

der Fachmann ihn ohne unzumutbaren Aufwand und Experimentieren bestimmen kann, und dass dies für den gesamten Schutzbereich des Anspruchs gilt (siehe T 965/01).

In Anwendung der obigen Grundsätze auf den vorliegenden Fall urteilte das Gericht, dass der Anmelder in der Beschreibung angeben musste, wie der Fachmann eine Kombination der drei Komponenten auszuwählen habe, um das gewünschte Gas-Flüssigkeitsgemisch zu erhalten. Nach Auffassung des Gerichts offenbarten der allgemeine Teil der Beschreibung und die gegebenen Beispiele die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass der Fachmann in die Lage versetzt wurde, sie anhand der Anweisungen im gesamten Schutzbereich, der durch die Attribute und die breiten Definitionen der darin enthaltenen Komponenten abgedeckt wurde, auszuführen.

III. PATENTANSPRÜCHE

A. Form der Ansprüche

GB **Vereinigtes Königreich**

House of Lords vom 21. Oktober 2004 – *Kirin-Amgen Inc et al v. Hoechst Marion Roussel Ltd et al* [2004] UKHL 46

Schlagwort: Neuheit – Product-by-Process-Ansprüche – DNA-Sequenzen – Erythropoietin

Das Verfahren betraf das europäische Patent EP 01 486 05 B2, in dem es um die Herstellung von Erythropoietin ("EPO") durch rekombinante DNA-Technologie ging. Die Patentinhaberin, Kirin-Amgen Inc ("Amgen"), hatte behauptet, dass Transkaryotic Therapies Inc ("TKT") die Ansprüche des Patents verletzt habe. In erster Instanz war eine Anspruchsverletzung festgestellt worden, gleichzeitig aber waren die Ansprüche wegen unzureichender Offenbarung beanstandet worden. Der Court of Appeal befand, dass die Ansprüche gültig seien, aber keine Verletzung vorliege. Amgen legte gegen letztere Entscheidung Berufung ein, und TKT und andere beantragten eine Feststellung der Nichtverletzung und die Nichtig-

experimentation and that this applied to the entire scope of the claim (see T 965/01).

Applying the above to the case in hand, the Court held that the applicant had to specify in the description how the skilled person should select a combination of the three components in order to obtain the desired gas-liquid mixture. In the Court's opinion, the general part of the description and the examples of mixtures given in the description did not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete so as to enable the skilled person to carry it out based on instructions across the entire scope covered by the attributes and the broad compound definitions of the components in the claim.

III. CLAIMS

A. Form of the claims

GB **United Kingdom**

House of Lords of 21 October 2004 – *Kirin-Amgen Inc et al. v Hoechst Marion Roussel Ltd et al.* [2004] UKHL 46

Keyword: novelty – product-by-process claims – DNA sequences – erythropoietin

The proceedings concerned European patent EP 0 148 605 B2, relating to the production of erythropoietin ("EPO") by recombinant DNA technology. The owner of the patent, Kirin-Amgen Inc ("Amgen") had alleged that Transkaryotic Therapies Inc ("TKT") had infringed the claims of the patent. It was held at first instance that the claims were infringed but were bad for insufficiency. The Court of Appeal held that the claims were valid but not infringed. Amgen appealed against the finding that the claims were not infringed and TKT and others claimed a declaration of non-infringement and revocation of the patent. The House of Lords held that TKT did not infringe any of the claims. Amgen's patent was revoked on the basis that one of the claims was

dernier ou que l'homme du métier puisse le déterminer sans effort et expérimentation excessifs et que ceci s'applique à toute la portée de la revendication (voir T 965/01).

Faisant application de ce qui précède au cas présent, la Cour a jugé que le demandeur doit spécifier dans la description comment l'homme du métier devrait sélectionner une combinaison des trois composants afin d'obtenir le mélange gaz-liquide désiré. Selon la Cour, la partie générale de la description et les exemples de mélanges donnés dans la description ne divulguaient pas l'invention de manière suffisamment claire et complète pour permettre à un homme du métier de la réaliser en se fondant sur les instructions pour toute la portée couverte par les attributs et les définitions générales des composés dans la revendication.

III. REVENDICATIONS

A. Formulation des revendications

GB **Royaume-Uni**

Chambre des Lords du 21 octobre 2004 – *Kirin-Amgen Inc et al. c. Hoechst Marion Roussel Ltd et al.* [2004] UKHL 46

Mot-clé : nouveauté – revendications portant sur un produit caractérisé par son procédé d'obtention – séquences d'ADN – érythropoïétine

La procédure concernait le brevet européen EP 0 148 605 B2, relatif à la production d'érythropoïétine ("EPO") au moyen de la technologie de l'ADN recombinant. Le titulaire du brevet, la société Kirin-Amgen Inc ("Amgen"), avait fait valoir que la société Transkaryotic Therapies Inc ("TKT") avait contrefait les revendications du brevet. En première instance, la juridiction chargée de l'affaire a estimé que les revendications avaient été contrefaites, mais qu'elles étaient insuffisamment exposées. La Cour d'appel a considéré que les revendications étaient valables, mais qu'elles n'avaient pas été contrefaites. Amgen a fait appel de ce que les revendications avaient été jugées comme n'ayant pas été contrefaites, tandis que TKT et les

erklärung des Patents. Das House of Lords befand, dass TKT keinen der Ansprüche verletzt habe. Das Patent von Amgen wurde für nichtig erklärt, weil ein Anspruch wegen Neuheitsschädlicher Vorwegnahme und ein anderer wegen unzureichender Offenbarung nichtig war.

