidant que les revendications portant sur une posologie ne sont pas autorisées, voir TGI Paris, 28 septembre 2010 (deuxième édition de "La jurisprudence des Etats parties à la CBE" 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 215, et 218). Voir aussi non reporté TGI Paris, 5 décembre 2014 (12/13507) publié au PIBD 1022-III-143, réf. B20140203 ; voir enfin la décision G 2/08 (JO 2010, 456) pour une position différente.*

## D. Activité inventive

### 1. Appréciation de l'activité inventive

#### DE – Allemagne

**Cour fédérale de justice, 22 novembre 2011 (X ZR 58/10) – "Courrier électronique par SMS"**

Mot-clé : activité inventive – évidence – normes (normes de données)

Le brevet en cause portait sur un procédé pour l'envoi de courrier électronique via un service de messages courts (SMS). Les

Message Service). Die einschlägigen Feststellungen in den Standards zum SMS Versand stimmen nicht mit dem E-Mail-Standard RFC 822 überein, insbesondere sieht der SMS-Standard nicht alle Datenfelder des E-Mail-Standards vor. Das Streitpatent betraf vor diesem Hintergrund das technische Problem, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, mit dem in einer Kurznachricht weitere Datenfelder übertragen werden können, die im Standard RFC 822 vorgesehen sind, und so die Übertragung unter Beteiligung unterschiedlicher Diensteanbieter zu erleichtern.

Der BGH entschied, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 durch den Stand der Technik nahegelegt war. Der Fachmann, der mit einer punktuellen Verbesserung einer in einem internationalen Standard vorgesehenen Datenstruktur befasst ist, hat in der Regel Veranlassung, zur Lösung des technischen Problems auf Mechanismen zurückzugreifen, die im Standard (hier im SMS-Standard) bereits vorgesehen sind.

Zwar mag es daneben eine theoretisch unbegrenzte Anzahl von möglichen weiteren Lösungsansätzen gegeben haben. Lösungsansätze, die eine grundlegende Änderung des etablierten SMS-Standards erforderten, hätten aber allenfalls geringe Aussicht auf praktische Umsetzbarkeit, zumal der mit dem patentgemäßen Verfahren erreichbare Zusatznutzen im Vergleich zu dem im SMS-Standard vorgesehenen Verfahren zwar nicht unbedeutend gewesen sein mag, sich aber doch in überschaubarem Rahmen hielt. Der an einer praktischen Umsetzbarkeit interessierte Fachmann hatte angesichts dessen Anlass, sich vorrangig mit Ansätzen zu befassen, die mit keiner Änderung oder allenfalls mit einer möglichst geringfügigen Ergänzung des vorhandenen Standards verbunden waren. Dafür bot es sich an, sich innerhalb der im SMS-Standard vorgegebenen Strukturen zu bewegen.

Ergibt sich aus dem Standard eine überschaubare Zahl von möglichen Lösungsansätzen, von denen jeder spezifische Vor- und Nachteile hat, gibt dies in der Regel Veranlassung, jeden dieser Lösungsansätze in Betracht zu ziehen.

transmission were incompatible with the e-mail standard RFC 822. In particular, the SMS standards did not support all the data fields specified in the e-mail standard. The patent sought to solve this technical problem by providing a method whereby additional data fields specified in the RFC 822 standard could be transmitted in an SMS text message, thereby facilitating transmission where different providers were involved.

The Federal Court of Justice held that the subject-matter of claim 1 was obvious in the light of the prior art. A skilled person concerned with improving a particular aspect of a data structure specified in an international standard would generally have cause to attempt to solve the problem by using mechanisms already part of that standard (in this case: the SMS standard).

There might well have been an unlimited number of other possible solutions in theory, but the chance that a solution requiring a fundamental change to the established SMS standard could actually be implemented was negligible at best. That was especially so in this case, since the additional benefit over the established standard achievable through the patented method, albeit not insignificant, was fairly limited. Consequently, a skilled person interested in practicability would have had cause to investigate primarily approaches entailing no change to the existing standard, or at least as minor an adaptation as possible. It was therefore obvious to seek solutions within the structures specified by the existing SMS standard.

Where a standard allows for only a limited number of possible solutions, each with its own specific advantages and disadvantages, the skilled person would normally have cause to consider all of them.

spécifications pertinentes des normes relatives à l'envoi de SMS ne sont pas compatibles avec la norme RFC 822 relative au courrier électronique. En particulier, elles ne couvrent pas tous les champs de données spécifiés par la norme relative au courrier électronique. Le problème technique, que le brevet en cause cherchait à résoudre, consiste ainsi à fournir un procédé permettant de transmettre par SMS des champs de données supplémentaires spécifiés par la norme RFC 822 et de faciliter ainsi la transmission en cas de pluralité de fournisseurs de service.

La Cour fédérale de justice a estimé que l'objet de la revendication 1 découlait de manière évidente de l'état de la technique. L'homme du métier qui cherche à apporter une amélioration particulière à une structure de données décrite par une norme internationale est généralement amené à essayer de résoudre le problème technique en utilisant des mécanismes déjà couverts par ladite norme (en l'occurrence par la norme relative aux SMS).

Si un nombre illimité d'autres solutions sont envisageables en théorie, il est fort improbable que celles impliquant une modification fondamentale de la norme établie soient susceptibles d'être mises en œuvre dans la pratique. Cela était d'autant plus vrai en l'espèce que l'apport du procédé breveté par rapport à la norme établie était très limité, sinon insignifiant. L'homme du métier s'intéressant à la mise en œuvre pratique aurait donc intérêt à se tourner vers les solutions n'impliquant aucune modification de la norme établie, ou n'en exigeant qu'une adaptation mineure. Aussi était-il évident de chercher une solution dans le cadre de la structure spécifiée par la norme relative aux SMS existante.

Lorsqu'une norme permet un nombre limité de solutions, dont chacune présente différents avantages ou inconvénients, l'homme du métier prendra normalement chacune de ces solutions en considération.



**DE – Deutschland****Bundesgerichtshof vom 11. März 2014 (X ZR 139/10) – Farbversorgungssystem**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – allgemeines Fachwissen – Standardrepertoire

Die Beklagte ist Inhaberin des europäischen Patents 796 665, das ein Verfahren zur Farbversorgung einer Beschichtungsanlage für die Serienbeschichtung von Werkstücken, insbesondere Fahrzeugkarossen, beinhaltet, sowie ein System zur Durchführung dieses Verfahrens. Mit Merkmal 3 wurde das Verfahren unter anderem dahin konkretisiert, dass eine Vorrichtung die Farbbehälter an einer Befüllstelle zuführt und dabei in der Lage ist, gleichzeitig mindestens zwei Behälter zu halten.

Der BGH entschied, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, weil er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Dem stand insbesondere nicht entgegen, dass die Klägerin ein Vorbild für Merkmal 3 auf dem Gebiet der Beschichtungsanlagen nicht hat aufzeigen können.

In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimmter Weise weiterzuentwickeln, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfordert. Dabei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann beachtlich. Vielmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbildung von Fachleuten, die übliche Vorgehensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, technische Bedürfnisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehenden Gegenstands ergeben und auch nicht-technische Vorgaben eine Rolle spielen (BGH vom 20. Dezember 2011 – X ZB 6/10 – *Installiereinrichtung II*).

Es stand daher der Annahme, der Fachmann habe Anlass gehabt, bei der Ausgestaltung einer Anlage zur Serienbeschichtung von Werkstücken in Übereinstimmung mit Merkmal 3 zu verfahren, nicht notwendigerweise entgegen, dass die Klägerin ein Vorbild hierfür auf dem Gebiet der Beschichtungsanlagen nicht hat aufzeigen können. Gehört eine maschinenbautechnische Lösung als

**DE – Germany****Federal Court of Justice of 11 March 2014 (X ZR 139/10) – Paint supply system**

Keyword: inventive step – common general knowledge – standard repertoire

The defendant was the proprietor of European patent 796 665 for a process and system for supplying paint to a coating installation for production-line coating of workpieces, in particular vehicle bodywork. Feature 3 specified that the process contained a device which could transport at least two paint containers to a filling station at any one time.

The Court found that the subject-matter was not patentable because it did not involve any inventive step. It made no difference that the claimant had been unable to cite any precedent for feature 3 in the field of coating installations.

According to the Court's case law, to what extent the skilled person had to be prompted by the prior art to develop a known solution in a particular way, and how specific any such prompt had to be, was a question to be answered on a case-by-case basis after looking at all the relevant facts. Not only explicit pointers had to be considered. Specific features of the technical field in question might also be relevant. These included the training received by specialists, the standard approach to developing innovations, technical requirements arising from the design or use of the item in question, and even non-technical requirements (Federal Court of Justice of 20 December 2011 – X ZB 6/10 – *Installation device II*).

Therefore, the claimant's failure to cite a precedent from practice in the relevant field did not necessarily preclude a finding that the skilled person had reason to follow the approach in feature 3 when designing an installation for the production-line coating of workpieces. If a mechanical-engineering solution was a measure generally considered for a large number of purposes and therefore, by nature,

**DE – Allemagne****Cour fédérale de justice, 11 mars 2014 (X ZR 139/10) – Système d'alimentation en peinture**

Mot-clé : activité inventive – connaissances générales de base – répertoire courant

Le défendeur était titulaire du brevet européen 796 665 qui concernait un procédé d'alimentation en peinture d'une installation d'application d'un revêtement pour le recouvrement en série de pièces, notamment de carrosseries de véhicules, ainsi qu'un système pour la mise en œuvre de ce procédé. Selon la caractéristique 3, le procédé se distinguait notamment en ce qu'un dispositif était en mesure de transporter en même temps au moins deux récipients de peinture jusqu'à un poste de remplissage.

La Cour fédérale de justice a estimé que l'objet du brevet litigieux n'était pas brevetable au motif qu'il n'impliquait aucune activité inventive. Le fait que le demandeur n'ait pas été en mesure de citer un quelconque précédent pour la caractéristique 3 dans le domaine des dispositifs d'application de revêtement n'avait aucune incidence en l'espèce.

Selon la jurisprudence de la Cour, la question de savoir dans quelle mesure et selon quel degré d'explicitation l'homme du métier doit être incité par l'état de la technique à perfectionner d'une façon particulière une solution connue appelle une réponse au cas par cas après examen de l'ensemble des faits pertinents. Pour ce faire, des indications explicites ne sauraient à elles seules retenir l'attention de l'homme du métier. Des caractéristiques propres au domaine technique en question peuvent en effet être également déterminantes, comme notamment la formation de l'homme du métier, l'approche habituelle dans la manière de développer des innovations, les exigences techniques résultant de la conception ou de l'utilisation de l'objet concerné et même les contraintes à caractère non technique (cf. l'arrêt *Dispositif d'installation II* de la Cour fédérale de justice du 20 décembre 2011 – X ZB 6/10).

Par conséquent, le fait que le demandeur n'ait pas pu citer de précédent pour la caractéristique 3 dans le domaine des installations d'application de revêtement n'empêchait pas nécessairement de conclure que l'homme du métier avait des raisons de se conformer à la méthode exposée dans la caractéristique précitée lors de la conception d'une installation

ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs, kann Veranlassung zu ihrer Heranziehung vielmehr bereits dann bestehen, wenn sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (vgl. zu ärztlichen Standardmaßnahmen BGH vom 25. Februar 2014 – X ZB 5/13 – Kollagenase I, unter Kapitel I.C.3. "Neuheit der Verwendung – Artikel 54 (5) EPÜ").

So verhielt es sich im vorliegenden Fall. Das parallele Handhaben von zwei Objekten statt einem zählt zum allgemeinen Fachwissen des hier berufenen Ingenieurs im Sinne eines "Standardrepertoires", auf das er regelmäßig bei der Weiterentwicklung vorhandener Anlagen insbesondere dann zurückgreifen kann und zurückzugreifen Anlass hat, wenn es ihm um möglichst effektive, effiziente und zeitsparende Abläufe zu tun sein muss.

#### FR – Frankreich

##### **Kassationsgerichtshof vom 2. November 2011 [10-30907] – Groupe Vicard SA v. Tonnellerie Ludonnaise SA**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – zu überwindendes Vorurteil

Die Firma V ist Inhaberin des französischen Patents 0 007 395, das auf ein Holzfass, sein Herstellungsverfahren und die Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens gerichtet ist. Weil die Firmen S und L aus der Sicht der Firma V Fässer herstellten und verkauften, die die Merkmale der Ansprüche 1 bis 11 ihres Patents reproduzierten, strengte sie ein Beschlagnahmeverfahren und anschließend eine Verletzungsklage gegen diese an; die Firmen S und L beantragten, dass die Ansprüche des Patents wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt werden sollten. Das Berufungsgericht erkannte auf erfinderische Tätigkeit; dagegen wurde Berufung eingelegt.

Bezüglich der angeblichen mangelnden erfinderischen Tätigkeit entschied der Kassationsgerichtshof Folgendes: Auch

formed part of the common general knowledge of the engineers relevant in this case, there might be reason to consider it simply because using its functionality in the situation at issue was objectively expedient and there were no special circumstances rendering such use impossible, difficult or otherwise impracticable from a specialist point of view (see, on the standard medical repertoire, Federal Court of Justice of 25 February 2014 – X ZB 5/13 – Kollagenase I, under chapter I.C.3. "Novelty of use – Article 54(5) EPC").

That was the case here. The simultaneous handling of two objects instead of one was part of the common general knowledge or "standard repertoire" in the relevant engineering field on which the skilled person could, and he would have a reason to, regularly draw in developing existing installations, particularly where it was a question of ensuring that working procedures were as effective, efficient and quick as possible.

#### FR – France

##### **Court of Cassation of 2 November 2011 [10-30907] – Groupe Vicard SA v Tonnellerie Ludonnaise SA**

Keyword: inventive step – prejudice to be overcome

Vicard is the proprietor of French patent 0 007 395 relating to a wooden cask, its method of manufacture and the device therefor. Alleging in particular that two cooperage companies manufactured and sold casks reproducing the features of claims 1 to 11 of its patent, Vicard took *saisie-contrefaçon* measures (to obtain evidence) and brought an infringement action against the two companies. They in turn asserted that the patent's claims were invalid for lack of novelty and inventive step. The Court of Appeal had expressly acknowledged inventiveness. The appeal was against that decision.

On the alleged lack of inventive step, the Court of Cassation held that though lateral grooving or tongue-and-groove

d'application de revêtement pour le recouvrement en série de pièces. Si une solution issue du génie mécanique est généralement prise en compte dans un grand nombre d'applications et qu'elle est ainsi de nature à faire partie des connaissances générales de base de l'ingénieur compétent en la matière, cette solution peut déjà être envisagée lorsque l'utilisation de sa fonctionnalité apparaît objectivement comme indiquée dans la situation en cause et qu'il n'existe en outre aucune circonstance particulière rendant cette utilisation impossible, difficile ou bien impraticable aux yeux d'un expert (*sur les pratiques médicales courantes, cf. l'arrêt Collagénase I de la Cour fédérale de justice du 25 février 2014 – X ZB 5/13 au chapitre I.C.3. "Nouveauté de l'utilisation – Article 54(5) CBE"*).

Or, cela était précisément le cas en l'espèce. Le maniement simultané de deux objets au lieu d'un seul faisait en effet partie des connaissances générales de base de l'ingénieur compétent en la matière au sens de son "répertoire courant" auquel il pouvait avoir – et il avait des raisons d'avoir – recours de manière régulière lors du perfectionnement de dispositifs préexistants, notamment lorsqu'il s'agissait pour lui de mettre en œuvre des procédures de travail aussi efficaces, efficientes et rapides que possible.

#### FR – France

##### **Cour de Cassation, 2 novembre 2011 [10-30907] – Groupe Vicard SA c. Tonnellerie Ludonnaise SA**

Mot-clé : activité inventive – préjugé à vaincre

La société V est titulaire d'un brevet français 0 007 395 portant sur une barrique de bois, son procédé de fabrication et le dispositif pour sa mise en œuvre. Estimant notamment que les sociétés S et L fabriquaient et vendaient des barriques reproduisant les caractéristiques des revendications 1 à 11 de son brevet, la société V après avoir fait procéder à des saisies contrefaçon, les a assignées en contrefaçon ; les sociétés S et L ont conclu à la nullité des revendications du brevet pour défaut de nouveauté et d'activité inventive. La Cour d'appel avait notamment reconnu le caractère inventif. Pourvoi est formé contre l'arrêt.

Sur le défaut d'activité inventive allégué, la cour de cassation juge que si le principe du rainurage latéral des

wenn das Prinzip von Nut und Feder oder Spundung zum Zusammenfügen und Zusammenhalten von Latten bekannt sei, hätte der Fachmann – das heißt der Küfer – doch ein Vorurteil überwinden und erfinderische Tätigkeit an den Tag legen müssen, um die Dichtigkeit der Fassböden mittels selbsthaltender Spundung ohne Fugen, Dübel oder Leim zu gewährleisten. In diesem Punkt bestätigte der Kassationsgerichtshof das Urteil des Berufungsgerichts.

#### FR – Frankreich

##### **Berufungsgericht Paris vom 12. Februar 2014 (12/16589) – Anne D; Sarl AD v. Hermès Sellier SA**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – alte Vorveröffentlichung als nächstliegender Stand der Technik – Änderungen

Anne D. ist Inhaberin des französischen Patents 0 109 972 mit der Bezeichnung "Vorrichtung zum Verlängern der Griffe von Taschen usw.". 2007 wurde sie auf ein von der Firma Hermès zum Kauf angebotenes Handaschenmodell aufmerksam, in dem ihres Erachtens die Merkmale ihres Patents verwirklicht wurden. Die Firma Hermès ihrerseits forderte Anne D. auf, auf ihr Patent zu verzichten, da dieses aufgrund bestimmter Vorveröffentlichungen (insbesondere einer Zeichnung der Tasche Medes aus dem Jahr 1958) ungültig sei. Daraufhin ließ Anne D. 2009 Änderungen an ihrem Patent vornehmen.

#### *Zur erfinderischen Tätigkeit*

Das Berufungsgericht bestätigt die erstinstanzliche Entscheidung insoweit, als das betreffende Patent wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt wurde. Die 1958 veröffentlichte Zeichnung einer Tasche offenbarte bereits einen nicht abnehmbaren Schulterriemen, der sich durch an den Taschengriffen angebrachte Lederschlaufen verschieben ließ. Zwar sind zwischen der Offenbarung dieser Tasche und der Patentanmeldung viele Jahre vergangen, doch waren die Mittel des Patents bereits vorhanden, und der Fachmann, der die gewünschte Wirkung erzielen wollte, nämlich einen fest mit der Handtasche verbundenen Schulterriemen, der aus dieser nicht unschön herausragt, wenn er nicht benötigt wird, konnte sie schon allein anhand der Zeichnung von 1958 sofort realisieren. Selbst wenn die Vorrichtung zum Zeitpunkt der Patentanmeldung nicht mehr modisch gewesen wäre, bedurfte es zu ihrer Umsetzung keiner erfinderischen Tätigkeit mehr, sondern

techniques were known as a means of assembling laths and holding them together, the skilled person – a cooper – would have had to overcome a prejudice and shown inventiveness to devise a method to manufacture cask bottoms with an assembly of parallel laths in sealed contact, using neither joints, studs, nor adhesive. On this point the Court of Cassation upheld the judgment of the Court of Appeal.

#### FR – France

##### **Paris Court of Appeal of 12 February 2014 (12/16589) – Anne D; Sarl AD v Hermès Sellier SA**

Keyword: inventive step – old prior art document as closest prior art – amendments

In 2007, Anne D., proprietor of French patent 109 972 for a device to lengthen bag handles or the like, had discovered that Hermès was selling a handbag model which, in her view, reproduced the patented features. Arguing that her patent was invalid in view of the prior art (including a Medes bag design from 1958), Hermès had requested that she surrender it. She had reacted by amending the patent in 2009.

#### *Inventive step*

The court upheld the first-instance decision to revoke the patent for lack of inventive step. The cited bag design from 1958 had already disclosed a non-detachable shoulder strap which could be slipped through leather rings on the handles. Even though the patent application at issue had been filed many years later, the patented device had already existed, so the skilled person wanting to achieve the desired effect – a strap not sticking out in an unsightly manner when not in use – could readily do so merely by consulting the 1958 design. Even if that design had gone out of fashion by the time the patent application was filed, no inventive step was needed to implement it; it simply had to be adapted by a stylist or designer of fine leather goods, who would inevitably remember or have access to pictures of old handbag designs.

lattes ou bouvetage était connu pour assembler et faire tenir ensemble des lattes, l'homme du métier, à savoir le tonnelier, avait dû vaincre un préjugé et avait fait preuve d'activité inventive en concevant d'assurer l'étanchéité des fonds de barrique en utilisant un bouvetage autoserrant, sans adjoindre ni joints ou goujons, ni colle. La cour de cassation confirme sur ce point l'arrêt de la cour d'appel.

#### FR – France

##### **Cour d'appel de Paris, 12 février 2014 (12/16589) – Anne D ; Sarl AD c. Hermès Sellier SA**

Mot-clé : activité inventive – antériorité ancienne en tant qu'état de la technique le plus proche – modifications

Anne D. est titulaire d'un brevet d'invention français 0 109 972 intitulé "Dispositif pour allonger des poignées de sac ou similaire". Elle a découvert en 2007 l'offre en vente par la société Hermès d'un modèle de sac à main constituant, selon elle, la reproduction des caractéristiques du brevet. La société Hermès a demandé à Anne D de renoncer à son brevet soutenant qu'il ne serait pas valable par rapport à certaines antériorités (notamment un dessin du sac Medes de 1958). Anne D. a ensuite fait modifier le brevet en 2009.

#### *Sur l'activité inventive*

La cour confirme la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la nullité du brevet en cause pour défaut d'activité inventive. L'antériorité du dessin du sac de 1958 divulguait déjà une bandoulière solidaire apte à coulisser par des passants de cuir sur les poignées du sac. Certes il s'est écoulé de nombreuses années entre la divulgation de ce sac et le dépôt du brevet. Néanmoins les moyens du brevet préexistaient et l'homme du métier qui cherchait à obtenir l'effet escompté, à savoir une bandoulière solidaire du sac, et ne dépassant pas du sac de manière inesthétique, lorsqu'elle n'était pas utilisée, pouvait immédiatement la réaliser à la seule vue du dessin du sac de 1958 ; en réalité à supposer que lors du dépôt du brevet ce dispositif soit passé de mode il n'imposait plus aucune activité inventive pour être mis en œuvre, mais une simple adaptation de l'existant, par un styliste ou créateur en maroquinerie, qui a nécessairement en mémoire ou accès à des

nur einer schlichten Anpassung des Vorhandenen durch einen Stilisten oder Feintäschner, der natürlich Darstellungen alter Handtaschenmodelle kennt bzw. Zugang dazu hat.

Die bloße Tatsache, dass Hermès ein Riemensystem kommerziell vorgestellt hat, bei dem die Tasche wahlweise über der Schulter oder in der Hand getragen werden kann, weil der Wunsch bestanden habe, *"die Kunst und die Art, [Taschen] über der Schulter zu tragen, neu zu erfinden"*, bzw. dass es in einem Jahresbericht von 2007 heißt, es handle sich um ein *'raffiniertes Schulterriemensystem'*, genügt nicht als Beleg für das Nichtnaheliegen eines Systems, das sich offensichtlich und folgerichtig aus dem Modell Medes ergibt, das technisch nie verworfen wurde, auch wenn es seit fast einem halben Jahrhundert nicht mehr hergestellt worden ist.

#### Zu den Änderungen des Patents

Nach Auffassung des Gerichts hat die erste Instanz zutreffend festgestellt, dass die Änderungen, mit denen das Patent beschränkt wurde und die in das nationale Patentregister eingetragen wurden, der Firma Hermès entgegengehalten werden können und auf den Anmeldetag des Patents zurückwirken.

Soweit von der Patentinhaberin nach den ersten Abmahnungen im Jahr 2007 und vor der Erhebung der Patentverletzungsklage im Jahr 2010 Änderungen vorgenommen wurden, ist festzustellen, dass es zulässig ist, ein französisches Patent freiwillig zu beschränken, um seinen Rechtsbestand zu sichern, bevor ein Verletzungsverfahren angestrengt wird (bzw. jederzeit, auch nach Beginn des Rechtsstreits). Selbst die drei sukzessiven Änderungen im Jahr 2009 können daher nicht als dilatorisch oder rechtsmissbräuchlich angesehen werden, da ein Patentinhaber das Recht hat, zu versuchen, sein Patent vor der Erhebung einer Verletzungsklage insbesondere gegenüber Vorveröffentlichungen zu sichern, die ihm derjenige entgegenhält, den er der Patentverletzung bezichtigt; dies stellt keinen Missbrauch dar.

#### GB – Vereinigtes Königreich

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

Schlagwort : erfinderische Tätigkeit – Naheliegen

The court added that Hermès had advertised its strap system allowing the bag either to be worn over the shoulder or carried in the hand as "reinventing the art and style" of wearing shoulder bags and described it as "ingenious" in its 2007 annual report. But this was not enough to show that it had not been obvious. It was clearly a logical development of the Medes model, which, although it had not been made for over half a century, had never been technically discredited.

#### Amendments

The court endorsed the first-instance finding that, as the amendments limiting the patent had been registered in the national patent register, they were enforceable against Hermès and had retrospective effect from the date of filing.

The amendments, made after the first formal warnings in 2007 and before the infringement action had been brought in 2010, were admissible. It was permissible to limit a French patent voluntarily with a view to ensuring its validity before bringing an action for infringement proceedings (or, indeed, at any other time, e.g. even after the action had been brought). The three successive amendments made in 2009 could not be considered dilatory or abusive, because patent proprietors were entitled to try to protect their patent as necessary in the light of prior art cited by alleged infringers before bringing any action against them.

