

ausgerichtete Auslegung der Ansprüche Dritte ausreichend schützt, iii) die öffentlich zugänglichen Teile der Patenterteilungsakte zu verwerten, wobei eine den Patentinhaber begünstigende Auslegung nur in engen Grenzen zulässig ist, und iv) die Besonderheiten des Falles einschließlich des Umfangs der Erfindung zu berücksichtigen. Zu einer Zusammenfassung dieses Urteils, siehe "Europäische Nationale Patentrechtsprechung, Bericht", 1. Auflage 2004, S. 231.

parties, (iii) use the public parts of the grant file, an interpretation in favour of the patentee necessarily being restrictive and (iv) take into account the specific circumstances of the case, including the scope of the invention. For a summary of this decision see *European National Patent Decisions Report*, 1st ed. 2004, p. 210.

tiers, (iii) utiliser les parties publiques du dossier de délivrance bien que l'interprétation en faveur du titulaire du brevet doive être restrictive, et (iv) tenir compte des circonstances spécifiques de l'affaire, y compris l'étendue de l'invention. Voir le résumé de cette décision dans le *Recueil des Décisions nationales européennes en matière de brevets*, 1<sup>ère</sup> édition 2004, p. 227.

#### IV. PRIORITÄT

##### AT Österreich

###### Oberster Patent- und Markensenat vom 27. Juni 2007 (Op 7/06)

Schlagwort: Priorität – dieselbe Erfindung – Zahlenwerte

In der vorliegenden Sache vertrat die Antragstellerin unter Verweis auf Art. 4C (4) PVÜ die Auffassung, die Priorität sei nicht zu Recht beansprucht worden. Gegenstand des Patents war ein diagnostisches Mittel zur Anwendung als Kontrastmittel in der Diagnostik. Der OPM verwies auf die relevante Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA und fasste zusammen, dass sich der Umfang des Prioritätsrechts auf dieselbe Erfindung erstreckt. Priorität für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 88 EPÜ ist nur dann anzuerkennen, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann. Eine Identität von offenbarem Gegenstand der ersten Anmeldung und dem Anspruch der Nachmeldung liegt nicht vor, wenn dieser zusätzliche Merkmale aufweist. Ein durch mehrere Merkmale definierter Gegenstand einer Patenanmeldung kann nur eine einzige Priorität beanspruchen. Besitzen einzelne Merkmale des Gegenstands unterschiedliche Prioritäten, genießt der gesamte Gegenstand nur die Priorität jener Voranmeldung, in der erstmals die Gesamtheit aller Merkmale offenbart worden ist. Einem Patentanspruch mit mehreren unterschiedlichen prioritätsbegründenden Merkmalen kommt daher insgesamt nur

#### IV. PRIORITY

##### AT Austria

###### Supreme Patent and Trademark Chamber of 27 June 2007 (Op 7/06)

Keyword: priority – same invention – numerical values

Citing Art. 4C(4) Paris Convention, the petitioner asserted in this case that priority had not been validly claimed. The patent in suit concerned a diagnostic agent for use as a contrast agent in diagnostics. The Supreme Patent and Trademark Chamber referred to the relevant jurisprudence of the EPO boards of appeal and concluded that the scope of the right to priority extended to the same invention. Under Art. 88 EPC, priority for a claim in a European patent application was to be acknowledged only if the person skilled in the art could derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole. The disclosed subject-matter of the first application and the claim of the subsequent application were not identical if the latter displayed additional features. Subject-matter defined by multiple features in a patent application could claim only one priority. If individual features of the subject-matter had different priorities, the subject-matter as a whole enjoyed the priority only of the prior application in which the entire range of features was first disclosed. A claim with a number of different features giving rise to a right of priority had, as a whole, only the priority assigned to the most recent feature.

