

NL Niederlande

Robert VAN PEURSEM
Berufungsgericht Gerechtshof 's-Gravenhage, Den Haag

Einige neuere Entwicklungen im niederländischen Patentrecht

Sept. 2010 – Sept. 2012

Statistik

Im genannten Zeitraum hatten die niederländischen Gerichte, denen die ausschließliche Zuständigkeit für Patentverletzungen obliegt, mit den unten aufgeführten Fallzahlen zu tun. Diese statistischen Angaben beziehen sich nur auf ausverhandelte kontradiktorische Fälle – daher werden vorab zu entscheidende Fragen, Zurücknahmen, Versäumnisfälle oder Einigungen vor oder nach der Verhandlung nicht berücksichtigt. Häufig geht es in einem Fall um mehrere Patente – zwei oder drei Patente sind hier keine Ausnahme. Schließlich wird in niederländischen Patentfällen typischerweise in einem einzigen Verfahren über Gültigkeit und Verletzung verhandelt, eine Verzweigung gibt es demnach nicht.

Oberster Gerichtshof ("*Hoge Raad*") : 2
 Berufungsgericht Den Haag ("*Gerechtshof 's-Gravenhage*") : 25

NL Netherlands

Robert VAN PEURSEM
Court of Appeal, The Hague

Some recent developments in Dutch patent law

Sept. 2010 – Sept. 2012

Statistics

Over the above period, the courts exclusively competent to hear patent litigation in the Netherlands dealt with the case-load below. These statistics are for fully-tryed adversarial cases only – so interlocutory matters, withdrawals, default cases or settlements pending or after trial are not taken into account. Frequently more than one patent is at stake in a single case – two or three are no exception. Finally, in Dutch patent cases, both validity and infringement are typically tried together in the same proceedings – so no bifurcation:

Supreme Court ("*Hoge Raad*") : 2
 The Hague Court of Appeal: 25

NL Pays-Bas

Robert VAN PEURSEM
Cour d'appel, La Haye

Evolution récente du droit néerlandais des brevets

Septembre 2010 – septembre 2012

Statistiques

La jurisprudence des tribunaux exclusivement compétents pour connaître des litiges en matière de brevets aux Pays-Bas dans la période sus-indiquée est présentée ci-après. Ces statistiques portent seulement sur les affaires ayant fait l'objet d'une procédure contradictoire menée à son terme. Par conséquent, les questions préjudicielles, les désistements d'instance, les cas de non-comparution ou les règlements intervenus pendant ou après l'instance ne sont pas pris en compte. Il arrive souvent qu'une même affaire concerne plus d'un brevet. Il n'est pas rare que deux ou trois brevets soient impliqués. Enfin, dans les affaires de brevets aux Pays-Bas, la validité et la contrefaçon sont généralement jugées ensemble. Il n'y a donc pas d'instances séparées :

Cour suprême ("*Hoge Raad*") : 2
 Cour d'appel de La Haye : 25

Bezirksgericht Den Haag

District Court The Hague

Tribunal de district de La Haye

			2010	2011	2012 (1. Halbjahr 1st half 1 ^{er} sem.)
Hauptsacheverfahren	on the merits	procédures quant au fond	49	45	23
Verfügungsverfahren (" <i>kort geding</i> ")	summary proceedings (" <i>kort geding</i> ")	procédures de référé (" <i>kort geding</i> ")	20	15	11

Schutzumfang

– **Berufungsgericht 19. Oktober 2010 und Oberster Gerichtshof 25. Mai 2012 (Bestätigung) im Fall AGA gegen Occlutech – Okkluder-Fall**

Bekannter Fall: Beansprucht wurde eine kollabierbare hantelförmige medizinische Vorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass Klemmen zum Festklemmen der Litzen an den entgegengesetzten Enden der Vorrichtung ausgeführt sind. Die

Scope of protection

– **CoA 19 October 2010 and SC 25 May 2012 (confirming) AGA v Occlutech – occluder case**

Well-known case: Claim was for a dumbbell shaped collapsible medical device *characterised in that clamps are adapted to clamp the strands at the opposed ends of the device*. Occlutech's dumbbell shaped device was for occluding septum

Etendue de la protection

– **Cour d'appel 19 octobre 2010 et Cour suprême 25 mai 2012 (confirmation) AGA v Occlutech – affaire du dispositif d'occlusion**

Il s'agit là d'une affaire bien connue : la revendication du brevet concernait un dispositif médical repliable en forme d'haltères *caractérisé en ce que les clamps sont adaptés à la fixation des fils aux côtés opposés du dispositif*. Le

hantelförmige Vorrichtung von Occlutech diente dem Verschluss von Septumdefekten. Das Bezirksgericht schloss sich dem Argument der Firma Occlutech an, dass Schutz nur für eine in einen Kanal einzuführende Vorrichtung beansprucht wurde (sodass Septumokkluder dieses Schutzrecht nicht verletzen würden), doch das Berufungsgericht wies dieses Argument zurück mit der Begründung, dass die Beschreibung auf eine breitere Verwendung der medizinischen Vorrichtung hindeute, und berief sich dabei auf die Entscheidung G 2/88 der Großen Beschwerdekammer. Das Hauptargument für eine Nichtverletzung wurde jedoch bestätigt: Die Vorrichtung von Occlutech hatte nur an einem Ende eine Klemme. Keine Äquivalenz: Bei der Analyse der Beschreibung und der Erteilungsakte stellte das Gericht fest, dass das Festklemmen an den entgegengesetzten Enden der Vorrichtung als ein wesentliches Element des Anspruchs zu verstehen sei. Es stellte einen Vergleich von "Funktion, Funktionsweise und Ergebnis" an und befand (wie das britische Gericht und der BGH), dass die Funktionsweise der Vorrichtung von Occlutech eine ganz andere sei und daher keine Patentverletzung vorliege. Im Übrigen hat der Oberste Gerichtshof den Vergleich von Funktion, Funktionsweise und Ergebnis nicht abgelehnt, ihn aber auch nicht ausdrücklich befürwortet, mit einiger Sicherheit kann man jedoch davon ausgehen, dass dies eine in den Niederlanden akzeptable Methode ist, um die Äquivalenz zu ermitteln.

Im Fall Occlutech bestätigte der Oberste Gerichtshof die niederländische Haltung zu Artikel 69 EPÜ und das seit *Impro gegen Liko* (2004) und *Lely gegen Delaval* (2007) umgesetzte Protokoll – und stellte die in *Dijkstra gegen Saier* (2006) eingeführte niederländische "Prosecution-History-Estoppel"-Regelung klar. Dem Argument von Occlutech, dass das Protokoll sich auf Artikel 69 beziehe und nicht auf den Schutzzumfang von Patenten und dass die korrekte Anwendung von Artikel 69 automatisch zum Ergebnis im Sinne von Artikel 1 des Protokolls führe, schloss sich der Gerichtshof nicht an, weil dies das Protokoll überflüssig machen würde. Zudem sei die Anwendung von Artikel 69 im Sinne von Artikel 1 des Protokolls eng mit der Ermittlung des Schutzzumfangs verknüpft. Nach Auffassung des Ober-

defects. The District Court had found in favour of Occlutech's argument that the claims were limited to devices to be placed in a channel (so septum occluders would not infringe them), but the Court of Appeal rejected it since the description indicated that the medical devices might have a broader use – citing EBA decision G 2/88. But it upheld the main non-infringement argument: Occlutech's device only had a clamp at one end. No equivalence: analysing the description and the prosecution file, the Court found that clamping at opposed ends of the device was an essential element of the claim. Applying the function-way-result test, it ruled that Occlutech's 'way' was essentially different, so no infringement (like in the UK and before the BGH). Incidentally: the Supreme Court has not ruled that applying the function-way-result test is wrong – nor has it expressly endorsed it, but it is safe to infer that this test is an acceptable method for determining equivalence in the Netherlands.

The Supreme Court confirmed in the Occlutech case the Dutch position on Article 69 EPC and the Protocol taken since *Impro v Liko* (2004) and *Lely v Delaval* (2007) – and clarified the Dutch prosecution history estoppel rule established in *Dijkstra v Saier* (2006). It rejected Occlutech's view that the Protocol was on Article 69, not the scope of protection of patents, and that proper application of Article 69 automatically brought the result intended by Article 1 of the Protocol, because this would render the Protocol redundant. Furthermore, applying Article 69 as intended by Article 1 of the Protocol was closely related to the issue of determining the scope of protection. The Supreme Court ruled that the Protocol gives guidance on how to apply Article 69 and so determine the scope of protection. Other *optional*

dispositif d'Occlutech en forme d'haltères était destiné à l'occlusion des défauts septaux. Le tribunal de district a suivi l'argument d'Occlutech selon lequel les revendications sont limitées aux dispositifs à placer dans un canal (en sorte que les dispositifs d'occlusion septale ne constituent pas une contrefaçon du brevet), mais la Cour d'appel a rejeté cette analyse car la description du brevet montre que les dispositifs médicaux peuvent avoir une utilisation plus large. La Cour d'appel a cité la décision G 2/88 de la Grande Chambre de recours. La Cour a néanmoins confirmé le principal argument de non-contrefaçon, à savoir que le dispositif d'Occlutech ne comporte qu'un clamp à une extrémité. Absence d'équivalence : la Cour, analysant la description du brevet et les arguments du demandeur, a jugé que la fixation à des extrémités opposées du dispositif est un élément essentiel de la revendication. Appliquant le test fonction-moyen-résultat, la Cour a jugé que le "moyen" d'Occlutech est essentiellement différent et qu'il n'y a donc pas contrefaçon (comme cela a été jugé au Royaume-Uni et devant la Cour fédérale de justice en Allemagne). A ce propos, la Cour suprême n'a pas estimé erronée l'application du test fonction-moyen-résultat. La Cour ne l'a pas approuvée expressément non plus, mais ce test peut raisonnablement apparaître comme une méthode acceptable de détermination d'une équivalence aux Pays-Bas.

