

B. Neuheit**1. Stand der Technik****CH Schweiz****Bundespatentgericht,
7. Oktober 2015 (O2013_006)**

Schlagwort: Neuheit – Offenkundige Vorbenutzung – Beweismaß

Das Streitpatent betraf ein hydraulisches Pressgerät für bestimmte Fügevorgänge. Gegen dieses Patent wurde eine Patentnichtigkeitsklage eingebracht, welche unter anderem auf offenkundige Vorbenutzung gestützt wurde.

Die Beschwerdekammern des EPA und das deutsche Bundespatentgericht hatten sich in Parallelverfahren bereits mit dem Patent befasst. Das schweizerische Bundespatentgericht hielt fest, dass ausländische Gerichtsentscheide aus parallelen Verfahren im Sinne der Harmonisierung in Europa zu berücksichtigen seien. Parteien seien gehalten, das Gericht in jeder Lage des Verfahrens umgehend über solche Entscheide zu informieren.

Damit eine öffentliche Zugänglichmachung vorliegt, muss nach dem schweizerischen Bundespatentgericht erstellt sein, wer welchen konkreten technischen Gegenstand zu welchem Zeitpunkt vor dem Prioritätsdatum unter welchen Bedingungen wem zugänglich gemacht hat. Dies bedeutet, dass eine im Wesentlichen zweifelsfrei miteinander im eindeutigen Zusammenhang stehende Kette von substantiierten Behauptungen und gegebenenfalls zugehörigen Beweismitteln erforderlich ist, welche diese Tatbestandsmerkmale in Kombination nachweisen. Es muss also im Bestreitungsfall ein konkreter tatsächlicher Vorgang nachgewiesen werden.

Ein Beweis gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen.

B. Novelty**1. State of the art****CH Switzerland****Federal Patent Court, 7 October 2015
(O2013_006)**

Keywords: novelty – public prior use – standard of proof

The patent at issue concerned a hydraulic pressing device for use in certain joining procedures. Its revocation was sought, *inter alia* for public prior use.

The Swiss Federal Patent Court, noting that parallel proceedings on this case had already been brought before an EPO board of appeal and before Germany's Federal Patent Court, observed that any related judgments by foreign courts should be taken into account, in the interests of harmonisation within Europe. Parties should therefore bring them to the Court's attention straight away, at whatever procedural stage they were issued.

The Court held that a party asserting prior use has to prove who disclosed what technical teaching to whom, at what point before the priority date and under what circumstances. That meant putting forward a chain of substantiated and clearly inter-connected assertions, supported by any evidence showing these facts in combination. In case of dispute, the party thus had to prove that a specific event or deed had actually taken place.

The Court regards an assertion as proven if, looking at the evidence objectively, it is convinced it is accurate. Absolute certainty is not required; it suffices if the Court no longer seriously doubts the alleged fact.

B. Nouveauté**1. État de la technique****CH Suisse****Tribunal fédéral des brevets,
7 octobre 2015 (O2013_006)**

Mots-clés : nouveauté – usage antérieur public – niveau de preuve

Le brevet litigieux portait sur un dispositif hydraulique de pressage permettant des opérations d'assemblage déterminées. Ce brevet a fait l'objet d'une action en nullité fondée, entre autres, sur une allégation d'usage antérieur public.

Les chambres de recours de l'OEB et le tribunal fédéral allemand des brevets s'étaient déjà penchés sur ce brevet dans le cadre de procédures parallèles. Le tribunal fédéral suisse des brevets a retenu qu'aux fins d'harmonisation au niveau européen, il convenait de prendre en compte les décisions rendues par les juridictions étrangères dans le cadre de procédures parallèles. Il a estimé que les parties étaient tenues, à tous les stades de la procédure, de l'informer immédiatement de telles décisions.

Pour prouver l'accessibilité au public, il convient, selon le tribunal fédéral suisse des brevets, d'établir de quel objet technique il s'agit et par qui, à qui, à quel moment avant la date de priorité et dans quelles conditions il a été rendu accessible. Cela signifie qu'il est nécessaire d'établir une chaîne d'allégations fondées et, le cas échéant, de preuves correspondantes dont il ne fait pour l'essentiel aucun doute qu'elles sont clairement liées entre elles, qui prouve ces éléments de fait considérés ensemble. Il convient donc, dans le cadre du litige, d'apporter la preuve d'une suite d'événements concrets qui se sont produits.

On considère qu'une preuve est apportée dès lors que, sur la base de critères objectifs, le tribunal est convaincu de la véracité d'une allégation. Une certitude absolue ne saurait alors être exigée. Il suffit que le tribunal n'ait plus aucun doute sérieux quant à l'existence du fait allégué ou qu'à tout le moins, les doutes qui demeurent semblent insignifiants.

Der Nachweis kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Beispielsweise indem ein konkreter datierter Rechnungsbeleg oder Lieferbeleg an eine bestimmte nicht an Geheimhaltung gebundene dritte Person vorgelegt wird, wobei der Rechnungsbeleg oder Lieferbeleg einen konkreten Bezug zu einem definierten technischen Gegenstand aufweist (eindeutige Bezeichnung, z.B. Maschinenummer). Und indem zusätzlich ein weiteres Dokument vorgelegt wird, welches erlaubt, dieser eindeutigen Bezeichnung eine konkrete technische Lehre zuzuordnen (beispielsweise eine technische Zeichnung, die diese eindeutige Bezeichnung ebenfalls trägt). Mit dem Augenschein kann hingegen nur bewiesen werden, wie die Maschine zum Zeitpunkt des Augenscheins aussieht, nicht aber wie diese zum Zeitpunkt der Auslieferung aussah.

Im Ergebnis ging das Bundespatentgericht von einer offenkundigen Vorbenutzung aus, gab der Klage teilweise statt und schränkte das Patent ein.

CH Schweiz

Bundespatentgericht, 10. Juni 2016 (O2012_043)

Schlagwort: Neuheit – offenkundige Vorbenutzung – Geheimhaltungsvereinbarung

Die Erfindung betraf ein Schienenfahrzeug mit einer Antriebseinrichtung (EP 1 963 157). Im Verletzungsverfahren machten die Beklagten eine Nichtigkeitseinrede geltend, gestützt auf offenkundige Vorbenutzung durch die Versendung von Konzeptunterlagen, welche sämtliche Anspruchsmerkmale offenbarten. Strittig war lediglich, ob die übermittelten Informationen einer Geheimhaltungsvereinbarung unterlagen.

Ein Konkurrent der Beklagten hatte unter Hinweis auf eine Geheimhaltungsverpflichtung eine Anfrage an einen Drittanbieter gestellt. Dieser Drittanbieter übermittelte die fraglichen Konzeptunterlagen daraufhin per E-Mail sowohl an den Konkurrenten der Beklagten als auch an die Beklagte selbst. Weder in der E-Mail noch in den Konzeptunterlagen selbst wurde auf eine Geheimhaltungsverpflichtung hingewiesen.

Proof can be provided in various different ways. One example might be a dated invoice or delivery voucher which is addressed to a specific third party not bound to secrecy and contains a specific reference (e.g. machine number) clearly linking it to defined technical subject-matter, backed up by a further document enabling this reference to be attributed to a specific technical teaching (e.g. a technical drawing bearing the same number). Inspecting a machine, on the other hand, can prove only how the machine looked when inspected, not when delivered.

In this case, the Court found that public prior use had occurred, partly allowed the revocation action, and limited the patent.

CH Switzerland

Federal Patent Court, 10 June 2016 (O2012_043)

Keywords: novelty – public prior use – secrecy agreement

The invention concerned a rail vehicle with a drive unit (EP 1 963 157). The alleged infringer (defendant) argued that the patent should be revoked by reason of public prior use: design documents disclosing all the claimed features had been sent out. The only question was whether these documents were covered by a secrecy agreement.

One of the defendant's competitors had sent a third-party supplier an enquiry in which it did mention an obligation to maintain secrecy. This third party had then e-mailed the design documents to both the competitor and the defendant. Neither the e-mail nor the actual design documents had indicated that they were secret.

La preuve peut être apportée par différents moyens. Elle peut l'être, par exemple, en produisant une facture ou un bon de livraison daté adressé à un tiers déterminé qui n'est pas soumis à une obligation de confidentialité, à condition que la facture ou le bon de livraison présente un lien concret avec un objet technique défini (une désignation précise, comme le numéro de machine). Une telle pièce doit être accompagnée d'un document supplémentaire qui permet de rattacher un enseignement technique concret à cette désignation précise (par exemple un dessin technique qui comporte également la désignation en question). À l'inverse, une descente sur les lieux permet de prouver uniquement l'apparence qu'avait la machine au moment de la descente sur les lieux, et non celle qu'elle avait au moment de la livraison.

Concluant à un usage antérieur public, le tribunal fédéral des brevets a donc fait droit, en partie, à la demande et réduit la portée du brevet.

CH Suisse

Tribunal fédéral des brevets, 10 juin 2016 (O2012_043)

Mots-clés : nouveauté – usage antérieur public – accord de confidentialité

L'invention concernait un véhicule sur rail doté d'un dispositif de transmission (EP 1 963 157). Lors de la procédure de contrefaçon, les défendeurs ont soulevé une exception de nullité fondée sur un usage antérieur public : les documents de conception divulguant l'ensemble des caractéristiques des revendications avaient en effet été envoyés. Le seul point litigieux concernait la question de savoir si les informations transmises faisaient l'objet d'un accord de confidentialité.

Un concurrent des défendeurs avait adressé une demande à un tiers en se référant à une obligation de garder le secret. Ce tiers avait alors transmis par courriel les documents de conception en question au concurrent du défendeur et au défendeur lui-même. Ni le courriel ni les documents de conception ne mentionnaient une obligation de secret.

Das Bundespatentgericht verwies auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, wonach die Übermittlung einer technischen Information an einen Kunden normalerweise nicht als geheim zu betrachten sei (T 173/83, T 958/91, T 602/91). Ohne ausdrücklichen Geheimhaltungshinweis müsse der Übermittler davon ausgehen, dass die übermittelten Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, und der Empfänger, dass keine Einschränkungen hinsichtlich Weiterübermittlung an Dritte bestehen.

Die fragliche Übermittlung stelle demnach grundsätzlich eine solche an die Öffentlichkeit dar. Zu klären sei, ob eine implizite Geheimhaltungsvereinbarung bestanden habe. Eine solche könne sich aus den gesamten Umständen der Übermittlung ergeben und beispielsweise bei einer Entwicklungszusammenarbeit gegeben sein. Eine implizite Geheimhaltung sei jedoch als Ausnahme zu betrachten und müsse sich zweifelsfrei aus den Umständen ergeben.

In der Entscheidung X ZR 6/13 – *Presszange* (siehe auch nächste Zusammenfassung unten) habe der deutsche Bundesgerichtshof ausgesprochen, dass ein Angebot, das nicht an die Öffentlichkeit, sondern an einen (potentiellen) Vertragspartner gerichtet ist, nur dann eine offenkundige Vorbenutzung darstellt, wenn die Weiterverbreitung an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung naheliege. Sei das Angebot auf die Herstellung eines erst zu entwickelnden Gegenstands gerichtet, könne dies nicht ohne Weiteres angenommen werden. Das Bundespatentgericht betonte, dass die Informationen nicht nur an einen (potentiellen) Vertragspartner, sondern gleichzeitig auch an einen Dritten (die Beklagte) übermittelt worden seien. Zudem beschrieben die übermittelten Unterlagen nicht einen noch zu entwickelnden Gegenstand, sondern versetzten den Fachmann unmittelbar in die Lage, ein anspruchsgemäßes Schienenfahrzeug zu bauen.

Das Bundespatentgericht befand, dass der Drittanbieter, der die Konzeptunterlagen übermittelt hatte, offensichtlich kein Interesse daran hatte, die angebotene Technologie als geheim zu klassifizieren oder selber zum Patent anzumelden. Auch die Beklagte habe kein Geheimhaltungsinteresse gehabt, und der Konkurrent der Beklagten offensichtlich nur hinsichtlich der von ihm an den Drittanbieter übermittelten, nicht aber hinsichtlich der von diesem

The Court cited EPO board of appeal case law (T 173/83, T 958/91, T 602/91) holding that technical information sent to a client would not normally be considered secret. Unless the sender expressly stated that it was secret, he had to assume that it would become public, and the recipient that he was free to pass it on to third parties.

So in this case sending the documents had in principle made them public, unless in the given circumstances – e.g. co-operation on product development – an implied secrecy agreement had existed. That however was the exception, and had to be quite clear from the circumstances of the case in point.

The Court observed that in decision X ZR 6/13 – *Crimping pliers* (see also next summary below), Germany's Federal Court of Justice had ruled that an offer made to a (potential) contractual partner, as opposed to the public, counted as public prior use only if, judging from experience of life generally, it would clearly be passed on. If the offer related to manufacturing a product not yet developed, that would not necessarily be the case. Here, however, the information had been sent not only to a (potential) contractual partner but also, at the same time, to a third party (the defendant). And far from describing a product not yet developed, it directly enabled the skilled person to construct a rail vehicle as claimed.

The Court took the view that the third supplier who had sent the design documents clearly had no interest in treating the technology as secret, or in trying to patent it itself. The defendant too had no interest in keeping the documents secret, and any secrecy interests of its competitor were confined to information it provided to – as opposed to received from – the third supplier. The confidential tone purportedly used by the parties involved

Le Tribunal fédéral des brevets s'est référé à la jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets, selon laquelle la transmission d'une information technique à un client ne doit normalement pas être considérée comme secrète (T 173/83, T 958/91, T 602/91). En l'absence d'une mention expresse concernant une obligation de secret, la personne qui transmet les pièces doit partir du principe que les informations transmises seront mises à la disposition du public, et le destinataire que la transmission à des tiers n'est soumise à aucune restriction.

La transmission en cause constituait donc une transmission au public. Il convenait dès lors de clarifier s'il y avait une obligation implicite de confidentialité. Celle-ci pourrait par exemple résulter de l'ensemble des circonstances dans lesquelles la transmission avait été effectuée, comme par exemple d'une coopération en vue de développer un produit. Une obligation implicite de secret doit toutefois être considérée comme une exception et résulter de manière certaine des circonstances.

Dans son arrêt X ZR 6/13 – *Pince de sertissage* (voir résumé suivant ci-dessous), la Cour fédérale allemande a conclu qu'une offre ne s'adressant pas au public mais à un partenaire contractuel (potentiel) ne représente un usage antérieur public que si, en se fondant sur l'expérience, la diffusion à des tiers des connaissances ainsi transmises serait évidente. Si l'offre porte sur la fabrication d'un objet à mettre au point, cela ne serait pas nécessairement le cas. En l'occurrence, les informations avaient été transmises non seulement à un partenaire contractuel (potentiel), mais également à un tiers (le défendeur). En outre, les documents en question ne décrivaient pas un objet à mettre au point, mais permettaient directement à l'homme du métier de construire un véhicule sur rail conformément à ce qui était revendiqué.

