

**Christopher FLOYD**  
Richter am Patents Court, London

### Die Rolle der Absicht in Patentansprüchen – alter Lack in neuen Dosen

1. In diesem Vortrag geht es darum, ob die Absicht ein echtes Merkmal eines Patentanspruchs sein kann. Welche Probleme ergeben sich daraus, wenn die Absicht als Anspruchsmerkmal zugelassen wird? Kann die Absicht nur bei bestimmten Arten von Ansprüchen Anspruchsmerkmal sein und wenn ja, bei welchen? Wenn dies nur bei bestimmten Anspruchsarten möglich ist, auf welcher Logik beruht eine derartige Einschränkung der Rolle der Absicht? Meine Schlussfolgerung lautet, dass es keinen logischen Grund dafür gibt, auf der Absicht *basierende* Merkmale aus einem Anspruch irgendeiner Art auszuschließen, vorausgesetzt, daraus resultiert kein Anspruch, der geeignet ist, bekannte Handlungen neu zu monopolisieren. Dies setzt eine größere Flexibilität bei der Abfassung von Ansprüchen voraus. Im Lichte der EuGH-Entscheidung in *Monsanto v Cefetra*<sup>1</sup> über die Auswirkungen der Biotechnologierichtlinie wird diese Fragestellung wahrscheinlich an Bedeutung gewinnen<sup>2</sup>. Bevor ich näher darauf eingehe, möchte ich kurz in die Thematik einführen und die – jüngere und ältere – Vorgeschichte skizzieren.

#### Möglichkeiten zur Festlegung des Anspruchsumfangs

2. Die grundlegenden Prinzipien sind allgemein bekannt: Ansprüche können auf Erzeugnisse oder auf Verfahren gerichtet sein. Wie jeder Patentanwalt weiß, kann der Schutzbereich eines Anspruchs durch Hinzufügung von technischen Merkmalen eingeschränkt werden.

<sup>1</sup> Rechtssache C 428-08 vom 6. Juli 2010. Diese Entscheidung könnte bedeuten, dass Patentinhaber sich nicht mehr auf den absoluten Schutz verlassen können, den man sich gewöhnlich von einem Erzeugnisanspruch verspricht.

<sup>2</sup> Richtlinie (EG) 98/44.

**Christopher FLOYD**  
Judge of the Patents Court, London

### The role of intent in patent claims – old paint in new tins

1. This talk concerns the question of whether intention can properly form a feature of a patent claim. What sort of problems arise if intention is permitted to be a feature of a claim? Can intention be a feature in only some types of claim, and if so which? If only some types of claim, what is the logic behind restricting the role of intent in this way? I am going to conclude by suggesting that there is no logic in preventing features *based on* intention into any type of claim, provided that it does not result in a claim which has the potential to re-monopolise known acts. This will involve a more flexible use of claim language. The topic is likely to be one of increasing importance in the light of the decision of the CJEU in *Monsanto v Cefetra*<sup>1</sup> on the impact of the Biotechnology Directive<sup>2</sup>. Before getting to these questions one needs to set the scene and then cover a little history, both ancient and modern.

#### Ways of tailoring claim scope

2. We are all familiar with the basics: claims can be to products or to processes. So the scope of a claim can be restricted, as every patent attorney knows, by adding more technical features to it.

<sup>1</sup> Case C 428-08 of 6 July 2010. That case may mean that patentees may not be able to rely on the absolute protection that a product claim is usually thought to provide.

<sup>2</sup> Directive 98/44/EC.

**Christopher FLOYD**  
Juge du Tribunal des brevets, Londres

### Le rôle de l'intention dans les revendications de brevets – comment faire du neuf avec du vieux

1. Je voudrais soulever ici la question suivante : l'intention peut-elle véritablement être un élément constitutif d'une revendication de brevet ? Quels problèmes pose l'intention si elle peut être un élément constitutif d'une revendication ? L'intention ne peut-elle être un élément constitutif que dans certains types de revendications et dans l'affirmative, lesquels ? Si tel est le cas, quelle logique y a-t-il à restreindre ainsi le rôle de l'intention ? Je conclurai qu'il n'est pas logique de ne pas admettre la validité d'éléments constitutifs de revendication de quelque type que ce soit *fondés sur* l'intention, pourvu que cela n'aboutisse pas à une revendication qui risquerait de faire breveter de nouveau des choses connues. Il faut ainsi assouplir la formulation des revendications de brevet. Ce débat risque de revêtir une importance grandissante à la lumière de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'affaire *Monsanto v Cefetra*<sup>1</sup> sur les effets de la directive européenne relative à la protection des inventions biotechnologiques<sup>2</sup>. Mais avant d'aborder ces questions, il faut planter le décor et parler un peu de l'histoire, ancienne aussi bien que récente.

#### Comment adapter l'étendue des revendications ?

2. Les principes essentiels sont bien connus : les revendications peuvent porter sur des produits ou sur des procédés. C'est pourquoi, comme le sait tout avocat spécialiste des brevets, l'on peut restreindre l'étendue d'une revendication en y ajoutant davantage de caractéristiques techniques.

<sup>1</sup> Affaire C 428-08, 6 juillet 2010. La décision dans cette affaire pourrait signifier que le titulaire d'un brevet ne peut pas se fonder sur la protection absolue qu'une revendication de produit est habituellement censée apporter.

<sup>2</sup> Directive 98/44/CE.

3. Bisweilen gerät jedoch in Vergessenheit, dass ein Anspruch auch auf einer zweiten Ebene eingeschränkt werden kann. Ein Anspruch hat einen Schutzbereich auch in dem Sinne, dass bestimmte Handlungen durch den Anspruch untersagt werden. Bei einem Erzeugnis sind dies die Herstellung, der Gebrauch, die Einfuhr, das Anbieten, der Verkauf usw. des Erzeugnisses. Ein Verfahrensanspruch steht dem Gebrauch des Verfahrens entgegen und schützt das mit dem Verfahren unmittelbar gewonnene Erzeugnis.

4. Demnach kann ein Erzeugnisanspruch grundsätzlich nicht nur durch technische Merkmale, sondern auch durch eine Einschränkung der in seinen Schutzbereich fallenden Handlungen enger gefasst werden.

5. Im Grunde muss jeder Anspruch auf eine Erfindung gerichtet sein, ganz gleich, wie diese beansprucht wird. Die Unterscheidung zwischen Erzeugnis- und Verfahrensansprüchen ist für viele Zwecke hilfreich, doch ist sie keineswegs grundlegend. Tatsächlich schließt ein Erzeugnisanspruch in seinem Schutzbereich alle Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses ein. Der sogenannte "Verwendungsanspruch" stellt eine Beschränkung eines Erzeugnisanspruchs auf eine der geschützten Handlungen dar, nämlich die Verwendung. Er unterscheidet sich nicht grundlegend von einem Erzeugnisanspruch.

6. Wichtig an Ansprüchen ist nicht die Kategorie, in die sie fallen, sondern, ob sie genau auf den Beitrag des Patentinhabers zum Stand der Technik zugeschnitten sind. Die verschiedenen Ebenen, auf denen der Anspruchsumfang eingeschränkt werden kann, ermöglichen eine große Flexibilität beim Zuschnitt des Anspruchs, sofern hier keine starren Hindernisse aufgestellt werden.

3. It is sometimes forgotten that there is a second dimension in which a claim can be narrowed. A claim has a scope in a different sense: namely the range of acts which are prohibited by the claim. In the case of a product, the restricted acts are the manufacture, use, importation, offer for disposal, disposal and so on of the product. A process claim prevents use of the process and gives protection in relation to the direct product of the process.

4. All this means that a product claim can in principle be narrowed not only by means of technical features, but also by restricting the acts which fall within its scope of protection.

5. More fundamentally, every claim has to be to an invention, however it is claimed. The distinction between product and process claims is a convenient categorisation for many purposes, but there is nothing fundamental about it. Indeed a product claim includes within its scope the entire set of processes for manufacture of that product. The so-called "use" claim is a limitation of a product claim by reference to one of the restricted acts: use. It is not a fundamentally different thing from a product claim.

6. The important thing about claims is not the category into which they fall, but whether they are accurately tailored to the patentee's contribution to the art. The various dimensions in which claim scope can be narrowed give great flexibility in tailoring the claim in that way, provided that we do not place rigid obstacles in the way.

3. On oublie parfois qu'une revendication peut être limitée d'une deuxième manière. En effet, l'étendue d'une revendication a aussi une autre signification, à savoir, délimiter l'ensemble des activités que la revendication interdit aux tiers. Dans le cas d'un produit, les activités interdites sont la fabrication, l'utilisation, l'importation, l'offre à la vente ou la cession du produit, etc. Dans le cas d'un procédé, la revendication empêche l'utilisation du procédé et confère une protection concernant le produit issu directement du procédé.

4. Par conséquent, on peut en principe limiter une revendication concernant un produit non seulement au niveau des caractéristiques techniques du produit, mais aussi par les activités qui rentrent dans le domaine de protection du brevet.

5. De manière plus fondamentale, toute revendication doit concerner une invention, quelle que soit la façon dont la revendication est formulée. La distinction entre revendications portant sur un produit et revendications portant sur un procédé est une catégorisation commode pour de nombreux usages, mais elle n'a rien de fondamental. D'ailleurs, l'étendue d'une revendication portant sur un produit englobe l'ensemble des procédés de fabrication dudit produit. Une revendication portant sur une utilisation est en fait la limitation d'une revendication de produit par référence à l'une des activités restreintes, à savoir l'utilisation du produit. Ce n'est donc pas une chose fondamentalement différente d'une revendication de produit.

6. Ce qui importe dans les revendications, ce n'est pas la catégorie dans laquelle elles rentrent, mais si elles sont précisément formulées pour rendre compte de la contribution du titulaire du brevet à l'état de la technique. On peut restreindre l'étendue d'une revendication de diverses manières, ce qui laisse une grande latitude pour adapter la revendication à sa finalité, à condition de ne pas imposer des rigidités susceptibles de faire obstacle.

### Das englische Recht vor Inkrafttreten des EPÜ

7. Traditionell hat der englische Patentanwalt Patente immer nur als Schutz für Erzeugnisse und Verfahren betrachtet. Die Absicht als solche spielte keine Rolle in einem Patentanspruch. Ein altes Erzeugnis zum Beispiel wurde nicht neu, wenn es zu einem anderen Zweck hergestellt wurde, und ein altes Verfahren wurde nicht neu, wenn es mit einem anderen Ziel durchgeführt wurde. In beiden Fällen mussten die jeweiligen Erzeugnismerkmale oder die physischen Schritte des Verfahrens selbst neu sein. Andernfalls würden durch das Patent alte Gegenstände bzw. alte Tätigkeiten neu monopolisiert.

8. Wenn also ein Erzeugnisanspruch beispielsweise die Formulierung "Vorrichtung zur Reinigung von Holzböden" enthielt und der Beklagte eine Vorrichtung herstellte, die für die Reinigung von Marmorböden vorgesehen war, so konnte damit der Vorwurf der Verletzung nicht entkräftet werden, wenn die Vorrichtung des Beklagten tatsächlich für die Reinigung von Holzböden geeignet war und ansonsten alle Merkmale des klägerischen Anspruchs umfasste; seine Absicht, diese für die Reinigung von Marmorböden zu verwenden, war irrelevant. Das Wörtchen "for" ("zu/für") wurde immer ausgelegt im Sinne von "tatsächlich geeignet zu" und nicht "vom Hersteller, Händler oder Benutzer vorgesehen zu". Ebenso wenig konnte man dadurch einen neuen Anspruch erzeugen, dass man nach der Nennung der Merkmale eines bekannten Bodenreinigers, der sich tatsächlich zur Reinigung von Marmor eignete, lediglich die Worte "zur Reinigung von Holzböden" einfügte.

