

GB Vereinigtes Königreich

Robin JACOB
Lord Justice, Court of Appeal von
England und Wales

Neue Patentfälle aus England und Wales

Ich werde nur auf acht Fälle zu sprechen kommen, obwohl es viel mehr Fälle gegeben hat – tatsächlich hat der englische Patents Court mehr denn je zu tun. Es war sogar notwendig, einen weiteren Patentrichter einzusetzen, Richard Arnold, der, obwohl er sein Amt am 1. Oktober angetreten hat, hier unter uns anwesend ist.

Ich möchte einige allgemeine Bemerkungen vorausschicken. Erstens ist das Vereinigte Königreich bis zu einem gewissen Grad ein föderativer Staat. Für England und Wales, Schottland und Nordirland bestehen voneinander verschiedene Gerichtsbarkeiten. Theoretisch können Patentklagen unter jeder dieser drei Gerichtsbarkeiten eingereicht werden. In der Praxis finden fast alle Verfahren in England statt, genauer gesagt in London (wobei der Patents Court gelegentlich außerhalb Londons getagt hat). In den letzten zwei Jahren wurde in Schottland nur ein einziges Patentverfahren durchgeführt. Der Grund ist die Konzentration des Fachwissens sowohl auf Seiten der Gerichte wie auch der Fachanwälte in London. Die Lösung des einen schottischen Falls hat an die drei Jahre gedauert – in London wäre es nur ein Jahr oder weniger gewesen.

Sehr wichtig ist zweitens, wie schnell Streitigkeiten beigelegt werden. Darauf kommt es einem der Beteiligten im Allgemeinen an. Patentsachen können in einem Jahr erledigt werden oder sogar in kürzerer Zeit, wenn es gewichtige kommerzielle Gründe gibt, in der Angelegenheit voranzukommen. In einigen Fällen will der Patentinhaber eine schnelle Lösung, in anderen der Beklagte. Wenn beide das wollen, können sie es haben.

GB United Kingdom

Robin JACOB
Lord Justice of the Court of Appeal of
England and Wales

Recent patent cases in England and Wales

I propose to say something about just eight cases. There have been a lot more – indeed the English Patents Court is busier than it has ever been. It has even been necessary to appoint a further specialist judge, Richard Arnold. Although he starts on 1 October, he is here.

I begin with some general comments. First is that the UK is to some extent a federal country. England and Wales is a distinct jurisdiction from Scotland or Northern Ireland. In theory patent actions can take place in any one of the three jurisdictions. In practice they are nearly all in England, indeed in London (though on odd times the Patents Court has sat outside London). In the last two years there has been but one patent case in Scotland. The reason for this is the concentration of expertise, both judicial and by way of professional lawyers in London. The single Scottish case took about three years to resolve – in London it would have been a year or less.

Secondly the speed of resolution of disputes is very important. That is what one of the parties generally wants. Cases can be done in year, or even less if there is a real commercial reason for getting on with it. Sometimes it is the patentee who wants speed, sometimes the defendant. If either wants it they can have it.

GB Royaume-Uni

Robin JACOB
Lord Justice, Cour d'appel
d'Angleterre et du Pays de Galles

Récentes décisions en matière de brevets en Angleterre et au Pays de Galles

Je propose d'évoquer huit décisions seulement. Il y en a eu beaucoup plus, car le tribunal des brevets en Angleterre est plus actif que jamais. Il a même été nécessaire de nommer un nouveau juge spécialisé, Richard Arnold. Il est ici, bien qu'il entre en fonction le 1^{er} octobre.

Je commencerai par quelques remarques d'ordre général. La première est que le Royaume-Uni est, dans une certaine mesure, un Etat fédéral. L'Angleterre et le Pays de Galles constituent un territoire juridictionnel distinct de ceux de l'Ecosse et de l'Irlande du Nord. Théoriquement, des actions en matière de brevets peuvent être portées devant chacune de ces trois juridictions. Mais en pratique, elles le sont presque toutes en Angleterre, c'est-à-dire à Londres (bien que le tribunal des brevets ait siégé quelques fois en dehors de Londres). Ces deux dernières années, il n'y a eu qu'une seule affaire jugée en Ecosse. Ceci est dû à la concentration d'experts à Londres, qu'il s'agisse des juges ou des avocats agréés. Il a fallu environ trois ans pour trancher l'affaire écossaise, alors qu'à Londres cela aurait mis un an tout au plus.

Deuxièmement, la rapidité du règlement des litiges joue un rôle très important, car c'est généralement ce qui intéresse l'une des parties. Une affaire peut être classée en un an, voire moins, s'il existe une bonne raison commerciale de se dépêcher. C'est parfois le titulaire du brevet qui souhaite en finir rapidement ; d'autres fois, c'est le défendeur. Si c'est les deux, ils y parviennent.

Drittens wird in einem signifikanten Prozentsatz der uns vorgelegten Fälle direkt Nichtigkeitsklage eingereicht. In einer idealen Welt würden Patentämter alle schlechten Anmeldungen zurückweisen und alle guten patentieren. Vermutlich haben einige von Ihnen bemerkt, dass die Welt aber vom Idealzustand weit entfernt ist. Ein Prüfer beim Patentamt, der unter Zeitdruck steht und mit den naturgemäß einseitigen Argumenten des Patentinhabers konfrontiert wird, wird zwangsläufig eine ganze Menge schlechte Patente durchgehen lassen. Und außerdem, wie es einer der Fälle zeigt, auf die ich zu sprechen kommen werde, gibt es einige hoffnungslos schlechte Patente, die keine noch so eingehende Prüfung auf dem Papier hätte verhindern können. Ein Patent schnell anfechten zu können, ist für die Betroffenen daher unter kommerziellen Gesichtspunkten hilfreich. Ein überzeugender Sieg im Vereinigten Königreich genügt oft für eine weltweite Streitbeilegung.

Nun zu den einzelnen Fällen. Ich werde mit Fällen beginnen, in denen es um das Verhältnis zwischen unseren Gerichten und dem EPA geht. Wir haben beschlossen, dass wir dann, wenn es kommerzielle Gründe gibt, ein Nichtigkeitsverfahren fortzusetzen (ganz gleich, ob ihm eine direkte Klage oder eine Widerklage im Verletzungsprozess zugrunde liegt), nicht abwarten werden, bis ein gleichzeitig beim EPA anhängiges Einspruchsverfahren beendet ist, wenn das Urteil nicht unmittelbar bevorsteht. Im Fall *Glaxo v Genentech*¹ prozessierte Glaxo wegen eines Arzneimittels namens Oftamamub zur Behandlung von rheumatoider Arthritis. Der frühestmögliche Termin für die Markteinführung war irgendwann im Laufe des Jahres 2010. Genentech hielt ein Patent, das der Kommerzialisierung von Oftamamub durch Glaxo möglicherweise im Wege stehen würde. Gegen dieses Patent war beim EPA ein Einspruchsverfahren anhängig, und es war von einer geschätzten Verfahrensdauer von fünf Jahren

Thirdly a significant proportion of our cases are direct applications for revocation. In an ideal world patent offices would refuse all bad applications and grant all good ones. Some of you will have noticed that the world is far from ideal. A time-pressed patent office examiner, faced with the necessarily one-sided arguments of the patentee, is bound to let quite a lot of bad patents through. Besides, as one of the cases I shall mention illustrates, there are some hopelessly bad patents which no amount of paper examination could have prevented. People concerned about a patent find the speed with which its validity can be challenged, commercially helpful. A convincing win in the UK is often enough for a worldwide settlement.