Dans l'affaire Occlutech, la Cour suprême a confirmé la position des Pays-Bas quant à l'article 69 CBE et au protocole interprétatif appliqué depuis *Impro v Liko* (2004) et *Lely v Delaval* (2007). La Cour a clarifié la règle du "prosecution history estoppel" (fin de non-recevoir fondée sur l'historique de la procédure) pratiquée aux Pays-Bas, telle qu'établie dans l'affaire *Dijkstra v Saier* (2006). La Cour a rejeté le point de vue d'Occlutech selon lequel le protocole concerne l'article 69, et non l'étendue des brevets, et que l'application correcte du protocole entraîne automatiquement le résultat voulu par l'article 1 du protocole. En effet, selon ce raisonnement, le protocole serait superflu. En outre, l'application de l'article 69 telle que voulue par l'article 1 du protocole est étroitement liée à la question de la déter-

sten Gerichtshofs gibt das Protokoll eine Hilfestellung bei der Anwendung von Artikel 69 und damit bei der Ermittlung des Schutzzumfangs. Andere *optional* zu betrachtende "Aspekte" betreffen das Wesen der Erfindung und den dem Wortlaut der Ansprüche zugrunde liegenden Gedanken im Gegensatz zu ihrer wörtlichen Bedeutung, wobei die Ansprüche natürlich Vorrang haben, und es wurde nun klargestellt, dass diesen anderen "Aspekten" sehr viel weniger Bedeutung zukommt als unter der Regelung vor dem EPÜ, wo der Schutzzumfang in den Niederlanden der deutschen Wesenslehre entspricht, und dass sie daher nicht in jedem Fall berücksichtigt werden müssen. Der Oberste Gerichtshof befand, dass diese anderen "Aspekte" abhängig von der Art des Patents, der Beschreibung und den Argumenten der Parteien dennoch eine Rolle spielen könnten, was dies jedoch bedeutet, ist eher unklar. In der Praxis hat es möglicherweise keine große Auswirkungen. Beispielsweise stellte der Oberste Gerichtshof in seinem Urteil fest, dass das Berufungsgericht den von AGA angesprochenen "Aspekt", den dem Wortlaut der Ansprüche zugrunde liegenden Gedanken heranzuziehen, geprüft und das Argument, dass nach dieser Lesart Vorrichtungen mit Klemmen auf einer Seite unter den Anspruch fallen, klar zurückgewiesen hatte. Der "Aspekt" "Wesen der Erfindung" wurde beispielsweise im **Urteil des Berufungsgerichts vom 18. Oktober 2011 *Indorato gegen Balmain (Hair Extension)*** berücksichtigt.

Unter Nr. 4.2.6 machte der Oberste Gerichtshof einige interessante Anmerkungen zu bahnbrechenden Erfindungen: breiterer Schutz, wenn die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten nicht vernünftigerweise vorhergesehen, beschrieben und beansprucht werden können. Laut Urteil des Berufungsgerichts kommt dies im vorliegenden Fall nicht zum Tragen, und dies wurde vom Obersten Gerichtshof bestätigt. Bei unwesentlichen Ansprüchen kann eine Beschränkung des Schutzzumfangs die Folge sein, wie im *kort geding* des **Bezirksgerichtspräsidenten vom 14. März 2012 *Core gegen Lidl (Collapsible Ladder)*** festzustellen war:

'viewpoints' were the essence of the invention and the idea behind the wording of the claims as opposed to their literal meaning, but the claims are of course leading, and it has now been clarified that these other 'viewpoints' were far less important than under the pre-EPC rule whereby the scope of protection in the Netherlands amounted to the German *Wesenslehre*, and need not be taken into account in every case. The Supreme Court held that these other 'viewpoints' could still play a role, depending on the type of patent, the description and the parties' arguments, but it is rather unclear what it meant by this. In practice, it may not be very important. For instance, in its judgment, the Supreme Court ruled that the Court of Appeal had taken into account AGA's 'viewpoint' based on the idea behind the wording of the claims in so far as it had clearly rejected the 'viewpoint' suggested that devices with clamps on one side fell under the claim. An application of the 'viewpoint' 'essence of the invention' was seen in **CoA 18 October 2011 *Indorato v Balmain (hair extension)***.

Some interesting words from the Supreme Court on 'pioneer' inventions in point 4.2.6: broader scope of protection where the various possible applications cannot reasonably be foreseen, described and claimed. Not at issue in this case according to the Court of Appeal, and the Supreme Court endorsed this finding. The consequence for trivial claims can be a narrower scope of protection, as was seen in *kort geding* in **Pres. DC 14 March 2012 *Core v Lidl (collapsible ladder)***: no room for equivalence where a claimed trivial technical solution is implemented slightly differently. The Supreme Court observed *obiter* that, in cases of 'pioneer' inven-

mination de l'étendue de la protection. La Cour suprême a jugé que le protocole fixe une ligne directrice pour l'application de l'article 69 et détermine donc l'étendue de la protection. Les autres points de vue *optionnels* à prendre en considération sont l'essence de l'invention et l'idée qui sous-tend le texte des revendications par opposition à la signification littérale de ce texte. Toutefois les revendications ont à l'évidence la priorité. Il a désormais été précisé que ces autres "points de vue" ont beaucoup moins d'importance que celle accordée par la règle antérieure à la CBE selon laquelle l'étendue de la protection aux Pays-Bas équivalait à la *Wesenslehre* allemande, et ne devait pas nécessairement être prise en compte dans tous les cas. La Cour suprême a jugé que ces autres "points de vue" pouvaient encore jouer un rôle en fonction du type de brevet, de la description et des arguments présentés par les parties. Cependant, la signification de cette décision n'est pas claire. En pratique, cela n'a peut-être pas beaucoup d'importance. La Cour suprême dans son jugement, par exemple, a estimé que la Cour d'appel avait pris en compte le "point de vue" d'AGA fondé sur l'idée sous-tendant la formulation du texte des revendications dans la mesure où la Cour d'appel avait clairement rejeté le "point de vue" suggéré selon lequel les dispositifs comportant des clamps sur un côté étaient inclus dans la revendication. Le jugement ***Indorato v Balmain (extension de cheveux) de la Cour d'appel du 18 octobre 2011*** est une application du "point de vue" "essence de l'invention".

Au paragraphe 4.2.6, la Cour suprême emploie des mots intéressants au sujet des inventions "pionnières": la protection est plus étendue lorsque l'on ne peut pas raisonnablement prévoir, décrire et revendiquer les diverses applications possibles. Selon la Cour d'appel, cela ne s'applique pas au cas d'espèce, position confirmée par la Cour suprême. La conséquence pour les revendications triviales peut être une protection moins étendue, comme on le constate dans la procédure de référé du président du tribunal de district en date du **14 mars 2012 *Core v Lidl (échelle télescopique)***: il n'est pas question d'équivalence lorsqu'une solution technique

Wenn eine beanspruchte technische Lösung leicht abgewandelt wird, besteht kein Raum für Äquivalenzüberlegungen. Der Oberste Gerichtshof bemerkte in einem *obiter dictum*, dass bei bahnbrechenden Erfindungen ein Klarheitsmangel nicht unbedingt Nachteile für den Patentinhaber zur Folge hat.

In der Regel können Dritte den öffentlichen Teil der Erteilungsakte uneingeschränkt nutzen, um den Schutzzumfang des Patents zu ermitteln (anders als der Patentinhaber, der hierzu nur beschränkte Möglichkeiten hat). Dies ist seit SC 2006 *Dijkstra gegen Saier* klar und wurde auch z. B. im Urteil des **Berufungsgerichts vom 1. November 2011 *Sanofi-Aventis gegen Ratiopharm*** bestätigt. Anhand des Verfahrensverlaufs kann zudem ermittelt werden, ob der Patentinhaber bestimmte Ausführungsarten bewusst nicht beansprucht hat, die er nun im Rahmen der Verletzungsklage einzubeziehen versucht.

– **Berufungsgericht 24. Januar 2012 *Lundbeck gegen Generics* (Kassationsverfahren anhängig) – und Bezirksgericht 14. August 2012 *Lundbeck gegen Sandoz* – Fall Escitalopram**

Die Erzeugnisansprüche für den Wirkstoff Escitalopram (ein überaus erfolgreiches Antidepressivum) wurden vom Berufungsgericht für nichtig erklärt, weil sie naheliegend sind (die Anfechtung der Neuheit wurde zurückgewiesen), während die Verfahrensansprüche für ein bestimmtes Verfahren zur Synthese von Escitalopram und der Anspruch für ein Zwischenerzeugnis als nicht naheliegend angesehen wurden. Die SPC-spezifischen Nichtigkeitsargumente wurden zurückgewiesen. Das Escitalopram-Patent von Lundbeck hatte das Bezirksgericht zuvor in allen Punkten für nichtig erklärt.

In EP '066 wurden das reine Enantiomer Escitalopram (das S-Enantiomer des bekannten racemischen Stoffgemischs Citalopram) und ein Verfahren zu seiner Synthese beansprucht. Das Gericht wandte den Aufgabe-Lösungs-Ansatz an, wobei es das Patent US '193 mit der Offenbarung des Racemats Citalopram als nächstliegenden Stand der Technik

tions, a lack of clarity will not necessarily work to the patentee's detriment.

As a rule, third parties are not restricted in their use of the public part of the prosecution file to determine the scope of protection of the patent (unlike the patentee, who is). This has been clear since SC 2006 *Dijkstra v Saier*, as can be seen in e.g. **CoA 1 November 2011 *Sanofi-Aventis v Ratiopharm***. Prosecution history can also be used to determine whether the patentee has willingly refrained from claiming certain embodiments it now seeks to include for the purpose of the infringement proceedings.