9. Zumindest theoretisch galt das auch für Verfahrensansprüche. In diesem Fall ist es jedoch sehr viel wahrscheinlicher, dass das Wort "for" etwas über die Verfahrensschritte aussagt. Bei einem Verfahren zur Herstellung der Verbindung A ist es naturgemäß wahrscheinlich, dass

### English law prior to the EPC

7. The traditional view of the English patent lawyer has always been that patents are for products and processes and nothing else. Intention as such has no role to play in any patent claim. So for example if a product is old, it does not become new because it is made for a different purpose. Or if a method is old it does not become new if it is carried out with a different objective in view. In either case the features of the product in question or the physical steps of the process must be new in themselves. Otherwise the patent re-monopolises old things and old activities.

8. Thus when a product claim, for example, contains words such as a "an apparatus for cleaning wooden floors" and the defendant makes an apparatus intended for cleaning marble floors, it is no answer to infringement if the defendant's apparatus was in fact suitable for cleaning wooden floors, and otherwise had all the features of the claim: his intention to use it for cleaning marble was irrelevant. That little word "for" was always interpreted as "in fact suitable for" rather than "intended by the maker, seller or user for". Similarly, one could not achieve a novel claim by merely adding "for cleaning wooden floors" after specifying the features of a known floor cleaner in fact suitable for cleaning marble.

9. The same is, in theory at least, true of process claims. In that case, however, the word "for" is much more likely to say something about the steps of the process. A process for making compound A is inherently likely to be different from a process for making

### Le droit anglais avant la CBE

7. Les juristes anglais spécialistes des brevets ont toujours estimé que les brevets s'appliquent exclusivement à des produits et des procédés, et rien d'autre. L'intention en tant que telle ne joue donc aucun rôle dans une revendication de brevet. Un produit ancien, par exemple, ne devient pas un nouveau produit du fait qu'il est fabriqué dans un but différent. Une méthode ancienne ne devient pas une méthode nouvelle du seul fait qu'elle est réalisée dans un objectif différent. Dans un cas comme dans l'autre, il faut que les caractéristiques du produit en question ou les étapes physiques du procédé soient nouvelles en elles-mêmes, faute de quoi le brevet ne fait que breveter à nouveau des choses et des activités anciennes.

8. Lorsqu'une revendication de produit, par exemple, est décrite par des expressions comme "un appareil de nettoyage des sols en bois" et que le défendeur fabrique un appareil dans l'intention de nettoyer des sols en marbre, cette intention n'est pas une défense opposable à la violation de brevet si l'appareil du défendeur est dans la réalité adapté au nettoyage des sols en bois et présente par ailleurs toutes les caractéristiques des revendications de l'appareil de nettoyage des sols en bois : l'intention du défendeur d'utiliser l'appareil pour nettoyer le marbre n'a aucune pertinence. Le petit mot "de" dans l'expression "appareil de nettoyage" a toujours été interprété comme signifiant "adapté à/au" et non pas "appareil qui, dans l'intention du fabricant, du vendeur ou de l'utilisateur, doit servir à". De la même manière, on ne peut constituer une revendication nouvelle si l'on se contente d'ajouter "de nettoyage des sols en bois" après avoir décrit les caractéristiques d'un appareil de nettoyage des sols adapté dans la réalité au nettoyage du marbre.

9. Il en est de même, du moins en théorie, des revendications portant sur un procédé. Dans ce cas toutefois, le mot "de" dans l'expression "appareil de ...." est bien davantage susceptible de décrire des étapes du procédé. Un procédé de fabrication d'un composé A

sich dieses Verfahren von einem Verfahren zur Herstellung der Verbindung B unterscheidet. Man dürfte aber nicht identische Verfahrensschritte einfach durch ein Merkmal neu monopolisieren, das sich auf die Absicht des Benutzers bezog.

10. Das Standardwerk zum Patentrecht des Anwalts Blanco-White enthält einen mit "For" überschriebenen Abschnitt<sup>3</sup>. Darin rät Blanco-White wegen der sich daraus ergebenden Auslegungsschwierigkeiten dringend von der Verwendung von Formulierungen wie "für ein Fahrrad" in Ansprüchen ab. Die Beschränkung eines Erzeugnisanspruchs auf ein bestimmtes Einsatzgebiet durch Verwendung des Wörtchens "for" führe tendenziell dazu, "bestenfalls reine Neuheit ohne erfindetischen Gegenstand zu verleihen, und schlimmstenfalls reine 'Neuheit des Zwecks'".

11. Diese Textstelle ist interessant. "Reine Neuheit" suggeriert, dass der Anspruch tatsächlich neu ist, vermutlich, weil es einiger Anpassungen bedarf, damit sich das Erzeugnis für den neuen Zweck eignet. Die Schwierigkeit bei der Auslegung liegt darin, dass entschieden werden muss, wie viel Anpassung vorausgesetzt werden kann. "Ohne erfindetischen Gegenstand" suggeriert, dass eine solche Anpassung an den neuen Zweck als naheliegend anzusehen ist. Das mag in vielen Fällen zutreffen. Ein Beispiel könnte eine Klingel eines Typs sein, der als Türklingel bekannt ist, von der aber angegeben wird, sie sei "für ein Fahrrad". Einige Anpassungen, mit denen die Klingel dafür tauglich gemacht wird, an einem Fahrrad befestigt zu werden, müssten im Anspruchswortlaut ihre Entsprechung finden. Ob der Fachmann tatsächlich daran denken würde, diese besondere Türklingel für ihre Verwendung an einem Fahrrad anzupassen, wäre eine Tatfrage.

12. Wenn Blanco-White von "schlimmstenfalls reine Neuheit des Zwecks" spricht, denkt er dabei vermutlich an die Fälle, in denen das Wort "for" keine Anpassung des Erzeugnisses impliziert. Ein bekannter Lack "zum" Anstreichen

compound B. But one could not re-monopolise identical process steps simply by means of a feature relating to the user's intention.

10. In Mr Blanco-White QC's classic book on the Law of Patents he has a section headed "For"<sup>3</sup>. He counselled strongly against the use of expressions such as "for a bicycle" in claims, because of the difficulties of interpretation they gave rise to. He said that limiting the product claim to a particular field by use of the word "for" would:

"at best tend to give bare novelty without inventive subject-matter; at worst, mere 'novelty of purpose'".

11. That passage is interesting. "Bare novelty" suggests that the claim is in fact novel: presumably because making the article suitable for the new purpose requires some adaptation. The difficulty in interpretation lies in deciding how much in the way of adaptation is to be implied. "Without inventive subject-matter" suggests that such adaptation for the new purpose is to be presumed to be obvious. In many cases that may be true. An example might be a type of bell known for a doorbell, but specified to be "for a bicycle". Some adaptation to make it suitable for attaching to a bicycle would be a requirement of the claim. Whether the skilled person would in fact think of adapting that particular doorbell for its use on a bicycle would be a question of fact.

12. When Mr Blanco-White said "at worst mere novelty of purpose" he is presumably thinking of a case in which no adaptation of the product is implied by the word "for". A known type of paint "for" painting bridges would be an

se distingue, très probablement et par essence, d'un procédé de fabrication d'un composé B. On ne peut cependant pas breveter à nouveau les étapes d'un procédé identique en arguant simplement d'une caractéristique liée à l'intention de l'utilisateur.

10. L'ouvrage de référence de M. Blanco-White sur le droit des brevets comporte un chapitre intitulé "De", par exemple dans l'expression "appareil de"<sup>3</sup>. L'auteur conseille vivement de ne pas utiliser dans une revendication des expressions comme "de bicyclette" en raison des difficultés d'interprétation que cela soulève. Selon M. Blanco-White, le fait de limiter la revendication de produit à un domaine particulier en utilisant le mot "de" aurait pour effet : "dans le meilleur des cas, de conférer à ce produit une simple nouveauté sans activité inventive et au pire, une simple 'nouveauté en termes de finalité'".

11. Ce passage est intéressant. L'expression "simple nouveauté" donne à penser que la revendication est en fait une nouveauté, et l'on peut supposer que la raison en est qu'il faut une certaine adaptation pour que l'objet de l'invention puisse servir à la nouvelle finalité. La difficulté au niveau de l'interprétation est de déterminer l'importance de l'adaptation qu'il faut prendre en compte. Les termes "sans activité inventive" suggèrent que l'on suppose que cette adaptation à la nouvelle finalité est évidente. Cela peut être vrai dans de nombreux cas. On pourrait prendre pour exemple une sonnette connue pour être une sonnette de porte, mais que l'on spécifierait être "pour une bicyclette". Il faudrait alors que la revendication inclue une certaine adaptation afin que cette sonnette puisse être fixée sur une bicyclette. La question de savoir si l'homme du métier penserait effectivement à adapter cette sonnette de porte afin qu'elle soit utilisée sur une bicyclette, serait une question de fait.

12. Lorsque M. Blanco-White dit "au pire, une simple nouveauté en termes de finalité", il pense probablement à un cas où le mot "de", comme dans l'expression "appareil de", n'implique aucune adaptation du produit. Prenons par exemple un

<sup>3</sup> Patents for Inventions, T. A. Blanco White QC, 1974 Paragraph 2-213 Seite 68-9.

<sup>3</sup> Patents for Inventions, T.A. Blanco White QC, 1974 paragraph 2-213 page 68-9.

<sup>3</sup> Patents for Inventions, T.A. Blanco White QC, 1974 paragraphe 2-213 page 68-9.

von Brücken wäre ein Beispiel. Nach der traditionellen Auffassung wird das Erzeugnis nicht dadurch neu, dass ein neuer Zweck angegeben wird. Auf der Dose kann eine neue Gebrauchsanweisung aufgedruckt sein, doch der Lack bleibt derselbe alte Lack. Aber muss dem immer so sein, wenn es erfinderisch ist, überhaupt an die neue Verwendung zu denken? Kann die Antwort lauten, dass man sich immer statt dessen mit einem entsprechenden Verfahrensanspruch behelfen kann? Die meisten Patentinhaber würden dies wegen der leichteren Durchsetzbarkeit von Erzeugnisansprüchen verneinen. Und welchen Sinn hat es, den Patentinhaber zu zwingen, sich der einen statt der anderen Anspruchsform zu bedienen?

13. In *Adhesive Dry Mounting v Trapp*<sup>4</sup> (1910) war Anspruch 1 des Patents auf ein Verfahren zum Aufziehen von Fotografien gerichtet, bei dem eine dünne Schicht eines wie beschrieben hergestellten Materials zwischen die Fotografie und die Unterlage angebracht wurde und anschließend Wärme und Druck auf die beiden Teile angewandt wurden. Anspruch 2 lautete:

"Zur praktischen Umsetzung des [besagten] Verfahrens wird eine Folie, die bei Erwärmung klebrig wird und aus einem dünnen Blatt Papier oder sonstigem Trägermaterial besteht, das in eine Gummilösung getaucht wurde, sodass der Klebstoff in den Träger aufgenommen wurde..."

