

**2. Olanzapin (EP 0 454 436)****ES Spanien**

**Berufungsgericht Barcelona (Audiencia Provincial) vom 17. Januar 2008 (Berufungs-Nr. 368/2007) – Laboratorios Cinfa et al. v. Eli Lilly and Company Ltd**

Schlagwort: Produktanspruch – Vorbehalt nach Art. 167 (2) a) EPÜ – wirksam und durchsetzbar – TRIPS

Im vorliegenden Rechtsstreit hatten die Kläger unter anderem eine gerichtliche Feststellung der Nichtigkeit des Anspruchs R5 des Patents ES 2 078 440 (EP 0 454 436) beantragt, der sich auf das Produkt Olanzapin als solches bezieht, mit der Begründung, dass es sich um ein Produktpatent handle, das vor dem 7. Oktober 1992 erteilt worden und damit aufgrund des spanischen Vorbehalts zum EPÜ unwirksam sei.

Das Berufungsgericht wies die Klage ebenso ab, wie das erstinstanzliche Gericht es getan hatte. Es stellte diesbezüglich in seinem Urteil eindeutig fest, dass die Aufrechterhaltung oder Aufhebung von Vorbehalten zum EPÜ (Art. 167 EPÜ) in den Anwendungsbereich des Münchner Übereinkommens falle, unbeschadet dessen, ob die einzelnen Vertragsstaaten weitere internationale Verträge unterzeichnet hätten, die ihnen in Patentangelegenheiten bindende Pflichten auferlegten. Die Frage, wie weitgehend die Rechte von Privatpersonen zu schützen seien, die diesen durch die von den einzelnen Staaten unterzeichneten internationalen Verträge, einschließlich des EPÜ, zugestanden würden, sei von den nationalen Justizbehörden der Vertragsstaaten zu entscheiden. Was das TRIPS-Übereinkommen anbelange, so betonte das Gericht, dass sich das Recht zur Patentierung und zur Ausübung von Patentrechten ohne Diskriminierung zweifellos auch auf chemische und pharmazeutische Erzeugnisse als solche erstreckte, und dass dies auch die Patente betreffe, die vor dem 1. Januar 1996 erteilt worden seien, denn so sei es in den Übergangsbestimmungen des TRIPS-Übereinkommens selbst festgelegt.

**2. Olanzapine (EP 0 454 436)****ES Spain**

**Barcelona Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 17 January 2008 (appeal no. 368/2007) – Laboratorios Cinfa et al. v Eli Lilly and Company Ltd**

Keyword: product claim – reservation under Art. 167 EPC – valid and enforceable – TRIPS

In this dispute the appellants had applied for, inter alia, a declaration of invalidity in respect of claim R5 of patent ES 2 078 440 (EP 0 454 436), the product in itself of olanzapine, on the grounds that this was a product patent filed prior to 7 October 1992 and ineffective because of the reservation made by Spain to the EPC.

The Chamber of the Barcelona Court of Appeal refused the application just as the court of first instance had done. In this respect, the Court made it clear in its judgment that reservations to the EPC (Art. 167 EPC) were maintained or withdrawn within the framework of the Munich Convention, without prejudice to the fact that all contracting states had signed other international agreements that imposed binding obligations on them in respect of patents. It was up to each state's national judicial authorities to determine the extent to which rights granted to individuals by international agreements signed by that state, including the EPC, had to be protected. And with regard to TRIPS, the Court emphasised how the right to patent without discrimination undoubtedly extended to chemical and pharmaceutical products as such and how the Agreement affected patents granted prior to 1 January 1996, as this is what was established by the transitional provisions under the TRIPS Agreement.

**2. Olanzapine (EP 0 454 436)****ES Espagne**

**Cour d'Appel de Barcelone (Audiencia Provincial) du 17 janvier 2008 (appel n° 368/2007) – Laboratoires Cinfa et al. c. Eli Lilly and Company Ltd**

Mot-clé : revendication de produit – réserve en vertu de l'art. 167 CBE – validité et applicabilité – ADPIC

Dans le présent litige, les sociétés demanderesse avaient présenté une requête tendant à obtenir notamment une déclaration judiciaire de nullité de la revendication R5 du brevet espagnol (ES 2 078 440 ; EP 0 454 436), le produit Olanzapine, s'agissant d'un brevet de produit antérieur au 7 octobre 1992 et ne pouvant pas produire d'effet en raison de la réserve à la CBE formulée par l'Espagne.

La Cour d'appel a rejeté la demande, suivant le juge de première instance. A ce sujet, la Cour d'appel a clairement indiqué dans son jugement que le maintien ou l'annulation de réserves à la CBE (art. 167 CBE) intervient dans le cadre de la CBE, sans préjudice de la signature par chacun des Etats parties d'autres traités internationaux leur imposant des obligations en matière de brevets. Il revient aux juridictions nationales de déterminer dans quelle mesure les droits que les traités internationaux conclus par un Etat octroient aux particuliers, y compris la CBE, doivent être protégés. Concernant l'accord sur les ADPIC, la Cour souligne que le droit de breveter sans discrimination englobe sans aucun doute les produits chimiques et pharmaceutiques en tant que tels et affecte les brevets accordés avant le 1<sup>er</sup> janvier 1996, puisque les normes transitoires de l'accord sur les l'ADPIC en disposent ainsi.

Das Gericht argumentierte in seinem Urteil folgendermaßen: Ließe man die Tatsache außer Acht, dass Spanien den Vertrag zur Errichtung der Welthandelsorganisation und dessen Anhang IC, das TRIPS-Übereinkommen, unterzeichnet habe, so wäre es offensichtlich, dass die Forderung der Kläger juristisch untermauert sei, denn vor der Unterzeichnung dieses Übereinkommens sei es eindeutig klar gewesen, dass Patente für chemische oder pharmazeutische Erzeugnisse vor dem 7. Oktober 1992 ungültig gewesen seien, wenn gleich die Forderung nach einer Nichtigerklärung zurückzuweisen gewesen wäre. Durch Unterzeichnung des am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen TRIPS-Übereinkommens habe sich der juristische Rahmen allerdings entscheidend geändert. Das Gericht war der Ansicht, dass sich Spanien nicht über den Inhalt der Artikel 27 (1) und 70 (2) TRIPS hinwegsetzen könne, wodurch sich direkte Auswirkungen auf die vor Inkrafttreten des Übereinkommens erteilten Patente ergäben, und dass seit dessen Inkrafttreten der Schutz von Patenten für chemische oder pharmazeutische Erzeugnisse geboten sei. Es schloss seine Ausführungen mit der Feststellung, dass es sich beim Anspruch 5 des europäischen Patents zweifelsfrei um einen Produktsanspruch handele, dass dieses jedoch deshalb nicht für nichtig zu erklären sei, sondern dass es ganz im Gegenteil dank der direkten Anwendung des TRIPS-Übereinkommens sämtliche Wirkungen entfalten müsse, die ihm eigen seien.