Bei der Beurteilung der Neuheit des Anspruchs auf mit rekombinanter DNA-Technologie hergestelltes EPO prüfte Lord Hoffmann, der die für das Urteil maßgeblichen Entscheidungsgründe verfasste, noch einmal den allgemeinen Ansatz bei Product-by-Process-Ansprüchen. Nach der Praxis im Vereinigten Königreich gemäß dem Patentgesetz 1949 und davor habe man die Tatsache, dass ein Erzeugnis durch ein neues Verfahren hergestellt werde, als ausreichend betrachtet, um es von einem identischen Erzeugnis aus dem Stand der Technik zu unterscheiden. Ein Product-by-Process-Anspruch habe den Vorteil, dem Erfinder eines neuen Verfahrens zu ermöglichen, nicht nur den Hersteller zu verfolgen, der seinen Anspruch auf das Verfahren verletze, sondern auch jeden, der mit einem Erzeugnis handle, das mit diesem Verfahren hergestellt wurde. Dies sei vor allem bei einem importierten Erzeugnis nützlich gewesen, das in einem Gebiet außerhalb der gerichtlichen Zuständigkeit mit einem Verfahren hergestellt wurde, das gegen den Verfahrensanspruch verstoßen hätte, wenn das betreffende Erzeugnis im Vereinigten Königreich hergestellt worden wäre.

Das EPÜ jedoch enthalte in Art. 64 (2) eine Bestimmung, durch die der Patentinhaber sich unmittelbar auf seinen Verfahrensanspruch stützen könne, um auf Verletzung eines durch das patentierte Verfahren hergestellten Erzeugnisses zu klagen. Mit dieser Bestimmung, die im britischen Recht durch das Patentgesetz 1977 wirksam geworden sei, werde das praktische Argument zur Zulassung von Product-by-Process-Ansprüchen weitgehend aufgehoben. Das EPA habe somit das logische Argument annehmen können, dass ein neues Verfahren nicht ausreiche, um dem Erzeugnis Neuheit zu verleihen, und akzeptiere deshalb normalerweise keine Product-by-Process-Ansprüche (siehe z. B. T 150/82, ABI. EPA 1984, 309). Dieser Ansatz sei

invalid on the ground of anticipation and another one was invalid for insufficiency.

When considering novelty of the claim to EPO produced by recombinant DNA technology, Lord Hoffmann, who gave the leading opinion in the case, revisited the general approach to product-by-process claims. The practice in the United Kingdom under the Patents Act 1949 and earlier had been to treat the fact that a product was made by a new process as sufficient to distinguish it from an identical product which had already been part of the state of the art. A product-by-process claim had the advantage of enabling the inventor of a new process to pursue not only the manufacturer who infringed his claim to the process but also anyone who dealt in a product which had been made by that process. This had been particularly useful in the case of the importation of a product made by someone outside the jurisdiction by a process which would have infringed the process claim if it had been made in the United Kingdom.

The EPC, however, by virtue of Art. 64(2), contained a provision which allowed a patentee to rely directly on his process claim to allege infringement of a product made by the patented process. This provision, which was given effect in UK domestic law by virtue of the Patents Act 1977, would largely remove the practical argument for allowing product-by-process claims. The EPO had thus been able to accept the logical argument that a new process was not enough to make the product new and would not ordinarily accept product-by-process claims (see, for example, T 150/82, OJ EPO 1984, 309). The same approach had been taken in other member states. It was important for the United Kingdom to apply the same law as the EPO and

autres parties ont demandé qu'il soit conclu à l'absence de contrefaçon des revendications et ont requis la révocation du brevet. La Chambre des Lords a jugé que TKT n'avait contrefait aucune revendication. Le brevet de la société Amgen a été révoqué au motif que deux revendications n'étaient pas valables, l'une ayant été antériorisée et l'autre étant insuffisamment exposée.

