

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die bloße Erklärung eines Mechanismus, auf dem eine im Stand der Technik bereits beschriebene Verwendung basiere, keine Neuheit begründen könne, wenn nicht mehr offenbart werde. In G 2/88 hätten der neuen und der alten Verwendung verschiedene und unterschiedlich geartete technische Wirkungen zugrunde gelegen. Nicht immer lasse sich die Entdeckung der Funktionsweise eines Arzneimittels in einen neuen Zweck umsetzen und als solcher beanspruchen.

Zudem wurde nachgewiesen, dass der Gegenstand mehrerer Ansprüche auf einer wissenschaftlichen Konferenz präsentiert und damit vorweggenommen worden war. Daher wurden die meisten Ansprüche des Patents wegen mangelnder Neuheit für nichtig erklärt, und nur einer behielt seine Gültigkeit.

D. Erfinderische Tätigkeit

1. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

CH Schweiz

Handelsgericht Bern vom 6. Juli 2005 (HG 03 9024) – Anschlaghalter III

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – namhafter technischer Fortschritt

Im Rahmen einer Streitigkeit aus einer Abhängigkeitslizenz, der die Verletzung des älteren Patents durch die Benutzung des jüngeren Rechts zugrunde lag, stellte das Handelsgericht fest, dass die jüngere Erfindung im Vergleich zur älteren einen namhaften technischen Fortschritt von erheblicher Bedeutung darstellen muss. Eine inhaltliche Bestimmung des unbestimmten Rechtsbegriffs des namhaften technischen Fortschritts kann weder dem schweizerischen Patentgesetz noch den Materialien entnommen werden. Der Lehre lässt sich in dieser Hinsicht entnehmen, dass die jüngere Erfindung eine wesentliche technische Verbesserung bringen und somit für die Technik eine wichtige Bereicherung bedeuten muss, ohne dass dabei ein eigentlicher Technologiesprung verlangt wird. Ein technischer Fortschritt in Anlehnung an die deutsche Praxis kann beispielsweise dann bejaht wer-

The Court concluded that merely explaining the mechanism which underlay a use already described in the prior art could not, without more, give rise to novelty. In G 2/88, the technical effects which underlay the new and old uses were different and distinct. It was not the case that every discovery about the mode of action of a drug could be translated into a new purpose and claimed as such.

It was also shown that the subject-matter of several claims had been anticipated by being shown at a scientific conference. Thus, the majority of the claims in the patent were held void for lack of novelty, only one remaining valid.

D. Inventive step

1. Assessment of inventive step

CH Switzerland

Berne Commercial Court of 6 July 2005 (HG 03 9024) – Stop element holder III

Keyword: inventive step – significant technical progress

In a case involving a dependent licence and alleged infringement of an older patent through use of a later one, the Court ruled that the later invention had to constitute significant technical progress over the earlier one. Quite what that meant was not clear from either the Swiss Patents Act or the historical documentation, but legal doctrine suggested that the later invention must give rise to a considerable technical improvement and thus significantly enhance the technical field. It did not however have to involve an actual technological leap. In line with German practice, a new teaching might be regarded as constituting technical progress if, for example, it provided a better way of doing something – in particular by making a process simpler, faster or just more reliable. Another possible criterion was that it solved a technical problem in an equivalent but different way – in which case however it

La Cour a conclu que le seul fait d'expliquer le mécanisme sur lequel repose une utilisation déjà décrite dans l'état de la technique ne pouvait pas, en l'absence d'autres éléments, justifier la nouveauté. Dans la décision G 2/88, les effets techniques sous-jacents aux anciennes et aux nouvelles utilisations étaient différents et distincts. Il ne fallait pas croire que toute découverte concernant le mode d'action d'un médicament pouvait se traduire par une nouvelle application et être revendiquée en tant que telle.

Il a aussi été montré que l'objet de plusieurs revendications avait été anticipé, suite à une démonstration lors d'une conférence scientifique. La plupart des revendications du brevet ont donc été considérées comme nulles faute de nouveauté, une seule demeurant valide.

D. Activité inventive

1. Appréciation de l'activité inventive

CH Suisse

Tribunal de commerce de Berne du 6 juillet 2005 (HG 03 9024) – Porte-butée III

Mot-clé : activité inventive – progrès technique important

Dans le cadre d'un litige relatif à une licence de dépendance, qui avait pour origine la contrefaçon du brevet antérieur par l'utilisation du titre ultérieur, le Tribunal de commerce a constaté que l'invention ultérieure doit représenter un progrès technique important, d'un intérêt considérable, par rapport à l'invention plus ancienne. Ni la Loi suisse sur les brevets ni les documents ne définissent le terme juridique indéterminé de "progrès technique important". A cet égard, il découle de la doctrine que l'invention ultérieure doit fournir une amélioration technique essentielle et constituer ainsi une contribution importante à la technique, sans pour autant qu'une réelle avancée technologique soit exigée dans ce domaine. Compte tenu de la pratique en Allemagne, l'existence d'un progrès technique peut ainsi être confirmée si le nouvel enseignement offre un meilleur moyen de simplifier ou

den, wenn die neue Lehre ein besseres Mittel an die Hand gibt, welches namentlich eine Verfahrensvereinfachung oder -beschleunigung bewirkt oder schlicht weniger störanfällig ist. Ebenso kann der Umstand, dass die jüngere Lehre ein technisches Problem zwar gleichwertig, aber verschiedenartig löst, als Kriterium dienen. Allerdings kann bei dieser Konstellation nur dann von einer technischen Bereicherung gegenüber der älteren Erfindung die Rede sein, wenn ein Bedürfnis nach einem Ersatzmittel besteht.

could be regarded as a technical enhancement only if, in the art, there was a perceived need for an alternative solution.

d'accélérer de manière importante un procédé, ou un moyen tout simplement moins sujet aux dysfonctionnements. De même, un critère peut également résider dans le fait que l'enseignement ultérieur propose une solution certes équivalente, mais de nature différente, à un problème technique. Cependant, dans ce cas de figure, il ne peut être question d'une contribution technique par rapport à l'invention antérieure que si la solution alternative répond à un besoin.

DE Deutschland

Bundesgerichtshof vom 12. Oktober 2004 (X ZR 190/00) – *Paneelemente*

Schlagwort: Beurteilung der erfindersichen Tätigkeit – Fachmann – Funktionsverbesserung bekannter Elemente

Das Streitpatent betraf eine Wand- oder Deckenverkleidung mit Paneelementen und diese verbindenden Befestigungsklammern. Es befasste sich insbesondere mit dem Problem, wie bei derartigen Paneelementen in möglichst einfacher und kostengünstiger Weise unterschiedlich breite, sichtbare Fugen erzielt werden können. Vor dem Bundespatentgericht hatte die Klägerin geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht neu und beruhe jedenfalls nicht auf erfindersicher Tätigkeit. Unter Klageabweisung wurde das Streitpatent teilweise für nichtig erklärt – soweit die Beklagte das Streitpatent nicht in weitergehendem Umfang verteidigt hat. Mit der Berufung verfolgte die Klägerin vor dem Bundesgerichtshof den Antrag weiter, das Streitpatent insgesamt für nichtig zu erklären.

Wie das Bundespatentgericht war auch der BGH nicht überzeugt, dass der Stand der Technik dem Fachmann den im Berufungsverfahren noch verteidigten Gegenstand des Streitpatents nahegelegt hatte, so dass es zu seiner Bereitstellung keiner erfindersichen Tätigkeit bedurft hätte. Insbesondere vermittelten die aus dem Stand der Technik bekannten Lösungen keine Anregung, bei denen die Paneelemente – sei es zusätzlich zu einer Nut-Feder-Verbindung im Sinne des Streitpatents, sei es

DE Germany

Federal Court of Justice of 12 October 2004 (X ZR 190/00) – *Panel elements*

Keyword: assessment of inventive step – skilled person – functional improvement of known elements

The patent concerned panel elements for wall and ceiling cladding and clamps used to fasten those panels together. In particular, it concerned the problem of how to achieve, as simply and cheaply as possible, varying widths of visible joints between such panel elements. Before the Federal Patents Court, the claimant had argued that the subject-matter of the patent was not novel and, in any event, lacked inventive step. The action was dismissed, but the patent was revoked in part, in so far as the defendant had failed to defend it broadly. On appeal to the Federal Court of Justice, the claimant maintained its claim for revocation of the patent in its entirety.

Like the Federal Patents Court, the Federal Court of Justice was not persuaded that the subject-matter as defended in the appeal proceedings was obvious to the skilled person in the light of the prior art and that no inventive step was therefore required to arrive at it. In particular, the known solutions in the prior art did not convey the idea of equipping the panels with a clamp – be it in addition to a tongue-and-groove joint, as in the patent, or in combination with a double-groove joint. As the name

DE Allemagne

Cour fédérale de justice du 12 octobre 2004 (X ZR 190/00) – *Panneaux de revêtement*

Mot-clé : appréciation de l'activité inventive – homme du métier – amélioration de la fonction d'éléments connus

Le brevet en cause portait sur des panneaux de revêtement de cloison ou plafond et sur les agrafes de fixation pour les assembler. Il s'intéressait notamment au problème de la façon d'assembler ce genre de panneaux, d'une façon aussi simple et économique que possible, pour obtenir des joints visibles plus ou moins larges. Devant le Tribunal fédéral des brevets, la demanderesse avait fait valoir que l'objet du brevet en cause n'était pas nouveau et ne reposait pas, en tout cas, sur une activité inventive. La demanderesse a été déboutée, mais le brevet a été déclaré partiellement nul, dans la mesure où la défenderesse avait renoncé à le défendre. Par son appel, la demanderesse poursuit devant la Cour fédérale de justice sa demande visant à obtenir l'annulation complète du brevet en cause.

La Cour fédérale de justice, à l'instar du Tribunal fédéral des brevets, n'a pas été convaincue que l'état de la technique aurait suggéré à l'homme du métier la partie du brevet encore défendue, de sorte que cet objet n'aurait pas impliqué d'activité inventive. Les solutions connues de l'état de la technique, notamment, ne fournissaient pas d'incitation à assembler les panneaux au moyen d'une agrafe de fixation, que ce soit en complément d'un système d'assemblage rainure-languette au sens du brevet ou

in Kombination mit einer Nut-Nut-Verbindung – mit einer Befestigungsklammer versehen worden sind. Denn die Befestigungsklammer erschien immer – wie ihr Name auch sagt – als Befestigungselement, das der Befestigung der Paneelelemente an der Unterkonstruktion dient, und nicht als "Abstandshalter", d. h. als ein Element, das der Fachmann verwendet hätte, um allein damit die Breite der sichtbaren Fuge zwischen zwei benachbarten Paneelelementen festzulegen.

Um zu der erfindungsgemäßen Lösung zu gelangen, musste der Fachmann daher die Funktion der Nut-Feder-Verbindung einerseits und der Befestigungsklammer andererseits neu konzipieren. Insbesondere die Nut-Feder-Verbindung verlor ihre herkömmliche Bedeutung, da die Feder nicht mehr, wie es bis dahin geschehen war, in den Nutgrund eingeführt wurde (wenn auch im Hinblick auf die zu berücksichtigende Quellung des Holzes nur annähernd). Ohne einen konkreten Anstoß hierzu ließ sich nicht feststellen, dass ein solches verändertes Konzept für den Fachmann nahegelegen hätte. Vielmehr sprach es für erfinderische Tätigkeit, wenn der Fachmann die Funktionen bekannter Bauteile eines Erzeugnisses ändern musste, um eine vereinfachte Konstruktion und damit eine Kostenersparnis zu erzielen, und der Stand der Technik zu einem solchen veränderten Konzept keine Anregung lieferte.

DE Deutschland

Bundesgerichtshof vom 15. Mai 2007 (X ZR 273/02) – Papiermaschinen-gewebe

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Teilaufgaben

Die Beklagte war Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents EP 0 532 510. Die Erfindung war darauf gerichtet, ein Papiermaschinengewebe anzugeben, dessen Durchlässigkeit gering war, mit gewebten, flachen Kettenfäden gesteuert wird, und insgesamt aus Monofilamenten unter Verzicht auf Füllfäden hergestellt war und bei dem kein Teil der Festigkeit oder Stabilität geopfert wurde. Das Bundespatentgericht hatte das Streitpatent teilweise für

suggested, clamps were always described as a fastening component used to fix the panel elements to the underlying construction and not as a means of ensuring distance, i.e. as a component which the skilled person would have used only to set the width of the visible joint between two adjoining elements.

To arrive at the solution according to the invention, the skilled person therefore had to rethink the functions of the tongue-and-groove joint and the clamp. The former, in particular, lost its conventional purpose because the tongue was no longer inserted into the groove as it had hitherto been (albeit only approximately, in view of the expected wood swelling). In the absence of a specific suggestion to that effect, it could not be established that such a modified concept would have been obvious to the skilled person. Rather, an inventive step was involved if the skilled person had to modify the functions of known product components to produce a simpler structure and so save money, and there was nothing in the prior art to prompt such a modification.

DE Germany

Federal Court of Justice of 15 May 2007 (X ZR 273/02) – Papermaker's fabric

Keyword: inventive step – partial problems

The defendant was the proprietor of the German part of European patent EP 0 532 510. The invention was directed to a low-permeability papermaker's fabric consisting of woven, flat all-monofilament machine direction ("MD") yarns which did not use stuffer yarns or sacrifice strength or stability. The Federal Patents Court had partly revoked the patent. On appeal to the Federal Court of Justice, the defendant

avec un système d'assemblage rainure-rainure. En effet, l'agrafe de fixation se présente toujours – comme son nom l'indique – comme élément d'assemblage servant à fixer les panneaux à la sous-construction et non comme "gabarit d'écartement", c'est-à-dire un élément que l'homme du métier utiliserait uniquement pour définir la largeur du joint visible entre deux panneaux voisins.