Le Tribunal fédéral des brevets a estimé que le tiers qui avait transmis les documents de conception n'avait manifestement aucun intérêt à considérer secrète la technologie offerte ou à demander la délivrance d'un brevet. Le défendeur n'avait lui non plus aucun intérêt à conserver le secret, et le concurrent du défendeur avait un tel intérêt uniquement en ce qui concerne les informations qu'il avait transmises au tiers, et non les

erhaltenen Informationen. Der behauptete vertrauliche Ton zwischen den Betroffenen würde nicht genügen, um eine implizite Geheimhaltung anzunehmen. Die Informationen seien auch nicht im Rahmen eines Auftragsverhältnisses vermittelt worden.

Dass die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts im parallelen Verfahren T 477/14 die offenkundige Vorbenutzung nicht berücksichtigt habe, sei unbeachtlich, da die fraglichen Dokumente von der Beschwerdekammer ohne jegliche inhaltliche Überprüfung nicht zugelassen worden seien.

Im Ergebnis wurde das Patent für nichtig erklärt und die Verletzungsklage abgewiesen.

Die Beschwerde der Klägerin (Patentinhaberin) gegen das Urteil des Bundespatentgerichts wurde vom Bundesgericht als unbegründet abgewiesen (4A_427/2016).

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 9. Dezember 2014 (X ZR 6/13) – Presszange

Schlagwort: Neuheit – offenkundige Vorbenutzung – Angebot an Vertragspartner

Das Patent betraf eine Pressvorrichtung mit einer Presszange, die wahlweise mit einer manuellen Antriebsvorrichtung und mit einer motorischen Antriebsvorrichtung versehen werden konnte.

Die von der Nichtigkeitsklägerin behauptete offenkundige Vorbenutzung betraf eine vor dem Prioritätstag auf den Markt gebrachte Pressvorrichtung, die nur mit einer motorischen Antriebsvorrichtung versehen war. Sie wies jedoch auch Öffnungen auf, die nach der Behauptung der Klägerin zur späteren Anbringung einer noch zu entwickelnden manuellen Antriebsvorrichtung bestimmt waren. Insbesondere habe der Vertriebsunternehmer des Patentinhabers dem Hersteller der Pressvorrichtung vorgeschlagen (und dieser habe dies akzeptiert), eine manuelle Antriebsvorrichtung für die Pressvorrichtung zu entwickeln. Es entspreche auch der Lebenserfahrung, dass Abnehmer der Pressvorrichtungen nach dem Sinn und Zweck der vorhandenen Öffnungen in den Hebelarmen gefragt hätten und ihnen deren Funktion erklärt worden wäre.

was not enough to substantiate an implied obligation to maintain secrecy. Nor had the information been sent in connection with an order for goods or services.

In parallel case T 477/14, the EPO board of appeal had not addressed public prior use. That however was immaterial: the board had not reviewed the documents in question, having declined to admit them into the proceedings.

The Court revoked the patent and dismissed the infringement action.

The plaintiff's (patent proprietor's) appeal against the judgment of the Federal Patent Court was dismissed as unallowable by the Federal Court (4A_427 / 2016).

DE Germany

Federal Court of Justice, 9 December 2014 (X ZR 6/13) – *Crimping pliers*

Keywords: novelty – public prior use – offer to contractual partner

The patent at issue concerned a crimping-plier device which could be fitted with either a manual or motor drive.

The claimant sought its revocation on the grounds of public prior use in the form of a device, marketed before the priority date, which was solely motor-driven but also had apertures which, in the claimant's view, were for subsequently fitting a manual drive yet to be developed. In particular, the patentee's sales company had suggested that the manufacturer develop a manual drive, and it had agreed to do so. Also, based on general experience, buyers would have asked – and been told – what the apertures on the device's lever arms were for.

informations reçues de ce dernier. Le ton soi-disant confidentiel utilisé entre les parties ne suffisait pas pour conclure à l'existence d'une obligation implicite de confidentialité. Les informations n'avaient par ailleurs pas été transmises dans le cadre de relations en vue de passer un contrat.

Il importe peu que la chambre de recours de l'OEB n'ait pas tenu compte de l'usage antérieur public dans la procédure parallèle T 477/14, étant donné qu'elle n'avait pas examiné les documents en question vu qu'elle ne les avait pas admis dans la procédure.

Le brevet a dès lors été annulé et l'action en contrefaçon a été rejetée.

L'appel du demandeur (titulaire du brevet) contre l'arrêt du tribunal fédéral des brevets a été rejeté comme non fondé par le tribunal fédéral (4A_427/2016).

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 9 décembre 2014 (X ZR 6/13) – *Pince de sertissage*

Mots-clés : nouveauté – usage antérieur public – offre adressée à un partenaire contractuel

Le brevet en cause portait sur un dispositif de sertissage comportant une pince de sertissage pouvant elle-même être raccordée au choix à un dispositif d'entraînement manuel ou à un dispositif d'entraînement motorisé.

L'usage antérieur public allégué par le demandeur en nullité concernait un dispositif de sertissage, mis sur le marché avant la date de priorité, qui ne comportait qu'un dispositif d'entraînement motorisé. Cependant, il était aussi muni d'ouvertures qui, de l'avis du demandeur, étaient destinées à la fixation ultérieure d'un dispositif d'entraînement manuel qui n'avait pas encore été mis au point. La société de distribution avec laquelle travaillait le titulaire du brevet avait d'ailleurs proposé au fabricant du dispositif de sertissage (qui avait accepté la proposition) de mettre au point un dispositif d'entraînement manuel pour le dispositif de sertissage. De plus, le demandeur en nullité invoquait l'expérience de la vie courante pour soutenir que les acheteurs du dispositif de sertissage auraient demandé à quoi servaient les ouvertures présentes dans les bras de leviers, et la fonction de ces dernières leur aurait été alors expliquée.

Der BGH entschied, dass sich hieraus keine offenkundige Vorbenutzung ergibt. Ein Angebot, das nicht an die Öffentlichkeit, sondern an einen (potenziellen) Vertragspartner gerichtet ist, ist nur dann geeignet, bereits als solches beachtlichen Stand der Technik zu schaffen, wenn die Weiterverbreitung der dem Angebotsempfänger damit übermittelten Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat (BGH X ZR 81/11 – *Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser*; BGH X ZR 189/03 – *Schalungsteil*; BGH I ZR 34/57 – *Heizpressplatte*). Dies kann, wenn das Angebot auf die Herstellung eines erst noch zu entwickelnden Gegenstands gerichtet ist, nicht ohne weiteres angenommen werden, da bei den Beteiligten ein Interesse daran bestehen kann, dass das Entwicklungsprojekt nicht bekannt wird, bevor das Produkt auf den Markt gelangt.

Die Klägerin konnte auch nicht nachweisen, dass die Funktion der Öffnungen den Abnehmern erklärt worden war. Insbesondere reichte es dabei nicht aus, dass eine solche Erläuterung nach allgemeiner Lebenserfahrung wahrscheinlich war. Für eine offenkundige Vorbenutzung reicht zwar die nicht nur entfernte Möglichkeit aus, dass beliebige Dritte und damit auch Fachkundige zuverlässige, ausreichende Kenntnis von der Erfindung erhalten, und es kann die allgemeine Lebenserfahrung die Annahme rechtfertigen, dass diese Möglichkeit bestand. Eine derartige auf die Lebenserfahrung gestützte Schlussfolgerung ist aber nur dann möglich, wenn wie etwa bei einem Angebot oder einer Lieferung mindestens ein Kommunikationsakt feststeht, an den ein Erfahrungssatz anknüpfen kann. Für eine offenkundige Vorbenutzung reicht es deshalb nicht aus, dass ein Erfindungsbesitzer bereit war, den Gegenstand der Erfindung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Vielmehr ist es erforderlich, dass eine solche Kundgabe auch tatsächlich erfolgte (BGH X ZR 159/98 – *zipfelfreies Stahlband*). Der bloße Umstand, dass eine Erläuterung bzgl. der Funktion der Öffnungen wahrscheinlich gewesen sein mag, genügte dem BGH nicht für die Überzeugung, dass es sich tatsächlich so verhalten hatte. Allgemeine Aussagen darüber, inwieweit Abnehmern einer technischen Vorrichtung Einzelheiten einer denkbaren oder geplanten künftigen Verwendung derselben erläutern zu werden pflegen, lassen sich nicht treffen.

The Court decided that this did not constitute public prior use. An offer addressed not to the public but to a (potential) contractual partner did not in itself constitute prior art unless the further disclosure, to indeterminate third parties, of the knowledge thus transmitted to the offer's recipient was self-evident based on general experience (Federal Court of Justice judgments X ZR 81/11 – *Meter electronics for a Coriolis flow meter*; X ZR 189/03 – *Forming element*; and I ZR 34/57 – *Hot-plate press*). That was not necessarily the case if the offer related to making a product yet to be developed, because the parties might then have an interest in keeping the development project secret until the product could be marketed.

Nor could the claimant prove that the apertures' function had been explained to buyers of the device; it was not enough that this was probable from general experience. To be able to conclude from such experience that it was more than remotely possible that any third party, including persons skilled in the art, might have obtained reliable knowledge of the invention through public prior use, at least one act of communication – such as an offer or a delivery – on which an empirical judgement could build had to have taken place. That the invention's owner was willing to make its subject-matter available to the public was therefore not enough for public prior use; rather, an act of communication to that effect was necessary (see judgment X ZR 159/98 – *Continuous steel band*). The mere fact that it was plausible that the apertures' function had been explained was not enough to convince the Court that it actually had been. No generalisations were possible about the extent to which buyers of technical devices were customarily given details about their future use, whether merely feasible or actually intended.

La Cour fédérale de justice a décidé que ceci ne constituait pas un usage antérieur public. Une offre ne s'adressant pas au public, mais à un partenaire contractuel (potentiel), ne peut constituer en soi un état de la technique pertinent que si l'expérience permet de supposer que les connaissances ainsi transmises au destinataire de l'offre ont été communiquées à des tiers quelconques (Cour fédérale de justice X ZR 81/11 – *Électronique de mesure pour débitmètre à effet Coriolis*; Cour fédérale de justice X ZR 189/03 – *Élément de coffrage*; Cour fédérale de justice I ZR 34/57 – *Plaque pour presse thermique*). Or, lorsque l'offre porte sur la fabrication d'un objet qui n'a pas encore été mis au point, cette hypothèse ne peut pas nécessairement être retenue, puisque les parties en présence peuvent avoir intérêt à ce que le projet de développement ne soit pas divulgué avant la mise sur le marché du produit.

Le demandeur n'a pas été non plus en mesure de prouver que la fonction des ouvertures avait été expliquée aux acheteurs. D'ailleurs, il ne suffit pas qu'une telle explication ait été vraisemblable en invoquant l'expérience de la vie courante. Certes, pour qu'il y ait usage antérieur public, il suffit qu'existe une possibilité relativement concrète pour que des tiers quelconques, et donc également des personnes du métier, acquièrent une connaissance fiable de l'invention, et l'expérience générale peut servir à justifier l'hypothèse que cette possibilité a existé. Cependant, une telle conclusion fondée sur l'expérience de la vie courante n'est envisageable que lorsqu'il existe au moins un acte de communication auquel on puisse rattacher l'expérience, comme c'est le cas pour une offre ou une livraison. Pour qu'il y ait usage antérieur public, il ne suffit donc pas qu'une personne en possession de l'invention ait été prête à rendre l'objet de celle-ci accessible au public. Il est au contraire nécessaire qu'une telle communication ait effectivement eu lieu (Cour fédérale de justice X ZR 159/98 – *Bande d'acier sans cornes*). Le simple fait qu'une explication relative à la fonction des ouvertures ait vraisemblablement pu être donnée n'a pas suffi à convaincre la cour qu'une telle explication ait effectivement eu lieu. Aucune généralité ne peut en effet être formulée quant au fait qu'il soit ou non usuel d'expliquer aux acheteurs d'un dispositif technique les détails d'une utilisation future, possible ou prévue, de ce dispositif.

FR Frankreich**Berufungsgericht Paris,
16. Dezember 2014 (12/18548) –
Decathlon gegen Time Sport**

Schlagwort: Neuheit – offenkundige Vorbenutzung – Fehlen eines eindeutigen Datums

Die Firma T ist Inhaberin des europäischen Patents 0 682 885, das die Priorität des französischen Patents 9 406 014 vom 10. Mai 1994 für eine "Vorrichtung zur Befestigung eines Helms am Hinterkopf" beansprucht. Sie hatte eine Verletzungsklage gegen die Firma D angestrengt, woraufhin diese im Wege der Widerklage die Gültigkeit des Patents angefochten hatte. Nachdem die Firma D in erster Instanz wegen Patentverletzung verurteilt worden war, legte sie Berufung ein.

Das Berufungsgericht bestätigte die Gültigkeit der französischen Priorität und erklärte in Bezug auf die Nichtigkeitsklage, dass die Neuheit der Erfindung zum Prioritätszeitpunkt des Patents (10. Mai 1994) zu beurteilen und eine Vorveröffentlichung dann neuheitsschädlich sei, wenn sie die Bestandteile der Erfindung in derselben Form, Anordnung und Funktionsweise im Hinblick auf dasselbe technische Ergebnis offenbare, sodass der Fachmann die Erfindung mithilfe dieser Offenbarung nacharbeiten könne.

Die Firma D legte im Berufungsverfahren neue Vorveröffentlichungen vor, darunter auch den Helm "Avalanche" der Firma Bell, dessen Offenbarungsdatum von der Firma T bestritten wurde. Das Berufungsgericht befand, dass die von der Firma D zur Stützung ihrer Behauptungen vorgelegten Beweismittel es nicht zuließen, der Veröffentlichung ein eindeutiges Datum zuzuerkennen. Ein solches Datum könne durch eine eidesstattliche Erklärung des Geschäftsführers der Firma Bell und ein von ihm vorgelegtes Foto nicht belegt werden, die beide von ihm für seine Firma im Rahmen einer Nichtigkeitsklage gegen die Firma T in Deutschland eingereicht worden seien. Die kurze Beschreibung des Helms in einem Zeitschriftenartikel vom August/September 1993 als "einziger Helm auf dem Markt, der sich durch eine aufblasbare Membran anpassen" lasse, könne als solche weder eine sachdienliche Offenbarung darstellen noch als Nachweis dafür dienen, dass der Helm zu diesem Zeitpunkt tatsächlich in Verkehr gebracht worden sei, ebenso wenig wie die Werbeanzeigen, in denen nur der Verkaufspreis der Helme genannt worden sei. Die

FR France**Paris Court of Appeal, 16 December
2014 (12/18548) – Decathlon v Time
Sport**

Keywords: novelty – public prior use – no definite date

Time Sport had brought an infringement action against Decathlon in respect of its European patent 0 682 885 – which had claimed the priority of French patent 94 06014 of 10 May 1994 for a "device for retaining a helmet on the occiput". In its counterclaim Decathlon challenged the European patent's validity but was found at first instance to have infringed the patent.

Ruling on Decathlon's appeal against that decision, the Court confirmed the validity of the French priority. On the request for revocation, it observed that the invention's novelty had to be assessed as at the patent's date of priority. For the prior art at the time to be novelty-destroying, it had to disclose the elements of the invention in the same form and arrangement and as functioning in the same way with a view to achieving the same technical result, such that the skilled person could reproduce the invention using what was disclosed there.

