

*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

ist daher grundsätzlich die Streichung von Merkmalen, da sie in aller Regel nicht die Einschränkung eines Patentanspruchs zur Folge hat, sondern umgekehrt zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führt. Eine Einschränkung ist zulässig, wenn der Schutzbereich durch sie tatsächlich verkleinert wird und die ursprüngliche Offenbarung dadurch nicht überschritten wird.

## BE **Belgien**

### **Berufungsgericht Brüssel vom 20. Juni 2008 – GSK v. Sanofi**

Schlagwort: Änderungen – Verletzung einer Geheimhaltungsvereinbarung

Zum fraglichen Zeitpunkt bemühte sich die Aktiengesellschaft GlaxoSmithKline Biological (nachstehend: GSK), einen neuen Impfstoff gegen Pneumokokkeninfektionen zu entwickeln und zu vermarkten. Um eine Gefährdung ihres Vorhabens durch das bestehende europäische Patent EP 0 983 087 der Gesellschaft französischen Rechts Sanofi Pasteur SA (nachfolgend: Sanofi) zu vermeiden, beantragte GSK daher in der ersten Instanz die Nichtigerklärung des Patents mit Wirkung für Belgien.

Außerdem ist daran zu erinnern, dass die Aktiengesellschaft Sanofi ursprünglich GSK aufgefordert hatte, ihr die Zusammensetzung des Impfstoffs mitzuteilen, den GSK vermarkten wollte, um ein etwaiges Rechtsschutzinteresse ihrerseits prüfen zu können. GSK hatte sich hierzu ausdrücklich nur insoweit bereit erklärt, als Sanofi diese Information benötigte, um ihre Argumente im Rahmen eines etwaigen, im Wege der Widerklage eingeleiteten Verletzungsverfahrens zu untermauern.

In einem ersten Urteil vom 20. Juni 2007 hatte das Gericht erster Instanz Brüssel festgestellt, dass Sanofi die ihr obliegende Geheimhaltungspflicht nicht verletzt habe, und die von Sanofi vorgeschlagenen geänderten Ansprüche für zulässig erklärt.

In einem zweiten Urteil – Gericht erster Instanz Brüssel vom 17. Oktober 2007, *GSK v. Sanofi* – war die Klage von GSK in erster Instanz für begründet und das Patent mit Wirkung für Belgien für nichtig erklärt worden. Mangels gesetzlicher

fore inadmissible to delete features because this did not, as a general rule, limit the scope of a claim; in fact it often resulted in broadening the scope of protection. A limitation was admissible as long as it actually reduced the scope of protection and did not extend beyond the original disclosure.

## BE **Belgium**

### **Brussels Court of Appeal of 20 June 2008 – GSK v Sanofi**

Keyword: amendments – infringement of a confidentiality agreement

At the time in question, the company GlaxoSmithKline Biologicals (hereinafter: GSK) was working on the development and marketing of a new vaccine to prevent pneumococcal infections. In a bid to prevent its plans from being compromised by the existence of European patent EP 0 983 087, held by Sanofi Pasteur (hereinafter: Sanofi), a company under French law, GSK had asked the Brussels Court of First Instance to revoke the Belgian part of the patent.

Sanofi had originally asked to be informed of the composition of the vaccine that GSK was planning to market to establish whether it needed to take action. GSK had agreed only on the strict understanding that Sanofi needed this information to support its arguments in any counterclaim for infringement.

In an initial judgment dated 20 June 2007, the Brussels Court of First Instance had ruled that Sanofi was not in breach of its obligation to observe confidentiality, and had deemed the amended claims proposed by Sanofi to be admissible.

In its second judgment – Brussels Court of First Instance of 17 October 2007, *GSK v Sanofi* – the Court had deemed GSK's petition to be allowable and had revoked the Belgian part of the patent. It had also found that, in the absence

ne peut généralement pas être admise, étant donné qu'elle n'a, en règle générale, pas pour conséquence la limitation d'une revendication, mais au contraire une extension du champ de protection. Une limitation est admissible si elle permet effectivement de réduire le champ de protection et si elle ne va pas au-delà de la divulgation d'origine.

## BE **Belgique**

### **Cour d'appel de Bruxelles du 20 juin 2008 – GSK c. Sanofi**

Mot-clé : modifications – violation d'un accord de confidentialité

A l'époque des faits, la SA GlaxoSmithKline Biological (ci-après, "GSK") tentait de développer et de commercialiser un nouveau vaccin pour prévenir les infections à pneumocoques. Souhaitant éviter que son projet ne puisse être compromis par l'existence du brevet européen EP 0 983 087, dont la société de droit français Sanofi Pasteur sa, ci-après Sanofi, est titulaire, GSK a donc demandé en première instance au Tribunal de Bruxelles de prononcer la nullité de la partie belge du brevet.

Il convient en outre de rappeler que Sanofi a, originellement, demandé la communication de la composition du vaccin que GSK projetait de commercialiser afin de vérifier si elle avait un intérêt à agir. GSK n'y a consenti que dans la stricte mesure où cette information était nécessaire à Sanofi pour étayer son argumentation dans le cadre d'une éventuelle action reconventionnelle en contrefaçon.

Dans un premier jugement du 20 juin 2007, le Tribunal de première instance de Bruxelles avait dit que Sanofi n'avait pas violé l'obligation de confidentialité qui s'imposait à elle et a déclaré recevables les revendications amendées proposées par Sanofi.

Par son second jugement – Tribunal de première instance de Bruxelles du 17 octobre 2007, *GSK c. Sanofi*, le premier juge avait dit la demande de GSK fondée et avait prononcé la nullité de la partie belge du brevet. Le premier

Grundlage könnten einzig und allein Opportunitätserwägungen ein nationales Gericht veranlassen, die Entscheidung über die Gültigkeit eines Patents bzw. über Verletzungshandlungen in Erwartung einer ausstehenden Entscheidung des EPA auszusetzen. Vorliegend sei eine Aussetzung nicht gerechtfertigt.

Selbst angenommen, es liege eine neue und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhende Erfindung vor, so müsse diese auch so weit ausgearbeitet sein, dass sie anwendbar sei, d. h. so deutlich und vollständig beschrieben sein, dass ein Fachmann sie ausführen könne (Art. 49 (1) Nr. 2 belgisches PatG). Hier verblieben jedoch zu viele Unbekannte, um einen sicheren und wirksamen Impfstoff entwickeln zu können, bei dem das beschriebene Phänomen der negativen Interferenz nicht auftrete. Wie die Klägerin nach Auffassung des Gerichts völlig zutreffend angemerkt habe, handele es sich um ein Patent für eine Idee oder ein Konzept.

GSK legte Berufung gegen das Urteil vom 20. Juni 2007 ein, Sanofi gegen das Urteil vom 17. Oktober 2007. GSK beantragte insbesondere, das Berufungsgericht möge feststellen, dass die Einreichung von geänderten Ansprüchen für das Patent durch Sanofi rechtsmissbräuchlich gewesen sei; die geänderten Ansprüche dürften daher im Rahmen des vorliegenden Verfahrens nicht zugelassen werden. Da in beiden Fällen Berufung gegen zwei aufeinanderfolgende Urteile in ein und derselben Sache eingelegt worden ist, waren die Verfahren zu verbinden.

Zum Umfang der Geheimhaltungsverpflichtung: Das Berufungsgericht stellte fest, dass Sanofi die ihr von GSK übermittelten vertraulichen Informationen nur dazu verwenden durfte, die Zweckmäßigkeit der Einleitung eines Verletzungsverfahrens in allen im europäischen Patent benannten Staaten abzuschätzen. Diese Vereinbarung war völlig unmissverständlich abgefasst und spiegelte die gemeinsame Absicht der Parteien wider; sie war somit nicht auslegungsbedürftig. Sie gestattete es Sanofi nicht, die vertraulichen Informationen dazu zu nutzen, ihr Patent zu ändern, um eventuell bestehende Nichtigkeitsgründe zu beseitigen. Die Vereinbarung war strikt auf die Prüfung der

of any legal basis, only reasons of expediency could lead a national jurisdiction to defer taking a decision on the validity of a patent/on acts of infringement until the EPO had taken its decision, and judged that this was not justified in the case in question.

On the merits, assuming that the invention was novel and involved an inventive step, it still had to be sufficiently developed to be susceptible of application and therefore had to be disclosed in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art (Art. 49(1) No. 2 Belgian Patents Act). Yet in the case in question there had been too many unknowns for the development of a safe and effective vaccine to overcome the described phenomenon of negative interference. In the Court's view, the plaintiff had quite rightly argued that it was a patent on an idea or concept.

GSK therefore appealed the judgment of 20 June 2007, and Sanofi appealed that of 17 October 2007. GSK requested the Court of Appeal in particular to declare that in submitting amended claims for the patent, Sanofi had abused its rights, as a result of which the amended claims could not be admitted into the present proceedings. The two appeals having been filed against two successive judgments handed down on the same issue, the Court held that there was good reason to join them.

On the scope of the obligation of confidentiality, the Court of Appeal held that the confidential information transmitted by GSK to Sanofi could be used by Sanofi only to assess whether to bring an infringement case in all of the states designated in the European patent. The terms of the agreement were unambiguous and reflected the joint intention of the parties, and thus required no interpretation. The agreement did not authorise Sanofi to use confidential information to amend its patent in such a way as to overcome potential grounds for revocation. The agreement was strictly confined to assessment in connection with an infringement action. Contrary to what Sanofi maintained,

juge a également énoncé que seuls des motifs d'opportunité pouvaient, à défaut de fondement légal, conduire une juridiction nationale à suspendre sa décision concernant la validité d'un brevet/des actes de contrefaçon dans l'attente d'une décision à prendre par l'OEB. Et de juger que cela ne se justifiait pas ici.