Pour parvenir à la solution proposée par l'invention, l'homme du métier devait donc repenser entièrement la fonction du système d'assemblage rainure-languette, d'une part, et de l'agrafe de fixation, d'autre part. L'assemblage rainure-languette, en particulier, perd sa fonction habituelle, étant donné que la languette n'est plus introduite, comme par le passé, au fond de la rainure (même si c'est seulement approximatif compte tenu de la dilatation du bois à prendre en compte). Il est impossible d'établir qu'un tel changement de conception aurait été évident pour l'homme du métier, en l'absence d'une incitation concrète dans cette direction. C'est au contraire un argument en faveur de l'activité inventive de l'expert quand il est obligé de modifier les fonctions des éléments constructifs connus d'un produit pour parvenir à une construction simplifiée et donc à une économie de coût, alors que l'état de la technique ne livre aucune incitation en faveur d'un tel changement conceptionnel.

DE Allemagne

Cour fédérale de justice du 15 mai 2007 (X ZR 273/02) – Tissu pour machine à papier

Mot-clé : activité inventive – problèmes partiels

La défenderesse était titulaire de la partie allemande du brevet européen EP 0 532 510. L'objet de l'invention était de proposer un tissu pour machine à papier dont la perméabilité est faible, qui est guidé par des fils de chaîne plats tissés, qui est fabriqué essentiellement à partir de monofilaments, en renonçant à des fils de remplissage, et dont aucune partie n'est sacrifiée à la rigidité ou à la stabilité. Le Tribunal fédéral des brevets avait partiellement annulé le brevet. En

nichtig erklärt. Im Berufungsverfahren vor dem BGH verteidigte die Beklagte das Streitpatent nur noch auf ein "Papiermaschinengewebe" beschränkt. Insoweit hatte die Berufung Erfolg.

Das Bundespatentgericht hatte den teilweisen Widerruf des Patents mit der Erwägung begründet, die Vorveröffentlichung einer europäischen Anmeldung offenbare, dass mit der von ihr vorgeschlagenen Verwendung von Kettenfädenpaaren eine hohe Längsstabilität erzielt werde, was identisch sei mit der Merkmalsgruppe des Streitpatents, durch welche die "Teilaufgabe" ausreichender Festigkeit und Stabilität gelöst werde. Hinzu kam die vorveröffentlichte US-Patentschrift, welche offenbarte, dass mit der dort beschriebenen Webweise ein Flattern der Papierbahn auf dem Gewebe bei geringer Durchlässigkeit des Gewebes erreicht werde, wodurch die "Restaufgabe" der Merkmalsgruppe 4 des Streitpatents gelöst werde.

Dem konnte der BGH nicht zustimmen. Ein nach Maßgabe von "Teilaufgaben" in einzelne Merkmalsgruppen aufgesplitteter Gegenstand der Erfindung konnte nicht in der Weise der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zugrunde gelegt werden, dass einzelne Merkmale oder Merkmalsgruppen daraufhin untersucht wurden, ob sie dem Fachmann durch den Stand der Technik je für sich nahegelegt waren. Der Prüfung der Rechtsfrage, ob der Gegenstand der Erfindung am Prioritätstag des Streitpatents durch den Stand der Technik nahegelegt war, ist vielmehr der Gegenstand der Erfindung in der Gesamtheit seiner Lösungsmerkmale in ihrem technischen Zusammenhang zugrunde zu legen. Bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit dürfen wie bei der Auslegung des Patentanspruchs einzelne Merkmale oder Merkmalsgruppen auch dann nicht isoliert mit dem Stand der Technik verglichen werden, wenn sich der Gegenstand der Erfindung in einzelne "Teilaufgaben" aufspalten lasse. Deshalb sei auch in einem solchen Fall der gesamte Inhalt der unter Schutz gestellten Lehre in den Blick zu nehmen.

maintained its defence of the patent only as limited to claiming "a papermaker's fabric". The appeal was granted.

The Federal Patents Court had based the partial revocation of the patent on the view that the prior publication of a European patent application had disclosed that the proposed use of MD-yarn pairs resulted in a high level of lateral stability, which was identical to feature group 3 of the patent at issue, which group solved the "partial problem" ("Teilaufgabe") of sufficient strength and stability. In addition, the second prior-art document (a US patent application) had disclosed that fluttering of the paper sheet on the fabric with a low fabric permeability could be achieved using the weaving technique described, which solved the "remaining problem" ("Restaufgabe") in feature group 4 of the patent in question.

The Federal Court of Justice took a different view. It was not permissible, for the purposes of examining inventive step, to divide the subject-matter of the invention into separate groups of features forming "partial problems", so as to assess whether individual features or feature groups had, in themselves, ever been obvious to the skilled person in the light of the prior art. Rather, the legal question of whether the subject-matter was obvious in the light of the prior art at the patent's priority date had to be answered by reference to all of the solution features contained in the subject-matter as a whole and in terms of their technical relationship. As was the case in interpreting patent claims, it was also impermissible for the examination of inventive step to entail isolated comparisons of individual features or feature groups with the prior art, even where the inventive subject-matter could be divided up into "partial problems". Even then, therefore, the content of the teaching had to be considered as a whole.

appel devant la Cour fédérale de justice, la défenderesse n'a plus défendu qu'une partie limitée du brevet en cause, à savoir la partie revendiquant un tissu pour machine à papier. Dans cette mesure, il a été fait droit à l'appel.

Le Tribunal fédéral des brevets avait motivé son jugement d'annuler partiellement le brevet en disant que la publication antérieure d'une demande de brevet européen enseignait que l'idée proposée d'apparier les fils de chaîne permettait d'obtenir une haute stabilité dans le sens de la longueur, comme dans le groupe 3 des caractéristiques du brevet en cause, qui permet de résoudre le "problème partiel" (en allemand : "Teilaufgabe") de l'obtention d'une rigidité et d'une stabilité suffisantes. De plus, un autre document antérieur (un brevet américain) divulguait que le mode de tissage proposé, avec une perméabilité réduite du tissu, permettait d'éviter le flottement de la bande de papier sur le tissu, ce qui apportait la solution au "problème restant" (en allemand : "Restaufgabe") traitée dans le groupe 4 des caractéristiques du brevet en cause.

La Cour fédérale de justice n'a pu se rallier à cette appréciation. Une invention, dont l'objet est subdivisé en plusieurs groupes de caractéristiques correspondant aux "problèmes partiels" à résoudre, ne peut être soumise à l'examen de l'activité inventive de telle manière que soit examiné si l'état de la technique aurait suggéré à l'homme du métier des caractéristiques individuelles ou des groupes individuels de caractéristiques. L'examen de la question juridique de savoir si l'objet de l'invention découle de manière évidente, à la date de priorité du brevet en cause, de l'état de la technique, doit au contraire s'appuyer sur l'objet de l'invention considéré avec toutes ses caractéristiques pertinentes dans leur contexte technique. Lors de l'examen de l'activité inventive, comme pour l'interprétation de la revendication, il ne faut pas comparer de manière isolée des caractéristiques individuelles ou des groupes individuels de caractéristiques à l'état de la technique, même si l'objet de l'invention se prête à une subdivision en "problèmes partiels". C'est pourquoi il convient dans ce cas également de considérer le contenu intégral de l'enseignement breveté.

DE Deutschland**Bundesgerichtshof vom 18. Juni 2009
(Xa ZR 138/05) – Fischbissanzeiger**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – nächstliegender Stand der Technik

Das Streitpatent betraf einen Fischbissanzeiger, ein Gerät, durch das die Leine einer fixierten Angel geführt wird und das über ein Sensorsignal anzeigt, dass ein Fisch "an der Angel hängt". Im Stand der Technik waren Geräte bekannt, die die Länge der nach einem Fischbiss abgezogenen Leine anzeigen konnten, wenn diese infolge eines Fischbisses ausgerollt wurde. Die Beschreibung des Streitpatents bemängelt, dass hierbei die Empfindlichkeit ("sensitivity") des Geräts nicht an die Bewegung der Leine angepasst werden könne. Das Bundespatentgericht hatte in der Vorinstanz das Patent mangels erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt.

Der BGH hielt diese Entscheidung aufrecht. Bei der Beurteilung des Nahe liegens eines patentgeschützten Gegenstands kann nicht stets der "nächstkommende" Stand der Technik als alleiniger Ausgangspunkt zugrunde gelegt werden. Die Wahl eines Ausgangspunkts (oder auch mehrerer Ausgangspunkte) bedarf vielmehr einer besonderen Rechtfertigung, die in der Regel aus dem Bemühen des Fachmanns abzuleiten ist, für einen bestimmten Zweck eine bessere – oder auch nur eine andere – Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt. Für ein ausschließliches Abstellen auf einen "nächstkommenden" Stand der Technik bietet auch das EPÜ keine Grundlage.

DE Germany**Federal Court of Justice of
18 June 2009 (Xa ZR 138/05) –
Fish-bite indicator**

Keyword: inventive step – closest prior art

The patent concerned a fish-bite indicator, a device through which the line of a fixed fishing rod was fed and which indicated by means of a sensor signal that a fish had bitten. Devices were known in the prior art which could indicate the length of line which had been drawn out after a fish bite. According to the description, a shortcoming of such devices was that their sensitivity could not be adjusted to the fishing line's movements. At the lower instance, the Federal Patents Court had revoked the patent.

The Federal Court of Justice upheld that decision on appeal. The "closest" prior art could not always be taken as the sole basis for deciding whether patented subject-matter was obvious. Rather, the choice of starting point (or starting points) had to be specially justified, the basis generally being the skilled person's efforts to find a better or even simply different solution to a particular problem than that existing in the prior art. There was likewise no basis in the EPC for basing the assessment on the "closest" prior art alone.

DE Allemagne**Cour fédérale de justice du 18 juin 2009
(Xa ZR 138/05) – Indicateur de touche**

Mot-clé : activité inventive – état de la technique le plus proche

Le brevet en cause concernait un indicateur de touche, un appareil par lequel on faisait passer la ligne d'une canne à pêche immobilisée et qui indiquait par un signal capteur qu'un poisson "a mordu". L'état de la technique connaissait des appareils qui pouvaient indiquer la longueur de ligne tirée par un poisson quand celle-ci se déroulait du fait qu'elle était happée par un poisson. Il était critiqué dans la description du brevet en cause que la sensibilité ("sensitivity") de l'appareil ne pouvait pas être adaptée au mouvement de la ligne. Dans l'instance précédente, le Tribunal fédéral des brevets avait déclaré nul le brevet, faute d'activité inventive.

La Cour fédérale de justice a suivi la décision du Tribunal fédéral des brevets. Lors de l'appréciation du caractère évident d'un objet protégé par un brevet, il n'est pas toujours possible de s'appuyer sur l'état de la technique "le plus proche" comme seul point de départ. Le choix d'un (ou même de plusieurs) point de départ requiert, au contraire, une justification particulière, qui découle généralement des efforts déployés par l'homme du métier pour trouver, à une fin déterminée, une meilleure – ou simplement une autre – solution que celle proposée par l'état de la technique. La CBE non plus n'offre aucune base exigeant de se fonder exclusivement sur l'état de la technique "le plus proche".

DK Dänemark**Oberlandesgericht des östlichen Gebiets (Østre Landsret) vom 29. August 2008 (B-3527-03) – Ranbaxy v. Pfizer**

Schlagwort: Neuheit – erfinderische Tätigkeit – Stand der Technik – Atorvastatin

Im Verletzungsverfahren um das auf Atorvastatincalcium gerichtete europäische Patent EP 0 409 281 ("Salzpatent") befasste sich das Gericht mit den Nichtigkeitsangriffen der Klägerin in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Dazu ist festzuhalten, dass das dänische Gericht auf der Grundlage des Art. 25 EPÜ ein technisches Gutachten des EPA angefordert hatte, in dem die Prüfungsabteilung sowohl die Neuheit als auch die erfinderische Tätigkeit des Streitpatents gegenüber dem Stand der Technik bestätigte. Die erfinderische Tätigkeit wurde zuvor auch von der Beschwerdekammer bestätigt, die die Anmeldung für das Salzpatent geprüft hatte.

Zur Neuheit stellte das Gericht fest, dass im Stand der Technik, d. h. in einer dänischen Anmeldung für ein Verfahrenspatent mit demselben Salz, weder bestimmte Salze als besonders vorteilhaft hervorgehoben noch Anweisungen zur Herstellung der Salze gegeben worden seien. Zudem habe es nach den verfügbaren Informationen zum Prioritätszeitpunkt kein Standardverfahren für ein Salzscreening gegeben. Der Fachmann habe daher mehrfach eine Auswahl treffen müssen und wäre nicht unweigerlich zu dem Atorvastatinsalz gelangt. Dass das Enantiomer von Atorvastatin in der Vorveröffentlichung erwähnt war, führte zu keinem anderen Schluss.