– **CoA 24 January 2012 *Lundbeck v Generics* (cassation pending) – and Pres. DC 14 August 2012 *Lundbeck v Sandoz* – escitalopram case**

The product claims for the active substance escitalopram (a blockbuster antidepressant) were revoked by the Court of Appeal on the ground of obviousness (the challenge to novelty was dismissed), whilst the method claims describing a specific procedure for the synthesis of escitalopram and the claim relating to an intermediate product were considered non-obvious. The SPC-specific nullity arguments were dismissed. Lundbeck's escitalopram patent had previously been revoked entirely by the District Court.

EP '066 claimed the pure enantiomere escitalopram (the S-enantiomere of the known racemic compound citalopram) and a method for its synthesis. The Court applied the problem-solution approach (PSA), taking US '193 disclosing racemic citalopram as the closest prior art (CPA) and dismissing Lundbeck's argument that the starting point should be a large

triviale revendiquée est mise en œuvre de manière légèrement différente. La Cour suprême a fait observer incidemment que dans les cas d'inventions "pionnières", le manque de clarté n'opère pas nécessairement au détriment du titulaire du brevet.

En général, les tiers ne sont pas limités dans leur utilisation de la partie publique du dossier de poursuite de la demande de brevet afin de déterminer l'étendue de la protection dont bénéficie le brevet (contrairement au titulaire du brevet qui l'est). Cela est clair depuis la décision de la Cour suprême de 2006 *Dijkstra v Saier*, comme le confirme par exemple la **Cour d'appel dans son jugement du 1^{er} novembre 2011 *Sanofi-Aventis v Ratiopharm***. On peut aussi se référer au dossier de poursuite de la demande de brevet pour déterminer si le titulaire du brevet s'est volontairement abstenu de revendiquer certains modes de réalisation qu'il cherche maintenant à inclure aux fins d'action en contrefaçon.

– **Cour d'appel 24 janvier 2012 *Lundbeck v Generics* (cassation en cours) – et tribunal de district 14 août 2012 *Lundbeck v Sandoz* – affaire de l'escitalopram**

Les revendications de produit concernant la substance active escitalopram (antidépresseur vedette) ont été révoquées par la Cour d'appel pour évidence (la contestation de la nouveauté a été rejetée par le tribunal) et les revendications de méthode décrivant une procédure spécifique de synthèse de l'escitalopram et la revendication concernant un produit intermédiaire ont été jugées non évidentes. La Cour a rejeté les arguments de nullité fondés sur le certificat complémentaire de protection (CCP). Le brevet de Lundbeck relatif à l'escitalopram avait été auparavant intégralement révoqué par le tribunal de district.

Le brevet européen EP '066 revendiquait l'escitalopram énantiomère pur (énantiomère pur [S] du composé racémique connu, le citalopram) et une méthode pour sa synthèse. Le tribunal a appliqué l'approche problème-solution (APS), en prenant le citalopram racémique divulgué par le brevet US '193 en tant qu'état de la technique le plus proche, rejetant

heranzog und damit das Argument von Lundbeck, dass von einer großen Auswahl an antidepressiv wirkenden Verbindungen ausgegangen werden sollte, verwarf. Es stellte fest, dass es einen starken Anreiz gab, die Enantiomere mit einer vernünftigerweise anzunehmenden Erfolgserwartung aufzuspalten und zu testen, und dass die objektive technische Aufgabe darin bestand, ein neues wirksameres Enantiomer der bekannten racemischen Verbindung zu finden. Mit seinem allgemeinen Fachwissen würde der Fachmann sofort auf das S-Enantiomer kommen; die gegenüber dem Racemat um den Faktor 2 verbesserte Wirkung des (+)-Enantiomers war nicht überraschend. Damit wurden die Erzeugnisansprüche 1-5 verworfen.

Der Verfahrensanspruch 6 beschrieb eine stereoselektive Synthese auf Grundlage des aus der Synthese von Citalopram bekannten racemischen Vorgängers (des Diols), wobei dieses Diol in seine Enantiomere aufgespalten und das enantiomerisch reine Diol anschließend mithilfe einer speziellen Ringschlussreaktion in Escitalopram umgewandelt wird. Das Gericht stellte fest, dass nicht EP '943 (das die racemische Diolvorstufe offenbarte) der nächstliegende Stand der Technik war, sondern das so genannte Smith-Dokument, d. h. ein Verfahren zur Herstellung von Escitalopram ohne die Diolvorstufe. Die Auswahl der Diolvorstufe als Ausgangspunkt wurde als nicht naheliegend betrachtet.

Da jedoch die Verbindung Escitalopram als naheliegend angesehen wurde, lag es an Lundbeck zu beweisen, dass am Prioritätstag keine anderen Verfahren bekannt waren, mit deren Hilfe das optisch reine Enantiomer hätte hergestellt werden können. Einen solchen Beweis blieb Lundbeck schuldig.

Daher verwarf das Berufungsgericht in seinem Urteil den absoluten Stoffschutz, obwohl das Verfahren zur Herstellung der Verbindung als neu und nicht naheliegend betrachtet worden war. Dies ist kritisiert worden, und derzeit ist ein Kassationsverfahren anhängig. Im *kort-geding*-Verfahren vom 14. August sagte Richter Edger Brinkman in einem vorläufigen Urteil, Lundbeck habe große Zwei-

group of antidepressant compounds. It established a strong incentive to separate and test the enantiomers with a reasonable expectation of success and defined the objective technical problem as finding the new enantiomer of the known racemic compound that has an improved effect. Applying common general knowledge, the skilled person would immediately arrive at the S-enantiomer; the improved effect of the (+)-enantiomer with a factor 2 as compared to the racemate was considered not surprising. Exit product claims 1-5.

Method claim 6 described a stereoselective synthesis by taking a racemic precursor (the diol) known from the synthesis of citalopram, separating this diol into its enantiomers and subsequently converting the enantiomerically pure diol into escitalopram by means of a specific ring closure reaction. The Court found the CPA was not EP '943 (disclosing the racemic diol base) and also not a method claim for preparing escitalopram, but a document called Smith, i.e. a method for preparing escitalopram which did not mention the diol base. The very choice of the diol base as a starting point was considered non-obvious.

But since the compound escitalopram was considered obvious, it was up to Lundbeck to prove that no other methods were known at the priority date that could be used to obtain the optically pure enantiomer. Lundbeck failed to adduce such proof.

So the outcome before the Court of Appeal was no absolute substance protection, although the method of preparing the compound had been considered novel and non-obvious. This has been criticised – and cassation is pending. In the *kort geding* case of 14 August, Judge Edger Brinkman, in a preliminary ruling, said that Lundbeck had cast serious doubt on whether the

l'argument de Lundbeck selon lequel on devrait prendre pour point de départ un grand groupe de composés antidépresseurs. La décision du tribunal est une forte incitation à tester séparément les énantiomères avec une espérance de réussite raisonnable. Le tribunal a défini le problème technique objectif comme étant la recherche du nouvel énantiomère du composé racémique connu qui aurait un effet amélioré. En faisant appel à ses connaissances générales, l'homme du métier en arriverait immédiatement à l'énantiomère S. Il a été considéré que l'effet amélioré de l'énantiomère-(+) avec un facteur 2, comparé au racémate, n'est pas surprenant. Cela annule les revendications 1-5.

La revendication de méthode 6 décrivait une synthèse stéréo-sélective procédant à partir d'un précurseur racémique (le diol) connu tiré de la synthèse du citalopram et décomposé en ses énantiomères. Puis, le diol pur en termes d'énantiomère était converti en escitalopram via une réaction spécifique de cyclisation. Le tribunal a jugé que l'état de la technique le plus proche n'était pas le brevet BE '943 (qui divulguait la base diol racémique) et n'était pas une revendication de méthode pour la préparation de l'escitalopram, mais un document appelé Smith, soit une méthode de préparation de l'escitalopram qui ne mentionnait pas la base diol. Le choix même de la base diol en tant que point de départ a été jugé non évident.

Néanmoins, dans la mesure où le composé escitalopram est apparu comme évident, il appartenait à Lundbeck d'apporter la preuve que, à la date de priorité, aucune autre méthode n'était connue susceptible d'être utilisée pour obtenir l'énantiomère optiquement pur. Lundbeck n'a pas réussi à apporter cette preuve.

La procédure devant la Cour d'appel a donc eu pour résultat de ne pas assurer une protection absolue à la substance, bien que la méthode de préparation du composé ait été considérée nouvelle et non évidente. Cette décision a été critiquée. Une procédure en cassation est d'ailleurs en cours. Dans l'affaire en référé du 14 août, le juge Edger Brinkman a estimé dans sa décision préjudi-

fel geweckt, dass die Argumentation des Berufungsgerichts Bestand haben werde. Seiner Auffassung nach sei es logisch, dass, sobald dem Fachmann ein erfindarisches Verfahren zur Herstellung einer Verbindung zur Verfügung stehe, die Verbindung selbst erfinderisch sei, auch wenn die Existenz der Verbindung als solche vielleicht zu erwarten war. Die Aussage, dass ein Stoff nur dann patentiert werden kann, wenn der Stoff selbst erfinderisch ist, halte er für falsch, zudem stehe sie im Widerspruch zur gängigen Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern des EPA. Das abschließende Urteil überließ er natürlich dem Obersten Gerichtshof und bemerkte, die Zweifel am Urteil des Berufungsgerichts seien nicht so schwerwiegend, dass Anspruch 1 im Verfügungsverfahren als vorläufig erklärt werden könnte.

In zwei Jahren werden wir Ihnen also mitteilen können, wie unser Oberster Gerichtshof in dieser Sache geurteilt hat.

Erfinderische Tätigkeit – weniger dogmatische Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes?