Sur le fond, selon le Tribunal, à supposer qu'il s'agisse d'une invention nouvelle et qu'elle soit le fruit d'une activité inventive, encore fallait-il qu'elle soit suffisamment aboutie pour être susceptible d'application et donc, qu'elle soit décrite de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter (art. 49(1), n° 2, Loi belge sur les brevets). Or, ici, trop d'inconnues avaient été laissées pour qu'un vaccin sûr et efficace rencontrant le phénomène d'interférence négative décrit puisse être développé. Comme l'a exposé, selon le Tribunal, très justement la partie demanderesse, il s'agit d'un brevet d'idée ou de concept.

GSK a donc interjeté appel du jugement du 20 juin 2007 et Sanofi de celui du 17 octobre 2007. GSK demande notamment à la Cour de déclarer qu'en soumettant des revendications amendées du brevet, Sanofi a abusé de ses droits, en conséquence de quoi les revendications amendées ne pouvaient pas être admises dans le cadre de la présente procédure. Les deux appels ayant été formés contre deux jugements successifs intervenus dans une même cause, il y avait lieu selon la Cour de les joindre.

Sur la portée de l'obligation de confidentialité, selon la Cour d'appel, l'information confidentielle transmise par GSK à Sanofi ne pouvait être utilisée par Sanofi que pour évaluer l'opportunité d'intenter une action en contrefaçon éventuelle dans l'ensemble des Etats désignés dans le brevet européen. Les termes de cet accord étant dépourvus de toute ambiguïté et reflétant l'intention commune des parties, ils ne devaient donc pas être interprétés. L'accord n'autorisait pas Sanofi à prendre en compte l'information confidentielle pour amender son brevet dans le but de rencontrer des motifs de nullité qui l'affecteraient. L'accord était strictement limité à l'évaluation d'une action en

Zweckmäßigkeit einer Verletzungsklage beschränkt. Entgegen den Behauptungen von Sanofi sind Gültigkeit und Verletzung eines Patents völlig verschiedene Fragen. Darf der Beklagte im Nichtigkeitsprozess anerkanntermaßen der Ungültigkeit seines Patents durch eine Änderung der Ansprüche abhelfen, so sind derartige Änderungen bei einer Patentverletzung nicht vorgesehen.

Es war nie vereinbart worden, dass die vertraulichen Informationen es Sanofi ermöglichen sollten, ihr Patent einzuschränken und ihre Erfindung sogar ganz auf das Patent von GSK zuzuschneiden, um zu Ansprüchen zu gelangen, die quasi auf eine besondere Variante des Impfstoffs von GSK beschränkt waren. Ferner behauptete Sanofi zu Unrecht, dass die Parteien sich bereit erklärt hätten, den vertraulichen Informationen dieselben Wirkungen zuzuschreiben wie einer Beschlagnahme zu Beweis Zwecken ("saisie-description") und dass ihre Verwendung daher nur für eine solche Beschlagnahme geltenden Einschränkungen unterliege. Eine solche Auslegung finde in der Akte keine Stütze. Dass die Einspruchsabteilung des EPA die Änderungen des Patents für zulässig erachtet habe, sei für die Lösung des vorliegenden Rechtsstreits unerheblich.

Zur Verletzung der Geheimhaltungsverpflichtung: Sanofi bestritt nicht, die vertraulichen Informationen bei der Ausarbeitung der zusätzlichen Ansprüche berücksichtigt zu haben. Somit stand fest, dass zwischen den vertraulichen Informationen und den Änderungen ein enger Zusammenhang bestand. Entgegen ihren Behauptungen hat sich Sanofi nicht darauf beschränkt, zu prüfen, ob die von ihr beabsichtigten Änderungen ihrer Verletzungsklage nicht schaden, d. h., ob der mutmaßliche Verletzungsgegenstand damit nicht aus dem Schutzbereich des Patents herausfiel, sondern hat im Gegenteil die vertraulichen Informationen dazu genutzt, ihr Patent zu ändern, um die Beseitigung der Nichtigkeitsgründe zu versuchen. Sanofi stritt das im Übrigen nicht ernsthaft ab, da sie das Recht für sich beansprucht, auf diese Weise vorzugehen, und zu Unrecht behauptete, das Nichtigkeits- und das Verletzungsverfahren seien nicht voneinander zu trennen.

validity and infringement of a patent were two totally distinct issues. While a defendant in a revocation case could remedy the invalidity of his patent by amending his claims, no such action could be taken in connection with infringement per se.

At no time had it been agreed that Sanofi could use confidential information to restrict its patent to the point of customising its invention to such an extent that the claims were virtually limited to a particular variant of GSK's vaccine. Furthermore, Sanofi wrongly asserted that the parties had agreed that the confidential information had the same effect as a "saisie-description", meaning that it could be used without restrictions other than those attached to this type of measure for securing evidence. No interpretation of that kind could be made on the basis of any document in the file. The fact that the EPO opposition division regarded the amendments to the patent as admissible had no impact on the settlement of the present dispute.

On the question of breach of the confidentiality obligation, Sanofi did not dispute that it had taken the confidential information into account when drafting the additional claims. A close link between the confidential information and the amendments was therefore established. Contrary to Sanofi's assertion, it had gone beyond merely checking whether the amendments it intended to make prejudiced the infringement case, i.e. by removing the allegedly infringing subject-matter from the scope of the patent, and in fact had done the opposite, i.e. it had used the confidential information to amend its patent in an attempt to eliminate potential grounds for revocation. Moreover, Sanofi did not really defend itself on this question, because it was claiming the very right to be able to do so, wrongly maintaining that revocation and infringement procedures were intimately linked.

contrefaçon. Contrairement à ce que soutenait Sanofi, la validité et la contrefaçon d'un brevet étaient deux questions totalement différentes. S'il était admis que le défendeur en nullité puisse remédier à l'invalidité de son brevet en modifiant ses revendications, cette démarche était étrangère à la contrefaçon elle-même.

Il n'a jamais été convenu que l'information confidentielle pouvait permettre à Sanofi de réduire encore son brevet au point même de personnaliser son invention pour arriver à des revendications quasi limitées à une variante particulière du vaccin de GSK. C'était en outre à tort que Sanofi soutenait que les parties auraient accepté que l'information confidentielle fût dotée des mêmes effets qu'une saisie-description et qu'elle était, de ce fait, utilisable sans autres restrictions que celles qui s'attachent à ce type de saisie. Une telle interprétation n'était établie par aucune pièce du dossier. Le fait que la Division d'opposition de l'OEB a considéré que les amendements au brevet étaient recevables et sans incidence sur la solution du présent litige.

Sur la violation de l'engagement de confidentialité, Sanofi ne contestait pas qu'elle a tenu compte de l'information confidentielle lors de l'élaboration des revendications complémentaires. Il était ainsi établi qu'il existe un lien étroit entre l'information confidentielle et les amendements. Contrairement à ce que Sanofi soutenait, elle ne s'était pas bornée à vérifier si les amendements qu'elle comptait faire ne nuisaient pas à l'action en contrefaçon – c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas échapper l'objet argué de contrefaçon à la portée du brevet – mais elle a fait l'inverse, à savoir qu'elle a utilisé l'information confidentielle pour amender son brevet et tenter d'éliminer les causes qui l'affectaient. Sanofi ne s'en défendait d'ailleurs pas vraiment puisqu'elle revendique le droit de pouvoir le faire, soutenant, à tort, que les procédures en nullité et en contrefaçon sont intimement liées.

Das Gericht stellte fest, dass Sanofi die vertraulichen Informationen über den Impfstoff von GSK unter Verletzung ihrer vertraglichen Verpflichtungen genutzt hat. Somit kann sie sich nicht auf die geänderten Ansprüche des Patents EP 0 983 087 berufen, und diese können im vorliegenden Verfahren nicht zugelassen werden.

The Court ruled that Sanofi had used confidential information relating to GSK's vaccine in breach of its contractual obligations. It held that Sanofi could not invoke the amended claims of patent EP 0 983 087 and that these could not be admitted into the present proceedings.

La Cour dit pour droit que Sanofi a utilisé l'information confidentielle relative au vaccin de GSK en violation de ses obligations contractuelles. La Cour juge dès lors que Sanofi ne peut se prévaloir des revendications amendées du brevet EP 0 983 087 et que ces dernières ne peuvent être admises dans le cadre de la présente procédure.