Was die erfinderische Tätigkeit betrifft, so stellte das Gericht mehrere Unzulänglichkeiten im vorveröffentlichten Patent der Beklagten als Stand der Technik fest: Es befasste sich nicht mit der Frage der Handhabungseigenschaften wie der Hygroskopizität und der Löslichkeit; es gab keine Hinweise darauf, wie das Racemat von Atorvastatin zur Verbesserung der Handhabungseigenschaften modifiziert werden müsste; es enthielt keinerlei Information darüber, wie etwaige Handhabungsprobleme im

DK Denmark**Eastern High Court (Østre Landsret) of 29 August 2008 (B-3527-03) – Ranbaxy v Pfizer**

Keyword: novelty – inventive step – prior art – atorvastatin

In the infringement proceedings pertaining to European patent EP 0 409 281 directed to atorvastatin calcium ("salt patent"), the Court dealt with the validity arguments raised by the plaintiff with regard to novelty and inventive step. As background information to the case, it should be noted that the Danish Court had requested a technical opinion from the EPO on the basis of Art. 25 EPC in which the examining division confirmed both the novelty and the inventive step of the European patent at issue after comparing it to the prior art. The inventive step was equally confirmed by the board of appeal when examining the application for the salt patent.

On the question of novelty, the Court stated that the prior art, i.e. a Danish application for a process patent comprising the same salt, failed to emphasise certain salts as being particularly advantageous or to include instructions for the production of salts. Moreover, according to the information provided, there was no standard procedure for salt screening at the date of priority. For these reasons, the skilled person would have to make several selections and would not inevitably arrive at the atorvastatin salt. The fact that the enantiomer of atorvastatin was mentioned in the prior-art document did not lead to a different conclusion.

As to the aspect of inventive step, the Court observed several deficits in the prior-art document, i.e. the defendant's patent which was published at the time: it did not deal with the question of handling properties, including hygroscopicity and solubility; it provided no directions as to how the racemate of atorvastatin was to be modified to improve the handling properties; it included no information as to how any handling difficulties in respect of the compounds (sodium salt of the racemate of atorvastatin) were to

DK Danemark**Cour d'appel de la Région Est (Østre Landsret) du 29 août 2008 (B-3527-03) – Ranbaxy c. Pfizer**

Mot-clé : nouveauté – activité inventive – état de la technique – atorvastatine

Dans l'action en contrefaçon concernant le brevet européen EP 0 409 281 portant sur l'atorvastatine calcique, la Cour s'est penchée sur le bien-fondé des arguments de la demanderesse en matière de nouveauté et d'activité inventive. Comme rappel des faits, on retiendra que la Cour danoise a demandé à l'OEB, sur la base de l'art. 25 CBE, un avis technique dans lequel la division d'examen, après comparaison avec l'état de la technique, a confirmé tant la nouveauté que l'activité inventive du brevet européen litigieux. L'activité inventive a également été corroborée par la chambre de recours quand elle a examiné la demande de brevet pour l'atorvastatine calcique.

Concernant la nouveauté, la Cour a affirmé que l'état de la technique, à savoir une demande danoise pour un procédé comprenant le même sel, ne mentionnait pas certains sels comme étant particulièrement avantageux, pas plus qu'il ne donnait d'instructions pour produire des sels. En outre, d'après les informations fournies, aucun procédé standard de criblage des sels n'existait à la date de priorité. L'homme du métier devait donc opérer plusieurs choix et ne serait pas arrivé inéluctablement au sel d'atorvastatine. La mention de l'énantiomère de l'atorvastatine dans le document de l'état de la technique n'affectait pas cette conclusion.

Quant à l'activité inventive, la Cour a souligné plusieurs carences dans le document de l'état de la technique, c'est-à-dire dans le brevet du défendeur publié à l'époque : il ne disait rien des propriétés de manutention, dont l'hygroskopie et la solubilité ; il ne donnait aucune indication sur la manière de modifier le racémate de l'atorvastatine pour améliorer les propriétés de manutention ; il ne contenait aucune information sur la façon de résoudre d'éventuels problèmes de manutention des compo-

Zusammenhang mit den Verbindungen (Natriumsalz des Racemats von Atorvas-tatin) gelöst werden könnten, und es fehlte ein Anreiz, die im Stand der Technik enthaltenen Verbindungen zu modifizieren. Abgesehen davon wurde das Calciumsalz darin gegenüber anderen Salzen nicht als besonders vorteilhaft dargestellt. Vor diesem Hintergrund wurde das Salzpatent als erfinderisch und rechtsgültig befunden. Der Umstand, dass es für den Fachmann zum Prioritätszeitpunkt naheliegend war, die biologische Wirkung des Enantiomers verglichen mit dem im Stand der Technik beschriebenen Racemat zu prüfen, änderte an diesem Ergebnis nichts.

FR Frankreich

Kassationsgerichtshof vom 15. Mai 2007 (06-12487) – *Lesaffre v. Puratos*

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Stand der Technik – Definition eines genauen Verhältnisses

Die Gesellschaft P klagte auf Nichtigerklärung eines Patents der Gesellschaft L auf "eine Substanz zur Verbesserung der Brotbereitung und ein Verfahren, in dem diese Substanz eingesetzt wird".

Das Berufungsgericht hatte den geltend gemachten Nichtigkeitsgrund fehlender Neuheit mit der Begründung zurückgewiesen, die vom spanischen Gesundheitsministerium im Vorfeld der Genehmigung durchgeführte Analyse stelle auch dann, wenn sie bereits Elemente von Anspruch 1 offenbare, insofern keine Vorwegnahme dar, als sie der Öffentlichkeit nicht zugänglich gewesen sei. Sie erklärte die acht Ansprüche jedoch wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit für nichtig. Die Gesellschaft L legte gegen dieses Urteil Revision vor dem Kassationsgerichtshof insbesondere wegen widersprüchlicher Urteilsbegründung ein.

Der Kassationsgerichtshof urteilte wie folgt: Das Berufungsgericht, das festgestellt hatte, dass das Dokument, das die Analyse des bereits auf dem Markt befindlichen Produkts enthielt, nicht zu dem am Anmeldetag bekannten Stand der Technik gehörte, konnte gleichwohl zu der Auffassung gelangen, dass es dem Fachmann anhand einer eben-solchen Analyse dieses selbst zugäng-

be solved; and it included no incentive to modify the compounds comprised by the prior art. Furthermore, the document did not emphasise the calcium salt as particularly advantageous compared to other salts. Against that background, the salt patent was held to be inventive and valid. The fact that it was obvious to the skilled person at the date of priority to test the biological effect of the enantiomer compared to the racemate described in the prior art had no impact on the outcome.

FR France

Court of Cassation of 15 May 2007 (06-12487) – *Lesaffre v Puratos*

Keyword: inventive step – prior art – definition of precise proportions

Company P sought revocation of a patent held by company L relating to a "bread improver and process for use of same".

The appellate court had dismissed the revocation petition for lack of novelty on the grounds that the analysis conducted by the Spanish health ministry prior to authorisation, while setting out parts of the subject-matter of claim 1, did not constitute prior art because it was not accessible to the public. The appellate court revoked the eight claims for lack of inventive step. Company L lodged an appeal before the Court of Cassation against the judgment of the appellate court on the basis that the grounds were contradictory.

The Court of Cassation ruled as follows: Although the appellate court had established that the document setting out the analysis of a product already on the market was not part of the known state of the art at the time of filing of the patent application, it concluded that because the product itself was accessible, an analysis of it as conducted at the time, while not disclosed, would allow the

sés (sel sodique du racémate d'atorvas-tatine) ; il ne comportait aucune incitation à modifier les composés compris dans l'état de la technique. De surcroît, le document ne présentait pas le sel de calcium comme étant particulièrement avantageux par rapport aux autres sels. C'est dans ce contexte que le brevet portant sur l'atorvastatine calcique a été jugé inventif et valable. Il s'est avéré sans incidence qu'à la date de priorité, il était évident pour l'homme du métier de vérifier l'effet biologique de l'énantiomère comparé au racémate décrit dans l'état de la technique.

FR France

Cour de cassation du 15 mai 2007 (06-12487) – *Lesaffre c. Puratos*

Mot-clé : activité inventive – état de la technique – définition de proportions précises

La société P a agi en nullité d'un brevet dont la société L est titulaire, couvrant un "agent d'amélioration de panification et procédé le mettant en œuvre".

La Cour d'appel a écarté la nullité pour absence de nouveauté au motif que l'analyse faite par le ministère de la santé espagnol préalablement à l'autorisation, quand bien même elle exposerait déjà des éléments de la revendication 1, n'est pas constitutive d'antériorité dans la mesure où elle n'était pas accessible au public. Par contre, la Cour d'appel a annulé les huit revendications pour défaut d'activité inventive. La société L a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, contre l'arrêt de la Cour d'appel notamment pour contradiction des motifs.

La Cour de cassation se prononce comme suit : Ayant constaté que le document contenant l'analyse d'un produit déjà mis sur le marché ne faisait pas partie de l'état de la technique connue à la date de la demande du brevet, la Cour d'appel a cependant pu considérer que, ce produit lui-même étant accessible, son analyse, telle celle ainsi pratiquée à l'époque, quoiqu'elle

lichen Produkts, möglich war, seine Bestandteile zu identifizieren und insbesondere festzustellen, dass es Fettsäuren-Monoglyceride enthielt.

Es sei auch nicht widersprüchlich, zugleich festzustellen, dass ein aus dem Stand der Technik bekanntes Produkt zwar nicht die Verwendung ganz bestimmter Zutaten lehre, nämlich hier die Verwendung gesättigter Fettsäuren-Monoglyceride, aber die Verwendung von Fettsäuren-Monoglyceriden offenbare, die durch eine Analyse identifiziert werden könnten.

Schließlich habe das Berufungsgericht nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass die Definition des geeigneten Verhältnisses der Produktzutaten Gegenstand einer erfinderischen Tätigkeit sein könne, sondern habe zu Anspruch 1 des Patents festgestellt, dass die Ermittlung dieses Verhältnisses nichts weiter als handwerkliches Können erfordere, und zu Anspruch 2, dass der Fachmann nach einigen Versuchen ganz selbstverständlich die geeignetsten Dosierungen wählen würde, mit denen sich das bestmögliche technische Ergebnis erzielen ließe; daraus konnte das Gericht schließen, dass die Definition dieses Verhältnisses vorliegend nur Ausführungshandlungen ohne jede erfinderische Tätigkeit voraussetzte.

Die Revision der Gesellschaft L gegen das Urteil des Berufungsgerichts wurde daher zurückgewiesen.

FR **Frankreich**

Bezirksgericht Paris vom 7. Mai 2010 (08/12537) – Hexal, Sandoz v. Boehringer

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Bonuseffekt

Das Unternehmen H verklagte das Unternehmen B und beantragte die Nichtigerklärung der Ansprüche des französischen Teils des europäischen Patents EP 0 589 874 wegen mangelnder Neuheit oder zumindest mangelnder erfinderischer Tätigkeit.

skilled person to identify the constituent parts, and in particular to establish that fatty monoglyceride acids featured in its composition.

Furthermore, it was no contradiction that while a product known from the prior art did not teach the use of precise constituents (in this case saturated fatty monoglycerides), it did, however, disclose the use of fatty monoglycerides identifiable through analysis.

Finally, the appellate court had not ruled out in principle that the definition of suitable proportions of product constituents could constitute an inventive step but had established, with respect to claim 1 of the patent, that determining these proportions was just a question of technical skill, and, with respect to claim 2, that after some tests, the skilled person would clearly choose the most appropriate dosages to achieve a maximum technical result, from which the court had deduced that this definition was derived from execution operations alone, and excluded any inventive step.

The Court of Cassation dismissed the appeal lodged by company L against the judgment of the appellate court.

FR **France**

Paris District Court of 7 May 2010 (08/12537) – Hexal, Sandoz v Boehringer

Keyword: inventive step – additional effect

Company H initiated proceedings against company B for revocation of the claims in the French part of European patent EP 0 589 874 for lack of novelty and in any case of inventive step.

n'ait pas été divulguée, permettait à l'homme du métier d'en identifier les éléments constitutifs, et notamment de constater que des monoglycérides d'acides gras figuraient dans sa composition.

D'autre part, il n'y a pas de contradiction à constater, tout à la fois que, si un produit connu de l'art antérieur n'enseignait pas l'usage de composants précis, en l'occurrence des monoglycérides gras saturés, il révélait cependant l'usage de monoglycérides gras qui pouvaient être identifiés à l'analyse.

Enfin, la Cour d'appel n'a pas exclu par principe que la définition des proportions adéquates des composants du produit puisse être l'objet d'une activité inventive, mais constaté, s'agissant de la revendication 1 du brevet, que la recherche de ces proportions ne relevait que d'une habileté technique, et, s'agissant de la revendication 2, qu'après quelques essais, l'homme du métier choisirait de manière évidente les doses les plus appropriées donnant un résultat technique maximum, ce dont elle a pu déduire que cette définition ne procédait en l'espèce que d'opérations d'exécution, exclusives de toute activité inventive.

Rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé par la société L contre l'arrêt de la Cour d'appel.

FR **France**

Tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2010 (08/12537) – Hexal, Sandoz c. Boehringer

Mot-clé : activité inventive – effet supplémentaire

La société H a fait assigner la société B en nullité des revendications de la partie française du brevet européen EP 0 589 874 pour défaut de nouveauté et à tout le moins d'activité inventive.

Einleitend rekapitulierte das Gericht eine Reihe chemischer Grundbegriffe und Definitionen, insbesondere, dass eine Unterkategorie von Stereoisomeren als Enantiomere und dass ein äquimolekulares Gemisch beider Enantiomere als Racemat bezeichnet wird. Die pharmazeutischen Eigenschaften der beiden Enantiomere können ganz unterschiedlich sein.

Dem Patent zufolge war eine überraschende therapeutische Wirkung festgestellt worden.

Zur Neuheit von Anspruch 1 erinnerte das Gericht zunächst daran, unter welchen Bedingungen eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich ist. Vorliegend stehe fest, dass eine der beiden genannten Vorveröffentlichungen (es handelte sich um zwei Patente) den Wirkstoff sowie seine Verwendung als Arzneimittel zur Behandlung von Diabetes mellitus aufzeige. Die Kläger behaupteten, dass diese Vorveröffentlichung auch die Mittel aufzeige, um die darin offenbarten Enantiomere der Racemate zu erhalten.