#### IV. PRIORITE

##### AT Autriche

###### Chambre suprême des brevets et des marques du 27 juin 2007 (Op 7/06)

Mot-clé : priorité – même invention – valeurs numériques

Dans cette affaire, la requérante a soutenu, en invoquant l'art. 4C (4) de la Convention de Paris, que la priorité n'avait pas été revendiquée à juste titre. L'objet du brevet était un moyen de diagnostic destiné à être utilisé comme produit de contraste aux fins de diagnostic. La Chambre suprême des brevets et des marques a renvoyé à la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB et a conclu que le droit de priorité s'étendait à la même invention. En vertu de l'art. 88 CBE, la priorité ne peut être reconnue, pour une revendication appartenant à une demande de brevet européen, que si, pour l'homme du métier faisant appel aux connaissances générales dans le domaine considéré, l'objet de la revendication ressort directement et sans ambiguïté de la première demande considérée dans son ensemble. Il n'y a pas identité entre l'objet divulgué dans la première demande et la revendication de la demande ultérieure si celle-ci présente des caractéristiques supplémentaires. Un objet défini par plusieurs caractéristiques dans une demande de brevet ne peut revendiquer qu'une seule priorité. Si certaines caractéristiques d'un objet ont des priorités distinctes, l'objet dans son ensemble ne jouit que de la priorité de la demande antérieure dans laquelle la totalité des caractéristiques a été divulguée pour la première fois. Pour cette raison, il ne pourra être reconnu à une revendication

die dem jüngsten Merkmal zugeordnete Priorität zu.

Die Angabe von Zahlenwerten in Patentansprüchen hat stets verbindlichen und wesentlichen Charakter; solche Angaben können nicht in beliebiger Form verändert werden, ohne den technischen Sinngehalt der Zahlenangaben wesentlich zu verändern. Eine Anmeldung, die sich auf eine frühere Anmeldung als prioritätsbegründend beruft, kann in den Patentansprüchen als zwingendes Merkmal also nur gleiche oder engere, aber keinesfalls weitere Bereichsangaben als die frühere Anmeldung aufweisen. Nach Ansicht des OPM lag die in der Sache vorliegende – zweieinhalb Zehnerpotenzen umfassende – Abweichung der Untergrenze des Konzentrationsbereichs nicht mehr im Bereich üblicher Toleranzen. Der über den im Prioritätsdokument genannten Bereich hinausgehende Konzentrationsbereich von 1 µMol bis 0,5 nMol im Anspruch des angefochtenen Patents war also dort ein zusätzlich aufscheinendes Merkmal.

Indications of numerical values in patent claims had always been binding and essential; they could not be changed in any way without significantly modifying the technical meaning of the values. An application that cited a previous application as giving rise to a right of priority could thus specify as a mandatory feature in the claims only ranges that were the same as or narrower – but not broader – than those specified in the previous application. The Supreme Patent and Trademark Chamber took the view that in the case in question the deviation (of two-and-a-half powers of ten) from the concentration range's lower limit was no longer within the standard tolerance range. The concentration range in the contested patent's claim (1 µmol – 0.5 nmol) went beyond the range specified in the priority document and was thus an additional feature in this claim.

comportant plusieurs caractéristiques ayant des priorités différentes, en définitive, que celle attribuée à la plus récente des caractéristiques.

L'indication de valeurs numériques dans des revendications de brevet a toujours un caractère contraignant et déterminant; de telles indications ne peuvent être modifiées de façon quelconque sans changer considérablement la teneur technique des valeurs numériques. Une demande qui s'appuie sur une première demande comme constitutive d'un droit de priorité ne peut donc comporter dans ses revendications, comme caractéristiques essentielles, que des plages de valeurs identiques ou plus étroites, mais jamais des plages de valeurs plus étendues que la première demande. De l'avis de la Chambre suprême des brevets et des marques, l'écart – englobant deux puissances de dix et demie – de la limite inférieure de la plage de concentrations dépassait, en l'espèce, la marge de tolérance habituelle. Par conséquent, la plage de concentrations de 1 µMol à 0,5 nMol, dans la revendication du brevet contesté, qui allait au-delà de la plage mentionnée dans le document de priorité, constituait une caractéristique supplémentaire.