- Bezirksgericht 27. Oktober 2010 und Berufungsgericht 1. Mai 2012 (Bestätigung) *MSD gegen Sandoz* (Formulierung mit Dorzolamid & Timolol – naheliegend)
- Bezirksgericht 26. Januar 2011 *Sandoz gegen Glaxo* (Fall Seretide: Fluticason & Salmeterol – naheliegend)
- Bezirksgericht 6. Juli 2011 *Sandoz gegen Astra Zeneca* (Fall Nexium – Esomeprazol – Isolierung des Enantiomers – nicht naheliegend (anders als im Fall Lundbeck))
- Bezirksgericht 7. März 2012 *Sandoz gegen Astra Zeneca* (Seroquel XR – nicht naheliegend) "vernünftige" Erfolgserwartung hängt von der Motivation ab

Während in den ersten drei Fällen ein recht klassischer Aufgabe-Lösungs-Ansatz gewählt wurde, war im **Fall Seroquel** ein möglicher Schwenk zu einem liberaleren Ansatz erkennbar.

Court of Appeal's reasoning would be upheld. According to him, logic dictated that once the skilled person had an inventive method to prepare a compound, the compound itself was inventive, even if the compound's existence as such had perhaps been to be expected. He said it seemed erroneous to state that a substance could only be patented if the substance itself was inventive and pointed out that this was also at odds with consistent TBA case law. He left it – of course – to the Supreme Court to give a final ruling on this and stated that the doubts about the Court of Appeal ruling were not so serious that claim 1 could be held provisionally valid in the preliminary injunction proceedings.

So, in two years, we will be able to tell you how our Supreme Court has ruled on this.

Inventive step – less dogmatic application of PSA?

- DC 27 October 2010 and CoA 1 May 2012 (confirming) *MSD v Sandoz* (co-formulation dorzolamide & timolol – obvious)
- DC 26 January 2011 *Sandoz v Glaxo* (Seretide case: fluticason & salmeterol – obvious)
- DC 6 July 2011 *Sandoz v Astra Zeneca* (Nexium case – esomeprazol – isolating the enantiomer not obvious (unlike Lundbeck))
- DC 7 March 2012 *Sandoz v Astra Zeneca* (Seroquel XR – not obvious) 'reasonable' expectation of success depends on the level of motivation

Whilst in the first three cases a fairly classic PSA was applied, a possible move towards a more liberal attitude in this field was especially noticeable in the **Seroquel case**, in which the test applied

cielle que Lundbeck avait jeté un sérieux doute sur la confirmation du raisonnement tenu par la Cour d'appel. Selon ce juge, la logique voulait que, dès lors que l'homme du métier avait une méthode inventive de préparation d'un composé, le composé lui-même était inventif, et ce, même si l'on pouvait peut-être s'attendre à l'existence de ce composé. Selon le juge, il était erroné, semble-t-il, de dire qu'une substance pouvait être brevetée seulement si cette substance elle-même était inventive. Le juge faisait aussi remarquer que cette position contredisait la jurisprudence des chambres de recours techniques de l'OEB. Le juge a déclaré qu'il laissait bien évidemment le soin à la Cour suprême de rendre une décision définitive sur cette question et il a ajouté que les doutes que soulevait la décision de la Cour d'appel n'étaient pas d'une gravité telle que l'on puisse tenir pour provisoirement valable la revendication 1 dans le cadre de la procédure d'injonction provisoire.

Ainsi, dans deux ans, nous serons en mesure de vous dire quelle a été la décision de la Cour suprême sur cette question.

Activité inventive – une application moins dogmatique de l'approche problème-solution ?

- Tribunal de district 27 octobre 2010 et Cour d'appel 1^{er} mai 2012 (confirmation) *MSD v Sandoz* (co-formulation dorzolamide/timolol – évident)
- Tribunal de district 26 janvier 2011 *Sandoz v Glaxo* (Affaire du sérétide : fluticasone & salmétérol – évident)
- Tribunal de district 6 juillet 2011 *Sandoz v Astra Zeneca* (affaire du nexium – esoméprazol – isolation de l'énantiomère pas évidente (contrairement à l'affaire Lundbeck))
- Tribunal de district 7 mars 2012 *Sandoz v Astra Zeneca* (Seroquel XR – pas évident) l'espérance "raisonnable" de réussite dépend du niveau de motivation.

Dans les trois premiers cas, une approche problème-solution relativement classique a été utilisée, mais l'**affaire du Seroquel** en particulier a fait apparaître une évolution possible vers une attitude

Hier wurde die erfinderische Tätigkeit wie folgt ermittelt:

Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit war (selbst bei Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes) zunächst zu ermitteln, ob ein Fachmann mit allem am Prioritätstag verfügbaren einschlägigen Wissen motiviert gewesen wäre, eine Quetiapin-Formulierung mit Freisetzungverzögerung zu entwickeln und ob er eine vernünftige Erfolgserwartung gehabt hätte, also die Erwartung, dass dies die objektive Aufgabe lösen würde. Motivation und eine vernünftige Erfolgserwartung sind insofern miteinander verknüpft (Prinzip der kommunizierenden Röhren), als dass der Fachmann bei einem starken Anreiz eine geringere Erfolgserwartung mitbringen müsste, wohingegen er bei einem schwachen Anreiz eine große Erfolgserwartung bräuchte. Eine "vernünftige" Erfolgserwartung hängt also vom Motivationsgrad ab.

Das Gericht stellte fest, dass die Motivation zur Herstellung einer Formulierung mit Freisetzungverzögerung am Prioritätstag sehr beschränkt war und der Fachmann keine große Erwartung hatte, eine ausreichend wirksame Formulierung mit Freisetzungverzögerung mit Erfolg herstellen zu können, und erklärte die Erfindung daher für nicht naheliegend.

Eine weitere Entwicklung auf diesem Gebiet betrifft die Frage der "Hinweise" – wie ist bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit mit "negativen" und "positiven" Hinweisen in einer bestimmten Richtung umzugehen? Im **Fall Seretide** befand das Gericht, dass es bei der Beurteilung, ob die Erfindung naheliegt, nicht um die Aufrechnung von "positiven" und "negativen" Hinweisen gehe, denn der Fachmann würde einem "positiven" Hinweis folgen und sich nicht durch einen bloßen "negativen" Hinweis beirren lassen, es sei denn er hätte ein entsprechendes Vorurteil. Im **Fall Nexium** gab es jedoch den negativen Hinweis, dass früheren Forschungsarbeiten zufolge kein Enantiomer von Losec bessere Eigenschaften aufwies, und unter anderem damit begründete

to establish inventive step was as follows:

The first question to be answered when assessing inventive step, even if the PSA was applied, was whether the skilled person – assuming all the knowledge at his disposal on the priority date – was motivated to develop a sustained-release formulation of quetiapine and whether he would have a reasonable expectation of success, i.e. that this would solve the objective problem. Motivation and a reasonable expectation of success were interdependent ('communicating vessels') in that, if the skilled person had a strong incentive, a lower expectation of success would suffice, whereas he would need a high expectation of success if he had little incentive. In other words, what was a 'reasonable' expectation depended on the level of motivation.

Having found that motivation to make a sustained release formulation was fairly limited at the priority date and that the skilled person did not have a high expectation that he could successfully make a sufficiently efficacious sustained release formulation with success, the Court ruled that the invention was not obvious.

Another development in this area is the 'pointer' issue – what to do with 'negative' and 'positive' pointers in a certain direction when assessing inventive step. In the **Seretide case** it was held that the assessment of obviousness was not a question of the sum of 'positive' and 'negative' pointers, since the skilled person would follow a 'positive' pointer and not be stopped by a mere 'negative pointer', unless it amounted to a prejudice. In the **Nexium case**, however, a negative pointer was that previous research had shown that no enantiomer of Losec had any superior characteristics and this was one of the reasons given by the Court in support of its ruling of non-obvious in this case, although it did not explain whether or not this amounted to a prejudice.

moins rigide dans ce domaine. Dans cette affaire, le test qui a été appliqué pour établir l'activité inventive est le suivant :

La première question à laquelle répondre lors de l'évaluation de l'activité inventive, même via l'approche problème-solution, était la suivante : l'homme du métier – en prenant pour acquises toutes les connaissances à sa disposition à la date de priorité – était-il motivé pour mettre au point une formulation à libération prolongée de la quetiapine et avait-il une espérance de réussite raisonnable, en l'occurrence pour que cela puisse résoudre le problème objectif ? La motivation et l'espérance de réussite raisonnable étaient interdépendantes ("vases communicants"). En effet, une forte motivation de l'homme du métier pallierait une espérance de réussite moindre de sa part. A l'inverse, une faible motivation de l'homme du métier devrait être compensée par une grande espérance de réussite. En d'autres termes, une espérance de réussite raisonnable dépendait du niveau de motivation.

La Cour a jugé que l'invention n'était pas évidente, estimant que la motivation pour la création d'une formulation à libération prolongée était très limitée à la date de priorité et que l'homme du métier n'avait pas de grande espérance de réussite dans la création d'une formulation à libération prolongée suffisamment efficace.

Autre évolution dans ce domaine : la question des anticipations sur la solution – quid des anticipations "négatives" et "positives" lorsque l'on évalue l'activité inventive ? Dans **l'affaire du seretide**, la cour a jugé que la détermination de l'évidence n'était pas la somme des anticipations "positives" et "négatives", étant donné que l'homme du métier poursuivrait son activité inventive en cas d'anticipations positives, mais ne serait pas arrêté par une simple anticipation négative, à moins que celle-ci ne corresponde à un préjugé. Toutefois, dans **l'affaire du Nexium**, il y avait une anticipation négative : une étude antérieure avait montré qu'aucun énantiomère du Losec ne possédait de caractéristiques supérieures. Ce fut l'une des raisons données par la Cour à l'appui de son

das Gericht sein Urteil, dass die Erfindung in diesem Fall nicht nahe gelegen habe; allerdings klärte es nicht, ob dies möglicherweise ein Vorurteil darstellte.