*Anmerkung des Herausgebers: Für eine ähnliche Entscheidungsbegründung siehe auch Berufungsgericht Madrid (Audiencia Provincial) vom 26. Oktober 2006; Berufungsgericht Barcelona (Audiencia Provincial) vom 30. Juni 2008; Berufungsgericht Barcelona (Audiencia Provincial) vom 27. März 2009.*

The Court explained in its judgment that if the signing by Spain of the Agreement Establishing the World Trade Organization and its Annex 1C, TRIPS, were disregarded, the appellants' claims would obviously be supported by the law because, before the Agreement was signed, it was clear that patents for chemical or pharmaceutical products were ineffective prior to 7 October 1992, although any declaration of invalidity had to be ruled out. However, the signing of the TRIPS Agreement, in force since 1 January 1995, had changed the legal context significantly. The Chamber held that Spain could not get around the provisions of Articles 27(1) and 70(2) of the TRIPS Agreement, as they directly affected patents granted prior to that Agreement's entry into force and had since then conferred protection on patents for chemical or pharmaceutical products. And it concluded that claim 5 contained in the European patent, while certainly a product claim, was not to be declared invalid for that reason alone since, on the contrary, thanks to the direct application of the TRIPS Agreement, it had to have all the corresponding effects.

*Editor's note: for similar reasoning see also Madrid Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 26 October 2006; Barcelona Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 30 June 2008; and Barcelona Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 27 March 2009.*

La Cour explique dans son jugement que si l'on faisait abstraction de la signature par l'Espagne du Traité instituant l'Organisation mondiale du commerce et son Annexe IC, l'accord sur les ADPIC, la prétention des demanderesse aurait de toute évidence un fondement juridique, puisqu'avant la signature dudit Accord, il est clair que les brevets de produit chimique ou pharmaceutique n'avaient aucun effet avant le 7 octobre 1992, bien qu'il faille aussi écarter une déclaration de nullité. Quoiqu'il en soit, le contexte juridique a été significativement modifié par la signature de l'accord sur les ADPIC en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1995. Selon la Cour, le contenu des articles 27.1 et 70.2 de l'accord sur les ADPIC ne peut pas être ignoré en Espagne. Il affecte directement les brevets délivrés avant son entrée en vigueur et impose à partir de son entrée en vigueur la protection des brevets de produit chimique et pharmaceutique. Le Tribunal conclut que la revendication 5 du brevet européen constitue certainement une revendication de produit, mais ce n'est pour autant qu'il convient de déclarer le brevet nul. Au contraire, en vertu de l'application directe de l'accord sur les ADPIC, le brevet doit produire tous les effets qui lui sont propres.

*Note de la rédaction : pour des motifs similaires, voir également Cour d'Appel de Madrid (Audiencia Provincial) du 26 octobre 2006 ; Cour d'Appel de Barcelone (Audiencia Provincial) du 30 juin 2008 ; Cour d'Appel de Barcelone (Audiencia Provincial) du 27 mars 2009.*

**NO Norwegen****Landgericht Oslo (Tingrett) vom  
2. Dezember 2008 – Actavis  
Norway AS v. Eli Lilly and Co. Ltd**

Schlagwort: Neuheit – erfinderische Tätigkeit – Aufgabe-Lösungs-Ansatz

In dieser Sache ging es um die Gültigkeit des norwegischen Teils des Patents von Eli Lilly auf Olanzapin (NO 178 766), ein von der Firma unter dem Handelsnamen Zyprexa vermarktetes Arzneimittel zur Behandlung von Schizophrenie. Actavis erhob Nichtigkeitsklage und machte geltend, dass die Erfordernisse der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nicht erfüllt seien. Als Stand der Technik war ein Artikel von Chakrabarti (1980) angeführt, der nicht direkt auf Olanzapin verwies, aber strukturell ähnliche Verbindungen offenbarte, sowie das UK-Patent von Eli Lilly (GB 1 533 235), das neben anderen Molekülen der allgemeinen Formel in Anspruch 1 auch Olanzapin umfasste. Actavis brachte vor, dass Olanzapin nicht neu sei, weil man es direkt aus Chakrabarti ableiten könne. Auf jeden Fall sei die Auswahl von Olanzapin nicht erfinderisch, da Tests von Verbindungen auf der Grundlage von Chakrabarti einen begrenzten Umfang hätten und lediglich aus Routinearbeit bestünden.

Das Landgericht erhielt das Patent aufrecht und wies die Klage von Actavis ab. Laut Gericht war das Erfordernis der Neuheit erfüllt, weil aus dem angeführten Stand der Technik nicht hergeleitet werden konnte, dass Olanzapin gegen Schizophrenie wirken und dabei deutlich weniger gravierende Nebenwirkungen haben würde als bekannte Behandlungen.

Ausgehend vom Aufgabe-Lösungs-Ansatz erkannte das Gericht dem Patent eine erfinderische Tätigkeit zu. Gelöst werde nämlich die Aufgabe, ein Arzneimittel zur Behandlung von Schizophrenie herzustellen, das weniger gravierende Nebenwirkungen hervorruft als bekannte Behandlungen. Das Gericht führte aus, dass sich die im Patent beanspruchte chemische Lösung zwar nicht stark von der früheren Beschreibung in Chakrabarti unterscheidet, dass aber frühere Forschungsgruppen, deren Fähigkeiten

**NO Norway****Oslo District Court (Tingrett) of  
2 December 2008 – Actavis  
Norway AS v Eli Lilly and Co. Ltd**

Keyword: novelty – inventive step – problem-solution approach

The case concerned the validity of the Norwegian part of Eli Lilly's patent NO 178 766 relating to olanzapine, a drug for the treatment of schizophrenia marketed by Eli Lilly under the trade mark Zyprexa. Actavis filed an invalidity action and claimed that the requirements for novelty and inventive step were not met. The prior art cited was an article by Chakrabarti (1980), which did not make direct reference to olanzapine but disclosed compounds similar in structure, and Eli Lilly's UK patent GB 1 533 235, which encompassed olanzapine among other molecules of the general formula defined in claim 1. Actavis argued that olanzapine was not novel, as it could be derived directly from Chakrabarti. In any event, the selection of olanzapine did not involve an inventive step, as the testing of compounds based on Chakrabarti would be limited and involve only purely routine work.