14. Der Patentinhaber verklagte einen Folienvendor. Er argumentierte, dass Anspruch 2 auf die zur Verwendung im betreffenden Verfahren vorgesehene Folie gerichtet sei, sodass der Verkauf der Folie in der Absicht, sie in diesem Verfahren einzusetzen, eine Patentverletzung darstelle. Mit anderen Worten sagte er damit, dass es sich um einen zweckgebundenen Erzeugnisanspruch handle.

15. Judge Parker stellte fest, dass der Anspruch sich auf die Folie selbst beziehe und es sich somit um einen Erzeugnisanspruch handle, weil damit vermutlich versucht werde, etwas anderes zu beanspruchen als mit dem ersten,

example. The traditional view is: you do not make the product novel by specifying a new purpose. It may have a new set of instructions on the tin: but the paint is the same old paint. But should that always be so if it required invention ever to think of that new use? Is it an answer to say that you can always have a process claim instead? Most patentees would say "no" given the greater ease of enforcement of a product claim. And what purpose is served by forcing the patentee to frame it one way rather than another?

13. In *Adhesive Dry Mounting v Trapp*<sup>4</sup> (1910) claim 1 of the patent was for a process of mounting photographs which involved placing a thin layer of material made as described between the photograph and the mounting board and then applying heat and pressure. Claim 2 was:

"For carrying into practice the [said] process, a pellicle which is adhesive when hot and consists of a thin sheet of paper or other carrier immersed in a solution of gum... in such a manner that the adhesive material is incorporated into the carrier..."

14. The patentee sued a seller of pellicles. He argued that claim 2 was for the pellicle intended for use in the process: so selling the pellicle with that intention amounted to infringement. In other words he was saying that it was a purpose-limited product claim.

15. Parker J said that the claim meant the pellicle itself i.e. it was a product claim, on the grounds that it was probably trying to claim something different from the first claim, to a process. Accordingly the sellers were infringing by selling

type connu de peinture "pour" peindre les ponts. La position classique consiste à dire que l'on ne peut pas conférer la nouveauté à un produit en lui donnant une nouvelle finalité. Le pot de peinture peut comporter une nouvelle série d'instructions : cela n'empêche pas qu'il s'agit toujours de la même peinture. Mais devrait-il toujours en être de même s'il fallait prendre en compte cette nouvelle utilisation pour parler d'invention ? Peut-on rétorquer que l'on a toujours l'alternative qui consiste à formuler une revendication de procédé ? La plupart des titulaires de brevet répondraient par la négative étant donné que l'on peut plus facilement faire valoir des droits au titre d'une revendication de produit. En outre, quel est l'intérêt d'obliger le titulaire à formuler sa revendication d'une manière plutôt qu'une autre ?

13. Dans l'affaire *Adhesive Dry Mounting v Trapp*<sup>4</sup> (1910), la revendication 1 du brevet portait sur un procédé de montage de photographies par insertion d'une petite couche de matériau fabriqué comme décrit et placé entre la photographie et le cadre de montage, après quoi on chauffait et on appliquait une pression. La revendication 2 était la suivante :

"Pour la mise en œuvre [dudit] procédé, une pellicule adhésive lorsqu'elle est chauffée et qui consiste en une mince feuille de papier ou autre support plongé dans une gomme en solution ... en sorte que le matériau adhésif est incorporé dans le support ..."

14. Le titulaire du brevet a assigné en justice un vendeur de ces pellicules. Il a estimé que la revendication 2 portait sur la pellicule destinée à être utilisée dans le procédé : le fait de vendre la pellicule dans cette intention constituait une contrefaçon. En d'autres termes, il disait que la revendication était une revendication de produit liée à son utilisation.

15. Selon le juge Parker, la revendication porte sur la pellicule elle-même, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une revendication de produit. En effet, d'après le juge, cette revendication a probablement pour but de revendiquer quelque chose de

<sup>4</sup> (1910) 27 RPC 341.

<sup>4</sup> (1910) 27 RPC 341.

<sup>4</sup> (1910) 27 RPC 341.

auf ein Verfahren gerichteten Anspruch. Dementsprechend verletzen die Verkäufer das Patent durch den Verkauf des Erzeugnisses. Nach seiner Auffassung wurde der Anspruch jedoch durch eine Patentschrift vorweggenommen, in der dasselbe Material für einen anderen Zweck offenbart wurde, nämlich als Pauspapier oder als Tee- oder Tabakverpackung. Parker führte dazu aus:

"Die Idee, ein altes Material zu einem völlig neuen Zweck zu verwenden, der mit seinem bisherigen Verwendungszweck nichts gemein hat, kann zwar durchaus patentierbar sein, würde aber, so erfinderisch sie auch sein mag, kaum einen Anspruch auf das Material selbst rechtfertigen."

16. Der Patentinhaber beantragte indes natürlich kein Monopol auf die Folie selbst, sondern nur auf den Verkauf der Folie in einer bestimmten Absicht – ein beschränkter Sonderfall des durch einen Erzeugnisanspruch verliehenen Schutzes. Der Richter lehnte es ab, den Anspruch auf diese Weise zu betrachten, obwohl er es als erfinderisch wertete, eine neue Verwendung für ein bekanntes Erzeugnis zu finden. Nach dem damals geltenden Recht lag er damit zweifellos richtig – aber sind wir sicher, dass dieser Ansatz grundsätzlich der richtige ist?

17. Sehr viel später musste sich das Patents Appeal Tribunal in *Eli Lilly & Co's Application*<sup>5</sup> mit einer Anmeldung für bekannte chemische Verbindungen befassen, für die neue und nützliche entzündungshemmende Wirkungen entdeckt worden waren. Der Anspruch sollte Folgendes schützen:

"Die Herstellung, die Lieferung oder die Einfuhr von ... Verbindungen ... **in der Absicht**, diese als entzündungshemmende Wirkstoffe zu verwenden".

18. Der betreffende Anspruch stellt eine interessante und kreative Anspruchsmischform dar. Ein Anspruch auf ein Erzeugnis verleiht dem Patentinhaber ein Monopol auf alle geschützten Handlungen. Der vorliegende Anspruch bedient sich einiger der Handlungen, die

the product. However, on that view, the claim was anticipated by a specification which disclosed the same material for a different purpose: for tracing paper or for wrapping tea or tobacco. He said this:

"The idea of using an old material for an entirely new purpose, not being analogous to purposes for which it has heretofore been used, may be good subject matter, but such idea, however ingenious, can hardly justify a claim for the material itself."

16. But of course the patentee was not asking for a monopoly in the pellicle itself: only for a monopoly in selling the pellicle with a particular intention: a limited sub-class of the protection afforded by a product claim. The judge declined to see the claim in that way, notwithstanding the fact that he saw inventiveness in finding a new use for a known product. He was no doubt right under the law as it then was – but are we sure that is the right approach in principle?

17. More recently, in *Eli Lilly & Co's Application*<sup>5</sup> the Patents Appeal Tribunal was faced with an application for known chemical compounds for which new and valuable anti-inflammatory effects had been discovered. The claim sought protection for:

"The manufacture, supply or importation of ... compounds ... **intending** the same to be used as anti-inflammatory agents".

18. The claim is an interesting and imaginative hybrid type of claim. A claim to a product gives the patentee a monopoly in all the prohibited acts. This claim uses some of the prohibited acts normally granted in respect of product claims, manufacture, supply and importation,

différent de la première revendication qui est une revendication de procédé. Les vendeurs ont donc contrefait l'invention en vendant le produit. Néanmoins, si l'on adopte ce point de vue, la revendication est antérieure par une spécification qui divulgue le même matériau mais pour une finalité différente : fabriquer du papier-calque ou pour emballer du thé ou du tabac. Le juge s'est exprimé en ces termes :

"L'idée d'utiliser un matériau ancien à une fin complètement nouvelle n'ayant pas de rapport avec les finalités pour lesquelles ce matériau avait été utilisé jusqu'ici, est peut-être quelque chose d'intéressant, mais cette idée, aussi ingénieuse soit-elle, ne peut guère constituer le fondement d'une revendication portant sur le matériau lui-même."

16. Le titulaire du brevet ne demandait bien évidemment pas de bénéficier d'un monopole sur la pellicule elle-même, mais d'un monopole sur la vente de la pellicule dans une intention spécifique : une sous-catégorie limitée de la protection assurée par une revendication de produit. Le juge n'a pas voulu considérer la revendication sous cet angle-là, malgré qu'il ait estimé qu'il y avait de l'inventivité à trouver une nouvelle utilisation à un produit connu. Le juge avait incontestablement raison du point de vue du droit tel qu'il était à ce moment-là, mais sommes-nous certains que c'est la bonne approche en principe ?

17. Plus récemment, dans l'affaire *Eli Lilly & Co's Application*<sup>5</sup>, la Cour d'appel en matière de brevets avait à traiter une demande de brevet portant sur des composés chimiques connus pour lesquels on avait découvert de nouveaux effets anti-inflammatoires présentant une certaine valeur. La revendication sollicitait la protection d'un brevet pour : "la production, la fourniture ou l'importation de ... composés ... **dans l'intention** d'utiliser ces composés comme agents anti-inflammatoires".

18. Cette revendication est intéressante. C'est un type hybride et imaginaire de revendication. Une revendication de produit confère habituellement au titulaire du brevet le monopole de tous les actes interdits aux tiers. La revendication dans l'affaire Eli Lilly prend pour base

<sup>5</sup> [1975] RPC 438.

<sup>5</sup> [1975] RPC 438.

<sup>5</sup> [1975] RPC 438.

normalerweise bei Erzeugnisansprüchen unter Schutz gestellt werden, nämlich der Herstellung, der Lieferung und der Einfuhr, und schränkt sie durch Angabe der Absicht ein, in der sie ausgeführt werden. Der Patentinhaber ging weiter als derjenige in *Adhesive Dry Mounting*, der das Gericht aufgefordert hatte, in das Wort "zu" eine Absicht hineinzulesen; er legte in dem Anspruch als ausdrückliches Erfordernis eine Absicht fest.

19. Der Anspruch aus *Eli Lilly* stellte den Versuch dar, unter der Geltung des früheren englischen Rechts das zu erreichen, was später unter der Geltung des EPÜ in der Entscheidung in *Eisai*<sup>6</sup> mithilfe der schweizerischen Anspruchsform erreicht wurde. In beiden Rechtsordnungen war die Option eines herkömmlichen Verfahrensanspruchs durch den Ausschluss von Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers versperrt. Daher mussten die Ansprüche auf frühere Schritte bei der Bereitstellung des Erzeugnisses zurückgreifen. In beiden Ansprüchen wird das Augenmerk auf seine Herstellung gerichtet. Der *Eli Lilly*-Anspruch stellte außerdem auch auf die Lieferung oder Einfuhr ab.

20. Die zur Verteidigung des *Eli Lilly*-Anspruchs vorgebrachte Argumentation war ebenfalls interessant. Sie lautete, dass Absicht relevant sein kann, wenn es zu entscheiden gilt, ob eine mittelbare Verletzung eines Verfahrensanspruchs vorliegt. Daher gebe es keinen Grund, weshalb das Monopol nicht durch Hinweis auf eine Absicht eingeschränkt werden könne.