### GB **Vereinigtes Königreich**

**Patents Court vom 12. Juni 2009 – *Edwards Lifesciences AG v. Cook Biotech Inc* [2009] EWHC 1304 (Pat)**

Schlagwort: Priorität – Anrecht – gemeinsame Anmelder

Für die dem angefochtenen Patent (europäisches Patent EP (UK) 1 255 510) zugrunde liegende internationale Anmeldung wurde die Priorität einer US-Anmeldung beansprucht, die im Namen dreier Miterfinder eingereicht worden war, von denen der eine zum Zeitpunkt der Erfindung Arbeitnehmer des Beklagten/ Patentinhabers Cook war. Die internationale Anmeldung war im Namen von Cook eingereicht worden, doch das einzige Anrecht, das Cook zu diesem Zeitpunkt an der Erfindung hatte, leitete sich vom Arbeitsverhältnis mit dem betreffenden Arbeitnehmer ab. Die Anrechte der beiden anderen Erfinder/Anmelder wurden 21 Monate nach Einreichung der

### GB **United Kingdom**

**Patents Court of 12 June 2009 – *Edwards Lifesciences AG v Cook Biotech Inc* [2009] EWHC 1304 (Pat)**

Keyword: priority – entitlement – joint applicants

The international application on which the contested patent (European patent EP (UK) 1 255 510) was based claimed priority from a US application filed in the names of three joint inventors, one of whom was an employee of the defendant/patent proprietor, Cook, at the time the invention was made. The international application was filed in the name of Cook but at that time the only interest it had in the invention was via the employment contract of the aforementioned employee. The interests of the other two inventor-applicants were assigned to Cook 21 months after the filing of the international application but before the grant of the patent. Cook's

### GB **Royaume-Uni**

**Tribunal des brevets du 12 juin 2009 – *Edwards Lifesciences AG c. Cook Biotech Inc* [2009] EWHC 1304 (Pat)**

Mot-clé : priorité – droit au brevet – codemandeurs

La demande internationale sur laquelle le brevet contesté (brevet européen EP (UK) 1 255 510) était fondée revendiquait la priorité d'une demande américaine déposée au nom de trois co-inventeurs, dont l'un était salarié du défendeur/titulaire du brevet, Cook, au moment de l'invention. La demande internationale avait été déposée au nom de Cook, mais à ce moment-là, Cook n'avait de droit de propriété que via le contrat de travail du salarié susmentionné. Les droits de propriété des deux autres inventeurs-demandeurs ont été transférés à Cook 21 mois après le dépôt de la demande internationale, mais avant la délivrance du brevet. Le

internationalen Anmeldung, jedoch vor Erteilung des Patents auf Cook übertragen. Unter Hinweis auf ein im Prioritätsintervall veröffentlichtes Dokument bestritt Edwards das Anrecht von Cook auf die Priorität.

Das Vorbringen des Patentinhabers, sein Prioritätsanspruch sei deswegen wohlbegründet, weil er vor dem Tag der Erteilung des streitigen Patents alle Rechte an der Erfindung erworben und ihm ohnehin immer das Anrecht seines Arbeitnehmers zugestanden habe, wurde vom Gericht zurückgewiesen. Die Wirkung der einschlägigen Bestimmungen über das Prioritätsrecht, nämlich s. 5 Patents Act 1977 und Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft (vgl. Art. 8 PCT), sei eindeutig. Demjenigen, der ein Patent einreiche, werde nur dann das Recht eingeräumt, eine Priorität zu beanspruchen, wenn er selbst die prioritätsbegründende frühere Anmeldung eingereicht habe oder der Rechtsnachfolger desjenigen sei, der sie eingereicht habe. Seine Rechtsposition verbessere sich auch nicht, wenn er die Rechte an der Erfindung später erwerbe. Es bleibe dabei, dass ihm das Recht, die Priorität in Anspruch zu nehmen, zu dem Zeitpunkt, als er die spätere Anmeldung eingereicht und seinen Anspruch angemeldet habe, nicht zugestanden habe. Jede andere Auslegung würde zu Rechtsunsicherheit und der Gefahr von Unbilligkeit für Dritte führen. Die Beschwerdekammern des EPA haben Art. 87 EPÜ in J 19/87 und T 62/05 ebenso ausgelegt.

Dementsprechend verwarf das Gericht das (auf s. 7 Patents Act 1977 gestützte) Vorbringen von Cook, dass er berechtigt sei, die Anmeldung einzureichen, und aufgrund der späteren Übertragungen als Rechtsnachfolger sämtlicher Erfinder auch Anspruch auf Erteilung des Patents habe und daher dasselbe in Bezug auf die Priorität gelten müsse. S. 7 Patents Act 1977 behandle die hiervon getrennte Frage des Rechts auf Erteilung eines Patents, so das Gericht, und es sei unzulässig, die Pariser Verbandsübereinkunft vor dem Hintergrund dieser Vorschrift auszulegen.

