

tatsächlichen Nachweis über eine bestimmte Verwendungsmöglichkeit des Produkts führt, und nicht, dass sie darlegt, dass sich das Produkt auf plausible Weise als "nutzbar" gezeigt hat, was die Verwendung des Moleküls zu Forschungszwecken mit einschließt. Die Beschwerdekammer hatte dies in T 18/09 an sich schon als gewerbliche Tätigkeit gewertet.

Aus diesen Gründen wurde die Entscheidung des Patents Court, wonach die beanspruchten Erfindungen zum Zeitpunkt der Patenterteilung nicht gewerblich anwendbar gewesen seien, aufgehoben.

## II. AUSREICHENDE OFFENBARUNG

### AT Österreich

#### Oberster Gerichtshof vom 9. November 2004 (4 Ob 214/04f) – *Paroxat*

Schlagwort: ausreichende Offenbarung

In der vorliegenden Sache berief sich die Beklagte zur Neuheitsschädlichkeit des Patents auf eine im Vereinigten Königreich veröffentlichte prioritätsältere Patentanmeldung. Die Klägerin entgegnete, dass aufgrund der Angaben der englischen Patentanmeldung der Stoff laut Anspruch 4 nicht nachgearbeitet werden könne und somit die Patenschrift keine neuheitsschädliche Offenbarung sei.

Der OGH untersuchte die Frage, welche Anforderungen an die Neuheitsschädlichkeit einer Vorveröffentlichung zu stellen sind, und zwar, ob die prioritätsältere britische Patentanmeldung den an eine Offenbarung zu stellenden Anforderungen genügt. Nach älterer österreichischer Rechtsprechung war eine Druckschrift nur dann neuheitsschädlich, wenn ein Fachmann ohne Weiteres den erfindungswesentlichen Gedanken entnehmen konnte, der Erfindungsgedanke musste so klar und deutlich beschrieben sein, dass ein Sachverständiger aufgrund der bloßen Angaben der Druckschrift ohne Zuhilfenahme anderer Darstellungen im Stande war, die Erfindung auszuführen.

product had actually been demonstrated rather than that the product had plausibly been shown to be "usable", which included the use of the molecule for research. The board in T 18/09 had to be taken to have regarded this in itself as an industrial activity.

The decision of the Patents Court that the claimed inventions were not susceptible of industrial application at the date of the patent was therefore set aside.

## II. SUFFICIENCY OF DISCLOSURE

### AT Austria

#### Supreme Court of 9 November 2004 (4 Ob 214/04f) – *Paroxat*

Keyword: novelty – sufficiency of disclosure

The defendant in this case submitted that the patent lacked novelty, citing a patent application with an earlier priority published in the UK. The claimant argued that as the substance described in claim 4 could not be reproduced on the basis of the information in the UK patent application, the patent specification was not a novelty-destroying disclosure.

The Supreme Court examined which requirements had to be met for a prior publication to be novelty-destroying, i.e. whether the UK patent application with the earlier priority met the requirements for a disclosure. Under older Austrian case law, a document was novelty-destroying only if the essential inventive concept was readily derivable by a skilled person; the inventive concept had to be described in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art purely on the basis of the information contained in the document, without reference to other sources.

pas simplement que le produit était "utilisable", notamment comme molécule pouvant servir de base dans la recherche. Dans T 18/09, la chambre a considéré que cela constituait en soi une activité industrielle.

Il y a donc eu annulation de la décision du Tribunal des brevets selon laquelle les inventions revendiquées n'étaient pas susceptibles d'application industrielle à la date du brevet.

## II. POSSIBILITE D'EXECUTER L'INVENTION

### AT Autriche

#### Cour suprême du 9 novembre 2004 (4 Ob 214/04f) – *Paroxat*

Mot-clé : nouveauté – suffisance de l'exposé

Dans cette affaire, la défenderesse a invoqué, à propos de la nouveauté du brevet en cause, une demande de brevet antérieure à la date de priorité, publiée au Royaume-Uni. La demanderesse a répliqué que les indications dans la demande de brevet britannique ne permettaient pas d'obtenir la substance selon la revendication 4 et que la divulgation contenue dans ce fascicule de brevet ne détruisait donc pas la nouveauté.

La Cour suprême a examiné les conditions nécessaires pour qu'une publication antérieure détruise la nouveauté et si la demande britannique antérieure à la date de priorité satisfaisait aux exigences en matière d'exposé. D'après l'ancienne jurisprudence autrichienne, une publication ne pouvait détruire la nouveauté que si l'homme du métier n'avait aucune peine à déceler l'idée caractérisant l'invention ; cette idée devait être décrite de façon si claire et précise qu'un expert était en mesure d'exécuter l'invention sur la seule base des indications contenues dans la publication, sans devoir recourir à d'autres exposés.

Der OGH analysierte umfassend die deutsche und die Rechtsprechung zum EPÜ und stellte grundlegend fest, dass für die Frage, unter welchen Umständen ein in einer Patentschrift offenbartes Erzeugnis geeignet ist, als Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt zu gelten, eine harmonisierungsfreundliche Auslegung des innerstaatlichen Patentrechts im Lichte des EPÜ geboten ist, schon weil § 87a (1) österr. PatG und Art. 83 EPÜ inhaltlich übereinstimmen. Abzustellen ist darauf, ob der Durchschnittsfachmann aufgrund der in der Anmeldung enthaltenen Informationen in die Lage versetzt wird, unter Inanspruchnahme des von ihm zu erwartenden Informations- und Wissenstandes und des allgemeinen Fachwissens und mithilfe der vom Anmelder aufgezeigten Ausführungswege die Lehre zum technischen Handeln zuverlässig, wiederholbar und ohne Umwege in die Praxis umzusetzen, ohne dabei einen unzumutbaren Aufwand treiben und eine unangemessene Zahl anfänglicher Fehlschläge hinnehmen zu müssen. Was der Fachmann noch als zumutbar ansieht, hängt dabei stets von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere dem mit der Erfindung verbundenen Fortschritt und dem jeweiligen Gebiet der Technik ab. Diese beeinflussen auch die Frage, welche Fehlerquote der Fachmann dabei hinnehmen wird.

