

NL Niederlande

Josine FASSEUR-VAN SANTEN
Vizepräsidentin, Berufungsgericht,
Den Haag

R. A. GROOTOONK
Deputy Judge, Berufungsgericht,
Den Haag

**Berufungsgericht Den Haag
Neuere Entwicklungen im
niederländischen Patentrecht**

Statistischer Überblick

Seit unserem Treffen in Griechenland im Jahr 2006 hat der Oberste Gerichtshof der Niederlande acht Entscheidungen in Patentsachen erlassen, das Berufungsgericht 18 Entscheidungen. Es waren mehr Fälle zur Entscheidung vorgesehen, doch wurden einige außergerichtlich beigelegt.

Einzelne Fälle

In den meisten dieser Patentstreitsachen ging es um die Gültigkeit des Patents und um seine Verletzung. In den Niederlanden können diese Fragen vom selben Gericht in ein und demselben Verfahren entschieden werden.

Die meisten Fälle betrafen mechanische oder andere technische Erfindungen, in zweien ging es um Katheter und Stents, und in dreien um Arzneimittel (darunter *Angiotech ./. Sahajanand*). Nachdem das House of Lords am 9. Juli 2008 seine Stellungnahme in der Sache *Conor Medsystems Incorporated ./. Angiotech Pharmaceuticals Incorporated* und andere abgegeben hatte, in der es um den britischen Teil des europäischen Patents EP 0 706 376 ging, wollte einer der Beteiligten am niederländischen Berufungsverfahren den Fall neu aufrollen, was aber abgelehnt wurde. Das Verfahren ist noch anhängig.

Zwei andere Fälle (*Warner-Lambert ./. Ranbaxy* und *Ranbaxy ./. Warner-Lambert*) betrafen Schutzzertifikate für Arzneimittel zu Patenten auf Atorvastatine (EP 0 247 633 B1 und EP 0 409 281).

NL Netherlands

Josine FASSEUR-VAN SANTEN
Vice President, Court of Appeal,
The Hague

R. A. GROOTOONK
Deputy Judge, Court of Appeal,
The Hague

**Court of Appeal of The Hague
Some recent developments in
Dutch patent law**

Statistics

Since our meeting in Greece in 2006 the Supreme Court of the Netherlands has handed down eight decisions in patent law cases, and the Court of Appeal has delivered 18 decisions. More cases were planned, but several were settled out of court.

Cases

The majority of these patent cases involved the validity of the patent and infringement. In the Netherlands, these issues can be decided by the same court in one procedure.

Most of the cases related to mechanical and other technical inventions. Two concerned catheters and stents, and three were about pharmaceuticals, including *Angiotech versus Sahajanand*. After the House of Lords had given its opinion on 9 July 2008 in *Conor Medsystems Incorporated versus Angiotech Pharmaceuticals Incorporated and others* concerning the British part of European patent EP 0 706 376, one of the parties in the Dutch appeal proceedings wanted to reopen the case, but that was refused. The case is still *sub judice*.

Two other cases (*Warner-Lambert versus Ranbaxy* and *Ranbaxy versus Warner-Lambert*) concerned certificates for medicinal products in connection with patents for atorvastatine (EP 0 247 633 B1 and EP 0 409 281).

NL Pays-Bas

Josine FASSEUR-VAN SANTEN
Vice-Président de la Cour d'appel de
La Haye

R. A. GROOTOONK
Deputy Judge, Cour d'appel de
La Haye

**Cour d'appel de La Haye
Evolutions récentes en droit
néerlandais des brevets**

Statistiques

Depuis le colloque en Grèce en 2006, la Cour suprême des Pays-Bas a rendu huit arrêts en matière de droit des brevets, et la Cour d'appel a statué sur dix-huit affaires. D'autres affaires étaient prévues, mais plusieurs d'entre elles ont abouti à un règlement extra-judiciaire.

Affaires

Une majorité de ces affaires de brevets concernait la validité du brevet ainsi que des actes de contrefaçon. Aux Pays-Bas, ces questions peuvent être tranchées par le même tribunal, dans le cadre d'une seule procédure.