Auch mit seinem weiteren Vorbringen, dass es genüge, dass ihm immer die Rechte seines Arbeitnehmers an der Erfindung zugestanden hätten, hatte Cook keinen Erfolg. Die US-Anmeldung

entitlement to claim the priority was challenged by Edwards in view of a document published in the priority interval.

The proprietor's case that its claim to priority was good because it had acquired all the rights in the invention before the date of grant of the patent-in-suit and in any event had always owned the interest of its employee was rejected by the judge, who said that the effect of the relevant provisions on entitlement to priority, namely s. 5 Patents Act 1977 and Art. 4 Paris Convention (cf Art. 8 PCT), was clear. A person who filed a patent was afforded the privilege of claiming priority only if he himself had filed the earlier application from which priority was claimed or if he was the successor in title to the person who had filed it. Moreover, his position was not improved if he subsequently acquired title to the invention. It remained the case that he was not entitled to the privilege when he filed the later application and made his claim. Any other interpretation would introduce uncertainty and the risk of unfairness to third parties. The boards of appeal of the EPO had adopted the same approach to the interpretation of Art. 87 EPC in J 19/87 and T 62/05.

Accordingly, the judge disposed of Cook's submission (based on s. 7 Patents Act 1977) that because it was entitled to file the application and, as the successor in title to all the inventors as a result of the later assignment, was also entitled to the grant of the patent, the position must be the same in relation to priority. S. 7 Patents Act 1977 dealt with the separate issue of the right to the grant of a patent and it was not permissible to interpret the Paris Convention in the light of it.

Cook's further argument that it was sufficient that it had always owned its employee's interest in the invention also failed. The US application had been filed in the names of all three joint inventors,

droit de Cook de revendiquer la priorité a été contesté par Edwards au vu d'un document publié pendant le délai de priorité.

L'argument du titulaire selon lequel sa revendication de priorité est fondée parce qu'il a acquis tous les droits sur l'invention avant la date de délivrance du brevet litigieux, et qu'il a en tout état de cause toujours détenu le droit de propriété de son salarié, a été rejeté par le juge. Selon lui, les dispositions applicables en matière de droit de priorité, à savoir la section 5 de la Loi britannique sur les brevets de 1977 et l'art. 4 de la Convention de Paris (cf. art. 8 PCT), sont claires. Une personne qui a déposé une demande de brevet n'est habilitée à revendiquer une priorité qu'à la condition qu'elle ait elle-même déposé la demande dont la priorité est revendiquée, ou qu'elle soit l'ayant cause de la personne ayant déposé cette demande. En outre, sa situation juridique ne s'améliore pas parce qu'elle acquiert ultérieurement les droits sur l'invention, et elle ne pouvait en tout état de cause prétendre au droit de priorité lorsqu'elle a déposé la demande ultérieure et formulé sa revendication. En effet, toute autre interprétation serait source d'incertitude et risquerait d'être inéquitable pour les tiers. Dans les affaires J 19/87 et T 62/05, les chambres de recours de l'OEB ont adopté la même approche pour l'interprétation de l'art. 87 CBE.

Le juge a donc rejeté l'argument de Cook (fondé sur la section 7 Loi britannique sur les brevets de 1977) selon lequel il était en droit de déposer la demande et, en tant qu'ayant cause de tous les inventeurs comme suite à la cession intervenue ultérieurement, il avait aussi droit à la délivrance du brevet, et qu'il devait en être de même de la priorité. Selon le juge, la section 7 Loi britannique sur les brevets de 1977 concerne la question distincte du droit à la délivrance d'un brevet, et l'on ne peut pas interpréter la Convention de Paris à la lumière de cet article.

