

IT Italien**Massimo SCUFFI****Richter am Obersten Gericht –
Präsident des Gerichts Aosta****Jüngste Entwicklungen in der
italienischen Rechtsprechung**

Rechtssache, die die Ungültigkeit eines europäischen Patents betrifft
(Berufungsgericht Turin: Entscheidung 1746/08 vom 4. Dezember 2008)

Das Berufungsgericht Turin hat die Entscheidung des Gerichts Turin bekräftigt, mit der die *Teilnichtigkeit* des europäischen Patents EP 0 923 313 von Mars, Inc., das ein *Verfahren für die Zubereitung von Schnellkoch- und Instantreis* betrifft, erklärt wurde.

Das US-amerikanische multinationale Unternehmen Mars hat eine Patentverletzungsklage gegen ein italienisches Unternehmen eingereicht, das ein ähnliches Verfahren für die Zubereitung von Reis mit den gleichen Eigenschaften angewandt hat.

Das italienische Unternehmen hat sich gegen die Klage verteidigt und Widerklage auf Ungültigkeit des europäischen Patents erhoben, die von den Richtern in Bezug auf einige Patentansprüche (1, 3, 4, 5 und 13) bestätigt wurde. Selbstverständlich betraf die erklärte Ungültigkeit nur den *italienischen Teil* des europäischen Patents.

Die Sache ist gegenwärtig beim Obersten Gericht anhängig. Die beiden früheren Verfahren in der Sache (erstinstanzliches Gericht und Berufungsgericht) fanden vor den *Fachkammern* für geistiges Eigentum statt, den ausschließlich für Patentrechtsangelegenheiten zuständigen *Justizorganen*, die in 12 wirtschaftlich bedeutsamen Regionen Italiens (einschließlich Turin) zu finden sind.

Die Entscheidung des Berufungsgerichts geht auf interessante *materiell- und prozessrechtliche* Fragen ein und unterstreicht die folgenden Grundsätze:

1. Ein in einem Berufungsverfahren vorgelegtes *Gutachten*, das den in der erstinstanzlichen Entscheidung vertretenen technischen Standpunkt widerlegen soll,

IT Italy**Massimo SCUFFI****Supreme Court judge – President
District Court Aosta****Recent developments in Italian
case law**

A case involving European patent invalidity
(Turin Court of Appeal: decision 1746/08 dated 4 December 2008)

The Turin Court of Appeal has upheld the decision of the District Court of Turin declaring *partial invalidity* in respect of European patent EP 0 923 313 of Mars, Inc., concerning a *process for the preparation of quick cooking and instant rice*.

US multinational Mars had filed a patent infringement suit against an Italian company that applied a similar method for the preparation of rice having the same properties.

The Italian company had defended itself by filing a counterclaim for invalidity of the European patent, which had been endorsed by the judges with respect to some of the patent claims (1, 3, 4, 5 and 13). Obviously the declared invalidity affected only the *Italian portion* of the European patent.

The case is currently pending before the Supreme Court. The two prior proceedings on the merits (first instance and appeal) took place before the *specialised chambers* for intellectual property matters, which are *judicial bodies* with exclusive jurisdiction over patent law matters and are spread over Italian territory in 12 economically significant regions (including Turin).

The decision of the appeal court examines interesting issues of *substantive and procedural law* and has stated the following principles:

1. An *expert opinion* submitted in appeal proceedings to refute the technical point of view endorsed by the first-instance decision does not have the value of

IT Italie**Massimo SCUFFI****Juge à la Cour Suprême – Président
du Tribunal d'Aoste****Evolutions récentes de la juris-
prudence italienne**

Un cas de nullité du brevet européen
(Cour d'Appel de Turin : décision 1746/08 en date du 4 décembre 2008)

La Cour d'Appel de Turin a confirmé la décision du Tribunal de Turin établissant *la nullité partielle* du brevet européen EP 0 923 313 détenu par Mars, Inc. et concernant un *procédé de préparation de riz à cuisson rapide ou instantanée*.