La plupart des affaires étaient liées à des inventions dans le domaine de la mécanique et dans d'autres domaines techniques. Deux avaient trait à des cathéters et des stents, et trois portaient sur des produits pharmaceutiques, y compris l'affaire *Angiotech* contre *Sahajanand*. Après que la Chambre des Lords s'est exprimée le 9 juillet 2008, dans l'affaire *Conor Medsystems Incorporated versus Angiotech Pharmaceuticals Incorporated and others*, au sujet du brevet britannique issu du brevet européen EP 0 706 376, l'une des parties à la procédure d'appel aux Pays-Bas a souhaité rouvrir l'affaire, mais s'est vu opposer un refus. L'affaire est toujours pendante.

Deux autres affaires (*Warner-Lambert* contre *Ranbaxy* et *Ranbaxy* contre *Warner-Lambert*) portaient sur des certificats pour des médicaments liés aux brevets relatifs à l'atorvastatine (EP 0 247 633 B1 et EP 0 409 281).

Im ersten Fall bezog sich das europäische Patent EP 0 247 633 auf zwei asymmetrische Kohlenstoffatome, d.h. zwei Enantiomerenpaare, wobei aber nur das R-trans-Isomer in Anspruch 1 enthalten war. Bei der Prüfung des Anspruchs im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen entschied das Berufungsgericht, dass Anspruch 1 nicht nur auf die Racemate der R-trans- und S-trans-Isomere gerichtet sei, sondern auch auf enantiomereine Atorvasatine. Die entscheidende Frage war die, ob das Patent als Grundpatent im Sinne des Artikels 3 a) der Ratsverordnung (EWG) Nr. 1768/92 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel angesehen werden konnte. Dies wurde bejaht, und Warner-Lambert gewannen den Rechtsstreit.

Im zweiten Fall wurde das Patent EP 0 409 281 etwa zehn Jahre nach seiner Anmeldung erteilt und später vom Berufungsgericht für nichtig erklärt (Entscheidung vom 28. Februar 2008).

Schutzbereich von Patenten

Das Berufungsgericht Den Haag hat Artikel 69 des Europäischen Patentübereinkommens sowie das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 seit den siebziger Jahren angewandt, während der Oberste Gerichtshof seine eigene aus der Vorkriegszeit stammende Auslegung vorzog (die Lehre vom "Wesen" des Patents, HR 20. Juni 1930). In den neunziger Jahren erließ der Oberste Gerichtshof in *Oté Optics ./. Ciba Geigy* (13. Januar 1995) eine wichtige Entscheidung über die Auslegung des Schutzbereichs und die Rolle der Verfahrensgeschichte des Patents ("prosecution history"). In dieser Entscheidung kombinierte der Oberste Gerichtshof die Lehre vom "Wesen" des Patents mit dem Auslegungsprotokoll, wobei er die genannte Lehre jedoch zum Ausgangspunkt nahm. In seiner Entscheidung in der Sache *Lely Enterprises ./. Delaval* (7. September 2007) erklärte der Oberste Gerichtshof, diese Lehre sei nicht mehr als Ausgangspunkt, sondern als ein zu berücksichtigender Punkt zu

In the first case, European patent EP 0 247 633 concerned two asymmetric carbon atoms, which means two pairs of enantiomers, but only the R-trans-isomer was included in claim 1. Considering the claim in the light of the description and drawings, the Court of Appeal decided that claim 1 concerned not only the racemates of R-trans and S-trans-isomers but also enantiomer purified atorvastatine. The crucial question was whether the patent could be considered as a basic patent within the meaning of Article 3(a) of Council Regulation (EEC) No. 1768/92 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products. The answer was in the affirmative, so Warner-Lambert won its case.

In the second case, patent EP 0 409 281 was granted about ten years after filing and was subsequently nullified by the Court of Appeal (decision of 28 February 2008).

Scope of the patent

Since the seventies the Court of Appeal of The Hague has been applying Article 69 of the European Patent Convention and the Protocol on the Interpretation of Article 69, but the Supreme Court has preferred its own pre-war interpretation (the doctrine of "het wezen" (the essence) of the patent, HR 20 June 1930). In the nineties the Supreme Court gave an important decision in *Oté Optics versus Ciba Geigy* (13 January 1995) on the interpretation of the scope of protection and the role of the prosecution history of the patent. In that decision the Supreme Court combined the doctrine just referred to with the Interpretation Protocol. Nevertheless, the starting point was the doctrine. The Supreme Court stated in its decision on *Lely Enterprises versus Delaval* (7 September 2007) that the doctrine was no longer a starting point but a point to be taken into consideration. This means that there is now little difference between the approaches to interpretation used in the Netherlands.