#### GB – United Kingdom

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

Keyword: inventive step – obviousness

représentations d'anciens modèles de sacs.

La cour ajoute que le simple fait que la société Hermès ait commercialement pu présenter un système de bandoulière, permettant de choisir un porté à l'épaule contre soi ou à la main comme relevant du désir *"de réinventer l'art et la manière de[...] porter en bandoulière les sacs, ou indiqué dans un rapport annuel de 2007 qu'il s'agissait d'un ingénieux système de bandoulière"* ne saurait suffire à caractériser la non évidence d'un système découlant manifestement et logiquement du modèle Medes, qui n'avait pas été techniquement discrédité, à supposer même qu'il n'ait plus été reproduit pendant près d'un demi-siècle.

#### Sur les modifications du brevet

La cour estime que les premiers juges ont exactement retenu que les modifications limitatives du brevet dès lors qu'elles sont inscrites au registre national des brevets sont opposables à la société Hermès et que leurs effets rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.

Si des modifications sont intervenues après les premières mises en demeure de 2007 et antérieurement à l'introduction de l'action en contrefaçon en 2010 une limitation volontaire pour consolider un brevet français, avant d'agir en contrefaçon (ou à tout moment, même une fois le litige né) est possible. Il ne saurait dès lors être admis, même s'il a été procédé à trois modifications successives en 2009, que celles-ci seraient dilatoires ou frauduleuses, alors qu'un breveté demeure en droit, sans pour autant commettre d'abus, de tenter de consolider son brevet en fonction, notamment, d'antériorités qui lui sont opposées par celui auquel il reproche des actes de contrefaçon avant d'attaquer à ces fins.

#### 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 : activité inventive – évidence

Virgin's Europäisches Patent (UK) 1 495 908 für eine Passagiersitzanordnung für ein Flugzeug war bereits Gegenstand eines früheren Verfahrens vor dem Court of Appeal gewesen, nämlich in der Sache *Virgin Atlantic v. Premium Aircraft* [2009] EWCA Civ 1062. Es war für neu, erfinderisch und verletzt erachtet worden. Danach wurde es jedoch im Verfahren vor den Beschwerdekammern des EPA (T 1495/09) in geänderter Umfang aufrechterhalten. Für Contour wurde die Berufung mit der Begründung zugelassen, die Änderung sei dergestalt, dass das Patent nicht mehr verletzt werde.

Es waren zwei verschiedene Argumente im Hinblick auf mangelnde erfinderische Tätigkeit vorgebracht worden: eines war auf die Entscheidung T 939/92 gestützt, beim zweiten handelte es sich um einen eher herkömmlichen Vorwurf des Naheliegens.

Gemäß *Beloit Technologies Inc. v. Valmet Paper Machinery Inc.* [1995] RPC 705 sollte ein Patent nicht mit Bezug auf den Stand der Technik ausgelegt werden, es sei denn, dieser Stand der Technik wird im Patent erwähnt. Im Urteil des Court of Appeal in der Sache *Virgin v. Premium* wurde ausgesprochen, dass der Fachmann nur dann, wenn keine andere denkbare Auslegung möglich ist, zu dem Schluss gezwungen sei, dass der Patentinhaber das beansprucht habe, was seines Wissens alt war. Justice Floyd erklärte, der *Beloit*-Grundsatz sei zwar Teil der Argumentation von Justice Lewison und des Court of Appeal, aber er sei nicht alleinstehend, und auf dieser Grundlage befand er, dass das strittige Merkmal im Stand der Technik nicht vorweggenommen war. Ihm sei bewusst, dass er damit von der Entscheidung der Beschwerdekammer in T 939/92 abwich. Da aber die Beschwerdekammern ihre Auslegung von Ansprüchen nicht zu begründen pflegten, sei er nicht in der Lage gewesen, ihre Begründung zu analysieren, um festzustellen, ob er ihr folgen könne.

Contour führte auch das Urteil in der Sache *Dr Reddy's Laboratories v. Eli Lilly* [2009] EWCA Civ 1362 an, um zu belegen, dass die Rechtsprechung des EPA fest auf einer fundamentalen Frage gründet: Hat ein Patentinhaber einen neuartigen und nicht naheliegenden technischen Fortschritt vollbracht und diesen hinreichend

Virgin's European (UK) patent 1 495 908 for a seating system in passenger aircraft had already been the subject of an earlier action before the Court of Appeal in *Virgin Atlantic v Premium Aircraft* [2009] EWCA Civ 1062. It had been held novel, inventive, and infringed. However, the patent was subsequently maintained in amended form in proceedings before the board of appeal at the EPO (T 1495/09). Contour was given leave to appeal on the grounds that the amendment was such that the patent was no longer infringed.

Two distinct arguments had been advanced concerning obviousness, one based on T 939/92, the second a more conventional obviousness attack.

According to *Beloit Technologies Inc. v Valmet Paper Machinery Inc.* [1995] RPC 705, a patent should not be construed by reference to the prior art, unless it is prior art which the patent acknowledges. In the Court of Appeal judgment in *Virgin v Premium*, it was stated that only if no other possible construction was possible would the skilled man be forced to conclude that the patentee had claimed that which he knew was old. According to Floyd J, although the *Beloit* principle was part of the reasoning of Lewison J and the Court of Appeal, "it was not the totality of it", and on that basis Floyd J held that the feature at issue was not anticipated by the prior art document. In so concluding he was aware that he differed from the board of appeal in T 939/92. However, as it was not the practice of the boards of appeal to give reasons for their interpretation of claims he was not able to analyse their reasoning to see if he was persuaded by it.

Contour also cited *Dr Reddy's Laboratories v Eli Lilly* [2009] EWCA Civ 1362 to the effect that EPO jurisprudence was founded firmly around a fundamental question: has a patentee made a novel non-obvious technical advance and provided sufficient justification for it to be credible? T 939/92 held that an arbitrary

Le brevet européen EP<sup>n</sup> 1 495 908 de Virgin (UK) pour un système de sièges pour passagers pour un avion avait déjà fait l'objet d'une action antérieure devant la Cour d'appel dans l'affaire *Virgin Atlantic c. Premium Aircraft* [2009] EWCA Civ 1062. Il avait été jugé nouveau et inventif, et avait été considéré comme ayant été contrefait. Il avait toutefois été maintenu par la suite sous une forme modifiée dans le cadre d'une procédure devant les chambres de recours de l'OEB (T 1495/09). Contour avait été autorisé à interjeter appel au motif que compte tenu de la modification, le brevet n'était plus contrefait.

Deux arguments distincts avaient été avancés, l'un s'appuyant sur la décision T 939/92, l'autre sur une objection plus classique liée à l'évidence.

Conformément à l'affaire *Beloit Technologies Inc. c. Valmet Paper Machinery Inc.* [1995] RPC 705, un brevet ne devrait pas être interprété sur la base de l'état de la technique, à moins qu'il ne s'agisse d'éléments de l'état de la technique mentionnés dans le brevet. Selon le jugement rendu par la Cour d'appel dans l'affaire *Virgin c. Premium*, ce n'est qu'en l'absence d'autre interprétation possible que l'homme du métier serait nécessairement amené à conclure que le titulaire du brevet avait revendiqué des éléments qui, à sa connaissance, existaient déjà. Le juge Floyd a déclaré que le principe "*Beloit*" ne constituait qu'une partie, "et non la totalité", du raisonnement du juge Lewison et de la Cour d'appel. Il a donc estimé que le document de l'état de la technique n'antériorisait pas la caractéristique concernée. Il était conscient de s'écarter ainsi des conclusions de la chambre de recours dans l'affaire T 939/92. Cependant, comme les chambres de recours n'avaient pas pour habitude d'indiquer les motifs sous-jacents à leur interprétation des revendications, il n'était pas en mesure d'analyser leur raisonnement afin d'établir si celui-ci emportait sa conviction.

Contour a également cité le jugement *Dr Reddy's Laboratories c. Eli Lilly* [2009] EWCA Civ 1362, selon lequel la jurisprudence de l'OEB est solidement ancrée autour de la question fondamentale de savoir si le titulaire d'un brevet a réalisé un progrès technique nouveau et non évident et s'il a fourni suffisamment de preuves pour



glaubhaft gemacht? In T 939/92 wird festgestellt, dass eine willkürliche Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik kein technischer Fortschritt ist und der nicht naheliegende technische Fortschritt für die gesamte Breite des Anspruchs gelten muss. Contour brachte vor, der einzige Unterschied zwischen der Entgegenhaltung und dem Patent sei die dreieckige Form der Kopfstütze, die willkürlich gewählt sei. Justice Floyd war anderer Meinung, da es diese Form ermögliche, den dreieckigen Raum hinter dem Sitz zu nutzen.

Dem herkömmlichen Vorwurf des Naheliegens lag die vom Court of Appeal gewählte Auslegung des rückwärtigen Raums zugrunde. Unter Anführung der in *Conor v. Angiotech* [2008] UKHL 49 dargelegten Grundsätze und in Anwendung der in *Pozzoli v. BDMO* [2007] EWCA Civ 588 (s. auch 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 221 und 124) dargelegten strukturierten Vorgehensweise befand der Richter, dass die Erfindung (wonach der Sitz im Bettmodus in einen dreieckigen Raum zwischen Sitzeinheit und Kabinenwand hineinragt) nicht naheliegend sei. Es handle sich um einen Fall, in dem sich die Frage stelle, warum ein so einfacher Schritt nicht schon vor dem Prioritätstag von irgendjemandem ausgeführt wurde, wenn er doch naheliegend sei.

*Anmerkung des Herausgebers: eine weitere Streitfrage betraf die Benennung des Vereinigten Königreichs (s. Kapitel VI. 2. "EPA-Entscheidungen, das Patentübereinkommen und nationale Gerichte").*

### GB – Vereinigtes Königreich

**Court of Appeal vom 10. Oktober 2012 – *MedImmune Ltd v. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Naheliegen – Fachmann – Team – allgemeines Fachwissen

MedImmune hatte behauptet, dass Novartis durch den Vertrieb eines Mittels zur Behandlung der feuchten altersbedingten Makuladegeneration des Auges das europäische Patent (UK) Nr. 2 055 777 verletzt habe, das ein als "Antikörper-Phagen-Display" bezeichnetes Verfahren betraf. Novartis bestritt die Verletzung und erhob Widerklage auf Widerruf des Patents.

distinction from the prior art was not a technical advance and that the non-obvious technical advance must apply across the breadth of the claim. Contour argued that the only distinction between the prior art document and the patent was the triangular shape of the headrest, which was arbitrary. Floyd J disagreed, as this shape allowed advantage to be taken of the triangular rearward space.

The conventional obviousness attack was based on the construction adopted by the Court of Appeal of the rearward space. Citing the principles set out in *Conor v Angiotech* [2008] UKHL 49 and applying the structured approach set out in *Pozzoli v BDMO* [2007] EWCA Civ 588 (see also second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 221 and 124), the judge found that the invention (of extending the seat in bed mode into a triangular space between the seat unit and cabin wall) was not obvious. It was a case where it was legitimate to ask why such a simple step, if obvious, was not taken by anyone else before the priority date.

*Editor's note: an issue also arose concerning the designation of the UK (see chapter VI.2. "EPO decisions, the Convention and national courts").*

### GB – United Kingdom

**Court of Appeal of 10 October 2012 – *MedImmune Ltd v Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234**

Keyword: inventive step – obviousness – skilled person – team – common general knowledge

MedImmune had alleged that Novartis had infringed European patent (UK) 2 055 777, which concerned a technique called antibody phage display, by selling a product used for the treatment of wet age-related macular degeneration of the eye. Novartis disputed infringement and counterclaimed for revocation.

accréditer un tel progrès. Dans la décision T 939/92, la chambre a considéré que le fait d'établir une distinction arbitraire par rapport à l'état de la technique ne constitue pas un progrès technique et que le progrès technique non évident doit valoir pour toute la portée de la revendication. Contour a allégué que l'unique élément qui distinguait le document de l'état de la technique du brevet était la forme triangulaire de l'appuie-tête, laquelle était arbitraire. Le juge Floyd n'a pas suivi cet argument, étant donné que cette forme permettait de tirer parti de l'espace arrière de forme triangulaire.

L'objection classique liée à l'évidence reposait sur l'interprétation suivie par la Cour d'appel en ce qui concerne l'espace arrière. Citant les principes exposés dans l'affaire *Conor c. Angiotech* [2008] UKHL 49, et appliquant l'approche structurée définie dans l'affaire *Pozzoli c. BDMO* [2007] EWCA Civ 588, (voir aussi la deuxième édition de "La jurisprudence des Etats parties à la CBE" 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 221 et 124). le juge a considéré que l'invention (consistant à étendre le siège en mode lit dans un espace triangulaire compris entre l'unité de siège et la paroi de la cabine) n'était pas évidente. Si cette mesure aussi simple était évidente, il était légitime de se demander en l'espèce pourquoi personne d'autre n'y avait recouru avant la date de priorité.

*Note de la rédaction : une question s'est également posée au sujet de la désignation du Royaume-Uni (voir chapitre VI. 2. "Les décisions de l'OEB, la Convention et les juridictions nationales").*

### GB – Royaume-Uni

**Cour d'appel, 10 octobre 2012 – *MedImmune Ltd c. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234**

Mot-clé : évidence – homme du métier – équipe – connaissances générales

MedImmune avait allégué que Novartis avait contrefait le brevet européen (UK) 2 055 777, relatif à une technique dénommée "exposition d'anticorps sur phage", en vendant un produit utilisé pour le traitement de la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge. Novartis avait contesté la contrefaçon et présenté une demande reconventionnelle en nullité.



Der Richter der ersten Instanz erklärte das Patent wegen Naheliegens und weil den Ansprüchen die beanspruchte Priorität nicht zustand, für ungültig. Sein Urteil wurde in beiden Punkten vom Court of Appeal bestätigt (*bzgl. der Frage der Priorität s. Kapitel IV.*).

Novartis hatte geltend gemacht, dass der Richter der ersten Instanz die Art des Fachteams unzutreffend charakterisiert habe, an das sich das Patent wende. Lord Justice Kitchin befand jedoch, dass der Richter das Fachteam korrekt identifiziert habe; nach *Schlumberger Holdings Ltd v. Electromagnetic Geoservices AS* [2010] EWCA Civ 819 müsse das Gericht die damalige Situation und die gemeinsamen Fachkompetenzen von echten Forschungsteams auf dem Fachgebiet in Betracht ziehen. Beinhalte eine Erfindung die Anwendung von mehr als einer Fachkompetenz und sei sie für einen Fachmann mit irgendeiner dieser Fachkompetenzen naheliegend, so mangle es ihr an erfinderischer Tätigkeit. Für die Prüfung, ob eine Erfindung in Anbetracht des Stands der Technik naheliegend sei, laute eine zentrale Frage "Welche Aufgabe wollte der Patentinhaber lösen?". Davon ausgehend müsse das Fachgebiet untersucht werden, in dem sich diese Aufgabe stelle. Das fiktive Fachteam auf diesem Gebiet sei das relevante Team, das dem Fachmann entspreche. Die Erfindung wäre von Interesse für Antikörperentwickler; dass sie eine breitere Anwendung finden könnte, sei unerheblich.

Der Richter hatte befunden, dass das Phagen-Display zum allgemeinen Fachwissen gehöre; es handle sich um eine eingeführte Technik, wenn auch nicht um ein Routineverfahren. Dem schloss sich Lord Justice Kitchin an. Dass ein Konzept überhaupt nicht angewendet worden sei, bedeute keineswegs, dass es nicht zum allgemeinen Fachwissen gehören könne, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering sei (*Beloit Technologies Inc v. Valmet Paper Machinery Inc* [1997] RPC 489).

Häufig sei es zweckmäßig, wenn auch nicht wesentlich, bei der Frage des Naheliegens den strukturierten Ansatz von *Pozzoli v. BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588 (*s. auch 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 124*) zu verfolgen. Letztlich müsse das Gericht alle relevanten Umstände bewerten, um eine einzige Frage zum Sachverhalt zu

The judge had held the patent invalid on the grounds of obviousness and because the claims were not entitled to the priority claimed. His decision was upheld by the Court of Appeal on both these points (*on priority see under chapter IV.*).

Novartis had maintained that the judge mischaracterised the nature of the skilled team to whom the patent was addressed. However, Kitchin LJ considered that the judge had identified the skilled team correctly; according to *Schlumberger Holdings Ltd v Electromagnetic Geoservices AS* [2010] EWCA Civ 819, the court would have regard to the reality of the position at the time and the combined skills of real research teams in the art. Where the invention involved the use of more than one skill, if it was obvious to a person skilled in the art of any one of those skills, then the invention was obvious. In the case of obviousness in view of the state of the art, a key question was "what problem was the patentee trying to solve?". That led one to consider the art in which the problem lay. The notional team in that art was the relevant team making up the skilled person. The invention would interest antibody engineers; that it might have a broader application was irrelevant.

The judge had held that phage display formed part of the common general knowledge; it was an established technique, although not one in routine use. Kitchin LJ agreed. The fact that a concept had not been used at all did not mean that it could not form part of the common general knowledge, though it made it unlikely (*Beloit Technologies Inc v Valmet Paper Machinery Inc* [1997] RPC 489).

It was often convenient, but not essential, to consider obviousness using the structured approach in *Pozzoli v BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588 (*see also second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 124*). Ultimately the court had to evaluate all the relevant circumstances in order to answer a single question of fact: was it obvious to the skilled but

Le juge avait considéré que le brevet n'était pas valable au motif qu'il était évident et que les revendications ne pouvaient bénéficier de la priorité revendiquée. Sa décision a été confirmée par la Cour d'appel sur ces deux points (*sur la priorité voir le chapitre IV.*).

Novartis avait fait valoir que le juge avait défini de manière erronée la nature de l'équipe d'hommes du métier à laquelle le brevet était destiné. Cependant, Lord Justice Kitchin a estimé que le juge avait correctement identifié l'équipe d'hommes du métier; conformément à l'affaire *Schlumberger Holdings Ltd c. Electromagnetic Geoservices AS* [2010] EWCA Civ 819, la Cour tiendrait compte de la réalité de la situation à la date concernée ainsi que des compétences conjuguées d'équipes de recherche réelles dans la discipline en question. Une invention impliquant le recours à une expertise dans plusieurs domaines était évidente si elle était manifeste pour un homme du métier spécialisé dans l'un quelconque de ces domaines. Concernant l'évidence par rapport à l'état de la technique, il était essentiel d'établir quel problème le titulaire du brevet s'efforçait de résoudre, ce qui conduisait à examiner la discipline dans laquelle ce problème se posait. L'équipe théorique exerçant dans cette discipline était l'équipe pertinente représentant l'homme du métier. L'invention s'adresserait à des spécialistes de l'ingénierie des anticorps, et le fait qu'elle puisse avoir une application plus large était sans importance.

Le juge avait estimé que l'exposition sur phage faisait partie des connaissances générales de l'homme du métier; il s'agissait d'une technique établie, qui n'était toutefois pas utilisée de manière courante. Lord Justice Kitchin a partagé ce point de vue. Le fait qu'un concept n'ait pas du tout été utilisé ne signifiait pas que celui-ci ne pouvait pas relever des connaissances générales de l'homme du métier, même si la probabilité qu'il en relève était de ce fait fortement réduite (*Beloit Technologies Inc c. Valmet Paper Machinery Inc* [1997] RPC 489).

Il était souvent utile, bien que non essentiel, d'examiner l'évidence en s'appuyant sur l'approche structurée définie dans l'affaire *Pozzoli c. BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588 (*voir aussi la deuxième édition de "La jurisprudence des Etats parties à la CBE" 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p 124*). En définitive, la Cour devait évaluer l'ensemble des circonstances pertinentes pour répondre à une seule

beantworten: War es für den fantasielosen Fachmann naheliegend, ein Erzeugnis herzustellen oder ein Verfahren durchzuführen, das unter den Anspruch fällt?

Zentral sei Schritt (4) von *Pozzoli*; das Gericht müsse prüfen, ob die beanspruchte Erfindung für den fantasielosen Fachmann am Prioritätstag naheliegend war. Unter Umständen sei zu überlegen, ob es naheliegend war, einen bestimmten Weg zur Erzielung eines verbesserten Erzeugnisses oder Verfahrens auszuprobieren. Auch ohne Erfolgsgarantie könnte der Fachmann die Erfolgsaussichten als hinreichend dafür einschätzen, dass sich ein Versuch lohnt. Dies könnte genügen, um eine Erfindung naheliegend zu machen. Manche technischen Gebiete (Pharmazie, Biotechnologie) seien jedoch stark forschungsabhängig, und es könnte viele Sondierungsmöglichkeiten geben, ohne Hinweise darauf, ob sich eine davon als lohnend erweisen würde. Dennoch würden sie verfolgt. Die Urteile der britischen Gerichte und der Beschwerdekammern ließen daher oft erkennen, dass der Spruchkörper geprüft hat, ob es naheliegend war, einen bestimmten Ansatz mit einer vernünftigen bzw. angemessenen Erfolgserwartung oder in der bloßen Hoffnung auf gutes Gelingen zu verfolgen. Dies hänge von sämtlichen Umständen ab, einschließlich der Fähigkeit, ein erfolgreiches Ergebnis rational vorherzusagen, der voraussichtlichen Dauer des Vorhabens, der Frage, inwieweit das Gebiet noch unerschlossen sei, der Komplexität oder sonstiger Charakteristika notwendiger Versuche, davon, ob solche Versuche routinemäßig durchgeführt werden könnten, und davon, ob der Fachmann bei seinem Vorgehen eine Folge richtiger Entscheidungen treffen müsste.

Ob das Ausprobieren eines Wegs naheliegend war, sei nur eine von vielen Erwägungen, die das Gericht berücksichtigen könne. Die Frage des Naheliegens sei abhängig vom Einzelfall zu prüfen. Welches Gewicht einem bestimmten Faktor beizumessen sei, müsse im Lichte aller relevanten Umstände abgewogen werden; hierzu zählten u. a. das Motiv für die Suche nach der Lösung einer Aufgabe, Zahl und Ausmaß der Sondierungsmöglichkeiten, die mit ihrer Verfolgung verbundenen Anstrengungen und die

unimaginative addressee to make a product or carry out a process falling within the claim?

Step (4) of *Pozzoli* was key; the court must consider whether the claimed invention was obvious to the skilled but unimaginative addressee at the priority date. It could be appropriate to take into account whether it was obvious to try a particular route to an improved product or process. Even with no certainty of success the skilled person might assess the prospects of success as being sufficient to warrant a trial. This could be sufficient to render an invention obvious. However, some areas of technology (pharmaceuticals, biotechnology) were heavily dependent on research, and there could be many possible avenues to explore with little idea if one would prove fruitful. Nevertheless they were pursued. So the judgments of the UK courts and the boards of appeal often revealed an enquiry by the tribunal into whether it was obvious to pursue a particular approach with a reasonable or fair expectation of success as opposed to a hope to succeed. This would depend upon all the circumstances, including an ability rationally to predict a successful outcome, how long the project might take, the extent to which the field was unexplored, the complexity or otherwise of any necessary experiments, whether such experiments could be performed by routine means and whether the skilled person would have to make a series of correct decisions along the way.

Whether a route was obvious to try was only one of many considerations the court might take into account. The question of obviousness had to be considered on the facts of each case. The weight to be attached to any particular factor had to be considered in the light of all the relevant circumstances, which might include the motive to find a solution to the problem addressed, the number and extent of the possible avenues of research, the effort involved in pursuing them and the expectation of success. No formula could be substituted for the words of the

question factuelle consistant à établir si la fabrication d'un produit ou l'exécution d'un procédé couvert par la revendication était évidente pour le destinataire qui était versé dans le domaine en question mais qui manquait d'imagination.

L'étape (4) de l'approche *Pozzoli* était fondamentale ; la Cour devait déterminer si, à la date de priorité, l'invention revendiquée était évidente pour le destinataire qui était versé dans le domaine en question mais qui manquait d'imagination. Il pouvait être opportun d'établir si l'exploration d'une voie particulière pour améliorer un produit ou un procédé était évidente. Même sans garantie de succès, l'homme du métier pouvait estimer que les chances de réussite étaient suffisantes pour justifier des essais. Ce critère pouvait à lui seul rendre une invention évidente. Cependant, certains domaines technologiques (produits pharmaceutiques, biotechnologie) dépendaient dans une large mesure de la recherche, et il pouvait exister de nombreuses pistes à explorer, sans pour autant que l'on sache réellement laquelle aboutirait. Elles n'en étaient pas moins suivies. Avant de rendre leurs décisions, les juridictions anglaises et les chambres de recours examinaient donc souvent s'il était évident de poursuivre dans une voie particulière avec un simple espoir de succès ou avec des chances raisonnables ou tangibles de réussir. L'ensemble des circonstances en décideraient, notamment l'aptitude à prévoir de manière rationnelle un succès, la durée probable du projet, la mesure dans laquelle le domaine était inexploré, la question de savoir si les expériences éventuellement nécessaires étaient ou non complexes, si elles pouvaient être réalisées par des moyens de routine et si l'homme du métier devrait prendre un certain nombre de décisions correctes tout au long de ce processus.