## DE **Deutschland**

### **Bundesgerichtshof vom 16. Oktober 2007 (X ZR 226/02) – *Sammelhefter II***

Schlagwort: Patentansprüche – Änderungen – Zulässigkeit – Zwischenverallgemeinerung – Ausführungsform

Das Streitpatent betraf einen Sammelhefter, mit dem bedruckte und gefaltete Bogen (Druckbogen) gesammelt und anschließend in derselben Maschine zur Herstellung von mehrseitigen Druckprodukten wie Zeitschriften, Broschüren oder dergleichen geheftet werden. Die Klägerin, die rechtskräftig wegen Verletzung des Streitpatents verurteilt ist, hat das Streitpatent mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen und geltend gemacht, der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gehe über den Inhalt der Anmeldung hinaus und der Schutzbereich dieses Patentanspruchs sei gegenüber der erteilten Fassung des Patents erweitert. Das BPatG hatte im Weglassen eines Merkmals des Patentanspruchs 1 eine unzulässige Erweiterung gesehen und somit das Streitpatent für teilweise nichtig erklärt, wobei der Patentanspruch eine neue Fassung erhielt. Das BPatG hatte dies damit begründet, dass vom Schutzbereich des geltenden Anspruchs auch Sammelhefter umfasst sein könnten, die nicht mit der offenen Seite voran gegen, sondern beispielsweise von der Seite her auf die Sammelstrecke gefördert würden, wie es aus der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung bekannt sei.

Darauffhin legte die Klägerin Berufung ein, mit dem Antrag, das Patent für nichtig zu erklären und das angefochtene Urteil abzuändern. Der BGH wies ihre Berufung zurück. Änderungen der Patentansprüche dürfen nach Ansicht des Gerichts weder zu einer Erweiterung

## DE **Germany**

### **Federal Court of Justice of 16 October 2007 (X ZR 226/02) – *Saddle stitcher II***

Keyword: claims – amendments – admissibility – intermediate generalisation – embodiment

The patent in question concerned a saddle stitcher for gathering and then, in the same machine, stitching printed and folded sheets (printed sheets) to produce multiple-page printed matter such as magazines, brochures, etc. The claimant, which had been found to have infringed the patent in a final judgment, contested it in an action for revocation, asserting that the subject-matter of the current patent claim 1 went beyond the content of the application as filed and that the protection conferred by that claim had been extended beyond the patent as granted. Having found that the omission of a feature of patent claim 1 constituted an inadmissible extension, the Federal Patents Court had revoked the patent in part and maintained the claim in amended form. In its reasons, the Court had stated that the protection conferred by the claim as currently in force could also cover saddle stitthers not transported up to the gathering section with the open side to the fore, but for example sideways on to that section, as was known from the published European patent application.

The claimant appealed against that decision, seeking revocation of the patent and revision of the contested judgment. The Federal Court of Justice dismissed the appeal. In the Court's view, it was true that amendments to the claims could not extend the subject-matter of

## DE **Allemagne**

### **Cour fédérale de justice du 16 octobre 2007 (X ZR 226/02) – *Chemise de classement II***

Mot-clé : revendications – modifications – admissibilité – généralisation intermédiaire – mode de réalisation

Le brevet contesté portait sur une chemise de classement permettant de réunir des feuilles imprimées et pliées, puis de les agraffer dans la même machine qui sert à fabriquer des produits imprimés à feuilles multiples tels que les périodiques, brochures et autres produits similaires. La demanderesse, qui a été condamnée pour contrefaçon du brevet en cause dans une décision passée en force de chose jugée, a attaqué le brevet par une action en nullité et fait valoir que l'objet de la revendication 1 va au-delà du contenu de la demande et que le champ de protection de cette revendication a été élargi par rapport à la version du brevet tel que délivré. Le Tribunal fédéral des brevets a jugé que la suppression d'une caractéristique de la revendication 1 constituait une extension inadmissible et a donc déclaré la nullité partielle du brevet en cause, tout en autorisant la modification de ladite revendication. Le Tribunal a motivé cette décision en disant que le champ de protection de la revendication existante englobe aussi les chemises qui ne présentent pas leur tranche ouverte vers l'avant lors du transport sur le convoyeur d'assemblage, mais leur côté par exemple, comme décrit dans la demande européenne publiée antérieurement.

Là-dessus, la demanderesse a fait appel, demandant d'annuler le brevet et de modifier la décision entreprise. La Cour fédérale de justice a rejeté cet appel. Bien entendu, selon la Cour, les modifications des revendications ne doivent pas conduire à une extension de



des Gegenstands der Anmeldung noch dazu führen, dass an die Stelle der angemeldeten Erfindung eine andere gesetzt werde. Der Patentanspruch dürfe mithin nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, von dem aus fachmännischer Sicht aufgrund der ursprünglichen Offenbarung nicht zu erkennen sei, dass er von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein sollte. Der Anmelder oder Patentinhaber, der nur noch für eine bestimmte Ausführungsform der angemeldeten Erfindung Schutz begehre, ist dabei nicht genötigt, sämtliche Merkmale eines Ausführungsbeispiels in den Anspruch aufzunehmen.

Werde von mehreren, ein Ausführungsbeispiel der Erfindung beschreibenden Merkmalen nur eines in den Patentanspruch aufgenommen, das die mit dem Ausführungsbeispiel erzielte technische Wirkung angebe, liege darin auch dann keine unzulässige Erweiterung, wenn ein anderer Weg zur Erzielung derselben Wirkung nicht offenbart sei.

## FR **Frankreich**

### **Berufungsgericht Paris vom 31. Januar 2007 (05/22227) – Nergeco v. Mavil**

Schlagwort: Änderungen

Die patentgemäße Erfindung betrifft ein Industrietor mit anhebbarem Rollladen, das zwei seitliche vertikale Pfosten umfasst, die jeweils eine Gleitschiene aufweisen oder bilden.

Das Unternehmen N verklagte das Unternehmen G wegen Verletzung seines europäischen Patents EP 0 476 788. Dieses machte daraufhin geltend, Anspruch 5 sei nach Art. L. 613-25 c) franz. Gesetz über das Geistige Eigentum und Art. 138 (1) c) EPÜ nichtig, da er sich auf Industrietore erstrecke, die nicht die Merkmale der Ansprüche 1 und 6 der europäischen Patentanmeldung in der eingereichten Fassung umsetzen.

Das Berufungsgericht stellte fest, dass die Streichung eines Merkmals in einem Anspruch im Laufe des europäischen Patenterteilungsverfahrens gegen Artikel 123 (2) und 138 (1) c) EPÜ verstößt, wenn dieses Merkmal im Hinblick auf die

the application or substitute a different invention for that originally claimed. Accordingly, claims could not be directed to subject-matter which, based on the original application, the skilled person would not have recognised as falling within the scope of protection sought at the outset. In this context, applicants or patent proprietors seeking protection only for a particular embodiment of the invention as filed were not required to include all the embodiment features in the claim.

Where only one of several features describing an embodiment of the invention was included in the patent claim, thereby disclosing the technical effect achieved by the embodiment, this did not constitute an inadmissible extension even if no other way of achieving the same effect was disclosed.

## FR **France**

### **Paris Court of Appeal of 31 January 2007 (05/22227) – Nergeco v Mavil**

Keyword: amendments

The invention claimed by the patent related to a lifting curtain door comprising two vertical side uprights, each constituting or including a slideway.

Company N sued company G for infringement of European patent EP 0 476 788. Company G counterclaimed by filing for revocation of claim 5 under Art. L. 613-25(c) French Intellectual Property Code and Art. 138(1)(c) EPC, claiming that it related to doors that did not implement the features of claims 1 and 6 of the European patent application as filed.

The Court held that the deletion of a feature in a claim in the course of European patent grant proceedings contravened the provisions of Articles 123(2) and 138(1)(c) EPC if said feature was presented as essential to

l'objet de la demande ni à remplacer l'invention selon la demande par une autre. La revendication ne doit donc pas porter sur un objet dont il n'apparaît pas, du point de vue de l'homme du métier qui se fonde sur la divulgation d'origine, qu'il était destiné d'emblée à être couvert par la demande. Le demandeur ou le titulaire du brevet qui restreint sa demande de protection à un mode de réalisation particulier de l'invention concernée n'est pas tenu d'introduire toutes les caractéristiques de ce mode de réalisation dans la revendication.

Si une seule des caractéristiques qui servent à décrire un mode de réalisation de l'invention est introduite dans la revendication et si cette caractéristique indique l'effet technique obtenu à l'aide de ce mode de réalisation, ceci ne constitue pas une extension inadmissible, même s'il n'existe pas d'autre moyen d'obtenir le même effet.

## FR **France**

### **Cour d'appel de Paris du 31 janvier 2007 (05/22227) – Nergeco c. Mavil**

Mot-clé : modifications

L'invention, objet du brevet, portait sur une porte de manutention à rideau relevable comportant deux montants latéraux verticaux constituant ou comportant chacun une glissière.

La société N a agi en contrefaçon du brevet européen EP 0 476 788. La société G en réponse a soulevé la nullité de la revendication 5 au visa des art. L. 613-25 c) CPI et art. 138(1)(c) CBE, faisant valoir qu'elle couvre des portes de manutention qui ne mettent pas en œuvre les caractéristiques des revendications 1 et 6 de la demande de brevet européen telle que déposée.

La Cour énonce que la suppression d'une caractéristique dans une revendication, au cours de la procédure de délivrance du brevet européen, contrevient aux dispositions des articles 123(2) et 138(1)(c) CBE si cette caractéristique

zu lösende technische Aufgabe als für die Erfindung wesentlich und für ihre Ausführung unerlässlich hingestellt wird.