The District Court upheld the patent as valid and dismissed Actavis' action. The Court held that the novelty requirement was met, as it could not be derived from the cited prior art that olanzapine would treat schizophrenia while causing substantially less severe side-effects than known treatments.

Applying the problem-solution approach, the Court held that the patent involved an inventive step. Specifically, it solved the problem of producing a drug to treat schizophrenia with less severe side-effects than known treatments. The Court pointed out that even though the chemical solution claimed in the patent was not very different from what had previously been described in Chakrabarti, earlier research groups, with skills exceeding those of the ordinary practitioner, did not achieve this solution. It

**NO Norvège****Tribunal de grande instance d'Oslo  
(Tingrett) du 2 décembre 2008 –  
Actavis Norway AS c. Eli Lilly and  
Company Ltd**

Mot-clé : nouveauté – activité inventive – approche problème-solution

L'affaire portait sur la validité de la partie norvégienne du brevet d'Eli Lilly NO 178 766 concernant l'olanzapine. Ce médicament est utilisé pour traiter la schizophrénie et est commercialisé par Eli Lilly sous la marque Zyprexa. Actavis a engagé une action en nullité et affirmé que les exigences de nouveauté et d'activité inventive n'étaient pas remplies. L'état de la technique cité comprenait un article de Chakrabarti (1980), qui ne renvoyait pas directement à l'olanzapine, mais divulguait des composés de structure similaire, ainsi que le brevet britannique d'Eli Lilly (GB 1 533 235), qui incluait l'olanzapine parmi d'autres molécules de la formule générale définie dans la revendication 1. Actavis a allégué que l'olanzapine n'était pas nouvelle, puisqu'elle pouvait être déduite directement de Chakrabarti. Dans tous les cas, la sélection de l'olanzapine n'impliquait pas une activité inventive, étant donné que les essais relatifs aux composés basés sur Chakrabarti seraient limités et qu'ils n'impliqueraient qu'un travail de routine.

Le Tribunal de grande instance a maintenu le brevet et rejeté l'action en nullité d'Actavis. Le Tribunal a jugé que l'exigence de nouveauté était remplie, dans la mesure où l'état de la technique cité ne permettait pas de déduire que l'olanzapine traiterait la schizophrénie avec des effets secondaires nettement moins sévères que les traitements connus.

Le Tribunal, appliquant l'approche problème-solution, a par ailleurs estimé que le brevet impliquait une activité inventive. Plus précisément, le brevet résolvait le problème consistant à produire un médicament qui traite la schizophrénie avec des effets secondaires moins sévères que les traitements connus. Le Tribunal a fait observer que même si la solution chimique revendiquée dans le brevet n'était pas très différente de celle décrite antérieurement dans Chakrabarti, des groupes de

die des Durchschnittsfachmanns überstiegen hätten, nicht zu dieser Lösung gelangt seien. Die Auswahl von Olanzapin sei erst im Nachhinein als Routine anzusehen. Zudem deute der kommerzielle Erfolg von Zyprexa stark darauf hin, dass die Lösung nicht naheliegend gewesen sei.

*Anmerkung des Herausgebers: Urteile aus England und Deutschland in den gleichzeitig anhängigen Parallelverfahren gingen in verschiedene Richtungen; der norwegische Richter maß ihnen nur wenig Gewicht bei.*

## DE Deutschland

### Bundesgerichtshof vom 16. Dezember 2008 (X ZR 89/07) – *Olanzapin*

Schlagwort: Neuheit – Auswählerfindungen – Vorveröffentlichung

Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des europäischen Streitpatents betreffend eine mit dem Freinamen Olanzapin bekannte chemische Verbindung, ihre Verwendung als Arzneimittel, insbesondere als Antipsychotikum zur Behandlung von Schizophrenie und akuter Manie, und ein Verfahren zur Herstellung dieser Verbindung. Die Klägerinnen, welche die Patentfähigkeit mangels Neuheit und erfinderischer Tätigkeit in Frage stellten, hatten in der Vorinstanz erreicht, dass das Patentgericht das Streitpatent für nichtig erklärte.

Der BGH beschloss, dass die Vorinstanz das Streitpatent zu Unrecht für nichtig erklärt hatte, und wies die zulässige Klage als unbegründet ab. Er bestätigte zunächst den einheitlichen Offenbarungsbegriff und schloss sich dabei seiner bisherigen Rechtsprechung an:

Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich getroffen sei, erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveröffentlichung. Maßgeblich sei, welche technische Information dem Fachmann offenbart werde. Der Offenbarungsbegriff sei dabei kein anderer, als er auch sonst im Patentrecht zugrunde gelegt werde. Zu ermitteln sei

was only with hindsight that the selection of olanzapine could be regarded as routine. In addition, the commercial success of the drug Zyprexa provided a strong indication that the solution was not obvious.

*Editor's note: Decisions from England and Germany in parallel proceedings at the time pointed in different directions, and little weight was ascribed to them by the Norwegian judge.*

## DE Germany

### Federal Court of Justice of 16 December 2008 (X ZR 89/07) – *Olanzapine*

Keyword: novelty – selection inventions – prior art

The defendant was the registered proprietor of a European patent for a chemical compound with the generic name "olanzapine", its use as a drug, in particular as an anti-psychotic agent to treat schizophrenia and severe mania, and a process for producing the compound. In the proceedings at previous instance, the Patent Court had upheld the claimants' challenge to patentability on the grounds of a lack of novelty and inventive step and so revoked the patent.

The Federal Court of Justice found that the Patent Court had been wrong to revoke the patent and dismissed the admissible action as unfounded. In line with its previous case law, the Court first of all endorsed the uniform interpretation of disclosure:

Determining whether a prior document was prejudicial to the novelty of patent subject-matter required an examination of its entire content. The decisive factor was what technical information was disclosed to the skilled person. The relevant definition of disclosure was no different from that otherwise applied in patent law. The Court found that there was no need to establish how the skilled

recherche précédents, dont les compétences dépassaient celles du praticien normalement qualifié, n'étaient pas parvenus à cette solution. La sélection de l'olanzapine ne pouvait être considérée comme courante qu'a posteriori. Le succès commercial du Zyprexa indiquait en outre avec éclat que la solution n'était pas évidente.