*Anmerkung des Herausgebers: Die Rechtsprechung wurde in der Entscheidung OPM (Oberster Patent- und Markensenat) vom 27.09.2006, Op 3/06 (N 21/2000), Österreichisches Patentblatt, 2006, 151 bestätigt.*

The Supreme Court made a detailed analysis of German case law and EPC jurisprudence and came to the basic conclusion that Austria's national patent law had to be interpreted in harmony with the EPC to determine the circumstances under which a product disclosed in a patent specification could be considered prior art at the priority date, not least because § 87a(1) Austrian Patents Act and Art. 83 EPC were identical in terms of content. What had to be assessed was whether the information contained in the application enabled the average skilled person to put the technical teaching into practice reliably, repeatably and directly, and without either undue burden or an unreasonable number of initial failures, using the skill and information expected of him and common general knowledge and following the approach described by the applicant. What the skilled person considered reasonable always depended on the circumstances of the individual case, particularly the progress associated with the invention and the relevant technical field. These criteria also affected the failure rate that the skilled person was willing to accept.

*Editor's note: This ruling was upheld in Supreme Patent and Trademark Chamber decision Op 3/06 (N 21/2000) of 27.09.2006, Österreichisches Patentblatt (Austrian Patent Gazette), 2006, 151.*

La Cour a mené une analyse poussée de la jurisprudence allemande et de celle concernant la CBE et a constaté de manière générale que, en ce qui concerne la question de savoir dans quelles circonstances un produit divulgué dans un fascicule de brevet est susceptible de constituer l'état de la technique à la date de priorité, il convenait d'interpréter le droit national des brevets dans le sens d'une harmonisation à la lumière de la CBE, ne serait-ce que parce que le § 87a(1) Loi autrichienne sur les brevets et l'art. 83 CBE ont des contenus identiques. Il importe de se demander si l'homme du métier de compétence moyenne est en mesure, grâce aux informations contenues dans la demande, en faisant appel aux connaissances et savoirs qu'on peut attendre de lui, ainsi qu'aux connaissances générales de base, et en s'appuyant sur les modes de réalisation décrits par le demandeur, de mettre en œuvre dans la pratique l'enseignement technique, de façon fiable, reproductible et sans détour, sans avoir à déployer d'efforts excessifs ni à subir au début d'échecs trop nombreux. Ce que l'homme du métier considère comme des efforts acceptables dépend des circonstances de chaque espèce, notamment du progrès accompli avec l'invention et du domaine technique concerné. Ces critères ont une influence sur la question de savoir quel taux d'erreurs l'homme du métier est prêt à accepter en la circonstance.

*Note de la rédaction : la jurisprudence a été confirmée par la décision de la Chambre suprême des brevets et des marques du 27.09.2006, Op 3/06 (N 21/2000), Österreichisches Patentblatt (Gazette autrichienne des brevets), 2006, 151.*

**FR Frankreich****Bezirksgericht Paris vom 19. Januar 2005 (04/17466) – CEA v. Samsung**

Schlagwort: ausreichende Beschreibung

Das "Commissariat à l'énergie atomique", eine öffentliche Einrichtung für wissenschaftlich-technisch-industrielle Forschung (nachstehend: CEA) ist Inhaber des europäischen Patents EP 0 162 775 sowie des französischen Patents Nr. 2 595 156. Nachdem das CEA erfahren hatte, dass das Unternehmen S im Inland LED-Fernseher und Computermonitore in Verkehr brachte, die seines Erachtens die Merkmale einiger Ansprüche seines europäischen und seines französischen Patents umsetzten, ließ es am 10. Dezember 2003 ein Fernsehgerät [...] und am 30. März 2004 einen Computermonitor [...] kaufen.

Die Erfindung betrifft eine Flüssigkristallzelle, die eine homeotrope Struktur aufweisen kann, mit kompensierter Doppelbrechung für diese Struktur, und die laut Patent vor allem bei der Herstellung von Datenanzeigevorrichtungen wie etwa Uhren oder elektronischen Taschenrechnern Anwendung finden soll. Die aus dem Stand der Technik bekannten Zellen haben den Nachteil, dass sich der Kontrast verschlechtert, wenn sie homeotrop angeordnet sind und schräg beobachtet werden, und zwar umso stärker, je größer der Beobachtungswinkel ist, wobei sich der Kontrast sogar umkehren kann. Hauptziel der Erfindung ist es, diesen Nachteil zu beseitigen, um auch bei schräger Beobachtung einen hohen Kontrast zu wahren. Erfindungsgemäß wird als Dicke der Flüssigkristallschicht das Doppelte der speziellen Dicke  $e_0$  genommen, die der Durchschnittsfachmann mithilfe einer Computersimulation oder einer experimentellen Simulation festlegen kann.

Im Wege der Widerklage gegen die vom CEA erhobene Verletzungsklage beantragte das Unternehmen S insbesondere die Nichtigerklärung von Anspruch 1 des europäischen Patents EP 0 162 775 mit Wirkung für Frankreich wegen unzureichender Beschreibung gemäß Art. 138 b) EPÜ. Dem Beklagten zufolge

**FR France****Paris District Court of 19 January 2005 (04/17466) – CEA v Samsung**

Keyword: sufficiency of disclosure

The French Atomic Energy Commission, a public body active in the area of scientific, technological and industrial research, hereinafter referred to as CEA, is the proprietor of European patent EP 0 162 775 and French patent no. 2 595 156. When CEA learnt that LCD televisions and computer monitors which, it believed, implemented the features of some of the claims of the European and of the French patent were being marketed in France by company S, it had a television purchased on 10 December 2003 [...] and a computer monitor on 30 March 2004 (...).

The invention concerned a liquid crystal cell presenting a homeotropic structure, with birefringence compensation for said structure. According to the patent, it applied more particularly to the production of data display means, such as watches or electronic pocket calculators. The cells known from the prior art suffered from a disadvantage: when observed obliquely in their homeotropic structure, their contrast deteriorated, with this deterioration increasing as the observation angle increased; said contrast could even be reversed. The main object of the invention was to obviate this disadvantage, thereby maintaining a high contrast during oblique observation. According to the invention, the thickness of the liquid crystal layer was taken to be double the particular thickness  $e_0$ , which could be determined by the skilled person (using data processing simulation or by experiment).

