

5. Taxol-Stents (EP 0 706 376)**GB Vereinigtes Königreich**

**House of Lords vom 9. Juli 2008 –
Conor Medsystems Inc v. Angiotech
Pharmaceuticals Inc et al. [2008]
UKHL 49**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Naheliegen – Naheliegen des Versuchs – ausreichende Offenbarung – Parallelverfahren

Der strittige Patentanspruch betraf einen Stent, ein röhrenförmiges Metallgittergerüst, das in eine Arterie eingesetzt wird, um diese offen zu halten, und das in diesem Fall mit dem wucherungshemmenden Arzneimittel Taxol zur "Behandlung oder Verhinderung von Rezidivstenosen" beschichtet war. Während der Antrag von Conor, das Patent wegen Naheliegens für nichtig zu erklären, in einem Parallelverfahren vor dem Bezirksgericht Den Haag abgewiesen worden war, hatte er sowohl vor dem Patents Court als auch vor dem Court of Appeal Erfolg. Das House of Lords kam im Revisionsverfahren zu einem anderen Ergebnis als die Vorinstanzen. In den Entscheidungsgründen räumte Lord Hoffmann ein, aus verschiedenen Gründen sei es hin und wieder nicht zu vermeiden, dass nationale Gerichte in ein und der derselben Patentsache zu widersprüchlichen Urteilen kämen; grundsätzlich jedoch sollte das EPÜ von nationalen Gerichten und vom EPA möglichst einheitlich ausgelegt werden. Die Frage in diesem Fall sei, wie die der Erfindung zugrunde liegende Idee, die möglicherweise eine "erfinderische Tätigkeit" im Sinne von Art. 56 EPÜ und s. 1 (1) b) Patents Act 1977 darstelle, zu ermitteln sei.

Conor hatte argumentiert – und dem waren die Vorinstanzen gefolgt –, dass die im Patent offenbarte erfinderische Tätigkeit keineswegs in der Beschichtung des Stents mit Taxol bestehe. Vielmehr beruhe der erfinderische Charakter auf der allgemeineren Idee, versuchsweise eine oder mehrere Taxol/Polymer-Kombinationen im Hinblick auf eine mögliche Behandlung von Rezidivstenosen einzusetzen. Das Patent vermittele also lediglich die Lehre, dass die Verwendung von Taxol einen Versuch wert sei, und trage damit nicht zum vorhandenen

5. Taxol stents (EP 0 706 376)**GB United Kingdom**

**House of Lords of 9 July 2008 –
Conor Medsystems Inc v Angiotech
Pharmaceuticals Inc et al. [2008]
UKHL 49**

Keyword: inventive step – obviousness – obvious to try – sufficiency of disclosure – parallel proceedings

The claim in issue was to a stent, a tubular metal scaffold inserted into an artery to keep it open, coated with the anti-proliferative drug taxol for "treating or preventing recurrent stenosis". Whereas in parallel proceedings before the District Court of The Hague Conor's request for revocation of the patent on the ground of obviousness had been refused, in both the Patents Court and the Court of Appeal it succeeded. However, this outcome was reversed upon appeal to the House of Lords. Lord Hoffmann, giving the leading judgment, recognised that for various reasons it was inevitable that national courts will occasionally give inconsistent decisions on the same patent, but stressed that on a question of principle, it was desirable that so far as possible there should be uniformity on the way the national courts and the EPO interpret the EPC. Here, the question was how to identify the concept embodied in the invention which may constitute the "inventive step" for the purposes of Art. 56 EPC and s. 1(1)(b) Patents Act 1977.

The line of argument advanced by Conor and accepted in the lower courts had been to deny that the inventive step disclosed by the specification was to coat the stent with taxol. Rather, the inventive concept of the invention was the more general idea of trying some, one or more, taxol/polymer combinations to determine whether restenosis could thereby be treated. Thus, on the basis that the patent taught no more than that taxol was worth trying, it added nothing to existing knowledge. It was common ground that taxol was, like many other

5. Stents de taxol (EP 0 706 376)**GB Royaume-Uni**

**Chambre des Lords du 9 juillet 2008 –
Conor Medsystems Inc c. Angiotech
Pharmaceuticals Inc et al. [2008]
UKHL 49**

Mot-clé : activité inventive – évidence – évident d'essayer – suffisance de l'exposé – procédures parallèles