Grenzüberschreitende Praxis nach *Solvay v Honeywell*

– **Bezirksgericht 22. Dezember 2010 *Solvay gegen Honeywell* – Vorfragen an den EuGH**

– **EuGH 12. Juli 2012 *Solvay gegen Honeywell*, Fall C-616/10**

Das Bezirksgericht Den Haag hatte den EuGH um Zustimmung zu seiner gängigen grenzüberschreitenden Praxis gebeten, die es nach *GAT gegen LuK* und *Roche gegen Primus* jedoch nur noch in Vorverfahren anwendet. Der EuGH sprach sich für die gängige grenzüberschreitende Praxis der Niederlande im Hinblick auf einstweilige Maßnahmen aus und öffnete (erneut) die Tür für grenzüberschreitende einstweilige Verfügungen in Hauptsacheverfahren, die bedingt möglich sein sollen. Das Gericht hat die Entscheidung im Fall *Roche gegen Primus* offenbar eingeschränkt.

Solvay hatte eine niederländische und zwei belgische *Honeywell*-Unternehmen wegen angeblicher Patentverletzung mit den gleichen Erzeugnissen in allen Benennungsstaaten verklagt und eine grenzüberschreitende einstweilige Verfügung für die Dauer des Hauptsacheverfahrens beantragt. Das Bezirksgericht verwies Fragen zu Artikel 6 (1), 22 (4) und 31 der Brüssel-I-Verordnung (Nr. 44/2001) an den EuGH.

Zu "widersprechenden Entscheidungen" im Sinne von Artikel 6 (1) der Brüssel-I-Verordnung kann es in Situationen wie in *Solvay gegen Honeywell* kommen, wenn solchen Beklagten "in einem vor einem Gericht eines dieser Mitgliedstaaten anhängigen Verfahren gesondert vorgeworfen wird, denselben nationalen Teil eines europäischen Patents, wie es in einem weiteren Mitgliedstaat gilt, durch die Vornahme vorbehaltener Handlungen in Bezug auf dasselbe Erzeugnis verletzt zu haben". Der EuGH befand, dass es Sache des vorliegenden Gerichts sei, unter Berücksichtigung aller sich aus den Akten ergebenden relevanten Umstände zu prüfen, ob eine solche Gefahr widersprechender Entscheidungen besteht. Die Entscheidung darüber, was unter Berücksichtigung der speziellen Umstände des vorliegenden Falls

Cross-border practice after *Solvay v Honeywell*

– **DC 22 December 2010 *Solvay v Honeywell* – preliminary questions to CJEU**

– **CJEU 12 July 2012 *Solvay v Honeywell*, Case C-616/10**

The Hague District Court sought CJEU clearance for its still current cross-border practice, albeit one applied, after *GAT v LuK* and *Roche v Primus*, in preliminary cases only. The CJEU endorsed the ongoing Dutch cross-border practice regarding provisional measures and (re) opened the door for cross-border injunctions in main proceedings under limited conditions. The Court seems to have limited the *Roche v Primus* rule.

Solvay sued one Dutch and two Belgian *Honeywell* companies, claiming all three had infringed with the same products in all designated countries. *Solvay* requested a provisional cross-border injunction for the duration of the main proceedings. The District Court referred questions on Articles 6(1), 22(4) and 31 of the Brussels Regulation (No. 44/2001).

'Irreconcilable judgments' within the meaning of Article 6(1) Brussels Regulation can arise in a situation like that in *Solvay v Honeywell*, i.e. one Dutch and two Belgian defendants allegedly infringing in other countries, where such defendants 'in proceedings pending before a court of one of those Member States, are each separately accused of committing an infringement of the same national part of a European patent which is in force in yet another Member State by virtue of their performance of reserved actions with regard to the same product'. The CJEU held that it was for the court ruling on the facts to assess whether such a risk of irreconcilable judgments existed, taking into account all the relevant information in the file. Therefore, it now seems largely up to the national courts to determine

jugement de non-évidence, mais la Cour n'a pas précisé si cela équivalait à un préjugé ou non.

Pratique transfrontière après *Solvay v Honeywell*

– **Tribunal de district 22 décembre 2010 *Solvay v Honeywell* – questions préjudicielles à la CJUE**

– **CJUE 12 juillet 2012 *Solvay v Honeywell*, affaire C-616/10**

Le tribunal de district de La Haye sollicitait l'assentiment de la CJUE pour sa pratique transfrontière toujours en vigueur, bien qu'appliquée postérieurement aux affaires *GAT v LuK* et *Roche v Primus*, dans les affaires préjudicielles uniquement. La CJUE a approuvé la pratique transfrontière en cours des Pays-Bas concernant les mesures provisoires et a rouvert la porte aux injonctions transfrontières dans les procédures au principal, dans des conditions limitées. Il semble que la Cour de Justice ait restreint la règle édictée dans l'affaire *Roche v Primus*.

Solvay poursuivait en justice une société néerlandaise et deux sociétés belges du groupe *Honeywell*, arguant que ces trois sociétés avaient contrefait les mêmes produits dans tous les pays désignés. *Solvay* sollicitait une injonction transfrontière provisoire pour la durée de la procédure au principal. Le tribunal de district a soumis à la CJUE des questions préjudicielles sur les articles 6(1), 22(4) et 31 du Règlement européen n° 44/2001.

Des "jugements inconciliables" au sens de l'article 6(1) du Règlement européen peuvent être rendus dans une situation comme celle de l'affaire *Solvay v Honeywell* où un défendeur néerlandais et deux défendeurs belges étaient accusés d'avoir enfreint un brevet dans d'autres pays, lorsque ces défendeurs "dans une procédure pendante devant une juridiction d'un de ces Etats membres, sont accusés, chacun séparément, de contrefaçon à la même partie nationale d'un brevet européen tel qu'en vigueur dans un autre Etat membre, en raison d'actes réservés concernant le même produit". La CJUE a jugé qu'il appartient au juge statuant sur les faits de déterminer s'il existe un risque réel de jugements inconciliables, compte-tenu de tous les éléments du dossier. Il semble donc qu'il revient dans une

"die gleiche Rechts- und Sachlage" begründet, scheint daher nun weitestgehend den nationalen Gerichten zu obliegen.

Die Entscheidung des EuGH macht zudem deutlich, dass die Entscheidung im Fall *GAT gegen LuK* nicht auf einstweilige Maßnahmen anwendbar ist: "Artikel 22 Nr. 4 (...) ist dahin auszulegen, dass er unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens der Anwendung von Artikel 31 (...) nicht entgegensteht." Somit hat der spezifische Anwendungsbereich von Artikel 22 (4) keine Auswirkungen auf die Anwendung von Artikel 31 der Brüssel-I-Verordnung. Der EuGH erklärte, dass der Sinn von Artikel 22 (4) – Vermeidung von widersprechenden Entscheidungen – durch vorläufige Entscheidungen des Gerichts nicht in Frage gestellt wird, da die vorläufige Entscheidung in keiner Weise der Entscheidung vorgreift, die das nach Artikel 22 (4) zuständige Gericht in der Hauptsache zu treffen hat, und genau dieser Argumentation folgen die niederländischen Patentgerichte seit *GAT gegen LuK*.

Erstens scheint die EuGH-Entscheidung die grenzüberschreitende Praxis bei einstweiligen Maßnahmen, die seit *GAT gegen LuK* und *Roche gegen Primus* in den Niederlanden entwickelt und über die bereits auf den Symposien in Thessaloniki (2006) und Bordeaux (2008) berichtet wurde, klar zu bestätigen. Sie findet nun auch bei Beklagten aus anderen Ländern Anwendung. Allerdings besteht hier eine gewisse Restunsicherheit, weil der EuGH die Frage 2 so umformuliert hat, wie es vom Bezirksgericht Den Haag wahrscheinlich nicht beabsichtigt war, denn ihm lagen bereits Entscheidungen auf der Grundlage von Artikel 2 bis 6 der Brüssel-I-Verordnung vor, Entscheidungen auf der Grundlage von Artikel 31 hatte es jedoch noch nicht. Aber die Argumentation ist wohl auch bei Entscheidungen auf Grundlage von Artikel 31 anwendbar.

Zweitens eröffnet die Entscheidung zu Artikel 6 offenbar erneut die Möglichkeit, Personen aus verschiedenen Ländern gemeinsam vor einem nationalen Gericht zu verklagen, wenn es in der Hauptsache um eine typische Situation wie im vorliegenden Fall geht und widerspre-

what constitutes 'the same situation in law and facts', depending on the specific circumstances of the case in hand.

The CJEU ruling also makes clear that the *GAT v LuK* rule does not apply to provisional measures: 'Article 22(4) (...) must be interpreted as not precluding, in circumstances such as those at issue in the main proceedings, the application of Article 31 (...)'. Thus, the specific scope of Article 22(4) does not affect the application of Article 31 of the Brussels Regulation. The CJEU explained that the *raison d'être* of Article 22(4) – avoiding conflicting decisions – was not at stake where provisional decisions were taken by the court, since these preliminary measures would not in any way prejudice the decision to be taken by the court having jurisdiction under Article 22(4), which is precisely the reasoning applied by the Dutch patent courts since *GAT v LuK*.

First, the CJEU ruling seems to clearly endorse the Dutch cross-border practice concerning provisional measures developed since the *GAT v LuK* and *Roche v Primus* cases, as reported at the symposia in Thessaloniki (2006) and Bordeaux (2008). It is now extended to foreign defendants too. However, some uncertainty remains in this field since the CJEU rephrased main question 2 in a way probably not intended by the Hague District Court, given that it already had jurisdiction based on Articles 2 to 6 of the Brussels Regulation – not based on Article 31. But the reasoning seems equally valid for such jurisdiction as for that based on Article 31.

Second, the ruling on Article 6 seems to reopen the possibility of suing defendants from different countries together before a single national court in main proceedings concerning a typical factual situation like that in the case at issue, where this is necessary to avoid irrecon-

large mesure aux tribunaux nationaux de déterminer ce qui constitue une "même situation de droit et de fait", en fonction des circonstances spécifiques de l'affaire.