La multinationale américaine Mars avait engagé une action en contrefaçon à l'encontre d'une société italienne qui utilisait une méthode similaire pour la préparation de riz aux propriétés identiques.

Pour sa défense, la société italienne avait formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet européen, à laquelle les juges ont fait droit eu égard à un certain nombre de revendications du brevet (1, 3, 4, 5 et 13). La déclaration de nullité n'affectait évidemment que la *partie italienne* du brevet européen.

L'affaire est actuellement en instance devant la Cour Suprême. Les deux procédures antérieures au fond (première instance et appel) se sont déroulées devant les *chambres spécialisées* dans les questions de propriété intellectuelle. Celles-ci sont des *organes judiciaires* ayant compétence exclusive en matière de droit des brevets et sont présentes sur l'ensemble du territoire italien dans 12 régions au poids économique important (dont Turin).

La décision de la cour d'appel aborde des points intéressants du *droit matériel et procédural*. Elle énonce les principes suivants :

1. Un *avis d'expert* produit en appel pour réfuter le point de vue technique approuvé dans la décision de la première instance n'a pas valeur de

hat nicht den Wert der Hinzuziehung eines Sachverständigen und ist auch nicht Ausdruck des freien Rechts auf Verteidigungsvorbringen, sofern es nicht aus speziellen Berufungsgründen im ersten Vorbringen zum Berufungsverfahren erneut vorgelegt wird.

2. Das Gutachten eines Sachverständigen muss als Beweismittel gelten und stellt folglich ein *neues Dokument* dar, das auch dann im Berufungsverfahren nicht zugelassen wird, wenn es *wesentlich* ist.

Wünscht eine Partei seine Beziehung, muss sie nachweisen, dass sie das Gutachten im erstinstanzlichen Verfahren aus objektiven Gründen nicht vorlegen konnte.

3. Würde ein *verspätetes Einreichen* zugelassen, blieben alle im früheren Verfahren verfallenen Fristen unberücksichtigt, sodass es zu einem unangemessenen Verfahrensverzug kommen würde.

(Diese Auslegung des *verspäteten Beweisvorbringens* ist strenger als die vom EPA bei *Inter-partes-Verfahren* verwendete Auslegung.)

4. Die Beantragung eines Gutachtens beim EPA und der Austausch von Informationen gemäß Artikel 25 und 131 EPÜ liegen im Handlungsspielraum eines nationalen Richters und unterliegen nicht der Verwirkung oder dem Verfall.

Die Anordnung der Fortsetzung der Untersuchungen durch einen solchen Beitrag ist jedoch unvertretbar, wenn die Gültigkeit eines vom EPA erteilten Patents selbst infrage gestellt wird und das Gutachten eines vom Gericht bestellten Sachverständigen im Verfahren bereits einem Kreuzverhör unterzogen wurde.

5. Selbst bei einer *Verfahrenserfindung* ist auf die Beschreibung der Erfindung im Patent und ihrer Ausführungsformen in den Ansprüchen zu achten, und eine Auslegung der Ansprüche durch eine Verbindung mit externen Hinweisen auf *eigene Experimente*, die nicht nach den Grundsätzen des Kreuzverhörs durchgeführt wurden, ist nicht zulässig.

expert advice, and it is not an expression of the free right of defensive allegation unless it is produced again under specific grounds of appeal in the first appeal pleading.

2. An expert witness opinion must be considered evidence, and accordingly it is a *new document* that cannot be admitted to the appeal proceedings even if it is *essential*.

A party wishing to use it must demonstrate that it had been unable to submit the document in the first-instance proceedings for reasons not attributable to its negligence.

3. If a *late submission* were allowed, any forfeitures of time limits that had already occurred in the previous proceedings would be disregarded, and that would consequently cause an unreasonable delay in the proceedings.