21. Das Gericht blieb von dem ausgeklügelten Anspruch und der ebensolchen Argumentation des Anwalts von *Eli Lilly* unbeeindruckt:

"Die Absicht eines allein handelnden Patentverletzers ist seit den frühesten Tagen stets als für die Frage der Patentverletzung irrelevant erachtet worden. Der Test muss objektiv und nicht subjektiv sein, und das Gericht verweist diesbezüglich auf den bekannten Ausspruch von Sir Thomas Wilde, C. J. in *Stead v Anderson* aus dem Jahr 1846, (1846)

and cuts them down by reference to the intention with which they are performed. The patentee was going further than *Adhesive Dry Mounting*, where the court was asked to construe the word "for" as requiring intention: he was placing an express requirement of intention into the claim.

19. The *Eli Lilly* claim was an attempt to achieve under the old English law what was later achieved under the EPC by the decision in *Eisai*<sup>6</sup> by the Swiss form of claim. Under both systems the option of a conventional method claim was obstructed by the exclusion of methods of treatment of the human body. So the claims have to retreat to the earlier steps in the supply line. Both claims focus attention on the manufacture of the product. The *Eli Lilly* claim also includes supply or importation.

20. The argument presented in support of the *Eli Lilly* claim was an interesting one as well. It argued that intention can be a material factor in deciding whether there is contributory infringement of a process claim. So there was no reason why the monopoly could not be cut down so as to restrict its scope by reference to intention.

21. The Tribunal was not impressed with counsel's ingenious claim and argument:

"From the earliest days the intention of an infringer acting alone has always been regarded as irrelevant to infringement. The test must be objective and not subjective and in this connection we refer to the well known words of Sir Thomas Wilde, C.J. in 1846 in *Stead v Anderson* (1846) 2 WPC 147 at 156: 'we think it clear that the action is maintain-

certain des actes interdits normalement aux tiers au titre des revendications de produit, de la fabrication, de la fourniture et de l'importation de produit, et les limite en faisant référence à l'intention dans laquelle ces actes sont accomplis. Dans cette affaire, le titulaire du brevet va plus loin que dans l'espèce *Adhesive Dry Mounting* dans laquelle il était demandé au tribunal d'interpréter le mot "de/pour" comme nécessitant une intention : le titulaire du brevet dans l'affaire *Eli Lilly* met dans la revendication une exigence explicite d'intention.

19. La revendication de l'affaire *Eli Lilly* est une tentative pour obtenir dans le cadre de l'ancien droit anglais, ce à quoi l'on a abouti postérieurement en vertu de la CBE par la décision dans l'espèce *Eisai*<sup>6</sup> et que l'on a appelé la revendication de type suisse. En excluant les méthodes thérapeutiques du corps humain, les deux systèmes font obstacle à une revendication selon la méthode conventionnelle. En conséquence, les revendications doivent se rabattre sur les étapes antérieures de la chaîne. Les deux types de revendications se concentrent sur la fabrication du produit. La revendication *Eli Lilly* englobe aussi la fourniture ou l'importation du produit.

20. L'argumentaire exposé à l'appui de la revendication dans *Eli Lilly* est également intéressant. Selon cet argumentaire, l'intention peut constituer un facteur important pour juger s'il y a violation par contribution ("contributory infringement") d'une revendication de procédé. Il n'y a donc pas de raison s'opposant à la réduction de la portée du monopole de l'invention en prenant en compte l'intention qui la sous-tend.

21. Le Tribunal n'a pas été impressionné par la revendication et l'argumentaire ingénieux de l'avocat :

"Depuis toujours, l'intention d'un contrevenant agissant seul est considérée comme n'ayant aucune incidence sur la contrefaçon. Le test doit être objectif et non pas subjectif. Nous nous référons à ce propos aux mots bien connus de Sir Thomas Wilde, juge, dans l'affaire *Stead v Anderson* (1846) 2 WPC 147 page 156 : 'il nous paraît clair que

<sup>6</sup> G 5/83 (ABI. EPA 1985, 64).

<sup>6</sup> G 5/83 (OJ EPO 1985, 64).

<sup>6</sup> G 5/83 (JO OEB 1985, 64).

2 WPC 147, 156: 'unseres Erachtens ist klar, dass die Klage im Hinblick auf das Tun des Beklagten und nicht auf seine Absicht zu rechtfertigen ist.'

22. Diese alten Fälle aus England zeigen, dass man einem Patentinhaber nur ungern zugesteht, einen Anspruch auf ein Erzeugnis zu richten, das für eine bestimmte Verwendung vorgesehen ist, sei es ausdrücklich oder durch Auslegung des Wortes "for". Der Vertreter im Fall *Eli Lilly* brachte jedoch ein gewichtiges Argument vor, das modern ausgedrückt wie folgt lautet: Wenn es den Rechtsbegriff des "contributory infringement" (mittelbare Patentverletzung) gibt, wonach sich das Verbotungsrecht auf den Handel mit Erzeugnissen erstreckt, von denen der Händler weiß, dass sie dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, warum darf man dann nicht gleich einen Anspruch in dieser Weise formulieren?

#### Rechtslage nach Inkrafttreten des EPÜ

23. Inwieweit hat dieses alte englische Verbot der Beschränkung von Erzeugnisansprüchen auf ihren Zweck die Angleichung des Rechts an das Europäische Patentübereinkommen überlebt? Laut EPA-Prüfungsrichtlinien<sup>7</sup> ist "zu" entsprechend dem alten englischen Ansatz im Sinne von "geeignet zu" auszulegen. Dennoch sind der *Rechtsprechung der Beschwerdekammern*<sup>8</sup> zufolge Ansprüche zulässig, deren einzige Neuheit im Verwendungszweck besteht.

24. Verkompliziert wird die Angelegenheit noch durch die Wechselwirkung mit der Patentierbarkeit der zweiten und jeder weiteren medizinischen Verwendung und der in der Rechtsprechung entstandenen umfangreichen Ausnahmeregelung, mit der dieses Problem überwunden werden soll. Über diese Entwicklung ist schon viel geschrieben worden. Insbesondere wurde die spe-

able in respect of what the defendant does, not what he intends'."

22. What these old English cases show is a reluctance to allow a patentee to frame a claim to a product intended for a particular use either expressly or by a process of construction of the word "for". But the point made by counsel in *Eli Lilly* is a powerful one. In modern terms the argument is this: if we have a law of contributory infringement that allows the monopoly to extend to selling products when the seller knows that they are "suitable for putting and intended to put the invention into effect", why can we not frame a claim in that way in the first place?

#### The law after the EPC

23. To what extent does this old English rule against purpose limitation of product claims survive the alignment of the law with the European Patent Convention? The Guidelines for Examination<sup>7</sup> say that "for" must be construed as "suitable for", in line with the old English approach. Nevertheless, the *Case Law of the Boards of Appeal* says that use claims may be allowed where the only novelty is the purpose of the use<sup>8</sup>.

24. The story is made complicated because of the way in which it interacts with the patentability of second and subsequent medical uses, and the large exception crafted in the case law to overcome this problem. Others have written in detail about how that story unfolded. In short, the specific exception in favour of a first medical use came to be expanded in favour of second and

l'assignation en contrefaçon est recevable du point de vue des agissements du défendeur, et non pas des intentions qui l'animent'."

22. Cette ancienne jurisprudence anglaise montre qu'il existe une certaine réticence à permettre à un demandeur de formuler une revendication de produit dans l'intention d'en faire une utilisation particulière et ce, explicitement ou par interprétation du mot "de", par exemple dans l'expression "appareil de". L'observation faite par l'avocat dans l'affaire *Eli Lilly* est toutefois très pertinente. En termes modernes, le raisonnement est le suivant : si le droit régissant la violation de brevet par contribution admet d'étendre la protection des brevets à la commercialisation de produits lorsque le vendeur sait que ces produits "sont adaptés à la mise en œuvre de l'invention et sont fabriqués dans cette intention", pourquoi ne pourrait-on pas tout simplement formuler une revendication en ce sens ?

#### Le droit anglais après la CBE

23. Dans quelle mesure cette vieille règle de droit anglais qui n'admet pas de limitation des intentions d'utilisation dans les revendications de brevet en matière de produits est-elle encore valable après l'alignement du droit anglais avec la Convention sur le brevet européen ? Selon les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB<sup>7</sup>, il faut interpréter le mot "de", par exemple dans l'expression "appareil de", comme signifiant "adapté à", conformément à l'ancien principe du droit anglais. La *Jurisprudence des Chambres de recours* estime toutefois que l'on peut accepter les revendications portant sur une utilisation et dont la seule nouveauté est l'intention dans laquelle le produit est utilisé<sup>8</sup>.

24. Le problème se complique en raison de son mode d'interaction avec la brevetabilité d'une deuxième application thérapeutique ou d'applications thérapeutiques ultérieures, et en raison également de la grande exception apportée par la jurisprudence pour trouver une solution à ce problème. D'autres que moi ont décrit en détail comment cette question a trouvé son épilogue. En résumé,

<sup>7</sup> Stand April 2009, C-III, Abschnitt 4.13.

<sup>8</sup> 5. Auflage, I.C.5.3.3.

<sup>7</sup> April 2009 C-III paragraph 4.13.

<sup>8</sup> 5th edition at I.C.5.3.3.

<sup>7</sup> Avril 2009 C-III paragraphe 4.13.

<sup>8</sup> 5<sup>ème</sup> édition, I.C.5.3.3.



zielle Ausnahme für die erste medizinische Verwendung durch die sogenannte schweizerische Anspruchsform auf die zweite und jede weitere medizinische Verwendung ausgedehnt.

25. Bei der schweizerischen Anspruchsform ist die Neuheit bedingt durch den letztendlichen Behandlungszweck. Der Anspruch hat die Form

Verwendung [des bekannten Stoffes X] zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung [der Krankheit Y].

26. Es lohnt sich, einen Augenblick bei diesem Anspruch zu verweilen. Es handelt sich um eine komplexe Anspruchsform. Ausgegangen wurde von einem Erzeugnisanspruch auf die Verbindung X, der auf verschiedene Weise eingeschränkt wurde. Hierbei wurden

- a) die geschützten Handlungen auf die "Verwendung" des Erzeugnisses beschränkt,
- b) die Verwendung darüber hinaus auf die "Verwendung zur Herstellung eines Arzneimittels" beschränkt, und
- b) der Anspruch weiter durch Bezugnahme auf die beabsichtigte Verwendung des Arzneimittels eingeschränkt.

27. Derartige Ansprüche werden genutzt, wenn der Stoff X bereits zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung einer Krankheit verwendet wurde. Nichts unterscheidet also den neuen Anspruch von dem alten außer der Zweck, zu dem die Handlungen durchgeführt werden. Es ist deshalb nachvollziehbar, dass die englischen Richter von diesem Ergebnis überrascht waren. Sie folgten jedoch treu der vom EPA vorgegebenen Richtung, wenn auch sichtlich widerstrebend.<sup>9</sup>

28. Das letzte Kapitel in der Geschichte der medizinischen Verwendung wurde mit der Revision des Europäischen Patentübereinkommens geschrieben. Mit den Änderungen wurde eine gesetzliche Grundlage für Ansprüche geschaffen, die direkt auf ein Erzeugnis zur Verwendung in einem neuen Behandlungsverfahren gerichtet sind, selbst wenn der Stoff oder das Stoffgemisch für ein früheres Behandlungsverfahren bekannt ist<sup>10</sup>:

subsequent medical uses by the device known the Swiss form of claim.

25. The Swiss form of claim relied for its novelty on the ultimate therapeutic purpose. The claim is in the form

Use of [known compound X] in the manufacture of a medicament for the treatment of [disease Y].