*Note de la rédaction : les jugements rendus à l'époque en Allemagne et en Angleterre dans le cadre de procédures parallèles pointaient dans des directions différentes et le juge norvégien leur a accordé peu de crédit.*

## DE Allemagne

### Cour fédérale de justice du 16 décembre 2008 (X ZR 89/07) – *Olanzapine*

Mot-clé : nouveauté – inventions de sélection – antériorité

La défenderesse était enregistrée comme titulaire du brevet européen en cause portant sur une composition chimique connue sous le nom d'olanzapine, sur son utilisation comme médicament, notamment comme antipsychotique dans le traitement de la schizophrénie et de la manie dépressive aiguë, et sur un procédé de fabrication de cette composition. Les demanderessees, qui avaient mis en doute la brevetabilité pour défaut de nouveauté et d'activité inventive, avaient obtenu l'annulation du brevet devant le Tribunal fédéral des brevets, l'instance précédente.

La Cour fédérale de justice a conclu que l'instance précédente avait annulé à tort le brevet et a rejeté l'action comme non fondée, bien que recevable. La Cour a tout d'abord confirmé le caractère unitaire de la notion de divulgation et a adopté à ce sujet sa jurisprudence antérieure :

Pour juger si la nouveauté d'un brevet est antériorisée par un document antérieur, il est nécessaire d'évaluer le contenu de l'antériorité dans sa totalité. L'important est de savoir quelles informations techniques sont divulguées à l'homme du métier. La notion de divulgation ne se distingue pas ici de celle qui prévaut dans l'ensemble du droit des brevets. Il ne s'agit pas ici de déterminer

dabei nicht, in welcher Form der Fachmann etwa mit Hilfe seines Fachwissens eine gegebene allgemeine Lehre ausführen könne oder wie er diese Lehre gegebenenfalls abwandeln könne, sondern ausschließlich, was der Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der gegebenen (allgemeinen) Lehre entnehme. In der Rechtsprechung des BGH und der Beschwerdekammern des EPA werde dies auch dahingehend ausgedrückt, dass maßgeblich sei, was aus fachmännischer Sicht einer Schrift "unmittelbar und eindeutig" zu entnehmen sei. Hierzu stehe es nicht in Widerspruch, dass das Gericht insbesondere im Hinblick auf den Zweck der (gesonderten) Neuheitsprüfung, Doppelpatentierungen zu vermeiden, eine Ausdehnung des neuheitsschädlich Offenbaren über den "reinen Wortlaut" hinaus für unabdingbar gehalten habe.

Offenbart könne auch dasjenige sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus der Sicht des Fachmanns jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich sei und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedürfe, sondern "mitgelesen" werde. Die Einbeziehung von Selbstverständlichem erlaube jedoch keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern diene, nicht anders als die Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs, lediglich der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts, d. h. derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnehme. Der BGH sah sich mit dieser allgemeinen Beurteilung des Offenbarungsgehalts chemischer Formeln im Wesentlichen in Einklang mit der auch vom englischen Patents Court in dem das Streitpatent betreffenden Nichtigkeitsverfahren zugrunde gelegten Rechtsprechung der EPA-Beschwerdekammern, nach der nur solche technische Lehren neuheitsschädlich sind, die einen Stoff als zwangsläufiges Ergebnis eines vorbeschriebenen Verfahrens oder in spezifischer, d. h. individualisierter, Form offenbaren.

person, using for example his specialist knowledge, could implement, or might modify, an existing general teaching, but only what that person would gather from the prior document as the content of that (general) teaching. As worded in the case law of the Federal Court of Justice and the EPO boards of appeal, the relevant question was what a skilled person could "directly and unambiguously" gather from a document. This did not contradict the Court's previous view that, having regard especially to the aim of avoiding double patenting underlying the (separate) examination of novelty, it was essential to extend the scope of disclosure prejudicial to novelty beyond the "mere wording".

Matter not expressly mentioned in the patent claim or description could also be deemed disclosed if the skilled person would consider it part of implementing the protected teaching as a matter of course, so that it did not require special disclosure, but was "taken as read". The inclusion of such obvious matter did not, however, make it permissible to supplement the disclosure with specialist knowledge; rather, just as with interpreting the wording of a patent claim, it merely served to ascertain the full scope of the content, i.e. the technical information gathered from the source by readers skilled in the art in the light of their expert knowledge. The Court considered that this general assessment of the disclosed content of chemical formulas was largely in line with the case law of the EPO boards of appeal cited by the High Court of England and Wales in proceedings for revocation of the patent. According to that case law, technical teachings were prejudicial to novelty only where they disclosed a substance either as the inevitable result of a previously described method or in specific, i.e. individualised, form.

sous quelle forme l'homme du métier, faisant éventuellement appel à ses connaissances de spécialiste, peut exécuter un enseignement général donné ou de quelle façon il peut modifier cet enseignement, mais uniquement de savoir quel contenu il retire de l'antériorité comme enseignement (général) donné. La jurisprudence de la Cour fédérale de justice et celle des chambres de recours de l'OEB expriment ceci en disant que l'important est ce qui ressort, du point de vue de l'homme du métier, "directement et de façon non ambiguë" d'un document. Ce n'est pas en contradiction avec le fait que la Cour, eu égard notamment à la finalité de l'examen (séparé) de la nouveauté, qui est d'éviter de breveter des inventions parallèles, a estimé indispensable d'étendre la notion de la divulgation destructrice de nouveauté au-delà du "seul libellé".

Peut aussi être divulgué ce qui n'est pas explicitement mentionné dans la revendication et la description, mais qui, du point de vue de l'homme du métier, va de soi pour exécuter l'enseignement protégé et n'a donc pas besoin d'être spécifiquement divulgué, mais qui est "lu entre les lignes". La prise en compte de ce qui est évident n'autorise pas toutefois à compléter la divulgation par les connaissances du spécialiste, mais sert uniquement, tout comme l'analyse du sens littéral d'une revendication, à comprendre l'intégralité de son contenu, c'est-à-dire l'information technique que le lecteur averti retire de la source en faisant usage de ses connaissances spécialisées. Avec cette appréciation générale du contenu divulgué par les formules chimiques, la Cour estime être pour l'essentiel en accord avec le Tribunal anglais des brevets, qui s'est appuyée, dans la procédure en nullité concernant le brevet en cause, sur la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, selon laquelle ne sont nuisibles à la nouveauté que les enseignements techniques qui divulguent une substance comme résultat obligatoire d'un procédé décrit antérieurement ou sous une forme spécifique, c'est-à-dire individualisée.

**GB Vereinigtes Königreich**

**Court of Appeal vom 18. Dezember 2009 – Dr Reddy's Laboratory (UK) Ltd v. Eli Lilly & Co. Ltd [2009] EWCA Civ 1362**

Schlagwort: Neuheit – Auswählerfindungen

Dr Reddy's Laboratory (DRL) hatte gegen die Ablehnung seines Antrags auf Widerruf des Patents EP (UK) 0 454 436, das von dem beklagten Unternehmen Eli Lilly gehalten wurde, Berufung eingelegt und dies mit mangelnder Neuheit, mangelnder erfinderischer Tätigkeit und unzureichender Offenbarung begründet. Das Patent betraf eine einzelne chemische Substanz mit der Bezeichnung Olanzapin.