Now the cases. I begin with cases involving the relationship between our courts and the EPO. We have now decided that if there is a commercial reason for getting on with a revocation case (whether by direct application or counterclaim to an infringement action) we will not wait for a co-pending EPO opposition to conclude unless that conclusion is clearly in the very near future, *Glaxo v Genentech*.¹ Glaxo were conducting trials of a drug called oftamamub for rheumatoid arthritis. Its earliest possible launch date was sometime in 2010. Genentech had a patent which might interfere with Glaxo's commercialisation of oftamamub. The patent was under opposition in the EPO with an estimated opposition period (allowing for all appeals) of five years ending in 2012 at the earliest. Glaxo sought revocation of the UK patent, Genentech applied for a stay. The High Court, upheld by the Court of Appeal, refused. Glaxo's need for commercial certainty trumped the theoretical procedural efficiency of a stay.

Troisièmement, bon nombre des affaires que nous traitons sont des actions directes en nullité. Dans un monde idéal, les offices des brevets refuseraient toutes les mauvaises demandes de brevet et feraient droit à toutes les bonnes. Mais, comme certains d'entre vous l'ont certainement noté, le monde est loin d'être idéal. Un examinateur des brevets soumis à la pression des délais et confronté à l'argumentation forcément unilatérale du demandeur est obligé de laisser aboutir un certain nombre de brevets de mauvaise qualité. En outre, comme le montre l'une des affaires que je vais mentionner, il existe des brevets absolument sans valeur qu'aucune procédure écrite d'examen n'aurait permis d'éviter. Les personnes affectées par un brevet considèrent qu'il est utile, du point de vue commercial, de pouvoir attaquer rapidement la validité du brevet en question.

Venons-en maintenant aux affaires jugées. Je commencerai par celles qui impliquent une relation entre nos tribunaux et l'OEB. Nous avons maintenant décidé que, s'il y a une raison commerciale de statuer rapidement sur la procédure en nullité (qu'il s'agisse d'une action directe ou d'une action reconventionnelle en réaction à une action en contrefaçon), nous n'attendrons pas la fin de la procédure parallèle d'opposition devant l'OEB, à moins qu'il ne soit clair que cette procédure se terminera dans un avenir très proche, cf. *Glaxo v Genentech*.¹ Glaxo était impliqué dans plusieurs procès concernant un médicament appelé "oftamamub" contre la polyarthrite rhumatoïde. Sa mise sur le marché aurait pu intervenir, au plus tôt, dans le cours de l'année 2010. Genentech détenait un brevet qui pouvait contrarier la commercialisation d'oftamamub. Ce brevet faisait l'objet d'une procédure d'opposition devant l'OEB, dont la durée (recours inclus) était estimée à cinq ans, soit jusqu'en 2012 au moins. Glaxo

¹ [2000] EWCA Civ 23. Dieser Fall kann wie alle anderen UK-Fälle einfach auf der frei zugänglichen Website Baillii.org.uk abgerufen werden, die aus öffentlichen Mitteln und von juristischen Kreisen finanziert wird.

¹ [2000] EWCA Civ 23. This case, like all other UK cases, can be readily found at the free website Baillii.org.uk which is funded partly by government and partly by the legal profession.

¹ [2000] EWCA Civ 23. Il est facile de retrouver cette décision, comme toutes les autres décisions britanniques, sur le site Internet gratuit Baillii.org.uk, qui est financé en partie par le gouvernement et en partie par les avocats.

(einschließlich aller Rechtsmittel) auszugehen, die frühestens 2012 geendet hätte. Glaxo klagte auf Nichtigerklärung des UK-Patents, und Genentech beantragte die Aussetzung des Verfahrens. Der High Court lehnte die Aussetzung ab und wurde hierin vom Court of Appeal bestätigt. Glaxos Bedürfnis nach Rechtssicherheit in Geschäftsangelegenheiten wiege mehr als der theoretische Vorteil einer Aussetzung für die Prozessökonomie.

Dieser Fall hat ein interessantes Nachspiel. Die mündliche Verhandlung war für Januar 2008 angesetzt. Als die Aussetzung des Verfahrens abgelehnt wurde, gab Genentech sein Patent ganz auf – nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern europaweit. Man kann nur vermuten, dass die Gesellschaft davon ausging, dass der High Court das Patent aus triftigen Gründen widerrufen würde, denen sehr wahrscheinlich auch andere Gerichte folgen würden. Die Ablehnung der Aussetzung des Verfahrens im Vereinigten Königreich hatte somit die Erledigung eines Einspruchs vor dem EPA zur Folge! Wie man sieht, können nationale Gerichte dem EPA also bei der Lösung von Rechtsstreitigkeiten behilflich sein.

Auch beim nächsten Fall, *Servier v Apotex*², geht es um ein Nichtigkeitsverfahren. Er ist ein Beispiel für ein wirklich schlechtes Patent, ein Umstand, den die Prüfer im Amt nicht erkannten und auch gar nicht hätten erkennen können. Mit diesem Patent wurde eine besondere kristalline Form eines Salzes des Arzneimittels Parindopil beansprucht. Parindopil war erstmals 1980 patentiert worden, und für dieses Patent wurde ein ergänzendes Schutzzertifikat mit einer Schutzdauer von drei Jahren erteilt. Der Grundschutz lief also 2003 ab. Die Gesellschaft Servier hatte Parindopil seit den späten 80ern hergestellt und vertrieben. 1988 reichte sie ein Patent '341' ein, das auf die "industrielle Synthese von Parindopil" gerichtet war. Ob dieses Patent gültig war, sei dahingestellt, jedenfalls erlosch es 2008. Mit dem Patent, mit dem wir uns zu befassen hatten, sollte eine noch längere Schutzdauer erreicht werden. Es betraf eine besondere kristalline Form, die im Jahr 2000 zum Patent angemeldet wurde.

² [2008] EWCA Civ 445.

This case had an interesting aftermath. The trial of the action had been set for January 2008. When the stay was refused, Genentech gave its patent up altogether – not just in the UK, right across Europe. One can only suppose that it expected the High Court to revoke the patent with powerful reasons which would be very likely followed elsewhere. So the UK refusal of a stay had the result of resolving an EPO opposition! National courts can help the EPO resolve things.