During the appeal proceedings, Decathlon cited new prior art, among it the "Avalanche" helmet made by Bell; Time Sport disputed its date of disclosure. The Court found that Decathlon's supporting evidence did not enable it to ascertain a definite date. It could not do so on the basis of an affidavit and a simple photograph by Bell's managing director, both of which he had produced for Bell when it had instigated revocation proceedings against Time Sport in Germany. Similarly, a single brief description of the helmet in a magazine article of August/September 1993, presenting it as the "only helmet on the market with an inflatable-membrane adjusting mechanism", could not, as such, be regarded as a relevant disclosure, nor did it prove that the helmet had actually been on sale at that time; the same went for the advertisements that gave only the helmets' selling prices. Decathlon itself had conceded in its written submissions that the article from the November 1993 issue of *Bicycling* magazine announced only "the upcoming release of Bell's new Pro range". In light of the above, a Bell "Avalanche" helmet box that referred to

FR France**Cour d'appel de Paris, 16 décembre
2014 (12/18548) – Decathlon c. Time
Sport**

Mots-clés: nouveauté – usage antérieur public – absence de date certaine

La société T est titulaire du brevet européen 0 682 885 sous priorité du brevet français 9 406 014 du 10 mai 1994, intitulé "dispositif de fixation occipitale d'un casque". Elle a fait assigner en contrefaçon la société D qui à titre reconventionnel contestait la validité du brevet. Après avoir été condamnée pour contrefaçon en première instance, la société D a interjeté appel.

La cour d'appel confirme le bénéfice de la priorité française et sur la demande de nullité énonce que la nouveauté de l'invention doit s'apprécier à la date de priorité du brevet (10 mai 1994) et que pour porter atteinte à la nouveauté du brevet, l'antériorité doit divulguer les éléments constitutifs de l'invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique de sorte que l'homme du métier puisse par cette divulgation reproduire l'invention.

La société D a invoqué en appel de nouvelles antériorités dont le casque Avalanche de la société B ; la société T conteste la date de divulgation de cette antériorité. La cour d'appel juge que les pièces produites par la société D à l'appui de ses allégations ne permettent pas de lui donner une date certaine. En effet, celle-ci ne saurait résulter d'une attestation sur l'honneur du directeur des affaires de la société B et d'une simple photographie produite par lui, établies pour le compte de sa propre société à l'occasion d'une action en nullité engagée contre la société T en Allemagne. De plus, la seule description sommaire faite du casque dans un article de revue d'août-septembre 1993, qui le présente comme le "seul casque du marché à comporter un ajustement par membrane gonflable" ne peut, en tant que telle, constituer une divulgation utile, ni démontrer une mise effective sur le marché du casque à cette date, pas plus que les annonces commerciales ne faisant que mentionner le prix de vente des casques, alors que la société D reconnaît elle-même dans ses écritures

Firma D räume in ihrem schriftlichen Vorbringen selbst ein, dass der Artikel aus der Zeitschrift "Bicycling" vom November 1993 nur die "baldige Markteinführung der neuen Produktreihe Pro von Bell" angekündigt habe. Unter diesen Umständen könne ein Verpackungskarton für den Helm "Avalanche" von Bell, auf dem ein Urheberrecht von 1993 vermerkt sei, kein tatsächliches Inverkehrbringen zum selben Zeitpunkt belegen, zumal auf dem in das Verfahren eingeführten Helm 1995 als Datum angegeben sei.

Das Gericht bestätigte das erstinstanzliche Urteil zur Abweisung der Nichtigkeitsklage.

Anmerkung des Herausgebers: Die Beschwerde gegen das Urteil des Berufungsgerichts wurde durch das Urteil des Kassationsgerichtshofes vom 22. November 2016 (15-16647) abgewiesen; s. Zusammenfassung in PIBD (2017) Nr. 1063-III-1.

FR Frankreich

Gericht erster Instanz Paris, 7. Mai 2015 (13/16172) – MGI gegen Aqua Consult

Schlagwort: Neuheit – offenkundige Vorbenutzung – öffentliche Zugänglichkeit von Prototypen

MGI, Inhaber des europäischen Patents 1 756 784 mit der Bezeichnung "Vorrichtung zur Erfassung eines Sturzes in ein Schwimmbecken", verklagte Aqua Consult wegen Verletzung der Ansprüche 1, 2 und 4 des französischen Teils des Patents.

Aqua Consult brachte unter Berufung auf Art. 72 EPÜ und eine Entscheidung des EPA vor, dass die in Anspruch genommene Priorität aufgrund von Formfehlern bei der Übertragung des Prioritätsrechts auf MGI nicht gültig sei. MGI entgegnete, dass der Name des Inhabers des prioritätsbegründenden Gebrauchszertifikats nicht aufgrund einer Übertragung geändert worden sei, sondern im Zuge einer Fehlerberichtigung. Beide Parteien waren sich über die Anwendung französischen Rechts einig. Das Gericht hielt fest, dass MGI die Priorität als Rechtsnachfolger formal korrekt in Anspruch genommen hat. Die Genehmigung zur Inanspruchnahme der Priorität sei erteilt worden, bevor der Firmenname MGI gegen den Namen einer anderen Firma als Inhaber des Gebrauchszertifikats ausgetauscht werden sollte, und es sei keine Übertragung beabsichtigt gewesen, sondern nur eine Namensänderung aufgrund einer Fehlerberichtigung. Das Gericht befand, dass MGI berechtigt war, die Priorität (7. April 2004) in

copyright from 1993 did not prove that it had actually been on sale then, especially as the date printed on the specimen helmet submitted as physical evidence was 1995.

The Court upheld the dismissal of Decathlon's counteraction at first instance.

Editor's note: An appeal against this judgment of the Court of Appeal was dismissed by decision of the Court of Cassation of 22 November 2016 (15-16647), see summary in PIBD (2017) No. 1063-III-1.

FR France

Paris District Court, 7 May 2015 (13/16172) – MGI v Aqua Consult

Keywords: novelty – public prior use – availability to the public of prototypes

MGI, proprietor of European patent 1 756 784 entitled "Device for detecting a fall into a swimming pool", sued Aqua for infringement of claims 1, 2 and 4 of the French part of the patent.

On the priority right invoked by MGI, Aqua challenged the validity of the assignment of the priority on formal grounds, citing Art. 72 EPC along with an EPO decision. MGI, however, argued that the name of the proprietor of the utility certificate (on which the priority was based) had been changed in order to rectify an error and not because of an assignment. Noting that the two parties had agreed to have the case settled under French law, the Court held that the formalities required to authorise MGI to claim priority as successor in title had been observed. It further found that this authorisation to exercise the priority right had been granted as a preliminary step prior to replacing the certificate proprietor's name with that of MGI, and that, in making this change, it had indeed been the two companies' intention not to assign the certificate but merely to rectify a mistake. The Court held that MGI was entitled to claim priority (7 April 2004).

que l'article du magazine Bicycling de novembre 1993 ne fait qu'annoncer "la sortie prochaine de la nouvelle gamme Pro de Bell". Dans ces conditions, la production d'une boîte d'emballage du casque Bell Avalanche portant mention d'un copyright de 1993 n'assure pas une mise effective sur le marché à la même date, étant observé que l'exemplaire du casque versé aux débats porte, lui, la date de 1995.

La cour confirme le jugement de première instance sur le rejet de la demande en nullité.

Note de la rédaction : pourvoi contre cet arrêt de la cour d'appel rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2016 (15-16647), voir résumé au PIBD (2017) n° 1063-III-1.

FR France

Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2015 (13/16172) – MGI c. Aqua Consult

Mots-clés : nouveauté – usage antérieur public – accessibilité au public de prototypes

La société M, titulaire du brevet européen 1 756 784 intitulé "Dispositif de détection d'une chute d'un corps dans une piscine", a assigné la société A en contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 de la partie française du brevet.

Sur la revendication du droit de priorité au bénéfice de la société M, la société A contestait, faute de respect des formes, la validité de la cession de droit de priorité sur le fondement de l'art. 72 CBE et d'une décision de l'OEB. La société M avance que la modification du nom du titulaire résulte d'une rectification d'erreur et non d'une cession. Le tribunal constate que les deux parties s'accordent pour l'application du droit français. Le tribunal juge que les formalités pour autoriser la société M à solliciter à titre d'ayant cause la priorité sont respectées. Il énonce ensuite qu'il s'agissait d'une autorisation d'utiliser un droit de priorité précédant une démarche tendant à substituer le nom de la société M à celui d'une autre société comme titulaire, d'autre part qu'il ne s'agissait pas pour les deux sociétés de procéder à la cession du certificat d'utilité (fondant la priorité) mais au remplacement du nom de la société par celui de la société M dans le cadre d'une procédure de rectification

Anspruch zu nehmen.

Bezüglich der Frage der Neuheit machte Aqua Consult geltend, dass der Warmmelder Aquasensor von MGI eine umfassende neuheitsschädliche Vornahme sei und vor dem Prioritätstag vermarktet worden sei. Aqua Consult stützte sich auf ein Dokument zum Börsengang von MGI, wonach MGI im April 2004 mit dem Vertrieb eines ersten Produkts mit der Bezeichnung Aquasensor begonnen habe. Das Gericht entschied jedoch, dass dieses Dokument so ungenau war, dass es keine Offenbarung des Erfindungsgegenstands vor dem Prioritätstag darstellen konnte.

Das Dokument enthielt keine Beschreibung der Produktmerkmale und war kein technisches Dokument, das ein geschütztes Produkt offenbaren konnte. Hinsichtlich des ebenfalls zur Stützung vorgelegten Produktkatalogs eines dritten Unternehmens, das die Warmmelder anbot, befand das Gericht, dass nicht nachgewiesen wurde, dass der Katalog vor dem 7. April 2004 veröffentlicht worden war. Die bloße Erstellung des Katalogs mit der Angabe März 2004 belege nicht, dass die darin angebotenen Aquasensor-Warmmelder vor dem 7. April 2004 öffentlich zum Kauf angeboten wurden, und die Beschreibungen im Katalog reichten nicht aus, um die Erfindung zu offenbaren.

Aqua Consult argumentierte außerdem, dass die Warmmelder einem Labor zur Bewertung überlassen und auf diese Weise offenbart worden seien. Das Gericht stellte fest, dass das Labor gemäß dem Bewertungsbericht vom 8. April 2004 die Warmmelder am 27. Februar und am 4. März getestet hat. Die Überlassung der Warmmelder an ein Labor zu Testzwecken stellt jedoch keine Offenbarung der Erfindung dar, weil Tester nicht der Öffentlichkeit gleichgestellt werden können und das Labor einer Geheimhaltungspflicht zugunsten des Unternehmens unterliegt, das ihm seine Prototypen zu Testzwecken überlässt.

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass Aqua Consult den Beweis für die Nichtigkeit des Patents wegen mangelnder Neuheit schuldig geblieben ist.

On the patent's alleged lack of novelty, Aqua claimed that MGI's Aquasensor alarm was a complete anticipation and that it had been launched on the market before the priority date. In support of this allegation, Aqua produced a document about MGI's stock-market flotation which mentioned that it had started marketing its first product under the name Aquasensor in April 2004. The Court, however, considered that this statement was too imprecise to make the document a disclosure of the subject-matter of the invention prior to the priority date.

This document did not describe the features of the product in question, and so was not a technical document that could constitute disclosure of the protected product. Aqua also submitted a third company's catalogue offering these alarms, but the Court found that it had not been shown that it had been made publicly available before 7 April 2004; the mere production of this catalogue dated March 2004 was not enough to prove that the general public had been able to buy the Aquasensor products featured therein before 7 April 2004, and the descriptions of the alarms mentioned in the catalogue did not suffice as evidence of disclosure of the invention.

Aqua also argued that the alarms had been sent to a laboratory for testing and had thereby been disclosed. The Court observed that the report on the laboratory's findings dated 8 April 2004 described tests carried out on these alarms on 27 February and on 4 March 2004. However, providing this laboratory with the alarms for testing purposes could not be treated as a disclosure of the invention, the tester not being comparable with the general public and a laboratory of this kind having a duty to observe confidentiality towards the company giving it prototypes for testing. Making the alarms available to the laboratory did not therefore amount to disclosure of the invention.

The Court concluded that Aqua had failed to prove that the patent was invalid for lack of novelty.

d'erreur. Le tribunal conclut que la société M est fondée à revendiquer le bénéfice de la priorité (7 avril 2004).

Sur le défaut de nouveauté allégué du brevet, la société A soutient que l'alarme Aquasensor de la société M constitue une antériorité de toute pièce et qu'elle a été lancée sur le marché avant la date de priorité. Le tribunal juge que le document sur l'introduction en bourse de la société M qui mentionne que cette société aurait commencé à commercialiser son premier produit sous le nom d'Aquasensor en avril 2004 ne saurait du fait de l'imprécision de cette déclaration caractériser l'existence d'une divulgation de l'objet de l'invention avant la date de priorité.

En effet, ce document ne décrit pas les caractéristiques du produit en question, il ne constitue pas un document technique de nature à caractériser l'existence d'une divulgation du produit protégé. Quant au catalogue, il n'est pas démontré que le catalogue a été distribué au public avant le 7 avril 2004. Dès lors, la seule production de ce catalogue portant indication du mois de mars 2004 n'établit pas que le public a pu acheter les produits Aquasensor y figurant avant le 7 avril 2004, et les seules indications descriptives de ces alarmes mentionnées sur ce catalogue ne peuvent caractériser la divulgation de l'invention.

Enfin la Sté A relève que les alarmes avaient été remises à un laboratoire pour leur évaluation de sorte qu'elles auraient été ainsi divulguées. Le Tribunal relève par ailleurs, que le rapport d'évaluation des alarmes Aquasensor dressé par le laboratoire et daté du 8 avril 2004 fait état d'essais réalisés sur ces alarmes les 27 février et 4 mars 2004. La remise des alarmes à ce laboratoire à des fins d'expérimentation ne peut être assimilée à une divulgation de l'invention, l'expérimentateur ne pouvant être assimilé au public, un tel laboratoire étant tenu à un devoir de confidentialité à l'égard de la société qui lui remet ses prototypes pour qu'ils y soient testés. Dès lors, cette remise ne peut être assimilée à une divulgation de l'invention.

Le Tribunal conclut que la Sté A a échoué à démontrer que le brevet est nul pour défaut de nouveauté.

FR Frankreich

Gericht erster Instanz Paris, 14. April 2016 (14/05992) – SAS Bayer Healthcare & Bayer Animal Health GmbH gegen Intervet International BV

Schlagwort : Neuheit – Offenbarung der Erfindung durch die Erfinder selbst

Das Unternehmen B hat die Gültigkeit des deutschen, des italienischen, des spanischen und des französischen Teils des vom Unternehmen I gehaltenen europäischen Patents 1 022 944 vor mehreren nationalen Gerichten angefochten. Es stützte seinen Antrag auf Nichtigerklärung wegen mangelnder Neuheit auf die Offenbarung der Erfindung durch die Erfinder selbst in einem Artikel, der im April 1997, d. h. vor dem Prioritätstag, in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht worden sein soll.