DRL behauptete, Olanzapin gehöre zum Stand der Technik, da es in einem Dokument offenbart worden sei; obwohl es dort nicht explizit genannt werde, gehöre es zu den 1019 Verbindungen der Formel (I) und den 86 000 Verbindungen der "bevorzugten" Klasse, weil es sich positiv auf das Nervensystem auswirke. Die Behauptung lief auf Folgendes hinaus: Jede Offenbarung einer chemischen Klasse offenbare gleichzeitig auch alle Mitglieder dieser Klasse.

Der Court of Appeal wies die Berufung aus zwei Gründen zurück: Erstens sprächen A-priori-Argumente dagegen und zweitens stehe die Berufung im Widerspruch zur ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA. Aus logischen Gründen sei das Argument zurückzuweisen, dass mit der Offenbarung einer großen Klasse auch alle darin enthaltenen Mitglieder offenbart würden; dies stehe im Einklang mit der Rechtsprechung des EPA (siehe T 296/87, in der gewissermaßen frühere Fälle zusammengefasst wurden). Danach müsse man durch Antizipation nach einer "individualisierten Vorbeschreibung" der später beanspruchten Verbindung oder Verbindungsklasse suchen. Davon sei der vorliegende Fall jedoch meilenweit entfernt. Diese Rechtsauffassung stehe in Einklang mit der Entscheidung des House of Lords in *Synthon's Patent* [2006] RPC 10. Sei ein patentiertes Erzeugnis oder eine paten-

**GB United Kingdom**

**Court of Appeal of 18 December 2009 – Dr Reddy's Laboratory (UK) Ltd v Eli Lilly & Co. Ltd [2009] EWCA Civ 1362**

Keyword: novelty – selection inventions

Dr Reddy's Laboratory ("DRL") appealed against a judgment dismissing DRL's application for revocation of Eli Lilly's, the respondent patentee's, EP (UK) 0 454 436 on the grounds of lack of novelty, lack of inventive step and insufficiency. The patent related to a single chemical entity called olanzapine.

DRL contended that olanzapine formed part of the state of the art, having been disclosed in a document, where, whilst it was not mentioned specifically, it was one of the 1019 compounds of formula (I) and one of the 86,000 compounds of the "preferred" class, having a useful nervous system activity. The contention amounted to this: that every chemical class disclosure discloses each and every member of the class.

The Court, dismissing the appeal, rejected this for two reasons: firstly as a matter of a priori reasoning and secondly because it was inconsistent with settled EPO board of appeal case law. Logic dictated rejection of the argument that a disclosure of a large class was a disclosure of each and every member of it, as did EPO case law (see T 296/87, which effectively summed up earlier cases). According to this, what one had to look for by way of an anticipation was an "individualised description" of the later claimed compound or class of compounds. The case at issue was miles from that. This view of the law accorded with the decision of the House of Lords in *Synthon's Patent* [2006] RPC 10. When a patented product or class of products falls within a greater class, the boards deploy the objection of obviousness where the patentee has made no real technical advance.

**GB Royaume-Uni**

**Cour d'appel du 18 décembre 2009 – Dr Reddy's Laboratory (UK) Ltd c. Eli Lilly & Co. Ltd [2009] EWCA Civ 1362**

Mot-clé : nouveauté – inventions de sélection

Dr Reddy's Laboratory (DRL) avait fait appel d'un jugement rejetant la demande de DRL en révocation du brevet EP (UK) 0 454 436 de Eli Lilly, le titulaire intimé, aux motifs de défaut de nouveauté, défaut d'activité inventive et insuffisance de l'exposé. Le brevet portait sur une seule substance chimique appelée olanzapine.

DRL prétendait que l'olanzapine faisait partie de l'état de la technique, ayant été divulguée dans un document où, bien que non mentionnée spécifiquement, elle constituait l'un des 1019 composants de la formule (I) et l'un des 86 000 composants de la classe "privilégiée" ayant un effet utile sur le système nerveux. La controverse tournait autour de l'affirmation que toute divulgation d'une classe chimique constituait une divulgation de chacun des membres de la classe.

La Cour a rejeté l'appel, pour deux raisons : premièrement, en tant que raisonnement a priori et, deuxièmement, parce qu'il était incompatible avec la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB. En toute logique, il s'imposait de rejeter l'argument selon lequel la divulgation d'une vaste classe de composants constituait une divulgation de chacun d'eux, comme l'a fait la jurisprudence de l'OEB (voir la décision T 296/87, qui a résumé des affaires antérieures). Par conséquent, ce qu'il fallait rechercher, par le biais d'une antériorisation, c'était une "description individualisée" du composant ou de la classe de composants revendiqué(e) ultérieurement. En l'espèce, on en était fort éloigné. Cette interprétation juridique concordait avec la décision de la Chambre des Lords dans *Synthon's Patent* [2006] RPC 10. Lorsqu'un produit (ou une classe de produits) breveté est inclus dans une classe plus vaste, les

tierte Klasse von Erzeugnissen Teil einer größeren Klasse, so ließen die Gerichte den Einwand des Naheliegens zu, wenn der Patentinhaber keinen wirklichen technischen Fortschritt vollbracht habe.

Wenn es also im Falle eines Patents für eine bestimmte chemische Verbindung eine allgemeine Offenbarung im Stand der Technik gebe, so stelle die Ausführung der allgemeinen Offenbarung (was nichts anderes bedeute als die Verwendung einer darin enthaltenen Ausführungsform) nicht zwangsläufig eine Patentverletzung dar. Mit Befriedigung stellte der Court of Appeal fest, dass seine Auffassung nicht nur vom EPA, sondern auch von deutschen Gerichten geteilt werde (siehe Fall *STADApHarm* No.1-2W 47/07, 29. Mai 2008).

#### FI **Finnland**

**Landgericht Helsinki vom 19. Februar 2010 (Entscheidungs-Nr. 3641) – *Eli Lilly v. Oy Leiras Finland AB***

Schlagwort: analoges Verfahrenspatent – Äquivalenzlehre

In diesem Verletzungsverfahren hatte das finnische Gericht zu entscheiden, ob die in Finnland vermarkteten und verkauften generischen Olanzapin-Produkte der Beklagten das finnische Patent FI 101 379 und das darauf basierende ergänzende Schutzzertifikat verletzen, die den neuen Arzneistoff Olanzapin zum Gegenstand hatten.