Nach Auffassung des Gerichts behauptet das Unternehmen N zu Unrecht, das gestrichene Merkmal sei für die Lösung der gestellten Aufgabe nicht unerlässlich. Die Erfindung soll nämlich die technische Aufgabe des Wiedereinführens des Rollladens in die Gleitschienen lösen, aus denen er unter der Einwirkung eines heftigen (Wind)Stoßes herausgetreten ist. In der Patentanmeldung wie auch im erteilten Patent wird angegeben, dass die Erfindung verhindern soll, dass beim Herunterlassen des Rollladens dessen seitliche Ränder aus den Ausschnitten oder Öffnungen heraustreten, die ihr Wiedereinführen in die Gleitschienen ermöglichen sollen.

Einzig die bewegliche Wand ermöglicht die Lösung dieser technischen Aufgabe, wie Anspruch 1 in der ursprünglichen Fassung noch zu entnehmen war, wonach dieses Element ein Austreten des Rollladens verhindern soll. Das Unternehmen N hat nicht nachgewiesen, dass dieser Zweck bereits durch die Ausgestaltung der Führungen erreicht wird, welche laut der Patentanmeldung zum beweglichen Wandelement hinzukommen. Daraus folgt, dass die Streichung dieses für die Ausführung der Erfindung wesentlichen Merkmals von Anspruch 5 eine Ausweitung des Gegenstands des Patents über die ursprüngliche Anmeldung hinaus bewirkt hat und gegen Art. 123 (2) EPÜ verstößt. Dieser Anspruch ist somit in Anwendung von Art. 138 (1) c) EPÜ mit Wirkung für Frankreich für nichtig zu erklären.

Im Übrigen scheint das Merkmal der beweglichen Wand auch in dieser besonderen Ausgestaltung für die Erzielung des angestrebten Ergebnisses keineswegs nebensächlich, sodass Anspruch 9 ebenso wie Anspruch 5 nach Art. 138 (1) c) EPÜ mit Wirkung für Frankreich für nichtig zu erklären ist.

Da das Unternehmen N seine Verletzungsklage nur auf die Ansprüche 5 und 9 gestützt habe, war das Unternehmen N nicht befugt, die Nichtigerklärung des europäischen Patents in vollem Umfang zu beantragen.

the invention and its implementation in relation to the technical problem to be solved.

In the Court's opinion, company N was wrong to claim that the deleted features were not essential to the solution of the problem. The invention purported to resolve a technical problem relating to the reinsertion of a curtain following its dislodgement from the lateral slideways as a result of excessive force or wind. Both the patent application and the granted patent stated that the object of the invention was to stop the side parts of the curtain from escaping via the openings or apertures provided to allow reinsertion when the shutter was being lowered.

The only solution to this technical problem was provided by the flexible wall element specified in the original version of claim 1, which stated that said element was designed to prevent the curtain from shifting from inside to outside. Company N had failed to show that this object had been achieved simply through the design of the guide rails which, in the patent application, were added to the flexible wall element. This feature was essential to the execution of the invention, and its deletion in claim 5 had caused the subject-matter to extend beyond the content of the application as filed in contravention of the provisions of Art. 123(2) EPC. This claim therefore was to be revoked with effect for France pursuant to Art. 138(1)(c) EPC.

Further, the flexible wall feature by no means appeared to be secondary to achieving the desired result in this particular configuration, such that claim 9 was to be revoked with effect for France on the same grounds as claim 5, in accordance with Art. 138(1)(c) EPC.

The Court concluded that as company N had based its infringement case on claims 5 and 9 alone, company G could not request revocation of the European patent in its entirety.

est présentée comme essentielle à l'invention et indispensable à sa réalisation, au regard du problème technique qu'elle se propose de résoudre.

Selon la Cour, c'est en vain que la société N soutient que la caractéristique supprimée n'était pas indispensable à la solution du problème posé. En effet, l'invention se propose de résoudre le problème technique posé par la réinsertion du rideau de la porte lorsque, sous l'effet d'un choc violent ou du vent, il sort des glissières dans lesquelles il coulisse. Dans la demande de brevet comme dans le brevet délivré, il est précisé que l'invention a pour but d'éviter que les parties latérales du rideau ressortent par les découpes ou fenêtres destinées à permettre sa réinsertion, lors de la descente du rideau.

Seule la paroi mobile permet la solution de ce problème technique, comme le prévoyait la revendication 1 dans sa rédaction d'origine, en précisant que cet élément était destiné à éviter que le rideau ne passe de l'intérieur vers l'extérieur. La société N ne démontre pas que ce but est atteint par la seule conformation des guides qui, dans la demande de brevet, venaient s'ajouter au dispositif de paroi mobile. Il s'ensuivait que la suppression dans la revendication 5 de cette caractéristique essentielle à la réalisation de l'invention avait pour effet d'étendre l'objet du brevet au-delà de la demande initiale et contrevenait aux dispositions de l'art. 123(2) CBE. Cette revendication doit donc être annulée, avec effet sur le territoire français, en application de l'art. 138(1)c) CBE.

Par ailleurs, la caractéristique de la paroi mobile n'apparaît pas davantage, dans cette configuration particulière, accessible pour parvenir au résultat recherché de sorte que la revendication 9 doit, au même titre que la revendication 5 être déclarée nulle, au visa de l'art. 138(1)c) CBE, avec effet sur le territoire français.

La Cour conclut que la société N fondant son action en contrefaçon sur les seules revendications 5 et 9, la société G est irrecevable à soulever la nullité du brevet européen dans son ensemble.

**FR Frankreich****Bezirksgericht Paris vom 27. Januar 2009 (06/07287) – ADA Cosmetic v. Emicela**

Schlagwort: Änderungen

Das Unternehmen C erhielt das europäische Patent EP 0 530 789 mit Benennung Frankreichs. Dieses Patent ist auf einen Dosierspender für Flüssigseife, Haarshampoo oder dergleichen Flüssigkeiten gerichtet und verfolgt einen doppelten Zweck, nämlich die Gewährleistung einer guten Hygiene, indem eine Verunreinigung der Flüssigkeit durch Keime bei jeder Betätigung vermieden wird, und eine einfache Nachfüllbarkeit des Spenders unter Ausschluss von Diebstahlsgefahr.

Am 13. April 2006 verklagte das Unternehmen C das Unternehmen E vor dem Bezirksgericht Paris insbesondere wegen Verletzung der Ansprüche 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11 und 13 seines Patents.

In seinem letzten Schriftsatz vom 8. Dezember 2008 machte das Unternehmen E geltend, das Patent sei gemäß Art. 138 (1) b) und c) EPÜ wegen unzureichender Beschreibung und Erweiterung des Patents über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus nichtig.

In seinem letzten Schriftsatz vom 5. Dezember 2008 brachte das Unternehmen C vor, sein Patent ermögliche es, die Seife nicht mithilfe einer Pumpe, sondern einfach durch Druck auf die elastische Wand des Vorratsbehälters zu entnehmen; dieser Behälter sei mit einer abnehmbaren Haltehülse, die mit einem Diebstahlsicherungssystem gesichert sei, in einen Halter integriert.

Das Unternehmen C bestritt, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus erweitert worden sei. Es habe auf Aufforderung des EPA redaktionelle Änderungen an Anspruch 1 vorgenommen, doch ließen sich die von dem Unternehmen E beanstandeten technischen Merkmale eindeutig aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen herleiten. Die beiden

**FR France****Paris District Court of 27 January 2009 (06/07287) – ADA Cosmetic v Emicela**

Keyword: amendments

Company C was granted European patent EP 0 530 789, designating France. This patent related to a dispenser for liquid soap, hair shampoo or similar fluids, and pursued two objectives, namely, to satisfy hygiene requirements by preventing cross-contamination of the liquid during hand-washing and to make replenishing the dispenser easy while minimising the risk of theft.

On 13 April 2006, company C initiated proceedings before the Paris District Court against company E, in particular for the infringement of claims 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11 and 13 of its patent.

In its latest submissions of 8 December 2008, company E requested revocation of the patent for insufficiency of disclosure and extension of the subject-matter beyond the content of the application as filed, in accordance with Art. 138(1)(b) and (c) EPC.

In its latest submissions of 5 December 2008, company C pointed out that according to its patent, the soap was dispensed not by means of a pump but simply by the application of pressure to the flexible wall of the storage vessel. This storage vessel was connected to a holder by a detachable holding sleeve and was secured by an anti-theft mechanism.

Company C disputed that the subject-matter of the patent extended beyond the content of the application as filed; it explained that it had amended claim 1 at the request of the EPO, but argued that the technical features mentioned by company E clearly came from the original application documents. It also asserted that the two embodiments of claim 1 were sufficiently disclosed, and

**FR France****Tribunal de grande instance de Paris du 27 janvier 2009 (06/07287) – ADA Cosmetic c. Emicela**

Mot-clé : modifications

La société C a obtenu la délivrance du brevet européen EP 0 530 789 visant la France. Le brevet de la société C porte sur un distributeur-doseur pour savon liquide, shampoing pour cheveux ou liquides analogues, et il poursuit deux objectifs, à savoir assurer une bonne hygiène en évitant la contamination du liquide par des germes apportés lors de chaque utilisation, et pouvoir facilement recharger le distributeur tout en évitant tout risque de vol.

Le 13 avril 2006, la société C a fait assigner devant le TGI Paris la société E notamment sur le fondement de la contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11 et 13 de son brevet.

Dans ses dernières écritures du 8 décembre 2008, la société E soulève la nullité du brevet pour insuffisance de description et extension du brevet au-delà du contenu de la demande initiale en application de l'art. 138(1)(b) et c) CBE.