Pour apprécier la nouveauté de la revendication relative à la production d'EPO au moyen de la technologie de l'ADN recombinant, Lord Hoffmann, qui a rendu l'avis déterminant dans cette affaire, a réexaminé l'approche générale concernant les revendications portant sur un produit caractérisé par son procédé d'obtention. Conformément à la pratique suivie au Royaume-Uni en vertu de la Loi sur les brevets de 1949 et antérieurement, l'obtention d'un produit par un nouveau procédé suffisait à distinguer ce produit d'un produit identique déjà compris dans l'état de la technique. Une revendication portant sur un produit caractérisé par son procédé d'obtention a l'avantage de permettre à l'inventeur d'un nouveau procédé de poursuivre non seulement le fabricant qui a contrefait la revendication relative au procédé, mais aussi quiconque réalise des activités commerciales avec un produit obtenu par ce procédé. Cela est particulièrement utile en cas d'importation d'un produit qui a été fabriqué sur un territoire situé en dehors d'une juridiction, par un procédé qui aurait contrefait la revendication de procédé si le produit en question avait été fabriqué au Royaume-Uni.

Il existe toutefois dans la CBE une disposition, à savoir l'art. 64(2) CBE, qui permet au titulaire d'un brevet d'invoquer directement sa revendication de procédé pour alléguer la contrefaçon d'un produit fabriqué par le procédé breveté. Cette disposition, qui est devenue applicable dans le droit national du Royaume-Uni par la Loi sur les brevets de 1977, a éliminé largement l'argument pratique en faveur des revendications portant sur un produit caractérisé par son procédé d'obtention. L'OEB a dès lors pu admettre l'argument logique selon lequel un nouveau procédé ne suffit pas à rendre le produit nouveau. C'est pourquoi il n'accepte d'ordinaire pas les revendications portant sur des produits caractérisés par leur procédé d'obtention (cf. par

von anderen Mitgliedstaaten übernommen worden. Es sei für das Vereinigte Königreich wichtig, bei Entscheidungen darüber, was nach dem EPÜ als neu gelte, dasselbe Recht anzuwenden wie das EPA und die übrigen Mitgliedstaaten. Unter Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Sachverhalt kam Lord Hoffmann zu dem Schluss, dass der Anspruch auf mit rekombinanter DNA-Technologie hergestelltes EPO aufgrund einer neuheitsschädlichen Vorwegnahme nichtig war.

ES Spanien

Berufungsgericht Barcelona (Audiencia Provincial) vom 17. März 2008 (Berufungs-Nr. 184/2007) – Laboratorios Cinfa, S.A. et al. v. Warner-Lambert

Schlagwort: chemische und pharmazeutische Erzeugnisse – Nichtigkeitsklage – Verwendungsansprüche – Reichweite des spanischen Vorbehalts nach Art. 167 (2) a) EPÜ

Die Kläger und späteren Berufungskläger beantragten die teilweise Nichtigkeitsklärung der Ansprüche R1, R2 und R3 des europäischen Patents EP 0 409 281 (ES 2 167 306), bei dem es sich um ein Verfahrenspatent zur Herstellung des Calcium-Atorvastatins handelt. Sie begründeten die Nichtigkeit der Ansprüche damit, dass sie einem chemisch-pharmazeutischen Erzeugnis Schutz gewährten, obwohl die Patentierung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen zum Zeitpunkt der Patentanmeldung aufgrund des von Spanien erklärten Vorbehalts bei der Unterzeichnung der Beitrittsurkunde zum Europäischen Patentübereinkommen (Art. 167 (2) a) EPÜ) ausdrücklich verboten gewesen sei.

Das Gericht führte in seiner Entscheidung aus, dass Verwendungsansprüche zulässig seien und dass sie sich außerdem von ihrer Konzeption und ihren Wirkungen her, insbesondere jedoch hinsichtlich ihres Schutzzumfangs von den Produktansprüchen unterschieden. Letztere böten einen absoluten Schutz, da sie das Produkt unabhängig vom Herstellungsverfahren und unabhängig von seiner Verwendung schützten, wohingegen Ansprüche, die auf eine Tätigkeit gerichtet seien (Ansprüche für

the other member states when deciding what is new for the purposes of the EPC. Applying these principles to the facts of the case, Lord Hoffmann concluded that the claim to EPO produced by recombinant DNA technology was invalid on the ground of anticipation.

ES Spain

Barcelona Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 17 March 2008 (appeal no. 184/2007) – Laboratorios Cinfa, S.A. et al. v Warner-Lambert

Keyword: chemical and pharmaceutical products – revocation action – use claims – scope of the Spanish reservation under Art. 167(2)(a) EPC

The claimants and then appellants requested a declaration of partial invalidity in respect of claims R1, R2 and R3 of the European patent EP 0 409 281 (ES 2 167 306), a process patent for obtaining atorvastatin calcium. As grounds for seeking invalidity in respect of the claims, they stated that the latter conferred protection on a pharmaceutical chemical product and, at the time when the patent application was filed, Spain expressly prohibited chemical and pharmaceutical products from being patented, as a consequence of the reservation made by Spain in its instrument of accession to the European Patent Convention (Art. 167(2)(a) EPC).