Le fait qu'il soit ou non évident de tester une voie n'était que l'un des nombreux critères que la Cour était susceptible de prendre en considération. La question de l'évidence devait être examinée sur la base des faits de chaque affaire. L'importance à accorder à un quelconque facteur particulier devait être appréciée à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, notamment les motifs pour lesquels une solution au problème traité était recherchée, le nombre et l'étendue des pistes de recherche pouvant être explorées, le travail requis à cet effet et

Erfolgsaussichten. Es könne keine Umformulierung an die Stelle des Gesetzeswortlauts treten. Angesichts der Natur dieser Beweiswürdigung sei ein Berufungsgericht umso weniger geneigt, die Entscheidung der Vorinstanz zum Naheliegen aufzuheben, solange diese nicht mit einem grundsätzlichen Fehler behaftet ist.

### GB – Vereinigtes Königreich

#### **Court of Appeal vom 12. Dezember 2012 – Novartis AG v. Generics (UK) Ltd [2012] EWCA Civ 1623**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Naheliegen – Naheliegen des Versuchs

Die Beschwerde richtete sich gegen den Widerruf eines ergänzenden Schutzzertifikats (ESZ) der Firma Novartis und des zugehörigen Grundpatents aufgrund von mangelnder erfinderischer Tätigkeit. Das ESZ und das Patent schützten das Arzneimittel Rivastigmin, das (-)-Enantiomer der racemischen Verbindung RA<sub>7</sub>. Diese Verbindung wurde in zwei Vorveröffentlichungen von Professor Weinstock offenbart und war eine von mehreren Verbindungen, die Weinstock für die Behandlung der Alzheimer-Krankheit vorschlug. Nicht erwähnt war in den Veröffentlichungen jedoch die Auflösung von RA<sub>7</sub> in ihre einzelnen Enantiomere, wie sie im angefochtenen Patent beansprucht wird. Vor Gericht ging es daher um die Frage, ob es für ein in der Pharmaindustrie tätiges Fachteam vor dem Hintergrund der Veröffentlichungen Weinstocks naheliegend gewesen wäre, die Verbindung RA<sub>7</sub> auszuwählen, sie in ihre einzelnen Enantiomere aufzulösen und das (-)-Enantiomer als Arzneimittel zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit zu verwenden.

Das Urteil von Justice Floyd wurde aufrechterhalten. Dieser hatte den Unterschied zwischen der Erfindung und der Offenbarung in den Veröffentlichungen Weinstocks wie folgt definiert: "... Die Schritte von Weinstock bis zur erfinderischen Idee sind folgende: a) die Auswahl von RA<sub>7</sub>, b) deren Auflösung in ihre Enantiomere und c) die Herstellung einer das (-)-Enantiomer enthaltenden pharmazeutischen Zusammensetzung. Aus den Veröffentlichungen Weinstocks geht natürlich implizit hervor, dass das letztendliche Ziel ein Arzneimittel zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit ist." Angesichts der vorliegenden Beweismittel befand Justice Floyd, dass jeder dieser Schritte naheliegend sei.

statute. The nature of this evaluation of evidence underpinned an appeal court's reluctance to interfere with a trial judge's decision on obviousness unless he had erred in principle.

### GB – United Kingdom

#### **Court of Appeal of 12 December 2012 – Novartis AG v Generics (UK) Ltd [2012] EWCA Civ 1623**

Keyword: inventive step – obviousness – obvious to try

The appeal was against the revocation of Novartis' Supplementary Protection Certificate ("SPC") and its basic patent on the ground of lack of inventive step. The SPC and the patent protected a drug called rivastigmine, the (-) enantiomer of a racemic compound referred to as RA<sub>7</sub>. This compound was disclosed in two prior publications by Professor Weinstock and was one of a number of compounds proposed by Professor Weinstock for the treatment of Alzheimer's disease ("AD"). However, the publications did not suggest that it should be resolved into its individual enantiomers, as was claimed in the patent in suit. The issue at trial was therefore whether, in the light of either of the Weinstock publications, it would have been obvious to a skilled team working in the pharmaceutical industry to select RA<sub>7</sub> and resolve it into its individual enantiomers and use the (-) enantiomer as a medicinal product for the treatment of AD.

The judgment of Justice Floyd was upheld. He had identified the difference between the invention and the disclosure of the Weinstock publications in these terms: "... The steps from Weinstock to the inventive concept are ... : (a) the choice of RA<sub>7</sub> (b) its resolution into its enantiomers and (c) the preparation of a pharmaceutical containing the (-) enantiomer. It is of course implicit in Weinstock that the ultimate target is a pharmaceutical for the treatment of AD." On the evidence before him he found that each of these steps was obvious.

les chances de réussite. Aucune formule ne pouvait être substituée au texte de la loi. La nature même de ce mode d'appréciation des preuves confortait la cour d'appel qui était réticente à s'immiscer dans la décision du juge de première instance concernant l'évidence, pour autant qu'il n'ait pas commis d'erreur fondamentale.

### GB – Royaume-Uni

#### **Cour d'appel, 12 décembre 2012 – Novartis AG c. Generics (UK) Ltd [2012] EWCA Civ 1623**

Mot-clé : activité inventive – évidence de l'invention – exploration dictée par l'évidence

Le recours était dirigé contre la révocation du certificat complémentaire de protection ("CSP") de Novartis ainsi que du brevet sous-jacent, au motif que ce dernier manquait d'activité inventive. Le CSP et le brevet protégeaient un médicament appelé Rivastigmine, l'énantiomère (-) d'un racémique nommé RA<sub>7</sub>. Ce composé était divulgué dans deux publications antérieures du professeur Weinstock et appartenait à une série de composés proposés par le professeur Weinstock pour traiter la maladie d'Alzheimer. Cependant, les publications ne suggéraient pas de résoudre RA<sub>7</sub> en ses énantiomères, comme le revendiquait le brevet litigieux. La question était donc de savoir, à la lumière de l'une quelconque des publications de Weinstock, s'il aurait été évident pour l'homme du métier dans l'industrie pharmaceutique, de sélectionner le RA<sub>7</sub> et de le résoudre en ses énantiomères, puis d'utiliser l'énantiomère (-) comme produit pharmaceutique comme traitement de la maladie d'Alzheimer.

Le jugement de Justice Floyd a été maintenu, dans lequel la différence entre l'invention et la divulgation des publications de Weinstock avait été définie comme suit : "... Les étapes selon Weinstock pour arriver au concept inventif ... étaient les suivantes: (a) choix du RA<sub>7</sub> (b) sa résolution en ses énantiomères et (c) préparation d'un produit pharmaceutique contenant l'énantiomère (-). Weinstock sous-entend évidemment que l'objectif ultime est un médicament pour traiter la maladie d'Alzheimer". D'après les éléments de preuve disponibles, chacune de ces étapes était évidente.

Lord Justice Kitchin räumte ein, dass der Patentinhaber Anspruch darauf habe, die Frage des Naheliegens in Bezug auf die von ihm beschriebene und beanspruchte Erfindung prüfen zu lassen. Dies sei in *Conor v. Angiotech* [2008] UKHL 49 klargestellt worden. Bei der Entscheidung, ob die Erfindung für den fantasielosen Fachmann am Prioritätstag naheliegend gewesen sei, werde das Gericht alle Besonderheiten des Falls und gegebenenfalls auch die Frage berücksichtigen, ob es naheliegend war, einen bestimmten Weg mit einer vernünftigen oder angemessenen Erfolgserwartung einzuschlagen. Was eine vernünftige oder angemessene Erfolgserwartung sei, hänge wiederum von den Besonderheiten der jeweiligen Sache ab und variiere von Fall zu Fall. Manchmal, wie z. B. im Fall *Saint Gobain v. Fusion-Provida* [2005] EWCA Civ 177, sei zu überlegen, ob es nicht mehr oder weniger offensichtlich sei, dass das, was getestet werde, auch funktionieren dürfte. Etwas einfach so in ein Forschungsprojekt aufzunehmen, in der Hoffnung, dass etwas dabei herauskomme, sei wohl eher unwahrscheinlich. Dagegen wies Lord Justice Kitchin das Vorbringen zurück, dass das Gericht Naheliegen nur dann feststellen könne, wenn auf der Hand liege, dass ein Test funktionieren werde. Damit würden dem Gericht bei der Beurteilung des Naheliegens Fesseln angelegt, die durch die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung nicht gerechtfertigt seien und die im Fall eines reinen Routinetests, dessen Ergebnisse nicht vorhersagbar seien, eine Feststellung des Naheliegens unmöglich machen würden.

Der richtige Ansatz sei kürzlich in *MedImmune v. Novartis* [2012] EWCA Civ 1234 (s. vorstehende Zusammenfassung) erläutert worden: unter Umständen sei durchaus zu überlegen, ob es naheliegend sei, einen bestimmten Weg zu einem verbesserten Erzeugnis oder Verfahren auszuprobieren. Auf dem Gebiet der Pharmazie und der Biotechnologie jedoch, die beide stark forschungsabhängig seien, sähen sich die Fachleute vielen Sondierungsmöglichkeiten gegenüber, ohne zu wissen, ob sich eine davon als lohnend erweisen werde. Dennoch würden sie diese Möglichkeiten verfolgen. Patentschutz in all diesen Fällen zu versagen, wäre extrem abschreckend für die Forschung. Die Entscheidungen der englischen Gerichte und der Beschwerdekammern ließen daher oft erkennen, dass der Spruchkörper geprüft hat, ob es naheliegend war, einen bestimmten

Kitchin LJ accepted that a patentee is entitled to have the issue of obviousness assessed by reference to the invention he has described and claimed. This was made clear in *Conor v Angiotech* [2008] UKHL 49. In deciding whether the invention was obvious to the skilled but unimaginative addressee at the priority date the court would have regard to all the circumstances of the case including, where appropriate, whether it was obvious to try a particular route with a reasonable or fair expectation of success. What is a reasonable or fair expectation of success would again depend upon all the circumstances and would vary from case to case. Sometimes, as in *Saint Gobain v Fusion-Provida* [2005] EWCA Civ 177, it might be appropriate to consider whether it was more or less self-evident that what was being tested ought to work. So, simply including something in a research project in the hope that something might turn up was unlikely to be enough. But Kitchin LJ rejected the submission that the court can only make a finding of obviousness where it is manifest that a test ought to work. That would be to impose a straightjacket upon the assessment of obviousness which was not warranted by the statutory test and would preclude a finding of obviousness in a case where the results of an entirely routine test are unpredictable.

The correct approach had been recently explained in *MedImmune v Novartis* [2012] EWCA Civ 1234 (see foregoing summary); it might be appropriate to take into account whether it was obvious to try a particular route to an improved product or process. However, in areas such as pharmaceuticals and biotechnology, which were heavily dependent on research, workers were faced with many possible avenues to explore but had little idea if any one of them will prove fruitful. Nevertheless they did pursue them. Denial of patent protection in all such cases would act as a significant deterrent to research. The judgments of the English courts and of the boards of appeal therefore often revealed an enquiry by the tribunal into whether it was obvious to pursue a particular approach with a reasonable or fair expectation of success as opposed to a hope to succeed. The notion of something being obvious to try was useful only in a case

D'après Kitchin LJ, le titulaire d'un brevet peut attendre que l'évidence soit évaluée par référence à l'invention qu'il a décrite et revendiquée, comme il a clairement été indiqué dans *Conor v Angiotech* [2008] UKHL 49. Pour déterminer si, à la date de priorité, l'invention était évidente aux yeux du destinataire versé dans le domaine mais manquant d'imagination, le Tribunal se devait de considérer toutes les circonstances de l'espèce, y compris, au besoin, s'il était évident de suivre une voie particulière avec des chances raisonnables ou tangibles de succès. Ce qui constitue des chances de succès raisonnables ou tangibles dépendrait à son tour des circonstances et varierait d'un cas à l'autre. Parfois, comme dans *Saint Gobain v Fusion-Provida* [2005] EWCA Civ 177, il y aurait lieu de voir s'il était plus ou moins évident que ce qui était mis au banc d'essai avait des chances de réussir. Par conséquent, inclure un élément dans un projet de recherche dans l'espoir d'un résultat quelconque n'était vraisemblablement pas suffisant. Mais Kitchin LJ a rejeté l'argument selon lequel le Tribunal ne peut conclure à l'évidence que s'il est manifeste qu'un essai devait fonctionner. Cela reviendrait à mettre dans une camisole de force l'évaluation de l'évidence, ce que ne justifie pas le test prévu par la loi et empêcherait de conclure à l'évidence dans les cas où un test entièrement de routine donnerait des résultats imprévisibles.

L'approche correcte a récemment été expliquée dans *MedImmune v Novartis* [2012] EWCA Civ 1234 (voir résumé précédent). Il peut être judicieux de voir s'il était évident d'explorer une voie particulière afin d'obtenir un produit ou un procédé améliorés. Toutefois, dans des domaines très dépendants de la recherche tels que les médicaments et les biotechnologies, on se trouve en face de nombreuses voies à explorer, sans pour autant savoir le moins du monde laquelle sera fructueuse. Ces recherches sont néanmoins poursuivies. Refuser la protection par brevet en pareil cas serait dissuasif pour la recherche. Avant de rendre leurs décisions, les tribunaux anglais et les chambres de recours examinent souvent s'il était évident d'explorer une voie particulière avec des chances raisonnables ou tangibles de succès (par opposition à un simple espoir de succès). La notion d'exploration dictée par l'évidence n'est utile que s'il existe

Ansatz mit einer vernünftigen bzw. angemessenen Erfolgserwartung oder in der bloßen Hoffnung auf gutes Gelingen zu verfolgen. Der Ansatz "naheliegender Versuch" sei nur dann sinnvoll, wenn eine angemessene Erfolgserwartung bestehe (siehe *Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] RPC 479).

Lord Justice Kitchin kam zu dem Schluss, dass der von Justice Floyd angewandte Ansatz keinen Rechtsfehler aufweise. Der Richter sei vielmehr vollkommen richtig vorgegangen. Das Fachteam würde in Erwägung ziehen, dass die Auflösung des Racemats praktische Vorteile bringen könnte, und würde die Auflösung als Routineschritt betrachten.

#### NL – Niederlande

##### **Oberster Gerichtshof (Hoge Raad) vom 7. Juni 2013 – *Lundbeck v. Tiefenbacher/Centrafarm – Escitalopram***

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – vorstellbares Erzeugnis

Die Firma Lundbeck ist Inhaberin des europäischen Patents 0 347 066, das für neue Enantiomere und deren Isolierung erteilt wurde und sich auf Escitalopram bezieht. Im erstinstanzlichen Verfahren war das Patent vom Bezirksgericht Den Haag in Gänze für nichtig erklärt worden. Das Berufungsgericht (24. Januar 2012) Den Haag befand das Verfahren zur Gewinnung von Escitalopram für neu und erfinderisch. Damit erwarb Lundbeck die ausschließlichen Rechte für das unmittelbar durch dieses Verfahren gewonnene Erzeugnis, die sich allerdings nicht auf das Erzeugnis Escitalopram als solches erstreckten. Lundbecks Argument, am Prioritätstag sei es nicht möglich gewesen, diesen Stoff zu gewinnen, wurde für irrelevant befunden. Der Oberste Gerichtshof hob das Urteil des Berufungsgerichts auf.

Der Oberste Gerichtshof verwies auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA und führte die Entscheidung T 595/90 an, in der es um die erfinderische Tätigkeit eines Erzeugnisses ging, das zwar als solches vorstellbar war, für das aber kein Herstellungsverfahren bekannt war. Laut T 595/90 kann ein Erzeugnis, das als solches mit allen seine Identität ausmachenden Merkmalen einschließlich seiner Gebrauchseigenschaften vorstellbar ist und aufgrund dessen eine eigentlich naheliegende Sache darstellt, für erfinderisch befunden und damit als solches beansprucht werden, wenn es im Stand der Technik keinen bekannten

where there was a fair expectation of success (see *Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] RPC 479).

Kitchin LJ concluded that the approach adopted by Floyd J revealed no error of law. To the contrary, he had approached the matter entirely properly. The skilled team would consider that resolution of the racemate might bring practical benefits and would see resolution as a routine step.

#### NL – Netherlands

##### **Supreme Court (Hoge Raad) of 7 June 2013 – *Lundbeck v Tiefenbacher/Centrafarm – Escitalopram***

Keyword: inventive step – envisageable product

Lundbeck is the holder of European patent 0 347 066, which was granted for new enantiomers and their isolation and relates to escitalopram. The patent had been invalidated in its entirety by the District Court of The Hague at first instance. The Hague Court of Appeal (24 January 2012) had held the method for obtaining escitalopram to be novel and inventive. Lundbeck thus acquired the exclusive rights to the product directly obtained by means of said method. However, this did not extend to the product escitalopram as such. Lundbeck's claim that it was impossible at the priority date to obtain the substance was held to be irrelevant. The Supreme Court overturned the Court of Appeal's decision.

The Supreme Court referred to the case law of the boards of appeal and cited T 595/90, which deals with the inventiveness of a product which could be envisaged as such but for which no known method of manufacture exists. According to T 595/90 a product which can be envisaged as such with all the characteristics determining its identity including its properties in use, i.e. an otherwise obvious entity, may become non-obvious and claimable as such, if there is no known way or applicable (analogous) method in the art to make it, and the claimed methods for its preparation are the first to achieve this and do so in an inventive manner.

des chances tangibles de succès (cf. *Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] RPC 479).

Et Kitchin LJ de conclure que l'approche adoptée par Floyd J est tout à fait appropriée et ne recèle aucune erreur de droit. L'équipe d'hommes du métier verrait dans la résolution du racémique des avantages pratiques et la considérerait comme une étape de routine.

#### NL – Pays-Bas

##### **Cour suprême (Hoge Raad), 7 juin 2013 – *Lundbeck c. Tiefenbacher/Centrafarm – Escitalopram***

Mot-clé : activité inventive – produit concevable

Lundbeck est titulaire du brevet européen 0 347 066, qui a été délivré pour de nouveaux énantiomères et leur isolation, et porte sur l'escitalopram. Le brevet avait été entièrement révoqué par le Tribunal de district de La Haye en première instance. Dans son arrêt du 24 janvier 2012, la Cour d'appel de La Haye a jugé que la méthode d'obtention de l'escitalopram était nouvelle et inventive. Lundbeck a ainsi acquis les droits exclusifs sur le produit obtenu directement par ledit procédé. Cependant, ces droits ne s'étendaient pas à l'escitalopram en tant que tel. L'argument de Lundbeck, selon lequel il était impossible d'obtenir cette substance à la date de priorité, n'a pas été jugé pertinent. La Cour suprême a cassé l'arrêt de la Cour d'appel.

La Cour suprême s'est référée à la jurisprudence des chambres de recours, citant la décision T 595/90, qui portait sur l'activité inventive d'un produit en soi concevable, mais pour lequel il n'existait pas de procédé de fabrication connu. D'après la décision T 595/90, un produit qui est en soi concevable, avec toutes les caractéristiques l'identifiant, y compris ses propriétés d'utilisation, et qui constitue donc une entité normalement évidente, peut être jugé inventif et revendiqué en tant que tel s'il n'existe, dans l'état de la technique, aucun moyen connu ni aucun procédé applicable (par analogie) pour son obtention, et si les procédés

Weg oder kein anwendbares (analoges) Verfahren zu seiner Herstellung gibt und diese Herstellung daher durch die beanspruchten Verfahren erstmals und überdies auf erfinderische Weise bewerkstelligt wird.

Der Oberste Gerichtshof folgte der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Er befand, dass ein Stoff, dessen Zusammensetzung und mögliche Merkmale als solche bekannt sind und der sich daher gemäß Art. 56 EPÜ und Art. 6 des niederländischen Patentgesetzes 1995 in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, dennoch im Sinne dieser Vorschriften nicht naheliegend und damit patentfähig sein kann, wenn der Stand der Technik am Prioritätstag kein Verfahren zur Gewinnung dieses Stoffes enthält, der somit mithilfe des beanspruchten Verfahrens erstmals auf erfinderische Weise gewonnen werden kann. Schließlich ergibt sich in einem solchen Fall auch der Stoff, obwohl seine Zusammensetzung und seine möglichen Merkmale als solche bekannt sind, nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Daher kann im vorliegenden Fall auch ein Stoffpatent erteilt werden.

Dies steht in Einklang mit den letztinstanzlichen Urteilen zu diesem Patent in Deutschland und im Vereinigten Königreich, in denen ebenfalls in diesem Sinne entschieden wurde (BGH, 10. September 2009, Xa ZR 130/07; House of Lords, 25. Februar 2009, [2009] UKHL 12).

*Anmerkung des Herausgebers: zum erstinstanzlichen Urteil siehe 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 234.*

## 2. Aufgabe-Lösung-Ansatz

### AT – Österreich

#### Oberster Patent- und Markensenat vom 27. Juni 2012 (Op 1/12)

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Aufgabe-Lösungs-Ansatz – zusätzliche Kriterien

Das Streitpatent (EP 0 869 222 B1) betraf ein Fräsbrecherfahrzeug zur Bodenbearbeitung. Es stand außer Streit, dass die Dokumente Beilage A (ein Fräsbrecherfahrzeug beschreibend) alle Merkmale des Oberbegriffs des strittigen Anspruchs 1 und Beilage B (einen Prallbrecher beschreibend) alle Merkmale des kennzeichnenden Teils des strittigen

The Supreme Court followed the established case law of the boards of appeal. It held that a substance of which the composition and possible features are in themselves known and which for that reason follows from the state of the art in an obvious manner as intended by Art. 56 EPC and Art. 6 Dutch Patents Act 1995, can nonetheless be non-obvious within the meaning of these provisions and therefore patentable if at the priority date the state of the art does not include a method for obtaining this substance and with the claimed method this substance can therefore be obtained for the first time in an inventive manner. After all, in such a case the substance too, although in itself known in terms of composition and possible features, does not follow from the state of the art in an obvious manner. That is why in the case at issue a substance patent could be obtained.

This was in keeping with the final-instance decisions in Germany and England with regard to the patent in question, which also decided in this vein (BGH 10 September 2009, Xa ZR 130/07; House of Lords, 25 February 2009, [2009] UKHL 12).

*Editor's note: For the first-instance decision see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 234.*

## 2. Problem-solution approach

### AT – Austria

#### Supreme Patent and Trademark Chamber of 27 June 2012 (Op 1/12)

Keyword: inventive step – problem-solution approach – additional criteria

The patent in suit (EP 0 869 222) concerned a travelling rock crusher for breaking ground. It was undisputed that Annex A (describing such a crusher) contained all the features of the preamble of the patent's claim 1, and Annex B (describing an impact crusher) all the features of its characterising portion. So the decision hinged on whether it was obvious for the skilled

revendiqués pour sa préparation sont les premiers à parvenir à ce résultat et impliquent une activité inventive.

La Cour suprême a suivi la jurisprudence constante des chambres de recours. Elle a jugé qu'une substance, dont la composition et les éventuelles caractéristiques sont en soi connues et qui, pour cette raison, découle d'une manière évidente de l'état de la technique au sens de l'art. 56 CBE et de l'art. 6 de la loi néerlandaise sur les brevets de 1995, peut toutefois perdre ce caractère évident au sens de ces dispositions et, par conséquent, être brevetable s'il n'existe pas de procédé d'obtention de cette substance dans l'état de la technique à la date de priorité et que le procédé revendiqué permet ainsi d'obtenir pour la première fois cette substance d'une manière inventive. Après tout, dans ce cas, la substance elle-même, bien que connue en soi de par sa composition et ses éventuelles caractéristiques, ne découle pas non plus de l'état de la technique d'une manière évidente. C'est pourquoi, dans la présente affaire, il est également possible d'obtenir un brevet de produit.

Ce raisonnement est conforme aux décisions allemande et britannique rendues en dernière instance sur le brevet en cause (Cour fédérale de justice du 10 septembre 2009, Xa ZR 130/07 ; Chambre des Lords du 25 février 2009, [2009] UKHL 12).

*Note de la rédaction : concernant la décision de première instance, voir la deuxième édition de "La jurisprudence des Etats parties à la CB 2004 – 2011", JO éd. spéc. 3/2011, p. 234.*

## 2. Approche problème-solution

### AT – Autriche

#### Chambre suprême des brevets et des marques, 27 juin 2012 (Op 1/12)

Mot-clé : activité inventive – approche problème-solution – critères supplémentaires

Le brevet litigieux (EP 0 869 222) concernait un véhicule de fraisage-concassage pour le travail du sol. Nul ne contestait le fait que le document A (décrivant un véhicule de fraisage-concassage) comportait toutes les caractéristiques du préambule de la revendication 1 en cause, et que le document B (décrivant un concasseur à percussion) contenait tous les éléments



Anspruchs 1 enthielten. Entscheidungswesentlich war daher, ob eine Zusammenschau der Beilagen A und B für den Fachmann naheliegend war.

Der Oberste Patent- und Markensenat (OPM) führte dazu aus, dass zur Beurteilung der Erfindungseigenschaft der Aufgabe-Lösungs-Ansatz verwendet wird, um ein standardisiertes Vorgehen bei der Beurteilung der Erfindungseigenschaft zu gewährleisten (Op 5/05 PBI 2006, 127; Op 4/07). Dieser gliedert sich in drei Phasen:

1. Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik
2. Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe
3. Könnte/Würde-Zugang (could/would approach); Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann nahe liegend gewesen wäre.

Als nächstliegender Stand der Technik wurde Beilage A angesehen und als zu lösende Aufgabe die Adaptierung eines Fräsbrecherfahrzeugs, so dass es sich rasch an wechselnde Bodenbeschaffenheiten anpassen kann. Die Nichtigkeitsabteilung des österr. Patentamtes hatte entschieden, dass das technische Gebiet der Pralldreher zu weit von jenem der Fräsbrecher entfernt sei. Der OPM war jedoch der Ansicht, dass der Fachmann auch die Lehre der Beilage B in Betracht ziehen würde. Beilage A offenbarte eine Ausführungsform, bei welcher der Fräsbrecher als stationärer Pralldreher eingesetzt wird. Die Anleitung, auch Pralldreher in Betracht zu ziehen, kam insofern nicht von irgendeinem Dokument im Stand der Technik, sondern unmittelbar von Beilage A.