In a counterclaim against the infringement action brought by CEA, company S requested in particular that the Court revoke the French part of claim 1 of European patent EP 0 162 775 for insufficiency of disclosure under Art. 138(1)(b) EPC, arguing that the patent did not disclose the invention

**FR France****Tribunal de grande instance de Paris du 19 janvier 2005 (04/17466) – CEA c. Samsung**

Mot-clé : suffisance de la description

Le Commissariat à l'énergie atomique, établissement public à caractère scientifique, technique et industriel, ci-après appelé CEA, est propriétaire du brevet européen EP 0 162 775 et du brevet français n° 2 595 156. Le CEA ayant appris que les sociétés S commercialisaient sur le territoire national des téléviseurs à cristaux liquides et des moniteurs d'ordinateurs à cristaux liquides qui selon lui mettraient en œuvre les caractéristiques de certaines revendications de son brevet européen et de son brevet français, a fait acheter le 10 décembre 2003 un téléviseur [...] et le 30 mars 2004 un moniteur d'ordinateur (...).

L'invention se rapporte à une cellule à cristal liquide susceptible de présenter une structure homéotrope, à biréfringence compensée pour cette structure et est susceptible de s'appliquer selon le brevet notamment à la réalisation de dispositifs d'affichage de données, tels que les montres ou les calculatrices électroniques de poche. Les cellules connues de l'état de la technique présentaient un inconvénient lorsqu'elles sont dans leur structure homéotrope et sont observées obliquement, à savoir que leur contraste se dégrade, et ce d'autant plus que l'angle d'observation est important, ce contraste pouvant même s'inverser. L'invention a pour but principal de remédier à cet inconvénient permettant de conserver un contraste élevé dans le cas d'une observation oblique. Selon l'invention, on prend comme épaisseur de la couche de cristal liquide 18 le double de l'épaisseur particulière  $e_0$  qui est déterminable par l'homme du métier au moyen d'une simulation informatique ou expérimentalement.

A titre reconventionnel de l'action en contrefaçon intentée par le CEA, les sociétés S demandent notamment au Tribunal d'annuler la revendication 1 du brevet européen EP 0 162 775 en sa partie française et ce, pour insuffisance de description en application de l'art. 138(1)(b) CBE. En effet, selon les

beschreibt das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass der Fachmann sie ausführen kann.

Das CEA erwiderte, dass dem Fachmann zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung Computerprogramme zur Verfügung gestanden hätten, mit denen er eine Computersimulation durchführen konnte, und dass er als Fachmann für Optik außerdem sein eigenes Rechenprogramm schreiben konnte. Des Weiteren konnte er die experimentelle Methode anwenden und mehrere Prototypen mit einer Flüssigkristallschicht jeweils unterschiedlicher Dicke herstellen. Anschließend musste er nur noch diejenige Dicke wählen, bei der sich bei schräger Beobachtung die beste Kompensation und somit der beste Kontrast ergaben.

Das Gericht urteilte jedoch, dass der Fachmann vorliegend ein auf Flüssigkristalloptik spezialisierter Forschungsingenieur ist, der die Erfindung zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung anhand von Anspruch 1 und der Beschreibung nicht ohne erfindarisches Zutun ausführen konnte. Im Bemühen, die Patentverletzung nachzuweisen, hatte das CEA nämlich den Wert  $e_0$  für die optischen Eigenschaften der Vorrichtung, die in dem wie vorstehend beschrieben gekauften Fernsehgerät eingebaut war, durch Herrn Dr. S bestimmen lassen; dieser musste zur Bestimmung des Werts  $e_0$  eine Software mit der Bezeichnung "DIMOS LCD Workbench" verwenden, die erst seit 1987 verfügbar war, d. h. drei Jahre nach dem Prioritätstag des Patents.

Das CEA konnte sich somit nicht ohne nähere Angaben auf die Anwendung der experimentellen Methode oder die Entwicklung eines Computersimulationsprogramms berufen, um nachzuweisen, dass es in seinem Patent tatsächlich alle Mittel offenbart hat, die es dem Fachmann ermöglichen, die Erfindung ohne erfindarisches Zutun auszuführen. Dieser mag zwar ein auf hohem Niveau tätiger Forscher sein, doch kann nicht vorausgesetzt werden, dass er über die gleichen Mittel für eine Computersimulation verfügt wie eine Einrichtung wie das CEA. Das Gericht erklärte daher Anspruch 1 des europäischen Patents EP 0 165 775 in

in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

In reply, CEA pointed out that the person skilled in the art had had simulation software at his disposal at the patent's filing date and moreover, as an expert in the field of optics, he could have chosen to write his own program. He could also have used the experimental method and created multiple prototypes with different liquid crystal layer thicknesses. He then would have only had to choose the thickness that offered the best attenuation during oblique observation, and thus the best contrast.

The Court, however, held that the skilled person (in this case, a research engineer specialising in liquid crystal optics) could not, at the time of the patent's filing, have carried out the invention from reading claim 1 and the description without exercising inventive skill. In an attempt to prove infringement, CEA had commissioned Dr S to determine the value  $e_0$  for the optical properties of the device implemented in the television acquired as described above. To do this, Dr S had had to use a software package named Dimos LCD Workbench which did not come onto the market until 1987, three years after the patent's priority date.

So, without providing further information, CEA could not rely on the use of the experimental method or the development of a computerised simulation program to demonstrate that it had indeed disclosed in its patent all the means necessary to allow the skilled person (who, although a high-level researcher, could not be expected to have the same computerised simulation tools as a body such as CEA) to implement the invention without exercising inventive skill. The Court thus revoked claim 1 of European patent EP 0 165 775 under Art. L. 614-12 French Intellectual Property Code and Art. 138(1)(b) EPC.

défenderesses le brevet ne décrit pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

En réponse le CEA expose que l'homme du métier avait à la date de dépôt du brevet à sa disposition des logiciels pour réaliser une simulation informatique et qu'en outre il pouvait, étant spécialiste de l'optique, choisir d'écrire son propre programme de calcul. De plus il pouvait utiliser la méthode expérimentale en réalisant plusieurs prototypes, avec différentes épaisseurs pour la couche de cristaux liquides. Il lui suffisait alors de choisir l'épaisseur qui donne la meilleure atténuation dans des conditions d'observation oblique, et donc le meilleur contraste.