Next, *Servier v Apotex*², another revocation case. It is an example of a really bad patent which examination in the office did not and could not have exposed. The patent claimed a particular crystalline form of a salt of a drug called parindopil. Parindopil was first patented in 1980. The patent was given a three year supplementary protection certificate. So basic protection expired in 2003. Servier had been making and selling parindopil since the late 80s. In 1988 it filed a patent, '341', for the "industrial synthesis of parindopil." It is not clear whether that patent was valid, but it expired in 2008. The patent we had to deal with sought to provide even longer protection. It was for a particular crystalline form, applied for in 2000. Actually there were only three known crystalline forms and Servier had applied to patent all three at the same time. What you could not tell from reading the prior art '341' patent is that if you carried out the process of that patent in a normal way, you would get the later claimed crystalline form. It took expert

² [2008] EWCA Civ 445.

demanda l'annulation de la partie britannique du brevet, tandis que Genentech chercha à obtenir un sursis à statuer. La Haute Cour refusa [N.d.t. : de surseoir à statuer], décision qui fut confirmée par la cour d'appel. Le besoin de certitude chez Glaxo l'emporta sur l'efficacité procédurale théorique d'un sursis à statuer.

Cette affaire a eu une issue intéressante. L'audience avait été prévue pour janvier 2008. Suite au rejet de la demande de sursis à statuer, Genentech abandonna son brevet en totalité, c'est-à-dire pas seulement au Royaume-Uni, mais partout en Europe. Il est probable que cette société s'attendait à ce que la Haute Cour annule le brevet pour des motifs percutants et susceptibles de convaincre d'autres juridictions. Ainsi, le refus britannique de surseoir à statuer a eu pour effet de mettre fin à la procédure d'opposition devant l'OEB ! Comme on le voit, les tribunaux nationaux peuvent aider l'OEB à résoudre les choses.

Affaire suivante : *Servier v Apotex*², elle aussi une action en nullité. Elle donne un exemple de brevet dénué de toute valeur que la procédure d'examen à l'Office des brevets n'a pas détecté ni pu détecter. La revendication du brevet portait sur une forme cristalline particulière du sel d'une substance pharmaceutique appelé parindopil. Le parindopil avait été breveté pour la première fois en 1980 et un certificat complémentaire de protection de trois ans avait été délivré. La protection de base a donc expiré en 2003. Le laboratoire Servier avait produit et vendu du parindopil depuis la fin des années '80. En 1988, il déposa la demande n° '341' portant sur la "synthèse industrielle du parindopil". On ne sait pas si le brevet correspondant était valide, mais il a expiré en 2008. Le brevet auquel nous avons affaire devait procurer une protection encore plus longue. Il portait sur une forme cristalline particulière, qui avait fait l'objet d'une demande déposée en 2000. En réalité, il n'existait que trois formes cristallines

² [2008] EWCA Civ 445.

Tatsächlich waren nur drei kristalline Formen bekannt, und Servier meldete alle drei gleichzeitig zum Patent an. Was aus der Patentschrift des zum Stand der Technik gehörenden Patents '341 nicht hervorging, war, dass bei man bei gewöhnlicher Ausführung des patentgemäßen Verfahrens die nunmehr beanspruchte kristalline Form erhielt. Um dies nachzuweisen, waren Gutachten und Versuche erforderlich. Natürlich war die Ausführung des '341er Verfahrens unter normalen Bedingungen naheliegend. Das Patent war eindeutig ungültig – wie ich damals sagte: "Das ist die Art Patent, die das Patentsystem in Verruf bringt." Das Patentamt trifft aber meines Erachtens keine Schuld. Der Prüfer konnte nicht wissen, dass man bei Durchführung von '341 unter normalen Bedingungen das zum Patent angemeldete Erzeugnis erhielt.

Daraus lässt sich eine Lehre ziehen, nämlich dass Gerichte, die ungültige Patente schnell zu Fall bringen können, ein wichtiger Bestandteil eines funktionierenden Patentsystems sind. Ohne sie wären Missbrauch Tür und Tor geöffnet.

Meine beiden nächsten Fälle betreffen einen Themenkreis, der allgemein als schwierig gilt, nämlich die Patentierungsverbote für Geschäftsverfahren und medizinische Behandlungsverfahren nach Art. 52 EPÜ. In *Aerotel* and *Macrossan's Patents*³ hatten wir uns mit zwei Patenten zu befassen, von denen das eine ein Verfahren zum Ausfüllen der Formulare betraf, die zur Gründung einer Gesellschaft benötigt werden, und das andere ein Verfahren zum Tätigen eines Pre-paid-Telefonanrufs unter Verwendung eines Codes. Im Rahmen einer eingehenden Analyse stellten wir fest, dass die einschlägige Rechtsprechung des EPA inkonsistent war. Wir konnten ihr nicht folgen, weil wir nicht wussten, welcher Entscheidung wir folgen sollten. Schließlich gelangten wir zu der Auffassung, dass der vom britischen Patentamt vorgeschlagene Test der bestverfügbare war – hierbei wird das Wort "technisch" nach Möglichkeit vermieden, da es, wie es Richter Melullis beim letzten Symposium ausdrückte, ein nützlicher Diener, aber ein schlechter Herr ist.

evidence and experiments to prove that. To carry out the '341' process using normal conditions was of course obvious. The patent was clearly bad – indeed I said "this is the sort of patent which gives the patent system a bad name." But I see no way of blaming the patent office. The examiner could not have known that carrying out '341' under normal conditions would produce the patented product.

There is a lesson here: that courts which can produce a speedy destruction of bad patents are an important feature of a healthy patent system. Without them the system is open to abuse.

My next pair of cases is about those notoriously difficult areas, exclusions from patentability under Art. 52 of the EPC – business methods and methods of medical treatment. In *Aerotel* and *Macrossan's Patents*³ we had to consider two patents, one for a method of filling out the forms necessary to form a company and one for a method of making a pre-paid telephone call using a code. In a detailed analysis we found that the EPO cases were not consistent one with another. We could not follow them because we did not know which to follow. In the end we decided that the test proposed by the British Patent Office was the best one could come up with – avoiding as far as possible the word "technical" which, as Judge Melullis said at the last Symposium, is a useful servant but a bad master.

connues et Servier avait demandé des brevets pour les trois formes en même temps. Ce que l'on ne pouvait pas savoir en lisant l'antériorité '341', c'est que, en reproduisant normalement le procédé décrit dans ce brevet, on obtenait la forme cristalline revendiquée ultérieurement. Pour le prouver, il fallu recourir à une expertise et à des tests. Bien entendu, la mise en œuvre du procédé de la demande '341' dans des conditions normales était évidente. Il est clair que le brevet était sans valeur, ce qui m'a fait dire "c'est le genre de brevet qui nuit à la réputation du système des brevets". Mais je ne vois pas de raison de jeter le blâme sur l'Office des brevets. L'examineur ne pouvait pas savoir que l'exécution de l'invention '341' dans des conditions normales aboutissait au produit breveté.

La leçon à en tirer, c'est que les tribunaux nationaux, parce qu'ils sont capables d'annuler rapidement les mauvais brevets, sont un élément important qui contribue à la santé du système des brevets. Sans eux, le système serait livré aux abus.