La revendication litigieuse portait sur un "stent" (endoprothèse vasculaire maillée et tubulaire que l'on insère dans une artère pour la maintenir ouverte) revêtu de l'antiproliférant taxol pour "traiter ou prévenir les sténoses récidivantes". La demande en révocation introduite par la société Conor avait été rejetée dans une procédure parallèle devant le Tribunal de grande instance de La Haye, mais en Angleterre le Tribunal de brevets et la Cour d'appel y ont fait droit. Ce verdict a toutefois été annulé après recours devant la Chambre des Lords. Dans l'argumentation principale, Lord Hoffmann a reconnu que pour plusieurs raisons, il était inévitable que les tribunaux nationaux rendent de temps à autre des décisions divergentes au sujet du même brevet, mais que sur les questions de principe, il était souhaitable d'arriver, dans la mesure du possible, à une uniformité dans la manière dont les tribunaux nationaux et l'OEB interprètent la CBE. En l'espèce, il fallait identifier le concept mis en œuvre dans l'invention, et susceptible de constituer "l'activité inventive" au sens de l'art. 56 CBE et de la section 1(1)(b) Loi britannique sur les brevets de 1977.

L'argumentation de la société Conor, acceptée par les instances inférieures, avait été de nier que l'activité inventive divulguée dans le brevet consistait à revêtir le stent de taxol. Le concept inventif de l'invention était plus général, s'agissant d'essayer une ou plusieurs combinaisons taxol/polymères pour voir si elles étaient capables de traiter la sténose récidivante. Par conséquent, le brevet n'ajoutait rien au savoir existant, si ce n'est que le taxol valait la peine d'être essayé. Il était connu que le taxol, à l'instar de maints antiproliférants, valait

Wissen bei. Unbestritten lohne Taxol, wie viele andere wucherungshemmende Arzneimittel auch, einen Versuch. Dies sei naheliegend. Ferner behauptete Conor, es müsse gar nicht nachgewiesen werden, dass die Verwendung von Taxol für die Behandlung von Rezidivstenosen tatsächlich naheliegend sei, weil das Patent keine Lehre bezüglich der Wirksamkeit enthalte.

Lord Hoffmann hielt diesen Ansatz für eine unzulässige Mischung der Erfordernisse bezüglich erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ), ausreichender Offenbarung (Art. 83 EPÜ) und/oder Stützung (Art. 84 EPÜ). Es sei die beanspruchte Erfindung, die auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen müsse, und das sei prima facie die im Anspruch beschriebene Erfindung (s. 125 (1) Patents Act 1977). Im vorliegenden Fall liege die angebliche erfinderische Tätigkeit in dem Anspruch, dass das Erzeugnis eine bestimmte Eigenschaft aufweisen würde, nämlich die Verhinderung oder Behandlung von Rezidivstenosen (vgl. *Pharmacia Corp v Merck & Co Inc* [2002] RPC 775). Im Hinblick auf das Naheliegen gehe es also darum, ob die Verwendung eines mit Taxol beschichteten Stents zu diesem Zweck naheliegend sei, und dem Patentinhaber stehe eine Beantwortung dieser Frage unter Bezugnahme auf seinen Anspruch zu und nicht auf irgendeine vage Paraphrase, die vom Umfang der Offenbarung in der Beschreibung abhängt. In Übereinstimmung mit der Auffassung des Bezirksgerichts Den Haag (Entscheidungsgrund Nr. 4.17) stellte Lord Hoffmann fest, weder das EPÜ noch das Patents Act 1977 forderten, dass anhand von Versuchsdaten in der Beschreibung nachgewiesen werden muss, dass und warum die Erfindung funktionieren würde. Die im Patent enthaltene Lehre, soweit sie den strittigen Anspruch stütze, bestehe ganz eindeutig darin, dass ein mit Taxol beschichteter Stent eine Rezidivstenose verhindern oder behandeln würde. Ferner pflichtete Lord Hoffmann dem niederländischen Gericht darin bei (Entscheidungsgrund Nr. 4.17), dass der "Patentinhaber im Patent ausreichend deutlich angibt, dass sich der Einsatz von Taxol (nicht nur, aber insbesondere bei Rezidivstenosen) vorteilhaft auswirkt, und zur Belegung seiner anti-angiogenen Wirkung ausführt, dass Taxol ... im

anti-proliferative drugs, worth a try. This was obvious. In Conor's submission, it did not have to show that it was obvious actually to use taxol to treat restenosis because the patent did not teach that it would work.