26. It is worth pausing for a moment over that claim. It is a complex form of claim. If one starts with a product claim to compound X one has cut it down in a number of ways. One has:

- (a) limited the restricted acts to "use",
- (b) further limited the use to "use in the manufacture of a medicament", and
- (c) further limited the claim by reference to the intention as to use of the medicament.

27. Such claims are used where compound X has already been used in the manufacture of a medicament for treating some complaint. So there is nothing to distinguish the new claim from the old apart from the purpose for which the acts are performed. It is not difficult to see therefore why English judges were surprised by this outcome. But the judges loyally followed the direction of the EPO, with some obvious reluctance.<sup>9</sup>

28. The latest chapter in the medical use story is provided by the amendment to the European Patent Convention. These amendments now give statutory basis for claims directly to the product for use in a novel method of treatment, even if the substance or composition is previously known for a different method of treatment<sup>10</sup>:

l'exception s'appliquant à une première application thérapeutique a été étendue à une deuxième application et à des applications ultérieures par ce que l'on appelle la revendication de type suisse.

25. La revendication de type suisse justifie la nouveauté qu'elle apporte par l'objectif thérapeutique ultime. Cette revendication se présente sous la forme suivante :

Utilisation d'un [composé X connu] pour la fabrication d'un médicament destiné au traitement de [la maladie Y].

26. Il vaut la peine de s'arrêter un moment sur ce type de revendication. C'est une forme complexe de revendication. Lorsqu'on a au départ une revendication de produit entrant dans un composé X, il faut la restreindre à un certain nombre de points de vue. On peut :

- a) limiter les activités à "l'utilisation",
- b) limiter davantage l'utilisation à "l'utilisation dans la fabrication d'un médicament",
- c) et limiter encore plus la revendication par référence à l'intention quant à l'utilisation du médicament.

27. On a recours à ce type de revendication lorsque le composé X a déjà été utilisé dans la fabrication d'un médicament servant à traiter une maladie. Rien ne distingue donc la nouvelle revendication de l'ancienne, si ce n'est l'intention dans laquelle l'activité inventive a été réalisée. On comprend aisément pourquoi cet aboutissement a surpris les juges anglais. Les juges ont toutefois loyalement suivi la voie de l'OEB, avec d'évidentes réticences.<sup>9</sup>

28. La révision de la Convention sur le brevet européen constitue le dernier chapitre de la saga des applications thérapeutiques. Ces modifications donnent désormais un fondement juridique aux revendications portant directement sur un produit utilisable dans une nouvelle méthode de traitement, même si la substance ou la composition du produit est déjà connue pour une méthode différente de traitement<sup>10</sup>:

<sup>9</sup> Siehe John Wyeth & Brother Limited's Application [1985] RPC 545.

<sup>10</sup> Siehe Artikel 54 (5) EPÜ.

<sup>9</sup> See *John Wyeth & Brother Limited's Application* [1985] RPC 545.

<sup>10</sup> See Article 54(5) EPC.

<sup>9</sup> Voir *John Wyeth & Brother Limited's Application* [1985] RPC 545.

<sup>10</sup> Cf. article 54(5) CBE.

Stoffe oder Stoffgemische **zur** spezifischen Anwendung in einem Verfahren [zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden], wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört.

29. Es ist nunmehr anerkannt, dass diese Vorschrift selbst dann gilt, wenn sich die neue medizinische Verwendung auf eine neue Dosierungsform beschränkt<sup>11</sup>. Damit ist es nun zulässig, für die neue medizinische Verwendung das Erzeugnis selbst zu beanspruchen. Die schweizerische Anspruchsform hat ihren Zweck erfüllt und kann abgeschafft werden.

30. Dass auf diesem eng begrenzten Gebiet eine explizite Rechtsgrundlage erforderlich war, legt nahe, dass die Angabe einer Absicht oder einer Zweckbestimmung im Allgemeinen nicht geeignet sein wird, einem alten Erzeugnis zu Neuheit zu verhelfen.

31. Man sollte meinen, dass sich mit der Lösung des spezifischen Problems von Erzeugnissen zur medizinischen Behandlung das Problem der Absicht in Patentansprüchen erledigt hätte. In außerhalb der Medizin angesiedelten Fällen müsste es einen zulässigen Verfahrensanspruch geben, der für angemessenen Schutz sorgt. Lange vor dem EPÜ 2000 hat jedoch die schweizerische Anspruchsform für eine zweite medizinische Indikation einen Ableger hervorgebracht: die zweite nicht medizinische Verwendung in *Reibungsverringender Zusatz/Mobil*<sup>12</sup>. Für diese Entscheidung hat auch das EPÜ 2000 keine Rechtsgrundlage geschaffen, und die Probleme, die sie aufwirft, sind weiterhin relevant.

32. Ich möchte die bemerkenswerte Urteilsbegründung in diesem Fall in Erinnerung rufen. Mobil hatte entdeckt, dass ein bekannter Schmierölzusatz, von dem bereits offenbart worden war, dass er die Bildung von Rost verhindere, eine bislang unbekannte reibungsverringende Wirkung hatte. Da das EPA der Firma

a substance or composition **for** use in any specific use in a method [for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body] provided that such use is not comprised in the state of the art.

29. It is now recognised that this provision extends even to the case where the new medical use is only a new dosage regime<sup>11</sup>. The result is that it is now legitimate to claim the product itself for the new medical use. The Swiss form of claim has served its purpose and can now be retired.

30. The fact that an explicit statutory basis was required in this narrow area suggests that a statement of intent or purpose will not, in the general case, be adequate to confer novelty on an old product.

31. It might be thought that, as the particular problem of products for medical treatment has been solved, the problem of intention in patent claims would go away. In non-medical cases, there should be some legitimate process claim to provide adequate protection. However, long before the EPC 2000, the Swiss form of claim for a second medical indication had given birth to a child: the second non-medical use: *Mobil/Friction reducing additive*<sup>12</sup>. EPC 2000 has not legitimised this decision, and the problems it gives rise to are still of importance.

32. It is worth reminding ourselves of the reasoning in that case. Mobil had discovered that a known additive for lubricating oil, previously disclosed for inhibiting the formation of rust, produced a hitherto unknown effect of also reducing friction. Mobil were refused a simple product claim by the EPO, and so amended their

une substance ou une composition **pour** toute utilisation spécifique dans une méthode [de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal], à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique.

29. On admet maintenant que cette disposition s'étend même aux situations où la nouvelle application thérapeutique consiste uniquement en un nouveau régime de dosage<sup>11</sup>. Par conséquent, il est désormais légitime de présenter une revendication portant sur le produit lui-même avec sa nouvelle application thérapeutique. La revendication de type suisse a donc atteint son but et peut disparaître.

30. On exige de ce domaine étroit d'application qu'il ait une base légale explicite, ce qui donne à penser qu'une déclaration d'intention ou de finalité ne suffit pas, en général, à conférer la nouveauté à un produit ancien.

31. On pourrait penser que, le problème spécifique soulevé par les produits de traitement médical ayant été résolu, la question de l'intention dans les revendications de brevet ne se pose plus. Dans les cas qui n'ont pas trait à la médecine, il devrait être possible de présenter légitimement une revendication de procédé permettant une protection suffisante. Cependant, bien avant la CBE 2000, la revendication de type suisse en matière de deuxième application thérapeutique avait enfanté un rejeton : la deuxième application non thérapeutique : voir *Mobil/Friction Reducing additive*<sup>12</sup>. La CBE 2000 n'a toutefois pas légitimé cette décision et cela soulève toujours d'importants problèmes.

32. Il est intéressant de rappeler le raisonnement qui avait été fait dans cette affaire. Mobil avait découvert qu'un additif connu d'huile lubrifiante, déjà divulgué pour inhiber la formation de la rouille, avait aussi un effet jusqu'alors inconnu de diminution des frottements. L'OEB a rejeté la revendication simple de Mobil

<sup>11</sup> Siehe in England *Actavis v Merck* [2008] EWCA Civ 444 und beim EPA G 2/08.

<sup>12</sup> ABI. EPA 1990, 93; [1990] EPOR 73.

<sup>11</sup> See, in England, *Actavis v Merck* [2008] EWCA Civ 444 and, in the EPO, G 2/08.

<sup>12</sup> OJ EPO 1990, 93; [1990] EPOR 73.

<sup>11</sup> Voir pour l'Angleterre, *Actavis v Merck* [2008] EWCA Civ 444 et pour l'OEB, G 2/08.

<sup>12</sup> JO OEB 1990, 93 ; [1990] EPOR 73.

Mobil einen einfachen Erzeugnisanspruch verweigerte, änderte diese ihren Anspruch dahin gehend, dass die Verwendung des Stoffs "als reibungsverringender Zusatz" beansprucht wurde.

33. Mobil unternahm keinen Versuch, den Zusatz "zur Reibungsverringering" zu beanspruchen, d. h., sich eines zweckgebundenen Erzeugnisanspruchs zu bedienen, sondern entschied sich stattdessen dafür, auf einen Anspruch auszuweichen, dem die **Verwendung** des Zusatzes als reibungsverringender Stoff zugrunde lag. Die Bedeutung des Falls lag darin, dass auch der auf die Verwendung gerichtete Anspruch hinsichtlich der physischen Schritte nichts Neues definierte. Es wurde lediglich verlangt, den Zusatz in der gleichen Menge wie für den alten Zweck in den Motor zu füllen. Aus dem Sachverhalt ergibt sich, dass beide Wirkungen (Verhinderung von Rostbildung/Reibungsverringering) offenbar zwangsläufig eintraten.

34. Die Technische Beschwerdekammer des EPA stellte in *Mobil* fest, dass die Verwendung neu sei, weil damit eine im Stand der Technik nicht offenbarte technische Wirkung erzielt werde. Wäre die technische Wirkung nicht von der früher offenbarten Verwendung mitumfasst gewesen, so wäre an dieser Entscheidung natürlich nichts außergewöhnlich gewesen. Die TBK urteilte jedoch, dass die Tatsache, dass die Wirkung der früheren Verwendung innegewohnt habe, irrelevant sei; worauf es ankomme, sei, ob die Wirkung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei.

35. Dementsprechend gestattete die TBK die Patenterteilung aufgrund der Tatsache, dass die neu entdeckte technische Wirkung der Öffentlichkeit durch die früher offenbarte Verwendung nicht zugänglich gemacht worden sei. Diese Urteilsbegründung ist an anderer Stelle kritisiert worden<sup>13</sup>. Dass sich daraus Schwierigkeiten ergeben, steht außer Zweifel.

36. Wie auch immer man über diese Begründung denken mag – klar ist, dass in vielen Fällen ein wertvoller Beitrag von jemandem geleistet wird, der eine neue technische Wirkung entdeckt, die einer

claim to use of the compound "as a friction reducing additive".

33. No attempt was made to claim the additive "for reducing friction" i.e. a purpose-limited product claim. Mobil chose instead to retreat to a claim based on **use** of the additive as a friction reducing agent. The significance of the case was that, in terms of physical steps, the use claim did not define anything novel either. All that was required was to put the additive in the engine in the same amounts as it was put in for the old purpose. It seems from the facts of the case that both effects were unavoidable.

34. Thus, in *Mobil* the use was held by the technical board of appeal (TBA) of the EPO to be new because the use achieved a technical effect which was not disclosed in the prior art. Of course, if the technical effect was one which was not inherent in the prior disclosed use, there would be nothing remarkable in this decision. But the TBA held that the fact that the effect was inherent in the prior use was irrelevant: what mattered was whether the effect had been made available to the public.