L'autre argument de Cook, selon lequel il suffit qu'il ait toujours détenu le droit de propriété de son salarié dans l'invention, n'a pas non plus été admis. La demande américaine a été déposée au nom des

war im Namen der drei Miterfinder eingereicht worden und nicht allein vom Arbeitnehmer. Dieser sei somit nicht jemand, der im Sinne von Art. 4A (1) der Pariser Verbandsübereinkunft "die Anmeldung für ein Erfindungspatent vorschriftsmäßig hinterlegt" habe. Diese Auffassung stimmte wiederum mit derjenigen der Beschwerdekammer des EPA in T 788/05 überein.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Tatsache, dass Cook zu einem späteren Zeitpunkt sämtliche Rechte an der Erfindung erworben hatte, ihn nicht berechtigte, die Priorität in Anspruch zu nehmen, sondern dass er für das Patent nur den internationalen Anmeldetag für sich beanspruchen konnte.

*Anmerkung des Herausgebers: Die Wirksamkeit des Prioritätstags war für das nachfolgende Berufungsverfahren nicht relevant (s. Cook Biotech Inc v Edwards Lifesciences AG [2010] EWCA Civ 718).*

## GB Vereinigtes Königreich

**Patents Court vom 23. Juni 2010 – KCI Licensing Inc et al v. Smith & Nephew plc et al [2010] EWHC 1487 (Pat)**

Schlagwort: Priorität – Anspruch – gemeinsame Anmelder

In diesem Verfahren ging es um die Frage der Prioritätsberechtigung zweier europäischer (UK) Patente, denen eine europäische Stammanmeldung bzw. eine europäische Teilanmeldung zugrunde lagen, die aus einer internationalen Anmeldung hervorgingen. Anmelder der internationalen Anmeldung waren ein Herr Lina für die USA, die KC Inc (Muttergesellschaft aller Klägerinnen) für alle PCT-Bestimmungsstaaten außer den USA und Mediscus, eine 100%ige Tochtergesellschaft der KC Inc, "nur für GB". Die US-Prioritätsanmeldung war jedoch im Namen von Herrn Lina als einzigem Erfinder und Anmelder eingereicht worden. Unbestritten war, dass KC Inc nur dann berechtigt war, die Priorität zu beanspruchen, wenn KC Inc zum Zeitpunkt der Einreichung der PCT-Anmeldung Rechtsnachfolger von Herrn Lina war. Folglich hatte das Gericht unter anderem zu entscheiden, ob eine frühere Geheimhaltungsvereinbarung von Herrn Lina zugunsten seiner Arbeitgeberin, der

not by the employee alone. Therefore he was not "a person" who had "duly filed an application for a patent" within the meaning of Art. 4A(1) Paris Convention. Once again, this approach was consistent with that adopted by the board of appeal of the EPO in T 788/05.

In sum, Cook's acquisition of all the rights in the invention at a later date did not permit it to claim the priority and the patent was entitled only to the international filing date.

*Editor's note: The validity of the priority date did not become relevant in the subsequent appeal proceedings (see Cook Biotech Inc v Edwards Lifesciences AG [2010] EWCA Civ 718).*

## GB United Kingdom

**Patents Court of 23 June 2010 – KCI Licensing Inc et al. v Smith & Nephew plc et al. [2010] EWHC 1487 (Pat)**

Keyword: priority – entitlement – joint applicants

This case concerned the entitlement to priority of two European (UK) patents, derived respectively from a European parent and a European divisional application originating from an international application. Applicants for the international application were a Mr Lina for the US, KC Inc (parent company of all the claimants) for all PCT designated states except the US, and Mediscus, a wholly-owned subsidiary of KC Inc, for "GB only". The US priority application, however, had been filed in the name of Mr Lina as sole inventor and applicant. It was not disputed that for the patents in suit KC Inc only had the right to claim priority if, at the time the PCT application was filed, KC Inc was Mr Lina's successor in title. Therefore the judge had to decide, inter alia, whether the terms of an earlier confidentiality agreement entered into by Mr Lina in favour of his employer, KC Inc, were sufficient to transfer to it his rights in the future invention.

trois co-inventeurs et non par le seul salarié, qui n'est donc pas une personne ayant "régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet" au sens de l'art. 4A(1) de la Convention de Paris. Une fois de plus, cette approche est conforme à celle adoptée par la chambre de recours de l'OEB dans l'affaire T 788/05.

En résumé, le fait que Cook ait acquis, à une date ultérieure, tous les droits sur l'invention ne lui permet pas de revendiquer la priorité, et le brevet ne peut prétendre qu'à la date du dépôt international.