Deux autres affaires concernent le domaine notoirement difficile des exclusions de la brevetabilité en vertu de l'article 52 CBE, à savoir les méthodes dans le domaine des activités économiques et les méthodes de traitement thérapeutique. Dans l'affaire *Aerotel* and *Macrossan's Patents*³, nous avions à examiner deux brevets, l'un portant sur une méthode pour remplir les formulaires nécessaires pour fonder une société et l'autre sur une méthode d'appel téléphonique payé d'avance utilisant un code. Suite à une analyse détaillée, nous découvrîmes que les deux affaires traitées par l'OEB n'étaient pas cohérentes entre elles. Nous ne pouvions pas suivre ces décisions puisque nous ne savions pas à laquelle des deux nous rallier. Pour finir, nous décidâmes que le mieux était d'appliquer le test proposé par l'Office britannique des brevets, en évitant si possible le mot "technique", qui, comme l'a dit le juge Melullis lors du dernier colloque, est un bon serviteur, mais un mauvais maître.

³ [2006] EWHC Civ 1371.

³ [2006] EWHC Civ 1371.

³ [2006] EWHC Civ 1371.

In diesem Urteil regten wir, bisher einmalig, an, der damalige Präsident des EPA möge der Großen Beschwerdekammer einige Fragen zu den Patentierungsverboten vorlegen. Er hat das zu gegebener Zeit nicht getan. Er hat seine Gründe nicht genannt, und ich kenne sie immer noch nicht. Seine Nachfolgerin hat der Großen Beschwerdekammer nun Fragen zur Patentierung von Computerprogrammen vorgelegt (ABI. EPA 2009, 142). Denn einer Sache bin ich mir sicher: dass die Rechtsprechung des EPA nicht konsistent ist. Meines Erachtens waren auch spätere EPA Entscheidungen untereinander widersprüchlich. Unser Gericht wird bald wieder auf das Thema zurückkommen, in einem Urteil, das für Oktober angesetzt ist (*Symbian Ltd. v. Comptroller General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066, 8. Oktober 2008). Es betrifft ein Computerprogramm, das zwar auch nur ein Computerprogramm ist, aber andere Programme schneller und zuverlässiger ablaufen lässt.

Aerotel/Macrossan sollte nicht zu der Annahme verleiten, dass wir den Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA zu Rechtsfragen nicht allergrößte Beachtung schenken. Das Gegenteil trifft zu, wie der nächste Fall, *Actavis v Merck*⁴, zeigt. Der Patentanspruch auf eine zweite medizinische Indikation, die in einer Abwandlung eines bekannten Verfahrens zur Behandlung von Haarausfall durch Verwendung einer anderen Dosierung bestand, war in der schweizerischen Form abgefasst. Aus Gründen, die hier nicht dargelegt werden müssen, waren die vorgeschlagenen Dosierungen nicht nur neu, sondern auch nicht naheliegend. Somit war die entscheidende Frage die, ob der Ausschluss von ärztlichen Behandlungsverfahren anwendbar war. Aus unserer eigenen nationalen Rechtsprechung (einer Entscheidung des Court of Appeal aus dem Jahr 2000⁵) schien hervorzugehen, dass dies der Fall war. Einer späteren Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA zufolge war das aber falsch, und wir gelangten zu der Überzeugung, dass dies die ständige Auffassung des EPA war. Als sich in *Actavis* dieselbe Frage stellte, beschlossen wir,

⁴ [2008] EWCA Civ 144.

⁵ *BMS v Baker-Norton* [2001] RPC 1.

In the judgment we took the unprecedented step of suggesting to the then President of the EPO that he should refer some questions about the exclusions to the Enlarged Board. He in due course did not do so. He did not say why and I still do not know why. His successor has now referred questions about computer programs to the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 2009, 142). For I am still sure of one thing: that the EPO case law is not consistent. Subsequent cases in the EPO have, in my opinion, continued to be inconsistent. In our court we shall shortly revert to the subject in a judgment to be handed down in October (*Symbian Ltd. v. Comptroller General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066, 8th October 2008). It is about a computer program which, although just a computer program, makes other programs run faster and more reliably.

It should not be thought from *Aerotel/Macrossan* that we do not pay very great regard to the EPO board of appeal decisions on questions of law. On the contrary we do, as the next case, *Actavis v Merck*,⁴ shows. The patent claim was in Swiss form for a second medical use consisting of a variant of a known treatment for baldness but using a different dosage regime. For reasons I need not go into here the different dosage regime was not only novel but non-obvious. On that basis the crucial question was whether the method of medical treatment exclusion applied. Our own domestic jurisprudence (a decision of the Court of Appeal in 2000)⁵ appeared to indicate that it did. But a later EPO board decision said it was wrong, and we formed the view that that was the settled view at the EPO. When the same point of law came up in *Actavis*, we decided to follow the EPO, not our own previous decision. That meant recognising a fresh exception to the doctrine of precedent in English law, which, as you know, normally requires the Court of Appeal to follow a point of law previously decided by it (or the House of Lords) in an earlier case.

⁴ [2008] EWCA Civ 144.

⁵ *BMS v Baker-Norton* [2001] RPC 1.

Dans ce jugement, nous fîmes la démarche inédite de suggérer au Président de l'OEB à cette époque de soumettre à la Grande Chambre de recours certaines questions relatives auxdites exclusions, ce que le Président, le moment venu, ne fit pas. Comme il ne donna pas d'explications, je n'en connais toujours pas la raison. Son successeur a maintenant soumis à la Grande Chambre de recours plusieurs questions relatives aux programmes d'ordinateur (JO OEB 2009, 142). Mais je continue d'être sûr d'une chose : c'est que la jurisprudence de l'OEB n'est pas cohérente. Ultérieurement, il y a eu d'autres affaires tranchées à l'OEB qui, à mon avis, sont également incohérentes. La chambre dont je fais partie reviendra prochainement sur ce sujet, dans une décision qui sera rendue en octobre (*Symbian Ltd. v. Comptroller General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066, 8 octobre 2008). Elle concerne un programme d'ordinateur qui, bien qu'étant uniquement un programme d'ordinateur, rend d'autres logiciels plus rapides et plus fiables.

Il ne faudrait pas penser, à cause de l'affaire *Aerotel/Macrossan*, que nous ne prêtons pas beaucoup d'attention aux décisions des chambres de recours de l'OEB concernant des questions de droit. C'est tout le contraire, comme le montre l'affaire suivante, *Actavis v Merck*⁴. La revendication du brevet, de type suisse, portait sur une deuxième application thérapeutique, à savoir sur une variante d'un traitement connu de la calvitie utilisant un dosage différent. Pour des raisons qu'il n'est pas nécessaire d'exposer ici, ce dosage n'était pas seulement nouveau mais aussi de nature inventive. Partant de là, la question cruciale était de savoir si l'exclusion de la brevetabilité des méthodes de traitement thérapeutique s'appliquait. Notre propre jurisprudence nationale (une décision de la cour d'appel de l'an 2000⁵) semblait indiquer que c'était le cas. Mais il fut statué dans une décision ultérieure d'une chambre de recours de l'OEB que c'était faux et nous acquîmes la conviction qu'il s'agissait là de l'opinion établie à l'OEB. Lorsque la même question de droit fut soulevée dans l'affaire *Actavis*, nous décidâmes de suivre l'opinion de l'OEB et non pas notre décision antérieure.