L'arrêt de la CJUE dit aussi clairement que la règle édictée par *GAT v LuK* ne s'applique pas aux mesures provisoires: "l'article 22(4) (...) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas, dans les circonstances telles que celles en cause dans l'affaire au principal, à l'application de l'article 31 (...)". Par conséquent, la force spécifique de l'article 22(4) n'affecte pas l'application de l'article 31 du Règlement européen. La CJUE a expliqué que la raison d'être de l'article 22(4) – éviter le risque de contrariété entre les décisions – était inexistante dès lors que des décisions provisoires étaient prises par le tribunal, dans la mesure où ces mesures provisoires ne préjugeraient aucunement de la décision à prendre sur le fond par la juridiction compétente au titre de l'article 22(4), ce qui est précisément le raisonnement appliqué depuis *GAT v LuK* par les tribunaux néerlandais compétents en matière de brevets.

En premier lieu, l'arrêt de la CJUE paraît manifestement se rallier à la pratique transfrontière des Pays-Bas concernant les mesures provisoires, élaborée depuis les affaires *GAT v LuK* et *Roche v Primus* et telle que rapportée lors des colloques de Thessalonique (2006) et Bordeaux (2008). Cette pratique est maintenant étendue aux défendeurs étrangers. Cependant, des incertitudes subsistent dans ce domaine étant donné que la CJUE a reformulé la question principale 2 d'une manière qui n'était probablement pas celle voulue par le tribunal de district de La Haye puisque cette juridiction était déjà compétente en vertu des articles 2 à 6 du Règlement européen – et non pas de l'article 31. Il semble toutefois que le raisonnement soit aussi valable pour ce type de compétence que pour les compétences fondées sur l'article 31.

En second lieu, la décision concernant l'article 6 semble rouvrir la possibilité d'attraire des défendeurs de différents pays devant une seule et même juridiction nationale dans une procédure au principal, s'agissant d'une situation de fait telle que celle du cas d'espèce,

chende Entscheidungen "in der gleichen Rechts- und Sachlage" vermieden werden sollen; diese Frage ist vom betreffenden nationalen Gericht zu klären. Es liegt die Schlussfolgerung nahe, dass der EuGH damit den Gerichten die Zuständigkeit in solchen Fällen zugesprochen hat, wo gegen ausländische Tochterunternehmen als Zweitbeklagte Verletzungsklage erhoben wird und das Unternehmen mit Sitz in dem Land, in dem die Klage anhängig gemacht wird, verletzendes Material an diese Tochterunternehmen geliefert hat, die das Material in ihren jeweiligen Ländern anbieten. Dies ist offenbar ein kleiner Fortschritt.

Behandlung von Standards in den Niederlanden – *Sony gegen LG und Apple gegen Samsung*
 – Bezirksgerichtspräsident
 10. März 2011 *Sony gegen LG*
 – Bezirksgericht 14. März 2012 *Samsung gegen Apple*

Wie auf dem Symposium in Lissabon (2010) berichtet, wurde im niederländischen Orange-Book-Fall (Urteil des Bezirksgerichts im Fall *Philips gegen SK Kassetten* vom 17. März 2010) dem Recht auf Durchsetzung eines wesentlichen Patents auf einen Standard erstmalig ein FRAND-Einwand entgegengehalten.

In diesem Fall ging die Argumentation dahin, dass der Patentinhaber sein Patent nicht geltend machen könne, weil er zur Erteilung einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen verpflichtet sei. SK Kassetten hatte mehrere wesentliche Patente von Philips auf dem Gebiet der CD- und DVD-Technologie verletzt, für die der Orange-Book-Standard gilt. Das Bezirksgericht befand, dass, solange noch keine Lizenz erteilt worden sei, keine Rechtsgrundlage bestehe, die die Nutzung der patentierten Technologie gestatten oder die der Durchsetzung der fraglichen Patente entgegenstehen würde. SK Kassetten hätte vor dem Einsatz der Technologie eine FRAND-Lizenz beantragen müssen. Wenn der Antrag auf Erteilung einer solchen Lizenz abgelehnt werde, bestehe immer noch die Möglichkeit, in einem *Kort-geding*-Verfahren eine Zwangslizenz für die Dauer des Hauptverfahrens zu beantragen. Diese Entscheidung unterschied sich vom BGH-

cilable judgements in 'the same situation of law and fact', which is a matter to be determined by that national court. It does not seem too far-fetched to infer that the CJEU has now conferred on courts competence to rule in an infringement situation involving foreign subsidiaries as co-defendants where the company based in the country of the court has supplied infringing material to those subsidiaries, which then offer the material in their respective countries of origin, which seems to be a small step forward.

Dutch approach to standards – *Sony v LG and Apple v Samsung* cases
 – Pres. DC 10 March 2011 *Sony v LG*
 – DC 14 March 2012 *Samsung v Apple*

As reported at the Lisbon symposium (2010), the Dutch Orange Book decision (DC 17 March 2010 *Philips v SK Kassetten*) was the first case in which the right to enforce a standard essential patent was met by a FRAND defence.

In that case, it had been argued that the patentee could not invoke its patent as it was obliged to issue a licence under FRAND conditions. SK Kassetten had infringed several of Philips' essential patents in the field of CD and DVD technology which were included in the Orange Book standard. The District Court ruled that as long as no actual licence had been obtained, there was no legal basis permitting use of the patented technology and no legal basis for precluding enforcement of the patents at issue. SK Kassetten ought to have asked for a FRAND licence before starting to use the standard. If the request for such a licence was refused, there was still the option of asking for a compulsory licence in a *kort geding* procedure for the duration of the main proceedings. This decision differed from the BGH's Orange Book decision. The Dutch court had rejected the German approach as contrary to Dutch law on

lorsque cela est nécessaire pour éviter des jugements inconciliables dans le cadre "d'une même situation de droit et de fait", question qui doit être tranchée par cette juridiction nationale. Il ne paraît pas excessif d'en déduire que la CJUE confère désormais aux tribunaux compétence pour connaître de situations de contrefaçons impliquant des filiales étrangères en tant que codéfendeurs lorsque la société basée dans le pays du tribunal a fourni à ces filiales un matériel de contrefaçon, ces filiales offrant à leur tour ce matériel dans leurs pays d'origine respectifs : il semble que ce ne soit qu'une petite étape supplémentaire.

Principes appliqués aux Pays-Bas en matière de normes – affaires *Sony v LG* et *Apple v Samsung*
 – Président du tribunal de district
 10 mars 2011 *Sony v LG*
 – Tribunal de district 14 mars 2012 *Samsung v Apple*

Ainsi qu'il a été rapporté lors du Colloque de Lisbonne (2010), la décision concernant la norme néerlandaise Orange Book (Tribunal de district 17 mars 2010 *Philips v SK Kassetten*) a été la première affaire dans laquelle le fait de faire valoir les droits d'un brevet essentiel lié à une norme s'est vu opposer par la défense l'argument de conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND).

Dans cette affaire, il avait été argué que le titulaire du brevet ne pouvait pas invoquer son brevet car il était obligé de délivrer une licence FRAND. SK Kassetten avait contrefait plusieurs brevets essentiels de Philips liés à une norme en matière de technologie CD et DVD inclus dans la norme Orange Book. Le tribunal de district a jugé qu'il n'existait aucun motif juridique permettant d'utiliser la technologie brevetée et aucun motif juridique empêchant de faire valoir les droits des brevets en cause tant qu'aucune licence n'avait été délivrée. SK Kassetten devait demander une licence FRAND, avant de commencer à utiliser la norme. Si cette demande de licence était refusée, il aurait été encore possible de demander une licence obligatoire dans le cadre d'une procédure de référé, pour la durée du procès au principal. Cette décision différait de la décision de la Cour fédérale de justice allemande dans l'affaire Orange Book. Le tribunal

Urteil zum Orange-Book-Standard. Das niederländische Gericht hat das deutsche Urteil verworfen, weil es dem niederländischen Recht zu Zwangslizenzen zuwiderläuft und zu Rechtsunsicherheit führt. Die Entscheidung im Fall *Philips gegen SK Kassetten* hat deutlich gemacht, dass das Gericht in Ausnahmefällen auch anders urteilen könnte, unter besonderen Umständen sind also Ausnahmen von der allgemeinen Regel möglich, dass kein Rechtsgrund der Durchsetzung eines Patents entgegensteht, solange keine Lizenz erteilt wurde.

Im Fall **Sony gegen LG vor dem Bezirksgericht vom 10. März 2011**, wo es um den Blu-Ray-Standard ging, stritten die Parteien Sony und LG darüber, ob Sony zu einer FRAND-Lizenzvereinbarung bereit war; LG hatte in einem Ex-parte-Verfahren die Beschlagnahme von PS3-Konsolen von Sony erwirkt und dabei seine wesentlichen Patente geltend gemacht. Im folgenden Inter-partes-Verfahren zur Aufhebung der Beschlagnahme wurde bekannt, dass immer noch über eine FRAND-Lizenz verhandelt wurde. Der Bezirksgerichtspräsident sah in diesem Fall eine Ausnahme von der allgemeinen niederländischen Orange-Book-Regelung, da beide Parteien der Standardorganisation angehörten und an deren Statuten gebunden seien, zu denen auch die Regel gehöre, dass letztlich ein Schiedsrichter entscheidet, wenn die Parteien sich nicht auf FRAND-Bedingungen einigen können. Am Ende käme es also auf jeden Fall zu einer Lizenzvereinbarung, und zudem werde noch verhandelt. Unter diesen Umständen (Verhandlungen oder Schiedsspruch) könne keine Patentverletzung festgestellt werden.