Das Gericht wies darauf hin, dass eine Vorveröffentlichung nur dann neuheits-schädlich sein kann, wenn sowohl Inhalt als auch Datierung zweifelsfrei erwiesen sind. Es war daher festzustellen, ob eine in allen Teilen identische Erfindung vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Im Zweifel ist für den Patentinhaber zu entscheiden, zu dessen Gunsten die Rechtsgültigkeit des Patents vermutet wird. Die Offenbarung als rechtlicher Sachverhalt kann mit allen Mitteln nachgewiesen werden, wobei die Beweislast beim Kläger liegt. In der vorliegenden Sache war der Prioritätstag des Patents, d. h. der Referenztag für die Ermittlung des Stands der Technik, der 18. Juni 1997.

Der Artikel ist nachweislich in der vom April 1997 datierten wissenschaftlichen Zeitschrift enthalten. Aufgrund des auf der Zeitschrift angegebenen Datums war von einer Veröffentlichung und Offenbarung im April 1997 auszugehen.

Das Unternehmen I bestritt dieses Erscheinungsdatum der Zeitschrift, die seiner Überzeugung nach erst am 19. Juni 1997, d. h. einen Tag nach dem Prioritätstag, veröffentlicht wurde. Die Tatsache, dass die Prüfungsabteilung des EPA im Erteilungsverfahren des Patents den 19. Juni 1997 als Datum festgehalten hat, hielt das Gericht nicht für überzeugend. Es oblag dem Unternehmen I nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, dass die Zeitschrift statt im April 1997 erst am 19. Juni 1997 veröffentlicht wurde.

FR France

Paris District Court, 14 April 2016 (14/05992) – SAS Bayer Healthcare & Bayer Animal Health GmbH v Intervet International BV

Keywords: novelty – inventors' own disclosure

Bayer had brought actions for revocation of the German, Italian, Spanish and French parts of Intervet's European patent 1 022 944 before the various national courts. In the French proceedings Bayer cited lack of novelty in view of the inventors' own disclosure of the invention in an article in a scientific journal published in April 1997 and so before the patent's priority date of 18 June 1997.

The Court found that for prior art to be prejudicial to the novelty of an invention, there had to be certainty as to its content and its date. It had to be established beyond doubt that an invention absolutely identical in all respects had been made available to the public before the date of filing or priority, which was the cut-off point for identifying the prior art. The benefit of any doubt had to be given to the patent proprietor, who enjoyed a presumption in favour of his patent's validity. The party seeking revocation thus bore the burden of proof, but disclosure – being a fact – could be established using any means of evidence.

The Court considered it established that the article had indeed appeared in a scientific journal dated April 1997, and that it therefore had to be presumed that it had been published and publicly disclosed during that month.

Intervet disputed this, arguing that the journal had not in fact been published until 19 June 1997, i.e. the day after the patent's priority date. That an EPO examining division had accepted that publication date during the grant proceedings was not, however, enough to convince the Court; Intervet had to prove that publication of the April 1997 issue had been delayed until then, or at least adduce evidence showing that such a delay was plausible.

FR France

Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2016 (14/05992) – SAS Bayer Healthcare & Bayer Animal Health GmbH c. Intervet International BV

Mots-clés : nouveauté – autodivulgation

La société B a mis en cause la validité de la partie allemande, italienne, espagnole et française du brevet européen 1 022 944 de la société I devant différentes juridictions nationales. Au soutien de sa demande en nullité pour défaut de nouveauté, la société B oppose "l'autodivulgation" de l'invention par ses inventeurs dans un article paru dans une revue scientifique publiée en avril 1997, soit antérieurement à la date de priorité.

Le tribunal énonce qu'une antériorité n'est susceptible d'affecter la nouveauté d'une invention que si elle est certaine à la fois quant à son contenu et quant à sa date. Il doit être établi avec certitude qu'une invention de toutes pièces strictement identique a été rendue accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité. Le doute doit profiter au breveté qui bénéficie d'une présomption de validité du brevet. La divulgation constituant un fait juridique, elle peut être faite par tous moyens, à la charge du demandeur. En l'espèce, la date de priorité du brevet EP 944 est le 18 juin 1997, date de référence pour identifier l'état de la technique antérieure.

Il est avéré que l'article figure bien dans la revue scientifique datée du mois d'avril 1997. La date figurant sur la revue présume de sa publication et de sa divulgation au public au mois d'avril 1997.

La société I conteste l'exactitude de cette date, la revue ayant été, selon elle, publiée seulement le 19 juin 1997, soit le lendemain de la date de priorité du brevet. Selon le tribunal, le fait que la division d'examen de l'OEB dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet ait retenu la date du 19 juin 1997 ne peut suffire à convaincre le tribunal. Il appartient à la société I de rapporter la preuve ou de verser au moins aux débats des éléments qui rendent vraisemblable le report de la publication de la revue d'avril 1997 au 19 juin 1997.

Das Unternehmen I brachte jedoch keinerlei Beweis dafür bei, dass die Zeitschrift im fraglichen Zeitraum gewöhnlich mit Verspätung veröffentlicht wurde. Es legte lediglich zwei Faxschreiben vom Januar 1998 vor – ein Antwortschreiben des Herausgebers an Frau F und ein Schreiben der British Library an Frau T des Unternehmens H –, die das Veröffentlichungsdatum der Zeitschrift und die Zugänglichmachung für die Leser der British Library betrafen. Das Gericht stellte fest, dass Frau F eine Verfasserin des Artikels und Erfinderin des europäischen Patents 1 022 944 und das Unternehmen H die Patentanmelderin war und es sich somit um Personen bzw. Unternehmen handelte, die ein Interesse am Patent und seiner Offenbarung hatten, was die Beweiskraft dieser Belege schmälerte. Es gab somit keinerlei Hinweis auf eine etwaige spätere Veröffentlichung. Da keine weiteren Beweise vorgelegt wurden, kam das Gericht zu dem Schluss, dass das Unternehmen I nicht widerlegen konnte, dass der Artikel im April 1997 erschienen ist.

Anmerkung des Herausgebers: Im Hinblick auf die erwähnten ausländischen Entscheidungen ist zu beachten, dass das Bundespatentgericht mit Urteil vom 14. April 2015 das europäische Patent 1 022 944 wegen mangelnder Patentfähigkeit und mangelnder Neuheit mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt hat. Das Landesgericht Turin in Italien hat ein Gutachten angeordnet, das am 29. Juli 2015 vorgelegt wurde und zu dem Schluss kommt, dass der italienische Teil des europäischen Patents 1 022 944 wegen mangelnder erfinderscher Tätigkeit für nichtig zu erklären sei. Bei Redaktionsschluss dieser Veröffentlichung war das Verfahren noch nicht abgeschlossen. In Spanien verklagten die Unternehmen Intervet und Merk (Animal Health) das Unternehmen Bayer Hispania wegen Verletzung des spanischen Teils des Patents, nachdem die Produktmerkmale des Seresto-Halsbands geändert worden waren. Bei Redaktionsschluss dieser Veröffentlichung war das Verfahren noch anhängig.

FR Frankreich

Berufungsgericht Paris, 27. Mai 2016 (14/02829) – Launch Tech Company Limited gegen FOG Automotive Distribution

Schlagwort: Neuheit – offenkundige Vorbenutzung – schriftliche Zeugenaussagen

Intervet, however, failed to provide any evidence of habitual delays in publishing journals at the time in question. It had merely produced two faxes dated January 1998: one from the journal's publisher to a Ms F about the publication date and the other from the British Library to a Ms T at Hoechst Roussel about when the journal was made publicly available to its readers but saying nothing about any delay in publication. Observing that Ms F was not only one of the article's authors but also one of the inventors behind the patent, while Hoechst Roussel was the patent applicant, and the fax recipients were therefore a person and a company with an interest in the patent and its disclosure, the Court considered that this undermined the faxes' probative value. In the absence of any other evidence, it held that Intervet had failed to refute that the article had been published in April 1997.

Editor's note: With regard to the foreign decisions mentioned, please note that in Germany, the Federal Patent Court revoked the patent on the grounds of non-patentability and lack of novelty on 14 April 2015. In Italy, the Court of Turin, having ordered an expert's report duly filed on 29 July 2015, revoked the patent for lack of inventive step. However, proceedings were still pending at the time of writing. In Spain, Intervet and Merck (Animal Health) sued Bayer Hispania for infringement of the Spanish part after it amended the summary of product characteristics for its Seresto collar. Proceedings were still pending at the time of writing.

FR France

Paris Court of Appeal, 27 May 2016 (14/02829) – Launch Tech Company Limited v FOG Automotive Distribution

Keywords: novelty – public prior use – written statements

Or, la société I ne verse aucun élément sur le prétendu retard habituel de publication des revues à l'époque des faits. Elle produit seulement deux télécopies datées de janvier 1998, adressées en réponse par l'éditeur, à Madame F et par la British Library, à l'attention de Madame T de la société H portant sur la date de publication de la revue et son accessibilité au public des lecteurs de la British Library. Le tribunal relève que Madame F est l'un des rédacteurs de l'article et inventeurs du brevet EP 944 et que la société H est le déposant du brevet et qu'il s'agit donc de personnes ou société intéressées au brevet et à sa divulgation, ce qui affaiblit la force probante de ces pièces. Il n'est donné aucune indication sur une éventuelle publication différée. En l'absence de tout autre élément, le tribunal conclut que la société I ne parvient pas à remettre en cause le fait que l'article est paru en avril 1997.

Note de la rédaction : à propos des décisions étrangères mentionnées, il convient de noter que la cour fédérale des brevets en Allemagne a, par décision du 14 avril 2015, annulé le brevet européen EP 944 sur son territoire pour défaut de "brevetabilité" et de nouveauté ; le tribunal de Turin en Italie a ordonné une expertise dont le rapport déposé le 29 juillet 2015 conclut à la nullité de la partie italienne du brevet EP 944 pour défaut d'activité inventive. À la date de la rédaction de cette publication, la procédure était en cours. En Espagne, une procédure en contrefaçon de la partie espagnole du brevet a été initiée par les sociétés Intervet et Merck (Animal Health) contre la société Bayer Hispania suite à la modification du RCP du collier Seresto. À la date de la rédaction de cette publication, l'instance était pendante.

FR France

Cour d'appel de Paris, 27 mai 2016 (14/02829) – Launch Tech Company LTD c. FOG Automotive Distribution

Mots-clés : nouveauté – usage antérieur public – attestations

Dieser Fall betrifft das europäische Patent 1 813 568, das die Priorität des französischen Patents 2 896 785 mit Anmeldetag 27. Januar 2006 in Anspruch nimmt.

Gegenstand des Patents ist eine Hebebühne. Aus dem Stand der Technik sind Hebebühnen mit Zahnstangen-Absturzsicherung bekannt, bei denen der Nutzer vor dem kontrollierten Absenken der Hebebühne das System entriegeln muss. Mit der vorliegenden Erfindung wird ein einfacherer und platzsparender Mechanismus vorgeschlagen.

Das Unternehmen L klagte auf Nichtigkeit wegen mangelnder Neuheit und berief sich auf seine Hebebühnen TLT235SBA, TLT235SCA und TLTE240SBA, die es im September 2004 auf der IAA in Frankfurt und im Oktober 2005 auf der Messe "Equip Auto" in Frankreich ausgestellt habe. Die vorgelegten Fotografien der Hebebühnen waren jedoch nicht eindeutig datiert. Im Berufungsverfahren legte das Unternehmen L eine Aussage des Patentanwalts Dr. T vor, der angab, 2014 eine Ausstellung besucht und dort an einer Hebebühne eine Plakette mit der Nummer TLTE240SBA, dem Fertigungsdatum 2005/08 und der Herstellerangabe Unternehmen L mit Anschrift in Shanghai gesehen zu haben. Nach Auffassung des Gerichts stellen diese Angaben nur einen Eindruck dar und ermöglichen keine genaue Datierung der betreffenden Hebebühne, sodass deren Neuheits-schädlichkeit nicht festgestellt werden kann. Außerdem legte das Unternehmen L eine Aussage des Mitarbeiters B vor, der seit 2004 als Wartungstechniker im Unternehmen beschäftigt ist. Nach Auffassung des Gerichts ist auch diese Aussage mit Vorsicht zu genießen, denn sie stammt von einem Unternehmensangestellten und dieser will die Seriennummer einer konkreten, im Jahr 2005 vertriebenen Hebebühne bis zu seiner Aussage am 2. Mai 2014 im Gedächtnis behalten haben, obwohl sein Unternehmen diverse Materialien und Hebebühnen vertreibt. Diese zwei im Berufungsverfahren vorgelegten Zeugenaussagen, die ausschließlich die Hebebühne TLTE240SBA betreffen, genügen nicht als Beleg für eine Offenbarung vor dem 27. Januar 2006, sodass sich eine weitere Untersuchung der Beschreibung der behaupteten Vorbenutzung erübrigt.

Darüber hinaus machte das Unternehmen L geltend, dass die Ansprüche des europäischen Patents 1 813 568 vollständig durch die Hebebühnen

This case was about European patent 1 813 568 ("EP 568"), for which the filing date of a French patent application had been claimed as the priority date.

It was for a lifting platform. The prior art included lifting platforms with rack-based anti-fall mechanisms; to lower the platforms, operators first had to disengage locks before issuing a command on a control device. EP 568 proposed a simpler, more compact mechanism.

Launch Tech argued that EP 568 was invalid because it lacked novelty, citing three platforms (TLT235SBA, TLT235SCA and TLTE240SBA) that it had exhibited at trade fairs, one in September 2004 (in Frankfurt) and one in October 2005 ("Equip Auto"). However the Court found that the photographs of those platforms it had submitted could not be dated with certainty. On appeal, Launch Tech then filed a statement from a patent attorney who declared that, in 2014, he had visited a workshop where he had seen a lifting platform and on it a metal plate bearing "TLTE240SBA" as the serial number, "2005/08" as the manufacturing date and Launch Tech and its address in Shanghai as the manufacturer. But the Court held that the attorney's submission that to him the plate had seemed to be the original one was evidently no more than his impression which could not date the platform with certainty; thus the platform could not be deemed novelty-destroying. Launch Tech also submitted a statement from a maintenance technician employed with it since 2004, but the Court had doubts as to its reliability, firstly because it had been written by a company employee and secondly because, although Launch Tech marketed various products and different lifting platforms, he had been able to recall as late as 2 May 2014 the serial number of a specific platform sold back in 2005. Thus the two written statements submitted on appeal – which related only to TLTE240SBA – could not be regarded as proof that there had been disclosure prior to the priority date, and so there were no grounds to examine further the description of that alleged disclosure.

Launch Tech also argued that EP 568's claims had been entirely anticipated by TLT235SBA, TLT235SCA and TLTE240SBA, plus a fourth platform

En raison du mécanisme de priorité, le brevet européen 1 813 568 bénéficie de la date de dépôt du brevet français FR 2 896 785, soit le 27 janvier 2006.

Le brevet EP 568 porte sur un pont élévateur. L'art antérieur connaît des ponts élévateurs qui comportent un système antichute à crémaillère, l'utilisateur, lorsqu'il souhaite faire descendre le pont, devant déverrouiller puis commander la descente. La présente invention est de proposer un mécanisme plus simple et un perfectionnement en termes d'encombrement moindre.