Dans le premier cas, le brevet européen EP 0 247 633 avait pour objet deux atomes de carbone asymétriques, et donc quatre énantiomères, mais seul l'isomère trans R était compris dans la revendication 1. Examinant la revendication à la lumière de la description et des dessins, la Cour d'appel a décidé que la revendication 1 portait non seulement sur les racémiques d'isomères trans R et S, mais aussi sur l'énantiomère purifié atorvastatine. Toute la question était de savoir si le brevet pouvait être considéré comme "un brevet de base" au sens de l'article 3.a) du règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments. Il a été répondu par l'affirmative à cette question, et Warner-Lambert a obtenu gain de cause.

Dans le deuxième cas, le brevet EP 0 409 281 a été délivré environ dix ans après le dépôt de la demande, puis a été révoqué par la Cour d'appel (décision du 28 février 2008).

Portée du brevet

Depuis les années soixante-dix, la Cour d'appel de La Haye applique l'article 69 de la Convention sur le brevet européen et le protocole interprétatif de l'article 69, mais la Cour suprême préfère suivre sa propre interprétation, datant d'avant-guerre (doctrine de l'essence ("het wezen") du brevet, formulée par la Cour suprême le 20 juin 1930). Dans les années quatre-vingt-dix, la Cour suprême a rendu une décision importante (en date du 13 janvier 1995) dans l'affaire *Oté Optics* contre *Ciba Geigy*, concernant l'interprétation de l'étendue de la protection et le rôle joué par le dossier de poursuite de la demande de brevet. Dans ladite décision, la Cour suprême a associé la doctrine précitée et le protocole interprétatif. La doctrine a néanmoins servi de point de départ. La Cour suprême a affirmé dans sa décision (du 7 septembre 2007) concernant l'affaire *Lely Enterprises* contre *Delaval* que cette doctrine ne représentait plus un point de départ, mais un aspect à prendre en considération. Il en découle

betrachten. Das bedeutet, dass es nunmehr keinen großen Unterschied mehr zwischen den verschiedenen Ansätzen gibt, die in den Niederlanden bei der Auslegung des Schutzbereichs angewandt werden.

In *Oté Optics ./. Ciba Geigy* schränkte der Oberste Gerichtshof auch die Möglichkeit für den Patentinhaber ein, sich im Verfahren auf die Verfahrensgeschichte zu beziehen. In *Dijkstra ./. Saier* stellte sich unter anderem die Frage, ob diese Beschränkung auch für Dritte gelte (beispielsweise für den Patentverletzer). Das Berufungsgericht legte diese Frage dem Obersten Gerichtshof vor, der (am 2. Dezember 2006) entschied, dass die Beschränkung nur den Patentinhaber betreffe und dass es keinen Grund gebe, den Gebrauch von öffentlich zugänglichen Informationen zur Verfahrensgeschichte durch Dritte einzuschränken. In Europa werden in dieser Frage möglicherweise unterschiedliche Auffassungen vertreten.

Grenzüberschreitende Verfügungen Cross-border injunctions

Bekanntlich wurde die Befugnis nationaler Gerichte, grenzüberschreitende Verfügungen zu erlassen, durch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 13. Juli 2006 in der Sache *Roche ./. Primus* und *Gat ./. Luk* eingeschränkt. In *Roche gegen Primus* war die entscheidende Frage die, ob ein Sachverhalt im Sinne des Artikels 6 (1) des Brüsseler Übereinkommens vorlag. "[D]ie Abweichung [zwischen divergierenden Entscheidungen in einem Rechtsstreit] muss bei derselben Sach- und Rechtslage auftreten", so der Schlüsselsatz in der EuGH-Entscheidung *Roche ./. Primus*. Der EuGH war jedoch der Auffassung, dass bei einer Verletzung der nationalen Teile eines europäischen Patents keineswegs von derselben Rechtslage die Rede sein könne, ebenso wenig wie von derselben Sachlage bei in verschiedenen Mitgliedstaaten begangenen Patentverletzungen, selbst wenn die Beklagten demselben Konzern angehörten und aufgrund einer gemeinsamen Geschäftspolitik in derselben oder in ähnlicher Weise gehandelt hätten. Das war das Ende der "Spinne-im-Netz"-Doktrin, zumindest,