*Note de la rédaction : La validité de la date de priorité n'est pas devenue pertinente dans la procédure de recours ultérieure (v. Cook Biotech Inc c. Edwards Lifesciences AG [2010] EWCA Civ 718).*

## GB Royaume-Uni

**Tribunal des brevets du 23 juin 2010 – KCI Licensing Inc et al. c. Smith & Nephew plc et al. [2010] EWHC 1487 (Pat)**

Mot-clé : priorité – droit – codemandeurs

Le cas d'espèce concernait le droit de revendiquer une priorité pour deux brevets européens (UK) résultant respectivement d'une demande de brevet européen initiale et d'une demande divisionnaire européenne, lesquelles provenaient d'une demande internationale. Celle-ci a été déposée par M. Lina pour les Etats-Unis, par KC Inc (société mère de l'ensemble des demandeurs dans la procédure devant le Tribunal) pour tous les Etats désignés du PCT à l'exception des Etats-Unis, et par Mediscus, une filiale entièrement détenue par KC Inc, pour "la Grande-Bretagne seulement". La demande US fondant la priorité avait toutefois été déposée au nom de M. Lina en tant qu'unique inventeur et déposant. Il n'était pas contesté que KC Inc n'avait le droit de revendiquer la priorité que si au moment du dépôt de la demande PCT elle était l'ayant cause de M. Lina. Le juge devait notamment décider si les conditions d'un accord de confidentialité

KC Inc, genügte, um seine Rechte an der künftigen Erfindung an diese zu übertragen.

Für diese Entscheidung wandte das Gericht die Regeln des englischen Rechts an, unter der Annahme, dass diese Regeln dem maßgeblichen Recht entsprachen. Insbesondere sei es gemäß s. 7 (2) b) Patents Act 1977 möglich, dass eine andere Person als der Erfinder das gesamte Eigentum an einer Erfindung erlangen konnte, wenn dies vertraglich zwischen dieser Person und dem Erfinder vereinbart wurde, bevor die Erfindung gemacht wurde. Nach Ansicht des Gerichts war es demnach möglich, den Rechtstitel (und nicht nur das faktische Eigentumsrecht) an einer Erfindung zu übertragen, bevor sie gemacht wird. Demnach wurde der Rechtstitel an der Erfindung nach den Bestimmungen der Geheimhaltungsvereinbarung wirksam an die KC Inc übertragen, die dadurch am Tag der internationalen Anmeldung Rechtsnachfolgerin von Herrn Lina war und somit nach Art. 4 A. (1) PVÜ die Priorität der Prioritätsunterlage beanspruchen konnte. Unter Verweis auf die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 19/87 befand das Gericht weiter, dass selbst dann, wenn die Vereinbarung keine Übertragung des Rechtstitels an der Erfindung bewirken würde, dennoch das gesamte faktische Eigentumsrecht durch sie wirksam übertragen worden wäre. Wenn es zu ermitteln gelte, ob jemand Rechtsnachfolger im Sinne von Art. 4 A. (1) PVÜ (und auch Art. 87 (1) EPÜ) ist, komme es auf dessen materielle Rechte und nicht auf die Erfüllung rechtlicher Formalitäten an.

Eine weitere Frage lautete, ob es die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs beeinträchtigen würde, wenn die nur für GB benannte Firma Mediscus Mitmelderin neben KC Inc wäre, was ihr vom Gericht für den europäischen Teil der internationalen Anmeldung, der allein für den Prioritätsanspruch der streitigen Patente von Belang war, abgesprochen wurde. Das Gericht schloss sich dem Vorbringen der Patentinhaberin an, dass der vorliegende Fall anders gelagert ist als in der Sache *Edwards v. Cook* [2009] EWHC 1304 (Pat) (siehe oben) und in der EPA-Beschwerdekammerentscheidung T 788/05 (in beiden Fällen wurde

For this purpose the judge followed the relevant rules of English law, which were taken to correspond to the applicable law. In particular, s. 7(2)(b) Patents Act 1977 proceeded on the basis that it was possible for a person other than the inventor to acquire the whole of the property in an invention by means of an agreement entered into with the inventor before the making of the invention. In the judge's view, this meant that it was possible to assign the legal title (and not just the beneficial interest) in an invention before it was made. Accordingly, the terms of the confidentiality agreement were effective to assign to KC Inc legal title to the invention, such that KC Inc was Mr Lina's successor in title at the date of the international application and hence entitled to claim priority, in accordance with Art. 4A(1) Paris Convention, from the priority document. Referring to decision J 19/87 of the Legal Board of Appeal, the judge further held that even if the agreement was not effective to convey the legal title to the invention, it was effective to transfer the entire beneficial interest in it. When determining whether a person was a "successor in title" for the purposes of Art. 4(A)(1) Paris Convention (also Art. 87(1) EPC), it must be the substantive rights of that person, and not his compliance with legal formalities, that mattered.