Das Gericht stellte jedoch fest, dass keines der als Stand der Technik angeführten Patente die spezifische Wirkung des Enantiomers S(+) gegenüber dem Racemat untersucht. Da die Erfindung somit nicht vollständig vorweggenommen wird, sind diese Patente für die Erfindung daher nicht neuheitsschädlich.

Zur erfinderischen Tätigkeit von Anspruch 1: Nachdem das Gericht den Fachmann als Mitglied eines Teams von Spezialisten definiert hatte, setzte es sich mit den in der Verhandlung vorgelegten Vorveröffentlichungen auseinander. Die Prüfung der übermittelten, zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung verfügbaren Literatur zeige, dass der Fachmann ermutigt worden sei, die Wirkung jedes der beiden Enantiomere eines als Arzneimittel eingesetzten chiralen Moleküls zu untersuchen; er musste also kein Vorurteil überwinden, da ihn die von dem Beklagten übermittelte Literatur nicht davon abhielt, sondern ganz im Gegenteil veranlasste, beide Enantiomere zu untersuchen.

Das Unternehmen B behauptete, die Verwendung von Repaglinid als Wirkstoff, der sich aufgrund seiner unerwar-

The Court began by noting various fundamental principles and definitions from the field of chemistry, in particular that enantiomers were a sub-category of stereoisomers and that a racemate was a mixture of equimolecular amounts of two enantiomers. The pharmaceutical properties of two enantiomers could differ significantly.

The patent indicated that a surprising therapeutic benefit had been found.

On the novelty of claim 1, the Court, after noting the conditions under which prior art is novelty-destroying, said it was common ground that one of the two cited items of prior art (two patents) disclosed the active ingredient as well as its use as a medicament for treating diabetes mellitus. The claimant companies argued that this citation also disclosed the means of obtaining the enantiomers of the racemates that it disclosed.

The Court pointed out, however, that neither of the two patents cited as prior art had examined the specific effect of enantiomer S(+) in relation to the racemate. It decided that since the invention had thus not been fully anticipated, the two citations were not novelty-destroying.

On inventive step in claim 1, the Court started by defining the skilled person in this case as one of a team of specialists and then went on to examine the prior art submitted for discussion. It stated that a study of the submitted literature available at the time the patent application was filed showed that the skilled person had been encouraged to study the action of each enantiomer of a chiral molecule used as a medicament; accordingly, the skilled person had no prejudice to overcome, as rather than dissuading him from studying every enantiomer the literature submitted by the defendant company had in fact urged him to do so.

Company B maintained that the use of repaglinide as an active ingredient suitable for the preparation of a drug for

Le Tribunal rappelle de façon liminaire nombre de principes et définitions de base en chimie, notamment qu'une sous-catégorie de stéréo-isomères est appelée énantiomères et qu'un mélange équimoléculaire des deux énantiomères est appelé racémate. Les propriétés pharmaceutiques de deux énantiomères peuvent être très différentes.

Le brevet indiquait qu'un avantage thérapeutique surprenant avait été constaté.

Sur la nouveauté de la revendication 1, le Tribunal, après avoir rappelé sous quelles conditions une antériorité est destructrice de nouveauté, a énoncé qu'il est constant qu'une des deux antériorités citées (il s'agissait en l'espèce de deux brevets) dévoile le principe actif ainsi que l'utilisation de ce principe actif comme médicament pour traiter le diabète mellitus. Les sociétés demanderesse soutiennent que cette antériorité dévoile également les moyens d'obtenir les énantiomères des racémates qu'elle divulgue.

Le Tribunal relève toutefois qu'aucun des deux brevets cités comme antériorités, n'a étudié l'effet spécifique de l'énantiomère S(+) par rapport au racémate. Il décide dès lors que faute d'être des antériorités de toutes pièces, lesdites antériorités ne sont pas pertinentes pour détruire la nouveauté.

Sur l'activité inventive de la revendication 1, le Tribunal a d'abord défini en l'espèce l'homme du métier, intégré dans une équipe de spécialistes, puis a examiné les antériorités produites aux débats. Le Tribunal énonce qu'il résulte de l'étude de la littérature communiquée disponible à l'époque du dépôt de la demande de brevet que l'homme du métier était encouragé à étudier l'action de chaque énantiomère d'une molécule chirale utilisée comme médicament ; l'homme du métier n'avait donc aucun préjugé à vaincre, la littérature communiquée par la société défenderesse ne le dissuadant pas de le faire mais au contraire l'incitant à étudier chaque énantiomère.

La société B soutient que l'utilisation du Répaglinide en tant que principe actif, parfaitement adapté à la préparation d'un

teten pharmakologischen Eigenschaften hervorragend für die Herstellung eines Langzeitdiabetikums eigne, sei erfinderrisch.

Das Gericht erinnerte daran, dass ein als überraschend beurteilter Effekt als Anzeichen für erfinderische Tätigkeit gewertet werden kann. Wenn sich für den Fachmann jedoch ein Sachverhalt, der unter einen Patentanspruch fällt, in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, weil aus einer Verbindung der Lehren bekannter Druckschriften eine vorteilhafte Wirkung zu erwarten war, liegt bei dem betreffenden Anspruch auch dann keine erfinderische Tätigkeit vor, wenn eine möglicherweise unvorhergesehene zusätzliche Wirkung erzielt wird.

Nach Auffassung des Gerichts handelte es sich bei dem unerwarteten Bonus-effekt um nichts weiter als eine zusätzliche, im Rahmen der durch den Stand der Technik nahegelegten Untersuchungen von selbst eintretende Wirkung, die dem Anspruch keinen erfinderischen Charakter verleihe. Anspruch 1 des Streitpatents wurde daher wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt.

long-term antidiabetic therapy on account of its unexpected pharmacological properties was inventive.

The Court noted that an effect said to be unexpected could be regarded as an indication of inventive step. However, if, having regard to the state of the art, something falling within the terms of a claim would have been obvious to a person skilled in the art because the combined teaching of the prior-art documents could be expected to produce an advantageous effect, such a claim lacked inventive step, regardless of the fact that an additional effect (possibly unexpected) was obtained.

The Court held the additional and unexpected effect to be a mere "bonus" that occurred independently in the course of the studies suggested by the state of the art and as such did not confer an inventive character. Consequently, claim 1 of the contested patent was revoked for lack of inventive step.

antidiabétique de longue durée en raison de ses propriétés pharmacologiques inattendues, était inventive.

Le Tribunal rappelle qu'un effet considéré comme inattendu peut receler une activité inventive. Cependant, dans les cas où compte tenu de l'état de la technique, l'homme du métier serait arrivé d'une manière évidente à un résultat correspondant aux termes d'une revendication, vu qu'il pouvait s'attendre à ce que la combinaison des enseignements des documents compris dans l'état de la technique apporte un avantage, une telle revendication est dépourvue d'activité inventive, indépendamment du fait qu'un effet supplémentaire éventuellement inattendu est obtenu.

Le Tribunal considère que l'effet supplémentaire et inattendu constituait un simple effet supplémentaire qui survenait de lui-même, au cours des études suggérées par l'état de la technique, qui ne conférait aucun caractère inventif. Dès lors, la revendication n° 1 du brevet litigieux a été annulée faute d'activité inventive.

GB **Vereinigtes Königreich**

House of Lords vom 14. Oktober 2004 – Sabaf SpA v. MFI Furniture Centres Ltd et al. [2004] UKHL 45

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Naheliegen – *Windsurfing*-Ansatz – EPA-Richtlinien – mehr als eine Erfindung – Aggregation von Merkmalen

Sabaf SpA war Inhaber des Patents GB 2 100 411, das einen Brenner für Gaskocher und Gaskochmulden betraf. Zweck der Erfindung war die Bereitstellung eines sehr flachen Gasbrenners, der in flachen Kochmulden einsetzbar ist. Dazu wurden sowohl der Lufteinlass als auch die Vorrichtung zur Nutzung des Venturi-Effekts – die Umwandlung von kinetischer in potenzielle Energie durch Verringerung der Fließgeschwindigkeit von Gas in einem speziell geformten Rohr – von der Unterseite der Kochmulde an die Oberseite verlegt.

GB **United Kingdom**

House of Lords of 14 October 2004 – Sabaf SpA v MFI Furniture Centres Ltd et al. [2004] UKHL 45

Keyword: inventive step – obviousness – *Windsurfing* approach – EPO Guidelines – more than one invention – aggregation of features

Sabaf SpA was the proprietor of patent GB 2 100 411 for a burner for gas cookers and hobs. The object of the invention was to provide a gas burner of very low height which could be used in hobs which had to be flat. This was done by enabling both the air intake and the Venturi effect – the conversion of kinetic into potential energy by virtue of slowing down a stream of gas in a specially designed tube – to take place above instead of below the hob.

GB **Royaume-Uni**

Chambre des Lords du 14 octobre 2004 – Sabaf SpA c. MFI Furniture Centres Ltd et al. [2004] UKHL 45

Mot-clé : activité inventive – évidence – approche *Windsurfing* – Directives OEB – pluralité de l'invention – assemblage de caractéristiques

Sabaf SpA était titulaire du brevet GB 2 100 411 portant sur un brûleur pour cuisinières et tables de cuisson au gaz. L'invention proposait un brûleur au gaz de très faible hauteur, utilisable dans les plaques de cuisson planes. Pour ce faire, l'entrée d'air et l'effet Venturi (conversion d'énergie cinétique en énergie potentielle par ralentissement d'un flux gazeux dans un tube spécialement conçu) avaient lieu au-dessus, et non pas en dessous de la plaque.

Das Patent war im Juni 2001 abgelaufen. Sabaf behauptete, dass Meneghetti SpA das noch gültige Patent durch die Einfuhr von patentverletzenden Erzeugnissen in das Vereinigte Königreich verletzt habe. Meneghetti erhob Widerklage und forderte, das Patent für nichtig zu erklären, weil die Erfindung naheliegend sei. In der ersten Instanz stellte der Richter fest, dass Meneghetti die Erzeugnisse tatsächlich importiert habe, das Patent jedoch nichtig sei. Der Court of Appeal urteilte, dass das Patent gültig sei, aber Meneghetti die Erzeugnisse nicht importiert habe.

Das House of Lords stellte fest, dass das Patent von vornherein nichtig gewesen sei und infolgedessen keine Verletzung stattgefunden habe.

Bei der Beurteilung, ob eine Erfindung für den Fachmann nicht naheliegend ist (s. 3 Patents Act 1977), müsse das Gericht zunächst fragen, was die Erfindung ausmache und vor allem, ob es sich um eine, zwei oder mehrere Erfindungen handele. Das House of Lords verwies auf die EPA-Richtlinien (C-IV, 9.5 und Anlage 2.1 – Stand Dezember 2003), die festschrieben, auf welcher Grundlage zu entscheiden sei, ob es sich um eine einzige Erfindung handele oder nicht. Wenn daher die beiden Bestandteile in Wechselwirkung zueinander stünden und es dadurch zu einer Synergie zwischen beiden komme, stellten sie eine einzige Erfindung mit kombinierter Wirkung dar, und s. 3 Patents Act 1977 sei auf die Idee, sie zu kombinieren, anzuwenden. Wenn hingegen jeder Bestandteil seine Funktion unabhängig von den anderen ausführe, stelle jeder Bestandteil eine eigene Erfindung im Sinne von s. 3 Patents Act 1977 dar, und diese Vorschrift müsse dann auf jeden getrennt angewandt werden.

Das House of Lords urteilte, dass der Richter der ersten Instanz die einschlägigen Grundsätze in jeder Phase korrekt angewandt habe. Er habe festgestellt, dass die beiden Merkmale der Erfindung, also der Lufteinlass oberhalb der Kochmulde und die radial wirkende Venturi-Vorrichtung, nicht in Wechselwirkung zueinander stünden und dass er es demzufolge mit zwei angeblichen Erfindungen zu tun habe, die unabhängig voneinander die Prüfung nach s. 3 Patents Act 1977 zu bestehen hätten. Bei jeder

The patent had expired in June 2001. Sabaf alleged that Meneghetti SpA had infringed the patent during its term by importing infringing products into the United Kingdom. Meneghetti counter-claimed for a declaration that the patent was invalid because the invention was obvious. The judge at first instance held that Meneghetti had imported the products but that the patent was invalid. The Court of Appeal held that the patent was valid but that Meneghetti had not imported the products.

The House of Lords held that the patent had always been invalid and that infringement was not established.

In its view, when establishing whether an invention is not obvious to the person skilled in the art (s. 3 Patents Act 1977), the Court first had to ask what the invention was, and in particular whether there was one invention or two or more inventions. The House of Lords referred to the EPO Guidelines (C-IV, 9.5 and Annex 2.1 of the December 2003 edition), which stated the principle upon which it was decided whether a single invention was being dealt with or not. Thus, if the two integers interacted upon each other, if there was synergy between them, they constituted a single invention having a combined effect and s. 3 Patents Act 1977 was applied to the idea of combining them. If each integer performed its own proper function independently of any of the others, then each was, for the purposes of s. 3 Patents Act 1977, a separate invention and the section had to be applied to each one separately.