Dans ses dernières écritures du 5 décembre 2008, la société C expose que son brevet permet d'obtenir le savon non pas au moyen d'une pompe mais par simple pression sur la paroi souple du récipient contenant le liquide, ce récipient s'intégrant à un support par une douille de maintien amovible et fixée grâce à un système antivol.

La société C conteste l'existence d'une extension de l'objet du brevet au-delà de la demande; elle explique qu'elle a effectué des modifications dans la rédaction de sa revendication 1 à la demande de l'OEB, mais elle fait valoir que les caractéristiques techniques relevées par la société E découlent clairement des pièces initiales de la demande. Elle fait également valoir que les deux modes de



Ausführungsformen von Anspruch 1 würden hinreichend beschrieben, sodass der Antrag des Unternehmens E auf Nichtigerklärung zurückzuweisen sei.

Das Patent ist insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass i) der Halter an einem seiner freien Endbereiche eine Haltehülse aufweist, j) die den Vorratsbehälter bereichsweise umgreift, k) lösbar mit dem Halter verbunden ist l) und daran mittels einer Diebstahlsicherung gesichert ist.

Laut dem Unternehmen E zeigte die Prüfung der Merkmale i) und j), dass zwei Ausführungsarten in Betracht gezogen werden: 1) die Haltehülse umgreift den Hals des Seifenbehälters und ist am unteren Ende des Halters befestigt; 2) die Haltehülse umgreift einen anderen Teil des Behälters, insbesondere den Boden, und ist am oberen Ende des Halters befestigt. Die zweite Ausführungsform sei in der Patentanmeldung jedoch nicht vorgesehen.

Das Gericht stellte fest, dass es in Anspruch 8 heißt "die Haltehülse umgreift den Vorratsbehälter im Bereich eines Behälter- oder Flaschenhalses." Diese jeweiligen Positionen von Haltehülse und Hals sind als Einzige angegeben, und es wird keine Alternative ins Auge gefasst. Die Patentanmeldung als Ganzes enthält keinen Hinweis auf eine mögliche andere Anordnung von Hülse und Vorratsbehälter. Selbst wenn es wegen des Worts vorzugsweise denkbar erscheint, dass eine andere Ausführungsform in Betracht gezogen wird, schließt der weitere Wortlaut des Anspruchs zur Anordnung des Behälterhalses in der Hülse jede andere Anordnung als die einer am unteren Ende des Halters befindlichen Hülse eindeutig aus. Anspruch 1 des Patents, in dem es unter j) heißt, dass die Haltehülse den Vorratsbehälter bereichsweise umgreift, stimmt daher insofern nicht mit der ursprünglichen Anmeldung überein, als diese neue Fassung eine zuvor nicht vorgesehene Ausführungsform ins Spiel bringt.

In Anwendung von Art. 138 (1) c) EPÜ und Art. L. 614-12 franz. Gesetz über das Geistige Eigentum erklärte das Gericht Anspruch 1 des Patents für nichtig. Die von Anspruch 1 abhängigen Ansprüche 2, 4, 5, 6, 8, 11 und 13 wur-

sought rejection of company E's request for revocation.

The patent was particularly characterised in that: (i) the holder featured a holding sleeve at one of its two free end zones, (j) the holding sleeve locally embraced the storage vessel, (k) was detachably connected to the holder, and (l) was secured thereto by an anti-theft mechanism.

Company E pointed out that characteristics (i) and (j) showed that two embodiments were envisaged: (1) the holding sleeve embraced the neck of the soap storage vessel and was connected to the lower end of the holder; (2) the holding sleeve embraced a different part of the storage vessel, notably the base, and was connected to the upper end of the holder. It maintained that the second embodiment had not been envisaged in the application as filed.

The Court stated that claim 8 added that the holding sleeve embraced the storage vessel in the area of the vessel neck or bottle neck. These were the only positions specified for the holding sleeve and the neck, and no alternative was provided. The patent application as a whole did not indicate any other possible arrangement of the holding sleeve and the soap storage vessel. Thus, even if the term preferably gave reason to consider that another embodiment was envisaged, the rest of the claim relating to the position of the storage vessel's neck in the holding sleeve clearly excluded any arrangement other than that of a holding sleeve situated in the lower part of the holder. Claim 1 of the patent which, in (j), indicated that the holding sleeve locally embraced the storage holder, was thus not consistent with the application in that the new wording gave reason to consider an embodiment that had not previously been covered.

Pursuant to Art. 138(1)(c) EPC and Art. L. 614-12 French Intellectual Property Code, the Court revoked patent claim 1. Claims 2, 4, 5, 6, 8, 11 and 13, being dependent on claim 1, were also revoked. Company C's requests relating

réalisation de la revendication 1 sont suffisamment décrits et conclut au rejet de la demande de nullité de la société E.

Le brevet se caractérise notamment en ce que : (i) le support comporte à l'une de ses portions terminales libres une douille de maintien, (j) qui entoure partiellement le récipient, (k) et qui est reliée de façon détachable au support, (l) et est fixée à ce support au moyen d'un dispositif antivol.

La société E relève que la lecture des caractéristiques (i) et (j) fait apparaître que deux modes de réalisation sont envisagés : (1) la douille entoure le goulot du récipient à savon et est fixée sur l'extrémité inférieure du support, (2) la douille entoure une autre partie du récipient notamment le fond et est fixée à l'extrémité supérieure du support. Or, la société E fait valoir que le second mode de réalisation n'était pas prévu dans la demande de brevet.

Selon le Tribunal, la revendication 8 ajoute que la "douille de maintien entoure ledit récipient dans la région d'un goulot de récipient ou de bouteille." Ces positions respectives de la douille et du goulot sont les seules qui soient présentées et aucune alternative n'est envisagée. La demande de brevet en son ensemble ne comporte aucune indication relative à un autre agencement possible entre la douille et le récipient à savon. Ainsi même si le terme de préférence permet de considérer qu'un autre mode de réalisation est envisagé, la suite de la revendication relative à la disposition du goulot du récipient dans la douille écarte de façon certaine toute disposition autre que celle d'une douille située en partie basse du support. La revendication 1 du brevet qui, en (j), indique que la douille de maintien entoure partiellement le récipient, n'est donc pas conforme à la demande en ce que cette rédaction nouvelle permet d'envisager un mode de réalisation qui n'était pas visé antérieurement.

Faisant application de l'art. 138(1)(c) CBE et de l'art. L. 614-12 CPI, le Tribunal déclare nulle la revendication 1 du brevet. Les revendications 2, 4, 5, 6, 8, 11 et 13 dépendantes de la revendication 1 sont également déclarées

den ebenfalls für nichtig erklärt. Die auf einer Verletzung dieser Ansprüche beruhenden Anträge des Unternehmens C wurden daher zurückgewiesen.

to infringement of these claims were therefore rejected.

nulles. Les demandes de la société C fondées sur la contrefaçon de ces revendications seront donc rejetées.

### **GB Vereinigtes Königreich**

**Patents Court vom 25. Juni 2008 – *Zipher Ltd v. Markem Systems Ltd, Markem Technologies Ltd* [2008] EWHC 1379 (Pat)**

Schlagwort: Änderung der Patentansprüche – unzulässige Erweiterung

In dieser Entscheidung ging es unter anderem um das Ermessen des Gerichts, einem Patentinhaber zu gestatten, sein Patent zu ändern, sofern diese Änderungen keine Einwände nach dem Patentgesetz nach sich ziehen.

Vor der Ratifizierung des EPÜ durch das Vereinigte Königreich hatten die britischen Gerichte ein sehr breites Ermessen ausgeübt, wenn es darum ging, einer Partei zu gestatten, den Umfang des durch ein erteiltes Patent verliehenen Monopols zu ändern. Bei der Ausübung dieses Ermessens hatten sie zum Beispiel die zeitliche Abfolge der Handlungen des Patentinhabers zu prüfen, seine Einstellung zur Notwendigkeit der Änderung und die Auswirkungen des nicht geänderten Patents auf Dritte.

Da es aufgrund von Änderungen der Rechtsvorschriften notwendig wurde, einschlägige nach dem EPÜ geltende Grundsätze zu berücksichtigen, muss ein Richter nun das EPÜ heranziehen und prüfen, nach welchen Grundsätzen dort entschieden wird, ob Änderungen zuzulassen sind.

Der Richter stellte fest, dass das EPÜ hierzu nur wenige ausdrückliche Hinweise enthält. Aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern gehe hervor, dass für das Ermessen, ob Änderungen im Einspruchsverfahren zulässig sind, als hauptsächliches und vielleicht einziges Kriterium die Frage gilt, ob die Änderungen für das Verfahren angemessen sind, ob sie notwendig und ob sie mit der Verfahrensgerechtigkeit vereinbar sind. Mit dem EPÜ 2000 sei in Art. 105a ein

### **GB United Kingdom**

**Patents Court of 25 June 2008 – *Zipher Ltd v Markem Systems Ltd, Markem Technologies Ltd* [2008] EWHC 1379 (Pat)**

Keyword: amendments to claims – added subject-matter

One of the issues considered in this decision was the exercise of any discretion retained by the Court to allow a patentee to amend its patent, provided such amendments did not offend against any grounds of objection under the Patents Act.

Prior to the UK's ratification of the EPC the UK courts and tribunals had exercised a very wide discretion over whether to allow a party to amend the scope of the monopoly granted by a patent following its grant. Such a discretion had involved, for example, inquiry into the timeliness of the patentee's conduct, the patentee's state of mind about the need for amendment, or the effect of the patent in its unamended state on third parties.