A further question was whether the validity of the priority claim would be adversely affected if Mediscus, designated for GB only, was co-applicant with KC Inc, which the judge decided it was not for the purpose of the European part of the international application, this being the only part material to the entitlement of the patents in suit to priority. The judge accepted the proprietor's submission that, contrary to the position in *Edwards v Cook* [2009] EWHC 1304 (Pat) (see above) and board of appeal decision T 788/05 (in both cases priority claimed by only one of joint applicants of an earlier application), in the instant case

conclu antérieurement par M. Lina en faveur de son employeur, KC Inc, étaient suffisantes pour permettre le transfert à celui-ci de ses droits relatifs à la future invention.

Pour ce faire, le juge s'est basé sur les règles pertinentes du droit anglais, tenues par lui comme équivalentes au droit applicable. En particulier, la section 7(2)(b) Loi britannique sur les brevets de 1977 prévoit la possibilité pour une personne autre que l'inventeur d'acquérir l'entière propriété sur une invention sur la base d'un accord valable passé avec l'inventeur avant la réalisation de l'invention. Selon le juge, cela signifie qu'il est possible de céder le titre de propriété (et non seulement l'objet de propriété) d'une invention avant que celle-ci n'ait été réalisée. Par conséquent, les conditions de l'accord de confidentialité ont entraîné la cession effective à KC Inc du titre juridique relatif à l'invention, si bien que KC Inc était l'ayant droit de M. Lina à la date de la demande internationale et était donc habilitée à revendiquer la priorité sur la base du document pertinent, conformément à l'art. 4A.(1) de la Convention de Paris. Se référant à la décision J 19/87 de la chambre de recours juridique de l'OEB, le juge a également estimé que même si l'accord ne conduisait pas à la transmission effective du titre juridique se rapportant à l'invention, il permettait de transférer la totalité de l'intérêt bénéficiaire lié à l'invention. Ce sont les droits substantiels de l'intéressé, et non l'observation par celui-ci des formalités légales, qui doivent entrer en ligne de compte pour déterminer si quelqu'un est un "ayant cause" aux fins de l'art. 4A.(1) de la Convention de Paris (cf. également art. 87(1) CBE).

Un autre aspect concernait la question de savoir si la validité de la revendication de priorité serait compromise dans le cas où Mediscus, mentionné comme déposant pour la Grande-Bretagne uniquement, serait codemandeur avec KC Inc. Le juge a décidé que Mediscus n'était pas codemandeur aux fins de la demande européenne découlant de la demande internationale, la demande européenne étant seule pertinente pour le droit de revendiquer la priorité pour les brevets en cause. Le juge a accepté les arguments invoqués par le titulaire du brevet, selon lesquels, dans la présente affaire, un seul demandeur avait déposé

die Priorität nur von einem der gemeinsamen Anmelder einer früheren Anmeldung beansprucht), weil die Prioritätsanmeldung im jetzigen Fall von einem einzelnen Anmelder eingereicht worden war und dieser die Möglichkeit hatte, seine Rechte an der Erfindung mit einem Dritten zu teilen, sodass beide berechtigt waren, die Priorität für eine spätere gemeinsame Anmeldung zu beanspruchen.

the priority application had been filed by a single applicant and that it was possible for a single priority applicant to share its rights to the invention with another person so as to entitle both to claim priority for a later joint application.

la demande fondant la priorité, alors que dans l'affaire *Edwards c. Cook* [2009] EWHC 1304 (Pat) (voir ci-dessus) et dans la décision T 788/05 d'une chambre de recours technique, la priorité n'avait été revendiquée que par un seul des code-mandeurs d'une demande antérieure. Or, selon le titulaire du brevet, un déposant unique d'une demande fondant une priorité peut partager son droit à l'invention avec une autre personne, de telle sorte que chacun d'eux puisse revendiquer la priorité concernée pour une demande ultérieure déposée conjointement.