Nach dem OPM können bei der Prüfung der Erfindungseigenschaft zusätzlich zum Aufgabe-Lösungs-Ansatz noch weitere Indizien überprüft werden, nämlich:

- ob ein technisches Vorurteil bestanden hätte, das überwunden werden musste,

person to look at Annexes A and B together.

The Supreme Patent and Trademark Chamber noted that applying the problem-solution approach ensured standardisation when assessing inventiveness (Op 5/05 PBI. 2006, 127; Op 4/07). This involved three steps:

1. Establishing the closest prior art
2. Formulating the objective technical problem to be solved
3. Applying the "could/would" approach, i.e. examining whether, given the closest prior art and the objective technical problem, the claimed invention would have been obvious to the skilled person.

The Chamber took Annex A to be the closest prior art, and the problem to be adapting a travelling rock crusher so that it could adjust quickly to changing ground conditions. The Austrian Patent Office's revocation division had taken the view that impact crushers were technically too distant from rock crushers, but the Chamber held that the skilled person would also have considered the teaching in Annex B, because Annex A itself disclosed an embodiment in which the rock crusher was used as a stationary impact crusher.

The Chamber also noted that, when assessing inventive step, further criteria in addition to the problem-solution approach could be applied, namely whether:

- a technical prejudice had been overcome

de la partie caractérisante de cette même revendication 1. Il était donc essentiel de déterminer si la combinaison des documents A et B était évidente pour l'homme du métier.

La Chambre suprême des brevets et des marques a fait observer à cet égard que l'approche problème-solution est utilisée pour apprécier de façon harmonisée l'activité inventive (Op 5/05, PBI 2006, 127 ; Op 4/07). Cette approche comporte trois étapes :

1. Détermination de l'état de la technique le plus proche
2. Formulation du problème technique objectif à résoudre
3. Approche "could/would" ; examen de la question de savoir si l'invention revendiquée aurait été évidente pour l'homme du métier, compte tenu de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif.

Il a été considéré que le document A constituait l'état de la technique le plus proche et que le problème à résoudre résidait dans l'adaptation d'un véhicule de fraisage-concassage de manière qu'il puisse se prêter rapidement à des configurations de sol changeantes. La division de l'Office autrichien des brevets chargée de statuer sur les procédures de nullité avait estimé que le domaine technique des concasseurs à percussion était trop éloigné de celui des véhicules de fraisage-concassage. La Chambre suprême des brevets et des marques a toutefois été d'avis que l'homme du métier s'appuierait également sur l'enseignement découlant du document B. Le document A divulguait un mode de réalisation selon lequel le dispositif de fraisage-concassage était utilisé en tant que concasseur à percussion stationnaire. C'était donc le document A lui-même, et non un quelconque document de l'état de la technique, qui suggérerait de tenir compte également des concasseurs à percussion.

La Chambre suprême des brevets et des marques a indiqué qu'en plus de l'approche problème-solution, des critères supplémentaires pouvaient être appliqués pour apprécier l'activité inventive. L'examen de ces critères permettait d'établir :

- s'il existait un préjugé technique devant être surmonté,

- ob sich aus der Kombination von an sich bekannten Anordnungen ein überraschender Effekt ergibt (Synergieeffekt), welcher den zu erwartenden Summeneffekt weit übertrifft,

- ob ein lange bestehendes Problem gelöst wurde, also eine technische Aufgabe gelöst wurde, welche die Fachwelt lange Zeit zu lösen versuchte, oder

- ob die ursprüngliche Idee oder eine originelle Aufgabenstellung, zu einem besonderen Effekt oder einer überraschenden Lösung geführt hat.

Auch bei der Überprüfung dieser zusätzlichen Indizien ergab sich allerdings, ebenso wie beim Aufgabens-Lösungs-Ansatz, dass der Gegenstand des strittigen Anspruchs 1 nicht erfinderisch war. Das strittige Patent wurde daher für nichtig erklärt.

### 3. Technische Wirkung

#### AT – Österreich

**Oberster Patent- und Markensenat vom 27. November 2013 (Op 3/13)**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Aufgabenerfindungen – technischer Charakter

Das Streitpatent (EP 625 767) betraf ein Kontrollsystem zur Überprüfung der Gebührentrichtung von Straßenbenutzern.

Der Oberste Patent- und Markensenat (OPM) führte zu einem der Ansprüche aus, dass damit in Wahrheit nur eine Aufgabe, nicht aber deren technische Lösung beschrieben wird. Die Aufgabenstellung ist als solche aber noch keine Erfindung.

Wenn die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts dennoch „Aufgabenerfindungen“ anerkennen, liegt darin nur ein scheinbarer Widerspruch. Denn auch in solchen Fällen ist erforderlich, dass eine bestimmte technische Lösung der Aufgabe beansprucht wird. Die Besonderheit von „Aufgabenerfindungen“ liegt ausschließlich darin, dass diese Lösung rückblickend trivial ist und daher als solche nicht patentierbar wäre, die Aufgabe selbst aber neu und durch den Stand der Technik nicht nahegelegt war. In diesem Fall kann die geistige Leistung beim Finden der Aufgabe die Erteilung des Patents für die Lösung rechtfertigen.

- the combination of known matter produced a surprising (synergy) effect well beyond the overall effect expected

- a long-standing technical problem in the art had been solved, or

- the original idea or an original formulation of the problem had given rise to a special effect or a surprising solution.

But even after considering these additional criteria as well, it still found that claim 1 was not inventive, and therefore revoked the patent.

### 3. Technical effect

#### AT – Austria

**Supreme Patent and Trademark Chamber of 27 November 2013 (Op 3/13)**

Keyword: inventive step – problem invention – technical character

The patent in suit (EP 0 625 767) was for a system for verifying that road users had paid tolls.

The Supreme Patent and Trademark Chamber ruled that one of its claims actually described only a problem, not its technical solution. But defining a problem was not in itself an invention.

That the EPO boards of appeal nonetheless recognised "problem inventions" was only seemingly a contradiction; a specific technical solution to the problem still had to be claimed. The sole peculiarity of such inventions was that the solution, with hindsight, was trivial and would therefore not normally have been patentable, whereas the actual problem was new and not obvious from the prior art. In such cases, the intellectual effort of identifying the problem could justify getting a patent for solving it.

- s'il résultait de la combinaison d'agencements en eux-mêmes connus un effet surprenant (effet de synergie), dépassant de loin l'effet global que l'on pouvait escompter,

- si un problème de longue date était résolu, à savoir un problème technique à la solution duquel les spécialistes travaillaient depuis longtemps,

- si l'idée initiale, ou une formulation originale du problème, entraînait un effet particulier ou une solution surprenante.

L'examen de ces critères supplémentaires a toutefois fait apparaître, comme avec l'application de l'approche problème-solution, que l'objet de la revendication 1 en cause n'impliquait pas d'activité inventive. La nullité du brevet en litige a donc été prononcée.

### 3. Effet technique

#### AT – Autriche

**Chambre suprême des brevets et des marques, 27 novembre 2013 (Op 3/13)**

Mot-clé : activité inventive – invention de problème – caractère technique

Le brevet litigieux (EP 625 767) concernait un système de contrôle du paiement de péages par les automobilistes.

La Chambre suprême des brevets et des marques a fait observer qu'une des revendications ne décrivait en réalité qu'un problème, et non sa solution technique. La formulation du problème ne constitue toutefois pas, en tant que telle, une invention.

La contradiction n'est qu'apparente lorsque les chambres de recours de l'Office européen des brevets reconnaissent des "inventions de problème". En effet, ces inventions nécessitent, elles aussi, de revendiquer une solution technique spécifique pour un problème. La particularité des "inventions de problème" réside uniquement dans le fait que cette solution est rétrospectivement triviale et qu'elle ne serait donc pas brevetable en tant que telle, mais que le problème proprement dit est nouveau et qu'il ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique. Dans ce cas, la démarche intellectuelle inhérente à l'identification du problème peut justifier la délivrance du brevet pour la solution.

Eine solche Lösung wird in dem streitgegenständlichen Anspruch aber nicht dargestellt; vielmehr wird dort ausschließlich die Aufgabe genannt, dass die Kontrolleinrichtung „derart“ in einem Kontrollfahrzeug „angeordnet“ ist, dass ein hinter dem Kontrollfahrzeug fahrendes Fahrzeug bei hoher Fahrgeschwindigkeit und großem Fahrzeugabstand kontrollierbar ist. Eine ausreichend klare technische Lösung wird damit für den Fachmann nicht geoffenbart. Es ist nicht einmal erkennbar, dass überhaupt eine besondere technische Lösung erforderlich ist, um die Kontrolle aus dem Kontrollfahrzeug heraus vorzunehmen. Das wäre aber jedenfalls notwendig, um von einer Erfindung im Sinne des EPÜ sprechen zu können.

Auch nach der Praxis des EPA ist das im EPÜ verankerte Erfordernis des technischen Charakters nicht erfüllt, wenn eine Erfindung neben etwaigen technischen Ausführungsarten auch Ausführungsformen umfasst, die nicht als technisch zu bezeichnen sind (T 619/02, ABI. 2007, 63). Das wäre hier etwa der Fall, wenn das Kontrollgerät vom Bedienenden – was weder nach dem streitgegenständlichen Anspruch noch aus der allenfalls zur Auslegung heranzuziehenden Beschreibung ausgeschlossen ist – nicht befestigt, sondern schlicht in der Hand gehalten wird.

Im Ergebnis erklärte der OPM das Patent zur Gänze für nichtig.

#### **BE – Belgien**

##### **Handelsgericht Lüttich vom 28. Juni 2012 (A/11/3039) – *Aerocrine v. Medisoft***

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Mischerfindung mit nichttechnischen Merkmalen

Aerocrine, ein Unternehmen für Medizintechnik mit Schwerpunkt auf der Erkennung und Behandlung von entzündlichen Atemwegserkrankungen, ist Inhaberin von mehreren europäischen Patenten und hat die Firma Medisoft wegen Patentverletzung verklagt; diese beantragte im Wege der Widerklage die Nichtigerklärung der Patente.

Das Handelsgericht erörterte anhand der Rechtsprechung des EPA sehr ausführlich die Grundsätze (technischer Charakter einer Erfindung, Neuheit, erfinderische Tätigkeit, Aufgabe-Lösungs-Ansatz, unzulässige Erweiterung), die der Prüfung der Gültigkeit des belgischen Teils der europäischen Patente zugrunde zu legen seien. Die Patente betreffen eine Mischerfindung, die neben einem

However, this particular claim did not present any such solution. It merely described the problem: the verification device was "arranged" in a verification vehicle "in such a way" that a vehicle travelling at high speed and some distance behind could be verified. That was not a clear disclosure of a technical solution. It was not even apparent that performing verification from the vehicle actually required a particular technical solution at all. But without one there could be no invention within the meaning of the EPC.

The EPO too did not consider the EPC requirement of "technical character" to be fulfilled if an invention also included non-technical embodiments (T 619/02, OJ 2007, 63), as would have been the case here if e.g. the verification device was not fixed but simply hand-held – which was not excluded by either the claim or the description if used to interpret it.

The Chamber therefore revoked the whole patent.

#### **BE – Belgium**

##### **Liège Commercial Court of 28 June 2012 (A/11/3039) – *Aerocrine v Medisoft***

Keyword: inventive step – hybrid invention with non-technical features

Aerocrine, a company specialising in medical technology for detecting and treating respiratory-tract inflammation, was the proprietor of several European patents. It was suing Medisoft for infringing them; Medisoft was counterclaiming for their revocation.

Citing EPO case law, the court set out in detail the principles (technical character, novelty, problem-solution approach to inventive step, added subject-matter) to be applied to Belgian parts of European patents. The patents in suit claimed a hybrid invention with technical aspects (such as the measurement apparatus) and non-technical ones relating to a scientific discovery. The court said it would

La revendication litigieuse ne décrivait cependant pas une telle solution ; elle ne faisait que mentionner le problème, en indiquant que le dispositif de contrôle est "monté" dans un véhicule de contrôle "de telle sorte" qu'un véhicule roulant derrière le véhicule de contrôle peut être contrôlé à grande vitesse et avec une grande distance entre les véhicules. Elle ne divulguait donc pas une solution technique assez claire pour l'homme du métier. Il ne ressortait même pas qu'une solution technique précise était requise pour effectuer le contrôle en dehors du véhicule de contrôle. Cela serait pourtant indispensable pour pouvoir parler d'une invention au sens de la CBE.

Selon la pratique de l'OEB, une invention qui, bien que pouvant comprendre des modes de réalisation techniques, recouvre également des modes de mise en œuvre qui ne peuvent être qualifiés de techniques, ne répond pas à l'exigence de caractère technique ancrée dans la CBE (T 619/02, JO 2007, 63). En l'occurrence, cela serait par exemple le cas si l'appareil de contrôle était simplement tenu en main, au lieu d'être fixé par la personne qui le manie – ce qui n'était exclu ni par la revendication litigieuse, ni par la description utilisée tout au plus pour l'interpréter.

La Chambre a prononcé la nullité du brevet dans son intégralité.

#### **BE – Belgique**

##### **Tribunal de commerce de Liège, 28 juin 2012 (A/11/3039) – *Aerocrine c. Medisoft***

Mot-clé : activité inventive – invention mixte comportant des caractéristiques non techniques

Aerocrine, société spécialisée dans les technologies médicales de détection et de traitement des inflammations des voies respiratoires, est titulaire de plusieurs brevets européens sur la base desquels elle a poursuivi en contrefaçon la société Medisoft qui, à titre reconventionnel, en a demandé la nullité.

Le tribunal énonce de façon très détaillée et en regard de la jurisprudence de l'OEB, les principes (caractère technique d'une invention, nouveauté, activité inventive et approche problème solution, extension de l'objet du brevet) sur la base desquels il va examiner la validité des volets belges des brevets européens. En l'espèce, les brevets portent sur une invention mixte ; l'invention comportant

technischen Aspekt (wie beispielsweise dem Messgerät) auch ein nichttechnisches Merkmal umfasst, nämlich die wissenschaftliche Entdeckung von Professor Gustafsson. Das Gericht berücksichtigte nur den technischen Gegenstand der Ansprüche des Streitpatents, losgelöst von den unmittelbar mit der Entdeckung als solchen zusammenhängenden Aspekten.

Zur erfinderischen Tätigkeit vom europäischen Patent 0 606 351 stellte das Gericht insbesondere fest, dass es im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes zulässig sei, bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe, die mit der Erfindung gelöst werden soll, die Entdeckung zu erwähnen. Erfinderische Tätigkeit dürfe allerdings nur in den technischen Merkmalen der Erfindung zum Ausdruck kommen, vorliegend also im Messgerät. Das Gericht sah eine erfinderische Tätigkeit als nicht gegeben an.

Zum europäischen Patent 0 724 723 stellte das Gericht fest, dass Aerocrine sich zwar der Entdeckung bediene, aber nur, um die zu lösende technische Aufgabe zu formulieren, was durchaus zulässig sei. Medisoft berief sich insbesondere auf die Begründung des Nichtigkeitsurteils des deutschen Bundespatentgerichts vom 1. Februar 2011 und machte mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend. Das belgische Gericht urteilte, dass es dem Fachmann tatsächlich gelungen wäre, ein Gerät nach Anspruch 1 zu entwickeln, weshalb dieser Anspruch wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nichtig sei.

#### **DE – Deutschland**

##### **Bundesgerichtshof vom 18. Dezember 2012 (X ZR 3/12) – Routenplanung**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Technizität

Das Streitpatent (EP 1 147 375) betraf ein Verfahren zur Fahrzeugnavigation, welches Auswahl- und Anzeigemöglichkeiten nicht nur für die gesamte Strecke zur Verfügung stellt – wie im bisherigen Stand der Technik bekannt – sondern auch für einzelne Streckenabschnitte.

Der BGH verwies auf seine Rechtsprechung wonach ein Verfahren, das sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolgs eines Programms bedient, mit dessen Hilfe eine Datenverarbeitungsanlage so gesteuert wird, dass der gewünschte Erfolg erzielt wird, dem Patentschutz zugänglich ist,

consider only the technical elements of the claims.

On European patent 0 606 351, regarding inventive step, the court ruled that, according to the problem-solution approach, the applicant was allowed to describe the discovery when formulating the objective technical problem addressed by the invention. Inventive step, however, could reside only in the invention's technical features, i.e. the measurement apparatus, and in the present case it was lacking.

On European patent 0 724 723, the court noted that Aerocrine was indeed using the discovery, but only to formulate the technical problem. That was allowed. The reasons given in the German Federal Patent Court's decision of 1 February 2011 revoking the patent set out that it lacked inventive step. The Belgian court found that the skilled person would have been able to design an apparatus in accordance with claim 1 without having to exercise inventive skill.

#### **DE – Germany**

##### **Federal Court of Justice of 18 December 2012 (X ZR 3/12) – Route planning**

Keyword: inventive step – technical effect

European patent 1 147 375 was for a method of vehicle navigation offering selection and display options not only for the entire route – as known in the prior art – but also for individual route sections.

The Court cited its case law establishing that a method which, in order to bring about the desired result, used a program as an aid to controlling a computer in such a way as to achieve that result, was patentable if the claimed technical teaching provided guidance on how to solve a specific

à la fois un aspect technique (l'appareil de mesure par exemple) et une caractéristique non technique, à savoir la découverte scientifique du professeur Gustafsson. Le Tribunal conclut que les seuls éléments techniques des revendications des brevets litigieux, détachés des aspects directement liés à la découverte en tant que telle, seront pris en compte.

Sur l'activité inventive (EP 0 606 351) le Tribunal énonce notamment que pour l'approche "problème-solution" il est permis, dans la formulation du problème technique objectif que l'invention se propose de résoudre, de faire état de la découverte. La condition de l'activité inventive ne peut être recherchée que dans les caractéristiques techniques de l'invention, et donc en l'espèce, dans l'appareil de mesure. Il conclut au défaut d'activité inventive en l'espèce.

Sur le brevet européen EP 0 724 723, le Tribunal note que Aerocrine utilise certes la découverte, mais le fait uniquement pour formuler le problème technique à résoudre, ce qui est parfaitement autorisé. Medisoft reprend notamment la motivation de la décision d'annulation rendue par le Tribunal fédéral des brevets de Munich le 1er février 2011 pour conclure au défaut d'activité inventive. Le Tribunal belge juge que l'homme de métier serait arrivé à concevoir un appareil conforme à la revendication 1. Cette revendication est nulle pour défaut d'activité inventive.

#### **DE – Allemagne**

##### **Cour fédérale de justice, 18 décembre 2012 (X ZR 3/12) – Calcul d'itinéraire**

Mot-clé : activité inventive – effet technique

Le brevet en litige (EP 1 147 375) avait pour objet un procédé de navigation pour véhicule, offrant des options de sélection et d'affichage non seulement pour la totalité du trajet – comme dans l'état de la technique – mais aussi pour des segments de trajet individuels.

La Cour fédérale de justice s'est référée à sa jurisprudence, selon laquelle un procédé qui, pour parvenir au résultat souhaité, prévoit l'utilisation d'un programme d'ordinateur permettant de commander une installation informatique de telle manière que le résultat en question soit obtenu, est

wenn die beanspruchte Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit dürfen allerdings nur diejenigen Anweisungen berücksichtigt werden, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen. Die im Streitpatent beschriebenen Auswahlmöglichkeiten müssen bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit unberücksichtigt bleiben, weil sie die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln nicht bestimmen oder zumindest beeinflussen. Anweisungen zur Auswahl von Daten, deren technischer Aspekt sich auf die Anweisung beschränkt, hierzu Mittel der elektronischen Datenverarbeitung einzusetzen, können jedenfalls bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden (Bestätigung von BGH vom 26. Oktober 2010 – X ZR 47/07 – *Wiedergabe topografischer Informationen*). Dies gilt auch dann, wenn solche Anweisungen zu einer Verringerung der erforderlichen Rechenschritte führen.

Die für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit allenfalls in Betracht kommenden übrigen Merkmale des Streitpatents waren dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt. Der BGH befand deshalb den Gegenstand des Streitpatents für nicht patentfähig.

#### DE – Deutschland

**Bundespatentgericht vom 4. April 2013 (2 Ni 59/11 und 2 Ni 64/11) – Slide to unlock**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Darstellung von Informationen – Patentierbarkeit von Software

Das Streitpatent (EP 1 964 022) betraf eine Maßnahme zum Entsperren einer tragbaren elektronischen Vorrichtung mit berührungsempfindlicher Anzeigevorrichtung (Touchscreen). Eine Merkmalsgruppe des Patentanspruchs 1 bezog sich auf das Bewegen eines Entsperrbildes entlang eines vordefinierten angezeigten Pfades auf der berührungsempfindlichen Anzeigevorrichtung im Einklang mit dem Kontakt.

Im Nichtigkeitsverfahren hatte das Bundespatentgericht (BPatG) zu

technical problem by technical means. However, only such guidance as determined, or at least influenced, the solution of a technical problem by technical means could be considered for the purpose of establishing inventive step. The options described in this patent did not, and were therefore irrelevant. Guidance on selecting data could not be considered if its only technical aspect was an instruction to use computer means for the selection (endorsing Federal Court of Justice of 26 October 2010 – X ZR 47/07 – *Display of topographic information*). This applied even if the guidance reduced the number of computational steps needed.

The only remaining features eligible for consideration in examining inventive step were obvious to the skilled person in the light of the prior art. The claimed subject-matter was therefore not patentable.

#### DE – Germany

**Federal Patent Court of 4 April 2013 (2 Ni 59/11 and 2 Ni 64/11) – Slide to unlock**

Keyword: inventive step – presentation of information – patentability of software

European patent 1 964 022 was for a means of unlocking a portable electronic device with a touchscreen. A set of features in claim 1 related to the movement of the unlock image along a pre-defined display path on the touchscreen in line with the user contact.

In the revocation proceedings, the Court had to decide whether the

brevetable si l'enseignement revendiqué comporte des instructions servant à résoudre un problème technique concret avec des moyens techniques. Cependant, seules les instructions qui ont pour effet de déterminer – ou d'au moins influencer – la résolution du problème technique avec des moyens techniques peuvent être prises en considération pour l'examen de l'activité inventive. Les options de sélection décrites dans le brevet en litige ne sauraient entrer en ligne de compte dans l'examen de l'activité inventive, étant donné qu'elles n'avaient pas pour effet de déterminer – ou d'au moins influencer – la résolution du problème technique avec des moyens techniques. En tout état de cause, il convient de faire abstraction, pour l'évaluation de l'activité inventive, des instructions visant à sélectionner des données si de telles instructions consistent uniquement, sur le plan technique, à prévoir l'utilisation de moyens de traitement électronique des données pour effectuer ladite sélection (confirmation de la décision de la Cour fédérale de justice du 26 octobre 2010 – X ZR 47/07 – *Affichage d'informations topographiques*). Cela est également valable dans le cas où de telles instructions conduisent à une diminution des opérations de calcul requises.

Les autres caractéristiques du brevet en litige dont il pouvait, à la rigueur, être tenu compte pour l'examen de l'activité inventive, étaient suggérées à l'homme du métier par l'état de la technique. La Cour fédérale de justice a donc estimé que l'objet du brevet en litige n'était pas brevetable.

#### DE – Allemagne

**Tribunal fédéral des brevets, 4 avril 2013 (2 Ni 59/11 et 2 Ni 64/11) – Déverrouillage tactile par glissement de doigt**

Mot-clé : activité inventive – présentation d'informations – brevetabilité de logiciels

Le brevet en litige (EP 1 964 022) concernait une action permettant de déverrouiller un dispositif électronique portable avec afficheur sensible au toucher (écran tactile). Un groupe de caractéristiques relevant de la revendication 1 du brevet portait sur le déplacement d'une image de déverrouillage le long d'un trajet affiché prédéfini sur l'afficheur sensible au toucher en fonction du contact.

Dans la procédure de nullité, le Tribunal fédéral des brevets devait trancher la

entscheiden, ob der Gegenstand der Erfindung lediglich ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Des Weiteren hatte es zu prüfen, ob die Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen, im Einklang mit der Rechtsprechung des BGH (BGH vom 24. Februar 2011 – *Webseitenanzeige*). Bei der Prüfung der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit sind jedoch nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH GRUR 2011, 125 – *Wiedergabe topografischer Informationen*).

Das BPatG entschied, dass die eingangs bezeichnete Merkmalsgruppe die Lösung eines technischen Problems nicht bestimmen oder beeinflussen kann und daher bei der Prüfung erfinderischer Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist. Die Leistung der Erfindung besteht darin, eine tragbare elektronische Vorrichtung mit einem berührungsempfindlichen Anzeigeschirm auf einfache, benutzerfreundliche und definierte Weise zu entsperren, und den Ablauf des Entsperrvorgangs zu signalisieren. Dem liegt insoweit eine technische Teil-Problemstellung zugrunde, als eine bestimmte Benutzereingabe erfasst und als Befehl zur Einleitung des Entsperrvorgangs erkannt wird, woraufhin der Entsperrvorgang durchgeführt werden muss; ein genereller Ausschlussstatbestand i.S.d. Art. 52 (2) und (3) EPÜ liegt somit nicht vor.