The House of Lords held that the judge at first instance had applied the relevant principles correctly at each stage. He had found that the two features of the invention, namely taking the air above the hob and having a radial Venturi, had no effect upon each other and that he was therefore dealing with two alleged inventions, each of which had to pass the test laid down in s. 3 Patents Act 1977. He had identified the inventive step in each. He had asked himself what in each case were the differences

Le brevet s'est éteint en juin 2001. Sabaf a accusé Meneghetti SpA d'avoir porté atteinte au brevet quand il était en vigueur, en important au Royaume-Uni des produits constituant une contrefaçon. Meneghetti a riposté par une demande reconventionnelle visant à obtenir une déclaration selon laquelle le brevet n'était pas valable parce que l'invention était évidente. Le juge de première instance a estimé que Meneghetti avait bien importé les produits, mais que le brevet n'était pas valable. La Cour d'appel a estimé que le brevet était valable, mais que Meneghetti n'avait pas importé les produits.

La Chambre des Lords a estimé que le brevet avait toujours été non valable, et que la contrefaçon n'était pas avérée.

Selon la Chambre des Lords, pour savoir si une invention est ou non évidente pour l'homme du métier (section 3 Loi britannique sur les brevets de 1977), le Tribunal doit d'abord se demander en quoi consistait l'invention, et notamment s'il y avait une seule invention ou une pluralité d'inventions. La Chambre des Lords s'est référée aux Directives OEB (C-IV, 9.5 et annexe 2.1 de l'édition du décembre 2003) pour le principe permettant de déterminer si l'on a affaire ou non à une invention unique. Ainsi, si les deux entités interagissent et qu'il y a une synergie entre elles, elles constituent une invention unique ayant un effet combiné, et la section 3 s'applique à l'idée de leur combinaison. Si chaque entité fonctionne indépendamment des autres, chaque entité constitue, aux fins de la section 3, une invention séparée, et l'article s'applique à chacune d'entre elles séparément.

La Chambre des Lords a estimé que le juge de première instance avait appliqué correctement les principes pertinents à chaque stade. Il avait remarqué que les deux caractéristiques de l'invention, à savoir l'entrée d'air au-dessus de la plaque et la présence d'un Venturi radial, n'avaient pas d'effet l'une sur l'autre, et qu'il avait donc affaire à deux inventions devant chacune passer le test de section 3 Loi britannique sur les brevets de 1977. Il avait identifié l'activité inventive dans chaque

Erfindung habe er die erfinderische Tätigkeit ermittelt. Er habe sich gefragt, wie sich die jeweilige Erfindung vom einschlägigen Stand der Technik unterscheide, und er habe praktisch keine Unterschiede festgestellt. Daraus habe er geschlossen, dass ein Fachmann mit allgemeinem Fachwissen nicht erfinderisch tätig gewesen sein müsse, um ein Erzeugnis gemäß der angeblichen Erfindung zu entwickeln. In anderen Worten, auf jedes der Merkmale, die angeblich die Erfindung begründeten, habe der Richter s. 3 Patents Act 1977 nach dem *Windsurfing*-Ansatz angewandt.

GB Vereinigtes Königreich

Court of Appeal vom 20. Mai 2009 – *Aerotel Ltd v. Wavecrest Group Enterprises Ltd* [2009] EWCA Civ 408

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – kommerzielle Verwertung

Aerotel legte Berufung gegen ein Urteil des Patentgerichts ein, das ihr Patent für nichtig erklärt hatte. Das Patent war bereits erloschen und stammte aus einer Ära der Telefontechnologie, die längst der Vergangenheit anzugehören schien, da das Prioritätsdatum im Jahr 1985 lag. Mit dem Patent wurde ein Verfahren zum Tätigen von (Prepaid-)Telefongesprächen beansprucht.

Dass der strukturierte *Windsurfing*-Test, der in *Pozzoli v. BDMO* beschrieben wird, hier hilfreich sein konnte, war unstrittig. Anerkannt wurde auch folgende Aussage: "Wenn die Anwendung eines gesetzlichen Maßstabs wie Fahrlässigkeit oder Naheliegen keine Grund-satzfrage ist, sondern eine Frage der Ausprägung, sollte ein Berufungsgericht sehr vorsichtig sein, bevor es von der Beurteilung durch die Tatsacheninstanz abweicht" (Lord Hoffmann in *Biogen v. Medeva*).

Die Berufungsklägerin warf der ersten Instanz vier grundsätzliche Fehler vor: die Banalisierung des im Stand der Technik bestehenden Problems, die unrichtige Wiedergabe der erfinderischen Idee, die Missachtung von Sachverständigen-gutachten und eine "a posteriori"-Betrachtungsweise. Durch diese Vorwürfe zog sich so etwas wie ein Leitmotiv, nämlich, dass die angebliche Erfindung kommerziell erfolgreich gewe-

between the relevant prior art and the invention and he had found that there were virtually none. He had concluded that it would have required no invention on the part of the skilled man armed with common general knowledge in the art to design a product in accordance with the alleged invention. In other words, the judge had applied s. 3 Patents Act 1977 according to the *Windsurfing* structure to each of the features alleged to constitute the invention.

GB United Kingdom

Court of Appeal of 20 May 2009 – *Aerotel Ltd v Wavecrest Group Enterprises Ltd* [2009] EWCA Civ 408

Keyword: inventive step – commercial use

The appeal was from a judgment of the Patents Court holding Aerotel's patent invalid. The patent had already expired and came from a different and seemingly long-gone era of telephone technology, the priority date being in 1985. The patent claimed a method of making a (prepaid) call.

It was not in dispute that the structured *Windsurfing* test as set out in *Pozzoli v BDMO* was helpful. It was also acknowledged that "when the application of a legal standard such as negligence or obviousness does not involve a question of principle but is a matter of degree, an appellate court should be very cautious in differing from the judge's evaluation" (Lord Hoffmann in *Biogen v Medeva*).

The appellant alleged four errors of principle by the trial judge; trivialising the problem of the prior art, misstating the inventive concept, disregarding the evidence of the experts, and using hindsight. There was also a general theme running through these – that the alleged invention had led to commercial success. The judge agreed that this could be a powerful indication of non-obviousness, but, referring to *Haberman v Jackal*,

cas. Après s'être demandé quelles étaient, dans chaque cas, les différences entre l'état de la technique pertinent et l'invention, il avait constaté qu'il n'y en avait pratiquement pas. Et de conclure que l'homme du métier, avec ses connaissances générales, n'aurait pas dû faire preuve d'inventivité pour concevoir un produit conforme à la prétendue invention. En d'autres termes, le juge a appliqué la section 3 Loi britannique sur les brevets de 1977 conformément à l'approche *Windsurfing* à chacune des caractéristiques censées constituer l'invention.

GB Royaume-Uni

Cour d'appel du 20 mai 2009 – *Aerotel Ltd c. Wavecrest Group Enterprises Ltd* [2009] EWCA Civ 408

Mot-clé : activité inventive – application commerciale

L'appel avait pour objet une décision du Tribunal des brevets qui avait annulé le brevet d'Aerotel. Le brevet avait déjà expiré et remontait à un autre âge, dépassé depuis longtemps semblait-il, de la technologie téléphonique, puisque sa date de priorité était 1985. Il revendiquait une méthode pour établir une communication (prépayée).

Il n'était pas contesté que le test *Windsurfing* comme défini dans la décision *Pozzoli c. BDMO* était utile. Il a aussi été admis que "Quand l'application d'une notion juridique telle que la négligence ou le caractère évident n'implique pas de question de principe, mais qu'il s'agit plutôt d'évaluer un degré, une Cour d'appel ne doit s'écarter de l'appréciation du juge qu'en faisant preuve de beaucoup de circonspection" (Lord Hoffmann dans la décision *Biogen c. Medeva*).

L'appelant avait allégué que le juge du fond avait commis quatre erreurs de droit en banalisant le problème de l'état de la technique, en exposant le concept inventif de façon incorrecte, en ignorant les preuves d'experts fournies et en ayant une approche ex post facto. Il y avait aussi une idée générale qui était comme un fil conducteur expliquant ces erreurs, à savoir que l'invention avait conduit à un succès commercial. Le juge

sen sei. Das Patentgericht hatte zwar eingeräumt, dass dies ein gewichtiges Indiz für Nicht-Naheliegen sein könne, unter Hinweis auf *Haberman v. Jackal* aber verneint, dass dies vorliegend der Fall sei. Das Prioritätsdatum reiche bis ins Jahr 1985 zurück, die Anmeldung sei in Europa 1986 veröffentlicht worden, und doch habe bis 1994 offenbar niemand von der Erfindung Gebrauch gemacht, und auch danach sei dies nicht aufgrund von irgendetwas, das Aerotel gesagt oder getan habe, geschehen. Das Patentgericht hatte festgestellt, dass Aerotel mit dem Patent vor allem in den USA durch Prozesse oder die Androhung von Prozessen gegenüber Nutzern Geld verdient hatte. Dies sei nicht weiter beeindruckend, da bekannt sei, dass die allgemeine Situation, was US-Patentstreitigkeiten betreffe, extrem klägerfreundlich geworden sei. Ebenso unbewiesen sei, dass das ab 1994 zunehmende Geschäft mit Prepaid-Telefonkarten auf die im Patent offenbarte Erfindung zurückzuführen sei. Hierfür trage die Beschwerdeführerin die Beweislast. Versuche ein Patentinhaber, den Vorwurf, seine Erfindung sei naheliegend, unter Hinweis auf ihren kommerziellen Erfolg zu widerlegen, so sei er dafür beweispflichtig, dass dieser Erfolg seiner Erfindung geschuldet sei. Kämen für diesen Erfolg wie vorliegend eine Reihe weiterer Gründe in Betracht, so würde ihm dieser Beweis nur gelingen, wenn er nachweisen könne, dass diese für den Erfolg keine oder kaum eine Rolle gespielt hätten.

Dies gelte hier angesichts des langen Zeitraums, in dem die Erfindung nicht genutzt worden sei, umso mehr, da es hierfür ansonsten keine Erklärung gebe. Die Verbreitung von Prepaid-Karten seit Mitte der 1990er-Jahre sei voll und ganz auf Faktoren zurückzuführen, die mit der Erfindung nichts zu tun hätten – oder vielmehr sei angesichts des Vorhandenseins anderer Faktoren nicht bewiesen, dass ihre Verbreitung auf die Erfindung zurückzuführen sei.

Das Patentgericht hatte außerdem festgestellt, dass die im Patent geschilderten angeblichen Probleme aus dem Stand der Technik bis auf eines gar nicht existierten, sondern dass sie entweder durch WATS (Wide Area Telephone Service), ein in den USA verwendetes, zum Stand der Technik gehörendes System gelöst

disagreed that this was so in the case before him. The priority date was in 1985 and the application was published in Europe in 1986 and yet no one was said to have used the invention until 1994, and then not by virtue of anything said or done by Aerotel. The judge found that Aerotel made money from the patent by litigation or the threat of litigation against users, principally in the US. This was unimpressive, for it was notorious that the US patent litigation scene had become immensely pro-plaintiff. Nor did the increasing business from 1994 in pre-payment telephone cards prove that the invention as disclosed in the patent was the cause of this business. Here the burden of proof lay with the appellant. If a patentee sought to rebut an allegation of obviousness by an assertion of commercial success of his invention, it was down to him to prove that the success was due to the invention. Where a number of other factors might explain the success, as here, unless he could show they were irrelevant, or largely so, he would not have proved what he needed.

Here that was particularly pertinent, given the long, otherwise unexplained, delay in any use of the invention. The adoption of pre-payment from the mid-90s was entirely ascribable to factors other than the invention – or rather, was not shown to be ascribable to the invention given the existence of other factors.

The judge also pointed out that all but one of the so-called problems of the prior art set out in the patent were not problems at all, but had either been solved by WATS (Wide Area Telephone Service), a system in use in the USA and forming part of the prior art, or were not proven and seemed improbable. The

avait admis que cela pouvait être un puissant indice de non-évidence, mais, citant la décision *Haberman c. Jackal*, il avait nié qu'il en soit ainsi dans l'affaire qui lui était soumise. La date de priorité était de 1985 et la demande avait été publiée en Europe en 1986 ; cependant, il semblait que personne n'avait exploité l'invention avant 1994 et que l'utilisation d'alors n'était pas due à quelque chose qu'Aerotel aurait dit ou fait. Le juge avait estimé qu'Aerotel s'était servi du brevet pour gagner de l'argent en attaquant ou en menaçant d'attaquer les utilisateurs, principalement aux Etats-Unis. Mais ceci n'avait pas impressionné le juge, puisqu'il était bien connu que le milieu américain des litiges en matière de brevets était devenu extrêmement favorable aux demandeurs. L'accroissement des ventes de cartes de téléphone prépayées en 1994 ne constituait pas non plus une preuve que l'invention telle que décrite dans le brevet en était l'origine. Sur ce point, la charge de la preuve incombait à l'appelant. Si un titulaire de brevet voulait réfuter l'objection d'évidence en alléguant le succès commercial de son invention, il lui appartenait de prouver que ce succès reposait sur l'invention. Lorsqu'un certain nombre d'autres facteurs étaient susceptibles d'expliquer le succès, comme en l'espèce, le titulaire n'avait pas fourni la preuve nécessaire, à moins d'avoir démontré que les autres facteurs n'étaient pas intervenus, du moins dans une large mesure.

Cet aspect était particulièrement pertinent en l'espèce, compte tenu du long retard, resté sans explication, avec lequel l'invention avait commencé à être exploitée. L'engouement pour le prépaiement à partir du milieu des années 1990 était entièrement imputable à des facteurs autres que l'invention ou, inversement, il n'avait pas été démontré qu'il était imputable à l'invention, compte tenu de la présence d'autres facteurs.