⁴ [2008] EWCA Civ 144.

⁵ *BMS v Baker-Norton* [2001] RPC 1.

der Rechtsprechung des EPA und nicht unserer eigenen früheren Entscheidung zu folgen. Das hieß, eine neue Ausnahme von der im englischen Recht geltenden "doctrine of precedent" anzuerkennen, wonach der Court of Appeal normalerweise daran gebunden bleibt, wie er (oder das House of Lords) eine Rechtsfrage in einem früheren Fall entschieden hat.

Die nächsten beiden Fälle zeigen eine interessante Entwicklung auf. Traditionellerweise werden in der Elektronikindustrie keine Patentstreitigkeiten geführt. Auf diesem Sektor gibt es so viele Patente, und diese sind so komplex, dass sie fast als Rohstoff behandelt werden müssen. Die wichtigsten Akteure besitzen alle eine Vielzahl von Patenten, die die meisten Produkte auf dem Markt abdecken. Eine Unterlassungsverfügung zu erwirken, ist nicht möglich. Stattdessen gibt es zahlreiche komplizierte Deals mit wechselseitigen Lizenzen. Eine eingehende Prüfung von Reichweite bzw. Gültigkeit jedes einzelnen Patents ist einfach nicht praktikabel – für Verhandlungszwecke werden die Patente einfach gezählt.

Das verleitet natürlich dazu, zu behaupten, man besitze mehr Patente, für die eine Lizenz benötigt wird, als dies tatsächlich der Fall ist – je mehr Patente, umso mehr Lizenzgebühren. Das spielt keine allzu große Rolle, solange nur Hersteller an der gegenseitigen Lizenzierung beteiligt sind – die allgemeine Tendenz, zu viele Patente zu beanspruchen, führt zu einem Ausgleich. Anders sieht es jedoch aus, wenn ein Beteiligter kein Hersteller ist. Dieser ist nicht zugleich Lizenznehmer, sondern einfach nur Lizenzgeber, und wenn er zu viele Patente beansprucht, bekommt er einfach mehr Lizenzgebühren. Das ist im Wesentlichen das, was im Rechtsstreit zwischen Nokia und Interdigital passiert ist. Alle Inhaber von Patenten, die den 3G-Standard für Mobiltelefone abdecken, waren übereingekommen, dem Standardisierungsinstitut ETSI jedes Patent zu melden, das für die Einhaltung dieses Standards unverzichtbar war. Für jedes angemeldete Patent würde eine FRAND-Lizenz erteilt, d. h. eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht

The next pair of cases shows an interesting development. Traditionally the electronics industry does not litigate patents. In that industry there are so many patents, and they are of such complexity that the patents have to be treated almost as commodities. All the main players have a large number of patents which cover most of the products in the market. Litigating for an injunction is not possible. Instead there are lots of complicated cross-licensing deals. It is simply not practical to consider the detail of each patent either as to scope or validity – for the purposes of the negotiations people just count them.

This naturally leads to the temptation to claim that you have more patents under which a licence is needed than you really do – the more patents the more the licence fees. This does not matter too much when the cross-licensing parties are themselves all manufacturers – a tendency to overclaim patents evens itself out. But it does matter where a party is not a manufacturer. He is not a cross-licensor but just a licensor, so if he overclaims he simply gets more royalties. This is broadly what happened in the dispute between Nokia and Interdigital. Parties who had patents covering the 3G standard for mobile telephones had all agreed to notify an industry body called ETSI of any patent which was essential to comply with that standard. Any notified patent would be licensed on FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) terms. Nokia said that Interdigital, a non-manufacturing American company, had overnotified 29 patents as being essential for 3G. Our Court of Appeal held that there is jurisdiction to decide whether that was so – whether any of

Cela revenait à reconnaître une nouvelle exception à la doctrine du précédent judiciaire en droit anglais, qui, comme vous le savez, exige normalement que la cour d'appel adopte le même point de vue sur une question de droit qu'elle (ou la Chambre des Lords) a tranchée dans une affaire antérieure.

Deux autres affaires illustrent une évolution intéressante. Traditionnellement, l'industrie électronique renonce à contester les brevets. Dans cette branche, il existe tellement de brevets et ils sont d'une telle complexité qu'ils doivent presque être traités comme des marchandises. Tous les acteurs principaux possèdent un grand nombre de brevets qui couvrent la plupart des produits sur le marché. Il n'est pas praticable d'ester en justice pour obtenir une injonction. Au lieu de cela, beaucoup d'accords de licences croisées sont conclus. Il est tout simplement impossible d'examiner chaque brevet en détail pour vérifier son étendue ou sa validité, de sorte que les gens, pour les besoins de leurs négociations, se contentent de les compter.

Naturellement, cela conduit à la tentation de revendiquer plus de brevets, nécessitant de conclure des licences, que vous n'en avez réellement, car plus vous avez de brevets, plus ils vous rapportent de royalties. Cela n'est pas trop grave tant que les parties sont toutes elles-mêmes des fabricants, car leur tendance réciproque à revendiquer un trop grand nombre de brevets a un effet égalisateur. Mais c'est grave si l'une des parties n'est pas un fabricant. Alors cette partie ne conclut pas d'accord de licences croisées, mais une licence unilatérale, et si elle revendique trop de brevets, elle perçoit tout simplement plus de royalties. C'est en gros ce qui s'est produit entre Nokia et Interdigital. Les parties qui avaient des brevets couvrant la norme technologique 3G pour la téléphonie mobile étaient toutes tombées d'accord pour notifier un groupe industriel dénommé ETSI de l'existence de chaque brevet essentiel pour se conformer à la norme en question. Des licences seraient accordées pour tout brevet ayant fait l'objet d'une telle notification

diskriminierenden Bedingungen. Nokia behauptete nun, dass Interdigital, eine nicht mit der Herstellung befasste US-Gesellschaft, 29 Patente zuviel als für 3G unverzichtbar angemeldet habe. Der Court of Appeal bejahte die Zuständigkeit der Gerichte, zu entscheiden, ob dies tatsächlich der Fall war – d. h. ob die betreffenden Patente für die Einhaltung des Standards unverzichtbar waren, *Nokia v Interdigital*.⁶ Das befasste Gericht würde über 29 Verletzungsklagen zu befinden haben. Wie ich mir damals schon dachte, klang das schlimmer, als es dann tatsächlich war. Es gab viele überzählige Anmeldungen. Kurz vor Prozessbeginn blieben nur sieben Patente übrig. Von diesen gab Interdigital drei auf, und zwei Patente waren praktisch identisch, so dass sich Nicholas Pumfrey schlussendlich im letzten Urteil⁷ vor seinem Tod nur mit drei Patenten zu befassen hatte. Er stellte fest, dass nur ein Patent unverzichtbar war.