Mais le Tribunal juge que l'homme du métier qui est en l'espèce un ingénieur de recherche spécialisé dans l'optique des cristaux liquides, ne pouvait à l'époque du dépôt du brevet, réaliser l'invention à la lecture de la revendication 1 et de la description sans faire preuve d'activité inventive. En effet le CEA, pour tenter de prouver la contrefaçon, a fait déterminer par le docteur S la valeur  $e_0$  pour les propriétés optiques du dispositif mis en œuvre dans le téléviseur acquis comme il a été dit précédemment ; le docteur S a dû se servir, pour déterminer la valeur  $e_0$ , d'un logiciel appelé "DIMOS LCD Workbench" qui n'a été disponible qu'en 1987, soit trois ans après la date de priorité du brevet.

Le CEA ne saurait ainsi invoquer sans plus de précision le recours à la méthode expérimentale ou à l'écriture d'un programme de simulation informatique pour établir qu'il a bien divulgué dans son brevet tous les moyens permettant à l'homme du métier, qui, bien que chercheur de haut niveau, n'est pas censé posséder les moyens de simulation informatique d'un organisme tel que le CEA, de réaliser l'invention sans faire preuve d'activité inventive. Le Tribunal prononce donc la nullité de la revendication 1 du brevet européen EP 0 165 775 en application de l'art. L. 614-12 CPI et art. 138(1)(b) CBE.

Anwendung von Art. L. 614-12 franz. Gesetz über das Geistige Eigentum sowie Art. 138 b) EPÜ für nichtig.

*Anmerkung der Redaktion: Das Berufungsgericht Paris (08/09712) stellte am 2. Juli 2008 fest, dass die beiden Parteien die Klage einvernehmlich zurückgezogen haben.*

*Editor's note: The Paris Court of Appeal on 2 July 2008 (08/09712) noted that both parties had withdrawn their claims by mutual agreement.*

*Note de la rédaction : la Cour d'appel de Paris (08/09712) a constaté le 2 juillet 2008 que les parties se sont désistées par accord.*

## SE Schweden

### Patentbeswerdegericht Stockholm (Patentbesvärstätten) vom 31. Januar 2007 – Rs. 04-139

Schlagwort: ausreichende Offenbarung – Desideratum – Parameter

Die Erfindung bezog sich auf ein neuartiges unbeschichtetes Papier- oder Kartonerzeugnis mit einer Oberfläche aus gebleichtem Zellstoff, die eine bessere Bedruckbarkeit gewährleisten sollte. Dies wurde durch ein Verfahren erreicht, bei dem das Kalandrieren auf bestimmte Weise in einem Breitnipp-Softkalandrierer erfolgte, um ein unbeschichtetes Papier- oder Kartonerzeugnis mit spezifischen Oberflächeneigenschaften zu erhalten, die durch Werte für die Parameter Glanz, Glanzschwankungskoeffizient und Oberflächenrauheit definiert waren.

Dem Gericht zufolge bezog sich Anspruch 1 jedoch lediglich darauf, was erreicht, und nicht, wie es erreicht werden sollte, und stellte damit einen sogenannten "Desideratum"-Anspruch dar. Der Anspruch umfasste alle Erzeugnisse mit den angegebenen Oberflächeneigenschaften, auf die in seinem Oberbegriff Bezug genommen wurde, ganz gleich, wie diese Eigenschaften erzielt worden waren.

Das Gericht stellte klar, dass ein Anspruch in der Regel die Verallgemeinerung eines oder mehrerer Beispiele für unter die Beschreibung fallende Ausführungsformen darstellt, wobei der Grad der Verallgemeinerung sich nach dem Stand der Technik und den vorgelegten Versuchsdaten richtet. Bei einer Erfindung auf einem neuen Gebiet kann gewöhnlich ein größerer Verallgemeinerungsgrad zugelassen werden als bei einer Erfindung, die sich auf eine Weiter-

## SE Sweden

### Stockholm Court of Patent Appeals (Patentbesvärstätten) of 31 January 2007 – case no. 04-139

Keyword: sufficiency of disclosure – desideratum – parameters

The invention related to a new quality of uncoated paper or board product with a top layer of bleached chemical pulp that allowed for improved printability. The latter was achieved by means of a process wherein calendering was performed in a specific manner in an extended soft nip calender with the aim of obtaining an uncoated paper or board product with specific surface properties indicated by values for the parameters gloss, coefficient of gloss variation and surface roughness.

According to the Court, however, claim 1 referred merely to what was to be achieved and not to how it was to be achieved, therefore constituting a type of claim generally known as a "desideratum": the claim included all the products referred to in the preamble of the claim that had the specified surface properties, irrespective of how those properties had been achieved.

The Court clarified that, as a rule, a claim specified generalisations of one or more examples of embodiments covered by the description, with the degree of generalisation being determined with reference to the state of the art and the experimental evidence. For an invention in a new field, the degree of generalisation could be permitted to be greater than the degree usually required for an invention which related to the further development of the prior art.

## SE Suède

### Cour d'appel de Stockholm en matière de brevets (Patentbesvärstätten) du 31 janvier 2007 – affaire n° 04-139

Mot-clé : suffisance de l'exposé – desideratum – paramètres

L'invention concerne une nouvelle qualité de papier non couché ou de carton possédant une couche supérieure de pâte chimique blanchie visant à améliorer l'imprimabilité. Cette dernière est obtenue au moyen d'un processus au cours duquel le calandrage était réalisé d'une manière spécifique, dans une calandre à satiner allongée, afin d'obtenir un papier non couché ou un carton présentant des propriétés de surface spécifiques indiquées par des valeurs pour les paramètres brillant, coefficient de variation de brillant et rugosité.