The Barcelona Court of Appeal stated in its judgment that the use claims were, apart from being admissible, distinct from the product claims in their conception, effects and in particular with regard to the scope of protection conferred. Product claims provided absolute protection, since they protected the product, whatever the production process and whatever the use of the product, whereas claims for an activity (manufacturing process and use claims) conferred relative protection, limited to

exemple la décision T 150/82, JO OEB 1984, 309). D'autres Etats membres ont adopté la même approche. Il est important que le Royaume-Uni applique les mêmes dispositions juridiques que l'OEB et les autres Etats membres lorsqu'il s'agit de décider ce qui est nouveau aux fins de la CBE. Appliquant ces principes aux faits de la cause, Lord Hoffmann a conclu que la revendication relative à la production d'EPO par la technologie de l'ADN recombinant n'était pas valable, étant donné qu'elle avait été antériorisée.

ES Espagne

Cour d'appel de Barcelone (Audiencia Provincial) du 17 mars 2008 (appel n° 184/2007) – Laboratorios Cinfa, S.A. et al. c. Warner-Lambert

Mot-clé : produits chimiques et pharmaceutiques – action en nullité – revendications d'application – portée de la réserve de l'Espagne en vertu de l'art. 167(2)a) CBE

Les demandereses puis demandereses en appel demandaient que soit prononcée la nullité partielle des revendications R1, R2 et R3 du brevet européen (EP 0 409 281) [brevet espagnol (ES 2 167 306)]. Il s'agit d'un brevet de procédé pour l'obtention d'atorvastatine calcique. Les demandereses justifiaient la nullité des revendications par le fait que ces revendications protégeaient un produit chimique pharmaceutique, et qu'au moment de la demande de brevet, la brevetabilité de produits chimiques et pharmaceutiques était expressément prohibée en Espagne, suite à la réserve formulée par l'Espagne dans l'instrument d'adhésion à la Convention sur le brevet européen (art. 167(2)a) CBE).

La Cour d'appel indique dans son jugement que les revendications d'utilisation ou d'usage, outre le fait qu'elles sont admissibles, sont distinctes des revendications de produit du point de vue de leur conception, de leurs effets, en particulier quant à la portée de la protection qu'elles confèrent. La protection des revendications de produit est absolue car le produit concerné est protégé quel que soit le processus de production et quelle que soit son utilisation, tandis que les revendications fondées sur une acti-

ein Herstellungsverfahren und Verwendungsansprüche) nur einen relativen Schutz gewährten, der auf die beanspruchte Tätigkeit begrenzt sei und sich nicht auf das Produkt oder die Vorrichtung als solche erstreckte, sofern diese außerhalb der beanspruchten Tätigkeit eingesetzt würden. Das Gericht legte dar, dass der von Spanien formulierte Vorbehalt, so wie er vom Wortlaut her zu verstehen sei, lediglich eine ausschließende Wirkung für europäische Patente entfalte, "soweit sie Schutz für chemische Erzeugnisse als solche oder für Arzneimittel als solche gewähren" (Beitrittsurkunde Spaniens zum EPÜ), d. h. für Patente für chemische Erzeugnisse und Arzneimittel, die "in Spanien keinerlei Wirkung entfalten". Er erstreckte sich jedoch nicht auf solche Patente, die sich auf ein Verfahren zur Herstellung bezögen oder, wie im vorliegenden Fall, auf die Verwendung eines chemischen Erzeugnisses. Aus diesem Grund sei die beantragte Nichtigkeit lediglich für die beiden ersten Ansprüche zu untersuchen, bei denen es sich tatsächlich um Produktansprüche handele, nicht jedoch für den dritten Anspruch (R3).

Andererseits verwies das Gericht darauf, dass Spanien mit der Beitrittsurkunde zum EPÜ vom 10. Juli 1986 keinen Vorbehalt geltend gemacht habe, der die Möglichkeit vorgesehen hätte, europäische Patente für Erfindungen chemischer Erzeugnisse oder Arzneimittel für nichtig zu erklären; vielmehr habe sich der Vorbehalt auf die Wirksamkeit dieser Patente beschränkt. Das Produktpatent sei daher nach Art. 138 EPÜ nicht etwa nichtig, sondern gelte, sofern es unter diesen Ansprüchen eingeführt worden sei, als "stillgelegt" oder "eingefroren", d. h. es habe in Spanien keinerlei Wirkung entfaltet. Von den beiden Möglichkeiten eines Vorbehalts, die den Staaten beim Beitritt zum EPÜ nach Art. 167 (2) a) EPÜ hinsichtlich europäischer Patente für chemische oder pharmazeutische Erzeugnisse zugestanden würden, also entweder Unwirksamkeit oder die Möglichkeit der Nichtigerklärung, habe Spanien sich ausschließlich für erstere entschieden, nach der solche Patente in Spanien unwirksam seien. Hätte Spanien sich für die Möglichkeit der Nichtigerklärung entschieden, so die Argumentation des Gerichts, hätte es dies auf die gleiche Weise gemacht wie Österreich, d. h. es hätte

the activity claimed, but not for the product or device per se when used other than for the activity claimed. The Court stated that the prohibitive effect of the reservation made by Spain, interpreted literally, was limited to European patents "in so far as they confer protection on chemical or pharmaceutical products as such" (Spain's instrument of accession to the EPC), i.e. to patents for a chemical or pharmaceutical product, which "shall be ineffective in Spain". However, it did not extend to patents that referred to a process of manufacture or, as here, of use of a chemical product. This is why the invalidity invoked had to be examined solely with regard to the first two claims, which actually were product claims, but not to the third (R3).