Since legislative changes had brought about the need to have regard to any relevant principles applicable under the EPC, a judge should now turn to the EPC to see what principles were applied to considering whether or not to allow amendments.

The judge noted that there was little by way of express guidance in the EPC. The case law of the boards of appeal showed that appropriateness of the amendments to the proceedings, their necessity and procedural fairness were the main, perhaps only, factors considered relevant to the discretion to allow amendment in opposition proceedings. The EPC 2000 had introduced a new procedure in Art. 105a which enabled a patentee to limit a granted European

### **GB Royaume-Uni**

**Tribunal des brevets du 25 juin 2008 – *Zipher Ltd c. Markem Systems Ltd, Markem Technologies Ltd* [2008] EWHC 1379 (Pat)**

Mot-clé : modification des revendications – élément ajouté

L'une des questions examinées dans cette décision concernait le pouvoir d'appréciation que la Cour peut encore exercer pour autoriser un titulaire à modifier son brevet, à condition que ces modifications ne soulèvent pas d'objection au titre de la Loi sur les brevets.

Avant que le Royaume-Uni ne ratifie la CBE, les cours et tribunaux de ce pays exerçaient dans une très large mesure leur pouvoir d'appréciation pour autoriser ou non une partie à modifier l'étendue du monopole conféré par un brevet après sa délivrance. L'exercice de ce pouvoir impliquait par exemple l'examen de la diligence à agir à temps du titulaire, les motifs justifiant à ses yeux les modifications, ou l'effet du brevet non modifié sur les tiers.

Etant donné que des changements d'ordre législatif ont entraîné la nécessité de tenir compte des principes applicables au titre de la CBE, un juge doit se tourner de nos jours vers la CBE et établir quels principes y sont applicables pour autoriser ou non des modifications.

Le juge a constaté qu'il n'existe dans la CBE que peu de repères explicites. Il découle de la jurisprudence des chambres de recours que les principaux – et peut-être uniques – critères jugés pertinents pour autoriser des modifications pendant une procédure d'opposition, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, consistent à déterminer si ces modifications sont appropriées dans le cadre de la procédure, si elles sont nécessaires et si elles sont compatibles

neues Verfahren eingeführt worden, mit dem der Patentinhaber ein erteiltes europäisches Patent durch eine Änderung der Ansprüche außerhalb des Einspruchsverfahrens und durch einen zentralen Antrag beim EPA beschränken könne. Wenn die Verfahrenserfordernisse erfüllt seien, könne das Patent wie beantragt beschränkt werden.

Wenn im Einspruchsverfahren eine ordnungsgemäße Änderung fristgerecht beantragt werde, die zur Entkräftung des Einspruchs notwendig und angemessen sei, werde sie folglich aller Wahrscheinlichkeit nach zugelassen. Es wäre seltsam, wenn eine Änderung, die nach dem zentralen Beschränkungsverfahren rechtmäßig zur Verfügung stehe, nur deshalb abgelehnt würde, weil sich das Patent im Einspruchsverfahren befinde. Ein solches Ergebnis sei nur zu rechtfertigen, wenn a) sich die Änderungen nicht auf den Einspruch auswirkten und somit nach Abschluss des Einspruchsverfahrens vorgenommen werden könnten, sofern das Patent aufrechterhalten werde, oder b) die Änderungen nach dem Grundsatz der Verfahrensgerechtigkeit gegenüber den Einsprechenden nicht berücksichtigt werden könnten.

Schließlich sei das Ermessen des Richters zur Ablehnung von Änderungen, die mit dem Patentgesetz konform seien, eingeschränkt worden. Kriterien, die früher für die Ausübung des Ermessens als relevant gegolten hätten, wie etwa das Verhalten des Patentinhabers, spielen keine Rolle mehr.

patent by an amendment of the claims outside the context of opposition proceedings and by a central request to the EPO. In these proceedings, compliance with the procedural requirements gave the right to have the patent limited in accordance with the request.

Consequently, if a proper amendment was now brought forward in opposition proceedings in good time and was necessary and appropriate to meeting the opposition, it seemed inescapable that it would be allowed. It would seem to be an odd result if an amendment which would be available as of right under the central limitation procedure was refused simply because the patent was under opposition. Such a result could only be justified if either (a) the amendments would have no effect on the opposition and could accordingly be made after the conclusion of the opposition procedure if the patent survived or (b) procedural fairness to the opponents meant that it could not be considered.

In conclusion, the discretion of a judge to refuse amendments which complied with the Patents Act had been limited. Considerations formerly considered relevant to the discretion, such as the conduct of the patentee, were no longer relevant.

avec l'équité procédurale. Conformément à la nouvelle procédure prévue à l'art. 105bis CBE 2000, le titulaire d'un brevet peut limiter le brevet européen qui lui a été délivré en modifiant les revendications en dehors de toute procédure d'opposition et par une demande centralisée à l'OEB. S'il est satisfait aux exigences sur le plan procédural, le brevet peut être limité conformément à la requête présentée.

Par conséquent, si une modification adéquate est soumise en temps utile pendant la procédure d'opposition et qu'elle est nécessaire et de nature à lever les motifs d'opposition, il faudra selon toute vraisemblance y faire droit. Il serait étrange de rejeter une modification au simple motif que le brevet est frappé d'opposition, alors que la modification correspondante serait permise au titre de la procédure centralisée de limitation. Une telle différenciation ne pourrait être justifiée que dans le cas où (a) les modifications n'auraient aucune incidence sur l'opposition et pourraient donc être effectuées une fois la procédure close, si le brevet était maintenu, ou dans celui où (b) elles ne pourraient être envisagées pour des motifs d'équité procédurale vis-à-vis des opposants.

En conclusion, le pouvoir d'appréciation dont dispose le juge pour rejeter des modifications conformes à la Loi sur les brevets a été restreint. Des critères comme ceux qui étaient autrefois jugés pertinents pour ce pouvoir d'appréciation, par exemple le comportement du titulaire du brevet, ne jouent plus aucun rôle.

**ES Spanien****Oberster Gerichtshof vom 4. November 2010 (Berufungs-Nr. 6669/2009) – Pfizer v. Medichem**

Schlagwort: Berichtigung der Übersetzung eines europäischen Patents – Anwendungsbereich – Einführung neuer Produktansprüche

Der spanische Oberste Gerichtshof hatte zu klären, ob es möglich ist, in der berichtigten Fassung einer Übersetzung Ansprüche einzuführen, die in der ursprünglichen Übersetzung nicht enthalten waren. Bei der zugrunde liegenden rechtlichen Frage ging es also im Kern um den Anwendungsbereich des Verfahrens zur Berichtigung einer Übersetzung und den möglichen Schutz von Produktansprüchen nach Inkrafttreten des TRIPS-Übereinkommens, die in der ursprünglichen Übersetzung aufgrund des von Spanien unter Berufung auf Art. 167 EPÜ erklärten Vorbehalts zum EPÜ nicht enthalten waren. Die Gesellschaft Pfizer Inc. hatte gegen das vom Senat für streitige Verwaltungsgerichtsbarkeit (zweiter Senat) des Obersten Gerichts Madrid am 26. März 2009 erlassene Urteil Revision eingelegt. Darin hatte das Gericht den von der Revisionsklägerin eingelegten Rechtsbehelf im Verwaltungsverfahren gegen die Entscheidung des Spanischen Patent- und Markenamts (OEPM) vom 27. Oktober 2006 verworfen, mit der dieses die von der Revisionsklägerin beantragte Veröffentlichung der berichtigten Fassung der Übersetzung des europäischen Patents EP 0 463 756 abgelehnt und entschieden hatte, die Fassung des Patents so beizubehalten, wie es in Spanien validiert worden war, d. h. in der ursprünglichen Übersetzung, die innerhalb der Frist von drei Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf Erteilung des Patents durch das EPA eingereicht worden war.

Der Oberste Gerichtshof wies in seinem Urteil die Auffassung zurück, wonach die Rolle des OEPM auf die einer reinen Registrierungsstelle beschränkt sei, deren Aufgabe ausschließlich darin bestehe, die Übersetzung europäischer Patente entgegenzunehmen und zu veröffentlichen und dabei lediglich zu bestätigen, dass es sich um die Übersetzung eines europäischen Patents handle. Er wies darauf hin, dass die

**ES Spain****Supreme Court of 4 November 2010 (appeal No. 6669/2009) – Pfizer v Medichem**

Keyword: revision of the translation of the European patent – scope – insertion of new product claims

The Spanish Supreme Court gave a ruling on a legal question regarding the possibility of using the revision of a translation to incorporate claims not included in an original translation. The basic underlying question concerned the scope of the procedure for revising a translation and that of the possible protection following the TRIPS Agreement of the product claims not included in the translations published at the time in accordance with the reservation made by Spain to the EPC under Art. 167 thereof. The company Pfizer Inc had appealed against the judgment of 26 March 2009 of the Chamber for Administrative Disputes (Second Section) of the High Court of Madrid dismissing the administrative appeal filed by the appellant against the decision of the Spanish Patent and Trademarks Office (OEPM) of 27 October 2006 to refuse publication of the revision of the translation of European patent EP 0 463 756, as requested by the appellant, and maintaining the wording of the patent as validated for Spain in accordance with the initial translation filed within three months following the mention of the grant of the patent by the EPO.