Le juge avait aussi souligné que l'ensemble des problèmes relatifs à l'état de la technique mentionnés dans le brevet, excepté un, n'étaient aucunement des problèmes et que, soit ils avaient été résolus par le système WATS (Wide Area Telephone Service), un système utilisé aux Etats-Unis, qui faisait partie

worden waren oder dass sie unbewiesen waren und wenig glaubhaft erschienen. Das einzige ungelöste Problem war die Schwierigkeit, einen Kredit zu erhalten.

Vor diesem Hintergrund setzte sich Lord Justice Jacob mit dem Unterschied zwischen der erfinderischen Idee und WATS (3. Schritt gemäß *Windsurfing*) sowie mit den grundsätzlichen Fehlern auseinander, die der ersten Instanz angeblich unterlaufen sein sollten. Er stellte fest, dass das im Stand der Technik bestehende Problem im Patent tatsächlich gewaltig aufgebauscht werde, da der Vorschlag, Geschäfte in der Weise abzuwickeln, dass für zu erbringende Dienstleistungen Vorauszahlung verlangt werde, wohl kaum erfinderisch sei. Ebenso wenig sei die erfinderische Idee falsch wiedergegeben worden (das Patentgericht habe sie vom Sachverständigen der Berufungsklägerin selbst übernommen). Auch die Feststellung fehlender erfinderischer Tätigkeit sei angesichts der gesamten Beweislage nicht fehlerhaft. Die betreffenden Beweise wären möglicherweise anders bewertet worden, wenn nachgewiesen worden wäre, dass die Erfindung sich 1985 kommerziell ausgezahlt hätte. Und schließlich gehe die Behauptung, vom Fachmann werde a posteriori verlangt, WATS zu verbessern, von der Prämisse aus, dass die Idee der Vorauszahlung erfinderisch sei, was nicht der Fall sei.

Somit war der Vorinstanz kein grundsätzlicher Fehler unterlaufen, und die Berufung wurde zurückgewiesen.

GB Vereinigtes Königreich

Court of Appeal vom 31. Juli 2009 – *Wake Forest University v. Smith & Nephew* [2009] EWCA Civ 848

Schlagwort: Naheliegen

Das Patent betraf eine als "Apparat zur Behandlung von Gewebeschäden" beschriebene medizinische Vorrichtung zur Behandlung von Wunden, die mit herkömmlichen Verfahren wahrscheinlich nicht vollständig ausheilen würden. Die Erfindung bestand in der Verwendung einer Pumpe, die einen Unterdruck erzeugt. Der Patents Court urteilte, dass Anspruch 1 auf einen Apparat, der Vakuummittel zur Erzeugung eines

only problem unsolved was that of the difficulty of obtaining credit.

With that in mind, Jacob LJ considered the difference between the inventive concept and WATS (*Windsurfing* step 3) and the alleged errors of principle made by the trial judge. He found that the patent did indeed significantly overstate the problem of the prior art, it hardly being inventive to propose running a business by requiring cash up front for the services rendered. Nor had the trial judge misstated the inventive concept (he had taken it from the appellant's own expert). No error had been made in failing to conclude inventiveness having regard to the evidence as a whole. A different view might have been taken of this evidence if the invention had been shown to be commercially worthwhile in 1985. Finally, the submission that the skilled worker was being asked to improve WATS was hindsight had built within it the notion that the idea of prepayment was inventive, which was not the case.

There had therefore been no error of principle by the trial judge and the appeal was dismissed.

GB United Kingdom

Court of Appeal of 31 July 2009 – *Wake Forest University v Smith & Nephew* [2009] EWCA Civ 848

Keyword: obviousness

The patent concerned a medical device described as an "apparatus for treating tissue damage" which related to the treatment of wounds that were unlikely to heal completely under conventional methods. The invention resided in the application of a pump creating a negative pressure. The Patents Court found the claim 1 relating to an apparatus comprising vacuum means for creating a negative pressure to be anticipated by

de l'état de la technique, soit ils n'avaient pas été prouvés et paraissaient peu vraisemblables. Le seul problème non résolu, c'était la difficulté d'obtenir des crédits.

Ayant tout cela à l'esprit, Lord Justice Jacob a considéré la différence entre le concept inventif et WATS (cf. *Windsurfing*, étape 3), ainsi que les prétendues erreurs de droit commises par le juge du fond. Ce dernier avait estimé que le brevet, en effet, exagérait considérablement le problème de l'état de la technique, étant donné que le fait de proposer une activité commerciale exigeant un prépaiement pour les services à rendre pouvait difficilement être considéré comme inventif. Il n'avait pas non plus mal exposé le concept inventif (il l'avait même repris de l'exposé de l'expert de l'appelant). Ce n'était pas une erreur non plus de n'avoir pas conclu à une activité inventive, compte tenu de l'ensemble des preuves disponibles. Ces preuves auraient pu être appréciées différemment s'il avait été démontré que l'invention était commercialement intéressante en 1985. Enfin, l'allégation que l'homme du métier était appelé à travailler à l'amélioration de WATS relevait d'une approche ex post facto et avait contribué à l'opinion que l'idée du prépaiement était inventive, ce qui n'était pas le cas.

Le juge du fond n'avait donc pas commis d'erreur de droit et l'appel a été rejeté.

GB Royaume-Uni

Cour d'appel du 31 juillet 2009 – *Wake Forest University c. Smith & Nephew* [2009] EWCA Civ 848

Mot-clé : caractère évident

Le brevet portait sur un dispositif médical décrit comme étant un "appareil de traitement des lésions des tissus", concernant le traitement de blessures supposées ne pas pouvoir guérir complètement suivant les méthodes classiques. L'invention consistait à utiliser une pompe créant une pression négative. Le Tribunal des brevets avait estimé que la revendication 1, qui portait sur un dispositif comportant une pompe à vide

Unterdrucks umfasst, durch den russischen Stand der Technik Bagautdinov vorweggenommen werde. Hiergegen wendeten sich die Patentinhaberin Wake Forest mit ihrer Berufung. Im selben Urteil hat das Gericht außerdem die Auffassung vertreten, dass Anspruch 4 auf einen Apparat, der eine flexible Polymerfolie umfasst, Anspruch 16 auf zyklisch arbeitende Vakuummittel sowie Anspruch 19 auf in bestimmten Zeitintervallen zyklisch arbeitende Vakuummittel nicht naheliegend seien.

Der Court of Appeal entschied, dass die erste Instanz zu Recht festgestellt habe, dass Anspruch 1 durch den Stand der Technik vorweggenommen werde. Hingegen schloss er sich den Feststellungen zum Naheliegen nicht an und erklärte Anspruch 4, 16 und 19 für naheliegend.

Dem Gericht zufolge ist Vorsicht geboten, wenn es darum geht, die Beurteilung der Tatsacheninstanz aufzuheben. Hat sich ein Gericht jedoch in Bezug auf Naheliegen des falschen Ansatzes bedient, so wird sich das Berufungsgericht auf der Grundlage der von der ersten Instanz festgestellten oder den Unterlagen eindeutig zu entnehmenden Tatsachen oder aufgrund anderer in der Entscheidung ausdrücklich erwähnter Beweise sein eigenes Urteil bilden.

Die Anwendung des *Windsurfing*-Tests – wie er im Fall *Pozzoli* bekräftigt worden sei – sei zwar nicht zwingend, doch stelle er einen hilfreichen Ansatz dar, so der Court of Appeal. Dieser Test umfasst vier Schritte:

In Schritt 1 wird ermittelt, welche Art von Fachmann und von allgemeinem Fachwissen einschlägig ist. In Schritt 2 muss die dem betreffenden Anspruch zugrunde liegende erfinderische Idee definiert werden. In Schritt 3 werden die Unterschiede zum Stand der Technik ausgemacht. Zweck von Schritt 4 ist es schließlich, zu beurteilen, ob diese Unterschiede eine Erfindung voraussetzen.

Vorwegnahme:

Die Berufungsklagende Wake Forest trägt vor, Anspruch 1 hätte weniger großzügig ausgelegt werden müssen; es gehe darin nur um die Mittel, den Unter-

Russian prior art, Bagautdinov. Wake Forest, the patent owner, appealed against this finding. Moreover, in the same judgment the Court considered as not obvious claim 4 relating to an apparatus that included flexible polymer sheet, claim 16 relating to cyclically operating vacuum means and claim 19 relating to cyclically operating vacuum means in particular ratio of duration.

The Court of Appeal found that the judge at first instance had been correct to hold that claim 1 was anticipated by the prior art. By contrast, the Court did not agree with the findings on the question of obviousness and found claims 4, 16 and 19 to be obvious.

The Court expressed the need for exercising caution before overturning a judge's finding. However, if a judge had adopted the wrong approach to obviousness, then the appellate court would have to form its own evaluation based on facts found by the judge at first instance or which appeared clearly in the documents or other evidence having been expressly mentioned in the judgment.

Although the Court did not find the application of the *Windsurfing* test – as restated in case *Pozzoli* – compulsory, it considered it to be a helpful approach. In the framework of this test, four steps had to be taken:

Step 1 included the assessment of the nature of the skilled person and common general knowledge. Step 2 required the definition of an inventive concept of the claim in question. Step 3 included the identification of the differences from the prior art. Finally, the aim of step 4 was to assess whether the differences required an invention.

Anticipation:

The respondent, Wake Forest, suggested that claim 1 should have been taken in a rather less broad view and regarded it as contemplating only

permettant de créer une pression négative, était antériorisée par le document du Russe Bagautdinov, qui faisait partie de l'état de la technique. Le titulaire du brevet, Wake Forest, a fait appel de cette décision. En outre, le Tribunal avait considéré, dans la même décision, comme non évidentes la revendication 4, portant sur un appareil incluant une feuille en polymère flexible, la revendication 16, portant sur une pompe à vide fonctionnant de manière cyclique, et la revendication 19, portant sur une pompe à vide fonctionnant de manière cyclique selon des intervalles spécifiques.

La Cour d'appel a estimé que le juge de première instance avait eu raison de considérer que la revendication 1 était antériorisée par l'état de la technique. Par contre, la Cour n'a pas suivi l'appréciation de l'activité inventive et a considéré au contraire les revendications 4, 16 et 19 comme évidentes.

La Cour a mentionné la nécessité de faire preuve de circonspection avant de renverser la décision du juge du fond. Cependant, si un juge avait adopté une mauvaise approche par rapport à l'activité inventive, alors la Cour d'appel était appelée à procéder elle-même à cette évaluation sur la base des faits établis par le juge de première instance ou de ce qui ressortait clairement des antériorités écrites ou d'autres preuves mentionnées expressément dans la décision.

Bien que la Cour n'ait pas jugé obligatoire d'appliquer le test *Windsurfing* – comme reformulé dans l'affaire *Pozzoli* –, elle a estimé que c'était une approche utile. Dans le cadre de ce test, il faut parcourir quatre étapes :

L'étape 1 consiste à définir l'homme du métier et ses connaissances générales communes. L'étape 2 requiert de déterminer le concept inventif qui sous-tend la revendication en question. L'étape 3 comporte l'identification des différences par rapport à l'état de la technique. Enfin, le but de l'étape 4 est de déterminer si ces différences supposent une activité inventive.

Sur l'anticipation :

L'intimé, Wake Forest, a suggéré que la revendication 1 aurait dû être interprétée de façon plutôt moins extensive et a considéré qu'elle ne concernait que les

druck für lange Zeit aufrechtzuerhalten. Nach Auffassung des Court of Appeal ist diese Auslegung für die Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils nicht relevant.

Naheliegen:

Gegen den Vorwurf des Naheliegens wurden unter anderem die angeblichen Risiken des Bagautdinov-Verfahrens ins Feld geführt. Diese würden insbesondere in den Augen westlicher Ärzte gegen die gute fachliche Praxis verstoßen.

Bei der Prüfung dieser Frage wandte das Gericht den *Pozzoli*-Test an. In Schritt 3 wurde als Unterschied zum Stand der Technik die Verwendung einer selbsthaftenden Folie anstelle von Vaseline und einer Folie definiert. Zur Frage, ob dies naheliegend sei (Schritt 4), argumentierte Wake Forest, bei Verwendung einer selbsthaftenden Folie wäre das Entfernen des Verbands schmerzhafter als bei Verwendung einer nur durch Vaseline festgehaltenen Folie.

Angesichts der Tatsache, dass es 1991, am Prioritätstag des Patents, schwierig gewesen wäre, nichthaftende Folien zu finden, stellte das Gericht fest, dass Anspruch 4 als naheliegend anzusehen sei.

Diese Auffassung wurde durch die Feststellungen zum Entfernen einer selbsthaftenden Folie bestätigt. Nach Ansicht des Gerichts deutete nichts darauf hin, dass eine selbsthaftende Folie gegenüber der von Bagautdinov als eine mögliche Alternative vorgeschlagenen Behandlung den Nachteil hätte, sich weniger leicht entfernen zu lassen und für den Patienten unangenehmer zu sein. Außerdem lehrte Bagautdinov nicht, dass nicht auch eine selbsthaftende Folie verwendet werden könne. Des Weiteren hatte die erste Instanz die Anwendung der Behandlung auf eine bestimmte Patientengruppe nicht berücksichtigt, für welche die Verwendung der selbsthaftenden Folie nicht mehr Hautschädigungen verursachen oder Missempfinden bereiten würde. Und schließlich hatte sie auch nicht berücksichtigt, dass der Fachmann es gewohnt ist, einen Verband mehrmals täglich zu wechseln, um die Wundheilung zu erleichtern, was häufig mehr oder

the means of maintaining negative pressure for a long time. The Court of Appeal found this construction not relevant to reverse the judgment of the first instance.

Obviousness:

One of the defences raised against the obviousness attack was the alleged risk of the Bagautdinov method. In particular, it was argued that Western doctors would consider it contrary to good practice.