Toutefois, selon la Cour, la revendication 1 faisait référence seulement à ce qui pouvait être obtenu et non à la façon dont ceci pouvait être obtenu, constituant ainsi un type de revendication généralement connu sous le nom de "desideratum" : la revendication incluait tous les produits mentionnés dans le préambule de la revendication ayant les propriétés de surface spécifiées, sans préciser comment ces propriétés avaient été obtenues.

La Cour a précisé que, d'une manière générale, une revendication spécifiait des généralisations d'un ou plusieurs exemples de modes de réalisation couverts par la description, sachant que le degré de généralisation devait être déterminé en fonction de l'état de la technique et des preuves expérimentales. Pour une invention dans un nouveau domaine, un degré de généralisation plus large que le degré habituellement requis pour une invention relative à une



entwicklung des Stands der Technik bezieht.

Im vorliegenden Fall umfasste das Erzeugnis nach Anspruch 1 vorgegebene Intervalle für die drei Parameter Glanz, Glanzschwankungskoeffizient und Oberflächenrauheit, bei denen es sich allesamt um im Stand der Technik bekannte Messvariablen für kalandrierte Papier- oder Kartonerzeugnisse handelte, die mit der Erzielung einer guten Bedruckbarkeit derartiger – auch unbeschichteter – Erzeugnisse in Verbindung gebracht werden. Nach Auffassung des Gerichts konnte die Charakterisierung eines erfundenen Erzeugnisses durch Parameterintervalle nur dann zugelassen werden, wenn bekannt war, wie sich diese erzielen ließen, und wenn die Erfindung hierzu weitere Angaben enthielt. Die Ansprüche 1 und 4 (Anspruch 4 bezog sich auf die Verwendung des Erzeugnisses nach Anspruch 1) beschrieben jedoch eine Erfindung, bei der die Oberflächeneigenschaften des beanspruchten Erzeugnisses als gegeben vorausgesetzt wurden. Darüber hinaus war in der Beschreibung nicht angegeben, dass sich die Erfindung auf eine solche Definition bezog.

Es entspricht einem allgemein anerkannten Grundsatz, dass einem Patentanmelder der Schutz zu gewähren ist, der dem Beitrag des Erfinders entspricht. Der Schutzbereich muss hinreichend bestimmt sein und in einem angemessenen Verhältnis zum Beitrag des Erfinders zum Stand der Technik stehen. Die im Anspruch vorgenommenen Definitionen müssen dem in der Beschreibung festgelegten Umfang der Erfindung entsprechen. Bei Ansprüchen, die Parameter enthalten, müssen die Angaben in der Beschreibung den Fachmann in die Lage versetzen, das durch diese Parameter bestimmte Ergebnis ohne unzumutbaren Aufwand im gesamten Schutzbereich des Anspruchs zu erzielen (Verweis auf T 409/91, Nr. 3.5 der Entscheidungsgründe, letzter Absatz). Das Gericht vermochte die fragliche Erfindung – die durch weite Bereiche und einen breiten Schutzbereich gekennzeichnet war – nicht als so ausreichend beschrieben anzusehen, dass der Fachmann sie anhand der Beschreibung mit Sicherheit ausführen konnte (Artikel 8 und 25 (1) Unterabsatz 2 schwedisches PatG). Das Patent wurde daher widerrufen.

In the case in hand, the product according to claim 1 included specified intervals for the three parameters gloss, coefficient of gloss variation and surface roughness, all of which, according to the prior art, were well-known measurement variables for calendered paper and board products and associated with the achievement of good printability for such products, including uncoated ones. In the Court's view, characterisation of an invented product by means of parameter intervals could only be allowed if it was known how these were to be achieved and if the invention encompassed additional information on this. However, claims 1 and 4 (claim 4 related to the use of the product specified in claim 1) specified an invention which assumed that the surface properties of the claimed product were already defined. Moreover, the description did not state that the invention related to such a definition.

It was a well-established principle that a patent applicant must be granted protection that corresponds to the inventor's contribution. The scope of protection must be sufficiently specified and in reasonable proportion to the contribution to the prior art. The definitions in the claim must correspond to the scope of the invention specified in the description. With regard to claims containing parameters, the information specified in the description must allow the person skilled in the art to achieve the result determined by these parameters without undue burden across the whole scope of the claim (reference to T 409/91, point 3.5 of the Reasons, last paragraph). The Court could not regard the invention at issue – characterised by wide ranges and a broad scope – as sufficiently described so as to ensure that the skilled person could carry it out on the basis of the description (Articles 8 and 25(1), sub-paragraph 2, Swedish Patents Act). Consequently, the patent was revoked.

évolution future de l'état de la technique pourrait être admis.

Dans l'affaire en question, le produit selon la revendication 1 incluait les intervalles spécifiés pour les trois paramètres brillant, coefficient de variation de brillant et rugosité, l'ensemble de ces paramètres étant, conformément à l'état de la technique, des variables de mesure bien connues pour le papier et les cartons calandrés et associé à l'obtention d'une bonne imprimabilité pour de tels produits, y compris les produits non couchés. Selon la Cour, la caractérisation d'un produit inventé au moyen d'intervalles de paramètres ne pourrait être admise que si le moyen de les atteindre était connu et si l'invention englobait des informations supplémentaires à ce sujet. Toutefois, les revendications 1 et 4 (la revendication 4 faisait référence à l'utilisation du produit spécifié dans la revendication 1) spécifiaient une invention qui supposait que les propriétés de surface du produit revendiqué étaient déjà définies. De plus, la description n'indiquait pas que l'invention se rapportait à une telle définition.

Il est bien établi que le demandeur d'un brevet doit se voir octroyer la protection qui correspond à la contribution de l'inventeur. La portée de la protection doit être suffisamment spécifiée et en adéquation avec la contribution à l'état de la technique. Les définitions dans la revendication doivent correspondre à la portée de l'invention spécifiée dans la description. Concernant les revendications relatives aux paramètres, les informations spécifiées dans la description doivent permettre à l'homme du métier d'obtenir le résultat déterminé par ces paramètres sans effort excessif dans toute la portée de la revendication (référence à T 409/91, point 3.5 des motifs, dernier paragraphe). La Cour n'était pas en mesure de considérer l'invention en question – caractérisée par de larges plages et une portée étendue – comme suffisamment décrite de façon à garantir qu'un homme du métier puisse la réaliser en se fondant sur la description (articles 8 et 25(1), sous-alinéa 2, Loi suédoise sur les brevets). Par conséquent, le brevet a été révoqué.