La société L qui invoque la nullité pour défaut de nouveauté prétend avoir présenté ses ponts élévateurs TLT235SBA, TLT235SCA et TLTE240SBA au salon de Francfort en septembre 2004 et au salon Equip' Auto en octobre 2005. Toutefois, les photographies des ponts élévateurs produites ne présentent aucune date certaine. La société L a produit en appel un constat établi par le Dr T, conseil en propriété industrielle, dont les indications fournies (visite en 2014 d'un atelier où figurait selon le Dr T une plaquette sur un élévateur portant la référence TLTE240SBA et mentionnant comme date de fabrication 2005/08 et comme fabricant la société L et son adresse à Shanghai selon la cour, constituent à l'évidence, une impression rapportée par Dr T qui ne saurait donner date certaine au pont élévateur en question et permettre de retenir son antériorité. La société L a également produit une attestation de M. B, son employé depuis 2004 en qualité de technicien de maintenance. Selon la cour, cette attestation, outre qu'elle a été rédigée par un salarié de la société, est également sujette à caution en ce que celui-ci, alors que la société L commercialise différents types de matériels et de ponts élévateurs, aurait gardé en mémoire pour en attester le 2 mai 2014 la référence du numéro de série d'un pont vendu en 2005. Les deux attestations précitées, produites en appel et concernant le seul pont élévateur TLTE240SBA, ne démontrent pas une divulgation antérieure au 27 janvier 2006 de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la description qui en a été faite.

Enfin la société L affirme que les revendications du brevet EP 568 se trouvent toutes entières tantôt dans le pont élévateur TLTE232SBA, tantôt

TLTE232SBA, TLTE240SBA, TLT235SBA und TLT235SCA vorweggenommen seien, erbrachte jedoch keinen Nachweis dafür, da es keine technische Unterscheidung der Hebebühnen lieferte. Stattdessen legte es eine Anleitung vor, die zwar die Nummern TLTE232SBA und TLTE240SBA sowie Hinweise zur Verwendung der entsprechenden Hebebühnen enthielt, aber keinerlei technische Merkmale.

GB Vereinigtes Königreich

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

Siehe Kapitel F. Priorität.

GB Vereinigtes Königreich

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

Schlagwort: Neuheit – Stand der Technik – Prioritätstag – relevante Zeitzone

Die Beklagten hatten in Bezug auf das europäische Patent (UK) 2 229 744 mangelnde Neuheit geltend gemacht und sich dabei auf ein als "Ericsson TDoc" bezeichnetes Dokument berufen. Dass es sich bei diesem Dokument um eine ausführbare Offenbarung der Erfindung handelte, war unstrittig. Zu klären war aber, ob das Dokument am vom Streitpatent beanspruchten Prioritätstag vom 8. Januar 2008 zum Stand der Technik gehörte.

Die aufgeworfene Rechtsfrage betraf internationale Zeitzonen. Das Ericsson TDoc war am 8. Januar 2008 in Europa hochgeladen worden und unmittelbar für jedermann weltweit zugänglich gewesen. Die Prioritätsunterlage des Streitpatents war einige Stunden später beim USPTO eingereicht worden, und zwar zu einem Zeitpunkt als das Datum sowohl in Europa als auch in den USA der 8. Januar 2008 war. Die Beklagten argumentierten, dass das Ericsson TDoc an manchen Orten der Welt, z. B. in Hawaii, bereits am 7. Januar 2008 zugänglich gewesen sei und somit zum Stand der Technik gehöre.

TLTE232SBA. But the Court held that Launch Tech had failed to prove that allegation: it had not distinguished the four platforms from each other technically, submitting a mere user manual which, although it contained the numbers TLTE232SBA and TLTE240SBA and gave instructions on those platforms' use, did not describe their characteristic features.

GB United Kingdom

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

See Chapter F. Priority.

GB United Kingdom

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

Keywords: novelty – state of the art – priority date – relevant time zone

In arguing lack of novelty in respect of European patent (UK) 2 229 744, the defendants relied on a document called the Ericsson TDoc. It was not in dispute that this document amounted to an enabling disclosure of the invention. The issue was whether it formed part of the state of the art at the priority date claimed by the patent, which was 8 January 2008.

The debate concerned a point of law based on international time zones. The Ericsson TDoc had been uploaded by Ericsson in Europe on 8 January 2008 and became immediately available to anyone anywhere in the world. The priority document was filed at the USPTO some hours later, at a time when the date both in Europe and the USPTO was 8 January 2008. The defendants argued that when the Ericsson TDoc was made available on the internet it was available to some people in the world, for example in Hawaii, on 7 January 2008. It should form part of the state of the art at this date.

dans celui TLTE240SBA, tantôt dans celui TLT235SBA et tantôt dans celui TLT235SCA. Cependant, elle ne le démontre pas faute de distinguer techniquement les ponts élévateurs qu'elle vise, et elle ne produit qu'un guide d'utilisation portant les mentions TLTE232SBA et TLTE240SBA, qui ne décrit pas les éléments caractérisant les ponts en question mais donne des consignes pour leur utilisation.

GB Royaume-Uni

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

Voir chapitre F. Priorité.

GB Royaume-Uni

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

Mots-clés : nouveauté – état de la technique – date de priorité – fuseau horaire pertinent

En faisant valoir l'absence de nouveauté à l'égard du brevet européen (UK) 2 229 744, les défendeurs s'étaient appuyés sur un document intitulé Ericsson TDoc. Il n'était pas contesté que ce document équivalait à une divulgation suffisante de l'invention. La question se posait de savoir s'il faisait partie de l'état de la technique à la date de priorité revendiquée par le brevet, à savoir le 8 janvier 2008.

Le point de droit examiné concernait les fuseaux horaires internationaux. Le document Ericsson TDoc avait été téléchargé par Ericsson en Europe le 8 janvier 2008 et était devenu immédiatement accessible à tous partout dans le monde. Le document de priorité avait été déposé auprès de l'USPTO quelques heures plus tard à une date qui était la même aux États-Unis et en Europe, à savoir le 8 janvier 2008. Les défendeurs ont allégué que lorsque le document Ericsson TDoc avait été mis en ligne, il était accessible à certaines personnes dans le monde, par exemple à Hawaii, le 7 janvier 2008. Il était donc compris dans l'état de la technique à cette date.

Birss J zufolge war hier von Section 2 (2) Patents Act 1977 und Art. 54 (1) EPÜ auszugehen. Danach bildet, vereinfacht gesagt, den Stand der Technik alles, was der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag zugänglich gemacht worden ist. Diese Formulierung bezieht sich auf vor einem Datum zugänglich gemachte Dinge, und dieses Datum ist der Prioritätstag. Es geht nicht um die Zuordnung zu einem Kalendertag.

Als Erstes ist also die Frage zu beantworten, was der Prioritätstag ist. Weltweit gesehen, sind Datum und Zeit zu jedem beliebigen Zeitpunkt unterschiedlich, weswegen es keinen Sinn macht, ein bestimmtes Datum zu verabsolutieren. Der Prioritätstag muss anhand irgendeines Referenzrahmens bestimmt werden, und der einzig sinnvolle solche Rahmen ist der des Patentamts, bei dem die Prioritätsunterlage eingereicht worden ist. Das (auf Art. 4A der Pariser Verbandsübereinkunft basierende) internationale Prioritätssystem gewährleistet, dass der Tag, an dem eine Prioritätsunterlage eingereicht wird, und das Amt, bei dem sie eingereicht wird, stets feststehende Tatsachen sind, und nur auf diese beiden Tatsachen kommt es an.

Wenn der Prioritätstag korrekt bestimmt wurde, ist als Zweites nur noch die Frage zu beantworten, ob der mutmaßliche Stand der Technik vor diesem Tag zugänglich gemacht worden ist. Nach dem EPÜ gilt dabei eine Offenbarung, die zwar am Prioritätstag selbst, aber zu einer früheren Uhrzeit erfolgt, nicht als Stand der Technik, denn Art. 54 (2) EPÜ bezieht sich auf Offenbarungen vor dem Prioritätstag, und nicht am Prioritätstag.

Der Richter kam also zu folgendem Urteil: Die Prioritätsunterlage ist am 8. Januar 2008 beim USPTO eingereicht worden. Korrekter Referenzrahmen ist der des USPTO, also Eastern Standard Time (EST). Das Ericsson TDoc war der Öffentlichkeit am 8. Januar 2008 um 2.36 Uhr EST zugänglich gemacht worden, d. h. nicht vor dem Prioritätstag. Unerheblich ist dabei, dass dieser Zeitpunkt in anderen Teilen der Welt auf den 7. Januar 2008 fiel.

Anmerkung des Herausgebers: Die diesbezüglichen Feststellungen des Richters wurden später in der Berufung aufrechterhalten, s. Court of Appeal, 12. April 2017, Unwired Planet International Ltd gegen Huawei Technologies Co Ltd und andere [2017] EWCA Civ 266.

According to Birss J, the starting point must be Section 2(2) Patents Act 1977 and Art. 54(1) EPC. To paraphrase both: the state of the art shall be held to comprise everything made available to the public before the priority date. These words referred to things made available before a date. The date mentioned was the priority date. There was no reference to ascribing a calendar date.

The first question was what the priority date was. At any given moment, the time and date around the world were different. Thus it was not meaningful to pretend that a given date has some absolute meaning. The priority date had to be based on some frame of reference and the only one which made sense was the one at the patent office at which the priority document was filed. The international system of priority (based on Art. 4A Paris Convention) ensured that the date on which a priority document was filed and the office in which it was filed were always known facts. Both these facts were all that was needed.

Once the priority date had been correctly characterised, the second question was simply whether the putative prior art had been made available before that date. Moreover, it was correct that the EPC accepted that a disclosure on the same day as the priority date albeit earlier in time is not prior art. Art. 54(2) EPC referred to disclosures before the priority date, not on it.

The judge thus concluded as follows. The priority document was filed at the USPTO on 8 January 2008. The frame of reference of the USPTO (Eastern Standard Time) was the correct one. The Ericsson TDoc was made available to the public at 02.36 on 8 January 2008 EST, therefore not before the priority date. The fact that this time was 7 January in some places in the world was irrelevant.

Editor's note: The judge's findings on this issue were upheld on appeal, see Court of Appeal, 12 April 2017 – Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co Ltd & Ors [2017] EWCA Civ 266.

Selon le juge Birss, les points de départ devaient être l'art. 2(2) de la Loi sur les brevets 1977 et l'art. 54(1) CBE, qui énoncent en substance ce qui suit : l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de priorité. Ces termes se réfèrent à des éléments rendus accessibles avant une date donnée. La date mentionnée est la date de priorité. Il n'est pas fait référence à une date calendaire.

La première question à trancher était celle de la date de priorité. À n'importe quel moment dans le monde, l'heure et la date sont différents. C'est par conséquent un non-sens d'affirmer qu'une date donnée a une quelconque valeur absolue. La date de priorité doit s'appuyer sur un cadre de référence et le seul qui soit pertinent est celui de l'office des brevets auprès duquel le document de priorité a été déposé. Le système international de priorité (qui se fonde sur l'art. 4A de la Convention de Paris) garantit que la date à laquelle un document de priorité a été déposé et l'office auprès duquel il a été déposé sont toujours des faits connus. Ces deux faits sont les seuls qui importent.

Une fois que la date de priorité a été correctement définie, la deuxième question est simplement de savoir si le prétendu état de la technique a été rendu accessible avant cette date. De plus, en vertu de la CBE, une divulgation effectuée le même jour que la date de priorité et bien qu'antérieure dans le temps n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'art. 54(2) CBE se réfère aux divulgations effectuées avant la date de priorité et non à cette date.

Le juge a donc conclu comme suit : le document de priorité a été déposé auprès de l'USPTO le 8 janvier 2008. Le cadre de référence de l'USPTO (Eastern Standard Time (EST)) était donc celui à prendre en considération. Le document Ericsson TDoc a été rendu accessible au public le 8 janvier 2008, à 2h36 EST ; il n'était donc pas accessible avant la date de priorité. Le fait que cette date ait correspondu au 7 janvier dans d'autres parties du monde n'est pas pertinent.

Note de la rédaction : Les conclusions du juge sur cette question ont été confirmées en appel (cf. Cour d'appel, 12 avril 2017 – Unwired Planet International Ltd c. Huawei Technologies Co Ltd & Ors [2017] EWCA Civ 266).

GB Vereinigtes Königreich

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

Schlagwort: Neuheit – kollidierende Anmeldung als Stand der Technik – Priorität einer kollidierenden PCT-Anmeldung – Beweislast

Die Kläger hatten die Rechtsbeständigkeit des europäischen Patents (UK) 1 173 181 unter Anführung einer PCT-Anmeldung ("Stoner") als Stand der Technik nach Section 2 (3) Patents Act 1977 (Art. 54 (3) EPÜ) angefochten, d. h. nur wegen mangelnder Neuheit. Daher musste festgestellt werden, ob Stoner die beanspruchte Priorität tatsächlich Zustand. Unstrittig war die materielle Priorität, für die der Test "derselben Erfindung" im Sinne des Art. 87 (1) EPÜ anzuwenden war. Unterschiedlicher Auffassung waren die Parteien jedoch in Bezug auf die rechtliche Priorität, die die Erfüllung bestimmter Formerfordernisse voraussetzt, damit ein wirksamer Patentanspruch besteht (s. *Edwards Lifesciences gegen Cook Biotech Inc.* [2009] EWHC 1304 (Pat)).

Birss J befand, dass sich diese Frage grundsätzlich jedes Mal stellt, wenn ein Stand der Technik nach Section 2 (3) Patents Act 1977 bzw. Art. 54 (3) EPÜ angezogen wird und die Relevanz der früheren Anmeldung von der Wirksamkeit ihrer Priorität abhängt, insbesondere wenn diese frühere Anmeldung nicht von einem Verfahrensbeteiligten, sondern von einem Dritten eingereicht wurde. Die rechtliche Priorität ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Priorität, denn ohne sie ist die betreffende Anmeldung kein Stand der Technik nach Section 2 (3)/Art. 54 (3). Die Beweislast liegt bei der Partei, die die Rechtsbeständigkeit des Patents anfecht, im vorliegenden Fall also bei den Klägern. Wenn jedoch ausreichende Beweismittel zur Stützung der Schlussfolgerung verfügbar sind, dass die rechtliche Priorität besteht, geht die Beweislast auf den Patentinhaber über, der dann diese Schlussfolgerung widerlegen muss.

Auf dem Deckblatt der Prioritätsunterlage waren als Erfinder Frau Stoner und Frau Waldstreicher genannt. Auf dem Deckblatt der Stoner-Anmeldung waren als Anmelder für alle Staaten außer den USA Merck & Co. Inc. und Frau Waldstreicher angegeben, Erfinder/Anmelder für die USA war Frau Stoner. Auf den ersten Blick stützte die Anmeldung die Schlussfolgerung, dass die rechtliche Priorität

GB United Kingdom

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

Keywords: novelty – conflicting PCT application as prior art – entitlement to priority – burden of proof

In their challenge to the validity of European patent (UK) 1 173 181, the claimants had cited a PCT application ("Stoner") as Section 2(3) Patents Act 1977 (Art. 54(3) EPC) prior art, i.e. in respect of novelty only. It was therefore necessary for them to establish that Stoner was entitled to its claimed priority. The point in dispute between the parties was not substantive priority, which required the application of the Art. 87(1) EPC "same invention" test, but legal priority, which required the legal formalities for a proper claim to priority to be established (see *Edwards Lifesciences v Cook Biotech Inc* [2009] EWHC 1304 (Pat)).