In der Sache **Samsung gegen Apple vor dem Bezirksgericht vom 14. März 2012** berief sich Samsung auf vier (von 103) wesentliche Patente betreffend den UMTS/3G-Standard und beantragte eine einstweilige Verfügung gegen das iPhone sowie das iPad von Apple und verlangte Schadenersatz. Bei der Prüfung der nichttechnischen Entgeghaltung von Apple ging das Bezirksgericht erneut von der Entscheidung im Fall *Philips gegen SK Kassetten* aus: Die bloße Verpflichtung zur Einhaltung von FRAND-Bedingungen bedeutet nicht,

compulsory licences and on grounds of legal certainty. The *Philips v SK Kassetten* ruling made clear that the Court might rule differently in exceptional circumstances, so in special circumstances there is room for an exception to the general rule that there is no legal ground to deny the enforcement of a patent as long as no licence has been obtained.

In **Pres. DC 10 March 2011 Sony v LG**, concerning the Blue Ray standard, members Sony and LG litigated over whether Sony was prepared to enter into a FRAND licence – LG seizing Sony PS3 consoles in *ex parte* proceedings, invoking its essential patents. In the subsequent *inter partes* proceedings to get the seizure lifted, it transpired that they were still negotiating a FRAND licence. The DC President saw an exception to the general Dutch Orange Book rule, since both parties were members of the standard organisation and bound by its bylaws, which included the rule that an arbitrator ultimately decides if the parties fail to agree on FRAND terms. So, in the end, there would be a licence and, moreover, negotiations were pending. In those circumstances (during negotiations or arbitration), there can be no infringement.

In **DC 14 March 2012 Samsung v Apple** Samsung invoked four (out of 103) patents essential to the UMTS/3G standard, seeking an injunction against Apple's iPhone and iPad and compensation for past damages. The District Court's starting point in the case dealing with Apple's non-technical defence was again the *Philips v SK Kassetten* rule: the mere existence of a FRAND obligation does not mean that the patentee can not enforce its patents. However, this case likewise entailed an exception. The Court ruled that, given the pending

néerlandais avait rejeté le principe appliqué par la juridiction allemande comme étant contraire au droit néerlandais régissant les licences obligatoires, de même que pour des raisons de sécurité juridique. L'arrêt *Philips v SK Kassetten* indique clairement que la décision du tribunal pourrait être différente dans des circonstances exceptionnelles. Ainsi, des circonstances spéciales autorisent à déroger à la règle générale selon laquelle il n'existe aucune raison juridique de refuser à une partie de faire valoir les droits d'un brevet tant qu'aucune licence n'est pas délivrée.

Dans l'affaire **Sony v LG jugée par le tribunal de district de La Haye le 10 mars 2011** et concernant la norme Blue Ray, Sony et LG étaient en litige sur le fait de savoir si Sony était prêt à contracter une licence FRAND de brevet, LG ayant procédé à une saisie de consoles Sony PS3 dans le cadre d'une procédure *ex parte* et invoquant ses brevets essentiels liés à une norme. Au cours de la procédure postérieure *inter partes* visant à la levée de la saisie, il est apparu que les parties continuaient de négocier une licence FRAND. Le président du tribunal de district a estimé qu'il y avait là une exception à la règle générale édictée dans l'affaire néerlandaise Orange Book, étant donné que les deux parties étaient membres de l'organisme normatif et liées par ses statuts, lesquels comportent une règle selon laquelle c'est un arbitre qui tranche en dernier ressort si les parties ne s'accordent pas sur des termes équitables, raisonnables et non discriminatoires. En fin de compte, il y a bien licence et, de plus, des négociations sont en cours. Au vu de ces circonstances (pendant les négociations ou l'arbitrage), il ne peut pas y avoir contrefaçon.

Dans l'affaire **Samsung v Apple jugée par le tribunal de district le 14 mars 2012**, Samsung invoquait quatre brevets (sur 103) essentiels liés à la norme UMTS/3G. Samsung demandait la délivrance d'une injonction contre l'iPhone et l'iPad d'Apple, ainsi qu'une réparation des préjudices antérieurs. Pour juger l'affaire du point de vue de la défense non technique d'Apple, le tribunal de district a de nouveau pris pour point de départ la règle édictée par *Philips v SK Kassetten* : la simple existence d'une obligation de délivrance d'une licence

dass der Patentinhaber seine Patente nicht durchsetzen kann. Allerdings stellte auch dieser Fall eine Ausnahme dar. Das Gericht urteilte, dass angesichts der laufenden Verhandlungen zwischen den Parteien über eine FRAND-Lizenz die Beantragung einer einstweiligen Verfügung einen Rechtsmissbrauch darstelle oder eine Verletzung der vorvertraglichen Pflicht, im guten Glauben zu verhandeln. Nach Auffassung des Gerichts setzt die Androhung einer einstweiligen Verfügung, während noch im guten Glauben verhandelt wird, die Gegenseite unberechtigt unter Druck, dem FRAND-Grundsatz zuwiderlaufende Bedingungen zu akzeptieren. Das Argument des Unternehmens Samsung, dass es eine einstweilige Verfügung beanspruchen könne, weil Apple nicht im guten Glauben verhandelt habe, wurde verworfen. Die Tatsache, dass Apple bereits Produkte nach dem 3G-Standard vertreibt, rechtfertigt die Durchsetzung nicht, denn Samsung habe dies ausdrücklich geduldet, und sobald das Unternehmen habe erkennen lassen, dass es dies künftig nicht mehr tun werde, habe Apple sofort eine Lizenz beantragt. Zur Frage, ob das Gegenangebot von Apple den FRAND-Bedingungen entsprach, äußerte sich das Gericht nicht, es prüfte lediglich, ob Apple mit diesem Gegenangebot seine Pflicht zur Verhandlung im guten Glauben verletzt hatte, und befand, dass dies unter den speziellen Umständen nicht der Fall gewesen sei.

Nach Auffassung des Gerichts hatte Apple bis dahin also im guten Glauben gehandelt, während Samsungs Antrag auf Durchsetzung einen Rechtsmissbrauch darstellte. Sobald sich die Umstände änderten, könnte der Unterlassungsanspruch jedoch wiederhergestellt werden.

Zusammengefasst: Nach niederländischem Recht kann die Durchsetzung eines wesentlichen Patents in zwei Situationen einen Missbrauch darstellen:

– Durchsetzung wesentlicher Patente, während im guten Glauben über FRAND-Lizenzen verhandelt wird (solange kein Mangel an gutem Glauben oder ein Rechtsmissbrauch der angeblich patentverletzenden Partei zu erkennen ist)

negotiations between the parties on a FRAND licence, the request for an injunction constituted an abuse of right or violation of the pre-contractual obligation to negotiate in good faith. According to the Court, the threat of an injunction during negotiations in good faith puts unjustified pressure on the other side to accept non-FRAND conditions. Samsung's argument that it was entitled to an injunction since Apple had not negotiated in good faith was rejected. The fact that Apple already marketed products incorporating the 3G standard did not justify enforcement since Samsung had explicitly tolerated this and, once it had made clear it would cease to do so, Apple immediately requested a licence. Refraining from ruling on the FRAND character of Apple's counter-offer, the Court merely assessed whether, by making this counter-offer, Apple had acted contrary to its obligation to negotiate in good faith and held this was not the case in the specific circumstances.

So Apple's position thus far was evaluated as conduct in good faith, while Samsung's enforcement action amounted to an abuse of right. But if the circumstances changed, the entitlement to injunctive relief might be restored.

Summary: under Dutch law, enforcement of an essential patent may be abusive in two situations:

– enforcement of essential patents during good-faith negotiations about a FRAND licence (unless and until there is lack of good faith or abuse of right by the alleged infringer)

FRAND n'implique pas l'impossibilité pour le titulaire du brevet de faire valoir les droits qu'il détient sur ses brevets. Toutefois, la présente affaire entraîne une exception à cette règle. Etant donné les négociations en cours entre les parties sur la délivrance d'une licence FRAND, la demande d'injonction constituait, de l'avis du tribunal, un abus de droit ou une violation de l'obligation précontractuelle de négocier de bonne foi. Selon le tribunal, la menace d'une injonction lors de négociations de bonne foi exerce une pression indue sur l'autre partie afin que celle-ci accepte des conditions non-FRAND. Le tribunal a rejeté l'argument de Samsung selon lequel il était fondé à solliciter une injonction au motif qu'Apple n'avait pas négocié de bonne foi. La commercialisation antérieure par Apple de produits intégrant la norme 3G ne justifiait pas que Samsung fasse valoir ses droits auprès de la justice. En effet, Samsung avait explicitement toléré cette commercialisation et Apple a immédiatement demandé une licence après que Samsung eut clairement indiqué ne plus l'accepter. Le tribunal, s'abstenant de juger du caractère FRAND de la contre-offre d'Apple, s'est contenté de déterminer si cette dernière avait enfreint l'obligation d'Apple de négocier de bonne foi et a estimé que ce n'était pas le cas au vu des circonstances.

Le comportement d'Apple à cette date a été jugé comme étant de bonne foi, et la volonté de Samsung de faire prévaloir ses droits comme un abus de droit. Samsung pourrait toutefois recouvrer son droit à réparation par injonction si les circonstances changeaient.

En résumé : en vertu du droit néerlandais, faire valoir les droits d'un brevet essentiel lié à une norme peut être abusif dans deux situations :

– faire valoir les droits d'un brevet essentiel lié à une norme tandis que des négociations de bonne foi ont lieu autour de l'octroi d'une licence FRAND (à moins que et jusqu'à ce que le prétendu contrevenant ne soit pas de bonne foi ou ne se rende coupable d'un abus de droit).

– Nichteinhaltung der FRAND-Grundsätze (der Gegenseite wird unzureichend Gelegenheit zum Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrags gegeben, z. B. durch die Ablehnung von Verhandlungen, ein unangemessen hohes Angebot oder andere außergewöhnliche oder unangemessene Vertragsbedingungen)

Die technischen Fragen wurden übrigens in **drei anderen Urteilen des Bezirksgerichts vom 20. Juni 2012** behandelt. Dies war für die Schadenersatzforderung von Bedeutung. Das Gericht stellte fest, dass im Fall des Multiplexers und der UMTS Happy Bits keine Verletzung vorlag, im Fall des Multiplexers bestätigte es jedoch die Verletzung.