Lord Hoffmann considered this approach to be an illegitimate amalgam of the requirements of inventiveness (Art. 56 EPC) and either sufficiency (Art. 83 EPC) or support (Art. 84 EPC) or both. It was the claimed invention which had to involve an inventive step, which meant prima facie that specified in the claim (s. 125(1) Patents Act 1977). In the instant case, the alleged inventiveness lay in the claim that the product would have a particular property, namely, to prevent or treat restenosis (cf. *Pharmacia Corp v Merck & Co Inc* [2002] RPC 775). So the question of obviousness was whether it was obvious to use a taxol-coated stent for this purpose, and the patentee was entitled to have this question determined by reference to his claim, not to some vague paraphrase based upon the extent of his disclosure in the description. Agreeing with the opinion of the District Court of The Hague (at paragraph 4.17), Lord Hoffmann stated that neither the EPC nor the statute required that the specification must demonstrate by experiment that the invention would work or explain why it would work. It was absolutely clear that the teaching of the specification, as far as it supported the contested claim, was that a taxol-coated stent would prevent or treat restenosis. Lord Hoffmann further agreed with the Dutch Court (at paragraph 4.17) that the "patentee sufficiently clearly indicates in the patent that it is advantageous to use taxol (inter alia but also specifically for restenosis) and states as reason for this that taxol ... scores well in the CAM assay to demonstrate its anti-angiogenic effect, bearing in mind that the patentee saw the solution for restenosis in the use of an anti-angiogenic factor". Accordingly, the question was whether that was obvious, and not whether it was obvious that taxol (among many other products) might have this effect. It was hard to see how the notion that something was worth trying or might have some effect could be

la peine d'être expérimenté. Cela était évident. La société Conor a affirmé n'avoir pas à prouver que l'utilisation du taxol pour traiter la sténose récidivante était évidente, puisque le brevet n'enseignait pas que le taxol aurait l'effet désiré.

Lord Hoffmann a estimé que cette approche confondait l'exigence d'activité inventive (art. 56 CBE) avec la suffisance de l'exposé (art. 83 CBE) ou le fondement sur la description (art. 84 CBE). L'activité inventive devait être impliquée par l'invention revendiquée, c'est-à-dire en première analyse par celle indiquée dans la revendication (section 125(1) Loi britannique sur les brevets de 1977). En l'espèce, l'activité inventive résidait dans la revendication d'une propriété particulière du produit, celle de prévenir ou traiter la sténose récidivante (cf. *Pharmacia Corp v Merck & Co Inc* [2002] RPC 775). La question à poser était donc de savoir s'il était évident d'utiliser à cette fin un stent revêtu de taxol, et le titulaire du brevet avait le droit d'obtenir à cette question une réponse basée sur sa revendication, et non pas sur une vague paraphrase inspirée de l'étendue de la divulgation de la description. Se ralliant à l'avis du Tribunal de grande instance de La Haye (point 4.17 des motifs), Lord Hoffmann a affirmé que ni la CBE ni la loi n'exige que la description démontre expérimentalement que l'invention fonctionnera, ou explique pourquoi elle fonctionnera. Il ne faisait absolument aucun doute que la description, dans la mesure où la revendication attaquée se fondait sur cette description, enseignait qu'un stent revêtu de taxol convenait à la prévention ou au traitement de la sténose récidivante. Lord Hoffmann était en outre d'accord avec le Tribunal néerlandais (point 4.17 des motifs) pour affirmer que "le titulaire du brevet indique de façon assez claire dans le brevet qu'il est avantageux d'utiliser le taxol (entre autres, mais aussi spécifiquement pour la sténose récidivante), affirmant à l'appui que le taxol obtient de bons résultats dans les analyses CAM démontrant son effet anti-angiogénique, compte tenu que le titulaire du brevet voit la solution à la sténose récidivante dans l'utilisation d'un

CAM-Test gute Ergebnisse zeigt; dabei ist zu berücksichtigen, dass der Patentinhaber die Lösung bei Rezidivstenose in der Verwendung eines anti-angiogenen Faktors gesehen hat". Folglich laute die Frage, ob dies naheliegend sei, und nicht, ob es naheliegend sei, dass Taxol (als eines von vielen anderen Erzeugnissen) diese Wirkung haben könnte. Es sei schwer nachzuvollziehen, etwas, das einen Versuch lohne oder das eine Wirkung haben könnte, als Erfindung zu beschreiben, die einen Monopolanspruch begründen würde.