In its judgment, the Supreme Court rejected the proposition that reduced the OEPM's role to that of a mere register, which had to receive and publish any translation of a European patent, verifying only that it was the translation of a European patent. It pointed out that the official publication of the translation of a patent on the part of the OEPM had some important legal consequences, such as the right of the proprietor to

**ES Espagne****Cour Suprême du 4 novembre 2010 (appel n° 6669/2009) – Pfizer c. Medichem**

Mot-clé : révision de la traduction du brevet européen – portée – insertion de nouvelles revendications de produit

Le Tribunal Suprême espagnol devait répondre à une question de droit concernant la possibilité, à l'occasion de la révision de la traduction, d'inclure des revendications qui ne figuraient pas dans la traduction d'origine. La question de fond sous-jacente est celle de la portée du processus de révision d'une traduction et d'une protection possible via l'ADPIC des revendications de produit non incluses dans les traductions publiées à un quelconque moment, dans le cadre de la réserve que l'Espagne a faite à la CBE en vertu de l'art. 167. La société Pfizer Inc. s'est pourvue en cassation du jugement du 26 mars 2009 prononcé par la Chambre du contentieux administratif (deuxième section) du Tribunal supérieur de Madrid qui avait rejeté le recours contentieux administratif formulé contre la décision de l'Office espagnol des brevets et marques (OEPM) du 27 octobre 2006, décision qui rejetait la publication de la révision de la traduction du brevet européen EP 0 463 756 sollicitée par la partie requérante et concluait au maintien du texte du brevet tel que validé par l'Espagne conformément à la traduction initiale présentée dans le délai de trois mois après l'annonce de la délivrance du brevet par l'OEB.

Dans son jugement, le Tribunal Suprême rejette la thèse limitant le rôle de l'OEPM à un simple bureau d'enregistrement recevant et publiant toute traduction d'un brevet européen et se contentant de vérifier uniquement qu'il s'agit de la traduction d'un brevet européen. Le Tribunal déclare que la publication officielle de la traduction d'un brevet par l'OEPM a des conséquences juridiques importantes, comme par exemple le droit

offizielle Veröffentlichung der Übersetzung eines Patents durch das OEPM erhebliche rechtliche Auswirkungen habe, beispielsweise das Recht des Patentinhabers zur gewerblichen Nutzung des Patents, weshalb eine solche Veröffentlichung Rechtssicherheit gegenüber Dritten bieten müsse. Dieser Umstand an sich liefere die Begründung dafür, dass dem spanischen Amt auch die Aufgabe einer Beurteilung zukommen müsse. Dies gelte nicht nur für Übersetzungen, sondern aus denselben Gründen auch für berichtigte Fassungen von Übersetzungen.

Eine zweite Frage, die es zu klären galt, bestand darin, zu untersuchen, ob es mittels des Verfahrens der Berichtigung der Übersetzung eines europäischen Patents möglich sei, den Schutzbereich der ursprünglichen Übersetzung bis an die durch das europäische Patent gesteckte Grenze zu erweitern. Der Oberste Gerichtshof führte in seinem Urteil dazu aus, dass die Bestimmung des EPÜ, nach der die Vertragsstaaten dem Patentanmelder bzw. -inhaber die Möglichkeit einräumen müssten, eine berichtigte Übersetzung vorzulegen und deren rechtliche Wirkung an die Erfüllung der entsprechenden Voraussetzungen zu knüpfen, sowie das Zugeständnis an die Vertragsstaaten, den Schutz der Rechte Dritter, die diese unter den in Art. 70 (4) b) EPÜ genannten Voraussetzungen erworben hätten, gewähren zu dürfen, eindeutig zu der Schlussfolgerung führten, dass die Berichtigung der Übersetzung einem wesentlich weitreichenderen Zweck als dem vom OEPM und vom erstinstanzlichen Gericht vertretenen diene. Der Anwendungsfall einer berichtigten Fassung der Übersetzung könne praktisch kein anderer sein als eben die Einführung von Ansprüchen, die im europäischen Patent enthalten seien, jedoch, aus welchen Gründen auch immer, nicht in der in dem anderen Vertragsstaat vorgelegten Übersetzung. Zweifellos könne es verschiedene Gründe dafür geben, dass in einer ersten Übersetzung nicht alle Ansprüche des europäischen Patents enthalten seien, beispielsweise seinerzeit den von Spanien erklärten Vorbehalt zum EPÜ hinsichtlich Ansprüchen für pharmazeutische Erzeugnisse, oder aber rein geschäftliche Vereinbarungen mit anderen pharmazeutischen Unternehmen sowie sonstige Erwägungen rein wirt-

exploit it commercially, for which reason said act of publication had to provide legal certainty for third parties. This in itself justified giving the Spanish OEPM a qualifying function. This applied, for the same reasons, not only to translations, but also to revisions of translations.

A second question for examination was whether it was possible to use the procedure for revising a translation of a European patent to extend the scope of protection of the original translation, up to the limits marked by the European patent. The Supreme Court observed in its judgment that the anticipation in the EPC of the fact that the contracting states had to contemplate the possibility that the applicant for or proprietor of the patent might file a revised translation and make the legal effects thereof conditional upon compliance with the corresponding requirements, as well as its recognition of the possibility for the states to safeguard protection of the rights acquired by third parties in the terms of Art. 70(4)(b) EPC, had unequivocally led to the conclusion that revision of the translation had a much further-reaching objective than that put forward by the OEPM and the court of first instance. The purpose of a revision to a translation could not be other than precisely that of incorporating claims contained in the European patent but for some reason not incorporated in the translation filed in another contracting state. There were undoubtedly a variety of reasons why an initial translation had not incorporated all the claims of a European patent, such as, in its day, the reservation made by Spain under the EPC with regard to pharmaceutical product claims, but also perhaps purely commercial agreements with other pharmaceutical companies or reasons of a strictly economic or commercial nature. In all of those cases, once such reasons were removed, the proprietor of the patent could opt to incorporate the claims initially omitted. The Supreme Court also came to the conclusion that the option offered by Art. 70(4)(b) EPC

de son titulaire d'exploiter commercialement le brevet. Cette publication doit apporter aux tiers une certitude du point de vue juridique. Cette constatation justifie en elle-même le fait que l'on confère à l'Office espagnol une fonction de qualification. Cela s'applique pour les mêmes raisons non seulement aux traductions, mais aussi aux révisions de traductions.

Il y avait un second point à examiner. Est-il possible, lors de la révision de la traduction d'un brevet européen, d'élargir le domaine de protection de la traduction originale dans les limites du brevet ? Le Tribunal Suprême fait observer dans son jugement que la CBE prévoit que les Etats parties doivent envisager la possibilité pour le demandeur ou le titulaire du brevet de présenter une traduction révisée et conditionner les effets juridiques du brevet à l'observation des conditions correspondantes, et la CBE reconnaît que les Etats assurent la protection des droits acquis par les tiers dans les termes commentés à l'art. 70(4)(b) CBE, ce qui amène à conclure sans équivoque que la révision de la traduction a une portée beaucoup plus étendue que celle défendue par l'OEPM et par le Tribunal. Une révision de traduction ne peut pas avoir d'autre portée que le fait précisément d'inclure des revendications figurant dans le brevet européen mais ne figurant pas, pour quelque raison que cela soit, dans la traduction présentée dans un autre Etat partie. Il peut exister diverses raisons pour lesquelles, dans une première traduction, toutes les revendications présentes dans le brevet européen ne sont pas incluses, comme ce fut le cas à l'époque de la réserve à la CBE faite par l'Espagne concernant les revendications de produits pharmaceutiques, mais cela peut également être dû à des accords purement commerciaux avec d'autres entreprises pharmaceutiques ou à des motivations strictement économiques ou commerciales. Dans toutes ces hypothèses, une fois ces raisons disparues, le titulaire du brevet peut décider d'inclure les revendications omises dans un premier temps. Le Tribunal Suprême est également arrivé à la conclusion que la possibilité offerte



schaftlicher oder kaufmännischer Natur. In allen derartigen Fällen könne sich der Patentinhaber beim Wegfall dieser Gründe für die Einführung der zunächst weggelassenen Ansprüche entscheiden. Der Oberste Gerichtshof kam weiterhin zu dem Schluss, dass die durch Art. 70 (4) b) EPÜ eingeräumte und in Art. 12 der Königlichen Verordnung 2424/1986 verankerte Möglichkeit, eine Berichtigung der Übersetzung einzureichen, dem Patentinhaber ohne jede zeitliche Beschränkung offenstehe.

Der Oberste Gerichtshof befand, dass das Inkrafttreten des TRIPS-Übereinkommens in Spanien jeglichen etwa verbliebenen Zweifel hinsichtlich möglicher Wirkungen des Vorbehalts für davon betroffene Patente beseitigt habe, da mit dem TRIPS-Übereinkommen, ausdrücklich anerkannt werde, dass nicht nur eine Möglichkeit zur Einreichung von Ansprüchen für pharmazeutische Erzeugnisse vorzusehen sei, sondern dass diese auch in all jenen Fällen zuzulassen seien, in denen es vorher aufgrund nationaler Entscheidungen – wie im Falle der Vorbehalte – nicht möglich gewesen sei, und dies gegenüber dem EPÜ vorrangig gelten müsse. Ab dem 1. Januar 1996, zu dem das TRIPS-Übereinkommen voll wirksam geworden sei, sei das Patent, das Gegenstand dieses Rechtsstreits sei, als erteilt zu betrachten und der Vorbehalt in Bezug auf Produktpatente im Einklang mit dem Europäischen Patentübereinkommen habe seine Gültigkeit verloren.