Zu diesem Fall ist noch dreierlei anzumerken. Erstens ging es nicht wirklich darum, vor Gericht eine Unterlassungsverfügung oder Schadensersatz zu erwirken, sondern sich für die Verhandlungen zwischen den Beteiligten der Hilfe der Gerichte zu bedienen – was auch funktionierte, denn nach diesem Urteil wurden dieser Streit und eine ganze Reihe potentiell sogar bedeutendere Folgefälle weltweit allesamt beigelegt. Zweitens war die Technologie hochkomplex – so komplex, dass sogar Nicholas Pumfrey vor dem Prozess sich von einem Experten in die Materie einweisen lassen musste. Drittens war es ein Fall, in dem das Verfahren aus pragmatischen Gründen aufgespalten wurde: Zur Debatte stand nur die Reichweite der Patente und nicht ihre Gültigkeit. Nokia hatte sich das Recht vorbehalten, die Gültigkeit gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt anzufechten. Das zeigt, wie man hinsichtlich der Aufspaltung des Verfahrens flexibel sein kann – mit Verstand eingesetzt, kann sie hilfreich sein.

⁶ [2006] EWCA Civ 1618.

⁷ [2007] EWHC 3077.

these patents were essential to comply with the standard, *Nokia v Interdigital*.⁶ So the trial court would have to decide what were in effect 29 infringement actions. As I guessed at the time, it turned out not as bad as it sounded. There was a lot of overnotification. Shortly before trial there were only seven patents left. Interdigital gave up on three of these, two of the patents were virtually the same so in the end, in his last judgment⁷ before he died Nicholas Pumfrey only had to deal with three. He found only one patent essential.

There are three other points worth making about this case. First is that it was not really about remedies such as an injunction or damages – it was a way of using the courts to assist parties in negotiations – indeed it did for, following his judgment, the dispute and several potentially even bigger follow-up cases now all settled on a worldwide basis. Second is that the technology was very complex – so much so that even Nicholas Pumfrey had to get lessons from an expert before trial. Thirdly it was a case where for pragmatic reasons there was bifurcation: the issue was scope of patent only, not whether any of them were valid. Nokia had reserved the right to challenge validity at a later stage if necessary. This shows how one can be flexible about bifurcation – used sensibly it is a valuable tool.

⁶ [2006] EWCA Civ 1618.

⁷ [2007] EWHC 3077.

sur la base de conditions FRAND (justes, raisonnables et non-discriminatoires). Nokia argumenta qu'Interdigital, une société américaine non-fabricante, avait indûment notifié 29 brevets comme étant essentiels pour la technologie 3G. Notre cour d'appel estima que la juridiction saisie avait compétence pour décider s'il en était ainsi, c'est-à-dire si ces brevets étaient essentiels pour se conformer à la norme technologique, *Nokia v Interdigital*.⁶ Il appartenait donc à la chambre compétente de statuer sur ce qui, en fait, constituait au total 29 actions en contrefaçon. Comme je le pensais à l'époque, la situation se révéla être moins difficile qu'elle n'en avait l'air. Il y avait eu un grand nombre de notifications injustifiées. Peu avant la date de l'audience, il ne restait plus que sept brevets dans la course. Interdigital en abandonna trois et deux brevets se révélèrent être virtuellement identiques, de sorte que, dans son dernier jugement⁷ avant sa mort, le juge Nicholas Pumfrey n'eut que trois brevets à examiner. Il conclut qu'un seul de ces brevets était essentiel.

Trois autres points dans cette affaire méritent qu'on s'y attarde. Le premier, c'est la façon dont les parties ont saisi la justice, non pas pour statuer sur des moyens de recours juridique tels que l'injonction ou les dommages-intérêts, mais pour les aider dans leurs négociations. Et c'est ce qui est arrivé : suite au jugement susmentionné, le litige et plusieurs autres affaires consécutives peut-être plus importantes encore ont toutes pu être réglées à l'échelle mondiale. Deuxièmement, il s'agissait d'une technologie très complexe, si bien que même Nicholas Pumfrey a dû recourir aux éclaircissements d'un expert avant l'audience. Troisièmement, c'était une affaire où, pour des raisons pragmatiques, un changement de stratégie ("bifurcation") était possible : le litige portait uniquement sur la question de l'étendue des brevets et non pas sur leur validité. Nokia s'était réservé le droit de contester, si nécessaire, la validité des brevets à un stade ultérieur. Cela montre que l'on peut être flexible en matière de "bifurcation". Si l'on en use avec doigté, c'est un instrument utile.

⁶ [2006] EWCA Civ 1618.

⁷ [2007] EWHC 3077.

In *Lundbeck v Generics*⁸ bestätigte der Court of Appeal einen Anspruch auf ein spezifisches Enantiomer des Arzneimittels Citoprolam. Citoprolam war bekannt und als Racemat auf dem Markt. Die Patentinhaber hatten als Erste ein Verfahren zur Bereitstellung des aktiven Enantiomers entdeckt. Der Verfahrensanspruch wurde für gültig befunden (interessanterweise nicht vom Bundespatentgericht); fraglich war aber, ob der auf die Verbindung gerichtete Anspruch gültig war. Dass es das Enantiomer gab, war schließlich bekannt. Daher wurde festgestellt, dass alles, was der Patentinhaber erfunden hatte, ein Verfahren zur Bereitstellung des Enantiomers war, und dass er keinen Anspruch auf das Enantiomer selbst erheben könne. Der Court of Appeal (unter Vorsitz von Lord Hoffmann, der sich freundlicherweise bereit erklärt hatte, uns auszuhelfen, weil mein Gericht damals mit Patentstreitigkeiten überlastet war) befand das Patent aus zwei Gründen für gültig: zum einen, weil das EPA Patente auf einzelne Enantiomere für gültig erachtet, wenn der Patentinhaber als Erster ein Verfahren zu ihrer Herstellung gefunden hat, und zum anderen aus grundsätzlichen Erwägungen. Im Patentrecht gehört ein Erzeugnis nicht schon deshalb zum Stand der Technik, weil seine Existenz bekannt ist. Erst eine ausführbare Offenbarung dazu, wie es gewonnen werden kann, macht es für die Zwecke des Patentrechts "alt". Das einzelne Enantiomer war somit "neu" und konnte als neue Verbindung patentiert werden. Das House of Lords hat verkündet, es werde die Beschwerde annehmen – das wird das erste Mal seit etwa 13 Jahren sein, dass es ohne Lord Hoffmann über eine Patentsache verhandelt, da dieser nächste Ostern in den Ruhestand tritt.⁹

Wenn ein höheres Gericht die Entscheidung einer unteren Instanz aufhebt, gibt es bei den Richtern des untergeordneten Gerichts im Allgemeinen zwei mögliche Reaktionen: "Natürlich, jetzt erkenne ich meinen Irrtum" oder "Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun." Meine beiden letzten Fälle stellen jeweils ein Beispiel für jede der beiden Reaktionen dar. Wir wurden mit einer Flut von

⁸ [2008] EWCA Civ 311.

⁹ Es hat das Urteil des Court of Appeal am 9.2.2009 bestätigt: [2009] UKHL 12.