In considering this question, the appellate court applied the *Pozzoli* test. Upon step 3, the difference from the prior art was defined as the use of adhesive film instead of Vaseline and a film. With regard to the question as to whether the above-mentioned replacement was obvious (step 4), Wake Forest argued that the use of an adhesive film would cause more pain upon removal than a film held down only by Vaseline.

Given that by 1991, the priority date of the patent, it would have been difficult to find non-adhesive films, the Court stated that claim 4 should be regarded as obvious.

This consideration was supported by the findings on the removal of an adhesive film. The Court found that there was nothing to suggest that an adhesive film would have any disadvantage in terms of ease of removal and comfort as compared with the alternative treatment of Bagautdinov. Moreover, there was nothing in the teaching of Bagautdinov that an adhesive film could not be used. Also, the judge at first instance had not considered the application of treatment for a certain group of patients for whom the use of adhesive film would not create more skin damage or patient discomfort. Finally, the judge at first instance had not taken into consideration the fact that the skilled person was already used to changing dressing facilitating the healing of a wound many times a day often causing some degree of pain. That meant that a skilled person would consider the use of adhesive film.

moyens de maintenir une pression négative sur une longue durée. La Cour d'appel a estimé que cette interprétation ne justifiait pas d'annuler la décision de première instance.

Sur le caractère évident :

L'un des moyens de défense qui a été opposé à l'objection d'évidence était le prétendu risque présenté par la méthode Bagautdinov. Il a été soutenu, en particulier, que les médecins occidentaux la considéreraient comme non conforme à une bonne pratique.

Lors de l'examen de cette question, la Cour d'appel a appliqué le test *Pozzoli*. En ce qui concerne l'étape 3, la différence identifiée par rapport à l'état de la technique était l'utilisation d'un film adhésif au lieu de vaseline et d'un simple film. Pour ce qui est de savoir si cette substitution était évidente (étape 4), Wake Forest a allégué que l'utilisation d'un film adhésif causait plus de douleur, quand on l'enlevait, qu'un film maintenu seulement par de la vaseline.

Etant donné qu'en 1991, date de priorité du brevet, il aurait été difficile de trouver des films non adhésifs, la Cour a déclaré qu'il convenait de considérer la revendication 4 comme évidente.

Cette considération était étayée par les constatations relatives à l'enlèvement d'un film adhésif. La Cour a estimé que rien ne montrait qu'un film adhésif présentait des inconvénients en termes de facilité d'enlèvement et de confort par opposition au différent traitement de Bagautdinov. De plus, rien dans l'enseignement de Bagautdinov ne suggérait qu'un film adhésif ne pouvait pas être utilisé. En outre, le juge de première instance n'avait pas considéré l'application du traitement à un groupe de patients pour lequel l'utilisation d'un film adhésif n'aurait pas augmenté les lésions de la peau ou l'inconfort du patient. Enfin, le juge de première instance n'avait pas tenu compte du fait que l'homme du métier était déjà habitué à changer des pansements facilitant la guérison d'une blessure plusieurs fois par jour, causant par là certaines douleurs. Cela veut dire qu'un praticien aurait envisagé l'utilisation d'un film adhésif.

weniger schmerzhaft ist. Ein Fachmann würde somit die Verwendung von selbsthaftender Folie in Betracht ziehen.

Der Court of Appeal erinnerte außerdem daran, dass es nicht darum ging, ob die patentgemäßen Verfahren neu waren, sondern ob die Änderung des Apparats naheliegend war. Daher war es irrelevant, dass das Patent darauf ausgelegt war, Unterdruck für eine längere Dauer anzuwenden als bei dem im Stand der Technik beschriebenen Apparat. Insbesondere war dies für die Frage unerheblich, ob es naheliegend wäre, für genau denselben Zweck und unter denselben Bedingungen eine selbsthaftende Folie zu verwenden.

Schließlich stimmte das Gericht der Behauptung von Wake Forest nicht zu, dass die fragwürdige Qualität des betreffenden Dokuments den Fachmann davon abhalten würde, Bagautdinov auszuführen. Insbesondere hätte ein Fachmann den 100%igen Erfolg bei den in diesem Dokument angeführten 170 Patienten gesehen.

Obwohl Bagautdinov nicht lehrt, den Unterdruck zyklisch anzuwenden, erachtete der Court of Appeal sowohl Anspruch 16 als auch Anspruch 19 für naheliegend. Nichts stand der Verwendung eines Apparats entgegen, der neben einem herkömmlichen "Ein/Aus"-Schalter auch eine zyklische Funktion hatte, selbst wenn eine solche Funktion bei der Umsetzung von Bagautdinov nicht zum Einsatz gekommen war.

ES Spanien

Berufungsgericht Barcelona (Audiencia Provincial) vom 30. Oktober 2009 (Berufungs-Nr. 56/2008) – Laboratorios Ranbaxy, S.A. et al. v. Warner-Lambert Company

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – "could-would approach"

Nach der Entscheidung über die Neuheit des Patents ES 2 167 306 (EP 0 409 281) (im Folgenden als "P 306" bezeichnet) hatte das Gericht im vorliegenden Rechtsstreit zu klären, ob die Ansprüche R1, R2 und R3 des Patents P 306 aufgrund mangelnder erfinderischer Tätig-

Moreover, the Court of Appeal recalled that the question at stake was not whether the methods of the patent were novel, but whether the change to the apparatus was obvious. Thus, the Court found irrelevant the fact that the patent was designed to apply negative pressure for a period of time longer than the one described in the prior art. In particular, this was irrelevant for the question of whether it would be obvious to use an adhesive film for precisely the same purpose and in the same conditions.

Finally, the court did not agree with the claim of Wake Forest that the skilled person would be deterred from implementing Bagautdinov because of the questionable quality of his paper. In particular, a skilled person would have seen 100% success in relation to the 170 patients referred to in the paper.

Although Bagautdinov did not teach using the negative pressure cyclically, the Court regarded both claims 16 and 19 as obvious. According to the judge, nothing prevented the use of an apparatus which as well as a perfectly conventional "on/off" switch had a cyclical function even if that function was not used in implementing Bagautdinov.

ES Spain

Barcelona Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 30 October 2009 (appeal no. 56/2008) – Laboratorios Ranbaxy, S.A. et al. v Warner-Lambert Company

Keyword: inventive step – could-would approach

After the issue of the novelty of patent ES 2 167 306 (EP 0 409 281) (hereinafter "P 306"), the subject-matter of the proceedings before the Barcelona Court of Appeal was the invalidity of claims R1, R2 and R3 of patent P 306 due to lack of inventive step. The appel-

En outre, la Cour d'appel a rappelé que la question en jeu n'était pas de savoir si les méthodes selon le brevet étaient nouvelles, mais si la modification apportée au dispositif était évidente. Par conséquent, la Cour n'a pas jugé important que le brevet ait voulu proposer l'application d'une pression négative pendant une durée plus longue que celle décrite dans l'état de la technique. En particulier, cela était sans importance pour la question de savoir s'il était évident d'utiliser un film adhésif exactement aux mêmes fins et dans les mêmes conditions.

Enfin, la Cour n'a pas partagé les conclusions de Wake Forest selon lesquelles l'homme du métier aurait été dissuadé de mettre en œuvre la méthode Bagautdinov en raison de la qualité douteuse de ce document. En particulier, une personne qualifiée aurait constaté un succès à 100 % en ce qui concerne les 170 patients mentionnés dans le document.

Bien que Bagautdinov n'eût pas enseigné l'application cyclique de la pression négative, la Cour a considéré comme évidentes les revendications 16 et 19. Selon le juge, rien n'empêchait d'utiliser un appareil qui, en plus d'un bouton de "marche/arrêt" parfaitement classique, possédait une fonction de marche cyclique, même si cette fonction restait inutilisée dans la mise en œuvre de la méthode Bagautdinov.

ES Espagne

Cour d'appel de Barcelone (Audiencia Provincial) du 30 octobre 2009 (appel n° 56/2008) – Laboratorios Ranbaxy, S.A. et al. c. Warner-Lambert Company

Mot-clé : activité inventive – approche "could-would"

Après avoir résolu la question de la nouveauté du brevet espagnol (ES 2 167 306 ; brevet européen EP 0 409 281, ci-après P 306), l'objet du litige à trancher par la Cour d'appel était la nullité des revendications R1, R2 et R3 du brevet P 306 pour absence

keit nichtig seien. Die Klägerin verwies in diesem Zusammenhang auf Präjudizien in anderen Staaten, die die erfinderische Tätigkeit des Patents P 306 aberkannt hatten.

Die dem Patent P 306 zugrunde liegende objektive technische Aufgabe bestand in der Gewinnung von hypercholesterinämischen bzw. hypolipidämischen Verbindungen mit verbesserten Gebrauchseigenschaften, insbesondere besserer Löslichkeit und besserem Wasserbindungsvermögen. Das Gericht erklärte, dass die objektive technische Aufgabe weder in P 633 (dem laut Klageantrag nächstliegenden Stand der Technik) enthalten sei, noch in irgendeiner Weise in den vom Sachverständigen der Klägerin angeführten Dokumenten des Stands der Technik erwähnt werde, was maßgeblich für Beurteilung des Grades an Motivation bzw. des Anreizes sei, die den Fachmann zu der Auswahl, die ihn schließlich zum Calciumsalz des entantiomerenreinen Atorvastatins führte, veranlasst habe. Grundsätzlich bestritt das Gericht nicht, dass es einem Fachmann auf dem Gebiet möglich gewesen wäre, unter sämtlichen Verbindungen, die durch P 633 generisch geschützt sind, das racemische Atorvastatin auszuwählen und sich dann für das Isomer R-(R*,R*) zu entscheiden. Es sei allerdings kein schlüssiger Beweis dafür erbracht worden, dass sich der Fachmann unter allen Möglichkeiten, die ausgehend von P 633 und dem zum fraglichen Zeitpunkt vorhandenen allgemeinen Wissensstand denkbar waren, ausgerechnet für diese entschieden hätte, weil sie zur Lösung der technischen Aufgabe, vor die er gestellt war, naheliegend gewesen wäre.

Ein wichtiger Aspekt bei der letzten Stufe des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes sei das im britischen Sprachgebrauch als "could-would approach" bezeichnete Konzept. Dieses besage, dass es nicht ausreiche, dass ein durchschnittlicher Fachmann auf dem Gebiet sich für die vom Anmelder vorgeschlagene Lösung hätte entscheiden können, sondern es müsse vielmehr so sein, dass er diese Wahl auch tatsächlich getroffen hätte. Angesichts der Tatsache, dass die Frage, ob die Voraussetzung der erfinderischen Tätigkeit erfüllt sei, zum Prioritätsdatum des untersuchten Patents zu beurteilen sei, sei eine Ex-post-facto-Analyse des Stands der Technik unter Berücksich-

lant pointed out the legal precedents of other states which had recognised the lack of inventive step of P 306.

The objective technical problem that P 306 sought to solve was that of obtaining hypercholesterolemic and hyperlipidemic compounds with improved handling properties, in particular improved solubility and hygroscopicity. The Court pointed out that the objective technical problem had not come up in P 633 (the document representing the closest prior art according to the application) nor was it mentioned at all in the prior art documents cited by the appellant's expert, which turned out to be relevant for determining the extent to which the skilled person would, when making a selection, be incited or prompted to arrive at the calcium salt of enantiopure atorvastatin. In principle, there was no doubt that the person skilled in the art would have been able to choose or select, from amongst all of the compounds protected generically by P 633, the atorvastatin racemate and then opt for the R-(R*,R*) isomer, but no certain proof had been provided that the skilled person would have opted for that alternative, from amongst all the possibilities from P 633 and the general knowledge available at the relevant date, as being the obvious solution to the technical problem presented.

An important element of the last step of the "problem-solution approach" was what was known in English as the "could-would approach", which meant that it was not enough that the average person skilled in the art could or might have opted for the solution proposed by the applicant for the patent; rather what mattered was that he actually would have made that choice. In any case, since the requirement of inventive step had to be assessed at the date of priority of the patent under examination, an ex post facto analysis of the state of the art, examining the latter by taking account of and with foreknowledge of the solution proposed by the invention,

d'activité inventive. Le recours introduit par le demandeur souligne les précédents judiciaires dans d'autres Etats où l'absence d'activité inventive du brevet P 306 a été reconnue.

Le problème technique objectif que la P 306 prétendait résoudre est l'obtention de composés hypercholestérolémiques ou hypolipidémiques présentant de meilleures propriétés de manipulation, en particulier une meilleure solubilité et une meilleure hygroscopicité. La Cour d'appel précise que le problème technique objectif ne s'est pas posé dans la P 633 (le document le plus proche de l'état de la technique selon la demande) et n'est pas mentionné dans les documents de l'état de la technique cités par l'expert de la demanderesse, or c'est un élément pertinent pour déterminer le degré de motivation ou d'intérêt de l'expert au moment de faire les sélections pour obtenir le sel calcique de l'atorvastatine énantiopure. En principe, on ne doutait pas que l'expert en la matière aurait pu choisir ou sélectionner l'atorvastatine racémique entre tous les composés entrant génériquement dans la P 633, et qu'il aurait pu opter ensuite pour l'isomère R-(R*,R*), mais il n'a pas été apporté la preuve certaine que l'expert aurait opté pour cette alternative entre toutes les alternatives possibles à partir de la P 633 et des connaissances générales à la date concernée, en tant qu'alternative évidente pour résoudre le problème technique auquel l'expert se trouvait confronté.