Birss J stated that in principle this point would arise every time s. 2(3)/Art. 54(3) prior art was relied on as long as the prior application's relevance depended on its own claim to priority and in particular when the applicant in whose name the prior application was filed was not a party to the proceedings. Legal priority was a mandatory requirement for priority. Without it the relevant application was not prior art under s. 2(3)/Art. 54(3). The legal burden of proof lay on the party attacking validity, in this case the claimants. However, if sufficient evidence was available to support an inference that legal priority existed, an evidential burden would shift to the patentee to call evidence to rebut that inference.

On the face of the priority document, the named inventors were Ms Stoner and Ms Waldstreicher. On the face of the Stoner application, applicants for all states outside the USA were Merck & Co. Inc. and Ms Waldstreicher. The inventor/applicant for the US only was Ms Stoner. The application taken at face value supported an inference that legal priority existed. Stoner was a PCT application. The relevant applications

GB Royaume-Uni

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

Mots-clés : nouveauté – demande PCT interférente comme état de la technique – droit de priorité – charge de la preuve

Les requérants contestaient la validité du brevet européen (UK) 1 173 181 pour absence de nouveauté et avaient cité une demande PCT ("demande Stoner") comme état de la technique au titre de l'art. 2(3) de la Loi sur les brevets de 1977 (art. 54(3) CBE). Il leur appartenait donc d'établir que cette demande jouissait effectivement de la priorité revendiquée. Le litige entre les parties ne portait pas sur la priorité matérielle, qui nécessite d'appliquer le test de la "même invention" au sens de l'art. 87(1) CBE, mais sur la question de savoir si les conditions de forme étaient remplies pour que la revendication de priorité soit valable (cf. *Edwards Lifesciences c. Cook Biotech Inc* [2009] EWHC 1304 (Pat)).

Le juge Birss a affirmé qu'en principe, cette question se pose chaque fois qu'un état de la technique est invoqué au titre de l'art. 2(3) précité/de l'art. 54(3) CBE, dès lors que la pertinence de la demande antérieure dépend de la validité de sa priorité, en particulier lorsque le demandeur au nom duquel la demande antérieure a été déposée n'est pas partie à la procédure. Pour que la priorité soit valable, elle doit remplir un certain nombre de conditions de forme, faute de quoi la demande concernée n'est pas comprise dans l'état de la technique au titre de l'art. 2(3) précité/de l'art. 54(3) CBE. La charge de la preuve incombe à la partie qui conteste la validité, en l'occurrence aux requérants. Cependant, si des preuves suffisantes permettent de conclure que la priorité remplit les conditions de forme, la charge de la preuve est transférée au titulaire du brevet, qui doit réunir des preuves pour réfuter cette conclusion.

La page de garde du document de priorité indiquait Mmes Stoner et Waldstreicher comme inventeurs. La page de garde de la demande Stoner indiquait Merck & Co. Inc. et Mme Waldstreicher comme demandeurs pour tous les pays en dehors des États-Unis, et Mme Stoner comme inventeur/demandeur pour les États-Unis. À première vue, la demande permettait de conclure que la priorité

bestand. Stoner war eine PCT-Anmeldung. Die für Section 2 (3)/Art. 54 (3) relevanten Anmeldungen wären die Bestimmungen für das europäische Patent (UK) und das nationale Patent im Vereinigten Königreich, die in der PCT-Anmeldung beide so vorgenommen worden waren. Anmelder dieser beiden Anmeldungen waren Merck & Co. Inc. und Frau Waldstreicher. Da Frau Waldstreicher auch als Erfinderin genannt war, schien ihr Anspruch auf rechtliche Priorität *prima facie* eindeutig. Der Anspruch von Merck ließ sich wahrscheinlich aus einem Rechtsübergang von Frau Stoner ableiten. Handelt es sich beim Anmelder um einen großen internationalen Pharmakonzern, kann das Gericht durchaus die Tatsache berücksichtigen, dass solche Unternehmen über eigene Patentabteilungen verfügen, die unter anderem dafür verantwortlich sind, dass Formalitäten dieser Art korrekt eingehalten werden. Dasselbe gilt, wenn der Anmelder sich durch einen zugelassenen Vertreter vertreten lässt.

Mangels gegenteiliger Beweise hielt das Gericht die Schlussfolgerung, dass rechtliche Priorität bestand, für hinreichend belegt. Die Beweislast lag somit beim Patentinhaber, der diese Schlussfolgerung hätte widerlegen müssen, was er nicht tat. Somit wurde entschieden, dass das Prioritätsrecht für Stoner bestand.

Anmerkung des Herausgebers: Die diesbezüglichen Feststellungen des Richters wurden später in der Berufung aufrechterhalten, s. Court of Appeal, 1. November 2017, Actavis Group PTC EHF & Anor v Teva UK Ltd & Ors [2017] EWCA Civ 1671.

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court, 28. Oktober 2016 – Thoratec Europe Ltd gegen AIS GmbH Aachen Innovative Solutions [2016] EWHC 2637 (Pat)

Schlagwort: Neuheit – offenkundige Vorbenutzung – implizite Geheimhaltungspflicht – Beweislast

Thoratec klagte bezüglich der europäischen Patente (UK) 2 047 872 und 2 234 658 von AIS, die beide eine Kathetervorrichtung betrafen, auf Nichtigerklärung und Feststellung der Nichtverletzung. Thoratec berief sich auf mangelnde Neuheit und/oder Naheliegen unter anderem gegenüber der Vorbenutzung einer Vorrichtung mit der Bezeichnung "Reitan Catheter Pump" (RCP) in den Niederlanden. Bei dieser Vorbenutzung hatte Jomed AB dem an

for s. 2(3)/Art. 54(3) would be the designations for a European patent (UK) and a UK national patent, both included in the PCT. The applicants for those applications were Merck & Co. Inc. and Ms Waldstreicher. Since Ms Waldstreicher was named as one of the inventors, *prima facie* her claim to legal priority was strong. Merck's claim was likely to be on the basis that they derived title from Ms Stoner. When the applicant was a major international pharmaceutical company, the court was entitled to take notice of the fact that organisations of that kind have professional patent departments, part of whose function is to ensure that these sorts of formalities are complied with correctly. The same would be true if the applicant was professionally represented.

Absent evidence to the contrary, there was sufficient evidence to support the inference that legal priority existed. The evidential onus had therefore shifted to the patentee to call evidence to rebut that inference. It had not done so. Stoner was therefore found to be entitled to its claimed priority.

Editor's note: The judge's findings on this issue were upheld on appeal, see Court of Appeal, 1 November 2017, Actavis Group PTC EHF & Anor v Teva UK Ltd & ors [2017] EWCA Civ 1671.

GB United Kingdom

Patents Court, 28 October 2016 – Thoratec Europe Ltd v AIS GmbH Aachen Innovative Solutions [2016] EWHC 2637 (Pat)

Keywords: novelty – public prior use – implied obligation of confidentiality – burden of proof

Thoratec claimed for revocation and a declaration of non-infringement in respect of AIS's two European patents (UK) 2 047 872 and 2 234 658, both for a catheter device. It argued lack of novelty and/or obviousness over, *inter alia*, a prior use of a device called the Reitan Catheter Pump ("RCP") in the Netherlands. This prior use was through the supply of an RCP by Jomed AB to Dr Dekker and his colleagues, who were employed by Maastricht University

remplissait bien les conditions de forme. La demande Stoner était une demande PCT. Les désignations pour le brevet européen (UK) et le brevet national au Royaume-Uni, toutes deux incluses dans la demande PCT, étaient les demandes pertinentes pour l'art. 2(3) précité/l'art. 54(3) CBE. Ces demandes avaient Merck & Co. Inc. et Mme Waldstreicher comme demandeurs. Étant donné que Mme Waldstreicher était désignée comme l'un des inventeurs, sa revendication de priorité reposait de prime abord, sur le plan formel, sur une base solide. La revendication de Merck se fondait probablement sur un transfert de Mme Stoner. Si le demandeur est un grand groupe pharmaceutique international, le tribunal est en droit de présumer que de tels organismes disposent de départements brevets professionnels, qui sont notamment chargés de garantir le respect de ce type de formalités. Il en va de même si le demandeur est représenté par un professionnel.

En l'absence de preuves du contraire, les preuves étaient suffisantes pour conclure que la priorité remplissait les conditions de forme. Par conséquent, la charge de la preuve avait été transférée au titulaire du brevet, qui aurait dû réunir des preuves pour réfuter cette conclusion, ce qu'il n'avait pas fait. Le Tribunal a donc estimé que la demande Stoner jouissait de la priorité revendiquée.

Note de la rédaction : les conclusions du juge sur cette question ont été confirmées en appel (cf. Cour d'appel, 1^{er} novembre 2017 – Actavis Group PTC EHF & Anor c. Teva UK Ltd & Ors [2017] EWCA Civ 1671).

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 28 octobre 2016 – Thoratec Europe Ltd c. AIS GmbH Aachen Innovative Solutions [2016] EWHC 2637 (Pat)

Mots-clés : nouveauté – usage antérieur public – obligation implicite de confidentialité – charge de la preuve

Thoratec avait demandé que les brevets européens (UK) 2 047 872 et 2 234 658 détenus par AIS et portant sur un dispositif de cathéter soient révoqués et qu'il soit constaté qu'ils n'avaient pas été contrefaits. Thoratec avait allégué l'absence de nouveauté et/ou le défaut d'activité inventive par rapport, entre autres, à une utilisation antérieure d'un dispositif appelé "pompe de cathéter Reitan" ("PCR") aux Pays-Bas. Cette utilisation antérieure

der Maastrichter Universitätsklinik beschäftigten Dr. Dekker und seinen Kollegen eine RCP für eine wissenschaftliche Studie zur Verfügung gestellt. AIS behauptete, dass diese Vorbenutzung vertraulich gewesen sei. Die Bauweise der RCP war nicht ernsthaft strittig, und Arnold J stellte fest, dass ihre Merkmale für einen Fachmann in der Position von Dr. Dekker und seinen Kollegen offensichtlich gewesen wären.

Zwischen den Parteien war unstreitig, dass die Partei, die sich auf die Vorbenutzung eines Erzeugnisses beruft, um zu beweisen, dass dessen Bauweise (soweit relevant) durch die Vorbenutzung öffentlich zugänglich gemacht wurde, hierfür beweispflichtig ist, dass es aber hinsichtlich der Geheimhaltung zu einer Umkehr der Beweislast kommen kann (vergleiche *Dunlop Holdings Ltd's Application* [1979] RPC 523).

AIS machte geltend, dass Dr. Dekker und seine Kollegen nach niederländischem Recht implizit zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen seien. Arnold J fasste die einschlägigen Grundsätze des niederländischen Rechts wie folgt zusammen:

- i) Wie im englischen Recht ist auch im niederländischen Recht anerkannt, dass sich eine Geheimhaltungsverpflichtung nicht nur aus einer ausdrücklichen Vereinbarung ergeben kann, sondern auch implizit aus den Umständen, unter denen eine Information beschafft oder erlangt wird.
- ii) Es handelt sich um einen objektiven Test.
- iii) Es besteht im Allgemeinen eine widerlegbare Anscheinsvermutung, wonach Forschung, die von einer Universität oder akademischen Einrichtung für einen Dritten durchgeführt wird, vertraulich ist.
- iv) Zur Klärung der Frage, ob die Vermutung widerlegt worden ist, sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, darunter etwaige schriftliche Nachweise zu den Bedingungen, unter denen die Einrichtung sich zur Durchführung der Arbeiten verpflichtet hat, sowie Zeugenaussagen.

Hospital, for the purposes of a research study. AIS contended that the prior use was confidential. There was no serious dispute as to the construction of the RCP, and Arnold J stated that its features would have been apparent to a skilled person in the position of Dr Dekker and his colleagues.

It was common ground that the legal burden lies on the party relying on a prior use of a product to establish that the prior use made the construction of the product in question (so far as relevant) available to the public, but that the evidential burden of establishing confidentiality may shift to the other party (see *Dunlop Holdings Ltd's Application* [1979] RPC 523).

AIS's contention was that Dr Dekker and his colleagues had been subject to an implied obligation of confidence under Dutch law. Arnold J summarised the relevant principles of Dutch law as follows:

- (i) Like English law, Dutch law recognises that duties of confidence can arise not only from express agreements, but also impliedly from the circumstances in which information is obtained or received.
- (ii) The test is an objective one.
- (iii) There is, in general, a rebuttable *prima facie* presumption that research carried out by a university or other academic institution for a third party is confidential.
- (iv) In determining whether that presumption has been rebutted, all the relevant circumstances are to be taken into account, including any documentary evidence available as to the terms under which the institution undertook to perform the work and the testimony of witnesses.

consistait en la fourniture d'une PCR par Jomed AB au Dr Dekker et à ses collègues, qui étaient employés par le CHU de Maastricht, et ce à des fins de recherche. AIS a fait valoir que cette utilisation antérieure était confidentielle. La construction de la PCR ne faisait l'objet d'aucune contestation sérieuse et le juge Arnold a déclaré que ses caractéristiques auraient été évidentes pour un homme du métier se trouvant dans la situation du Dr Dekker et de ses collègues.

Il est communément admis qu'il appartient à la partie qui a invoqué une utilisation antérieure d'un produit de prouver que cette utilisation a rendu la construction du produit en question (dans la mesure où elle est pertinente) accessible au public, mais que la charge de la preuve quant à l'existence d'une obligation de confidentialité peut incomber à l'autre partie (cf. *Dunlop Holdings Ltd's Application* [1979] RPC 523).

AIS a déclaré qu'en vertu du droit néerlandais, le Dr Dekker et ses collègues avaient été soumis à une obligation implicite de confidentialité. Le juge Arnold a résumé les principes pertinents du droit néerlandais comme suit :

- i) À l'instar du droit anglais, le droit néerlandais reconnaît que des obligations de confidentialité peuvent découler non seulement d'accords exprès, mais également de manière implicite des circonstances dans lesquelles des informations sont obtenues ou reçues.
- ii) Le test est un test objectif.
- iii) Il existe, en général, une présomption réfutable selon laquelle les recherches effectuées par une université ou toute autre institution universitaire pour un tiers sont confidentielles.
- iv) Pour déterminer si cette présomption a été réfutée, il convient de prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, notamment toute preuve écrite disponible sur les conditions auxquelles l'institution s'est engagée à réaliser les travaux, ainsi que des dépositions de témoins.

Der Richter wies darauf hin, dass es vorliegend darauf ankomme, ob die Anordnung der Magnetkupplung in der RCP öffentlich zugänglich gemacht worden sei. Dementsprechend laute die Schlüsselfrage, ob es Dr. Dekker und seinen Kollegen freigestanden habe, anderen diese Information zu offenbaren, oder ob sie diesbezüglich einer impliziten Geheimhaltungsverpflichtung unterlagen.