Es treffe zu, dass für eine rein spekulative Idee ohne stützende Angaben in der Beschreibung kein Patent erteilt wird (vgl. Art. 84 EPÜ, s. 14 (5) c) Patents Act 1977). Im vorliegenden Fall wurde jedoch beansprucht, dass ein mit Taxol beschichteter Stent eine Rezidivstenose verhindern würde, und die Plausibilität dieses Anspruchs habe Conor nicht angezweifelt. Im Hinblick auf die Feststellung der Vorinstanzen, dass die besondere Eignung von Taxol für die Verhinderung von Rezidivstenose im Patent nicht "offenbart" werde, räumte Lord Hoffmann ein, dass in der Beschreibung zwar gemutmaßt werde, warum Taxol eine Rezidivstenose verhindern würde (aufgrund seiner anti-angiogenen Eigenschaften), Belege dafür, dass sich dies als zutreffend erweisen würde, liefere sie jedoch nicht. Wenn sich dies als nicht zutreffend erwiesen hätte, wäre die Offenbarung in dem Patent unzureichend gewesen. Wenn der Offenbarungsumfang eines Patents ausreiche, um der Erfindung Plausibilität zu verleihen, gebe es jedoch prinzipiell keinen Grund, die Frage des Naheliegens entsprechend den Nachweisen anders zu bewerten, die der Patentinhaber erbracht habe, um zu beweisen, dass sein Patent funktioniert.

Die Frage, wann eine Erfindung als naheliegend zu betrachten sei, weil es nahe liege, sich an ihr zu versuchen, habe Lord Justice Jacob im Court of Appeal umfassend behandelt und dabei die Quellen, angefangen mit *Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] RPC 479, in der Aussage zusammengefasst, dass der Ansatz "naheliegender Versuch" nur dann sinnvoll sei, wenn eine angemessene Erfolgserwartung bestehe. Wie hoch die Aussicht sein müsse, hänge von der jeweiligen Sachlage ab.

described as an invention in respect of which anyone would be entitled to a monopoly.

It was true that a patent would not be granted for an idea which was mere speculation, unsupported by the specification (cf. Art. 84 EPC, s. 14(5)(c) Patents Act 1977). In the case in hand the specification did claim that a taxol-coated stent would prevent restenosis and Conor had not suggested that this claim was implausible. With regard to the finding of the lower courts that the patent contained no "disclosure" saying that taxol was specially suitable for preventing restenosis, Lord Hoffmann agreed that the description, although offering a theory (its anti-angiogenic properties) as to why taxol would prevent restenosis, did not offer any evidence that this would turn out to be true. If it had not turned out to be true, the patent would have been insufficient. However, there was no reason as a matter of principle why, if a specification passed the threshold test of disclosing enough to make the invention plausible, the question of obviousness should be subject to a different test according to the amount of evidence which the patentee presented to justify a conclusion that his patent would work.

The question of when an invention could be considered obvious on the ground that it was obvious to try had been dealt with comprehensively in the Court of Appeal by Jacob LJ, who had correctly summarised the authorities, starting with *Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] RPC 479, by saying that the notion of something being obvious to try was useful only in a case in which there was a fair expectation of success. How much of an expectation would be needed depended on the facts of the case.

facteur anti-angiogénique". Par conséquent, la question est de savoir si cela était évident, et non pas s'il était évident que le taxol (entre autres) pouvait avoir cet effet. On voit mal comment le fait de considérer une chose comme valant la peine d'être tentée ou comme susceptible de produire un effet constituerait une invention donnant droit à un monopole.