In *Oté Optics versus Ciba Geigy*, the Supreme Court also limited the patentee's use of the prosecution history in proceedings. One of the questions in *Dijkstra versus Saier* was whether this limitation also referred to a third party (for instance the infringer). The Court of Appeal referred this issue to the Supreme Court, which decided (2 December 2006) that the limitation only concerned the patentee and that there was no reason to limit the use of public information on the prosecution history by a third party. There may be different opinions on this subject in Europe.

It is common knowledge that, since the decision of the European Court of Justice of 13 July 2006 in *Roche versus Primus* and *Gat versus Luk*, the power of national judges to order cross-border injunctions has been restricted. In *Roche versus Primus* the main point was whether a situation existed within the meaning of Article 6(1) of the Brussels Convention. "Divergence of decision must arise in the context of the situation of law and fact": these were the keywords in the ECJ decision concerning *Roche versus Primus*. But the court considered that there was no question of the same situation of law if national parts of the European patent had been infringed and no question of the same situation of fact when infringement took place in different member states, even if the defendants belonged to the same group or had acted in an identical or similar manner in accordance with a common policy. This meant the death of the spider-in-the-web doctrine, at least in proceedings on the merits. In the cases immediately following *Roche versus Primus* and *Gat versus Luk*, the Hague District Court decided that it was still

qu'aujourd'hui, les approches interprétatives suivies aux Pays-Bas diffèrent à peine les unes des autres.

Dans l'affaire *Oté Optics* contre *Ciba Geigy*, la Cour suprême a également limité l'utilisation, par le titulaire du brevet, du dossier de poursuite de la demande au cours de la procédure. L'une des questions qui se posaient dans l'affaire *Dijkstra* contre *Saier* était de savoir si cette limitation valait également pour un tiers (par exemple le contrefacteur). La Cour d'appel a soumis cette question à la Cour suprême, qui a décidé (le 2 décembre 2006) que cette limitation ne s'appliquait qu'au titulaire du brevet, et qu'il n'y avait aucune raison de restreindre l'utilisation, par un tiers, d'informations publiques relatives au dossier de poursuite de la demande. Cette question donne peut-être lieu à des opinions divergentes en Europe.

Injonctions transfrontières

Chacun sait que la décision rendue le 13 juillet 2006 par la Cour européenne de justice dans les affaires *Roche* contre *Primus* et *Gat* contre *Luk* a eu pour effet de restreindre le pouvoir des juges d'ordonner des injonctions transfrontières. Dans l'affaire *Roche* contre *Primus*, il s'agissait principalement de reconnaître ou non l'existence d'une situation au sens de l'article 6.1) de la Convention de Bruxelles. Dans sa décision relative à l'affaire *Roche* contre *Primus*, la Cour européenne de justice a indiqué pour l'essentiel que des divergences entre des décisions devaient s'inscrire dans le cadre d'une même situation de fait et de droit. La Cour a toutefois estimé que la contrefaçon de brevets nationaux issus d'un brevet européen ne saurait donner lieu à une même situation de droit, et que des actes de contrefaçon commis dans plusieurs Etats membres ne sauraient entraîner une même situation de fait, même dans l'hypothèse où les défendeurs appartenaient au même groupe ou avaient agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune. Cela a mis fin à la doctrine dite de l'araignée au centre de

was das Hauptsacheverfahren angeht. In den unmittelbar auf *Roche ./. Primus* und *Gat ./. Luk* folgenden Fällen entschied das Bezirksgericht Den Haag, dass es nach wie vor möglich sei, grenzüberschreitende Verfügungen im summarischen Verfahren ("kort geding") und sogar als einstweilige Verfügungen zu erlassen. Das Berufungsgericht verfolgt eine vorsichtiger Linie.