## IT **Italien**

**Gericht erster Instanz Mailand vom 23. September 2010 (14437/10) – *Giellepi Chemicals v. Meda Pharma***

Schlagwort: Neuheit – Disclaimer

Meda Pharma war Inhaberin des europäischen Patents EP 0 994 705, das die Mischung von zwei chemischen Verbindungen zur Reduzierung von diabetischen Komplikationen betraf. Im Verfahren vor dem Gericht erster Instanz brachte die Klägerin vor, dass das Patent gegenüber dem einschlägigen Stand der Technik keine neue technische Lehre aufweise. Die Patentinhaberin machte zu ihrer Verteidigung geltend, dass sich die im Stand der Technik beanspruchte

and expressed in Art. 12 of Royal Decree-Law 2424/1986 remained open, without time limits, to the patent proprietor.

The Supreme Court held that the entry into force in Spain of the TRIPS Agreement had removed any doubt that might have remained with regard to the possible effects of the reservation on patents affected by it, given that the express recognition on the part of the TRIPS Agreement of the possibility not just of admitting pharmaceutical product claims but of doing so also for those cases in which it had not been possible beforehand as a result of national decisions – such as reservations – had to prevail over the EPC. At the date that the TRIPS Agreement came fully into force, 1 January 1996, the disputed patent was already granted, and the reservation with regard to product patents under the EPC was no longer valid.

## IT **Italy**

**Milan District Court of 23 September 2010 (14437/10) – *Giellepi Chemicals v Meda Pharma***

Keyword: novelty – disclaimer

Meda Pharma was the holder of European patent EP 0 994 705 relating to the mixture of two chemical compounds aimed at limiting the complications of diabetes. During the proceedings before the District Court, the plaintiff argued that the patent lacked any new technical teaching when compared with the relevant prior art. In its defence, the patentee pointed out that the mixture claimed in the prior art was different from the core compound of Meda Pharma's

par l'art. 70(4)b) CBE, reprise par l'art. 12 du Décret Royal 2424/1986 peut être exercée par le titulaire du brevet, sans limitation de temps.

Le Tribunal Suprême a jugé que l'entrée en vigueur de l'ADPIC en Espagne lève tout doute que l'on pourrait avoir quant aux effets possibles de la réserve sur les brevets affectés par elle. En effet, la reconnaissance explicite par l'ADPIC de la possibilité, non pas encore d'admettre les revendications de produits pharmaceutiques, mais d'admettre les revendications de ces produits lorsque cela n'avait pas été possible antérieurement en raison de décisions nationales – comme par exemple en raison des réserves faites à la CBE – doit prévaloir sur la CBE. A partir de l'entrée en vigueur pleine et entière de l'ADPIC le 1<sup>er</sup> janvier 1996, le brevet objet du présent litige est valable et la réserve espagnole relative aux brevets de produits en vertu de la CBE est caduque.

## IT **Italie**

**Tribunal de première instance de Milan du 23 septembre 2010 (14437/10) – *Giellepi Chemicals c. Meda Pharma***

Mot-clé : nouveauté – disclaimer

Meda Pharma était titulaire du brevet européen EP 0 994 705 relatif au mélange de deux composés chimiques visant à limiter les complications du diabète. Au cours des procédures devant le Tribunal de première instance, le demandeur a soutenu que le brevet ne comportait aucun enseignement technique nouveau par rapport à l'état de la technique. Dans sa défense, le titulaire du brevet a fait valoir que le mélange revendiqué dans l'état de la technique

Mischung von der Verbindung unter-scheide, die den Kern des Patents von Meda Pharma bilde. Die synergetische, gemeinsame Anwendung der beiden Verbindungen im Dokument aus dem Stand der Technik sei rein zufällig. Außerdem enthalte das Dokument aufgrund fehlender Versuchsdaten nicht genug Informationen über eine wirksame Mischung der beiden Verbindungen. Da jedoch die im Stand der Technik beanspruchte Mischung auch zu den im Streitpatent beanspruchten Mischungen gehörte, schlug die Patentinhaberin vorsorglich die Verwendung eines Disclaimers vor.

Der vorgeschlagene Disclaimer wurde für zulässig und wirksam befunden. Zur Frage seiner Zulässigkeit zog das Gericht die einschlägigen italienischen und europäischen Bestimmungen heran. Im Hinblick auf den vorliegenden Fall gestattet das italienische Recht Änderungen nach der Erteilung, wenn a) die Beschränkung des Gegenstands auf Antrag des Inhabers zugelassen wird (Art. 79 ital. PatG) und b) die Beschränkung des Patents auch die Folge eines Urteils über seine teilweise Nichtigkeit sein könnte (Art. 76 (2) ital. PatG). Die Umwandlung eines nichtigen Patents in ein anderes Patent, das den Gültigkeits-erfordernissen entspricht und das der Anmelder in Kenntnis der Nichtigkeit beantragt hätte (Art. 76 (3) ital. PatG), ist ebenfalls zulässig. Gemeinsam ist solchen Änderungen nur die Einschränkung, dass der Gegenstand des Patents durch die Änderung nicht über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus erweitert wird.

Besteht die Änderung in einem Disclaimer, der eine Beschränkung oder ein Mittel zur Streichung eines Teils des für nicht schutzwürdig befundenen Gegenstands darstellt, sollte dies laut Gericht zugelassen werden, was auch im Einklang mit den Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA (T 583/93) und der Großen Beschwerdekammer (G 1/03) steht. Das EPA hat insbesondere klargestellt, dass die Einführung von Disclaimern zulässig ist, um einen Konflikt mit dem Stand der Technik zu vermeiden. Im vorliegenden Fall konnte der vorgeschlagene Disclaimer auch tatsächlich die Überschneidung mit dem Stand der Technik beseitigen.

patent. The synergic co-application of the two compounds in the prior-art document was purely coincidental. Moreover, the document did not provide enough information about an effective mixture of the two compounds owing to the lack of experimental data. However, since the mixture claimed in the prior art was among the mixtures claimed in the patent at issue, the patentee proposed the use of a disclaimer as a precautionary measure.

The proposed disclaimer was held to be admissible and effective. As to its admissibility, the Court cited the relevant Italian and European provisions. With respect to the case at issue, Italian law allowed amendments after grant when (a) the limitation of its subject-matter, upon request by the patentee, was allowed (Art. 79 Italian Patents Act) and (b) the limitation of the patent could also be the consequence of a judgment stating its partial invalidity (Art. 76(2) Italian Patents Act). The conversion of an invalid patent into another patent which met the validity requirements and would have been sought by the applicant had he been aware of the invalidity (Art. 76(3) Italian Patents Act) was equally allowable. The only common limit to such amendments was that the subject-matter of the patent was not extended, by virtue of the amendment, beyond the contents of the application as filed.

According to the Court, if the amendment consisted of a disclaimer that was a limitation or an instrument to delete part of the subject-matter deemed not deserving of protection, this should be allowed and was in line with the decisions of the boards of appeal of the EPO (T 583/93) and the Enlarged Board of Appeal (G 1/03). In particular, the EPO had made it clear that the introduction of disclaimers was permissible in order to avoid a conflict with prior art. Indeed, in the case at issue, the proposed disclaimer effectively removed the overlap with the prior art.

était différent du mélange principal faisant l'objet du brevet de Meda Pharma. L'application synergique simultanée des deux composés dans le document de l'art antérieur était purement fortuite. En outre, ce document ne fournissait pas suffisamment d'informations sur le mélange effectif des deux composés en raison de l'absence de données expérimentales. Cependant, comme le mélange revendiqué dans l'état de la technique faisait partie des mélanges revendiqués dans le brevet mis en cause, le titulaire de ce brevet a proposé d'utiliser un disclaimer par mesure de précaution.

Le disclaimer proposé a été considéré admissible et effectif. S'agissant de son admissibilité, le Tribunal a cité les dispositions italiennes et européennes applicables. En ce qui concerne le cas présent, la législation italienne autorise des modifications après la délivrance lorsque a) la limitation de l'objet du brevet, sur la demande du titulaire, est permise (art. 79 Loi italienne sur les brevets) et b) la limitation du brevet peut être également la conséquence d'un jugement déclarant son invalidité partielle (art. 76(2) Loi italienne sur les brevets). Il est également autorisé de convertir un brevet invalide en un autre brevet répondant aux exigences de validité, que le demandeur aurait demandé s'il avait eu connaissance de l'invalidité (art. 76(3) Loi italienne sur les brevets). La seule limite commune à ces modifications est que l'objet du brevet ne s'étende pas, du fait de la modification, au-delà du contenu de la demande déposée.

Selon le Tribunal, si la modification consiste en un disclaimer représentant une limitation ou un moyen de supprimer une partie de l'objet n'étant pas supposée digne de protection, cette modification doit être autorisée, ce qui est conforme aux décisions des chambres de recours de l'OEB (T 583/93) et de sa Grande Chambre de recours (G 1/03). L'OEB a précisé en particulier que l'introduction de disclaimers était admise dans la mesure où les disclaimers évitent un conflit avec l'état de la technique. En effet, dans l'affaire en cause, le disclaimer proposé supprime le chevauchement avec l'état de la technique.