(This interpretation of the *late submission of evidence* is more rigorous than the interpretation adopted by the EPO with respect to *inter partes proceedings*.)

4. The request for an *expert opinion* from the EPO and the exchange of information according to Articles 25 and 131 EPC are included in the unofficial powers of the national judge and they are not subject to forfeiture or foreclosure.

However, it is inappropriate to order the continuation of the investigation through such co-operation where the validity of a patent issued by the EPO itself is being discussed and the opinion of the expert appointed by the court has already been obtained at the proceedings according to the rules of cross-examination.

5. Even with a *process invention*, attention must be paid to the teaching contained in the patent and embodied in the claims, and it is not admissible to interpret the claims by combining them with external references to *private experiments* which have not been performed according to cross-examination principles.

conseil d'expert, et ne constitue pas l'expression du libre droit de se défendre, à moins qu'il ne soit de nouveau produit en vertu de motifs d'appel spécifiques lors du premier exposé des moyens en appel.

2. Un avis d'expert doit être considéré comme une preuve, et constitue en conséquence un *nouveau document* qui ne peut pas être admis dans la procédure d'appel, même s'il revêt un caractère *essentiel*.

Toute partie souhaitant y recourir doit prouver qu'elle n'a pas été en mesure de présenter le document au cours de la procédure de première instance, sans que les raisons de ce retard puissent être imputées à une négligence.

3. Si la *présentation tardive* de documents était autorisée, les délais déjà expirés au cours des procédures précédentes ne seraient pas pris en compte et la procédure s'en trouverait alors excessivement retardée.

(Cette interprétation de la *présentation tardive de preuves* est plus rigoureuse que celle adoptée par l'OEB eu égard aux *procédures inter partes*.)

4. La possibilité de requérir un *avis d'expert* auprès de l'OEB et l'échange d'informations en vertu des articles 25 et 131 CBE font partie des pouvoirs officieux du juge national et ne peuvent faire l'objet d'aucune déchéance ni forclusion.

Cependant, il ne convient pas d'ordonner la poursuite de l'examen dans le cadre d'une telle coopération lorsque la validité d'un brevet délivré par l'OEB lui-même est remise en question et que l'avis de l'expert désigné par le Tribunal a déjà été obtenu au cours de la procédure en vertu des principes du contre-interrogatoire.

5. Même dans le cas d'une *invention de procédé*, l'enseignement contenu dans le brevet et décrit dans les revendications doit faire l'objet d'une attention particulière. Les revendications ne peuvent pas être interprétées à l'aide de références externes à des *expériences privées* qui n'ont pas été réalisées selon les principes du contre-interrogatoire.

6. Die *abhängigen Ansprüche* – verbunden mit dem Inhalt des unabhängigen Anspruchs mit Beschränkungen und näheren Angaben – überleben die Ungültigkeit des unabhängigen Anspruchs, sofern sie nicht auf Merkmalen beruhen, die rein zufällig sind und keine funktionelle Lösung des Problems bieten.

7. Eine (patentierbare) *Erfindung* unterscheidet sich von einer *Entdeckung* (die nicht patentierbar ist, auch wenn sie indirekt in jeder Erfindung enthalten ist).

Der eine Begriff bezieht sich auf eine "*Bauregel*", nämlich eine Vorschrift für bestimmte Handlungen, um ein praktisches Ergebnis zu erzielen, der andere beschränkt sich auf eine "*Wissensregel*" über eine Naturerscheinung.

8. Bei einem *Verfahrenspatent* stellt die Auslassung einer Phase der erforderlichen Verarbeitung nach dem Stand der Technik keine vorteilhafte Vereinfachung dar, die dazu dient, die bestehenden technischen Nachteile zu überwinden, da die bloße Auslassung dessen, was als nutzlos bei der Erzielung des gleichen Ergebnisses erkannt wurde, nicht die "*Bauregel*" darstellt, die bewusst jede Entdeckung begleiten muss, um als Erfindung betrachtet zu werden.