35. Accordingly the TBA allowed the patent to be granted on the basis that the prior disclosed use did not make the newly discovered technical effect available to the public. The reasoning has been criticised elsewhere<sup>13</sup>. There is no doubt that it gives rise to difficulty.

36. Whatever one may think about that reasoning, there is no doubt that in many cases a valuable contribution is made by someone who discovers a new technical effect inherent in an old use. The medical

portant sur le produit et Mobil a modifié sa revendication en spécifiant que le composé pouvait être utilisé comme "additif pour diminuer les frottements".

33. Mobil n'a pas essayé de libeller la revendication comme portant sur l'additif "de diminution des frottements", c'est-à-dire de formuler une revendication de produit limitée. Au lieu de cela, Mobil s'est tourné vers une revendication restreinte fondée sur l'**utilisation** de l'additif en tant qu'agent de diminution des frottements. L'intérêt de cette affaire réside dans le fait que la revendication portant sur l'utilisation ne définit rien de nouveau non plus en termes d'activité physique. Tout ce qu'il y a à faire, c'est mettre l'additif dans le moteur et dans les mêmes quantités que pour l'ancienne utilisation. Il semble d'après les faits de l'espèce que les deux effets sont inévitables.

34. Ainsi, dans l'affaire *Mobil*, la chambre de recours technique de l'OEB a jugé que l'utilisation était nouvelle parce que cette utilisation avait un effet technique qui n'était pas divulgué par l'état de la technique antérieur. Bien entendu, si l'effet technique n'avait pas été inhérent à l'utilisation antérieure, la décision n'aurait rien eu de remarquable. Or, la chambre de recours a jugé que le fait que l'effet soit inhérent à l'utilisation antérieure n'entre pas en ligne de compte : ce qui importe, c'est de savoir si l'effet a été divulgué auprès du public.

35. La chambre de recours technique a donc validé le brevet en arguant que l'utilisation antérieurement divulguée n'avait pas porté à la connaissance du public l'effet technique nouveau qui avait été découvert. Ce raisonnement a été critiqué par ailleurs<sup>13</sup>. Il soulève incontestablement des difficultés.

36. Quoique l'on pense du raisonnement dans cette affaire, il est incontestable que, souvent, une personne qui découvre un nouvel effet technique inhérent à l'usage ancien d'un produit apporte une

<sup>13</sup> Floyd: Novelty under the Patents Act 1977: the state of the art after *Merrell Dow* [1996] EIPR 480 – Herchel Smith Lecture 1996.

<sup>13</sup> Floyd: Novelty under the Patents Act 1977: the state of the art after *Merrell Dow* [1996] EIPR 480 – Herchel Smith Lecture 1996.

<sup>13</sup> Floyd : Novelty under the Patents Act 1977 : the state of the art after *Merrell Dow*[1996] EIPR 480 – Herchel Smith Lecture 1996.

alten Verwendung innewohnt. Die Fälle der medizinischen Behandlung sind dafür Beispiele. Davon ganz abgesehen kann eine Vorveröffentlichung in den Bibliotheken der Welt ungenutzt herumstehen, weil sie ein ziemlich schlechtes Rostschutzmittel offenbart. Der Erfinder, der darauf kommt, dass dieser Stoff eine ganz andere und wertvollere Wirkung besitzt, leistet einen Beitrag. Das Problem besteht darin, wie man diesem Erfinder ein Monopol verleihen kann, bei dem angemessen zwischen Tätigkeiten unterschieden wird, die sich seinen Beitrag zum Stand der Technik zunutze machen, und solchen, bei denen dies nicht zutrifft.

37. Ein Beispiel zeigt, wie schwierig das sein kann. Angenommen, anders als im *Mobil*-Fall hätte jemand den Zusatz einige Zeit als Rostschutzmittel verkauft, ohne zu merken, dass er eine reibungsverringemde Wirkung hat. Später wäre eine Patent für die Verwendung des Zusatzes zur Reibungsverringering erteilt und dem Vorbenutzer eine Kopie des Patents übermittelt worden. Dem Vorbenutzer wäre nun bewusst, dass er den Zusatz verkauft, der die neu entdeckte technische Wirkung hat. Er täte nichts anderes als zuvor, und doch beginge er nun eine Patentverletzung, weil er den Zusatz "zu" dem neuen Zweck verwendet. Er hätte die im Patent beanspruchte "Absicht" und müsste entweder den Verkauf einstellen oder sich beim Patentinhaber eine Lizenz beschaffen. Dabei möchte er doch nur das, was er bisher getan hat, auch weiterhin tun.

38. Einige schlagen zur Lösung dieses Problems vor, dem Vorbenutzer das Recht einzuräumen, weiterzumachen. Falls dem so ist, sollte das klargestellt werden – was im Gemeinschaftspatentübereinkommen nicht geschehen ist<sup>14</sup>. Eine umfassende Lösung ist das jedenfalls nicht. Warum sollte etwa ein Akteur,

<sup>14</sup> Artikel 37 (1) GPÜ ist zumindest im Vereinigten Königreich in einer Weise umgesetzt worden, die ihn in einem solchen Fall wohl unanwendbar macht. Diese Vorschrift greift nur, wenn die Vorbenutzung bei einem gültigen Patent den Tatbestand der Patentverletzung erfüllt. Dies wäre jedoch nicht der Fall gewesen, weil die Handlung nicht mit der einschlägigen Absicht ausgeführt worden wäre. Patents Act 1977, Section 64.

treatment cases are examples of this. Quite apart from that, a prior document may have languished on the shelves of the libraries of the world because it disclosed a rather poor rust inhibitor. The inventor who discovers that it has a quite different and more valuable effect makes a contribution. The problem is how one gives that inventor a monopoly which adequately distinguishes between activities which make use of his contribution to the art and those which do not.

37. An example shows how difficult that could be. Suppose, unlike the facts of *Mobil*, someone had been selling the additive for some time as a rust preventer, without appreciating that it had friction reducing effects. A patent is subsequently granted for the use of the additive for friction reduction and a copy of the patent is sent to the prior user. He now knows that he is selling the additive and achieving the newly discovered technical effect. He is doing nothing different, but is now infringing because he is using it "for" the new purpose. He has the claimed "intention". He must either stop or get a licence from the patentee. Yet all he wants to do is to carry on what he was doing before.

38. Some answer this problem by suggesting that the prior user has a right to continue. If so that should be made plain – because the CPC does not<sup>14</sup>. It can never be a complete answer, in any case. Why should a new entrant to the market not be entitled to sell it exclusively for the old use?

<sup>14</sup> Article 37(1) of the CPC has been enacted, at least in the UK, in a way which would seem to make it inapplicable in these circumstances. The prior use, to qualify, must be an act which would have been an infringement if the patent had been in force. But it would not have been an infringement, because it would not have been done with the relevant intention. Patents Act 1977, section 64.

contribution d'une valeur certaine. Les traitements thérapeutiques en sont une illustration. Dans un tout autre ordre d'idées, il se peut qu'un document ait languï sur les rayons d'une bibliothèque quelque part dans le monde parce qu'il décrivait un produit antirouille plutôt médiocre. L'inventeur qui découvre que ce produit a un autre effet très différent ayant une valeur plus grande que l'effet d'origine, apporte une contribution. La question est de savoir comment reconnaître la brevetabilité pour un inventeur qui fait suffisamment la distinction entre les activités faisant usage de l'apport de l'inventeur à l'état de la technique et les activités n'en faisant pas usage.

37. Voici un exemple qui montre à quel point la question peut être difficile. Supposons, à la différence des faits dans l'affaire *Mobil*, que quelqu'un a vendu pendant un certain temps l'additif en tant que produit antirouille, sans se rendre compte qu'il permettait de diminuer les frottements. Un brevet est délivré postérieurement pour l'utilisation de l'additif en tant qu'agent de diminution des frottements et un exemplaire du brevet est communiqué à l'ancien utilisateur. Il sait désormais qu'il commercialise l'additif avec l'effet technique nouvellement découvert. Ce vendeur ne fait rien de différent de ce qu'il faisait auparavant, mais il est passible de contrefaçon parce qu'il utilise l'additif "pour" la nouvelle finalité. Il en a "l'intention". Il doit donc arrêter de vendre l'additif ou obtenir une licence du titulaire du brevet. Or, tout ce qu'il veut, c'est simplement continuer à faire ce qu'il faisait auparavant.

38. Pour certains, la réponse à ce problème serait que l'ancien utilisateur a le droit de continuer à faire ce qu'il faisait auparavant. S'il en est ainsi, il faut le dire clairement, car la Convention relative au brevet européen pour le Marché commun ne le fait pas<sup>14</sup>. De toutes les manières, il ne peut pas y avoir de

<sup>14</sup> L'article 37(1) de la Convention relative au brevet européen pour le Marché commun a été appliqué, du moins au Royaume-Uni, d'une manière qui semble le rendre inopérant dans ces circonstances. Pour qu'elle soit retenue, l'ancienne utilisation doit être une activité qui constituerait une contrefaçon si le brevet avait été en vigueur, mais elle n'en constituerait pas une parce qu'elle n'aurait pas été accomplie avec l'intention concernée. Loi sur les brevets de 1977, article 64.

der erstmals am Markt tätig wird, nicht das Recht haben, das Erzeugnis ausschließlich für die alte Verwendung zu verkaufen?

39. *Mobil* war tatsächlich ein sehr schwieriger Fall. Meines Erachtens sollte man jedoch den sich daraus ergebenden Schwierigkeiten begegnen, indem man etwas definiert, das tatsächlich neu ist, anstatt einzig und allein auf die Absicht abzustellen. Die Schwierigkeit, vor die uns dieser Fall stellt, liegt darin, ein Monopol zu *definieren*, das dem späteren Erfinder einen gewissen Schutz gewährt, ohne die Möglichkeit zuzulassen, dass die Öffentlichkeit daran gehindert wird, etwas zu tun, was im Stand der Technik ausdrücklich gelehrt wird. Es wurde vorgebracht, dass der Anspruch in *Mobil* hierfür ungeeignet gewesen sei<sup>15</sup>:

"Verwendung von mindestens 1 Gew-% bezogen auf das Gesamtgewicht des Gemisches, eines borierten Glycerin- oder Thioglycerinesters, hergestellt [mit dem Verfahren], als reibungsverringern-der Zusatz in einem Schmiermittel mit einem Hauptanteil Schmieröl."

40. Wer das Öl mit dem Zusatz in den Motor einfüllt, verwendet es zwangsläufig als reibungsverringern-der Zusatz, ganz unabhängig davon, ob er den Stand der Technik oder das Patent ausführt. Dem Patentsystem liegt der Leitgedanke zugrunde, dass niemand durch ein Patent daran gehindert werden sollte, etwas zu tun, das naheliegend oder alt ist. Dass er genau daran gehindert werden könnte, indem er einfach nur von einer durch sein Handeln hervorgerufenen technischen Wirkung in Kenntnis gesetzt wird, ist ein ziemlich bizarres Ergebnis, insbesondere, wenn der Betreffende an dieser Wirkung gar nicht interessiert ist. Der Anspruch des Patentinhabers sollte nicht so weit reichen, dass er sich auf die gleiche, mit neuem Wissen durchgeführte Handlung erstreckt.