Da es in Finnland vor dem 1. Januar 1995 keinen Stoffschutz für Arzneimittel gab, war der neue Arzneistoff Olanzapin mit einem sogenannten analogen Verfahrenspatent geschützt, d. h. die Patentierbarkeit des Streitpatents beruhte auf der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit des Endprodukts, während in den Patentansprüchen bekannte Verfahren zur Herstellung dieses Produkts beschrieben waren.

Thus, where you have a patent for a particular chemical compound and a prior-art general disclosure, performance of the general disclosure (which means no more than using anything within it) does not necessarily result in infringement of the patent. The Court of Appeal was pleased to note that the approach it adopted was not only the same as that in the EPO but also the same as that in Germany (see *STADApHarm* case no. 1-2W 47/07, 29 May 2008).

#### FI **Finland**

**Helsinki District Court of 19 February 2010 (decision no. 3641) – *Eli Lilly v Oy Leiras Finland AB***

Keyword: analogous process patent – doctrine of equivalence

In this infringement case, the Finnish court had to determine whether the defendant's generic olanzapine products which were sold and marketed in Finland infringed the Finnish patent FI 101 379 and the supplementary protection certificate based upon it, concerning the novel pharmaceutical substance olanzapine.

Due to the fact that, in Finland, product protection for pharmaceutical products was not available prior to 1 January 1995, the novel pharmaceutical substance olanzapine was protected by a so-called analogous process patent, i.e. the patentability of the patent in suit was based on the novelty and inventiveness of the end product while the patent claims described known processes for the manufacturing of the said product.

chambres soulèvent l'objection d'évidence si le titulaire n'a pas opéré de progrès technique.

Par conséquent, lorsque vous avez un brevet portant sur un composant chimique particulier et une divulgation générale appartenant à l'état de la technique, l'exploitation de la divulgation générale (ce qui ne signifie rien d'autre que d'utiliser tout ce qu'elle renferme) ne résulte pas nécessairement en une contrefaçon du brevet. La Cour d'appel a noté avec satisfaction que l'approche qu'elle avait adoptée était identique non seulement à celle employée à l'OEB mais aussi en Allemagne (voir l'affaire *STADApHarm*, réf. 1-2W 47/07, 29 mai 2008).

#### FI **Finlande**

**Tribunal de première instance d'Helsinki du 19 février 2010 (décision n° 3641) – *Eli Lilly c. Oy Leiras Finland AB***

Mot-clé : brevet de procédé analogue – équivalents

Dans cette procédure en contrefaçon, le Tribunal finlandais devait déterminer si les produits génériques d'olanzapine du défendeur vendus et commercialisés en Finlande contrefaisaient le brevet finlandais FI 101 379 et le certificat complémentaire de protection basé sur ce titre, relatifs à la nouvelle substance pharmaceutique olanzapine.

Etant donné qu'avant le 1<sup>er</sup> janvier 1995, il n'existait pas de protection de produit pour les médicaments en Finlande, la nouvelle substance pharmaceutique olanzapine était protégée par ce que l'on appelle un brevet de procédé analogue, c'est-à-dire que la brevetabilité de l'invention objet du brevet litigieux était basée sur la nouveauté et l'activité inventive du produit final, tandis que les revendications du brevet décrivaient des procédés connus pour la fabrication dudit produit.

Das Landgericht stellte unter Berücksichtigung von Art. 57a finnische PatG, wonach sich die Beweislast bei analogen Verfahrenspatenten umkehrt, zugunsten der Beklagten fest, dass Leiras nachgewiesen habe, dass ihre generischen Olanzapin-Produkte mit einem in den europäischen Patenten EP 1 513 845 und EP 1 814 886 beschriebenen Verfahren ("Adamed-Verfahren") hergestellt werden.

In der Frage, ob das Adamed-Verfahren in den Schutzzumfang des Streitpatents fällt, kam das Gericht jedoch zu dem Schluss, dass der Schutzzumfang eines analogen Verfahrenspatents nicht nur Herstellungsverfahren umfasst, die das Patent im Wortlaut verletzen, sondern auch Verfahren, die im Wesentlichen identisch mit dem in den Patentansprüchen beschriebenen Verfahren sind. Das Gericht stellte fest, dass i) im Adamed-Verfahren und im Verfahren aus Anspruch 1a des Streitpatents ("Lilly-Verfahren") das Endprodukt (Olanzapin) und eines der Ausgangsprodukte (Benzodiazepin-Derivat) gleich sind, ii) der wichtigste Schritt in beiden Syntheseverfahren chemisch identisch ist, und iii) der anschließende Methylierungsschritt des Adamed-Verfahrens ein unbedeutender und routinemäßiger zusätzlicher Schritt bei der Herstellung von Olanzapin ist.

Folglich befand das Gericht, dass das Adamed-Verfahren eine naheliegende Alternative zum Lilly-Verfahren darstellt und die zwei Verfahren chemisch äquivalent sind. Außerdem stellte das Gericht fest, dass die auf das Adamed-Verfahren erteilten Patente unerheblich für die Beurteilung sind, ob das Adamed-Verfahren und das Lilly-Verfahren äquivalent sind. Unter Anwendung der Äquivalenzlehre gelangte das Gericht zu dem Schluss, dass das Verfahren zur Herstellung von Olanzapin für die Leiras-Produkte das Streitpatent verletzte, und erließ eine dauerhafte Unterlassungsverfügung.

While taking into consideration Art. 57a Finnish Patents Act concerning the reversed burden of proof in the case of analogous process patents, the District Court found for the defendant and concluded that Leiras had established that its generic olanzapine products were manufactured by means of a process described in the European patents EP 1 513 845 and EP 1 814 886 ("Adamed Process").

However, in assessing whether the Adamed Process fell within the scope of protection of the patent in suit, the Court concluded that the scope of protection of an analogous process patent covered not only literally infringing manufacturing processes but also processes that were essentially identical to the process described in the patent claims. The Court found that (i) in the Adamed Process and in the process described in claim 1a of the patent in suit ("Lilly Process") the end product (olanzapine) and one of the starting compounds (benzodiazepine derivative) were the same; (ii) the most essential step was chemically the same in both syntheses; and (iii) the subsequent methylation step of the Adamed Process was a minor and routine-like supplementary step to obtain olanzapine.

Consequently, the Court found that the Adamed Process represented an obvious alternative to the Lilly Process and that the two processes were chemically equivalent. Moreover, the Court found that the patents granted for the Adamed Process did not bear any significance for the assessment whether the Adamed Process was equivalent to the Lilly Process. Applying the doctrine of equivalence, the Court concluded that the process used to manufacture olanzapine for Leiras' products infringed the patent in suit and ordered a permanent injunction.