On the other hand, the Court stated that by its instrument of accession to the EPC of 10 July 1986, Spain did not in any way reserve the right to annul European patents for inventions of chemical or pharmaceutical products, but made a reservation with regard to their effectiveness. Patents for products therefore were not revoked in accordance with Art. 138 EPC, but rather, if products had been introduced amongst the claims, had become "petrified" or "frozen", and without any effect in Spain. Thus, of the two options offered to the contracting states by Art. 167(2)(a) EPC, to reserve the right to provide that chemical or pharmaceutical patents be either ineffective or revocable, Spain had opted solely for the former, that they be ineffective in Spain. The Court was of the opinion that if Spain had opted for them to be revocable, it would have done the same as Austria and specified this when making its reservation. It was therefore clear to the Court that the reservation, as worded by Spain in its instrument of accession and expressed later in the transitional provisions of Royal Decree-Law No. 2424/1986, did not admit any legal actions for the revocation in Spain of European patents

tivité (procédé de fabrication et revendications d'utilisation et d'usage) confèrent une protection relative, limitée à l'activité revendiquée, mais pas étendue au produit ou dispositif lui-même quand il est utilisé en dehors de l'activité revendiquée. La Cour d'appel signale que la réserve formulée par l'Espagne telle qu'elle résulte de sa teneur littérale, limite son effet exclusivement aux brevets européens "dans la mesure où ces brevets confèrent une protection à des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels" (instrument d'adhésion de l'Espagne à la CBE), c'est-à-dire aux brevets de produits chimiques ou pharmaceutiques, lesquels "n'ont aucun effet en Espagne". Cette réserve ne s'étend pas aux brevets afférents à un procédé de fabrication ou, comme dans le cas présent, aux brevets d'utilisation d'un produit chimique. C'est la raison pour laquelle il convenait d'examiner la nullité invoquée uniquement pour les deux premières revendications qui sont réellement des revendications de produit, mais pas pour la troisième revendication (R3).

Par ailleurs, la Cour indique que l'Espagne, dans l'instrument d'adhésion du 10 juillet 1986 à la CBE, n'a pas formulé de réserve sur la possibilité d'annuler un brevet européen fondé sur des inventions de produit chimique ou pharmaceutique, mais qu'elle a émis une réserve quant à son efficacité. Le brevet de produit n'est donc pas nul selon l'art. 138 CBE, mais introduit entre les revendications, il a été "pétrifié", "gelé" et n'a eu aucun effet en Espagne. Ainsi, des deux options de l'art. 167(2)a) CBE accordées aux Etats parties à la CBE et rendant effectives par la formulation de réserves aux brevets européens de produits chimiques ou pharmaceutiques, qui n'ont pas d'effet ou que l'on peut annuler, l'Espagne a uniquement opté pour la première, en sorte que ces brevets n'aient pas d'effet en Espagne. Selon la Cour, si l'Espagne avait opté pour que ces brevets puissent être annulés en Espagne, elle aurait fait comme l'Autriche, qui l'a spécifié au moment de la formulation de la réserve. Pour la Cour, il est clair que la réserve, telle que formulée par l'Espagne dans l'instrument d'adhésion et telle que concrétisée plus tard dans la disposition transitoire du RD 2424/1986, ne permet pas d'action

dies bei der Formulierung des Vorbehalts klar zum Ausdruck gebracht. Das Gericht sah es als eindeutig an, dass der Vorbehalt, wie ihn Spanien in der Beitrittsurkunde und später auch in der Übergangsbestimmung des Königlichen Dekrets 2424/1986 formuliert habe, eine Klage zur Nichtigerklärung europäischer Patente für chemische oder pharmazeutische Erzeugnisse nicht zulasse, sondern lediglich zur Geltendmachung ihrer Unwirksamkeit in Spanien. Folglich befand es in seiner Entscheidung, dass die von der Beklagten vorgebrachte Einrede des fehlenden Klagegrunds zuzulassen sei, und bestätigte in diesem Punkt das angefochtene Urteil.

Anmerkung des Herausgebers: Siehe auch Berufungsgericht Madrid (Audiencia Provincial) vom 26. Oktober 2006; Berufungsgericht Barcelona (Audiencia Provincial) vom 24. Januar 2008; Berufungsgericht Barcelona (Audiencia Provincial) vom 30. Juni 2008.

for chemical or pharmaceutical products, but rather only those aimed at ensuring that such patents were ineffective in Spain. Consequently, it was ruled that the objection made by the respondent raised no cause of action and that to this end the contested decision was confirmed.