**SE Schweden****Patentbeswerdegericht Stockholm (Patentbesvärsträtten) vom 19. Dezember 2008 – Rs. 05-217**

Schlagwort: ausreichende Offenbarung – therapeutisches Verfahren

Im vorliegenden Fall umfasste die Erfindung Verfahren und Zusammensetzungen zur Vermeidung und Behandlung von Gefäßverschlusserkrankungen wie insbesondere neointimaler Hyperplasie. Zu den bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung gehörten Verfahren und Zusammensetzungen zur Messung der Induktion der Synthese von HSPG (Heparansulfat-Proteoglykanen) wie insbesondere Syndecan, Glypican und Perlecan. Die Erfindung umfasste außerdem Tests zum Nachweis von Verbindungen, die spezifische biologische Wirkungen hatten und als therapeutische Wirkstoffe nutzbar sein könnten. In der Beschreibung wurde der Begriff "Verbindung" so verwendet, dass er alle Einzelsubstanzen und Kombinationen umfasste, deren Aktivität in den Tests der betreffenden Erfindung messbar war. Zu diesen Substanzen gehörten unter anderem chemische Elemente, Moleküle, Verbindungen, Gemische, Emulsionen, Chemotherapeutika, pharmakologische Wirkstoffe, Hormone, Antikörper, Wachstumsfaktoren, Zellfaktoren, Nucleinsäuren, Proteine, Peptide, Peptidmimetika, Nucleotide, Kohlenhydrate sowie Kombinationen, Fragmente, Analoga oder Derivate derartiger Substanzen. Die Wirkungen und therapeutischen Anwendungen der Verbindung in den Tests der betreffenden Erfindung waren in der Patentschrift nicht näher angegeben, sodass jeder Wirkstoff, der bei den Zellen oder Verbindungen des Tests eine messbare Reaktion hervorrief, unter den Schutzbereich der Erfindung fiel.

Anspruch 5 war außerdem auf die Verwendung einer Zusammensetzung aus einer oder mehreren Verbindungen zur Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von Gefäßverschlusserkrankungen gerichtet. Die Hauptmerkmale des Anspruchs bestanden in Angaben zur Behandlung, d. h. zur medizinischen Indikation, sowie dazu, welche Verbindungen eingeschlossen waren. Der Wirkstoff als solcher wurde nicht spezifiziert, sondern umfasste eine oder mehrere

**SE Sweden****Stockholm Court of Patent Appeals (Patentbesvärsträtten) of 19 December 2008 – case no. 05-217**

Keyword: sufficiency of disclosure – therapeutic method

In this case, the invention comprised methods and compositions for the prevention and treatment of vascular occlusive conditions including, but not limited to, neointimal hyperplasia. Preferred embodiments of the invention included methods and compositions for measuring the induction of HSPG (heparan sulfate proteoglycans) including, but not limited to, syndecan, glypican and perlecan. The invention also comprised assays for detecting compounds that have specific biological effects and may be useful as therapeutic agents. The description used the term "compound" in such a way as to include any single entity or combined entities whose activity can be measured in the assays of the present invention. Such entities included, but were not limited to, chemical elements, molecules, compounds, mixtures, emulsions, chemotherapeutic agents, pharmacological agents, hormones, antibodies, growth factors, cellular factors, nucleic acids, proteins, peptides, peptidomimetics, nucleotides, carbohydrates and combinations, fragments, analogs or derivatives of such entities. The compound's effects and therapeutic uses in the assays of the invention under consideration were not determined in the patent specification so that any agent that caused the cells or compounds of the assay to respond in a measurable manner was covered by the scope of protection of the invention.

In addition, claim 5 related to the use of a composition including one or more compounds for the manufacture of a medicament for treatment of vascular occlusive conditions. The essential features of the claim consisted of the information on the treatment, i.e. the medical indication, and the information on which compounds are included. The active ingredient was not specified as such but encompassed one or more compounds "determined" by means of

**SE Suède****Cour d'appel de Stockholm en matière de brevets (Patentbesvärsträtten) du 19 décembre 2008 – affaire n° 05-217**

Mot-clé : suffisance de l'exposé – méthode de traitement thérapeutique

En l'espèce, l'invention comprenait des méthodes et des compositions destinées à la prévention et au traitement de maladies vasculaires occlusives incluant, sans s'y limiter, l'hyperplasie néo-intimale. Les modes préférés de réalisation de l'invention incluaient des méthodes et des compositions destinées à mesurer la synthèse de HSPG (protéoglycane à héparane sulfate) incluant, mais sans s'y limiter, le syndécane, le glypican et le perlecan. L'invention comprenait également des essais visant à détecter des composés ayant des effets biologiques spécifiques et pouvant être utiles comme agents thérapeutiques. La description utilisait le terme "composé" de manière à inclure toute entité ou combinaison d'entités dont l'activité pouvait être mesurée dans les essais de la présente invention. De telles entités incluaient, mais sans s'y limiter, des éléments chimiques, molécules, composés, mixtures, émulsions, agents chimiothérapeutiques, agents pharmacologiques, hormones, anticorps, facteurs de croissance, facteurs cellulaires, acides nucléiques, protéines, peptides, peptidomimétiques, nucléotides, glucides et combinaisons, fragments, analogues ou dérivés de telles entités. Les effets du composé et les applications thérapeutiques dans les essais de la présente invention n'étaient pas déterminés dans le fascicule du brevet de sorte que tout agent qui provoquait une réponse mesurable des cellules ou composés de l'essai était couvert par la portée de la protection de la présente invention.

De plus, la revendication 5 avait trait à l'utilisation d'une composition incluant un ou plusieurs composés pour la fabrication d'un médicament pour le traitement de maladies vasculaires occlusives. Les caractéristiques essentielles de la revendication étaient constituées d'informations sur le traitement, c'est-à-dire l'indication médicale, et des informations sur les composés inclus. Le principe actif n'était pas spécifié en tant que tel mais englobait un ou plusieurs composés

Verbindungen, die anhand eines im Anspruch beschriebenen dreistufigen Verfahrens "bestimmt" werden sollte(n).