Berufungsgericht passt die Entscheidung im Fall Olanzapin an die gängige Rechtsprechung (UK, DE, US, ES) an

– **Berufungsgericht 27. September 2011 Lilly gegen Ratiopharm**

Das Berufungsgericht verwarf die Entscheidung des Bezirksgerichts und erklärte das Patent auf Olanzapin für gültig. Laut Gericht wurde Olanzapin in der Schauzu-Veröffentlichung nicht offenbart. Selbst wenn, wie das Bezirksgericht ausgeführt hatte, der Fachmann versucht wäre, einen Fehler in Schauzu zu korrigieren, würde er feststellen, dass Schauzu auf Flumepazin und nicht auf Olanzapin ausgerichtet war, und daher sah das Gericht Olanzapin als neu an. Weiter stellte es klar, dass bei Auswahl-erfindungen keine speziellen Regelungen hinsichtlich Naheliegen gelten (zur Neuheit von Auswahl-erfindungen hingegen gibt es solche Regelungen), sprach sich jedoch dafür aus, "auch auf diesem Gebiet" den Aufgabe-Lösungs-Ansatz anzuwenden. Das Gericht befand, das Patent sei angesichts des allgemeinen Fachwissens des Fachmanns gegenüber Chakrabarty 1980 und 1982 sowie GB '235 nicht naheliegend. Keines der angeführten Dokumente enthalte Hinweise darauf, dass Olanzapin die gewünschte Kombinationswirkung hätte, also die Wirkung als Antipsychotikum ohne die Nebenwirkungen von EPS und Agranulozytose. In Bezug auf die in der Patentanmeldung erforderlichen Belege für die technische Wirkung von Olanzapin befand das Gericht, dass "im Allgemeinen" In-vitro-

– non-compliance with FRAND obligations (insufficient opportunity provided to other side to conclude a FRAND licence, such as refusal to negotiate, unreasonably high offer or other extraordinary or unreasonable terms and conditions)

Incidentally, the technical issues were dealt with in **three other judgments of the District Court** handed down on **20 June 2012**. This remained relevant for damages. The Court found no infringement in the multiplexer and UMTS happy bit cases, but established infringement in the multiplexer case.

Court of Appeal brings olanzapine case into line with mainstream (UK, Germany, US, Spain)

– **CoA 27 September 2011 Lilly v Ratiopharm**

Overruling the District Court's decision, the Court of Appeal held the olanzapine patent valid. According to the Court, the Schauzu publication did not disclose olanzapine. Even if, as the District Court had ruled, the skilled person would be tempted to correct an error in Schauzu, he would see that flumezapine, not olanzapine, was intended in Schauzu, and the Court therefore considered olanzapine novel. It further clarified that no specific rules on obviousness were valid in the field of selection inventions (as is the case with novelty of selection inventions), but did express a preference for applying the PSA 'in this field too'. The patent was held non-obvious over Chakrabarty 1980 and 1982 and GB '235 in the light of the common general knowledge of the skilled person. None of the documents relied on contained any pointers that olanzapine would have the desired combination of proper anti-psychotic activity in the absence of side-effects of EPS and agranulocytosis. As to the amount of evidence required in the patent application to substantiate the claimed technical effect of olanzapine, the Court ruled that, 'in general', *in vitro* experiments sufficed to demonstrate the plausibility of the claimed therapeutic effect or the absence of side-effects, observing that this was in line with the EPO approach and Dutch case law.

– le titulaire du brevet ne respecte pas ses obligations au titre de l'octroi d'une licence FRAND (possibilité insuffisante donnée à l'autre partie de conclure une licence FRAND, par ex. : refus de négocier, conditions de l'offre déraisonnablement élevées ou autres termes et conditions extraordinaires ou déraisonnables).

D'ailleurs, les questions techniques ont été traitées dans **trois autres jugements du tribunal de district** rendus le **20 juin 2012**. Cette jurisprudence reste pertinente pour la question des dommages-intérêts. Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas contrefaçon dans les affaires "multiplexeur et UMTS happy bit", mais a estimé qu'il y avait contrefaçon dans l'affaire "multiplexeur".

La Cour d'appel replace l'affaire de l'olanzapine dans la ligne générale (Royaume-Uni, Allemagne, Etats-Unis, Espagne)

– **Cour d'appel 27 septembre 2011 Lilly v Ratiopharm**

La Cour d'appel, annulant la décision du tribunal de district, a jugé que le brevet de l'olanzapine était valide. Selon la Cour, la revue Schauzu n'a pas divulgué l'olanzapine. Même si, comme l'avait jugé le tribunal de district, l'homme de métier était tenté de rectifier une erreur dans Schauzu, il constaterait que c'est la flumezapine, et non pas l'olanzapine, qui était visée par Schauzu. La Cour a donc considéré que l'olanzapine est un produit nouveau. La Cour a également précisé qu'aucune règle spécifique en matière d'évidence ne s'applique aux inventions de sélection (comme c'est le cas pour la nouveauté des inventions de sélection), mais elle a bel et bien exprimé une préférence pour l'application de l'approche problème-solution "dans ce domaine également". Il a été jugé que le brevet n'était pas évident par rapport aux études Chakrabarty de 1980 et 1982 et par rapport au brevet britannique GB '235, à la lumière des connaissances générales de l'homme du métier. Aucun des documents sur lesquels le demandeur s'est appuyé n'anticipe sur le fait que l'olanzapine aurait la combinaison souhaitée de principe actif anti-psychotique en l'absence d'effets secondaires extrapyramidaux et d'agranulozytose. Quant à l'importance des preuves à apporter lors de la demande de brevet à l'appui de l'effet technique de l'olanza-

Experimente genügte, um die Plausibilität der beanspruchten therapeutischen Wirkung oder das Nichtvorhandensein von Nebenwirkungen zu demonstrieren, was im Übrigen dem Ansatz des EPA und der niederländischen Rechtsprechung entspricht. Zudem stellte es fest, dass die Beschreibung weit über dieses Minimum hinausgehe, da sie vergleichbare wissenschaftliche Forschungsarbeiten, in denen Olanzapin direkt mit Flurnezapin und Ethylolanzapin verglichen wurde, einbeziehe. Ferner war die Akte in der Anmeldephase mit einem SPC sowie Genehmigungen für das Inverkehrbringen ergänzt worden, was das Gericht als weitere Stützung der beanspruchten Kombination von therapeutischer Wirkung und Nichtvorhandensein unerwünschter Nebenwirkungen wertete.

Moreover, it held that the description went far beyond this minimum, since it contained comparable scientific research comparing olanzapine directly with flurnezapine and ethylolanzapine. Also, during the application phase, an SPC and marketing authorisations had been added to the file, which the Court regarded as further substantiation of the combination of therapeutic effect and absence of undesirable side-effects claimed in the application.

pine revendiqué dans la demande, la Cour a jugé que "en général", les expériences *in vitro* suffisent à démontrer le caractère plausible de l'effet thérapeutique revendiqué ou l'absence d'effets secondaires. La Cour a fait observer que cela était conforme à l'approche de l'OEB et à la jurisprudence des tribunaux néerlandais. De plus, la Cour a estimé que la description allait bien au-delà de ce minimum étant donné qu'elle inclut des études scientifiques similaires comparant directement l'olanzapine avec la flurnezapine et l'éthylolanzapine. En outre, durant la phase de demande de brevet, un certificat complémentaire de protection et des autorisations de mise sur le marché sont venus s'ajouter au dossier. La Cour considère que ce sont des éléments supplémentaires apportant la preuve de l'effet thérapeutique combiné et de l'absence d'effets secondaires indésirables revendiqués dans la demande.

**Fall Europäische Zentralbank:
Berufungsgericht widerruft DSS-
Patent**

– **Berufungsgericht 21. Dezember 2010 *ECB gegen DSS* – DSS-Patent wegen Erweiterung des Schutzgegenstands für nichtig erklärt**

Ein weiterer Fall, in dem die Entscheidung des Bezirksgerichts verworfen wurde. Das Gericht widerrief das Patent wegen Erweiterung des Schutzgegenstands und bemerkte, dass zwischen den verschiedenen europäischen Gerichten, d. h. dem UK High Court und dem Court of Appeal, dem deutschen BGH, dem französischen Bezirksgericht und Berufungsgericht, dem belgischen Bezirksgericht und dem Österreichischen Patentamt, offenbar ein breiter Konsens darüber bestehe, wie die Prüfung auf eine Erweiterung durchzuführen sei.

**European Central Bank case:
Court of Appeal revokes DSS patent**

– **CoA 21 December 2010 *ECB v DSS* – DSS patent held invalid for added matter**

Yet another case in which the District Court was overruled. Revoking the patent on the grounds of added matter, the Court observed that there seemed to be broad consensus on the applicable test for added matter among the various European jurisdictions, i.e. UK High Court and Court of Appeal, the BGH, the French District Court and Court of Appeal, the Belgian District Court and the Austrian Patent Office.

**Affaire de la Banque centrale
européenne : la Cour d'appel révoque
le brevet de DSS**

– **Cour d'appel 21 décembre 2010 *BCE v DSS* – Brevet DSS annulé pour élément ajouté**

C'est une autre affaire dans laquelle la décision du tribunal de district a été annulée. Révoquant le brevet pour cause d'élément ajouté, la Cour a fait observer qu'il semble y avoir un large consensus parmi les diverses juridictions européennes sur le test applicable en matière d'élément ajouté : Haute Cour et Cour d'appel au Royaume-Uni, Cour fédérale de justice allemande, tribunaux d'instance et Cour d'appel en France, tribunaux d'instance en Belgique et Office autrichien des brevets.