Das Gericht kam zum Schluss, dass für beide Patente das beanspruchte Prioritätsdatum gültig war.

In conclusion, the judge held that the patents were entitled to the claimed priority date.

En conclusion, la date de priorité a été jugée valable pour les deux brevets.

## V. EUROPÄISCHE PATENTE ALS STREITGEGENSTAND IN VERSCHIEDENEN RECHTSORDNUNGEN

## V. EUROPEAN PATENTS SUBJECT TO LITIGATION IN MULTIPLE JURISDICTIONS

## V. BREVETS EUROPEENS FAISANT L'OBJET DE LITIGES DEVANT DIFFERENTES JURIDICTIONS

### 1. Dauertragekontaktlinse (EP 0 819 258)

### 1. Extended-wear ophthalmic lens (EP 0819 258)

### 1. Lentille de contact à port prolongé (EP 0 819 258)

NL **Niederlande**

NL **Netherlands**

NL **Pays-Bas**

**Bezirksgericht Den Haag (Rb. te 's-Gravenhage) vom 11. Februar 2009 – *Novartis v. Johnson & Johnson***

**The Hague District Court (Rb. te 's-Gravenhage) of 11 February 2009 – *Novartis v Johnson & Johnson***

**Tribunal de grande instance de La Haye (Rb. te 's-Gravenhage) du 11 février 2009 – *Novartis c. Johnson & Johnson***

Schlagwort: Auslegung von Patentansprüchen – Parameter

Keyword: interpretation of claims – parameters

Mot-clé : interprétation des revendications – paramètres

Im europäischen Patent EP 0 819 258 von Novartis ging es um eine ophthalmische Linse, die zum Tragen über längere Zeiträume geeignet war, ohne dass das Auge geschädigt wurde. Als Reaktion auf ein von der Patentinhaberin angestrebtes Verletzungsverfahren erhoben Johnson & Johnson Widerklage auf Ungültigkeit mit der Begründung, dass das Patent nicht nacharbeitbar und die Erfindung nicht neu sei. Sie machten insbesondere geltend, dass der Hauptanspruch keine wesentlichen technischen Merkmale der zugrunde liegenden Erfindung aufweise, sondern lediglich auf ein gewünschtes Ergebnis abhebe.

European patent EP 0 819 258 owned by Novartis concerned an ophthalmic lens suitable for prolonged use without causing significant damage to the eye. When sued by the patent proprietor for infringement, Johnson & Johnson filed a counterclaim for invalidity on the grounds that the patent was non-reproducible and lacked novelty. In particular, one of the arguments was that the main claim did not involve any essential technical features of the underlying invention, but merely addressed a desired outcome.

Le brevet européen EP 0 819 258 détenu par Novartis portait sur une lentille ophthalmique qui convient à un usage prolongé sans causer de dommages importants aux yeux. Après avoir été poursuivi en justice pour contrefaçon par le titulaire du brevet, Johnson & Johnson avait formé une demande reconventionnelle en nullité au motif que l'invention ne pouvait être exécutée et qu'elle n'était pas nouvelle. Johnson & Johnson arguait notamment que la revendication principale n'impliquait aucune caractéristique technique essentielle de l'invention sous-jacente, mais qu'elle traitait uniquement du résultat souhaité.

Das Gericht beanstandete zwar die Klarheit des Hauptanspruchs gemäß Art. 84 EPÜ, sah darin aber keinen Nichtigkeitsgrund. Nach Auffassung des Gerichts war das Patent nacharbeitbar, weil die Beschreibung mehrere Beispiele für Dauertragekontaktlinsen enthielt, sodass

Whilst The Hague District Court agreed that the main claim lacked clarity contrary to Art. 84 EPC, it decided that this did not constitute grounds for revoking the patent. In the Court's view, the patent was reproducible because the specification gave several examples of

Tout en reconnaissant que la revendication principale était dénuée de clarté et qu'elle était donc contraire à l'art. 84 CBE, le Tribunal de grande instance de La Haye a jugé que cela ne constituait pas un motif pour révoquer le brevet. Selon le Tribunal, l'invention pouvait être