In *Lundbeck v Generics*⁸ the Court of Appeal upheld a claim to a specific enantiomer of a drug called citoprolam. Citoprolam was known and indeed on the market as a racemate. The patentees were the first to invent a way of making the active enantiomer. The claim to the process was held valid (interestingly not so in the Federal Patent Court): the real question was whether the claim to the compound was valid. After all the enantiomer was known to exist. So it was said that all the patentee had invented was a way of making it and he could not have a claim to the enantiomer. The Court of Appeal (presided over by Lord Hoffmann who had kindly agreed to help out because there was so much patent work in my court at the time) held the patent valid. It did so for two reasons: first because the EPO was holding patents for individual enantiomers valid where the patentee was the first to discover how to make them, and second as a matter of principle. It is not enough in patent law for a product to be known to exist for it to be novel. Only an enabling disclosure of how to make it renders it old for the purposes of patent law. So the individual enantiomer was "new" and could be patented as a new compound. The House of Lords has agreed to hear an appeal – when it does it will be the first time it hears a patent case without Lord Hoffmann (who retires next Easter) for about 13 years.⁹

When a higher court reverses a lower court, the judge of the lower court generally has one of two reactions: "of course, I now see I was wrong" or "Lord forgive them for they know not what they do." My last two cases are an example of each. We have had a flood of cases of disputed ownership about patents so it was inevitable that one would reach the House of Lords. In *Yeda Research v*

⁸ [2008] EWCA Civ 311.

⁹ It upheld the decision of the Court of Appeal on 9.2.2009: [2009] UKHL 12.

Dans l'affaire *Lundbeck v Generics*⁸ la Cour d'appel a maintenu une revendication portant sur un énantiomère spécifique d'une substance pharmaceutique appelée citoprolam. Cette substance était connue et commercialisée en tant que mélange racémique. Le titulaire du brevet fut le premier à inventer une méthode de production de l'énantiomère actif. La revendication de procédé a été considérée comme valide (curieusement, pas par le Tribunal fédéral des brevets) : la vraie question était de savoir si la revendication portant sur le composant était valide. Il fut donc déclaré que la seule chose que le titulaire avait inventée était une méthode de production, de sorte qu'il ne pouvait obtenir une revendication portant sur l'énantiomère. La Cour d'appel (présidée par Lord Hoffmann, qui avait gracieusement accepté de nous venir en aide parce qu'il y avait tellement de travail dans le domaine des brevets, à l'époque, dans la chambre à laquelle j'appartiens) a reconnu le brevet comme valide. En droit des brevets, il ne suffit pas que l'on sache qu'un produit existe pour qu'il fasse partie de l'état de la technique. Seul une description permettant à des tiers de le reproduire, rend le produit connu au sens du droit des brevets. L'énantiomère en question était donc "nouveau" et pouvait être breveté en tant que nouveau composant. La Chambre des Lords a accepté d'examiner un appel. Quand elle le fera, ce sera la première fois depuis environ 13 ans qu'elle se penchera sur un dossier brevet sans la participation de Lord Hoffmann (qui prend sa retraite aux prochaines Pâques).⁹

Quand une cour supérieure réforme la décision d'une instance inférieure, le juge de l'instance inférieure a généralement l'une des deux réactions suivantes : "Bien sûr, je vois maintenant que j'étais dans l'erreur" ou "Seigneur, pardonneleur, car ils ne savent pas ce qu'ils font". Les deux dernières affaires que j'ai traitées illustrent ces deux attitudes. Nous avons été inondés de litiges au sujet du

⁸ [2008] EWCA Civ 311.

⁹ La Chambre des Lords a confirmé la décision de la Cour d'appel le 9.2.2009: [2009] UKHL 12.

Fällen befasst, in denen die Inhaberschaft am Patent streitig war, und daher war es unausweichlich, dass einer dieser Fälle früher oder später dem House of Lords vorgelegt werden würde. In *Yeda Research v Rhone-Poulenc*¹⁰ hob das House of Lords eine Entscheidung meines Gerichts (an der ich mitgewirkt hatte) auf. Es stellte fest, dass die Feststellung der Inhaberschaft einfach anhand einer zweistufigen Prüfung zu erfolgen habe: Zuerst gelte es, den oder die tatsächlichen Erfinder zu ermitteln, und sodann müsse geprüft werden, ob es irgendeinen Rechtsgrund gebe, aus dem die Inhaberschaft jemand anders zustehe (beispielsweise bei einer Arbeitnehmererfindung). Es müsse nicht nachgewiesen werden, dass der andere die Erfindung tatsächlich einklagen könnte. Wir hatten hingegen festgestellt, dass es dem anderen tatsächlich möglich sein müsse, zu klagen, so dass etwa eine hierfür geltende Frist eingehalten werden müsse. Ich gebe zu, wir waren im Unrecht – meine einzige Entschuldigung ist, dass es nicht so dargelegt worden war.

Mein letzter Fall fällt in die Kategorie "Herr vergib ihnen". Es handelte sich um *Conor v Angiotech*¹¹, in dem es um Naheliegen ging. Als Stenose wird der teilweise Verschluss einer Arterie bezeichnet. Stents sind kleine dilatierbare Implantate, die an der verengten Stelle eingesetzt und ausgedehnt werden können und die dort verbleiben, um die Arterie zu weiten. Es gab jedoch ein Problem, nämlich die Restenosierung, d. h. die Neubildung von Gewebe um den Stent herum. Ein Vorschlag aus dem Stand der Technik war, den Stent mit irgendeinem Zytostatikum zu versehen – ein bisschen Gift, um es ganz grob zu sagen. Es wurde eine Liste möglicher Gifte genannt, in der ein bestimmtes Gift namens Taxol aber nicht vorkam. Taxol war damals als Arzneimittel in der Krebstherapie bekannt und wirkte wie alle Chemotherapeutika dadurch, dass es das Zellwachstum hemmte. Das Patent betraf die Bereitstellung eines mit Taxol beschichteten Stents. Nicholas Pumfrey hielt das Patent für naheliegend, da es naheliegend sei, es mit Taxol zu versuchen. Der Court of Appeal teilte diese

*Rhone-Poulenc*¹⁰ the House reversed a decision of my court (which included me). It held that the test for ownership is simply two-fold: first find out who was or were the actual inventors and then see whether there is any reason in law (e.g. because they made the invention as part of their employment) why it belongs to another. You do not have to show that the other actually could sue for the invention. We had held that the other actually had to be able to sue, so that things like limitation could apply. I put my hands up, we were wrong – my only excuse is that it was not argued like that.