Un brevet ne peut pas être délivré pour une idée qui n'est que pure spéculation, dénuée de fondement dans la description (art. 84 CBE, section 14(5)(c) Loi britannique sur les brevets de 1977). En l'espèce, il était bien revendiqué qu'un stent revêtu de taxol préviendrait la sténose récidivante, et la société Conor n'a pas suggéré que cela manquait de plausibilité. Les instances inférieures ont conclu que le brevet ne contenait aucune "divulgaration" selon laquelle le taxol est un bon choix pour prévenir la sténose récidivante. A cet égard, Lord Hoffmann a reconnu que la description, même si elle offre une théorie (les propriétés anti-angiogéniques), ne démontre nullement que le taxol prévient la sténose récidivante. S'il s'avérait que ce ne soit pas le cas, il y aurait insuffisance de l'exposé. Toutefois, si un brevet divulgue assez d'éléments pour rendre l'invention plausible, il n'y a pas de raison, en principe, pour que l'évidence soit appréciée différemment en fonction des preuves apportées par le titulaire du brevet pour démontrer que son brevet fonctionnera.

La question de savoir si une invention peut être jugée évidente au motif qu'il était "évident d'essayer" a été traitée de façon exhaustive en Cour d'appel par Lord Justice Jacob, qui, après avoir correctement récapitulé les précédents (à commencer par *Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] RPC 479) a conclu que savoir s'il est "évident d'essayer" n'est utile que s'il y a de bonnes chances de réussite. Les chances de réussites à attendre dans chaque cas dépendent des circonstances de l'espèce.

Die zunehmende Anwendung des Ansatzes "naheliegender Versuch" wurde auch von Lord Walker unter Verweis auf weitere Quellen kommentiert. Seit dem Fall *Johns-Manville*, der ein recht einfaches technisches Verfahren betraf, habe der Umfang der Forschungsarbeiten im Bereich der Spitzentechnologien, insbesondere in der Pharmazie und der Biotechnologie, erheblich zugenommen. Für die Forschung würden enorme Mittel aufgewendet, weil es auf den Märkten weltweit ein so großes Gewinnpotenzial gebe. Es herrsche ein harter Wettbewerb. In diesem Umfeld führe der Ansatz "naheliegender Versuch" immer mehr ein Eigenleben als wichtige Waffe zur Anfechtung eines Patents.

Anmerkung des Herausgebers: Lord Walkers Darlegung des Ansatzes des Naheliegens, im Sinne von einem "naheliegenden Versuch", wurde vom Irischen High Court in seinem Urteil vom 26. Juni 2009 in der Sache Glaxo Group Ltd v. Patents Act [2009] IEHC 277 übernommen (siehe Erörterung dieses Punktes in para. 31).

The increasing use of the concept of "obvious to try" was also commented on, with further references, by Lord Walker. Since the time of *Johns-Manville*, which concerned a fairly low-tech process, the volume of high-tech research had increased enormously, especially in the fields of pharmaceuticals and biotechnology. The resources committed to research were enormous, because the potential rewards in world-wide markets were so great. Competition was fierce. In this climate "obvious to try" had tended to take on a life of its own as an important weapon for challenging the validity of a patent.

Editor's note: Lord Walker's analysis of the concept of obviousness, in terms of obvious to try, was adopted by the High Court of Ireland in its judgment of 26 June 2009 in Glaxo Group Ltd v Patents Act [2009] IEHC 277 (see para. 31 of the judgment).

Lord Walker a également fait des commentaires, accompagnés de références, sur l'utilisation de plus en plus fréquente du concept "évident d'essayer". Depuis l'affaire *Johns-Manville*, qui portait sur un procédé technologique assez rudimentaire, les hautes technologies ont fait des progrès énormes, surtout dans les domaines de la pharmacie et des biotechnologies. Les ressources affectées à la recherche sont colossales, vu les revenus potentiels sur les marchés mondialisés. La concurrence est acharnée. Dans ce contexte, la notion "évident d'essayer" a acquis une existence propre et est devenue une arme importante pour mettre en question la validité des brevets.

Note de la rédaction : L'analyse de Lord Walker du concept d'évidence, au sens du terme "évident d'essayer", a été adoptée par la High Court de la République d'Irlande dans son jugement du 26 juin 2009 dans l'affaire Glaxo Group Ltd c. Patents Act [2009] IEHC 277 (voir para. 31 de ce jugement).