Editor's note: see also judgments of the Madrid Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 26 October 2006; Barcelona Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 24 January 2008; and Barcelona Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 30 June 2008.

en nullité en Espagne des brevets européens de produit chimique ou pharmaceutique. Cette réserve permet uniquement de faire valoir que ces brevets ne peuvent pas produire d'effet en Espagne. En conséquence, le Tribunal a reçu la défenderesse dans le moyen qu'elle avait soulevé d'absence d'action et a donc confirmé le jugement attaqué.

Note de la rédaction : voir également les jugements de la Cour d'appel de Madrid (Audiencia Provincial) du 26 octobre 2006 ; Cour d'appel de Barcelone (Audiencia Provincial) du 24 janvier 2008 ; Cour d'appel de Barcelone (Audiencia Provincial) du 30 juin 2008.

GR **Griechenland**

Gericht erster Instanz Athen in Einzelrichterbesetzung (Monomeles Protodikeion Athinon) vom 23. Dezember 2010 (Entscheidungs-Nr. 9908/2010)

Schlagwort: Swiss-Type-Ansprüche – Reichweite des griechischen Vorbehalts nach Art. 167 (2) a) EPÜ – TRIPS

Die Erfindung betraf ophtalmische Zusammensetzungen aus einem β -adrenergischen Antagonisten und einem topischen Carbonsäuredehydrase-Inhibitor, die sich besonders zur Behandlung von okulärer Hypertension eignen, insbesondere bei Patienten, die unzureichend auf β -adrenergische Antagonisten ansprechen (EP 0 509 752). Die betreffenden Ansprüche waren in Form von Swiss-Type-Ansprüchen abgefasst. Das europäische Patent umfasste in seinem Geltungsbereich in Griechenland die Verwendung von Dorzolamid und Timolol zur Behandlung von Glaukom, die entsprechende pharmazeutische Zusammensetzung sowie das Verfahren zu ihrer Herstellung. Als Inhaber einer ausschließlichen Lizenz zur Herstellung und zum Vertrieb des entsprechenden Erzeugnisses unter der Bezeichnung

GR **Greece**

Athens Single Member Court of First Instance (Monomeles Protodikeion Athinon) of 23 December 2010 (decision no. 9908/2010)

Keyword: Swiss-type claims – scope of the Greek reservation under Art. 167(2)(a) EPC – TRIPS

The invention related to ophthalmic compositions of a β -adrenergic antagonist and a topical carbonic anhydrase inhibitor, particularly useful in the treatment of ocular hypertension, especially for patients insufficiently responsive to β -adrenergic antagonists (EP 0 509 752). The relevant claims were drafted in the form of Swiss-type claims. Within its scope of application in Greece, the European patent encompassed the use of dorzolamide and timolol for the treatment of glaucoma, the relevant pharmaceutical composition as well as the method of its manufacturing. As the owner of an exclusive licence to manufacture and distribute the said product under the name "Cosopt" on the Greek market, the claimant launched injunction proceedings before the Athens Single Member Court of First Instance against

GR **Grèce**

Tribunal de première instance d'Athènes à juge unique (Monomeles Protodikeion Athinon) du 23 décembre 2010 (décision n° 9908/2010)

Mot-clé : revendications de type suisse – portée de la réserve de la Grèce en vertu de l'art. 167(2)a) CBE – ADPIC

L'invention portait sur des compositions ophtalmiques d'un antagoniste β -adrénergique et d'un inhibiteur local de l'anhydrase carbonique, particulièrement utiles pour traiter l'hypertension oculaire, spécialement chez les patients qui ne réagissent pas suffisamment aux β -bloquants (EP 0 509 752). Les revendications étaient des revendications de type suisse. Dans son champ d'application en Grèce, le brevet européen englobait l'utilisation du dorzolamide et du timolol pour traiter le glaucome, la composition pharmaceutique correspondante, et sa méthode de fabrication. En tant que titulaire d'une licence exclusive de fabrication et de distribution dudit produit sur le marché grec sous l'appellation "Cosopt", le demandeur a engagé une procédure en référé devant le Tribunal de première instance à juge unique

"Cosopt" auf dem griechischen Markt beantragte der Kläger vor dem Einzelrichter am Gericht erster Instanz Athen eine einstweilige Verfügung gegen ein Unternehmen, das ein Generikum desselben Erzeugnisses für dieselbe therapeutische Verwendung vermarkten wollte. Der Beklagte berief sich seinerseits auf den griechischen Vorbehalt zum EPÜ (früherer Art. 167 (2) a EPÜ), wonach europäische Patente, die vor dem 7. Oktober 1992 angemeldet worden sind, in Griechenland nicht wirksam sind, soweit sie chemische oder pharmazeutische Erzeugnisse als solche schützen. Der Beklagte machte geltend, dass Swiss-Type-Ansprüche unter diesen Vorbehalt fielen.