Zu guter Letzt ist noch die zweite Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 30. November 2007 in *Primus ./. Roche* zu erwähnen, die im Anschluss an die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs von Juli 2006 ergangen ist. Der Oberste Gerichtshof hatte über zwei Fragen zu entscheiden:

Wirken sich die Entscheidungen des EuGH auf die Zuständigkeit des nationalen (niederländischen) Gerichts im Hinblick auf den US-amerikanischen Beklagten aus, der sich auf die Nichtigkeit der ausländischen Teile des europäischen Patents beruft, und ist die Entscheidung *Gat ./. Luk* zu Artikel 16 Nr. 4 des Brüsseler Übereinkommens (jetzt Artikel 22 Nr. 4 der EG-Verordnung 44/2001) auch auf den US-amerikanischen Beklagten anwendbar? Der Oberste Gerichtshof der Niederlande verneinte die erste Frage (das Gericht sei für den erhobenen Vorwurf der Patentverletzung zuständig). Zur zweiten Frage stellte der Oberste Gerichtshof fest, dass Artikel 16 Nr. 4 des Brüsseler Übereinkommens auch im Fall eines Beklagten anwendbar sei, der sich wie oben dargelegt auf die Nichtigkeit beruft und bei dem es sich um eine nicht in der EU ansässige ausländische Gesellschaft handelt. Das bedeutet, dass das niederländische Verfahren solange auszusetzen ist, bis die Entscheidung eines nationalen Gerichts des Mitgliedstaates vorliegt, in dem das Patent registriert ist.

possible to order cross-border injunctions in preliminary proceedings (kort geding) and even by way of a provisional order. The Court of Appeal pursues a more cautious policy.

Last but not least, mention should be made of the second decision of the Supreme Court of 30 November 2007 in *Primus versus Roche*, which followed the decisions of the European Court of Justice of July 2006. The Supreme Court had to rule on two questions.

Do the ECJ's decisions influence the competence of the national (Dutch) court in respect of the American defendant claiming nullity of the foreign parts of the European patents, and does the decision in *Gat versus Luk* concerning Article 16.4 of the Brussels Convention (now Article 22.4 of the EEC Regulation) apply to the American defendant? The Supreme Court of the Netherlands decided that the answer to the first question was in the negative (the court was competent with regard to the alleged infringement). As to the second question, the Supreme Court ruled that Article 16(4) of the Brussels Convention also applied in a case against a defendant which claims nullity as mentioned above and is a foreign company not domiciled in the EU. This means that the Dutch proceedings have to be stayed pending a decision by a national judge in the member state where the patent is registered.

la toile, du moins dans les procédures quant au fond. Dans les affaires qui ont immédiatement suivi l'affaire *Roche* contre *Primus* et *Gat* contre *Luk*, le Tribunal de première instance de La Haye a décidé qu'il était toujours possible d'ordonner des injonctions transfrontières dans une procédure de référé ("kort geding"), et même au moyen d'une décision interlocutoire. La Cour d'appel suit quant à elle une approche plus circonspecte.

Il convient enfin de mentionner la deuxième décision rendue le 30 novembre 2007 par la Cour suprême dans l'affaire *Primus* contre *Roche*, à la suite des décisions de la Cour européenne de justice de juillet 2006. La Cour suprême devait trancher deux questions.

Les décisions de la Cour européenne de justice influent-elles sur la compétence du tribunal national (néerlandais) au regard de la requête présentée par le défendeur américain à l'effet d'obtenir la révocation des brevets étrangers issus des brevets européens, et la décision rendue dans l'affaire *Gat* contre *Luk* à propos de l'article 16.4) de la Convention de Bruxelles (désormais article 22.4) du règlement CEE) est-elle applicable au défendeur américain ? La Cour suprême des Pays-Bas a décidé que la réponse à la première question était négative (le tribunal était compétent pour la contrefaçon présumée). S'agissant de la deuxième question, la Cour suprême a conclu que l'article 16.4) de la Convention de Bruxelles était également applicable à une affaire dans laquelle un défendeur requérait, comme ci-dessus, la révocation d'un brevet, et était une entreprise étrangère non domiciliée dans l'Union européenne. Cela signifie que la procédure néerlandaise doit être suspendue jusqu'à ce qu'un juge national ait statué dans l'Etat membre où le brevet est enregistré.