NL **Niederlande**

Berufungsgericht Den Haag (Gerechtshof te 's-Gravenhage) vom 27. Januar 2009 – Sahajanand v. Angiotech

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit

Das europäische Patent EP 0 706 376 betraf einen mit Taxol beschichteten Stent für die Restenosisprävention. Die Anmeldung war aus einer Stammanmeldung hervorgegangen, die sich auf Taxol und viele andere antiangiogene Mittel zur Behandlung von Krebs, Restenosis und sonstigen Krankheiten erstreckte.

In der Vorinstanz hatte Angiotech eine Verletzungsklage gegen die Firma Sahajanand erhoben, woraufhin die Beklagte die Gültigkeit des Patents anfocht. Das Bezirksgericht hatte die Verwendung von Taxol für erfinderisch gehalten und der Verletzungsklage stattgegeben. Es vertrat die Auffassung, dass der Fachmann im Stand der Technik nicht genügend Anhaltspunkte dafür gefunden habe, Taxol aus einer Vielzahl

NL **Netherlands**

The Hague Court of Appeal (Gerechtshof te 's-Gravenhage) of 27 January 2009 – Sahajanand v Angiotech

Keyword: inventive step

The European patent in suit (EP 0 706 376) related to a stent coated with taxol for the prevention of restenosis. The application was derived from a parent application covering taxol and many other anti-angiogenic means of treating cancer, restenosis and other diseases.

At the previous instance, Angiotech had sued Sahajanand for infringement. In response, the defendant contested the validity of the patent. The District Court had considered the use of taxol to be inventive and the patent to be infringed. In its view, the prior art did not provide sufficient pointers for the skilled person to choose taxol out of a number of claimed substances in the expectation that it would or might prevent restenosis.

NL **Pays-Bas**

Cour d'appel de La Haye (Gerechtshof te 's-Gravenhage) du 27 janvier 2009 – Sahajanand c. Angiotech

Mot-clé : activité inventive

Le brevet européen EP 0 706 376 portait sur un stent recouvert de taxol pour prévenir la resténose. La demande découlait d'une demande initiale couvrant le taxol et de nombreux autres moyens anti-angiogéniques de traiter le cancer, la resténose et d'autres maladies.

Au cours de l'instance précédente, Angiotech avait poursuivi en justice Sahajanand pour contrefaçon. En réponse, le défendeur avait contesté la validité du brevet. Le Tribunal de grande instance avait jugé l'utilisation du taxol inventive et fait droit à l'action en contrefaçon du brevet. Selon lui, l'état de la technique ne fournissait pas suffisamment d'indices à l'homme du métier pour choisir le taxol parmi un certain nombre

beanspruchter Substanzen in der Erwartung auszuwählen, dass es Restenosis vorbeugen würde oder könnte. Sahajanand legte gegen diese Entscheidung Berufung ein.

Das Berufungsgericht sah die Basis des vorliegenden Patents darin, dass ein antiangiogener Faktor, insbesondere Taxol, die Entstehung von Blutgefäßen und damit unerwünschtes Gewebewachstum verhindert. Die Patentschrift lehre nicht, dass Taxol die auszuwählende Substanz sei, mache aber klar, dass Taxol zu bevorzugen sei. Bezüglich der erfinderischen Tätigkeit hielt das Gericht fest, dass es im Stand der Technik keine klaren Hinweise gab, die den Fachmann zur Auswahl von Taxol veranlassen hätten. Für den Durchschnittsfachmann sei es nicht naheliegend gewesen, Taxol als Alternative zu anderen Substanzen auszuwählen, denn er habe im Stand der Technik sowohl Anhaltspunkte dafür als auch Gegengründe gefunden. Zudem lag seinerzeit kein Sicherheitsprofil für Taxol vor, sodass der Durchschnittsfachmann die Substanz, obwohl sie schon einige Zeit bekannt war, nur sehr zögernd für einen polymerbeschichteten vaskulären Stent gewählt hätte, der in Herznähe in die Koronararterie zu platzieren ist. Das Gericht sah die erfinderische Tätigkeit somit durch keine der angeführten Entgegenhaltungen widerlegt und wies die Argumente der Berufungsklägerin zurück.