Allerdings richtet sich das Signalisieren des Ablaufs des Entsperrvorgangs durch das (Mit)Bewegen des Entsperrbildes allein an den Benutzer, ohne in irgendeiner Weise ein technisches Problem zu lösen. Denn das Gerät selbst und seine technische Funktion werden nicht beeinflusst, vielmehr wird lediglich eine Information grafisch dargestellt: der Benutzer erhält ein „optisches Feedback“, dass der Beginn einer Entsperrgeste vom Gerät erkannt wurde, und dass deren weitere Ausführung vom Gerät verfolgt wird; dies erzielt jedoch keinerlei technische Wirkung. Entgegen der Ausführungen der Beklagten stellt eine nutzerfreundliche Darstellung kein konkretes technisches Problem, sondern vielmehr ein Optimierungsproblem bezüglich Benutzerakzeptanz dar, für dessen

subject-matter of the invention was merely a computer program as such, and so non-patentable. It also had to examine whether the teaching provided guidance on how to solve a specific technical problem by technical means, as required according to the Federal Court of Justice's case law (24 February 2011 – *Website display*). Only such guidance as determined, or at least influenced, the solution of a technical problem by technical means could be considered for the purpose of establishing inventive step (Federal Court of Justice, GRUR 2011, 125 – *Display of topographic information*).

The Court ruled that the features in question could not determine or influence the solution of a technical problem and were therefore irrelevant for assessing inventive step. What the invention achieved was to unlock a handheld electronic device with a touchscreen in a simple, pre-defined and user-friendly way and indicate the progress of the unlocking process. This addressed a partial technical problem in so far as a particular form of user input was detected and recognised as a command to start the unlocking process, with the result that the process then had to be carried out. There was therefore no general bar to patentability under Art. 52(2) and (3) EPC.

However, the indication of progress in the unlocking process, in the form of the (accompanying) movement of the unlock image, was merely for the user and in no way solved any technical problem. It did not influence the device itself or its technical function. It was merely a graphic presentation of information giving users "visual feedback" informing them that the device had detected their initial unlock gesture and that the device was monitoring further progress. This had no technical effect. Contrary to what the defendant had submitted, a user-friendly display was not a specific technical problem but rather a problem of optimising user acceptance. The solution to this problem was not technical and therefore non-patentable. The patent was revoked accordingly.

question de savoir si l'objet de l'invention ne représentait qu'un programme d'ordinateur en tant que tel et s'il était par conséquent exclu de la protection par brevet. Il devait également examiner si l'enseignement comportait des instructions pour résoudre un problème technique concret avec des moyens techniques, conformément à la jurisprudence de la Cour fédérale de justice (Cour fédérale de justice du 24 février 2011 – *Affichage de pages Internet*). Pour établir si l'invention impliquait une activité inventive, il convenait toutefois de ne tenir compte que des instructions qui déterminaient ou au moins influençaient la résolution du problème technique par des moyens techniques (Cour fédérale de justice, GRUR 2011, 125 – *Présentation d'informations topographiques*).

Le groupe de caractéristiques précité ne pouvait déterminer ni influencer la résolution d'un problème technique et ne pouvait donc entrer en ligne de compte pour apprécier l'activité inventive. L'invention consistait à déverrouiller de manière simple, conviviale et définie un dispositif électronique portable avec afficheur sensible au toucher, ainsi qu'à signaler le déroulement de la procédure de déverrouillage. Celle-ci découlait de la formulation d'un problème en partie technique dans la mesure où une entrée spécifique effectuée par l'utilisateur était enregistrée et identifiée en tant qu'ordre de lancer la procédure de déverrouillage, cet ordre entraînant obligatoirement l'exécution de ladite procédure ; aucun élément ne tombait par conséquent sous le coup de l'exclusion générale prévue à l'art. 52(2) et (3) CBE.

Cependant, le signalement du déroulement de la procédure de déverrouillage, qui était effectué par le déplacement (simultané) de l'image de déverrouillage, ne s'adressait qu'à l'utilisateur, sans résoudre d'aucune manière un problème technique. Aucune influence n'était en effet exercée sur l'appareil proprement dit et son fonctionnement technique. En fait, une information était simplement présentée sous forme graphique : l'utilisateur recevait en retour un "signal optique" l'informant que l'appareil avait identifié le début d'un geste de déverrouillage et surveillait la suite de la procédure ; il n'en résultait toutefois pas d'effet technique. Contrairement à l'argumentation du défendeur, une présentation conviviale ne constituait pas un problème technique concret, mais plutôt un problème d'optimisation



nicht-technische Lösung ein Patentschutz grundsätzlich nicht vorgesehen ist. Daher wurde das Patent für nichtig erklärt.

## DE – Deutschland

### **Bundesgerichtshof vom 23. April 2013 (X ZR 27/12) – Fahrzeugnavigationssystem**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Ausnahmen von der Patentierbarkeit – Wiedergabe von Informationen

Das Streitpatent (EP 973 011) betraf ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Routenführung in einem Fahrzeugnavigationssystem. Die im Stand der Technik bekannten Navigationssysteme hielten zwar bereits in gewissem Umfang eine Sprachführung des Nutzers vor, Straßennamen oder den Namen der nächsten Ausfahrt nahmen sie jedoch im Gegensatz zum Streitpatent nicht in die Sprachführung auf.

Der BGH bezog sich in seinem Urteil auf seine bisherige Rechtsprechung (BGH vom 24. Mai 2004 – *Elektronischer Zahlungsverkehr*; BGH vom 26. Oktober 2010 – *Wiedergabe topografischer Informationen*; BGH vom 18. Dezember 2012 – *Routenplanung*), der zufolge die Wiedergabe von Informationen nach Art. 52 (2) d) EPÜ als solche (Art. 52 (3) EPÜ) ebenso wenig dem Patentschutz zugänglich ist wie nach Art. 52 (2) c) EPÜ für Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche. Die Wiedergabe von Informationen kann nur dann und nur insoweit eine erfinderische Tätigkeit stützen, als sie die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmt oder zumindest beeinflusst.

Die Anweisung an den Fachmann, bei der Sprachausgabe eines Navigationshinweises unter bestimmten Bedingungen bestimmte Detailinformationen (hier: Straßennamen) zu berücksichtigen, betrifft den Inhalt der durch das Navigationssystem optisch oder akustisch wiedergegebenen Information und ist bei der Prüfung der technischen Lehre des Patents auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

Im Ergebnis wies der BGH die Berufung des Patentinhabers gegen das Urteil des Bundespatentgerichtes, mit dem das Patent für nichtig erklärt wurde, zurück.

## DE – Germany

### **Federal Court of Justice of 23 April 2013 (X ZR 27/12) – Vehicle navigation system**

Keyword: inventive step – exceptions to patentability – presentation of information

European patent 973 011 was for a method and apparatus for providing route guidance in a vehicle navigation system. The known navigation systems already provided some level of voice guidance but, unlike the patented system, did not offer street or next-exit names as voice instructions.

Citing its existing case law (Federal Court of Justice of 24 May 2004 – *Online banking*; of 26 October 2010 – *Display of topographic information*; and of 18 December 2012 – *Route planning*), the Court observed that Art. 52(2)(d) EPC excluded the patentability of presentations of information, just as Art. 52(2)(c) EPC did for computer programs (in both cases, as such – Art. 52(3) EPC). Presentations of information could be considered to involve an inventive step only if and to the extent they determined, or at least influenced, the solution of a technical problem by technical means.

Guidance for the skilled person on how to have the voiced navigation instructions include particular details (here: street names) in particular circumstances related to the content of the information visually or audibly presented by the navigation system and was therefore irrelevant for the purposes of examining whether the claimed technical teaching involved an inventive step.

Ultimately, the patent proprietor's appeal against the Federal Patent Court's revocation of the patent was dismissed.

pour une meilleure acceptation de cette présentation par les utilisateurs. Or, la solution à ce problème n'étant pas d'ordre technique, il n'était pas possible de la breveter. La nullité du brevet a donc été prononcée.

## DE – Allemagne

### **Cour fédérale de justice, 23 avril 2013 (X ZR 27/12) – Système de navigation véhiculaire**

Mot-clé : activité inventive – exceptions à la brevetabilité – présentation d'informations

Le brevet en cause (EP 973 011) portait sur un procédé ainsi qu'un dispositif de guidage d'itinéraire dans un système de navigation véhiculaire. Même si les systèmes de navigation compris dans l'état de la technique proposaient déjà dans une certaine mesure un guidage vocal de l'utilisateur, ils n'intégraient pas, contrairement au brevet en cause, les noms des rues ou des prochaines sorties dans le guidage vocal.

Se référant dans son arrêt à la jurisprudence antérieure (Cour fédérale de justice du 24 mai 2004 – *Paiements électroniques* ; Cour fédérale de justice du 26 octobre 2010 – *Affichage d'informations topographiques* ; Cour fédérale de justice du 18 décembre 2012 – *Calcul d'itinéraire*), la Cour fédérale de justice a rappelé que l'art. 52 (2)d) CBE exclut la brevetabilité de présentations d'informations, tout comme l'art. 52 (2)c) CBE exclut la brevetabilité de programmes d'ordinateur (dans les deux cas, considérés en tant que tels selon l'art. 52 (3) CBE). La présentation d'informations ne peut impliquer une activité inventive que dans la mesure où elle détermine, ou du moins influence, par des moyens techniques la solution au problème technique.

L'instruction donnée à l'homme du métier de tenir compte dans certaines conditions de détails précis pour la sortie vocale (en l'occurrence, le nom des rues) concerne le contenu des informations restituées de manière optique ou acoustique par le système de navigation, et n'est pas à prendre en compte lorsque l'on examine si l'enseignement technique du brevet implique une activité inventive.

Finalement, la Cour fédérale de justice a rejeté le recours formé par le titulaire du brevet contre la décision de révocation du Tribunal fédéral des brevets.

**DE – Deutschland**

Siehe auch Bundespatentgericht vom 13.11.2012 (3 Ni 43/10 (EP), 3 Ni 24/11 (EP), 3 Ni 25/11 (EP) verbunden) und Bundesgerichtshof vom 13.01.2015 (X ZR 41/13) unter Kapitel V.2. "Quetiapin".

**FR – Frankreich**

**Berufungsgericht Paris vom 26. April 2013 (12/07634) – Core/Miral v. Axxom/Castorama/Browaey's Brame**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – kombinierte Verfahren – technische Wirkung

Das Unternehmen C, das vornehmlich Leitern entwirft sowie importiert und exportiert, ist Mitinhaberin des europäischen Patents 1 448 865 mit der Bezeichnung "Ausziehleiter und zugehörige Herstellungsverfahren" und hatte gegen das Unternehmen A eine Verletzungsklage eingereicht.

Zur Rechtsgültigkeit des Patents und insbesondere zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Art. 56 EPÜ machte das Unternehmen A geltend, dass das Patent C zwei nebeneinander bestehende Merkmalsgruppen beanspruche, nämlich den Kranz und die Führung, und dass die Patentierbarkeit der beiden Merkmalsgruppen gesondert zu prüfen sei.

Das Gericht rief in Erinnerung, dass eine Kombination technischer Mittel nur dann patentierbar ist, wenn sie eine eigene Funktion erkennen lässt, deren technische Wirkung sich von der Summe der technischen Wirkungen der Kombinationsbestandteile unterscheidet.

Im vorliegenden Fall bestehen die Merkmale der Führung darin, dass ein Holm mittels eines Rings und einer Muffe in einem Rohr mit größerem Durchmesser geführt wird, wobei die Muffe zwecks besseren Gleitens mit einem zweiten Holm gekoppelt ist, während die Merkmale des Kranzes darin bestehen, dass er um die Rohre herum anliegt und für die an den oberen Enden der Rohre befestigten Verbinder als Abstandshalter und für die Sprossen als Auflagefläche fungiert, wenn die Leiter zusammengeschoben ist, sodass sich die nacheinander angeordneten Verbinder in der zusammengeschobenen Position nicht berühren.

Das Gericht vertrat – genau wie das Unternehmen A und die Vorinstanz – die Auffassung, dass durch die Kombination der Merkmale dieser

**DE – Germany**

See also Federal Patent Court of 13.11.2012, joined cases 3 Ni 43/10 (EP), 3 Ni 24/11 (EP), 3 Ni 25/11 (EP) and Federal Court of Justice of 13.01.2015 (X ZR 41/13) under Chapter V.2. "Quetiapine".

**FR – France**

**Paris Court of Appeal of 26 April 2013 (12/07634) – Core/Miral v Axxom/Castorama/Browaey's Brame**

Keyword: inventive step – combined methods – technical effect

Company C designed, imported and exported ladders. As joint owner of European patent 1 448 865 for an "extending ladder and associated manufacturing methods", it sued company A for infringement.

On inventive step (Art. 56 EPC), company A argued that the patent combined two groups of features – of the collar and the guiding means – and the patentability of each feature had to be examined separately.

The Court pointed out that a combination of technical means was patentable only if it had its own function which produced a technical effect distinct from the sum of those of its component parts.

In this case, the guiding means' features involved guiding a column into a tube of greater diameter using a ring and a sleeve coupled to a second column for improved slidability, whereas the collar's features involved surrounding the tubes and spacing the connectors fixed to their distal ends and supporting the rungs when the ladder was folded, so as to separate the successive connectors in the folded position.

The Court further took the view – like company A and the lower court – that combining these two groups' features did not achieve any additional technical

**DE – Allemagne**

Voir aussi la décision du Tribunal fédéral des brevets du 13.11.2012 (3 Ni 43/10 (EP), 3 Ni 24/11 (EP), 3 Ni 25/11 (EP) corrélés) et celle de la Cour fédérale de justice du 13.01.2015 (X ZR 41/13) au chapitre V.2. "Quétiapine".

**FR – France**

**Cour d'appel de Paris, 26 avril 2013 (12/07634) – Sté Core/Miral c. Sté Axxom/Castorama/Browaey's Brame**

Mot-clé : activité inventive – méthode combinée – effet technique

La société C qui conçoit, importe et exporte notamment des échelles, est copropriétaire du brevet européen 1 448 865 ayant pour titre "échelle télescopique et procédés de fabrication associés". La société C a assigné la société A en contrefaçon.

Sur la validité du brevet, particulièrement l'examen de l'activité inventive au titre de l'art. 56 CBE, la société A soutient que le brevet C revendique deux groupes juxtaposés de caractéristiques, celles du collier et celle du guidage, et que la brevetabilité de chacune de ces caractéristiques doit être examinée séparément.

La Cour rappelle que l'existence d'une combinaison brevetable implique la reconnaissance d'une fonction propre obtenue par le groupement de moyens et caractérisée par la production d'un effet technique distinct de la somme des effets techniques de ses composants.

En l'espèce, les caractéristiques de guidage concernent le guidage d'une colonne dans un tube de diamètre supérieur par l'utilisation d'une bague et d'un manchon couplé à une seconde colonne afin d'obtenir un meilleur coulissement tandis que les caractéristiques du collier concernent un collier entourant les tubes et permettant d'espacer les connecteurs fixés aux extrémités supérieures de ceux-ci et portant les barreaux lorsque l'échelle est pliée afin de séparer les connecteurs successifs en position pliée.

Toujours selon la Cour, il ne peut qu'être considéré – ainsi que le fait valoir la société A et comme l'ont retenu les premiers juges – qu'aucun effet

beiden Gruppen keine zusätzliche technische Wirkung erzielt wird und die Patentierbarkeit jeder dieser Merkmalsgruppen gesondert zu prüfen ist.

Nachdem das Gericht die Merkmale der Führung und des Kranzes nach Anspruch 1 gesondert geprüft hatte, bestätigte es, dass Anspruch 1 des europäischen Patents 1 448 865 keine erfinderische Tätigkeit erkennen lässt und für nichtig zu erklären ist.

### GB – Vereinigtes Königreich

**Court of Appeal vom 29. Juli 2013 – Generics [UK] Ltd t/a Mylan v. Yeda Research and Development Co. Ltd and Teva Pharmaceutical Industries Ltd [2013] EWCA Civ 925**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – technischer Beitrag – nachveröffentlichte Beweismittel

Mylan hatte auf Widerruf des Patents von Yeda auf ein als Copolymer-1 bezeichnetes synthetisches Copolymer geklagt.

In ihrem Vorbringen zum Naheliegen hatte die Firma Mylan unter anderem die behauptete technische Wirkung des Patents infrage gestellt. Lord Justice Floyd befand, dass sich hier eine Rechtsfrage stelle. Der Richter der ersten Instanz habe entschieden, dass Mylan, wenn die Patentschrift eine technische Wirkung glaubhaft mache, diese Wirkung nicht durch spätere Beweismittel anfechten könne. Um diese Argumentation nachvollziehen zu können, müssten verschiedene Entscheidungen aus dem EPA und dem Vereinigten Königreich herangezogen werden.

Weder nach dem EPÜ noch nach dem Patentgesetz von 1977 sei der Einwand, dass ein bereits erteiltes Patent keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik leiste, ein Nichtigkeitsgrund für dieses Patent. Allerdings setze der Aufgabe-Lösungs-Ansatz, den das EPA gemäß dem EPÜ bei der Begründung mangelnder erfinderischer Tätigkeit anwende, zwangsläufig voraus, dass dem Patent eine technische Wirkung oder ein technischer Beitrag (gegenüber dem Stand der Technik) entnommen werde. Das EPA wende diesen Ansatz an, um die technische Aufgabe zu definieren, die das Patent – durch Erzielung der technischen Wirkung – löse, und dann

effect. This meant the patentability of each feature had to be examined separately.

Having first examined claim 1's features relating to the guiding means, then those concerning the collar, the Court confirmed that the claim was revoked for lack of inventive step.

### GB – United Kingdom

**Court of Appeal of 29 July 2013 – Generics [UK] Ltd t/a Mylan v Yeda Research and Development Co. Ltd and Teva Pharmaceutical Industries Ltd [2013] EWCA Civ 925**

Keyword: inventive step – technical contribution – post-published evidence

Mylan sought revocation of Yeda's patent, which related to a synthetic copolymer known as copolymer-1.

One of Mylan's obviousness attacks was to challenge the technical contribution propounded by the patent. According to Floyd LJ, this gave rise to an issue of law. The trial judge had held that if a patent specification made a technical effect "plausible", it was not open to Mylan to challenge the existence of that effect by the use of later evidence. In order to understand why he did so it was necessary to review some authority in the EPO and the UK.

Neither the EPC nor the Patents Act 1977 included amongst the available grounds of invalidity of a granted patent an objection that the patent did not make a technical contribution to the art. However the "problem and solution" approach adopted by the EPO under the EPC to the ground of lack of inventive step necessarily involved isolating from the patent (in comparison with the prior art) some technical contribution or effect. The EPO adopted this approach in order to formulate a technical problem which was solved by the patent – achieving that technical effect – as a precursor to asking whether the patent solved that problem in an obvious or non-obvious way.

technique supplémentaire n'est produit par la mise en œuvre des caractéristiques de ces deux groupes ; il s'en déduit que la brevetabilité de chacune de ces caractéristiques doit être examinée séparément.

Après examen de la validité d'une part des caractéristiques de la revendication 1 relatives au guidage de coulissement, ensuite des caractéristiques de la revendication 1 concernant le collier, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a énoncé que la revendication 1 du brevet européen 1 448 865 ne témoigne pas d'une activité inventive et doit être annulée.

### GB – Royaume-Uni

**Cour d'appel, 29 juillet 2013 – Generics [UK] Ltd t/a Mylan c. Yeda Research and Development Co. Ltd et Teva Pharmaceutical Industries Ltd [2013] EWCA Civ 925**

Mot-clé : activité inventive – contribution technique – preuves publiées ultérieurement

Mylan avait demandé l'annulation du brevet de Yeda, qui portait sur un copolymère synthétique connu en tant que copolymère-1.

Pour soutenir son objection liée à l'évidence, Mylan a notamment contesté la contribution technique exposée dans le brevet. Selon Lord Justice Floyd, cela soulevait une question de droit. Le juge du fond avait estimé que si un fascicule de brevet rendait "plausible" un effet technique, Mylan n'était pas admise à contester l'existence de cet effet en utilisant des preuves ultérieures. Pour comprendre la conclusion du juge, il était nécessaire de passer en revue certaines décisions rendues à l'OEB et au Royaume-Uni.

Parmi les motifs de nullité d'un brevet qui sont prévus dans la CBE ou dans la loi sur les brevets de 1977, aucun ne porte sur le défaut de contribution technique du brevet à l'état de la technique. Cependant, l'approche "problème-solution" que l'OEB met en œuvre au titre de la CBE en cas d'objection relative à l'absence d'activité inventive implique nécessairement d'isoler du brevet (en comparaison avec l'état de la technique) une certaine contribution technique ou un effet technique donné. L'OEB applique cette approche afin de formuler un problème technique que le brevet résout en obtenant cet effet technique, et de déterminer ensuite si ce problème est

zu beurteilen, ob die Lösung dieser Aufgabe durch das Patent naheliegend sei oder nicht.

Die technische Wirkung müsse allen unter den angefochtenen Anspruch fallenden Gegenständen gemeinsam sein. Dies ergebe sich aus dem Grundsatz des Patenrechts, wonach der Umfang des durch ein Patent gewährten Ausschussrechts durch den technischen Beitrag zum Stand der Technik gerechtfertigt sein müsse. Wenn nur einige der unter einen Anspruch fallenden Erzeugnisse eine bestimmte Eigenschaft aufwiesen, andere aber nicht, könne die technische Aufgabe nicht unter Bezugnahme auf diese Eigenschaft definiert werden. Entweder müssten dann die Erzeugnisse, die diese Eigenschaft nicht aufwiesen, mittels einer Änderung aus dem Anspruch entfernt werden, oder die Aufgabe müsse so umformuliert werden, dass sie auf einen anderen, dem gesamten Anspruch gemeinsamen technischen Beitrag abhebe. Diese Grundprinzipien ergäben sich aus T 939/92. In T 1329/04 habe sich die Beschwerdekammer damit befasst, inwieweit die behauptete technische Wirkung durch in der Patentschrift offenbarte Beweismittel gestützt sein müsse oder durch spätere Beweismittel belegt werden könne, und sei zu dem Schluss gelangt, dass eine Wirkung geltend gemacht werden könne, wenn der Offenbarungsumfang der Patentschrift ausreiche, um der betreffenden Wirkung Plausibilität zu verleihen.

Die Entscheidung T 939/92 sei in *Conor Medsystems Ltd v. Angiotech Pharmaceuticals Inc* [2008] UKHL 49 und in *Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd v. Eli Lilly and Co Ltd* [2010] RPC 9 herangezogen worden. Nicht behandelt worden sei dort die Frage, was im Hinblick auf den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit geschehe, wenn sich herausstelle, dass eine in der Patentschrift glaubhaft gemachte technische Eigenschaft oder Wirkung de facto nicht vorhanden sei. Vor der ersten Instanz sei erfolgreich vorgetragen worden, dass spätere Beweismittel nicht unter Berufung auf T 1329/04 dazu herangezogen werden könnten, die Existenz der glaubhaft gemachten Wirkung zu widerlegen. Jedoch stellte Floyd LJ fest dass, um beurteilen zu können, ob eine Erfindung am Prioritätstag naheliegend gewesen sei oder nicht, zunächst die rein faktische Frage beantwortet werden müsse, worin die Erfindung bestehe.

Es gebe keinen allgemeinen Grundsatz, wonach alle in der Frage des Naheliegens zugelassenen

The technical effects had to be shared by everything falling within the claim under attack. This followed from the fundamental principle of patent law that the extent of the monopoly conferred by a patent must be justified by the technical contribution to the art. If some of the products covered by a claim demonstrated a particular property, but others did not, then the technical problem could not be formulated by reference to that property. Either the products which did not exhibit the property had to be excised from the claim by amendment, or the problem had to be formulated by reference to some other technical contribution common to the whole claim. These principles emerged from T 939/92. In T 1329/04, the board dealt with the extent to which the technical effect relied upon needed to be supported by evidence disclosed in the specification or could be proved by later evidence, finding that an effect could be relied on if the specification disclosed enough to make the relevant effect "plausible".

Decision T 939/92 was considered in *Conor Medsystems Ltd v Angiotech Pharmaceuticals Inc* [2008] UKHL 49 and *Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly and Co Ltd* [2010] RPC 9. The question of what happened in relation to the objection of inventive step when it turned out that a technical property or effect made plausible by the specification turned out not to exist in fact had not been addressed. It was argued successfully before the judge at first instance that later evidence could not be adduced to contradict the existence of the plausible effect, by reference to T 1329/04. However, Floyd LJ pointed out that in order to determine whether an invention was obvious at the priority date one needed to decide an anterior and purely factual question: what is the invention?

There was no general principle that all the evidence which is admitted on the issue of obviousness must be evidence

résolu de manière évidente ou non par le brevet.

Les effets techniques doivent se retrouver sur l'ensemble de la revendication attaquée. Cela résulte du principe fondamental qui est appliqué en droit des brevets, et selon lequel l'étendue du monopole conféré par un brevet doit être justifiée par la contribution technique apportée à l'état de la technique. Si certains seulement des produits couverts par une revendication possèdent une propriété particulière, le problème technique ne peut pas être formulé sur la base de cette propriété. Il faut soit exclure de la revendication – en la modifiant – les produits qui ne présentent pas la propriété, soit formuler le problème en s'appuyant sur une autre contribution technique donnée, qui soit valable pour toute la revendication. Ces principes découlent de la décision T 939/92. Dans l'affaire T 1329/04, la chambre a déterminé dans quelle mesure l'effet technique invoqué doit être étayé par des preuves divulguées dans le fascicule, ou peut être établi par des preuves ultérieures, et a conclu qu'un effet peut être invoqué si le fascicule divulgue suffisamment d'informations pour rendre "plausible" l'effet pertinent.