My last case is of the "Lord forgive them" type. It was *Conor v Angiotech*¹¹ and was about obviousness. Stenosis is the partial blocking of an artery. Stents are small expandable things can be placed at a stenosis site, expanded and left there so as to widen it. But there was a problem: restenosis, that is, tissue growth around the stent. A prior art proposal was to provide a stent with some sort of cell-growth inhibitor – a little bit of poison putting it crudely. A list of possible poisons was mentioned, but not a particular poison called taxol. Taxol was known at the time as an anti-cancer drug – working like all chemotherapeutic drugs do by preventing cell growth. The patent was for providing a taxol coated stent. Nicholas Pumfrey held the patent obvious on the basis that it was obvious to try taxol. The Court of Appeal did not go along with that: there was no apparent reason why taxol would work, no sufficient expectation of success. But we still found the patent invalid – because it gave no reason why taxol, as opposed to any other possible poison, would work. The patentee had done no more than

droit de propriété sur des brevets et il était donc inévitable que l'une de ces affaires finisse devant la Chambre des Lords. Dans l'affaire *Yeda Research v Rhone-Poulenc*¹⁰ la Chambre des Lords a réformé une décision de la chambre dont je faisais partie. Elle a estimé que le test à appliquer en matière de propriété est double : trouver d'abord qui a ou ont été les vrais inventeurs, puis examiner s'il existe un motif juridique pour lequel l'invention appartient à un autre (par ex., parce qu'elle a été réalisée dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail). Il n'est pas nécessaire de démontrer que l'autre partie pourrait vraiment ester en justice pour revendiquer l'invention. Or, nous avons estimé que l'autre partie devait réellement avoir qualité pour agir, de sorte que des facteurs comme la limitation pouvaient intervenir. Je reconnais que nous nous trompons. Ma seule excuse, c'est que l'affaire n'a pas été plaidée de cette manière.

La dernière affaire que je citerai est du type "Seigneur, pardonne-leur". Je parle de l'affaire *Conor v Angiotech*¹¹ qui portait sur l'activité inventive. On désigne par sténose l'obstruction partielle d'une artère. Les stents sont des petits tubes expansibles qui peuvent être introduits dans l'artère au niveau de la sténose, sont gonflés et restent en place pour dilater l'artère. Mais il existait un problème : la resténose, c'est-à-dire la prolifération cellulaire à l'intérieur du stent. Il a été proposé, dans une antériorité, de préparer le stent avec une sorte d'inhibiteur de la croissance cellulaire, une petite pointe de poison, pour parler cru. Une liste des substances toxiques possibles était fournie, mais elle ne mentionnait pas la substance spécifique dénommée taxol. A l'époque, le taxol était connu comme substance utilisée pour le traitement du cancer ; il fonctionnait comme inhibiteur de la croissance cellulaire, comme toutes les substances utilisées en chimiothérapie. Le brevet portait sur l'enrobage d'un stent avec du taxol. Le juge Nicholas Pumfrey estima que l'objet du brevet était dénué d'acti-

¹⁰ [2007] UKHL 43.

¹¹ [2008] UKHL 49.

¹⁰ [2007] UKHL 43.

¹¹ [2008] UKHL 49.

¹⁰ [2007] UKHL 43.

¹¹ [2008] UKHL 49.

Auffassung nicht: Es gebe keinen offensichtlichen Grund, weshalb Taxol funktionieren würde, keine hinreichende Erfolgserwartung. Wir hielten das Patent gleichwohl für ungültig – weil darin kein Grund genannt wurde, weshalb gerade Taxol im Vergleich zu jedem anderen möglichen Gift funktionieren sollte. Der Patentinhaber hatte nichts weiter getan, als einen weiteren möglichen Kandidaten zu benennen. Das House of Lords verwarf unsere Auffassung, so wie ich es sehe aus zwei Gründen: Erstens müsse der Patentinhaber nicht nachweisen, dass sein Vorschlag funktionieren würde. Die einzige Frage sei, ob Taxol naheliegender sei. Der zweite Grund (dem man nicht zustimmen muss, den ich aber als intellektuell vertretbar akzeptieren kann) ist, dass das Patent einen Hinweis darauf enthielt, dass Taxol funktionieren würde.

Das House gab sich große Mühe, der niederländischen Entscheidung (eines Gerichts, dem auch mein Freund Robert van Peurseme angehörte) zu folgen, das die Gültigkeit des Patents bejaht hatte. Ich bin immer noch nicht überzeugt. Ich finde nicht, dass das Patent eine Erfindung offenbarte. Es hat dem menschlichen Wissen nichts hinzugefügt – dass die Beschichtung eines Stents mit Gift die Restenosierung grundsätzlich verhindern könnte, war bereits bekannt. Einfach nur ein weiteres Gift zu nennen, heißt noch nicht, eine Erfindung zu machen. Dieser Fall ist meines Erachtens ein Beispiel dafür, dass die letzte Instanz deshalb Recht hat, weil sie die letzte Instanz ist, und nicht, dass sie die letzte Instanz ist, weil sie Recht hat. Ich gehe aber nicht davon aus, dass jeder hier diese Meinung teilt.

name another possible candidate. The House of Lords said we were wrong, as I see it on two bases. First was that there was no need for the patentee to show that his proposal would work. The only question was whether taxol was obvious. The second (with which one could take issue but which I can accept is intellectually respectable) is that the patent did contain an indication that taxol would work.

The House went out of its way to approve the Dutch decision (of a court including my friend Robert van Peurseme) holding the patent valid. I remain unconvinced. I do not think the patent disclosed an invention. It did not add anything to human knowledge – it was already known that putting a poison on a stent ought, in principle, to prevent restenosis. Just naming another poison is not making an invention. This is a case which, so far as I am concerned, is an example of a final court being right because it is final, not final because it is right. I do not suppose everyone here will agree.

tivité inventive, étant donné qu'il était évident d'essayer le taxol. La Cour d'appel ne fut pas d'accord : il n'y avait pas d'indice apparent de l'efficacité du taxol et les chances de succès étaient insuffisantes. Mais nous continuons de penser que le brevet n'était pas valide, parce qu'il n'expliquait pas pourquoi le taxol, contrairement aux autres substances toxiques possibles, fonctionnait. Le titulaire n'avait rien fait d'autre que d'identifier une autre substance possible. La Chambre des Lords considéra que nous étions dans l'erreur, à mon avis pour deux raisons : la première était que le titulaire n'avait pas besoin de démontrer que la solution proposée fonctionnait. La seule question qui se posait était de savoir si l'utilisation du taxol était évidente. La seconde raison (que l'on pourrait contester, mais que j'accepte comme étant intellectuellement respectable) était que le brevet contenait une indication que le taxol fonctionnait.

La Chambre des Lords a délaissé sa pratique pour se rallier à la décision néerlandaise (d'une juridiction dans laquelle siégeait mon ami Robert van Peurseme) selon laquelle le brevet était valide. Pour ma part, je ne suis pas convaincu, car je ne pense pas que le brevet divulguait une invention. Il n'apportait rien aux connaissances pertinentes, étant donné qu'il était déjà connu que de mettre du poison sur un stent devait, en principe, permettre de prévenir la resténose. Le seul fait de désigner une autre substance toxique ne constituait pas une invention. Cette affaire, à mon sens, illustre le cas d'une dernière instance qui a raison parce qu'elle est la dernière, et non pas qui est la dernière parce qu'elle a raison. Mais je ne pense pas que tout le monde sera d'accord là-dessus.