41. Aber was wäre von einem enger gefassten Anspruch zu halten, der auf eine Dose Öl samt Zusatz in Verbindung mit Anweisungen zu seinem Gebrauch

39. *Mobil* was on its facts a very difficult case. But in my view the difficulties which it creates should be approached by defining something which is in fact new, rather than by resorting to intention alone. The difficulty which it gives rise to lies in *defining* a monopoly which gives the later inventor some protection whilst not allowing for the possibility of preventing the public from doing what is expressly taught by the prior art. The claim in *Mobil* was, it is submitted, inadequate for this purpose<sup>15</sup>:

"Use of at least 1% by weight based on the total composition of a borated glycerol ester or borated thioglycerol ester produced by [method] as a friction reducing additive in a lubricant composition comprising a major portion of lubricating oil."

40. The person who pours the oil plus additive into the engine must be using it as a friction reducing additive, whether he or she is carrying out the prior art or the patent. The patent system is based on the policy that a person should not be impeded by a patent from doing that which is old or obvious. It is a rather bizarre result that he could be impeded from doing what is old by simply being put on notice of a technical effect which is achieved by what he is doing, particularly if it is not one in which he is really interested. The patentee's claim ought not to reach as far as covering the identical activity performed with new knowledge.

41. But what of a more restrictive claim: to a tin of oil with additive with instructions for using it for reducing friction? Or a claim to advertising or promoting the

réponse complète. En effet, pour quelle raison un nouvel entrant sur le marché ne serait-il pas habilité à vendre le produit exclusivement pour l'ancienne utilisation ?

39. L'affaire *Mobil* est très délicate en raison des faits. A mon avis, les difficultés qu'elle entraîne doivent être abordées en définissant la chose nouvelle dans les faits plutôt qu'en invoquant la seule intention. La difficulté dans ce cas, c'est de *définir* un monopole conférant une certaine protection à l'inventeur de la nouveauté sans empêcher le public d'agir librement selon l'état antérieur de la technique. Nous estimons que la revendication dans l'affaire *Mobil* ne va pas assez loin de ce point de vue<sup>15</sup>, telle qu'elle est formulée :

"Utilisation d'au moins 1 % en poids de la composition totale d'un ester glycérique boré ou d'un ester thioglycolique boré produit par [description de la méthode] en tant qu'additif pour la réduction des frottements dans la composition d'un lubrifiant comprenant en majorité de l'huile de graissage".

40. La personne qui verse l'huile plus l'additif dans le moteur l'utilise certainement comme agent de réduction des frottements, que cela soit en tant qu'état de la technique antérieure au brevet ou au titre du brevet. Le système des brevets est fondé sur le principe qu'un brevet ne doit pas empêcher une personne de faire ce qui relève de l'ancienne technique ou ce qui est évident. Ce serait donc une conséquence bizarre de dire qu'une personne pourrait être empêchée de faire ce qui figure déjà dans l'état de la technique simplement parce qu'elle serait informée d'un effet technique obtenu par ce que fait cette personne, particulièrement s'il s'agit d'un effet qui ne l'intéresse pas réellement. Les revendications du titulaire du brevet ne devraient pas aller jusqu'à couvrir une activité identique exécutée avec des connaissances nouvelles.

41. Mais que penser d'une revendication plus restrictive, concernant par exemple un bidon d'huile avec additif et mode d'emploi pour utilisation afin de réduire

<sup>15</sup> Siehe T 59/87 [1990] EPOR 544.

<sup>15</sup> See T 59/87 [1990] EPOR 544.

<sup>15</sup> Voir T 59/87 [1990] EPOR 544.

zur Reibungsverringerung gerichtet ist? Oder von einem Anspruch, der auf die Förderung der Verwendung des Zusatzes oder auf Werbung hierfür in Verbindung mit einem Anspruch auf die Reibungsverringerung gerichtet ist? Solche Ansprüche sind neu, stützen sich nicht auf eine Absicht an sich, sondern vielmehr auf objektive Anhaltspunkte für eine Absicht, und beeinträchtigen die Verwendung zu dem alten Zweck nicht. Wer für die neue Wirkung wirbt, macht direkten Gebrauch vom Beitrag des Patentinhabers zum Stand der Technik – anders als derjenige, der das Erzeugnis lediglich in Kenntnis dieser Wirkung verwendet.

42. Auch mit diesem Ansatz hätte es vor Inkrafttreten des EPÜ im Vereinigten Königreich Probleme gegeben. In der Entscheidung *Ciba Geigy (Durr's Applications)* [1977] RPC 83 ging es um die Entdeckung, dass ein bekanntes Unkrautvernichtungsmittel gegen dikotylenes Unkraut zur selektiven Bekämpfung von monokotylen Unkraut bei monokotylen Feldfrüchten eingesetzt werden konnte. Der Court of Appeal stellte sich auf einen legalistischen Standpunkt und lehnte es ab, einen mit einer entsprechenden Gebrauchsanweisung versehenen Anspruch auf die bekannte Verbindung zuzulassen. Er urteilte, dass dies keine "Art neues Erzeugnis" sei. Für die Geschäftswelt ist es aber genau das.

43. Man mag einwenden, dass damit ein "Gedankendelikt" geschaffen wird, was gegen die altmodischen Grundsätze verstößt, die ich erwähnt habe. Da aber das Patentsystem dazu dient, den Gebrauch von erfinderischen Ideen durch Dritte zu verhindern, gibt es keinen Grund, den Schutz nicht auf grundsätzlich alle Tätigkeiten auszudehnen, die von der Idee Gebrauch machen, sofern diese Form von Schutz nicht potentiell bekannte Tätigkeiten beeinträchtigen kann.

44. Dass diese einfachen Problemlösungen sich nicht durchgesetzt haben, ist meines Erachtens auf die vermeintliche fehlende Flexibilität bei der Abfassung von Ansprüchen zurückzuführen. Eine größere Flexibilität bei der Anspruchs-

use of the additive with a claim for friction reduction? Such claims are novel, rely on objective indicia of intention rather than intention per se, and do not interfere with the use for the old purpose. Anyone who advertises the new effect is making direct use of the patentee's contribution to the art, unlike the mere user with knowledge, who is not.

42. This approach too would have had problems in the UK before the EPC. The decision in *Ciba Geigy (Durr's Applications)* [1977] RPC 83 was concerned with the discovery that a known herbicide for dicotyledonous weeds could be used for selectively combating monocotyledonous weeds in monocotyledonous crops. The Court of Appeal took a legalistic approach and refused to allow a claim to the known compound with instructions for use: holding that it was not a "manner of new manufacture". But to commercial men and women that is exactly what it was.

43. Some would say that this is to create a "thought" tort, which runs against the old fashioned principles which I have referred to. But, given that the patent system is designed to prevent the use by others of inventive ideas, there is every reason in principle why protection should extend to all activities which make use of the idea, provided that the form of protection does not have the potential to interfere with known activities.

44. The reason that these simple solutions to the problem were not adopted is, I believe, because of a perceived lack of flexibility in claim drafting. But more flexibility in claim drafting would allow us to grant appropriate protection without

les frottements ? Ou d'une revendication portant sur la publicité ou la promotion de l'utilisation de l'additif et revendiquant une réduction des frottements ? Ces revendications sont nouvelles, sont fondées sur des indices objectifs d'intention plutôt que sur une simple intention en général et ne font pas obstacle à l'utilisation pour l'ancienne finalité. Quiconque fait de la publicité pour le nouvel effet du produit se sert directement de la contribution du titulaire du brevet à l'état de la technique, contrairement au simple utilisateur.

42. Cette façon d'aborder la question aurait aussi posé des problèmes au Royaume-Uni avant la CBE. Le jugement dans l'affaire *Ciba Geigy (Durr's Applications)* [1977] RPC 83 concernait la découverte selon laquelle un herbicide connu et utilisé pour les mauvaises herbes dicotylédones pouvait aussi servir à l'élimination sélective des mauvaises herbes monocotylédones dans les récoltes monocotylédones. La Cour d'appel a adopté une approche legaliste et a rejeté une revendication portant sur le composé connu avec le nouveau mode d'emploi du produit. Les juges ont estimé qu'il ne s'agissait pas d'une "modalité nouvelle de fabrication". Pour les personnes chargées de commercialiser le produit, c'est pourtant à quoi cela équivalait.

43. D'aucuns diraient que cela revient à créer un "délit fictif" contraire aux anciens principes dont j'ai parlé. Cependant, puisque le système de brevets est conçu pour interdire à des tiers d'utiliser des idées inventives, il y a toutes les raisons d'estimer en principe que la protection d'un brevet doit être étendue à toutes les activités qui utilisent le brevet, sous réserve que la forme de la protection ne risque pas de faire obstacle à la pratique d'activités connues de l'état de la technique.

44. Si ces solutions simples au problème n'ont pas été adoptées, cela est dû, je crois, au manque de souplesse perçu dans la formulation des revendications. Or, une plus grande souplesse dans la rédaction des revendications permettrait

formulierung würde es jedoch erlauben, einen angemessenen Schutz zu gewähren, ohne unter Umständen den freien Zugang zu Teilen des Stands der Technik zu versperren.

45. Das EPA hat auf Gebrauchsanweisungen gerichtete Ansprüche verworfen, da es die Anweisungen als nichttechnische Merkmale ansah, siehe z. B. *Procter & Gamble/Stain removal method* T 553/02. Ist es aber richtig, Anweisungen zu den bei einem Verfahren durchzuführenden Schritten als nichttechnisch und die Schritte selbst als technisch anzusehen?

46. In anders gelagerten Fällen könnte es noch bessere Wege geben, den Beitrag des Patentinhabers zum Stand der Technik zu erfassen, ohne das Recht zur Verwendung zum alten Zweck zu beeinträchtigen, sofern nicht zu starre Vorschriften über die Abfassung von Ansprüchen dies verhindern.

47. Der britische Court of Appeal deutete dies in *Actavis v Merck* [2008] EWCA Civ 444 zumindest in Bezug auf die schweizerische Anspruchsform an:

"Im Fall Bristol-Myers Squibb fragte sich Justice Jacob, wie ein solcher Anspruch funktionieren könnte, was die Verletzung betreffe, und war der Ansicht, dass er zu Schwierigkeiten führen könnte. In manchen Fällen mag das so sein (z. B. wenn das Erzeugnis als einfaches Standardprodukt vertrieben wird, wie etwa bei Aspirintabletten). In vielen Fällen könnte die Schwierigkeit jedoch eher theoretisch als real sein, denn Hersteller, insbesondere von verschreibungspflichtigen und wahrscheinlich auch von vielen anderen Arzneimitteln, müssen detaillierte Anweisungen und Informationen über die Anwendung(en) und Dosierung(en) ihrer Erzeugnisse bereitstellen. In der Praxis lässt sich also ermitteln, ob jemand X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Y verwendet hat. Auf seinem Beipackzettel muss er angeben, dass sein Erzeugnis zur Behandlung von Y bestimmt ist."

potentially fencing off parts of the prior art.

45. The EPO has disallowed claims to instructions for use by regarding the instructions as non-technical features: see e.g. *Procter & Gamble/Stain removal method* T 553/02. But is it right to regard directions as to the steps to be taken in a method as non-technical and the steps themselves as technical?

46. In other factual situations there may be even better ways of capturing the patentee's contribution to the art without impacting on the right to use it for the old purpose, provided that one is not too rigidly confined by rules about claim drafting.