La décision T 939/92 a été examinée dans les affaires *Conor Medsystems Ltd c. Angiotech Pharmaceuticals Inc* [2008] UKHL 49 et *Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd c. Eli Lilly and Co Ltd* [2010] RPC 9. Il n'y avait pas eu d'examen de la question de savoir ce qu'il advenait de l'objection relative à l'absence d'activité inventive lorsqu'une propriété ou un effet technique rendu(e) plausible par le fascicule se révélait en réalité inexistant(e). Le juge de première instance a accepté l'argument consistant à dire, en référence à la décision T 1329/04, que des preuves ultérieures ne peuvent pas être utilisées pour contredire l'existence de l'effet plausible. Cependant, Lord Justice Floyd a indiqué que pour déterminer si une invention était évidente à la date de priorité, il faut répondre à la question préalable et purement factuelle de savoir en quoi consiste l'invention.

Il n'existe pas de principe général selon lequel toutes les preuves admises au titre de l'évidence doivent être des

Beweismittel am Prioritätstag verfügbar gewesen sein müssten. Die Reaktion des auf dem Gebiet der Erfindung tätigen Fachmanns (die ja nach dem Prioritätstag erfolge) könne z. B. ein sekundärer Nachweis des erfinderischen Charakters sein. Ebenso sei es üblich, Nachweise für den späteren kommerziellen Erfolg zuzulassen, wobei dann sichergestellt werden müsse, dass es sich wirklich um den kommerziellen Erfolg der Erfindung handle (s. *Schlumberger Holdings Ltd v. Electromagnetic Geoservices A/S* [2010] EWCA (Civ) 819). Gemäß dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz zur Beurteilung des Naheliegens müsse das Gericht den erfinderischen Charakter im Hinblick darauf beurteilen, was die Erfindung leiste, also welche technische Wirkung oder welchen Fortschritt sie erziele. Wie bei jeder Beantwortung einer faktischen Frage müsse es sich jedoch darauf gefasst machen, möglicherweise widerlegt zu werden.

Die in T 1329/04 aufgestellte Regel, wonach eine behauptete technische Wirkung durch die Patentschrift glaubhaft gemacht werden müsse und nicht erstmals durch spätere Beweismittel nachgewiesen werden könne, sei nicht infrage gestellt worden. Sie biete aber keine Grundlage für die vom Richter davon abgeleitete weitere Regel dazu, ob spätere Beweismittel dazu herangezogen werden könnten, eine in der Patentschrift glaubhaft gemachte Wirkung zu widerlegen. Aus Sicht von Lord Justice Floyd spreche grundsätzlich nichts dagegen, im Zusammenhang mit einem Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit Beweismittel zur wahren Natur des durch die Erfindung erzielten Fortschritts zuzulassen. Nur weil der vom Patentinhaber ursprünglich geltend gemachte technische Beitrag durch Beweismittel widerlegt werde, müsse die Erfindung aber nicht zwangsläufig naheliegend sein. Der Patentinhaber könnte einen alternativen, weniger ehrgeizigen technischen Beitrag geltend machen; dann müsste die das Patent anfechtende Partei das Gericht wiederum davon überzeugen, dass die Erfindung naheliegend sei, und zwar unter Bezugnahme auf das, was der Fachmann am Prioritätstag gewusst und getan hätte.

which was available at the priority date. The reaction of those skilled in the art to the invention (something which occurs after the priority date) could, e.g., be secondary evidence of inventiveness. Equally it was common to admit evidence of subsequent commercial success, although it was necessary to make sure it was commercial success of the invention (see *Schlumberger Holdings Ltd v Electromagnetic Geoservices A/S* [2010] EWCA (Civ) 819). The problem and solution approach to obviousness required the court or tribunal to judge inventiveness by reference to what it was that the invention brought with it: its technical effect or advance. Like any other fact relevant to an issue, however, it had to be open to being refuted.

The rule in T 1329/04 that a technical effect relied upon must be made plausible by the specification, and cannot be established for the first time by subsequent evidence had not been in issue, but it did not provide a basis for the different rule arrived at by the judge as to whether subsequent evidence might be used to negate an effect made plausible by the specification. Floyd LJ could not see any principled objection to the admission of evidence as to the true nature of the advance made by the invention in connection with an objection of lack of inventive step. However, the mere fact that the primary technical contribution relied upon by the patentee was negated by evidence did not lead inexorably to the conclusion that the patent was obvious. The patentee might advance an alternative less ambitious technical contribution. The party attacking the patent would still have to persuade the court that the invention was obvious, and do so by reference to what the skilled team would have known and done at the priority date.

preuves qui soient disponibles à la date de priorité. Les réactions des experts du domaine concerné face à l'invention (qui sont postérieures à la date de priorité) peuvent, par exemple, constituer des preuves secondaires de l'activité inventive. Il est également fréquent d'admettre la preuve d'un succès commercial ultérieur, même s'il est nécessaire d'établir que ce succès commercial est dû à l'invention (cf. *Schlumberger Holdings Ltd c. Electromagnetic Geoservices A/S* [2010] EWCA (Civ) 819). L'application de l'approche problème-solution pour établir l'évidence oblige la cour ou le Tribunal à juger l'inventivité en s'appuyant sur la contribution de l'invention en termes d'effets ou de progrès techniques. Cependant, comme n'importe quel fait touchant à une question litigieuse, on ne peut exclure que cette contribution soit réfutée.

La règle énoncée dans la décision T 1329/04, et selon laquelle un effet technique invoqué doit être rendu plausible par le fascicule et ne peut être démontré pour la première fois par des preuves ultérieures, n'a pas été soulevée mais elle ne pouvait servir de base à la règle différente à laquelle le juge était parvenu en ce qui concernait la question de savoir si les preuves ultérieures pouvaient être utilisées pour réfuter un effet rendu plausible par le fascicule. Selon Lord Justice Floyd, il n'existait pas d'objection de principe à l'admission de preuves concernant la véritable nature des progrès réalisés par l'invention, dans le cadre d'une objection relative au défaut d'activité inventive. Cependant, le simple fait que des preuves invalidaient la contribution technique initiale qui avait été invoquée par le titulaire du brevet, ne conduisait pas inéluctablement à la conclusion selon laquelle le brevet était évident. Le titulaire du brevet peut faire valoir à titre d'alternative une contribution technique moins ambitieuse. La partie qui attaque le brevet aurait encore à convaincre la juridiction que l'invention était évidente, et mentionnerait à cet effet ce que l'homme du métier aurait connu et fait à la date de priorité.



**4. Der Fachmann****DE – Deutschland****Bundesgerichtshof vom 12. Dezember 2012 (X ZR 134/11) – Polymerzusammensetzung**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Fachwissen

Der BGH stellte fest, dass es für die Frage, ob erfinderische Tätigkeit zu verneinen ist, anders als bei der Neuheitsprüfung nicht darauf ankommt, ob eine Entgegenhaltung ein Merkmal „unmittelbar und eindeutig“ offenbart. Vielmehr ist maßgeblich, ob der Stand der Technik am Prioritätstag dem Fachmann den Gegenstand der Erfindung nahegelegt hat. Dies erfordert zum einen, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Hinzukommen muss zum anderen, dass der Fachmann Grund hatte, den Weg der Erfindung zu beschreiten. Dazu bedarf es in der Regel über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe (BGH vom 30. April 2009 – *Betrieb einer Sicherheitseinrichtung*; BGH vom 8. Dezember 2009 – *einteilige Öse*; BGH vom 20. Dezember 2011 – *Installiereinrichtung*). Bei der Prüfung, ob der Stand der Technik ausgehend von einer Entgegenhaltung dem Fachmann die erfindungsgemäße Lösung nahegelegt hat, ist nicht nur zu berücksichtigen was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dieser Entgegenhaltung ergibt, sondern gleichermaßen, was der Fachmann kraft seines Fachwissens aus ihr ableiten kann.

**FR – Frankreich****Kassationsgerichtshof, Kammer für Handelssachen vom 13. Dezember 2011 [10-27413] – SAS Technip France v. SA ITP**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Definition des Fachmanns

Die Firma I ist Inhaberin des französischen Patents 9 604 812 betreffend ein Leitungsrohr mit doppelter Ummantelung zur Wärmedämmung. Die Firma T hatte beantragt, die Ansprüche 1 bis 16

**4. Skilled person****DE – Germany****Federal Court of Justice of 12 December 2012 (X ZR 134/11) – Polymer composition**

Keyword: inventive step – knowledge of skilled person

The Court considered that, whereas novelty depended on whether a citation disclosed a feature "directly and unambiguously", such disclosure was not necessarily required for a finding that there was no inventive step. The crucial question was, instead, whether the subject-matter of the invention was obvious to the skilled person in the light of the prior art at the priority date. This meant that the skilled person had to be able, using the knowledge and skills acquired during his training and from his professional experience, to develop the claimed solution to the technical problem from the existing art. But he also had to have reason to take the approach according to the invention, and this usually required, besides mere recognisability of the technical problem, additional inducements, suggestions, pointers or other information prompting such action (Federal Court of Justice of 30 April 2009 – *Operation of a safety device*; of 8 December 2009 – *One-piece eyelet*; of 20 December 2011 – *Installation device*). In assessing whether the prior art as set out in a citation rendered the claimed solution obvious to the skilled person, account had to be taken not only of what he would gather directly and unambiguously from the citation but equally of what he could deduce from it using his specialist knowledge.

**FR – France****Court of Cassation of 13 December 2011 [10-27413] – SAS Technip France v SA ITP**

Keyword: inventive step – definition of the skilled person

Technip appealed against the Paris Court of Appeal's judgment of 22 September 2010 refusing its request that claims 1 to 16 of ITP's French patent 9 604 812, directed to a pipe for pipelines with a heat-insulating double

**4. Homme du métier****DE – Allemagne****Cour fédérale de justice, 12 décembre 2012 (X ZR 134/11) – Composition de polymère**

Mot-clé : activité inventive – connaissances de l'homme du métier

La Cour fédérale de justice a estimé que, contrairement à l'examen de nouveauté, la question de savoir si un document antérieur divulgue "directement et sans ambiguïté" une caractéristique d'une invention n'est pas pertinente pour conclure à l'absence d'activité inventive. Il importe bien davantage d'établir si, à la date de priorité, l'état de la technique suggérait l'objet de l'invention à l'homme du métier. D'une part, cela exige que l'homme du métier ait été en mesure de mettre au point la solution revendiquée au problème technique à partir de l'état de la technique disponible, et ce en se fondant sur les connaissances et les compétences acquises grâce à sa formation et à son expérience professionnelle. D'autre part, il faut également que l'homme du métier ait eu des raisons d'adopter la même approche que l'invention, ce qui exige en général, au-delà de la simple reconnaissance du problème technique, que quelque impulsion, suggestion, indication ou autre raison l'ait poussé à agir ainsi (Cour fédérale de justice du 30 avril 2009 – *Fonctionnement d'un dispositif de sécurité* ; Cour fédérale de justice du 8 décembre 2009 – *Œillet monopiece* ; Cour fédérale de justice du 20 décembre 2011 – *Dispositif d'installation*). Afin de vérifier si l'état de la technique a suggéré à l'homme du métier, au moyen d'un document antérieur, la solution selon l'invention, il faut prendre en compte non seulement ce qui ressort directement et sans ambiguïté de ce document aux yeux de l'homme du métier, mais également ce que celui-ci peut déduire de ce document en faisant appel à ses connaissances techniques.

**FR – France****Cour de Cassation, 13 décembre 2011 [10-27413] – SAS Technip France c. SA ITP**

Mot-clé : activité inventive – définition de l'homme du métier

La société I est titulaire d'un brevet français 9 604 812 couvrant un tuyau pour canalisations du type à double enveloppe d'isolation thermique ; la société T a demandé l'annulation des revendications 1 à 16 de ce brevet pour



dieses Patents wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig zu erklären. Sie hat das Urteil des Berufungsgerichts Paris vom 22. September 2010 angefochten, mit dem dieser Antrag zurückgewiesen und der Fachmann als ein mit der Planung und dem Bau von Pipelines befasster Ingenieur definiert wurde. Nach Ansicht der Firma T betraf das französische Patent nicht nur Pipelines, sondern das technische Gebiet der Rohrleitungen allgemein, und unterseeische Leitungen für Mineralölzerzeugnisse seien darin nur als nicht einschränkendes Beispiel für die Anwendung der Erfindung genannt.

Laut Urteil des Kassationsgerichtshofs betrifft die Erfindung Leitungen mit doppelter Ummantelung zur Wärmedämmung, die sehr dicht und haltbar sowie für große Distanzen geeignet sind, den Belastungen von Transport, Montage und Verlegung unter Wasser standhalten und hohe Anforderungen in Bezug auf die zu transportierenden Flüssigkeiten erfüllen, deren Temperatur konstant bleiben muss. Aufgrund dieser Feststellungen und Einschätzungen befand das Berufungsgericht ohne Verkenning des Schutzzumfangs des Patents, dass die Erfindung nicht über Rohre hinausgehen kann, die denselben Anforderungen entsprechen müssen wie unterseeische Öl- und Gaspipelines, und entschied deshalb, dass der Fachmann ein mit der Planung und dem Bau von Pipelines befasster Ingenieur ist.

#### FR – Frankreich

##### **Berufungsgericht Paris vom 13. Januar 2012 (10/17727) – Sandoz v. Eli Lilly**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Fachmann – Beweis

Das europäische Patent 0 577 303 ist ein Verfahrenspatent, das die Stereoselektivglycosylierung zur Herstellung von Nucleosiden betrifft, darunter Gemcitabin. Die Vorinstanz hat die Klage der Firma Sandoz auf Nichtigerklärung der Patentansprüche des europäischen Patents der Firma Eli Lilly mit Urteil vom 2. Juli 2010 zurückgewiesen.

Nach Auffassung des Berufungsgerichts müsste Sandoz beweisen, dass der Fachmann am Prioritätstag des Patents im Stand der Technik Anhaltspunkte dafür gefunden hätte, dass er mit einer angemessenen Erfolgserwartung zu der Erfindung gelangen konnte, ohne selbst erfinderisch tätig werden zu müssen. Aus der Rechtsprechung der

casing, be invalidated for lack of inventive step. The Court of Appeal had defined the skilled person as an engineer specialising in pipeline design and manufacture. According to Technip, however, the French patent did not concern only pipelines but related also to the technical field of piping in general, and merely cited submarine pipelines for transporting oil products as a non-restrictive example of the invention's application.

The court held that the invention related to the manufacture of highly impermeable and durable heat-insulating double-casing pipelines suitable for very long distances and capable of surviving transport, assembly and immersion, as well as coping with major constraints in terms of the fluids conveyed, which had to be kept at constant temperatures. Given this finding, the Court of Appeal had not misread the scope of the patent in holding that the invention could not extend beyond pipes subject to the same requirements as submarine gas and oil pipelines and had rightly defined the skilled person as an engineer specialising in pipeline design and manufacture.

#### FR – France

##### **Paris Court of Appeal of 13 January 2012 (10/17727) – Sandoz v Eli Lilly**

Keyword: inventive step – skilled person – evidence

Ruling at first instance by judgment of 2 July 2010, the Paris District Court had dismissed Sandoz's request for revocation of Eli Lilly's European patent 0 577 303 for a stereoselective glycosylation process for preparing nucleosides including gemcitabine.

On appeal, the court held that it was for Sandoz to show that, based on the prior art available at the patent's priority date, the skilled person would have reasonably expected to succeed in arriving at the invention without having to take any inventive step himself. According to the case law of the EPO boards of appeal, the question was not whether the skilled person could have

défaut d'activité inventive. La société T fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 septembre 2010 d'avoir rejeté cette demande, la cour d'appel ayant défini l'homme du métier comme un ingénieur en conception et fabrication de pipelines, alors, selon la société T, que le brevet français ne concernait pas uniquement des pipelines, mais se rapportait au domaine technique général des canalisations, ne se référant aux canalisations sous-marines de produits pétroliers qu'à titre d'exemple non limitatif d'application de l'invention.

La cour de cassation juge que l'invention vise à réaliser des canalisations, à double enveloppe d'isolation thermique, présentant une bonne étanchéité et durabilité tout en étant susceptibles de couvrir de très importantes distances et de résister à des opérations de transport, d'assemblage et d'immersion ainsi qu'à de fortes contraintes au regard des fluides véhiculés qui doivent rester à des températures constantes. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a retenu, sans méconnaître la portée du brevet, que l'invention ne pouvait s'étendre au-delà des tuyaux devant répondre aux mêmes exigences que les gazoducs et oléoducs sous-marins, a pu décider que l'homme du métier était un ingénieur en conception et fabrication de pipelines.

#### FR – France

##### **Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2012 (10/17727) – Sandoz c Eli Lilly**

Mot-clé : activité inventive – homme du métier – preuves

Le brevet européen 0 577 303 est un brevet de procédé de glycosylation stéréosélectif pour préparer des nucléosides dont la Gemcitabine fait partie. Par jugement du 2 juillet 2010, le Tribunal a débouté la société Sandoz de sa demande de nullité des revendications du brevet européen de la société Eli Lilly.

La Cour juge qu'il appartient à la société Sandoz de démontrer qu'à la date de priorité du brevet, l'homme du métier aurait trouvé des éléments dans l'état de la technique qui l'auraient incité, avec un espoir raisonnable de réussite, à parvenir à l'invention, sans faire lui-même preuve d'activité inventive. Comme il résulte de la jurisprudence des chambres de recours

Beschwerdekammern des EPA gehe hervor, dass es für die Feststellung mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht darauf ankommt, ob der Fachmann in der Lage gewesen wäre, durch eine Änderung des Stands der Technik zu der Erfindung zu gelangen, sondern ob er – weil der Stand der Technik entsprechende Anhaltspunkte enthielt – in der Erwartung gehandelt hätte, die Vorteile zu erreichen, die angesichts der technischen Aufgabe dann tatsächlich erzielt wurden.

Vorliegend hätte es für den Fachmann keinen Anlass gegeben, die offenbarten Informationen umzusetzen und die damit verbundenen Schwierigkeiten zu überwinden, um zum Gegenstand der Erfindung zu gelangen, ohne selbst erfinderisch tätig zu werden.

Zur angeblich unzureichenden Beschreibung stellt das Berufungsgericht fest, dass die Beweislast bei demjenigen liegt, der behauptet, die Erfindung sei nicht ausreichend beschrieben. Hierbei ist abzuwägen, wie wahrscheinlich es ist, dass der Fachmann nicht in der Lage gewesen wäre, die Erfindung nur anhand seiner wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse auszuführen; dies muss wohlgeachtet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststehen, wobei im Zweifel zugunsten des Patentinhabers zu entscheiden ist. Sandoz hat diesen Beweis nach Auffassung des Berufungsgerichts nicht erbracht. Der Fachmann könne den zahlreichen Beispielen in der Patentbeschreibung, mit denen die Ansprüche veranschaulicht werden, entnehmen, unter welchen Bedingungen die Erfindung auszuführen ist. Überdies seien die Beschreibung wie auch die Ansprüche in dem Bestreben zu lesen, sie zu verstehen und ihnen technisch einen Sinn zu geben, anstatt sie alles andere als konstruktiv in der Absicht zu prüfen, Argumente für die Nichtausführbarkeit der Erfindung zu finden. Selbst wenn in der Offenbarung der Erfindung weiterhin Unklarheiten bestehen würden – was nicht bewiesen ist –, wäre es immer noch Sache von Sandoz, zu beweisen, dass sie den Fachmann trotz seines Fachwissens daran hindern würden, die Erfindung auszuführen.

Das Berufungsgericht Paris bestätigt daher das Urteil des Bezirksgerichts.

arrived at the invention by adapting the prior art but rather whether he would have acted in the hope of achieving the advantages actually offered by the approach to the technical problem, because the prior art had indicated that this was possible.

In this case, the skilled person would not have been prompted to implement the information disclosed and overcome the difficulties involved with a view to arriving at the invention without any inventive step.

The court observed that the party alleging that the description was insufficient bore the burden of proving this. It was a question of how likely it was that the skilled person would have been unable to carry out the invention solely on the basis of his own scientific and technical knowledge. This had to be proven beyond reasonable doubt, the benefit of the doubt being given to the patent proprietor. The court found that Sandoz had failed to discharge the burden of proof. The skilled person could find the conditions for implementing the invention in the numerous examples in the description illustrating the claims. The description and the claims had to be read with a view to understanding them and giving them a technical sense; it was less than constructive to examine them for arguments in support of the position that the invention could not be carried out. Sandoz had failed to show that the disclosure was ambiguous, but even if it had, it would still have had to prove that this would have prevented the skilled person from carrying out the invention despite his common general knowledge.

The court upheld the judgment given at first instance.

de l'OEB, pour caractériser le défaut d'activité inventive, il ne s'agit pas de savoir si l'homme du métier aurait été en mesure de réaliser l'invention en modifiant l'état de la technique, mais s'il aurait agi dans l'espoir d'aboutir aux avantages qui ont été réellement obtenus à la lumière du problème technique posé, parce que l'état de la technique contenait des suggestions en ce sens.

En l'espèce, l'homme du métier n'aurait pas été incité à mettre en œuvre les informations divulguées et à surmonter les difficultés qui en résultent pour parvenir, sans faire lui-même preuve d'activité inventive, à l'objet de l'invention.

Sur l'insuffisance de description alléguée, la Cour énonce qu'il appartient à celui qui soutient que l'invention n'est pas suffisamment décrite d'en rapporter la preuve, en pesant les probabilités que l'homme du métier serait incapable d'exécuter l'invention à partir de ses seules connaissances scientifiques et technologiques, précision devant être faite que la preuve doit être rapportée au-delà d'un doute raisonnable et que le bénéfice de ce doute doit profiter au titulaire du brevet. Or, la société Sandoz ne rapporte pas cette preuve d'après la Cour. En l'espèce, la Cour juge que l'homme du métier trouve, dans les nombreux exemples de la description du brevet qui servent à illustrer les revendications, les conditions pour mettre en œuvre l'invention. La Cour au surplus précise qu'il y a lieu de lire la description comme les revendications avec l'intention de les comprendre et de leur donner un sens du point de vue technique plutôt que de les examiner en manquant d'esprit constructif et avec l'intention de trouver des arguments pour ne pas parvenir à la réalisation de l'invention. Et quand bien il subsisterait certaines ambiguïtés dans l'exposé de l'invention, ce qui n'est pas démontré, il appartiendrait encore à la société Sandoz de démontrer que celles-ci empêcheraient l'homme du métier en dépit de ses connaissances techniques générales de réaliser l'invention.

Le jugement du Tribunal de grande instance de Paris est confirmé par la Cour d'appel de Paris.

**FR – Frankreich****Kassationsgerichtshof vom 20. November 2012 [11-18440] – *Boegli gravures v. Darsail***

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Fachmann – Definition

Eine Gesellschaft nach schweizerischem Recht war Inhaberin eines europäischen Patents 1 324 877 auf eine Vorrichtung zum Prägen und Satinieren von Flachmaterial, das am 3. Oktober 2001 unter Inanspruchnahme der Priorität eines am 13. Oktober 2000 eingereichten schweizerischen Patents eingereicht wurde und in dem Frankreich benannt war. Diese Gesellschaft war der Auffassung, dass eine Gesellschaft nach russischem Recht Vorrichtungen vertrieb, die die Merkmale ihres europäischen Patents reproduzierten, und verklagte diese wegen Verletzung der Ansprüche 1, 2, 5 und 8 ihres Patents.

Im angefochtenen Urteil des Berufungsgerichts, das diese Ansprüche wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärte, hieß es nach der Feststellung, aufgrund der Art der bearbeiteten Verpackungsfolie und des Ausmaßes der darauf zu erzeugenden Oberflächenstruktur handle es sich bei der verwendeten Technik um ein Stanzen, Pressen, Prägen oder Satinieren, dass der Fachmann weder ein Entwickler einer Werkzeugmaschine noch ein Ingenieur der Mikromechanik mit Kenntnissen im Bereich der Optik sei.

Der Kassationsgerichtshof entschied mit Verweis auf die Art. L. 614-12 CPI sowie 56 und 138 EPÜ, dass das Berufungsgericht mit seinem Urteil gegen diese Artikel verstoßen hatte, weil es keine genaue Definition des Fachmanns angegeben hatte, obwohl die erfinderische Tätigkeit der Ansprüche des strittigen europäischen Patents aus der Sicht des Fachmanns auf dem technischen Gebiet zu bestimmen sein müsste, auf dem sich die dem Patent zugrunde liegende Aufgabe stellte.

**E. Gewerbliche Anwendbarkeit  
GB – Vereinigtes Königreich****Oberster Gerichtshof vom 2. November 2011 – *Human Genome Sciences Inc v. Eli Lilly* [2011] UKSC 51**

Schlagwort: gewerbliche Anwendbarkeit – Biotechnologie

In diesem Fall ging es um die Patentierbarkeit eines von Human

**FR – France****Court of Cassation of 20 November 2012 [11-18440] – *Boegli gravures c. Darsail***

Keyword: inventive step – skilled person – definition

Based on an application filed on 3 October 2001 (EP 1 324 877), designating France and claiming priority of a Swiss patent application filed on 13 October 2000, a Swiss-registered company had been granted a European patent for a device for embossing and/or satin-finishing a flat material. Suspecting a Russian-registered company of marketing devices with the same features, it had sued it for infringement of claims 1, 2, 5 and 8 of its patent.

In the contested judgment, the Court of Appeal had revoked those claims for lack of inventive step. It had held that, depending on the packaging sheet processed and the degree of its surface relief, the technique involved pressing, stamping, embossing or satin-finishing and that the skilled person was neither a machine-tool designer nor a micro-mechanical engineer with knowledge of optics.

The court held that, in so ruling without precisely defining the skilled person, the Court of Appeal had infringed Art. L. 614-12 of the French Intellectual Property Code and Art. 56 and 138 EPC because whether the claims at issue involved an inventive step had to be assessed from the perspective of the skilled person in the technical field affected by the problem underlying the patent.