Tenant compte de l'art. 57a Loi finlandaise sur les brevets, relatif au renversement de la charge de la preuve dans le cas de brevets de procédé analogue, le Tribunal de grande instance a donné raison au défendeur et conclu que Leiras avait prouvé que ses produits génériques d'olanzapine étaient fabriqués au moyen d'un procédé décrit dans les brevets européens EP 1 513 845 et EP 1 814 886 ("procédé Adamed").

Toutefois, lorsqu'il s'est agi de déterminer si le procédé Adamed était compris dans l'étendue de la protection du brevet litigieux, le Tribunal a conclu que la protection conférée par un brevet de procédé analogue couvre non seulement les procédés de fabrication qui constituent une contrefaçon littérale, mais aussi les procédés qui sont essentiellement identiques au procédé décrit dans les revendications du brevet. Le Tribunal a estimé que (i) dans le procédé Adamed et le procédé décrit à la revendication 1a du brevet litigieux ("procédé Lilly"), le produit final (olanzapine) et l'un des composés de départ (dérivé de benzodiazépine) étaient identiques; (ii) l'étape la plus importante dans les deux procédés de synthèse était la même du point de vue chimique; et (iii) l'étape de méthylation ultérieure du procédé Adamed était une étape supplémentaire mineure et habituelle de la production d'olanzapine.

Par conséquent, le Tribunal a jugé que le procédé Adamed constituait une alternative évidente au procédé Lilly et que les deux procédés étaient chimiquement équivalents. En outre, le Tribunal a considéré que les brevets délivrés pour le procédé Adamed étaient sans importance lorsqu'il s'agissait de déterminer si le procédé Adamed était équivalent au procédé Lilly. Appliquant la doctrine des équivalents, le Tribunal a conclu que le procédé de fabrication d'olanzapine pour les produits de Leiras portait atteinte au brevet litigieux et ordonné une injonction permanente.

**NL Niederlande****Bezirksgericht Den Haag  
(Rb. te 's-Gravenhage) vom 24. März  
2010 – ratiopharm v. Eli Lilly**

Schlagwort: Neuheit – erfinderische Tätigkeit – Fehler im Stand der Technik

Eli Lilly ist Inhaberin des europäischen Patents EP 0 454 436 betreffend Olanzapin, den Wirkstoff des Arzneimittels Zyprexa. Dieses kommt bei Störungen des zentralen Nervensystems, insbesondere bei Schizophrenie und schizophränieähnlichen Störungen, sowie bei der Behandlung leichter Angstzustände zum Einsatz. Der Vorteil von Olanzapin besteht darin, dass es die von früheren Medikamenten verursachten starken Nebenwirkungen wie unkontrollierbare motorische Störungen im Gesicht, an Zunge, Armen und Beinen reduziert.

ratiopharm beantragte vor dem Bezirksgericht Den Haag, den niederländischen Teil des Patents und das dazugehörige ergänzende Schutzzertifikat für nichtig zu erklären, weil Olanzapin bereits unmittelbar und eindeutig in den Studien Schauzu (1983) und Chakrabarti (1980) offenbart worden sei. Eli Lilly bestritt die vorausgegangene Offenbarung von Olanzapin, weil insbesondere das Basismolekül in Schauzu nicht mit dem Basismolekül von Olanzapin vergleichbar sei und Olanzapin ein Stickstoffatom – und nicht wie die Entgegenhaltung – ein Kohlenstoffatom aufweise. ratiopharm räumte diesen Unterschied ein, behauptete jedoch, dieser beruhe auf einem leicht erkennbaren Fehler in der von Schauzu offenbarten Struktur. Dem widersprach die Beklagte mit dem Argument, dass der Fachmann diesen Fehler weder erkennen würde noch korrigieren könnte.

Das Gericht prüfte in erster Linie die angebliche Vorwegnahme von Olanzapin in der Schauzu-Entgegenhaltung, die in einer ihrer zwei Fußnoten eine Rückverweisung auf Chakrabarti enthält. Unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA unterschied das Gericht zwei Fälle: In dem einen enthält das Dokument *prima facie* erkennbar einen Fehler, und im anderen würde der fachkundige Leser den Fehler beim Studium der Ausgangsdokumente mühelos erkennen.

**NL Netherlands****The Hague District Court  
(Rb. te 's-Gravenhage) of 24 March  
2010 – ratiopharm v Eli Lilly**

Keyword: novelty – inventive step – error in the prior art

Eli Lilly was the proprietor of European patent EP 0 454 436 concerning olanzapine, the active ingredient of the drug Zyprexa. The latter was used for disorders of the central nervous system, in particular schizophrenia and schizophrenia-like ailments, and for the treatment of mild anxiety disorders. The advantage of olanzapine lay in the reduction of very serious side-effects such as uncontrollable movements of face, tongue, arms and legs caused by previous medicaments.

ratiopharm sought the revocation of the Dutch part of the patent and the related SPC before The Hague District Court. It argued that olanzapine was already directly and unambiguously disclosed in the studies Schauzu (1983) and Chakrabarti (1980). Eli Lilly denied that olanzapine had been previously disclosed. In particular, the basic molecule in Schauzu was not similar to the basic molecule of olanzapine; and olanzapine had a nitrogen atom, not a carbon atom as in the prior-art document. ratiopharm acknowledged that difference, but alleged that it was due to a readily recognisable error in the structure disclosed by Schauzu. The defendant questioned this, arguing that the skilled person would neither recognise the error nor be in a position to correct it.

The Court based its examination mainly on the alleged anticipation of olanzapine in the Schauzu prior-art document, which refers to Chakrabarti in one of its two footnotes. Citing the case law of the EPO boards of appeal, the Court distinguished between two scenarios: either the document included an error *prima facie* or the skilled reader would readily discover the error when studying source documents.