Das Gericht wies die Einwände des Beklagten zurück und bestätigte, dass der griechische Vorbehalt zum EPÜ in Bezug auf Pharmapatente eng auszulegen sei und nur für Erzeugnisansprüche gelte. Im Anschluss an die ständige griechische Rechtsprechung unterschied das Gericht drei Arten von Ansprüchen, nämlich Erzeugnis-, Verfahrens- und Verwendungsansprüche, wobei es die Gültigkeit von Swiss-Type-Ansprüchen als einer besonderen Kategorie von Verwendungsansprüchen anerkannte. Es stellte außerdem klar, dass der mit Erzeugnisansprüchen einhergehende Schutz unabhängig vom Herstellungsverfahren und der Verwendung als absolut angesehen wird, während für Verfahrens- und Verwendungsansprüche ein relativer Schutz gilt, der auf das beanspruchte Verfahren oder die beanspruchte Verwendung des betreffenden Erzeugnisses beschränkt ist, ohne sich auf das Erzeugnis selbst zu erstrecken. Swiss-Type-Ansprüche fielen somit nicht unter den griechischen Vorbehalt.

Dieses Ergebnis stand nach Auffassung des Gerichts in Einklang mit dem Geist des EPÜ und der im TRIPS-Abkommen vorgesehenen Flexibilität. Was das TRIPS-Abkommen betrifft, lehnte das Gericht entgegen der ständigen Rechtsprechung die unmittelbare Anwendbarkeit der einschlägigen Bestimmungen (Artikel 27 und 70 TRIPS) in Griechenland wegen ihrer mangelnden Klarheit in dieser Frage ab.

a company aiming to market a generic version of the same product and for the same therapeutic use. The defendant raised objections by referring to the Greek reservation to the EPC (former Art. 167(2)(a) EPC), according to which European patents for which the application was filed before 7 October 1992 would not have effect in Greece as long as they protected chemical or pharmaceutical products as such. It argued that Swiss-type claims fell under the reservation.

The Court dismissed the defendant's objections and held that the Greek reservation to the EPC regarding pharmaceutical patents should be strictly interpreted to cover product claims only. Following the established case law in Greece, the Court distinguished three types of claims, namely product, process and use claims, and acknowledged the validity of Swiss-type claims as a particular category of use claims. It further clarified that, whereas protection attributed to product claims was considered absolute – irrespective of its production method and use of the product – process and use claims were subject to a relative protection which was restricted to the claimed process or use of the specific product without extending to the product itself. Hence Swiss-type claims did not fall under the scope of the Greek reservation.

This conclusion was regarded by the Court to be in accord with the spirit of EPC and the flexibility provided by the TRIPS Agreement. With regard to TRIPS, the Court departed from the established case law by rejecting the direct applicability of the relevant provisions (Articles 27 and 70 TRIPS) in Greece due to their lack of clarity on the matter.

d'Athènes contre une société voulant commercialiser une version générique du même produit, destinée au même usage thérapeutique. Le défendeur a objecté la réserve de la Grèce vis-à-vis de la CBE (ancien art. 167(2)a CBE), selon quoi les brevets européens dont la demande a été déposée avant le 7 octobre 1992 n'ont pas d'effet en Grèce dans la mesure où ils protègent des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels. Selon le défendeur, les revendications de type suisse tombent sous le coup de la réserve.

Le Tribunal n'a pas fait droit aux objections du défendeur, estimant que la réserve de la Grèce vis-à-vis de la CBE en matière de brevets pharmaceutiques devait être interprétée de façon stricte, comme couvrant uniquement les revendications de produits. Conformément à la jurisprudence constante en Grèce, le Tribunal a fait la distinction entre trois types de revendications, à savoir les revendications de produits, les revendications de procédé, et les revendications d'utilisation, reconnaissant par là même la validité des revendications de type suisse comme catégorie particulière des revendications d'utilisation. Alors que la protection attribuée aux revendications de produits est considérée comme ayant un caractère absolu, indépendamment de la méthode de fabrication et d'utilisation, les revendications de procédé et d'utilisation font l'objet d'une protection relative, limitée au procédé ou à l'utilisation revendiquée du produit spécifique, sans s'étendre au produit lui-même. Par conséquent, les revendications de type suisse ne sont pas couvertes par la réserve grecque.

Le Tribunal a considéré que cette conclusion était conforme à l'esprit de la CBE et à la souplesse prévue par l'Accord sur les ADPIC. Concernant l'Accord sur les ADPIC, le Tribunal s'est désolidarisé de la jurisprudence constante, rejetant l'applicabilité directe des dispositions pertinentes (articles 27 et 70 ADPIC) en Grèce, en raison de leur manque de clarté en la matière.

Anmerkung des Herausgebers: In einer Grundsatzentscheidung vom 3. Februar 2009 (Entscheidung Nr. 728/2009) hatte das Gericht erster Instanz Athen im Plenum ("Polymeles Protodikeion Athinon", Abteilung für gewerblichen Rechtsschutz und Handelsrecht) festgestellt, dass vor 1992 angemeldete Ansprüche auf pharmazeutische Erzeugnisse, die unter den griechischen Vorbehalt fielen, vor dem Hintergrund des TRIPS-Abkommens gültig seien; dieses Abkommen sei in Griechenland am 9. Februar 1995 in Kraft getreten und habe von diesem Stichtag an vorrangige Geltung gegenüber dem Vorbehalt.