6. Sojabohnen-Mehl (EP 0 546 090)

Anmerkung des Herausgebers: In dieser Sache ging es um Sojamehl aus Argentinien, das in verschiedene europäische Länder importiert wurde. Das Mehl stammte aus Argentinien, wurde aber ursprünglich von Monsanto geliefert, genetisch veränderten Sojabohnen hergestellt. Die Sojabohnen enthielten eine DNA-Sequenz, die sie gegen Monsanto's Roundup-Herbizid resistent machte. In Argentinien hatte Monsanto die Sojabohnen nicht geschützt, in Europa war hingegen ein Patent in Kraft. Monsanto strengte mehrere Verletzungsklagen gegen die Importeure der argentinischen Sojabohnen an. Im niederländischen Parallelverfahren befand das Bezirksgericht Den Haag, dass die Rechtsfragen eine Auslegung der

Sahajanand lodged an appeal against this decision.

The Court of Appeal found that the basis of the patent at issue was that an anti-angiogenic factor, in particular taxol, prevented blood-vessel formation and thus undesired tissue growth. The patent specification did not teach that taxol was the substance to be selected, but made it clear that taxol was the one to be preferred. With regard to inventive step, the Court of Appeal held that there were no clear indications in the prior art which would have induced the skilled person to choose taxol. The choice of taxol as an alternative to other substances was not obvious to the average skilled person – there were pointers in the prior art which argued both for and against the choice of taxol. Moreover, there was no safety profile of taxol at the time, so that, despite the fact that it had been known for some while, the average skilled person would be very reluctant to choose taxol for a vascular polymer-coated stent to be inserted in the coronary artery near the heart. In conclusion, none of the cited prior art was regarded as prejudicial to inventive step and the appellant's arguments were dismissed.

6. Soya-bean meal (EP 0 546 090)

Editor's note: This case related to the import of soya-bean meal from Argentina to various European countries. The meal originated from Argentina, but had been produced from genetically modified soya beans originally provided by Monsanto. The soya beans carried a DNA sequence which conferred resistance to Monsanto's Roundup herbicide. Monsanto had no patents protecting the soya beans in Argentina, but a patent was in force in Europe. Monsanto initiated various infringement proceedings against the importers of the Argentinian soya beans. In the Dutch parallel proceedings, The Hague District Court referred the case to the ECJ after finding that the legal issues required an interpretation of Biotechnology Directive

de substances revendiquées, dans l'espoir qu'il préviendrait ou pourrait prévenir la resténose. Sahajanand avait fait appel de cette décision.

De l'avis de la Cour d'appel, le brevet en cause partait du principe qu'un facteur anti-angiogénique, en particulier le taxol, prévenait la formation de vaisseaux sanguins et donc la croissance non désirée de tissu. Le fascicule du brevet n'enseignait pas que le taxol était la substance à choisir, mais indiquait sans équivoque que le taxol était préférable. S'agissant de l'activité inventive, la Cour d'appel a estimé que l'état de la technique ne comportait aucune indication claire qui aurait conduit l'homme du métier à sélectionner le taxol. Le choix du taxol comme alternative à d'autres substances n'était pas évident pour l'homme du métier de compétence moyenne : les indices contenus dans l'état de la technique plaidaient aussi bien pour que contre le choix du taxol. En outre, la sécurité du taxol n'allait pas de soi à l'époque et, bien que cette substance soit connue depuis un certain temps, l'homme du métier de compétence moyenne aurait donc été très réticent à choisir le taxol pour un stent vasculaire recouvert de polymère et à insérer dans l'artère coronarienne près du cœur. Aucune des antériorités citées n'a finalement été considérée comme préjudiciable à l'activité inventive et les arguments du requérant ont été rejetés.

6. Farine de fève de soja (EP 0 546 090)

Note de la rédaction : cette affaire concernait l'importation de farine de soja d'Argentine dans différents pays européens. La farine provenait d'Argentine, mais avait été produite à partir de fèves de soja génétiquement modifiées initialement fournies par Monsanto. Les fèves de soja avaient une séquence ADN qui conférait une résistance à l'herbicide Roundup de Monsanto. Monsanto ne disposait d'aucun brevet protégeant les fèves de soja en Argentine, mais un brevet était en vigueur en Europe. Monsanto a engagé plusieurs actions en contrefaçon contre les importateurs des fèves de soja argentines. Dans le cadre de la procédure parallèle néerlandaise, le Tribunal de grande instance de La Haye a saisi la CJUE après avoir