**NL Pays-Bas****Tribunal de grande instance de  
La Haye (Rb. te 's-Gravenhage) du  
24 mars 2010 – ratiopharm c. Eli Lilly**

Mot-clé : nouveauté – activité inventive – erreur dans l'état de la technique

Eli Lilly est titulaire du brevet européen EP 0 454 436 relatif à l'olanzapine, principe actif du médicament Zyprexa. Ce médicament est utilisé contre les troubles du système nerveux central, en particulier la schizophrénie et les maux de ce type, et contre les troubles anxieux légers. L'olanzapine présente l'avantage de réduire les effets secondaires graves tels que les mouvements incontrôlables du visage, de la langue, des bras et des jambes causés par les médicaments précédents.

ratiopharm cherchait à révoquer la partie néerlandaise du brevet et le certificat complémentaire de protection connexe devant le Tribunal de grande instance de La Haye. Elle a fait valoir que l'olanzapine avait déjà été divulguée directement et sans ambiguïté dans les études Schauzu (1983) et Chakrabarti (1980). Eli Lilly a réfuté toute divulgation antérieure et estimé en particulier que la molécule de base mentionnée dans l'étude Schauzu n'était pas similaire à celle de l'olanzapine ; l'olanzapine avait un atome d'azote, et non pas un atome de carbone comme dans le document de l'état de la technique. ratiopharm a reconnu cette différence, mais en l'imputant à une erreur aisément identifiable dans la structure divulguée par l'étude Schauzu. Le défendeur a contesté cette affirmation et estimé que l'homme du métier n'identifierait pas l'erreur et qu'il ne serait pas non plus en mesure de la corriger.

Le Tribunal a essentiellement fondé son examen sur la prétendue antériorisation de l'olanzapine dans le document de l'état de la technique Schauzu, qui renvoie à l'étude Chakrabarti dans l'une de ses deux notes de bas de page. Citant la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, le Tribunal a distingué deux scénarios : soit le document comprenait une erreur identifiable d'emblée, soit l'homme du métier découvrirait aisément l'erreur en étudiant les documents source.

Das Gericht befand, dass eine Offenbarung einen prima facie erkennbaren Fehler enthalten könne, der den Fachmann in Bezug auf den Stand der Technik irreführt, das betreffende Dokument deswegen aber nicht unberücksichtigt bleiben sollte. Wenn die notwendige Korrektur ebenso offensichtlich sei wie die Existenz des Fehlers, sich also unmittelbar und eindeutig erschließe, dann gebe es allen Grund, die korrigierte Offenbarung gelten zu lassen. Wenn der Fachmann einen Fehler in der Offenbarung nicht auf Anhieb erkenne, gehe er davon aus, dass die Veröffentlichung eine technische Aufgabe in der offenbarten Art und Weise löse. Dieser Grundsatz komme aber nicht zum Tragen, wenn in der Offenbarung selbst auf ein anderes Dokument verwiesen werde, das der Fachmann zweifellos konsultieren und dem er sofort entnehmen würde, dass die fragliche Information nicht richtig ist (T 591/90). Auch in diesem Fall würde der Fachmann den Fehler auf der Basis des konsultierten Dokuments korrigieren. Laut Gericht muss es allerdings plausibel sein, dass der Fachmann das Dokument wirklich konsultiert, etwa weil er die Richtigkeit der offenbarten Information anzweifelt (T 412/91) oder das Dokument nur eine Kurzbeschreibung des Bezugsdokuments ist (T 77/87) oder weil er es mit einem gänzlich unbekanntem Stand der Technik zu tun hat (T 591/90).

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass das Schauzu-Dokument einen für den Fachmann ohne weitere Rückverweisung erkennbaren Fehler enthielt. Ebenso erkennbar war die Korrektur dieses Fehlers. Olanzapin war unmittelbar und eindeutig in diesem einen Dokument offenbart. Es gab daher für den Fachmann keinen Anlass, Chakrabarti zu konsultieren. Hätte der Fachmann es dennoch getan, hätte diese Rückverweisung seine erste Annahme bestätigt, dass Schauzu fehlerhaft ist. Dementsprechend wurde das Patent für nichtig erklärt.

*Anmerkung des Herausgebers: Am Ende des Urteils gibt das Gericht einen kurzen Überblick über den Ausgang der parallelen Verfahren im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Österreich und Kanada.*

According to the Court, a disclosure might include a prima facie error that would mislead the skilled person regarding the prior art, but the relevant document should not be disregarded on these grounds. If the necessary correction was just as obvious – directly and unambiguously – as the existence of the error, then there was good reason to accept the corrected disclosure. If the skilled person did not immediately notice an error in the disclosure, he would consider that the publication solved a technical problem as disclosed. However, this principle did not apply if the disclosure as such included a reference to another document which the skilled person would undoubtedly consult and in which he would immediately discover that the information in question was not correct (T 591/90). In that case, the skilled person would again correct the error on the basis of the document consulted. At this point, the Court emphasised that the skilled person would be likely to consult the document, either because of doubts about the correctness of the disclosed information (T 412/91) or because the document was merely an abstract of the underlying document (T 77/87) or because he was confronted with entirely unknown prior art (T 591/90).

The Court concluded that the Schauzu document contained an error obvious to the skilled person without any further reference. Equally recognisable was the correction of that error. Olanzapine was directly and unambiguously disclosed in that single document. For that reason, there was no need for the skilled person to consult Chakrabarti. Should the skilled person still do so, the said reference would confirm his first assumption that Schauzu included an error. The patent was accordingly revoked.

*Editor's note: At the end of its decision, the Court provided a brief overview of the outcome in the parallel cases in the UK, Germany, Austria and Canada.*

Selon le Tribunal, une divulgation peut inclure une erreur a priori qui tromperait l'homme du métier concernant l'état de la technique, mais le document en question ne doit pas être ignoré pour ce motif. Si la correction nécessaire est aussi évidente – directement et sans ambiguïté – que l'existence de l'erreur, il y a de bonnes raisons d'accepter la divulgation corrigée. Si l'homme du métier ne constate pas immédiatement une erreur dans la divulgation, il considérera que la publication résout le problème technique divulgué. Ce principe ne s'applique toutefois pas si la divulgation en tant que telle inclut une référence à un autre document que l'homme du métier consulterait sans aucun doute et dans lequel il découvrirait immédiatement que l'information en question est erronée (T 591/90). Dans ce cas, l'homme du métier corrigerait l'erreur sur la base du document consulté. A ce stade, le Tribunal a souligné que l'homme du métier consulterait probablement le document, du fait de doutes concernant la véracité de l'information divulguée (T 412/91) ou parce que le document n'est qu'un abrégé du document sous-jacent (T 77/87), ou encore parce qu'il est confronté à un état de la technique entièrement inconnu (T 591/90).

Le Tribunal a conclu que l'étude Schauzu contenait une erreur évidente pour l'homme du métier sans référence complémentaire. La correction de cette erreur était pareillement identifiable. L'olanzapine était divulguée directement et sans ambiguïté dans ce seul document. L'homme du métier n'avait donc pas besoin de consulter l'étude Chakrabarti. S'il venait à le faire, ladite référence confirmerait sa première présomption selon laquelle le document Schauzu contenait une erreur. Le brevet a par conséquent été révoqué.

*Note de la rédaction : à la fin de son jugement, le Tribunal fournit un bref aperçu du résultat des procédures parallèles au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et au Canada.*