Editor's note: In a landmark decision rendered on 3 February 2009 (decision no. 728/2009), the Athens Full Bench Court of First Instance ("Polymeles Protodikeion Athinon", specialised IP and Commercial Law Division) held that pre-1992 claims of pharmaceutical products that fell under the Greek reservation were valid in view of the TRIPS Agreement, which took effect in Greece on 9 February 1995 and prevailed as of that date over the reservation.

Note de la rédaction : dans une décision importante en date du 3 février 2009 (décision n° 728/2009), le Tribunal de première instance d'Athènes en audience plénière ("Polymeles Protodikeion Athinon", chambre chargée de la PI et des affaires commerciales) avait estimé que les revendications d'avant 1992 pour des produits pharmaceutiques tombant sous le régime de la réserve grecque étaient valables en raison de l'Accord sur les ADPIC lequel, entré en vigueur en Grèce le 9 février 1995 primait sur la réserve susdite.

B. Änderungen der Ansprüche

AT Österreich

Oberster Gerichtshof vom 19. November 2009 (17 Ob 24/09t) – *Nebivolol*

Schlagwort: Änderungen der Patentansprüche – Streichung von Merkmalen

In Bezug auf Änderungen an einem Patent führte der OGH aus, dass nach Art. 123 (2) EPÜ die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden dürfen, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Nach Art. 123 (3) EPÜ darf das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass sein Schutzbereich erweitert wird. In Art. 138 (1) c) und d) EPÜ sind korrespondierende Nichtigkeitsgründe normiert. Nach Art. 105a (1) EPÜ kann das europäische Patent auf Antrag des Patentinhabers durch Änderung der Patentansprüche beschränkt werden.

Die genannten Vorschriften beziehen sich zwar auf das Verfahren vor dem EPA. Sie sind jedoch Ausdruck eines allgemeinen Grundsatzes. Ein erteiltes Patent kann später schon aus Gründen der Rechtssicherheit nicht beliebig geändert werden. Wird das Patent mit geänderten Ansprüchen verteidigt, kann es damit nur Bestand haben, wenn es auch mit dem neuen Inhalt patentrechtlich zulässig ist. Eine Änderung darf nicht dazu führen, dass an die Stelle der geschützten Erfindung eine andere gesetzt und der Gegenstand oder der Schutzbereich erweitert wird. Unzulässig

B. Amendments to claims

AT Austria

Supreme Court of 19 November 2009 (17 Ob 24/09t) – *Nebivolol*

Keyword: amendments to patent claims – deletion of features

Regarding amendments to a patent, the Supreme Court stated that according to Art. 123(2) EPC the European patent application or European patent could not be amended in such a way that it contained subject-matter which extended beyond the content of the application as filed. Under Art. 123(3) EPC the European patent could not be amended in such a way as to extend the protection it conferred. Corresponding grounds for revocation were established in Art. 138(1)(c) and (d) EPC. According to Art. 105a(1) EPC the European patent could, at the request of the proprietor, be limited by an amendment of the claims.

Although the provisions specified related to the procedure before the EPO, they were nevertheless an expression of a general principle. On grounds of legal certainty alone, a granted patent could not be arbitrarily amended at a subsequent point. Thus if the patent was defended with amended claims, its validity could stand only if said patent was also admissible under patent law with the new content. An amendment was not allowed to replace the protected invention with a different invention and extend the subject-matter or the protection conferred. In principle, it was there-

B. Modifications des revendications

AT Autriche

Cour suprême du 19 novembre 2009 (17 Ob 24/09t) – *Nebivolol*

Mot-clé : modification des revendications – suppression de caractéristiques

Concernant les modifications apportées à un brevet, la Cour suprême a rappelé que, conformément à l'art. 123(2) CBE la demande de brevet européen et le brevet européen ne peuvent être modifiés de manière à ce que leur objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. L'art. 123(3) CBE dispose que le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection. Des motifs de nullité correspondants sont énoncés à l'art. 138(1)(c) et (d) CBE. En vertu de l'art. 105bis(1) CBE, le brevet européen peut être limité, sur requête du titulaire, par une modification des revendications.

Certes, les dispositions citées se rapportent à la procédure devant l'OEB. Toutefois, elles expriment un principe général. Un brevet délivré ne saurait être ultérieurement modifié à volonté, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité juridique. Si le brevet est défendu avec des revendications modifiées, il ne peut être maintenu que s'il est aussi conforme au droit des brevets avec son nouveau contenu. Une modification ne doit pas conduire à remplacer l'invention brevetée par une autre et à étendre son objet ou son champ de protection. C'est pourquoi la suppression de caractéristiques