L'approche "could-would" selon l'acceptation britannique est un élément important de la dernière étape du test "d'approximation problème-solution". En d'autres termes, il ne suffit pas que l'expert moyen en la matière puisse opter ou aurait pu opter pour la solution proposée par le demandeur du brevet, il faut que cet expert ait réellement opté pour ce choix. Quoi qu'il en soit, étant donné que les circonstances de l'activité inventive doivent être appréciées à la date de priorité du brevet examiné, il ne sert à rien d'analyser l'état de la technique après cette date. L'état de la technique doit être examiné en tenant compte à bon escient de la solution proposée par

tigung und in Kenntnis der durch die Erfindung vorgeschlagenen Lösung (Richtlinien für die Prüfung C-IV, 9.10.2) in jedem Falle unangebracht. Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass P 633 keinerlei Lehren oder Informationen über mögliche Formulierungsprobleme oder Gebrauchseigenschaften der geschützten Verbindungen enthalten habe und auch nicht über mögliche Probleme der dem Hemicalcium-Salz des Atorvastatins nächstliegenden Verbindung, d. h. des Natriumsalzes des racemischen Atorvastatins. Daher leite P 633 den Fachmann nicht zur Lösung einer technischen Aufgabe an. Die verbesserten Eigenschaften der Löslichkeit und des Wasserbindungsvermögens des Atorvastatin-Hemicalciums seien bereits während des Erteilungsverfahrens für das Patent nachgewiesen worden (siehe Entscheidung T 229/97). Die Vorteile der in dem Patent beanspruchten Verbindung seien zum Zeitpunkt der Formulierung der zugrunde liegenden technischen Aufgabe, die gelöst werden sollte, zu berücksichtigen gewesen, und zwar im Einklang mit der Rechtsprechung des EPA, nach der die Berücksichtigung zusätzlicher, in der Anmeldung nicht genannter vorteilhafter Wirkungen zulässig sei, "sofern sie das Wesen der Erfindung nicht verändern". Diese Bedingung sei erfüllt, wenn ein technischer Zusammenhang zwischen den Vorteilen und der ursprünglichen, in der Anmeldung genannten Aufgabe gegeben sei (T 440/91 und T 1062/93).

Das Gericht weiche damit von den Auffassungen der Justizbehörden anderer Staaten ab, die die Voraussetzung der erfinderischen Tätigkeit des streitigen Patents als nicht erfüllt angesehen hätten – eine Situation, die vom europäischen Patentsystem in seiner ursprünglichen und in seiner aktuellen Ausgestaltung durchaus geduldet werde.

Anmerkung des Herausgebers: Siehe auch Urteile desselben Gerichts vom 18. Oktober 2007 (LEK Pharmaceuticals v. Warner-Lambert Company) sowie vom 17. März 2008 (Laboratorios Cinfa, S.A. et al. v. Warner-Lambert Company).

was inappropriate (the Guidelines for Examination C-IV, 9.10.2). It was also indicated that P 633 did not contain any information or teaching on possible problems relating to formulation or to the handling properties of the compounds it protected, nor on possible problems with the compound closest to the hemicalcium salt of atorvastatin, i.e. the sodium salt of racemic atorvastatin. Thus, said P 633 did not guide the skilled person towards solving a technical problem. The improved solubility and hygroscopicity of the hemicalcium salt of atorvastatin had already been demonstrated during the patent grant proceedings (see decision T 229/97). The advantages of the compound claimed by the patent had to be taken into account when stating the technical problem that was to be solved, according to EPO case law, which allowed consideration to be given to additional advantageous effects not mentioned in the application provided that they did not "change the nature of the invention", which would be the case if there were a technical link between the advantages and the original problem mentioned in the application (T 440/91 and T 1062/93).

The Court diverged from the criteria adopted by the judicial authorities of other states, which had not recognised inventive step for the patent in question – a situation still tolerated by the European patent system in its original and current configuration.

Editor's note: see also judgments of the same court of 18 October 2007 (LEK Pharmaceuticals v Warner-Lambert Company) and 17 March 2008 (Laboratorios Cinfa, S.A. et al. and Warner-Lambert Company).

l'invention (Directives relatives à l'examen C.IV, 9.10.2). Il est précisé en outre que la P 633 ne contient aucune information et aucun enseignement à propos de problèmes éventuels de formulation ou de manipulation des composés de la P 633, ou de problèmes avec le composé le plus proche du sel hémicalcique de l'atorvastatine, à savoir le sel sodique de l'atorvastatine racémique. Par conséquent, la P 633 n'oriente pas l'expert vers la résolution d'un problème technique. Les meilleures propriétés de solubilité et d'hygroscopicité du sel hémicalcique de l'atorvastatine ont été démontrées lors de la procédure de délivrance du brevet (voir la décision T 229/97). Il faut tenir compte des avantages du composé revendiqué par le brevet au moment de déterminer le problème technique que l'on prétend résoudre, conformément à la jurisprudence de l'OEB qui admet la prise en compte d'effets avantageux supplémentaires non mentionnés dans la demande de brevet, à la condition "qu'ils ne modifient pas le caractère de l'invention", ce qui est le cas s'il existe une relation technique entre les avantages et le problème de départ mentionné dans la demande (T 440/91 et T 1062/93).

La Cour se départit des critères adoptés par les organes judiciaires d'autres Etats qui n'ont pas reconnu les circonstances de l'activité inventive du brevet contesté, une situation qui n'est pas tolérée par le système européen de brevets dans sa configuration d'origine et dans sa configuration actuelle.

Note de la rédaction : Voir également les jugements de la même Cour d'appel du 18 octobre 2007 (LEK Pharmaceuticals c. Warner-Lambert Company) et du 17 mars 2008 (Laboratoires Cinfa, S.A. et al. c. Warner-Lambert Company).

IT Italien**Gericht erster Instanz Venedig vom 14. Juli 2005 (7064/2004) – Stelplast v. La Brenta**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Kombination früherer Erfindungen

Während das Neuheitserfordernis als erfüllt gilt, sobald das Erzeugnis zum Anmeldetag nicht Teil des Stands der Technik ist, kommt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ein anderer Ansatz zum Tragen: Das Erzeugnis kann insofern vom Stand der Technik unterschieden werden, als es auf dem betreffenden Gebiet eine "offensichtliche" Entwicklung im Hinblick auf Struktur oder Funktion des Erzeugnisses darstellt (die beiden Parameter – Struktur oder Funktion –, die der Beurteilung zugrunde zu legen sind, sind Alternativen und können für sich genommen das Urteil über die erfinderische Tätigkeit stützen). Außerdem kann die erfinderische Tätigkeit nicht allein damit begründet werden, dass ein Erzeugnis, das die Einzelmerkmale bereits erteilter Patente kombiniert, noch nicht Gegenstand einer Patentanmeldung war; mit der Kombination früherer Erfindungen kann das Risiko nicht ausgeschlossen werden, dass die Erfindung dennoch als naheliegend betrachtet wird. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sollte der Stand der Technik (anders als bei der Neuheit) nicht individuell und separat, sondern im zugehörigen technischen Gesamtkontext betrachtet werden. Deshalb muss der mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit beauftragte Fachmann auf den technischen Gebieten der kombinierten Erfindungen bewandert sein, um ein Naheliegenes in den Fällen auszuschließen, bei denen die Kombination aus einer intuitiven Tätigkeit bezüglich jeder der Komponenten hervorgeht, zu der niemand mit rationalen Überlegungen alleine gelangt wäre.

IT Italy**Venice District Court of 14 July 2005 (7064/2004) – Stelplast v La Brenta**

Keyword: inventive step – combination of prior inventions

Whereas the novelty requirement is deemed fulfilled whenever a product does not form part of the state of art at the filing date, the assessment of inventive step involves a different approach: the product can be distinguished from the state of the art insofar as it represents an "evident" development in the relevant field with respect either to the product structure or to the function to be performed by it (the two parameters – structure or function – on which the decision on the evidence is to be based are alternative and capable of supporting, by themselves, the evaluation of inventive step). Moreover, an inventive step cannot be established through the mere fact that a product combining the individual features of patents already granted has not yet been the object of a patent application; the combination of prior inventions does not preclude the risk that the invention may still be regarded as obvious. In fact, the prior art, when taken into account for the assessment of inventive step (and unlike what happens in the evaluation of novelty), should not be considered individually and separately but in the overall technical context at issue. This requires the expert who is called upon to assess the inventive step to be skilled in the technical fields of the combined inventions, so as to exclude obviousness in cases where the combination is, with regard to each component, the result of an intuitive activity at which no one would have arrived on the basis of reason alone.

IT Italie**Tribunal de première instance de Venise du 14 juillet 2005 (7064/2004) – Stelplast c. La Brenta**

Mot-clé : activité inventive – combinaison d'inventions antérieures

Tandis que l'exigence de nouveauté est réputée remplie dès lors que le produit ne fait pas partie de l'état de la technique à la date de dépôt, l'appréciation de l'activité inventive, en revanche, implique une approche différente : le produit peut se différencier de l'état de la technique dans la mesure où il représente une évolution "évidente" dans le domaine pertinent, en ce qui concerne soit la structure du produit, soit sa fonction (ces deux paramètres – structure ou fonction – sur lesquels le jugement sur la preuve doit être fondé, peuvent être appliqués l'un ou l'autre indifféremment et contribuent d'eux-mêmes à l'appréciation de l'activité inventive). En outre, l'activité inventive ne peut pas être établie par le seul fait que le produit combinant chacune des caractéristiques de brevets déjà délivrés n'a pas encore fait l'objet d'une demande de brevet ; combiner des inventions antérieures n'exclut pas le risque que l'invention soit toujours considérée comme évidente. En fait, lorsqu'il est pris en compte pour apprécier l'activité inventive (contrairement à ce qui se passe pour l'appréciation de la nouveauté), l'état de la technique ne doit pas être considéré individuellement et séparément mais dans le contexte technique général en cause. L'expert chargé de l'évaluation de l'activité inventive doit donc être qualifié dans les domaines techniques dont relèvent les inventions combinées, de manière à exclure l'évidence dans les cas où la combinaison résulte d'une activité intuitive concernant chacun des éléments, à laquelle personne n'aurait abouti en se basant uniquement sur des considérations rationnelles.

NL Niederlande

**Bezirksgericht Den Haag
(Rb. te 's-Gravenhage) vom 13. Mai
2009 – *ratiopharm v. Sepracor***

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit –
Enantiomere

Das strittige europäische Patent (EP 0 663 828) betraf die Anwendung von Levocetirizin zur Behandlung allergischer Erkrankungen wie Heuschnupfen; Levocetirizin ist eines der beiden Enantiomere des Antihistaminikums Cetirizin. Der Patentinhaber machte geltend, dass die Anwendung des reinen Enantiomers insbesondere deshalb als erfinderisch anzusehen sei, weil es überraschenderweise genauso wirksam sei wie das racemische Gemisch, aber weniger Nebenwirkungen aufweise. Das Gericht befand, dass dem Fachmann genügend Anreiz geboten war, die Eigenschaften der Enantiomere zu untersuchen. In diesem Zusammenhang verwies das Gericht auf die Feststellung in T 296/87 (ABI. EPA 1990, 195), dass es bei der Forschung an der Verbesserung eines Arzneimittels, das aus Enantiomeren besteht, naheliegt, zunächst einmal die beiden Enantiomere in isolierter Form zu testen. Die therapeutische Anwendung eines Enantiomers für sich genommen sei daher naheliegend, und die beanspruchte Erfindung beruhe unabhängig davon, ob sie zu unerwarteten Wirkungen führe, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

NL Netherlands

**The Hague District Court
(Rb. te 's-Gravenhage) of 13 May
2009 – *ratiopharm v Sepracor***

Keyword: inventive step – enantiomers

The European patent in issue (EP 0 663 828) concerned the use of levocetirizine for treating allergic disorders such as hay fever, levocetirizine being one of the two enantiomers that composed the known hay-fever inhibitor cetirizine. According to the patentee, the use of the pure enantiomer should be regarded as inventive in the particular case because it was surprisingly as effective as the racemic mixture while producing fewer side-effects. The Court held that the skilled person had sufficient incentive to investigate the properties of the enantiomers. In this respect, the Court cited T 296/87 (OJ EPO 1990, 195), according to which the testing of the individual enantiomers was in general the obvious first step of research into the improvement of a drug consisting of enantiomers. The therapeutic application of an enantiomer as such was therefore obvious and the claimed invention lacked inventive step, irrespective of whether the application brought unexpected benefits.

NL Pays-Bas

**Tribunal de grande instance de
La Haye (Rb. te 's-Gravenhage) du
13 mai 2009 – *ratiopharm c. Sepracor***

Mot-clé : activité inventive – énantiomères

Le brevet européen en cause (EP 0 663 828) concerne l'utilisation de la lévocétirizine pour le traitement de troubles allergiques tels que le rhume des foins, la lévocétirizine étant l'un des deux énantiomères composant l'inhibiteur connu du rhume des foins, la cétirizine. Selon le titulaire du brevet, l'utilisation de l'énantiomère pur devrait être considérée comme inventive dans ce cas particulier parce qu'il a été étonnamment efficace en tant que mélange racémique, générant ainsi moins d'effets secondaires. Le Tribunal a considéré que l'homme du métier était ainsi suffisamment incité à effectuer des recherches sur les propriétés des énantiomères. A cet égard, le Tribunal a cité la décision T 296/87 (JO OEB 1990, 195) selon laquelle il est évident de commencer par faire des essais sur chacun des énantiomères pour étudier comment améliorer un médicament composé d'énantiomères. Ainsi, l'application thérapeutique d'un énantiomère en tant que tel était évidente et l'invention revendiquée était dénuée d'activité inventive, que l'application apporte ou non des avantages inattendus.