Nach Art. 8 (2) schwedisches PatG muss eine Patentanmeldung eine Beschreibung der Erfindung enthalten, die erforderlichenfalls Zeichnungen umfasst, und genaue Angaben zu dem durch die Ansprüche festgelegten Schutzbereich. Die Beschreibung muss außerdem so deutlich sein, dass ein Fachmann die Erfindung anhand der Beschreibung ausführen kann. Das Gericht stellte klar, dass dieses Erfordernis gewährleisten soll, dass die betreffenden Informationen mit der in der Anmeldung beschriebenen Erfindung übereinstimmen. Die Ansprüche müssen daher von der Beschreibung gestützt sein und dürfen sich nicht auf eine andere Erfindung beziehen. Dass ein Anspruch für sich genommen eindeutig und ohne Zuhilfenahme der Beschreibung in der Anmeldung verständlich ist, bedeutet nicht unbedingt, dass das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfüllt ist (siehe Entscheidungssammlung des Obersten Verwaltungsgerichts für 1991 (RÅ 1991), Anmerkung 17, und insbesondere Urteil des Patentbeschwerdegerichts in der Rs. P 87-226, sowie EPA-Beschwerdekammer-Entscheidung T 409/91).

Im vorliegenden Fall umfasste Anspruch 5 die Verwendung sämtlicher Verbindungen, die mithilfe eines im Anspruch angegebenen Verfahrens "bestimmt" worden waren und somit das vorgegebene Kriterium der Induktion der HSPG-Synthese erfüllten, ganz unabhängig davon, ob diese Verbindungen am Anmeldetag bereits existierten, später hergestellt worden waren oder in Zukunft würden hergestellt werden – in den Augen des Gerichts ein sogenannter "Durchgriffsanspruch". Nach Auffassung des Gerichts war Anspruch 5 nicht eindeutig zu entnehmen, was mit der Patentanmeldung geschützt werden sollte. Weder das Anspruchsmerkmal, wonach die Verbindungen mithilfe eines Verfahrens bestimmt worden waren, noch das Merkmal, wonach die anspruchsgemäße Verwendung sich auf eine Verbindung oder Verbindungen mit einer unbekanntem Zellwachstumsaktivität bezog, vermochte den Schutzbereich für die Verbindungen hinreichend einzugrenzen.

a three-step method specified in the claim.

According to Art. 8(2) Swedish Patents Act, a patent application must contain a description of the invention, including drawings where required, and precise information regarding the scope of protection as defined in the claims. The description of the invention must also be sufficiently clear to allow a person skilled in the art to carry out the invention on the basis of the description. The Court clarified that the said requirement was intended to ensure that the relevant information corresponded to the invention described in the application. The claims should therefore be supported by the description and could not relate to a different invention. The fact that a claim in itself was free of ambiguities and could be understood without the help of the application's description did not necessarily mean that the requirement of sufficient disclosure had been fulfilled (see Supreme Administrative Court records for 1991 (RÅ 1991), Note 17, in particular the Court of Patent Appeals' judgment in case P 87-226, and EPO board of appeal decision T 409/91).

In the case in hand, claim 5 included the use of all compounds which, having been "determined" by means of a method specified in the claim, met the specified criterion of inducing HSPG synthesis, irrespective of whether the compounds already existed at the filing date, were produced thereafter or would be produced in the future – a so-called "reach-through claim", according to the Court. In its view, claim 5 was not able to provide clear information on what the patent application was intended to protect. Neither the feature in the claim that the compounds had been determined by means of a method nor the feature that the use according to the claim related to a compound or compounds with unknown cell growth activity could sufficiently delimit the scope of protection with respect to the compounds.

"déterminés" au moyen d'une méthode en trois étapes spécifiée dans la revendication.

Selon l'art. 8(2) Loi suédoise sur les brevets, une demande de brevet doit contenir une description de l'invention, incluant des dessins si nécessaire, et des informations précises concernant la portée de la protection telle que définie dans les revendications. La description de l'invention doit aussi être suffisamment claire pour permettre à un homme du métier de réaliser l'invention sur la base de celle-ci. La Cour d'appel a précisé que ladite exigence visait à garantir que les informations pertinentes correspondaient à l'invention décrite dans la demande. Les revendications devaient par conséquent être fondées sur la description et ne pourraient pas se rapporter à une invention différente. Le fait qu'une revendication soit en elle-même dénuée de toute ambiguïté et puisse être comprise sans l'aide de la description de la demande ne signifiait pas nécessairement que l'exigence relative à la suffisance de l'exposé ait été remplie (voir recueil des décisions de la Cour administrative suprême pour 1991 (RÅ 1991), note 17, en particulier la décision de la Cour d'appel en matière de brevets dans l'affaire P 87-226, et la décision T 409/91 d'une Chambre de recours de l'OEB).

Dans l'affaire en question, la revendication 5 incluait l'utilisation de tous les composés qui, ayant été "déterminés" au moyen d'une méthode spécifiée dans la revendication, satisfont au critère spécifié du déclenchement de la synthèse de HSPG, que les composés existaient déjà à la date du dépôt, aient été produits par la suite, ou soient produits dans le futur – ce qui constitue une revendication portant sur les résultats des recherches futures ou "reach-through claim", selon la Cour d'appel. Selon elle, la revendication 5 ne fournissait pas d'informations claires sur ce que la demande de brevet devait protéger. Ni la caractéristique dans la revendication selon laquelle les composés avaient été déterminés au moyen de la méthode, ni la caractéristique selon laquelle l'utilisation conformément à la revendication concernait un ou plusieurs composés ayant une activité inconnue sur la croissance cellulaire ne permettaient de délimiter suffisamment la portée de la protection relative aux composés.