**E. Industrial applicability  
GB – United Kingdom****Supreme Court of 2 November 2011 – *Human Genome Sciences Inc v Eli Lilly* [2011] UKSC 51**

Keyword: industrial applicability – biotechnology

The case concerned the patentability or otherwise of a protein called by HGS

**FR – France****Cour de Cassation, 20 novembre 2012 [11-18440] – *Boegli gravures c. Darsail***

Mot-clé : activité inventive – homme du métier – définition

Une société de droit suisse est titulaire du brevet européen 1 324 877 déposé le 3 octobre 2001, sous priorité d'un brevet suisse déposé le 13 octobre 2000, désignant la France et couvrant un dispositif pour gaufrer et satiner un matériau plat ; cette société, estimant qu'une société de droit russe commercialisait des dispositifs reproduisant les caractéristiques de son brevet européen, l'a fait assigner en contrefaçon des revendications 1, 2, 5 et 8 de celui-ci.

Pour déclarer nulles, faute d'activité inventive, ces revendications, l'arrêt attaqué de la cour d'appel, après avoir constaté que, selon la nature de la feuille d'emballage à traiter et la proportion des reliefs à créer sur celle-ci, la technique utilisée relevait de l'emboutissage, de l'estampage, du gaufrage ou du satinage, retient que l'homme du métier n'est ni un concepteur de machine-outil, ni un ingénieur en micro mécanique possédant des connaissances en optique.

La Cour de cassation, au visa des articles L. 614-12 CPI, 56 et 138 CBE, juge qu'en statuant ainsi, sans donner une définition précise de l'homme du métier, alors que l'activité inventive des revendications du brevet européen en cause devait s'apprécier au regard de l'homme du métier qui était celui du domaine technique où se posait le problème que l'invention, objet de ce brevet, se proposait de résoudre, la cour d'appel a violé lesdits articles.

**E. Applicabilité industrielle  
GB – Royaume-Uni****Cour suprême, 2 novembre 2011 – *Human Genome Sciences Inc c. Eli Lilly* [2011] UKSC 51**

Mot-clé : applicabilité industrielle – biotechnologie

L'affaire concernait la brevetabilité d'une protéine appelée par HGS

Genome Sciences (HGS) als Neutrokin- $\alpha$  bezeichneten Proteins, die passenden Antikörper und die für das Protein codierende Polynukleotidsequenz. Seine Existenz wurde erstmals von HGS entdeckt, und zwar mithilfe der sogenannten "Bioinformatik".

Im Erinstanzurteil waren alle Ansprüche des Patents (EP (UK) 0 939 804) aus drei Gründen für ungültig erklärt worden: mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit, unzureichende Offenbarung und Naheliegen mangels eines technischen Beitrags. HGS hatte dagegen Berufung eingelegt.

Der Court of Appeal wies die Berufung wegen mangelnder gewerblicher Anwendbarkeit zurück, bestätigte in dieser Hinsicht also das Urteil der Vorinstanz und musste daher die anderen Gründe nicht betrachten. Der Patentinhaber HGS legte dagegen Beschwerde zum Supreme Court ein. Der Oberste Gerichtshof gab der Beschwerde statt, wies die Anschlussbeschwerde in Bezug auf die unzureichende Offenbarung zurück und verwies die Sache an den Court of Appeal zur Entscheidung über die noch offenen Fragen zurück (*s. auch unter Kapitel II. "Ausreichende Offenbarung"*).

Obwohl das Patent auf sehr weit gefasste, allgemeine Verwendungsmöglichkeiten des Proteins Neutrokin- $\alpha$  und seiner Antikörper hindeutet, ergab sich die einzige maßgebliche Lehre letztlich aus der Verteilung von Neutrokin- $\alpha$  im Gewebe, aus seiner Expression in T-Zell- und B-Zell-Lymphomen und aus der Tatsache, dass es zu den Liganden der TNF-Superfamilie gehört. Daher stellte sich die Frage, ob die erste Instanz zu Recht gefolgert hatte, dass die Schlussfolgerungen, die hieraus 1996 gezogen worden wären, nicht ausgereicht hätten, um dem Erfordernis von Art. 57 EPÜ zu genügen. Nach Auffassung der ersten Instanz waren die Funktionen von Neutrokin- $\alpha$  "bestenfalls als Erwartungen anzusehen, die außerdem viel zu allgemein formuliert sind, als dass sie eine vernünftige oder konkrete Grundlage für etwas sein könnten, was über ein Forschungsprojekt hinausgeht".

Der Oberste Gerichtshof räumte ein, dass es im Vereinigten Königreich nur wenige Autoritäten in Bezug auf das Thema der gewerblichen Anwendbarkeit gebe und die anzuwendenden Grundsätze daher in der Rechtsprechung der

Neutrokin- $\alpha$ , antibodies to it and the polynucleotide sequence encoding for it. HGS were the first to discover its existence, doing so by "bioinformatics".

The judge at first instance held that all the claims of the patent (EP (UK) 0 939 804) were invalid on three grounds: they were not susceptible of industrial application, they were insufficient and they were obvious because of a lack of technical contribution. HGS challenged all these findings.

The Court of Appeal dismissed the appeal on the ground of lack of industrial applicability, upholding the judgment of the lower court in this respect, so the other grounds did not need to be considered. The patent proprietor, HGS, appealed. The Supreme Court allowed the appeal, dismissed the cross-appeal on the issue of insufficiency and remitted the case to the Court of Appeal to deal with outstanding issues (*as to this see also chapter II. "Sufficiency of disclosure"*).

Despite the patent's very wide-ranging and generalised suggestions as to the uses to which Neutrokin- $\alpha$  and its antibodies might be put, its only relevant teaching ultimately arose concerning the tissue distribution of Neutrokin- $\alpha$ , its expression in T-cell and B-cell lymphomas, and the fact that it was a member of the TNF ligand superfamily. Accordingly, the question was whether the judge at first instance had been right to conclude that the inferences which would have been drawn from this in 1996 would not have been enough to satisfy Art. 57 EPC. He had considered that the functions of Neutrokin- $\alpha$  "were, at best, a matter of expectation and then at far too high a level of generality to constitute a sound or concrete basis for anything except a research project".

The Supreme Court acknowledged that there was very little authority in the UK on the topic of industrial applicability and so the applicable principles were to be found in the jurisprudence of the boards of appeal of the EPO. The judge's approach was not consistent

"neutrokin- $\alpha$ ", de ses anticorps et de la séquence de polynucléotides codant pour cette protéine. HGS avait été le premier à découvrir son existence, en se servant de techniques "bioinformatiques".

Le juge de première instance avait estimé que les revendications du brevet (EP (UK) 0 939 804) n'étaient pas valides, pour un triple motif : elles n'étaient pas susceptibles d'application industrielle, présentaient une insuffisance de l'exposé et étaient évidentes du fait d'un défaut de contribution technique. HGS a contesté l'ensemble de ces conclusions.

La Cour d'appel, confirmant à cet égard le jugement de l'instance inférieure, a rejeté l'appel pour défaut d'applicabilité industrielle, de sorte qu'il n'était plus nécessaire de prendre en considération les autres motifs. HGS, titulaire du brevet, s'est pourvu contre cette décision. La Cour suprême a fait droit au pourvoi, a rejeté le recours incident concernant l'insuffisance, et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel pour qu'elle statue sur les questions en suspens (*sur ce point, voir aussi le chapitre II. "Possibilité d'exécuter l'invention"*).

Le brevet suggère des usages très larges pour la neutrokin- $\alpha$  et ses anticorps, mais son seul enseignement porte en définitive sur la distribution dans les tissus de la neutrokin- $\alpha$ , son expression dans les lymphocytes T et les lymphomes des cellules B, et le fait qu'elle appartient à la superfamille des ligands du TNF. Par conséquent, la question était de savoir si le juge de première instance avait eu raison de considérer comme insuffisantes pour satisfaire à l'art. 57 CBE les conclusions que l'on pouvait en tirer en 1996. Selon lui, les fonctions attribuées à la neutrokin- $\alpha$  étaient "tout au plus des espoirs, et ceux-ci se situaient à un niveau de généralité bien trop élevé pour servir de base à autre chose qu'un projet de recherche".

La Cour suprême a reconnu que les autorités auxquelles se référer en matière d'applicabilité industrielle étaient très rares au Royaume-Uni, et qu'il fallait chercher les principes applicables dans la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB.

Beschwerdekammern des EPA gesucht werden müssten. Der Ansatz der ersten Instanz stimme nicht mit dem der Beschwerdekammern betreffend die Erfordernisse von Art. 57 EPÜ im Zusammenhang mit biologischem Material überein, der in den folgenden allgemeinen Grundsätzen zusammengefasst werden könnte:

i) Das Patent muss eine "praktische Anwendung" und eine "gewinnbringende Einsatzmöglichkeit" für den beanspruchten Stoff offenbaren, sodass das daraus resultierende Monopol "einen gewissen kommerziellen Nutzen erwarten lässt" (T 870/04, T 898/05).

ii) Ein "konkreter Nutzen", nämlich die "gewerbliche Nutzung in der Praxis" muss bei Zugrundelegung des allgemeinen Fachwissens "unmittelbar aus der Beschreibung herleitbar sein" (T 898/05, T 604/04).

iii) Ein lediglich "spekulativer" Nutzen reicht nicht aus, d. h., "ein vager und spekulativer Hinweis auf mögliche Ziele, die erreicht werden könnten oder auch nicht," genügt nicht (T 870/04 und T 898/05).

iv) Das Patent und das allgemeine Fachwissen müssen den Fachmann in die Lage versetzen, die beanspruchte Erfindung ohne "unzumutbaren Aufwand" und ohne Durchführung eines "Forschungsprogramms" "nachzuarbeiten" oder "gewerblich zu verwerten" (T 604/04, T 898/05).

Ferner wurden spezifische Grundsätze in Bezug auf neue Proteine und die für sie codierenden Gene sowie auf Familien- und Superfamilienmitglieder entwickelt.

Die erste Instanz hatte festgestellt, dass das Patent Neutrokin- $\alpha$  als neues Mitglied der TNF-Superfamilie von Ligand-Proteinen offenbart. Gemäß den von den Beschwerdekammern aufgestellten Grundsätzen hätte dies unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens ausreichen müssen, um den Erfordernissen von Art. 57 EPÜ zu genügen. Der Supreme Court stützte sich in seiner Argumentation im Wesentlichen auf den in T 18/09 (Beschwerdekammerentscheidung zum selben Patent) dargelegten Ansatz. In dieser Entscheidung hatte die Kammer festgestellt, dass die Offenbarung eines anerkannten neuen Mitglieds der TNF-Superfamilie von Ligandproteinen (im Verbund mit Einzelheiten zu seiner Verteilung im Gewebe) den Erfordernissen von Art. 57 EPÜ

with that of the boards concerning the requirements of Art. 57 EPC in relation to biological material, which could be summarised in the following general principles:

(i) The patent must disclose "a practical application" and "some profitable use" for the claimed substance, so that the ensuing monopoly "can be expected [to lead to] some ... commercial benefit" (T 870/04, T 898/05);

(ii) A "concrete benefit", namely the invention's "use ... in industrial practice" must be "derivable directly from the description", coupled with common general knowledge (T 898/05, T 604/04);

(iii) A merely "speculative" use will not suffice, so "a vague and speculative indication of possible objectives that might or might not be achievable" will not do (T 870/04 and T 898/05);

(iv) The patent and common general knowledge must enable the skilled person "to reproduce" or "exploit" the claimed invention without "undue burden", or having to carry out "a research programme" (T 604/04, T 898/05).

Further specific principles were also set out, concerning new proteins and their encoding genes, as well as family or superfamily members.

The judge at first instance had found that the patent disclosed Neutrokin- $\alpha$  as a new member of the TNF ligand superfamily. In the light of the principles set out by the boards of appeal, this should have been sufficient, taking into account the common general knowledge, to satisfy the requirements of Art. 57 EPC. The Supreme Court derived considerable assistance from the approach set out in T 18/09 (the decision of the board of appeal on the same patent). Here the board had concluded that the disclosure of what was accepted to be a new member of the TNF ligand superfamily (coupled with details of its tissue distribution) satisfied Art. 57 EPC, because all known members were expressed on T-cells and were able to co-stimulate T-cell proliferation, and therefore

L'approche du juge n'a pas été conforme à celle suivie par les chambres concernant l'art. 57 CBE en rapport avec les matières biologiques, et que l'on peut résumer comme suit :

(i) Le brevet doit divulguer une "application pratique" et "un usage commercial" de la substance revendiquée, de sorte que l'on puisse s'attendre à ce que le monopole issu du brevet conduise à un quelconque ... "avantage commercial" (T 870/04, T 898/05) ;

(ii) Un "avantage concret", à savoir l'utilisation de l'invention "dans la pratique industrielle" doit "découler directement de la description", en combinaison avec les connaissances générales de l'homme du métier (T 898/05, T 604/04) ;

(iii) Un usage purement "spéculatif" ne suffit pas, pas plus qu'une "mention vague et spéculative des objectifs qui pourraient ou non être atteints" (T 870/04, T 898/05) ;

(iv) Le brevet et les connaissances générales de l'homme du métier doivent permettre à ce dernier de "reproduire" ou "exploiter" l'invention revendiquée au prix d'un "effort raisonnable" et sans devoir mettre en œuvre un "programme de recherche" (T 604/04, T 898/05) ;

D'autres principes ont également été exposés, concernant les nouvelles protéines et leurs gènes codants, ainsi que les membres de familles ou de superfamilles.

Selon le juge de première instance, le brevet divulguait la neutrokin- $\alpha$  comme membre de la superfamilie des ligands du TNF. A la lumière des principes établis par les chambres de recours, ceci aurait dû suffire, compte tenu des connaissances générales de l'homme du métier, pour satisfaire à l'art. 57 CBE. La Cour suprême s'est considérablement aidée de l'approche exposée dans T 18/09 (décision de la chambre de recours au sujet du même brevet). La chambre avait conclu que la divulgation d'un nouveau membre de la superfamilie des ligands du TNF (avec des détails de sa distribution dans les tissus) suffisait à satisfaire aux exigences de l'art. 57 CBE. En effet, tous les membres connus étant exprimés sur des lymphocytes T et pouvant stimuler la prolifération des

genügte, da alle bereits bekannten Mitglieder auf T-Zellen exprimierten und zur Kostimulation der T-Zell-Proliferation befähigt seien, weshalb davon auszugehen sei, dass Neutrokin- $\alpha$  eine ähnliche Funktion habe.

Die erste Instanz hatte festgestellt, dass die Offenbarung in Bezug auf die Verwendungsmöglichkeiten von Neutrokin- $\alpha$  selbst unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens lediglich "spekulativ" sei und nicht zu einem "unmittelbaren konkreten Nutzen" führe. Diesem Argument lag jedoch die implizite Annahme zugrunde, dass die Offenbarung des Patents an sich unzureichend sei und daher den Erfordernissen von Art. 57 EPÜ nicht genüge. Wenn aus Sicht der Beschwerdekammern die bereits bekannten Wirkungsweisen der Liganden der TNF- Superfamilie aber ausreichten, um die Patentierbarkeit des offenbarten neuen Moleküls (und des für es codierenden Gens) – das auf plausible Weise als Mitglied dieser Familie identifiziert wurde – zu rechtfertigen, so stellt die Tatsache, dass weitere Arbeiten erforderlich waren, um festzustellen, ob die offenbarte Erfindung tatsächlich einen therapeutischen Nutzen hat, die Gültigkeit des Patents allein nicht infrage. Aus denselben Gründen musste auch die Anschlussberufung wegen mangelnder Offenbarung zurückgewiesen werden.

Der von der ersten Instanz angelegte Maßstab für die gewerbliche Anwendbarkeit war strenger als der, den die Beschwerdekammern zugrunde legen. Die erste Instanz hatte von einer Beschreibung erwartet, dass sie den tatsächlichen Nachweis über eine bestimmte Verwendungsmöglichkeit des Produkts führt, und nicht, dass sie darlegt, dass sich das Produkt auf plausible Weise als "nutzbar" gezeigt hat, was die Verwendung des Moleküls für Forschungszwecke mit einschließt. Die Beschwerdekammer hatte dies in T 18/09 an sich schon als gewerbliche Tätigkeit gewertet.

Aus diesen Gründen wurde die Entscheidung des Patents Court, wonach die beanspruchten Erfindungen zum Zeitpunkt der Patenterteilung nicht gewerblich anwendbar gewesen seien, aufgehoben.

Neutrokin- $\alpha$  would be expected to have a similar function.

The judge had held that the disclosure in the patent as to the uses of Neutrokin- $\alpha$ , even when taken together with common general knowledge, was no more than "speculative" and did not give rise to an "immediate concrete benefit". However, this argument proceeded on the implicit assumption that the disclosure of the patent was not sufficient in itself to satisfy the requirements of Art. 57 EPC. If, in the light of the board's approach, the known activities of the TNF ligand superfamily were enough to justify patentability for the disclosure of a novel molecule (and its encoding gene) which was plausibly identified as a member of that family, the fact that further work was required to see whether the disclosure actually had therapeutic benefits did not, at least without more, undermine the validity of a patent. For the same reasons, the cross-appeal alleging insufficiency had also to be dismissed.

The standard set by the judge at first instance for susceptibility to industrial application was a more exacting one than that used by the boards of appeal. He had looked for a description that showed that a particular use for the product had actually been demonstrated rather than that the product had plausibly been shown to be "usable", which included the use of the molecule for research. The board in T 18/09 had to be taken to have regarded this in itself as an industrial activity.

The decision of the Patents Court that the claimed inventions were not susceptible of industrial application at the date of the patent was therefore set aside.

lymphocytes T, on pouvait s'attendre à ce que la neutrokin- $\alpha$  eût une fonction similaire.

Le juge a estimé que la divulgation par le brevet des utilisations de la neutrokin- $\alpha$ , même combinée aux connaissances générales de l'homme du métier, n'était rien moins que "spéculative", et sans "avantage concret immédiat". Il n'empêche que cet argument supposait que la divulgation du brevet était insuffisante en elle-même pour satisfaire à l'art. 57 CBE. Si, selon l'approche de la chambre, les activités connues de la superfamille des ligands du TNF suffisaient à justifier la brevetabilité pour la divulgation d'une nouvelle molécule (et son gène encodant) identifiée de façon plausible comme membre de ladite famille, la validité du brevet n'était pas remise en cause du simple fait que des travaux supplémentaires s'imposaient pour déterminer si la divulgation produisait effectivement les effets thérapeutiques escomptés. Pour ces mêmes motifs, il fallait aussi rejeter le recours incident alléguant l'insuffisance.

Le critère fixé par le juge de première instance en matière d'applicabilité industrielle était plus exigeant que celui utilisé par les chambres de recours. Le juge a cherché une description démontrant une utilisation particulière du produit, et non pas simplement que le produit était "utilisable", notamment comme molécule pouvant servir de base dans la recherche. Dans T 18/09, la chambre a considéré que cela constituait en soi une activité industrielle.

Il y a donc eu annulation de la décision du Tribunal des brevets selon laquelle les inventions revendiquées n'étaient pas susceptibles d'application industrielle à la date du brevet.



**F. Doppelpatentierung****FR – Frankreich****Bezirksgericht Paris vom 20. März 2012 (09/12706) – Teva v. Eli Lilly**

Schlagwort: zweite medizinische Indikation – Patentfähigkeit – Verbot der Doppelpatentierung – allgemeiner Grundsatz

Die Firma Eli Lilly war Inhaberin der europäischen Patente 1 438 957 und 0 584 952, die insbesondere auf die Verwendung von Raloxifen zur Osteoporose-Prävention gerichtet waren. Mit der Erfindung sollten Verfahren bereitgestellt werden, die den Verlust von Knochenmasse hemmen, ohne dass die mit der Östrogen-Therapie verbundenen negativen Auswirkungen auftreten. Ein Generikum auf der Grundlage von Raloxifen wurde von der Firma Teva vermarktet. Teva klagte auf Nichtigerklärung der Patente.

Bezüglich der unzureichenden Beschreibung machte Teva geltend, dass die Beschreibung des europäischen Patents 0 584 952 kein Versuchsergebnis für die postmenopausale Frau enthalte. Nach der Prüfung der Sache erklärte das Gericht, dass der Firma Eli Lilly – die tatsächlich Forschungen bezüglich eines Tiermodells durchgeführt habe – nicht vorgeworfen werden könne, dass ihre Ergebnisse nur Spekulationen seien. Auch könne ihr nicht vorgeworfen werden, eine Patentanmeldung eingereicht zu haben, ohne die Ergebnisse für die postmenopausale Frau abgewartet zu haben. Das Gericht befand, dass die Erfindung ausreichend beschrieben war.

Bezüglich der mangelnden Neuheit machte Teva geltend, dass die Abfassung von Anspruch 1 in der schweizerischen Anspruchsform bedeute, dass es sich um eine neue medizinische Verwendung eines bekannten Stoffs handle, die nicht die gemäß Art. 54 EPÜ 1973 (maßgeblich aufgrund des Anmeldetags der Patente) erforderliche Neuheit verleihen könne. Das Gericht erwiderte, dass es auch nach dem EPÜ 1973 durchaus möglich sei, die Gültigkeit einer zweiten medizinischen Verwendung anzuerkennen, sofern festgestellt werden könne, dass diese Anwendung neu oder erfinderisch und nicht bereits im Stand der Technik enthalten sei.

Bezüglich der mangelnden erfinderischen Tätigkeit erklärte das Gericht, dass die Bioverfügbarkeit kein zu überwindendes Vorurteil sei und die

**F. Double patenting****FR – France****Paris District Court of 20 March 2012 (09/12706) – Teva v Eli Lilly**

Keyword: second therapeutic use – patentability – prohibition on double patenting – general principle

Eli Lilly was the proprietor of European patents 1 438 957 and 0 584 952 for an invention using raloxifene to prevent osteoporosis by inhibiting the loss of bone mass, while avoiding the negative side effects associated with oestrogen therapy. Teva, which had placed a generic medicament based on raloxifene on the market, sought the patents' revocation.

Teva contended that the description in European patent 0 584 952 was insufficient because it did not include any test result applicable to post-menopausal women. Having examined this allegation, the Court concluded that Eli Lilly had conducted genuine animal model research and could not be accused of having provided merely speculative results. Nor could it be accused of having filed a patent application before obtaining results for post-menopausal women. The Court found the description to be sufficient.

Teva also alleged lack of novelty, asserting that the form of claim 1, drafted as a Swiss-type claim, showed that it was directed to a new therapeutic use of a known substance. This could not meet the novelty requirement under Art. 54 EPC 1973, to which the patents were subject in view of their filing date. The Court found that, even under the EPC 1973, a second therapeutic use could be regarded as valid, provided it could be established that that use was new or inventive and not already prior art.

On the alleged lack of inventive step, the Court found that bioavailability was not a prejudice to be overcome and that routine work on dosage was required

**F. Double brevetabilité****FR – France****Tribunal de Grande Instance de Paris, 20 mars 2012 (09/12706) – Teva c. Eli Lilly**

Mot-clé : deuxième application thérapeutique – brevetabilité – interdiction de double brevetabilité – principe général

La société Eli Lilly est titulaire des brevets européens 1 438 957 et 0 584 952 protégeant notamment l'utilisation de raloxifène pour la prévention de l'ostéoporose. Le but de l'invention est de fournir des méthodes pour inhiber la perte de masse osseuse sans les effets négatifs associés de la thérapie par des oestrogènes. Un médicament générique à base de raloxifène a été commercialisé par la société Teva. Teva demande la nullité des brevets.

Sur l'insuffisance de description, Teva reprochait au brevet européen 952 de n'avoir indiqué dans sa description aucun résultat expérimental applicable à la femme post-ménopausée. Le Tribunal après examen énonce qu'il ne peut être reproché à Eli Lilly – qui a véritablement mené des recherches sur le modèle animal – d'avoir seulement spéculé sur des résultats. Il ne peut pas non plus lui être reproché d'avoir déposé une demande de brevet sans avoir attendu les résultats sur la femme post-ménopausée. Le Tribunal juge l'invention suffisamment décrite.

Sur le défaut de nouveauté, Teva fait valoir que la forme de la revendication 1 rédigée sous la forme suisse indique qu'il s'agit d'une nouvelle application thérapeutique d'une substance connue qui ne saurait conférer la nouveauté requise par l'art. 54 CBE 1973 applicable aux brevets en raison de leur date de dépôt. Le tribunal répond qu'il n'existait même sous l'empire de la CBE 1973 aucune impossibilité de reconnaître la validité d'une seconde application thérapeutique à condition de pouvoir établir que cette application était nouvelle ou inventive et pas déjà contenue dans l'art antérieur.

Sur le défaut d'activité inventive, le tribunal a énoncé que la biodisponibilité n'est pas un préjugé à vaincre et nécessite un travail de routine sur le

Entwicklung eines Arzneimittels Routinearbeiten zur Dosierung erfordere, die zwar lang und aufwendig sein könnten – was in den Labors von Eli Lilly auch der Fall gewesen sei -, die aber keinerlei erfinderische Tätigkeit voraussetzten. Daher wurde Anspruch 1 des europäischen Patents 0 584 952 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt.

Bezüglich der Doppelpatentierung verwies das Gericht auf Art. L 611-1 des französischen Gesetzes über das geistige Eigentum sowie auf die Entscheidungen G 1/05 und G 1/06 und erklärte, es sei unbestritten, dass für eine Erfindung nur ein einziger Rechtstitel erteilt werden könne. Das Doppelpatentierungsverbot gelte nicht nur bei der Patenterteilung; dieser allgemeine Grundsatz müsse auch von den Gerichten beachtet werden, selbst wenn er nicht ausdrücklich im Münchner Übereinkommen festgeschrieben sei, denn er sei einer von mehreren Nichtigkeitsgründen. Im vorliegenden Fall befand das Gericht abschließend, dass der Vorwurf der Doppelpatentierung stichhaltig sei und das europäische Patent 0 584 952 mit sämtlichen Ansprüchen für nichtig erklärt werden müsse.