(Im vorliegenden Fall wurde erkannt, dass die "*Deformierung*" der Struktur eines Reiskorns – die erforderlich ist, damit Öffnungen entstehen, die eine schnellere Wasseraufnahme und ein schnelleres Kochen ermöglichen – ohnehin bereits während der "*Schleifphase*" erreicht wird, sodass sich die Phase der "*leichten Kompression*" der Körner, die den Stand der Technik kennzeichnet, erübrigt.

Dieser Schritt wurde von den Richtern in Turin nicht als Erfindung gewertet, sondern lediglich als nicht patentfähige Entdeckung, da außer der offensichtlichen und trivialen Regel, dass das, was für unnötig erachtet wurde, stets weggelassen werden kann, keine "*Bauregel*" hinzugefügt wurde.)

6. The *dependent claims* – linked to the content of the independent claim with limitations and more details – survive the invalidity of the *independent claim* unless they are based on features absolutely incidental and not functional to the solution of the problem.

7. An *invention* (patentable) is different from a *discovery* (not patentable even if implicitly contained in every invention).

One constitutes the expression of a "*rule of construction*", namely a teaching on specific actions in order to obtain a practical result; the other is limited to the expression of a "*rule of knowledge*" of natural phenomena.

8. In a *process patent*, the elimination of one phase of the necessary processing according to the prior art does not represent an advantageous simplification intended to overcome the existing technical prejudice because the mere elimination of what has been discovered to be useless to obtain the same result does not constitute the "*rule of construction*" which must intentionally accompany every discovery in order for it to be deemed an invention.

(In the case at issue it had been discovered that the "*deformation*" of the structure of a grain of rice – which is necessary to create holes that allow faster absorption of the water and accordingly faster cooking – was already achieved independently during the "*grinding phase*", so that the phase of "*light compression*" of the grains typical of the prior art became unnecessary.

This step has been deemed by the Turin judges not to be an inventive step but merely an unpatentable discovery because no "*rule of construction*" is added except for the obvious and trivial rule that what has been found to be unnecessary can always be omitted.)

6. Les *revendications dépendantes* – qui sont liées au contenu de la revendication indépendante mais avec des limitations et des indications plus détaillées – restent valables malgré la nullité de la *revendication indépendante*, à moins qu'elles ne se fondent sur des caractéristiques absolument secondaires et inutiles pour la solution apportée au problème.

7. Une *invention* (brevetable) est différente d'une *découverte* (laquelle n'est pas brevetable même si elle est implicitement contenue dans toute invention).

La première constitue l'expression d'un "*principe de construction*", à savoir un enseignement sur des actions spécifiques destinées à obtenir un résultat pratique, la seconde se limite à un "*principe de connaissance*" relatif aux phénomènes naturels.

8. Dans un *brevet de procédé*, l'élimination d'une étape de la transformation nécessaire selon l'état de la technique ne constitue pas une simplification avantageuse destinée à surmonter les inconvénients techniques existants. En effet, éliminer simplement ce qui s'avère inutile pour obtenir le même résultat ne représente pas le "*principe de construction*" qui doit accompagner chaque découverte pour qu'elle soit considérée comme une invention.

(Dans l'affaire en litige, il avait été découvert que la "*déformation*" de la structure d'un grain de riz, nécessaire pour créer les trous permettant une absorption plus rapide de l'eau et, partant, une cuisson plus rapide, était déjà réalisée de façon indépendante au cours de l'"*étape de broyage*", si bien que l'"*étape de compression légère*" des grains, typique de l'état de la technique, était devenue inutile.

Les juges de Turin ont considéré que cette étape n'était pas inventive mais constituait simplement une découverte non brevetable, au motif que le principe évident et banal selon lequel ce qui s'avère inutile peut toujours être omis n'était accompagné d'aucun "*principe de construction*".)