**SE Schweden****Patentbeswerdegericht Stockholm (Patentbesvärärätten) vom 26. Februar 2010 – Rs. 07-161**

Schlagwort: ausreichende Offenbarung – chemische Erfindungen – Parameter

Die Erfindung bezog sich auf ein Gas-Flüssigkeitsgemisch, ein Feuerlöschmittel, eine Feuerlöschleinheit, die einen Behälter für das Feuerlöschmittel umfasste, und ein Verfahren zur Verhinderung der Ausbreitung eines Feuers oder von Glut. Gegenstand der Erfindung war es unter anderem, ein Gas-Flüssigkeitsgemisch bereitzustellen, das sich in bestehenden Feuerlöschsystemen anstelle bekannter Mittel wie Halonen einsetzen ließ. Halone sind als Feuerlöschmittel geeignet, schaden jedoch der Ozonschicht. Der Erfindung zufolge war das beanspruchte Mittel offenbar in etwa genauso wirksam wie Halone, aber viel weniger umweltschädlich. Dies wurde durch die Kombination von drei Komponenten im Gas-Flüssigkeitsgemisch erreicht: einer Löschgrundlage, einem Dispersionsmittel und einem Treibmittel. Die bevorzugten Inhalte der drei Komponenten wurden durch Bereiche definiert, die sich auf den Dampfdruck, den Siedepunkt der Zusätze und die Löslichkeit der chemischen Verbindungen bezogen.

In seiner Entscheidung stellte das Gericht fest, dass die Angaben in der Beschreibung bei Ansprüchen, die charakteristische Werte wie Parameter umfassen, so deutlich und vollständig sein müssen, dass der Fachmann das Erzeugnis im gesamten Schutzbereich des Anspruchs zuverlässig und ohne unzumutbaren Aufwand herstellen kann. Diesbezüglich zitierte das Gericht die Entscheidung einer EPA-Beschwerdekammer T 12/81, welche die nähere Charakterisierung eines chemischen Stoffs durch spezifische Produktparameter, d. h. physikalisch-chemische Eigenschaften wie Schmelzpunkt oder Hydrophilie in Fällen für zulässig erklärt hat, in denen sich die chemische Verbindung nicht durch eine hinreichend exakte allgemeine Formel beschreiben lässt. Voraussetzung für die Zulässigkeit von Produktparametern ist, dass ein laut der Beschreibung wesentlicher Parameter sich aus dieser ableiten lässt bzw. dass

**SE Sweden****Stockholm Court of Patent Appeals (Patentbesvärärätten) of 26 February 2010 – case no. 07-161**

Keyword: sufficiency of disclosure – chemical inventions – parameters

The invention related to a gas-liquid mixture, a fire-extinguishing agent, a fire-extinguishing unit comprising a container for a fire-extinguishing agent, and a method for controlling the spreading of a fire or embers. One object of the present invention was to provide a gas-liquid mixture which could be used in existing fire-extinguishing systems, thereby replacing known agents such as halons. Halons are effective as fire-extinguishing agents but not ozone-friendly. According to the invention, the claimed agent appeared to be essentially as effective as the halons, but had a substantially lower negative effect on the environment than the halons. For this purpose, the gas-liquid mixture should combine three components: an extinguishing basis, a dispersing agent and a propellant. The preferred contents of the three components were defined by ranges related to steam pressure, the boiling point of the additives and the solubility of the chemical compounds.

In its decision, the Court stated that, with regard to claims encompassing characteristic values such as parameters, the information in the description had to be sufficiently clear and complete to allow the person skilled in the art to manufacture the product in a reliable manner and without undue effort across the whole scope of the claim. In this respect, the Court cited the EPO board of appeal decision T 12/81, which allowed a more precise definition of a chemical substance through the use of specific product parameters, e.g. physico-chemical properties such as melting point or hydrophilic properties, in cases where the chemical compound could not be defined by a sufficiently accurate generic formula. If a product parameter was to be allowed, it was required that a parameter specified as essential in the description could be construed from the latter or that the skilled person could determine it without undue effort and

**SE Suède****Cour d'appel de Stockholm en matière de brevets (Patentbesvärärätten) du 26 février 2010 – affaire n° 07-161**

Mot-clé : suffisance de l'exposé – inventions chimiques – paramètres

L'invention concernait un mélange gaz-liquide, un agent extincteur, une unité d'extinction comprenant un conteneur pour l'agent extincteur et une méthode pour contrôler la propagation du feu ou de braises. La présente invention avait notamment pour objet de fournir un mélange gaz-liquide qui pourrait être utilisé dans des systèmes d'extinction existants, remplaçant ainsi des agents connus comme les halons. Les halons sont des agents extincteurs efficaces mais qui détruisent l'ozone. Selon cette invention, l'agent revendiqué s'est révélé essentiellement aussi efficace que les halons, tout en ayant un effet beaucoup moins négatif sur l'environnement que les halons. A cette fin, le mélange gaz-liquide devrait combiner trois composants : une base d'extinction, un agent de dispersion et un propulseur. La teneur préférée des trois composants était définie par des fourchettes se rapportant à la pression de la vapeur, au point d'ébullition des additifs et à la solubilité des composés chimiques.

Dans sa décision, la Cour d'appel a estimé que, concernant les revendications englobant des valeurs caractéristiques tels que des paramètres, les informations dans la description doivent être suffisamment claires et complètes pour permettre à un homme du métier de fabriquer le produit de manière fiable et sans effort excessif pour toute la portée de la revendication. A cet égard, la Cour a cité la décision T 12/81 d'une Chambre de recours de l'OEB, qui a permis une définition plus précise d'une substance chimique en utilisant des paramètres de produit spécifiques tels que les propriétés physico-chimiques comme le point de fusion ou les propriétés hydrophiles dans les cas où le composé chimique ne pouvait pas être défini par une formule générique suffisamment précise. Si un paramètre du produit doit être autorisé, il est nécessaire qu'un paramètre spécifié comme essentiel dans la description puisse être construit à partir de ce

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

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

### III. PATENTANSPRÜCHE

#### A. Form der Ansprüche

#### GB **Vereinigtes Königreich**

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

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

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

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

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

### III. CLAIMS

#### A. Form of the claims

#### GB **United Kingdom**

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

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

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

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

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

### III. REVENDICATIONS

#### A. Formulation des revendications

#### GB **Royaume-Uni**

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

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

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