Der französische Teil des europäischen Patents 1 438 957 wurde ebenfalls für nichtig erklärt.

*Anmerkung des Herausgebers: Gegen dieses Urteil ist Berufung eingelegt worden, über die ebenfalls im Kapitel I.C.3. "Neuheit der Verwendung" berichtet wird (s. Berufungsgericht Paris vom 12. März 2014 (RG 12/07203) – Eli Lilly v. Teva). Das Urteil des Berufungsgerichts hebt das Urteil in dieser Frage teilweise wieder auf und besagt Folgendes: Die Klage auf Nichtigkeit des französischen Teils des europäischen Patents 0 584 952 wegen Doppelpatentierung mit EP 1 438 957 ist aufgrund der Nichtigerklärung des französischen Teils dieses Patents gegenstandslos geworden.*

#### **GB – Vereinigtes Königreich**

**Patents Court vom 20. Juni 2014 – Koninklijke Philips Electronics NV v. Nintendo of Europe GmbH [2014] EWHC 1959 (Pat)**

Schlagwort: Doppelpatentierung – Änderung nach Erteilung

Während eines Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens erhob Nintendo gegen eine von Philips beantragte Änderung einen Einwand wegen Doppelpatentierung. Justice Birss erörterte die einschlägigen Entscheidungen der britischen

when developing a medicament. That routine work tended to be long and onerous, and indeed it had been in Eli Lilly's case, but it did not involve an inventive step. As a consequence, claim 1 of European patent 0 584 952 was revoked for lack of inventive step.

On the subject of double patenting, the Court, citing Art. L.611-1 of the French Intellectual Property Code and decisions G 1/05 and G 1/06, observed that it was well established that only a single property right could be granted for an invention. It was not only at the grant stage that the prohibition on double patenting was applied; the courts also had to enforce this general principle, even if it was not explicitly mentioned in the EPC, because it was one ground for revocation among others. The Court held that the claim of double patenting in this case was well founded and that European patent 0 584 952 had to be revoked in its entirety.

It also revoked the French part of European patent 1 438 957.

*Editor's note: The judgment on the appeal against this judgment is also reported in chapter I.C.3. "Novelty of use"; see Paris Court of Appeal of 12 March 2014 (RG 12/07203) – Eli Lilly v Teva. The Court of Appeal set aside the ruling on double patenting, holding that the request to revoke the French part of European patent 0 584 952 as a duplicate of European patent 1 438 957 had become redundant once the French part of the latter patent had been revoked.*

#### **GB – United Kingdom**

**Patents Court of 20 June 2014 – Koninklijke Philips Electronics NV v Nintendo of Europe GmbH [2014] EWHC 1959 (Pat)**

Keyword: double patenting – post-grant amendments

In the course of infringement and validity proceedings Nintendo raised a double patenting objection to an amendment applied for by Philips. Birss J reviewed the relevant UK authorities and also the relevant EPO decisions since the court's discretion to

dosage en vue d'élaborer le médicament, travail de routine qui peut être long et onéreux et qu'a effectué la société Eli Lilly dans ses laboratoires, mais qui n'implique aucune activité inventive. En conséquence, la revendication 1 du brevet européen 952 est déclarée nulle pour défaut d'activité inventive.

Sur la double brevetabilité, le tribunal, se référant à l'art. L 611-1 CPI et les décisions G 1/05 et G 1/06, énonce qu'il n'est pas contesté qu'une invention ne peut donner droit qu'à la délivrance d'un seul titre. Cette interdiction ne s'apprécie pas seulement lors de la délivrance du brevet ; il revient aux juridictions de mettre en œuvre ce principe général, même s'il n'est pas repris explicitement dans la convention de Munich, car il constitue un moyen de nullité parmi les autres. En l'espèce, le tribunal conclut que le moyen tenant à la double brevetabilité est fondé et le brevet européen 952 doit être annulé dans toutes ses revendications.

Il annule aussi la partie française du brevet européen 957.

*Note de la rédaction : le jugement a fait l'objet d'un appel reporté également au chapitre I.C.3. "Nouveauté de l'utilisation", voir CA Paris, 12 mars 2014 RG 12/07203 Eli Lilly c. Teva. L'arrêt de la cour d'appel infirme partiellement le jugement sur ce point décidant que : la demande de nullité de la partie française du brevet européen 0 584 952 pour double brevetabilité par rapport au brevet européen 1 438 957 est devenue sans objet du fait de l'annulation de la partie française de ce dernier brevet.*

#### **GB – Royaume-Uni**

**Tribunal des brevets, 20 juin 2014 – Koninklijke Philips Electronics NV c. Nintendo of Europe GmbH [2014] EWHC 1959 (Pat)**

Mot-clé : double protection par brevet – modifications après délivrance

Dans le cadre d'une procédure de contrefaçon et de validité, Nintendo a soulevé une objection de double protection par brevet contre une demande de modification déposée par Philips. Étant donné que le pouvoir d'appréciation du tribunal d'autoriser

Behörden und des EPA, weil das Gericht bei der Ausübung seines Ermessens, Änderungen nach der Erteilung zuzulassen, gehalten ist, die entsprechenden im EPA angewandten Grundsätze zu berücksichtigen (s 75 (5) Patents Act 1977).

Birss J führte aus, dass die Frage der Doppelpatentierung dann besondere Bedeutung erhielt, wenn zwei Patente formal nicht identisch waren, inhaltlich aber dieselbe Erfindung zum Gegenstand hatten (z. B. *IBM's (Barclay and Biggar's) Application* [1983] RPC 283). In der Sache *Marley's Roof Tile* [1994] RPC 231 befand der Court of Appeal, dass s 73 (2) Patents Act 1977, der die Doppelpatentierung in Bezug auf ein europäisches Patent (UK) und ein nationales Patent (UK) behandelt, auch auf sich überschneidende Ansprüche anwendbar ist und nicht nur auf Ansprüche mit demselben (oder praktisch demselben) Umfang.

Vor dem EPA stellte sich die Frage der Doppelpatentierung im Zusammenhang mit Teilanmeldungen; Einwände des Prüfers in Bezug auf die Doppelpatentierung gegen die Ansprüche einer späteren Teilanmeldung konnten durch geeignete Änderungen ausgeräumt werden. In ihren Entscheidungen G 1/05 und G 1/06 erkannte die Große Beschwerdekammer den Grundsatz des Doppelschutzverbots dahin gehend an, dass der Anmelder kein legitimes Interesse an einem Verfahren hat, das zur Erteilung eines zweiten Patents für denselben Gegenstand führt, für den er bereits ein Patent besitzt. Somit hatte die Große Beschwerdekammer nichts gegen die ständige Praxis des EPA einzuwenden, Änderungen in einer Teilanmeldung zu beanstanden und zurückzuweisen, wenn diese dazu führen würden, dass in der geänderten Teilanmeldung derselbe Gegenstand beansprucht wird wie in einer anhängigen Stammanmeldung oder einem erteilten Stammpatent. Der Richter berücksichtigte ferner die Entscheidungen T 307/07, T 1391/07 und T 1423/07.

Die Grundsätze, die Justice Birss aus diesen Fällen ableitete, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Normalerweise sollte ein Anmelder für ein und denselben Gegenstand, für den gleichzeitig Anmeldungen

allow amendments post-grant required it to have regard to the relevant principles applied in the EPO (s. 75(5) Patents Act 1977).

Birss J explained that the double patenting question became more significant when the two patents were not identical in form but found as a matter of substance to be for the same invention (e.g. *IBM's (Barclay and Biggar's) Application* [1983] RPC 283). In *Marley's Roof Tile* [1994] RPC 231, the Court of Appeal held that s. 73(2) Patents Act 1977, which deals with double patenting as between an EP (UK) patent and a national UK patent, applied to overlapping claims and not only to claims which were of the same (or practically the same) scope.

In the EPO, the question of double patenting arose in the context of divisional applications; a double patenting objection by the examiner to the claims of a later divisional application could be overcome by appropriate amendments. In G 1/05 and G 1/06, the Enlarged Board of Appeal accepted that the prohibition of double patenting existed on the basis that an applicant has no legitimate interest in proceedings leading to the grant of a second patent for the same subject-matter. The Enlarged Board therefore found nothing objectionable in the established practice of the EPO that amendments to a divisional application are objected to and refused when the amended divisional claims the same subject-matter as a pending parent application or a granted parent patent. The judge also considered decisions T 307/07, T 1391/07 and T 1423/07.

The principles which Birss J derived from the above cases may be summarised as follows:

1. Ordinarily, an applicant should not obtain two patents for the same thing filed at the same time. An applicant

des modifications après la délivrance du brevet lui impose de tenir compte des principes appliqués en la matière à l'OEB (s. 75(5) Patents Act 1977), le juge Birss a examiné la jurisprudence britannique ainsi que les décisions de l'OEB pertinentes.

Le juge Birss a expliqué que la question de la double protection revêt une importance encore plus grande lorsque deux brevets ne sont pas identiques sur la forme, mais concernent sur le fond la même invention (comme dans l'affaire *IBM's (Barclay and Biggar's) Application* [1983] RPC 283). Dans l'affaire *Marley's Roof Tile* [1994] RPC 231, la Cour d'appel avait estimé que la section 73(2) Patents Act 1977, qui traite de la double protection conférée par un brevet EP (Royaume-Uni) et un brevet national du Royaume-Uni, s'appliquait également aux revendications qui se recoupent, et non pas uniquement aux revendications qui ont la même (ou presque la même) portée.

A l'OEB, la question de la double protection par brevet s'est posée dans le cadre de demandes divisionnaires. Une objection relative à la double protection soulevée par l'examineur contre les revendications d'une demande divisionnaire ultérieure peut être levée par des modifications appropriées. Dans les affaires G 1/05 et G 1/06, la Grande Chambre de recours a admis que l'interdiction de la double protection était fondée sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet. Elle n'a donc rien eu à redire contre la pratique constante de l'OEB, qui consiste à faire objection aux modifications de demandes divisionnaires et à rejeter ces modifications lorsque la demande divisionnaire modifiée revendique le même objet qu'une demande initiale encore en instance ou qu'un brevet délivré sur la base d'une demande initiale. Le juge a également tenu compte des décisions T 307/07, T 1391/07 et T 1423/07.

Les principes que le juge Birss a tirés des affaires ci-dessus peuvent être résumés comme suit :

1. Normalement, un demandeur ne devrait pas obtenir deux brevets portant sur le même objet pour lequel deux

eingereicht werden, nicht zwei Patente erhalten. In der Regel hat ein Anmelder kein legitimes Interesse daran, so vorzugehen.

2. Die "Doppelpatentierung" ist kein Grund für den Widerruf eines Patents (s. 72 Patents Act 1977, Art. 138 EPÜ). Unter besonderen Umständen kann eine Doppelpatentierung die Zurückweisung bzw. den Widerruf von Amts wegen zur Folge haben (s. 18 (5) und 73 (2) Patents Act 1977).

3. Für das EPA ist ein Einwand wegen Doppelpatentierung ein Grund für die Zurückweisung von Änderungen einer Teilanmeldung, wenn der vorgeschlagene geänderte Anspruch der Teilanmeldung denselben Gegenstand beansprucht wie die Stammanmeldung und der Anmelder kein legitimes Interesse daran hat, den Anspruch der Teilanmeldung zu erhalten. Im Allgemeinen ist bei Erfüllung der ersten Bedingung auch die Erfüllung der zweiten wahrscheinlich, es gibt aber auch anders gelagerte Fälle (z. B. T 1423/07).

4. Für das EPA liegt eine Doppelpatentierung vor, wenn der unabhängige Anspruch einer Teilanmeldung denselben Umfang hat wie ein unabhängiger Anspruch in der Stammanmeldung, und eine Änderung, die dies bewirkt, wird zurückgewiesen. Hierzu wird der Inhalt und nicht nur die Form betrachtet. Aus der ständigen Rechtsprechung des EPA folgt nicht, dass eine Doppelpatentierung schon allein deshalb vorliegt, weil sich der Umfang von zwei Ansprüchen überschneidet.

5. Beim Vergleich der verschiedenen Verfahrensumstände, in denen sich diese Frage stellen könnte, gilt es Sorgfalt walten zu lassen. Das EPA befasst sich immer nur mit einem einzigen Patent; wenn also vor dem EPA eine Teilanmeldung geprüft wird, wird nicht in Betracht gezogen, einen Einwand durch Änderungen der Ansprüche der Stammanmeldung auszuräumen.

6. Das Urteil des Berufungsgerichts in der Sache *Marley's Roof Tile* betrifft eine Frage der Auslegung von s. 73 (2) Patents Act 1977 und ist nicht bindend in Bezug auf die Ausübung des Ermessens nach s. 75 Patents Act 1977.

7. Ein Patentinhaber kann ein legitimes Interesse daran haben, ein Patent auf eine Teilanmeldung zu erhalten, dessen Ansprüche breiter sind als der Umfang des Stammpatents, diesen jedoch

ordinarily has no legitimate interest in doing this.

2. "Double patenting" is not a ground of revocation of a patent (s. 72 Patents Act 1977, Art. 138 EPC). In particular circumstances double patenting can lead to refusal, or revocation on the Comptroller's initiative (s. 18(5) and s. 73(2) Patents Act 1977).

3. The EPO recognises a double patenting objection as a ground for refusing amendments to a divisional application, on condition that the proposed amended divisional claim claims the same subject-matter as a parent and that the applicant has no legitimate interest in obtaining the divisional claim. Generally, if the first condition is true the second is likely to follow but there can be cases (e.g. T 1423/07) where this is not so.

4. The EPO recognises that if the independent claim of a divisional has the same scope as an independent claim in the parent then double patenting exists and an amendment giving rise to that will be refused. It is a test of substance and not merely form. It is not the settled jurisprudence of the EPO that double patenting exists merely because the scopes of the two claims overlap.

5. One needs to take care when comparing the different procedural circumstances in which this point can arise. The EPO only deals with one patent at a time and so an EPO case considering a divisional application will not contemplate making changes to the claims of the parent to overcome an objection.

6. The Court of Appeal judgment in *Marley's Roof Tile* is directed to a point on statutory construction of s. 73(2) Patents Act 1977 and is not binding in relation to the exercise of discretion under s. 75 Patents Act 1977.

7. A patentee may have a legitimate interest in obtaining a divisional patent with claims which are broader than but encompass the scope of a parent patent. During prosecution of the parent

demandes ont été déposées à la même date. Un demandeur n'a normalement pas d'intérêt légitime à agir ainsi.

2. La "double protection par brevet" ne constitue pas une cause de nullité du brevet (s. 72 Patents Act 1977 et art. 138 CBE). Dans certaines circonstances, sur l'initiative du Comptroller, la double protection peut conduire au rejet ou à la révocation du brevet (s. 18(5) et 73(2) Patents Act 1977).

3. L'OEB considère l'objection de double protection par brevet comme un motif valable de rejet des modifications d'une demande divisionnaire, à la condition que la revendication de la demande divisionnaire dont la modification est proposée revendique le même objet que la revendication de la demande initiale et que le demandeur n'ait pas d'intérêt légitime à obtenir la revendication de la demande divisionnaire. En général, si la première condition est remplie, il est probable que la deuxième le soit également, mais il arrive que ce ne soit pas le cas (comme dans l'affaire T 1423/07).

4. L'OEB reconnaît qu'il y a une double protection par brevet lorsque la revendication indépendante d'une demande divisionnaire a la même portée qu'une revendication indépendante de la demande initiale. Toute modification qui conduirait à une telle situation sera rejetée. L'examen porte alors sur le fond et non pas seulement sur la forme. Selon la jurisprudence établie de l'OEB, il ne suffit pas que les portées respectives des deux revendications se recoupent pour qu'il y ait une double protection.

5. Il convient d'être attentif lorsque l'on compare les différentes circonstances des procédures dans lesquelles cette question peut se poser. L'OEB ne traite que d'un brevet à la fois. Par conséquent, lors de l'examen d'une demande divisionnaire, l'OEB n'envisagera pas de modifier les revendications d'une demande initiale afin de lever une objection.

6. L'arrêt de la Cour d'appel rendu dans l'affaire *Marley's Roof Tile* porte sur l'interprétation de la s. 73(2) Patents Act 1977 et n'est pas contraignant en ce qui concerne l'exercice du pouvoir d'appréciation au titre de la s. 75 de cette même loi.

7. Le titulaire d'un brevet peut avoir un intérêt légitime à obtenir, dans le cadre d'une demande divisionnaire, un brevet dont les revendications sont plus larges que celles du brevet initial, tout en les

abdecken. Bei der Bearbeitung der Stammanmeldung erhebt der Prüfer möglicherweise einen Einwand gegen einen breiten Anspruch, weist aber darauf hin, dass ein engerer Anspruch akzeptiert würde. Der Patentinhaber sieht dies zwar vielleicht anders, wünscht aber eine frühzeitige Erteilung, weil ein Wettbewerber ein verletzendes Konkurrenzprodukt herausgebracht hat, das unter den angebotenen engen Anspruch fallen könnte. Daher beschließt der Patentinhaber, das Angebot anzunehmen und sich das Stammpatent mit einem engeren Anspruch erteilen zu lassen. Nach s. 76 Patents Act 1977 und Art. 123 (3) EPÜ sind den Schutzbereich erweiternde Änderungen nach der Erteilung nicht zulässig. Also reicht der Patentinhaber eine Teilanmeldung ein, um nichts von dem ihm zustehenden Schutzbereich aufzugeben. Wird auf die Teilanmeldung ein Patent erteilt, dessen Umfang breiter ist als der des Stammpatents, dann wurde der Haltung des Patentinhabers vollauf entsprochen.

Der Patentinhaber hat in diesem Fall ein legitimes Interesse daran, zusätzlich zu dem Stammpatent auch das Patent auf die Teilanmeldung zu erhalten. Es wäre falsch, wie in T 307/07 oder *Marley's Roof Tile* aufgrund von Überschneidungen beim Umfang einen Einwand wegen Doppelpatentierung zu erheben. Nach britischem Recht sollte ein Einwand wegen Doppelpatentierung nur unter den folgenden Umständen als Grund für die Zurückweisung der Änderung eines Anspruchs nach der Erteilung herangezogen werden:

i) Die beiden Patente müssen denselben Prioritätstag haben und vom selben Anmelder (oder dessen Rechtsnachfolger) angemeldet worden sein.

ii) Die beiden Ansprüche müssen auf dieselbe Erfindung gerichtet sein: sie müssen denselben Gegenstand und denselben Umfang haben. Der Umfang wird inhaltlich geprüft. Mit trivialen Unterschieden im Wortlaut lässt sich ein Einwand nicht überwinden; deckt allerdings der eine Anspruch Ausführungsformen ab, die der andere Anspruch nicht enthält, so ergibt sich kein Einwand.

iii) Die beiden Ansprüche müssen unabhängige Ansprüche sein. Dies folgt aus der Verneinung des Arguments in Bezug auf Überschneidungen des

the examiner may object to a broad claim but indicate that a narrower claim would be accepted. The patentee may not agree but want to obtain an early grant because a competitor has launched an infringing competitive product, which may be within the narrow claim on offer. Thus the patentee decides to take what is on offer and obtain grant of the parent patent with a narrow claim. Under s. 76 Patents Act 1977 and Art. 123(3) EPC post-grant amendments are not permitted to widen the scope of monopoly so, in order not to give up scope to which the patentee is entitled, a divisional application is filed. If the divisional is granted with a broader scope than the parent then the patentee's stance has been entirely vindicated.

A patentee in this case has a legitimate interest in obtaining the divisional in addition to the parent. It would be wrong to apply a double patenting objection based on overlapping scope such as in T 307/07 or *Marley's Roof Tile*. As a matter of UK law a double patenting objection as a ground for refusing a post-grant amendment to a claim should only be taken in the following circumstances:

i) The two patents must have the same priority dates and be held by the same applicant (or its successor in title).

ii) The two claims must be for the same invention: they must be for the same subject-matter and have the same scope. The scope is considered as a matter of substance. Trivial differences in wording will not avoid the objection but if one claim covers embodiments which the other claim does not, then the objection does not arise.

iii) The two claims must be independent claims. This follows from the rejection of the point on overlapping scope. If two independent claims have different

englobant. Au cours de la procédure relative à la demande initiale, l'examineur peut s'opposer à une revendication de large portée, tout en indiquant qu'une revendication de portée plus restreinte serait acceptée. Le titulaire du brevet pourrait ne pas être d'accord mais souhaiter que le brevet soit délivré rapidement, parce qu'une autre société a lancé un produit concurrent contrefaisant le brevet, qui pourrait tomber sous le coup de la revendication de portée restreinte proposée. Ainsi, le titulaire du brevet décide d'accepter ce qui est proposé et d'obtenir sur la base de sa demande initiale un brevet avec une revendication de portée restreinte. Conformément à la s. 76 Patents Act 1977 et à l'art. 123(3) CBE, il n'est pas permis de modifier un brevet après sa délivrance de façon à étendre la portée du monopole conféré. Ainsi, afin de ne pas renoncer à la protection à laquelle il a droit, le titulaire d'un brevet peut déposer une demande divisionnaire. Si le brevet délivré sur la base de la demande divisionnaire a une portée plus large que le brevet issu de la demande initiale, la position du titulaire du brevet s'en trouve pleinement confortée.

Dans ce cas, le titulaire du brevet a un intérêt légitime à obtenir un brevet sur la base de sa demande divisionnaire en plus du brevet initial. Il serait erroné de soulever une objection de double protection par brevet au motif que les portées respectives des brevets se recoupent, comme dans les affaires T 307/07 ou *Marley's Roof Tile*. En droit britannique, l'objection de double protection ne devrait être soulevée comme motif de rejet d'une modification apportée à une revendication après la délivrance du brevet que dans les circonstances suivantes :

i) Les deux brevets doivent avoir la même date de priorité et être détenus par le même demandeur (ou son ayant cause).

ii) Les deux revendications doivent porter sur la même invention : elles doivent avoir le même objet et la même portée. La portée doit être examinée sur le fond. De légères différences de formulation n'empêcheront pas l'objection. Toutefois, si une revendication couvre des modes de réalisation qui ne sont pas englobés par l'autre revendication, il ne peut pas être soulevé d'objection.

iii) Les deux revendications doivent être des revendications indépendantes. Cette condition découle du fait que le recouvrement de la portée des

Umfangs. Wenn zwei unabhängige Ansprüche einen unterschiedlichen Umfang haben, gibt es keinen Grund für einen Einwand, auch wenn die Patente abhängige Ansprüche mit demselben Umfang enthalten.

iv) Wird der Einwand vor dem Patentgericht erhoben, wo beide Patente Gegenstand des Verfahrens sind, so kann er durch Änderung eines der beiden Patente ausgeräumt werden.

v) Selbst wenn tatsächlich ein Einwand zu erheben wäre in dem Sinn, dass zwei relevante Ansprüche denselben Umfang haben, so sollte die Änderung nicht zurückgewiesen werden, wenn der Patentinhaber ein legitimes Interesse an der Aufrechterhaltung beider Ansprüche hat.

scope then there is no reason to object even if the patents contain dependent claims with the same scope.

iv) If the objection arises in the Patents Court in which both patents are before the court then it can be cured by amendment to either patent.

v) Even if the objection properly arises in the sense that two relevant claims have the same scope, if the patentee has a legitimate interest in maintaining both claims then the amendment should not be refused.

revendications n'est pas considéré comme un motif d'objection. Si deux revendications indépendantes ont une portée différente, rien ne justifie de soulever une objection, même si les brevets contiennent des revendications dépendantes ayant la même portée.

iv) Si l'objection est soulevée devant le tribunal des brevets où les deux brevets sont en cours d'instruction, elle peut alors être levée par la modification d'un des deux brevets.

v) Même si l'objection est soulevée à juste titre, en ce sens que deux revendications pertinentes ont la même portée, la modification ne devrait pas être refusée si le titulaire du brevet a un intérêt légitime au maintien des deux revendications.



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

Schlagwort: ausreichende Offenbarung – funktionelles Merkmal – zweite medizinische Indikation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Umfang zu erfassen.

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

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

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

#### FR – Frankreich

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

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

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

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

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

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

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

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

#### FR – France

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

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

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

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

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

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

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

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

#### FR – France

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

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

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

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

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

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

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

#### FR – Frankreich

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

Schlagwort: ausreichende Offenbarung – vertrauliche Norm – Neuheit

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

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

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

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

#### FR – France

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

Keyword: sufficiency of disclosure – confidential standard – novelty

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

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

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

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

#### FR – France

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

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

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

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

unzureichender Beschreibung.

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

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

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

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

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

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

description.

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

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

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

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

### GB – Vereinigtes Königreich

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

Schlagwort: ausreichende Offenbarung

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

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

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

### GB – United Kingdom

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

Keyword: sufficiency of disclosure

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

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

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

### GB – Royaume-Uni

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

Mot-clé : suffisance de l'exposé

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Aus *Biogen*

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

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

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

- Aus *Generics*:

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

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

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

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

- From *Biogen*

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

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

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

- From *Generics*:

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

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

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

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

- S'agissant de l'affaire *Biogen*

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

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

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

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

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

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

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

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

Schlagwort: ausreichende Offenbarung

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

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

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

Keyword: sufficiency of disclosure

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

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

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

Mot-clé : suffisance de l'exposé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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