Nach Würdigung der Beweise und insbesondere der Zeugenaussage von Dr. Dekker sowie von entsprechendem schriftlichem Beweismaterial gelangte Arnold J zu dem Schluss, dass diese Beweise die Vermutung klar widerlegten, dass hinsichtlich der Überlassung der RCP durch Jomed an Dr. Dekker und seine Kollegen eine implizite Geheimhaltungsverpflichtung bestanden habe. Insbesondere sei die Anordnung der Magnetkupplung nicht vertraulich gewesen.

NL **Niederlande**

Berufungsgericht Den Haag, 17. März 2015 – Doebros gegen Rijkswaterstaat

Schlagwort: Neuheit –
Zugänglichmachung –
Geheimhaltungsverpflichtung –
Beweislast

Am 30. Oktober 2013 legte Doebros Berufung gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz Den Haag vom 31. Juli 2013 ein, mit dem einer Nichtigkeitsklage gegen den niederländischen Teil von Doebros' Patent für eine Feuerlöschanlage (EP 1 224 954) stattgegeben wurde; Klägerin war die für Straßen und Wasserwege zuständige niederländische Regierungsbehörde *Rijkswaterstaat* (RWS). In der Klagebegründung hatte RWS unter anderem vorgebracht, dass die patentierte Erfindung nicht neu sei, weil sie am Prioritätstag bereits aus dem Stand der Technik bekannt war. Auch habe sie – gemeinsam mit Ajax Chubb Varel B. V. – vor dem EPA Einspruch gegen die Erteilung des Patents eingelegt.

RWS verwies auf eine Mitteilung vom 10. Mai 1999 zu einem von ihr erstellten Anforderungskatalog für Feuerlöschanlagen, die sie angeblich an Ajax de Boer BV (einen Wettbewerber von Doebros im betreffenden Marktsegment) gesandt hatte. Doebros zweifelte die Authentizität dieser Mitteilung sowie die Tatsache an, dass sie tatsächlich vor dem Prioritätstag von RWS versandt und von Ajax de Boer empfangen worden sei, und erklärte, dass die Beweislast dafür bei RWS liege. RWS legte daraufhin Schrift-

The judge stressed that what mattered here was whether the arrangement of the magnetic coupling in the RCP was made available to the public. Accordingly, the key question was whether Dr Dekker and his colleagues were free to disclose that information to others, or whether they were subject to an implied obligation to keep it confidential.

From his analysis of the evidence, which included in particular witness testimony from Dr Dekker and a body of circumstantial documentary evidence, Arnold J concluded that it firmly rebutted any presumption that the supply of the RCP by Jomed to Dr Dekker and his colleagues was subject to an implied obligation of confidentiality. In particular, the arrangement of the magnetic coupling was not confidential.

NL **Netherlands**

The Hague Regional Court of Appeal, 17 March 2015 – Doebros v Rijkswaterstaat

Keywords: novelty – availability to the public – obligation to maintain secrecy – burden of proof

On 30 October 2013, Doebros lodged an appeal against the Hague District Court's judgment of 31 July 2013 allowing a claim for revocation of the Netherlands part of its European patent for a fire extinguishing post (EP 1 224 954) brought by *Rijkswaterstaat* (the Netherlands government department responsible for roads and waterways – "RWS"). Among its grounds for revocation, RWS had argued that the patented invention lacked novelty because it had already formed part of the prior art at the priority date. It – along with Ajax Chubb Varel B.V. – had also filed opposition to the granted patent with the EPO.

RWS had cited a memo of 10 May 1999 it claimed to have sent to Ajax de Boer BV (one of Doebros's competitors on the relevant market) about a set of requirements it had drawn up for fire extinguishing posts. Casting doubt on the memo's authenticity and on whether it had actually been sent by RWS and received by Ajax de Boer before the patent's priority date, Doebros argued that RWS bore the burden of proving this. In response, RWS produced documents substantiating its claims, including a copy of the memo as

Le juge a souligné que ce qui importait en l'espèce était de déterminer si la disposition du couplage magnétique dans la PCR avait été rendue accessible au public. La question essentielle était donc de savoir si le Dr Dekker et ses collègues étaient libres de divulguer ces informations à des tiers ou s'ils étaient soumis à cet égard à une obligation implicite de confidentialité.

À partir de son analyse des preuves, notamment des dépositions du Dr Dekker et d'un ensemble de preuves écrites sur les circonstances de l'affaire, le juge Arnold a conclu que ces preuves permettaient de réfuter clairement la présomption selon laquelle la fourniture par Jomed de la PCR au Dr Dekker et à ses collègues avait été soumise à une obligation de confidentialité. En particulier, la disposition du couplage magnétique n'était pas confidentielle.

NL **Pays-Bas**

Cour d'appel régionale de la Haye, 17 mars 2015 – Doebros c. Rijkswaterstaat

Mots-clés : nouveauté – accessibilité au public – obligation de confidentialité – charge de la preuve

Le 30 octobre 2013, Doebros a fait appel du jugement du Tribunal de première instance de La Haye en date du 31 juillet 2013 faisant droit à une action en nullité de la partie néerlandaise de son brevet européen ayant pour objet un poste d'extinction d'incendie (EP 1 224 954). Cette action avait été engagée par *Rijkswaterstaat* (l'organisme public néerlandais chargé des routes et des voies navigables, ci-après dénommé "RWS"). RWS avait notamment fait valoir, parmi les motifs de nullité, que l'invention brevetée était dépourvue de nouveauté car elle faisait déjà partie de l'état de la technique à la date de priorité. RWS - ainsi qu'Ajax Chubb Varel B.V - avaient également formé des oppositions auprès de l'OEB à l'encontre du brevet délivré.

RWS avait cité une note datée du 10 mai 1999 qu'il aurait envoyée à Ajax de Boer BV (l'un des concurrents de Doebros sur le marché concerné) et qui portait sur une série d'exigences définies par RWS en matière de postes d'extinction d'incendie. Mettant en doute l'authenticité de la note et le fait même qu'elle avait été envoyée par RWS et reçue par Ajax de Boer avant la date de priorité du brevet, Doebros a fait valoir qu'il appartenait à RWS d'apporter les preuves correspondantes. RWS a produit en

stücke zur Stützung ihrer Behauptung vor, darunter eine Kopie ihrer Mitteilung, wie sie bei Ajax de Boer eingegangen war. Das Gericht entschied, dass die Mitteilung dem Stand der Technik zuzurechnen sei.

Weder enthielt die Mitteilung eine Anweisung an Ajax de Boer, sie vertraulich zu behandeln, noch war ihrem Inhalt eine explizite oder implizite Vertraulichkeitsverpflichtung für Ajax de Boer zu entnehmen. Gegen eine implizite Vertraulichkeitsverpflichtung sprach auch die Art der Gespräche, die RWS mit Ajax de Boer geführt hatte. Aus den Beweismitteln in der Akte ging hinreichend deutlich hervor, dass die Gespräche zwischen RWS und Ajax de Boer darauf abzielten, die Zahl der Lieferanten auf dem Markt für Feuerlöschanlagen zu erhöhen, was von Doebros auch nicht bestritten wurde. Es würde dieser Zielsetzung zuwiderlaufen, wenn RWS eine weitere Verbreitung der Mitteilung hätte verhindern wollen.

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass in der Mitteilung alle Merkmale des Anspruchs 1 und – zumindest implizit – auch die der Ansprüche 2 und 3 unmitteilbar und eindeutig offenbart seien.

Siehe auch Kapitel G.2. Aussetzung des nationalen Patentverfahrens.

2. Neuheit der Verwendung

FR Frankreich

Berufungsgericht Paris, 30. Januar 2015 – (10/19659) – Merck gegen Actavis

Schlagwort: Neuheit – zweite therapeutische Anwendung – Dosierungsanleitung

Die Firma Merck ist Inhaberin des europäischen Patents 0 724 444, das die Verwendung einer geringen Dosis des Wirkstoffs Finasterid zur oralen Behandlung der androgenetischen Alopezie beim Menschen zum Gegenstand hat. Die Gesellschaft isländischen Rechts Actavis Group ist einer der größten Generikahersteller. Actavis verklagte Merck und beantragte die Nichtigerklärung von drei Ansprüchen von deren Patent. Die Patentansprüche 1, 2 und 3 des französischen Teils des Patents wurden durch Urteil des Gerichts erster Instanz Paris vom 28. September 2010 für nichtig erklärt, da sie unter den Patentierungsausschluss des Art. 53 EPÜ 2000 fallen.

received by Ajax de Boer. The Court found that the memo had to be considered part of the prior art.

The memo itself did not stipulate that Ajax de Boer was to treat it as confidential. Nor could it be inferred from its contents that it was bound by any express or implied duty of confidentiality. Besides, the nature of RWS's talks with Ajax de Boer militated against a finding of such an implied duty. It was sufficiently clear from the evidence on file, and not disputed by Doebros, that the aim of RWS's talks with Ajax de Boer had been to increase the number of suppliers on the market for fire extinguishing posts. It would have been at odds with that aim for RWS to want to suppress the memo's further dissemination.

The Court concluded that the memo had directly and unambiguously disclosed all the features of claim 1 and also, albeit implicitly, those of claims 2 and 3.

See also Chapter G.2. Stay of national proceedings.

2. Novelty of use

FR France

Paris Court of Appeal, 30 January 2015 (10/19659) – Merck v Actavis

Keywords: novelty – second medical use – dosage regimen

Merck is the owner of European patent 0 724 444, comprising three claims directed to low-dosage oral administration of a drug called finasteride to treat androgenic alopecia in humans. The Actavis Group, registered in Iceland, is a leading manufacturer of generic drugs. Ruling on Actavis's action for revocation on 28 September 2010 the lower court had revoked the French part of EP 0 724 444 as excluded from patentability under Art. 53 EPC 2000.

réponse des documents prouvant ses allégations, dont une copie de la note telle qu'elle avait été reçue par Ajax de Boer. La Cour a conclu que cette note devait être considérée comme faisant partie de l'état de la technique.

Il n'était pas indiqué dans la note qu'Ajax de Boer devait la considérer comme étant confidentielle et il ne pouvait pas non plus en être déduit une quelconque obligation de confidentialité explicite ou implicite pour Ajax de Boer. De plus, la nature des discussions entre RWS et Ajax de Boer plaidait en défaveur de l'existence d'une telle obligation implicite. Il ressortait suffisamment clairement des preuves présentes au dossier, et il n'était pas non plus contesté par Doebros, que l'objectif des discussions entre RWS et Ajax de Boer avait été d'accroître le nombre de fournisseurs présents sur le marché des postes d'extinction d'incendie. Pour RWS, il aurait été contraire à cet objectif de chercher à éviter toute diffusion plus large de la note.

La Cour a conclu que la note avait divulgué directement et sans ambiguïté toutes les caractéristiques de la revendication 1, et, quoiqu'implicitement, celles des revendications 2 et 3.

Voir également chapitre G.2. "Sursis à statuer".

2. Nouveauté de l'utilisation

FR France

Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2015 (10/19659) – Merck c. Actavis

Mots-clés : nouveauté – seconde application thérapeutique – posologie

La société M est propriétaire du brevet européen 0 724 444, qui a pour objet l'utilisation d'une faible dose de principe actif appelé Finastéride pour le traitement par voie orale de l'alopecie androgénique chez l'homme. La société A, société de droit islandais, est un des plus grands fabricants de médicaments génériques. La société A a fait assigner la société M en nullité des trois revendications du brevet. Le jugement du TGI de Paris du 28 septembre 2010 a prononcé la nullité des revendications 1, 2, 3 de la partie française du brevet européen 0 724 444 comme étant exclues du domaine de la brevetabilité conformément aux dispositions de l'art. 53 CBE 2000.

Merck hatte bereits Patente angemeldet, in denen verschiedene mögliche Verabreichungsformen von Finasterid (topisch [u. a. lokale Anwendung auf der Haut] oder systemisch [u. a. orale Verabreichung]) genannt wurden und besondere Dosierungen zwischen 5 und 2000 mg vorgesehen waren. Im europäischen Patent 0 724 444 heißt es, dass es "wünschenswert [wäre], dem Patienten die niedrigstmögliche therapeutisch noch wirksame Dosis einer pharmazeutischen Verbindung zu verabreichen".

Zur Gültigkeit des Patents trug Merck vor, dass das europäische Patent 0 724 444 von ausländischen, insbesondere deutschen, englischen und italienischen Gerichten sowie vom Gericht in Den Haag für gültig erklärt worden sei.

Im Urteil des Berufungsgerichts Paris wurde auf die einschlägigen Bestimmungen des EPÜ und ihre Weiterentwicklung im Rahmen des EPÜ 2000, die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer zu Ansprüchen in der schweizerischen Anspruchsform und die Entscheidungen T 1020/03 *Genentech* sowie G 2/08 *Kos* vom 19. Februar 2010 eingegangen. Merck machte geltend, dass die Patentierbarkeit einer Erfindung, die eine Dosierung betreffe, nicht durch Art. 53 c) EPÜ ausgeschlossen werde.

Das Gericht urteilte wie folgt: Zwar kann die Patentierbarkeit eines Anspruchs auf eine zweite therapeutische Indikation, die einzig und allein auf einem Dosierungsmerkmal beruht, auch für ein gemäß EPÜ 1973 erteiltes Patent anerkannt werden, wenn man dieses Übereinkommen im Lichte seiner späteren Revision und der sich daraus ergebenden Rechtsprechung auslegt; Voraussetzung ist jedoch das Vorhandensein einer von der ersten verschiedenen technischen Lehre, und diesbezüglich sind, wie es die Firma Merck vorträgt, auch Dosierungsmerkmale zu berücksichtigen. Merck macht geltend, dass das Neue an der Verwendung von Finasterid die niedrige Dosierung sei, bei der zugleich eine wirksame Behandlung der androgenetischen Alopezie gewährleistet sei. In der Beschreibung des Patents heißt es, dass die Anmelder überraschenderweise und unerwartet herausgefunden hätten, dass eine geringe tägliche Dosis Finasterid sich besonders für die Behandlung der androgenetischen Alopezie eigne.

Merck had previously filed patents for different ways of administering finasteride (i.e. topical or systemic) and for specific doses from 5 to 2 000 mg. EP 0 724 444 states that "it would be desirable to administer the lowest dosage possible of a pharmaceutical compound to a patient and still maintain therapeutic efficacy".

Merck pointed out that EP 0 724 444 had been upheld by English, German, Italian and Dutch courts.

The Court's ruling considered the relevant provisions (as revised in the EPC 2000), the EPO Enlarged Board of Appeal's case law on "Swiss-type" claims and, lastly, decisions T 1020/03 (*Genentech*) and G 2/08 (*Kos*). Merck argued that dosage inventions were not excluded under Art. 53(c) EPC.

The Court ruled that – even under the EPC 1973 interpreted in the light of the EPC 2000 and the resulting case law – a second-medical-use claim based solely on a dosage feature was grantable, but had to contain a different technical teaching that related to such features. Merck argued that it did, and also that the invention's novelty lay in using finasteride in a low dosage which was still effective in treating androgenic alopecia; the patent's description stated that the applicants had "surprisingly and unexpectedly discovered that a low daily dosage of finasteride is particularly useful in the treatment of androgenic alopecia".

La société M avait déjà déposé des brevets mentionnant différents modes d'administration possible du finastéride (topiques [notamment application locale sur la peau] ou systémiques [notamment application par voie orale]) et envisagea des posologies particulières de 5 à 2 000 mg. Le brevet européen 0 724 444 indique "qu'il serait souhaitable d'administrer la posologie la plus faible possible d'un composé pharmaceutique à un patient et de conserver encore l'efficacité thérapeutique".

Sur la validité du brevet, la société M fait valoir que le brevet européen 0 724 444 a été déclaré valable par des juridictions étrangères, notamment anglaise, allemande, italienne, et le tribunal de La Haye.

Il est ensuite énoncé dans la décision de la cour d'appel les dispositions pertinentes de la CBE, leur évolution avec la CBE 2000, la jurisprudence de la Grande Chambre sur les revendications de "type suisse" et, enfin, la décision T 1020/03 *Genentech* et la décision *Kos* G 2/08 du 19 février 2010. La société M soutient que les dispositions de l'art. 53 c) CBE n'excluent pas la brevetabilité d'une invention de posologie.

La cour juge que si la brevetabilité d'une revendication de seconde indication thérapeutique reposant uniquement sur une caractéristique de posologie peut être admise même pour un brevet soumis à la CBE 1973 interprétée sous l'éclairage de la modification ultérieure de la convention et de la jurisprudence en résultant, celle-ci doit répondre à l'exigence de l'existence d'un enseignement technique différent, et, pour ce faire, tenir compte, comme le soutient la société M, également des caractéristiques relatives au dosage. La société M soutient que la nouveauté de l'utilisation du Finastéride réside dans son faible dosage tout en garantissant l'efficacité du traitement pour améliorer l'alopecie androgénique. Le brevet indique dans son préambule que les déposants ont découvert de manière surprenante et inattendue qu'une faible dose journalière de finastéride est particulièrement utile dans le traitement de l'alopecie androgène.

Im europäischen Patent 0 724 444 ist nicht angegeben, dass sich mit den gewählten Dosierungen ein anderes Ergebnis erzielen lässt als mit den hiervon verschiedenen, im älteren europäischen Patent 0 285 382 empfohlenen Dosierungen. Ebenso wenig wird aufgezeigt, dass die im Merck-Patent beanspruchte Dosierung möglicherweise andere Nebenwirkungen haben könnte als die Dosierungen des Patents aus dem Stand der Technik; ganz im Gegenteil hat der in einem italienischen Gerichtsverfahren bestellte Sachverständige Dr. M in seinem von Merck vorgelegten Gutachten angegeben, dass die Nebenwirkungen in den Probandengruppen, denen 5 mg bzw. 1 mg Finasterid verabreicht wurden, die gleichen waren, was auch durch die Packungsbeilage des Medikaments Proscar von 1992 bestätigt wird.

Die Firma Merck kann nicht geltend machen, dass die zu lösende technische Aufgabe darin besteht, eine Verbindung zu ermitteln, deren Verabreichungsform die besten Garantien in puncto Sicherheit (niedrige Dosierung) bei gleichzeitig garantierter Wirksamkeit bietet, wenn im Patent nirgends davon die Rede ist, dass höhere Dosen Finasterid die Sicherheit der Patienten gefährdeten und dass es diese Probleme zu beheben gelte. Die gegenteiligen Schlussfolgerungen des in einem italienischen Verfahren bestellten Gerichtssachverständigen Dr. M und des Dr. P in ihren jeweiligen Gutachten, die informationshalber herangezogen wurden, sind nicht geeignet, eine wie auch immer geartete Neuheit des betreffenden Anspruchs zu belegen. Außerdem war die orale Verabreichung von Finasterid bekannt und wurde von der Firma Merck genutzt, die bereits ihr Medikament Proscar vermarktete, wenn auch in einer Dosierung von 5 mg.

Actavis hält Merck zudem einen Artikel entgegen, den Frau S verfasst hat, die im Forschungslabor von Merck beschäftigt und Miterfinderin des Patents ist. Das Gericht urteilt, dass in diesem Dokument S sämtliche Lehren des Merck-Patents bereits offenbart sind und dieses Patent keine spezifische technische Lehre enthält, die sich von derjenigen des Patents aus dem Stand der Technik EP 0 285 382 unterscheidet, sodass Anspruch 1 des europäischen Patents 0 724 444 nicht neu ist.

Das Urteil, mit dem die Ansprüche 1 bis 3 für nichtig erklärt wurden, wird bestätigt, allerdings aus anderen Gründen als den von der Vorinstanz angeführten.

EP 0 724 444 did not show that the claimed doses achieved results that differed from those obtained by the different doses set out in earlier patent EP 0 285 382. Nor had Merck's claimed dosage been shown to have possible side effects different from those of prior-art dosages. On the contrary: Merck had submitted a doctor's expert report, drawn up for proceedings in Italy, stating that the side effects were the same in patient groups given dosages of 5 mg and 1 mg. That was borne out by the 1992 information leaflet about Proscar (a brand name for finasteride).

Merck could not argue that the technical problem was to identify a compound administrable in a form (low dosage) that was safer while still remaining effective, when the patent nowhere indicated that higher doses caused patient-safety problems that needed to be solved. The findings to the contrary set out in two reports (the one mentioned above, and one from another doctor) did nothing to establish novelty. Furthermore, oral administration of finasteride was known and already being used by Merck – albeit in a dosage of 5 mg – in its drug Proscar.

Actavis submitted an article by Ms S, a Merck laboratory researcher and co-inventor of Merck's patent. The Court found that it already disclosed everything taught in the patent, which did not contain any specific technical teaching different from that of prior-art patent EP 0 285 382, and therefore was not novel.

The Court upheld the revocation of EP 0 724 444, on the same grounds as the lower court.

Le brevet européen 0 724 444 n'indique pas que les doses retenues permettraient d'obtenir un résultat différent du résultat obtenu par des doses différentes préconisées par le brevet antérieur EP 0 285 382. Il n'est pas plus démontré que le dosage revendiqué dans le brevet M conduit à de possibles effets secondaires différents de ceux résultant des dosages de l'antériorité alors qu'au contraire le docteur M expert désigné dans une instance en Italie, dans son rapport communiqué par la société M, indique que les effets secondaires sont les mêmes dans les groupes ayant reçu 5 mg et 1 mg de finastéride, ce qui est corroboré par la notice de 1992 du médicament Proscar.

La société M ne peut prétendre que le problème technique à résoudre serait d'identifier un composé dont le mode d'administration présenterait les meilleures garanties en termes de sécurité (faible dosage) tout en garantissant son efficacité, alors qu'à aucun moment le brevet mentionne que des doses plus élevées de Finastéride posaient problème en terme de sécurité pour les patients et qu'il y avait à résoudre ces difficultés. Les conclusions contraires du docteur M désigné comme expert judiciaire dans le cadre d'une procédure en Italie, et du docteur P dans leurs rapports, examinés à titre de renseignements, ne sont pas de nature à établir une quelconque nouveauté de cette revendication. D'autre part, l'utilisation du Finastéride par voie orale était déjà connue et utilisée par la société M qui commercialisait déjà son médicament Proscar, mais avec un dosage de 5 mg.

La société A oppose également un article de madame S, membre du laboratoire de recherche de la société M et co-inventeur du brevet. Avec ce document S, la cour juge que l'ensemble des enseignements du brevet M sont déjà divulgués alors que ce brevet ne comporte pas par ailleurs un enseignement technique différent, spécifique, de celui de l'antériorité EP 0 285 382, de sorte que la revendication 1 du brevet européen 0 724 444 est dépourvue de nouveauté.

Le jugement annulant les revendications 1 à 3 est confirmé par substitution de motifs.

Anmerkung des Herausgebers: Am selben Tag erklärte das Berufungsgericht Paris das gleiche Patent wegen unzureichender Offenbarung in einem anderen Fall für nichtig (Berufungsgericht Paris, 30. Januar 2015 (10/23603)). Siehe auch Gericht erster Instanz Paris, 5. Dezember 2014 (12/3507) in PIBD (2015) 1022-III-143, und Kapitel H.4. Behandlungsverfahren; Gericht erster Instanz Paris, 19. Januar 2015 (13/08566) – Mylan gegen Richter Gedeon.

FR Frankreich

Berufungsgericht Paris, 3. November 2015 (12/23743) – Ethypharm gegen Alkermes

Schlagwort: Neuheit – Schweizerische Anspruchsform – therapeutische Verfahren

Die Firma A erzeugt und vertreibt Nanopartikel von Behandlungs- oder Diagnosemitteln. Sie ist Inhaberin des europäischen Patents 0 644 755. Die Firma E ist ein französisches Pharmaunternehmen, das ein Medikament mit dem Wirkstoff Fenofibrat herstellt. Als die Firma A erfuhr, dass die Firma E Fenofibrat-Nanopartikel herstellt und mehrere Genehmigungen für das Inverkehrbringen des Mittels "Fenofibrat 145 mg" erhalten hat, verklagte sie diese wegen Verletzung von Anspruch 9 ihres Patents 755.

Zur Gültigkeit des Anspruchs 9 des Patents 755 erklärte das Gericht, dass gemäß Art. 54 (5) EPÜ 1973 für jede weitere medizinische Indikation eines bekannten Stoffs oder Stoffgemischs, also die Verwendung eines Erzeugnisses zur Herstellung eines Arzneimittels für einen neuen therapeutischen Zweck, ein europäisches Patent erteilt werden kann, wenn der Anspruch in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform abgefasst ist. Dazu ist es laut dem Gericht erforderlich, dass ein bestimmter Stoff eine neue therapeutische Verwendung erfährt, die sich vom Stand der Technik unterscheidet, da ein einfacher auf eine therapeutische Behandlung gerichteter Verfahrensanspruch nicht patentierbar ist.

Editor's note: On the same day, in other proceedings, Paris Court of Appeal invalidated the same patent for insufficiency of disclosure (Paris Court of Appeal, 30 January 2015 (10/23603)). See also Paris District Court, 5 December 2014 (12/3507) in PIBD (2015) 1022-III-143, and in chapter H.4. "Dosage regimen", Paris District Court, 19 January 2015 (13/08566) – Mylan v Richter Gedeon.

FR France

Paris Court of Appeal, 3 November 2015 (12/23743) – Ethypharm v Alkermes

Keywords: novelty – Swiss-type claim – therapeutic method

Alkermes manufactures and sells nanoparticles of therapeutic and diagnostic agents and is the proprietor of European patent 0 644 755. Ethypharm is a French pharmaceutical company manufacturing a drug with fenofibrate as its active ingredient. Having discovered that Ethypharm was manufacturing fenofibrate nanoparticles and had obtained several marketing authorisations for a 145 mg fenofibrate product, Alkermes sued for infringement of claim 9 of its patent.

On the validity of this claim, the Court observed that, under Art. 54(5) EPC 1973, a European patent could be granted for any specified further medical use of a known substance or composition, provided that the relevant claim was drafted as a "Swiss-type" claim, i.e. directed to use of a product to obtain a drug for a new therapeutic application. This meant putting a specific substance to a new therapeutic use differing from the prior art; simple method claims directed to a therapeutic treatment were not patentable.

Note de la rédaction : le même jour, la cour d'appel de Paris a annulé dans une autre instance le même brevet pour insuffisance de description (CA Paris, 30 janvier 2015 (10/23603)). V. aussi TGI Paris, 5 décembre 2014 (12/3507) in PIBD (2015) 1022-III-143, et, au chapitre H.4. Posologie, la décision TGI Paris, 19 janvier 2015 (13/08566) – Mylan c. Richter Gedeon.

FR France

Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2015 (12/23743) – Ethypharm c. Alkermes

Mots-clés : nouveauté – revendication de type suisse – méthode de traitement thérapeutique

La société A expose fabriquer et commercialiser des particules d'agent thérapeutique ou de diagnostic ayant une dimension nanométrique. Elle est titulaire du brevet européen 0 644 755. La société E est un laboratoire pharmaceutique français qui expose fabriquer un médicament, dont le principe actif est le fenofibrate. Apprenant que la société E fabriquait des particules nanonisées de fenofibrate et avait obtenu plusieurs autorisations de mise sur le marché pour un produit fenofibrate 145 mg, la société A l'a fait assigner en contrefaçon de la revendication 9 de son brevet 755.

Sur la validité de la revendication 9 du brevet 755, la cour énonce qu'en application de l'art. 54(5) CBE 1973, un brevet européen peut être délivré pour toute indication médicale ultérieure déterminée d'une substance ou composition connue, pour autant que la revendication soit rédigée sous la forme, dite de "type suisse", de l'application d'un produit en vue d'obtenir un médicament utilisé pour une nouvelle application thérapeutique. Il est donc nécessaire, poursuit la cour, qu'une substance spécifique déterminée trouve une nouvelle utilisation thérapeutique se distinguant de l'état de la technique, étant rappelé qu'une simple revendication de procédé portant sur un traitement thérapeutique n'est pas brevetable.

Anspruch 9 des Patents bezieht sich aber auf die Verwendung einer beliebigen Arzneimittelsubstanz mit Ausnahme von Naproxen und Indomethacin, die im Stand der Technik bereits bekannt sind, für den alleinigen Zweck der Beschleunigung des Einsetzens der Wirkung nach Verabreichung an Mammalia. Dieser Anspruch ist nicht auf einen bekannten Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue therapeutische Anwendung gerichtet. Bei der beanspruchten Beschleunigung des Einsetzens der Wirkung des Arzneimittels geht es nur um die Wirkungsweise eines nicht weiter definierten Medikaments, was nicht als therapeutische Anwendung des Mittels betrachtet werden kann. Daraus folgt als alleinige Lehre von Anspruch 9 eine beschleunigte Wirkung der therapeutischen Anwendung eines beliebigen Medikaments (ausgenommen Naproxen und Indomethacin) zur Behandlung eines beliebigen Patienten unabhängig von der Verabreichungsweise und Dosierung des Mittels.

Das Berufungsgericht erklärte daher Anspruch 9 für nichtig.

The claim at issue, however, was for the use of any drug substance other than naproxen or indomethacin, which were already known from the prior art, for the sole purpose of hastening the onset of its action after administration to a mammal. It did not specify any known substance or composition or any new therapeutic use. The claimed hastening of the onset of action was merely a mode of action of an unspecified drug, and could not be regarded as a therapeutic use of a drug. The claim thus taught nothing more than an accelerated method of therapy using any drug (other than naproxen or indomethacin) to treat any patient suffering from any illness, irrespective of how the drug was administered and its dosage.

The Court therefore revoked the claim.

En l'espèce la revendication 9 du brevet porte sur toute substance médicamenteuse, à la seule exclusion du naproxène et de l'indométhacine déjà enseignés par l'état de la technique, dans le seul but d'accélérer le début de son action après son administration à un mammifère. Cette revendication ne vise aucune substance ou composition connue déterminée en vue d'obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique déterminée nouvelle. En effet, l'accélération revendiquée du début de l'action du médicament n'est qu'un mode d'action d'un médicament, au demeurant non défini, et ne peut être considérée comme une utilisation thérapeutique de ce médicament. Il s'ensuit que la revendication 9 n'enseigne qu'un mode accéléré de traitement thérapeutique s'appliquant à toute substance médicamenteuse (à l'exclusion du naproxène et de l'indométhacine) pour soigner toute maladie et s'appliquant à tout patient, quels que soient le mode d'administration du médicament et son dosage.

La cour annule donc la revendication 9.