47. The English Court of Appeal hinted at this in *Actavis v Merck* [2008] EWCA Civ 444 in relation to Swiss claims at least.

"In BMS Jacob J wondered how such a claim might work so far as infringement is concerned and thought it might create difficulty. And so it might in some cases (e.g. where the product is just sold as a standard product, like aspirin tablets). But in many cases the difficulty may be more theoretical than real. This is because manufacturers, particularly for prescription medicines and probably many others, have to provide detailed instructions and information about the use(s) and dosage(s) of their products. So in practice you can tell whether someone has used X for the manufacture of a medicament for the treatment of Y. He will have to say that his product is for the treatment of Y on his product information leaflet."

une protection appropriée sans pour autant risquer d'interdire l'utilisation de l'état de la technique.

45. L'OEB a rejeté des revendications portant sur des modes d'emploi de produits en considérant que ces instructions ne sont pas des caractéristiques techniques : voir par exemple *Procter & Gamble/Stain removal method* T 553/02. Mais peut-on considérer que des instructions portant sur les étapes à suivre dans le cadre d'une méthode ne sont pas des éléments techniques alors que les étapes elles-mêmes en sont ?

46. Dans d'autres situations de fait, il existe peut-être même de meilleurs moyens de cerner la contribution du titulaire du brevet à l'état de la technique sans porter atteinte au droit d'utiliser cet état de la technique pour l'ancienne finalité, à la condition de ne pas être trop strictement limité par les règles régissant la formulation des revendications.

47. En Angleterre, c'est ce qu'a suggéré la Cour d'appel dans l'affaire *Actavis v Merck* [2008] EWCA Civ 444, du moins à propos des revendications de type suisse.

"Dans l'affaire BMS, le juge Jacob s'est demandé comment une revendication de ce genre pouvait être opérante du point de vue de la contrefaçon. Il a estimé que cela risquait de créer des difficultés. C'est effectivement ce qui peut se produire dans certains cas (par exemple, lorsque le produit est simplement vendu en tant que produit standard, comme les tablettes d'aspirine). Toutefois, dans de nombreux cas, cette difficulté peut se révéler plus théorique que réelle. En effet, les fabricants, en particulier de médicaments sur ordonnance et probablement dans beaucoup d'autres domaines, doivent fournir des instructions et des informations détaillées sur l'utilisation et les dosages de leurs produits. On peut donc en pratique savoir si quelqu'un a utilisé le produit X pour la fabrication d'un médicament destiné au traitement de la maladie Y. Pour cela, le fabricant doit dire dans la notice d'utilisation que son produit est destiné au traitement de Y".

48. Warum ist es also nicht legitim, "Stoff X in Verbindung mit Anweisungen für seine Verwendung im Verfahren Y" zu beanspruchen? Ein EPA-Fall und ein englischer Fall legen nahe, dass dies nicht möglich sei. Ich frage mich aber, warum dem so sein sollte<sup>16</sup>.

49. Im oben erwähnten Fall wird der Grundsatz, dass der Zweck generell Neuheit verleihen kann, in einem *obiter dictum* offenbar in gewisser Weise gebilligt:  
"Anders verhält es sich nach der Rechtsprechung des EPA, die 1984 im Fall *Eisai* begründet wurde. Bevor wir näher auf *Eisai* eingehen, ist es wichtig, auf eine parallele, eng damit zusammenhängende Entwicklung hinzuweisen, die etwas später in einem anderen Zusammenhang als dem der medizinischen Verwendung eingetreten ist. In [*Mobil*] hat die Große Beschwerdekammer festgestellt, dass die "Verwendung von X als reibungsverringender Zusatz in einem Schmiermittel" neu sei, obwohl die Verwendung von X in einem solchen Mittel zur Verhinderung von Rostbildung bekannt war. **Ein neuer Zweck für eine Verwendung kann auch dann Neuheit begründen, wenn der Stoff alt und als solcher nicht patentierbar ist.** Lord Hoffmann hat in *Merrell Dow v Norton* [1996] RPC 76 auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die sich bei dieser Art Anspruch im Hinblick auf eine Patentverletzung ergeben könnten, hat aber offensichtlich bewusst davon abgesehen, einen Verwendungsanspruch des Typs "*Mobil*" für ungültig zu erklären." (Hervorhebung hinzugefügt).

50. Später führt der Richter aus:  
"Die rechtspolitischen Gründe, derartige Ansprüche zuzulassen, ähneln stark denjenigen, die hinter *Mobil*/reibungsverringender Zusatz stehen (ohne die Komplikation durch das Verbot von

48. So why is it not legitimate to claim "Compound X coupled with instructions for use in method Y"? An EPO and an English case suggested this was not possible. But I question why that should be so<sup>16</sup>.

49. The same case appears to give some *obiter* approval for the principle that purpose may confer novelty generally:

"Things are different under EPO case law as was first established in *Eisai* in 1984. Before we examine *Eisai* in more detail it is important to note a parallel, closely related, development which occurred a little later but outside the context of medical use. In [*Mobil*] the "use of X as a friction reducing additive in a lubricant composition" was held by an Enlarged Board notwithstanding the fact that the use of X in such a composition for the purpose of rust inhibition was known. **Novelty of purpose for use can confer novelty even if the substance is old and unpatentable as such.** Lord Hoffmann in *Merrell Dow v Norton* [1996] RPC 76 noted the difficulties which this sort of claim may cause in respect of infringement but clearly deliberately refrained from holding that a *Mobil*-type use claim is invalid." (emphasis added).

50. Later he said:  
"The policy reason for allowing such claims is closely akin (without the complication of the ban on therapeutic use claims) to that behind *Mobil*/friction reducing additives. As Jacob J observed

48. Pourquoi donc ne peut-on pas formuler une revendication sous la forme "Composé X avec instructions d'utilisation pour usage dans la méthode Y" ? D'après une décision de l'OEB et une autre décision anglaise, cela ne serait pas possible. Or, je me demande pourquoi il devrait en être ainsi<sup>16</sup>.

49. La même affaire semble approuver par *obiter dictum* le principe selon lequel la finalité d'une invention peut lui conférer la nouveauté en règle générale :

"Les choses sont différentes selon la jurisprudence de l'OEB telle que fixée pour la première fois dans l'affaire *Eisai* en 1984. Avant d'examiner *Eisai* plus en détail, il importe de noter un développement parallèle et très proche intervenu un peu plus tard mais en dehors du contexte médical. Dans [*Mobil*], la Grande Chambre de recours a jugé que "l'utilisation du produit X comme additif de diminution des frottements dans la composition d'un lubrifiant" constituait une nouveauté, nonobstant le fait que l'on connaissait l'utilisation de X dans une telle composition en tant qu'agent antiroûille. **La nouveauté de la finalité d'utilisation peut conférer la nouveauté à un produit, même si la substance est ancienne et ne peut pas être brevetée en tant que telle.** Lord Hoffmann dans l'espèce *Merrell Dow v Norton* [1996] RPC 76 a fait remarquer les difficultés que peut entraîner cette sorte de revendication du point de vue de la contrefaçon, mais s'est manifestement abstenu de juger qu'une revendication portant sur une utilisation de type *Mobil* n'est pas valable" (c'est nous qui soulignons).

50. Le juge a poursuivi en ces termes :  
"La raison de principe pour laquelle ce type de revendications est accepté est très semblable à la raison qui sous-tend l'affaire *Mobil*/additifs de diminution des frottements (sans la complication de

<sup>16</sup> Ich bin Justine Pila von der Universität Oxford für den Hinweis dankbar, dass Justice Graham in einer Reihe von Entscheidungen die Patentierung von Arzneimitteln durch Bezugnahme auf ihre Verpackung als Möglichkeit zur Umgehung des Patentierungsverbots für Behandlungsverfahren gebilligt hat: *Organon Laboratories* [1970] RPC 574 (auf eine Karte mit Gebrauchshinweisen gepackte Antibabypillen); *Blendax-Werke* [1980] RPC 491 (für die sukzessive Verabreichung von Bestandteilen einer Zahnpasta ausgestaltete Packung).

<sup>16</sup> I am grateful to Justine Pila of the University of Oxford for pointing out that in a number of cases Graham J approved ways of patenting drugs by reference to their packaging as a way of circumventing the method of treatment exception: *Organon Laboratories* [1970] RPC 574 (contraceptive pills packed on a card with instructions for use); *Blendax-Werke* [1980] RPC 491 (a pack arranged for the sequential administration of elements of a toothpaste).

<sup>16</sup> Je voudrais remercier ici Justine Pila de l'Université d'Oxford pour m'avoir signalé que dans un certain nombre de cas, le juge Graham a approuvé des modes de délivrance de brevet pour des médicaments en se référant à leur emballage, en tant que moyen de contourner l'exception de la méthode de traitement : *Organon Laboratories* [1970] RPC 574 (pilules contraceptives conditionnées sur une plaquette comportant des instructions d'utilisation) ; *Blendax-Werke* [1980] RPC 491 (pack conçu pour l'agencement séquentiel de composants d'un dentifrice).



Ansprüchen auf eine therapeutische Verwendung). Wie Justice Jacob in *BMS* angemerkt hat: 57. ... Es lässt sich darüber streiten, ob es einen logischen oder vernünftigen Unterschied zwischen [*Mobil*] und der Entscheidung in *Eisai* gibt. Schließlich ist es der neue Zweck (die zweite medizinische Verwendung), zu dem das Erzeugnis bei der schweizerischen Anspruchsform hergestellt wird, der angeblich Neuheit begründet. Das Erzeugnis und sein Herstellungsverfahren sind alt. Der Versuch, einen Kurs zu steuern, bei dem man *Eisai* akzeptiert und *Mobil* dennoch für falsch hält, wird bestenfalls mehr verquaste Logik hervorbringen."

51. Ich glaube, dass eine gewisse Vorsicht geboten ist, bevor man das Konzept uneingeschränkt übernimmt, wonach der Verwendungszweck einem Stoff Neuheit verleiht. Die Debatte ist nach *Actavis* in zwei erstinstanzlichen englischen Entscheidungen weitergeführt worden.

52. Ich möchte die beiden nach *Actavis v Merck* entschiedenen Fälle aus England kurz schildern. Der erste ist *FNM Corporation v Drammcock International Limited* [2009] EWHC 1294 (Pat). In diesem Fall musste Justice Arnold den Begriff "Stoffgemisch zur Herstellung eines Vorrats an wässriger Kühllösung" auslegen. Es handelte sich also um ein für einen bestimmten Zweck vorgesehenes Erzeugnis. Die Kontrahenten behaupteten nun, dies bedeute "zum Zwecke ..." (Patentinhaber) bzw. "geeignet zu" (Beklagter). Aus der Behauptung des Patentinhabers folgte, dass die Stoffgemische aus dem Stand der Technik, die nicht ausdrücklich für die angegebene Verwendung bestimmt waren, die Erfindung nicht vorwegnahmen. Er berief sich auf die Ausführungen von Lord Justice Jacob in *Actavis v Merck*, die ich weiter oben zitiert habe, und argumentierte weiter, dass das Konzept, wonach der Zweck ein Anspruchsmerkmal sein könne, für Erzeugnis- und Verfahrensansprüche gleichermaßen gelte. Justice Arnold stellte zutreffend fest, dass das Recht bislang nur Verwendungsansprüche abdecke. Was wäre aber, wenn der Anspruch dahin gehend geändert oder

in *BMS*: 57. ... It is arguable that there is no logical or reasonable distinction between [*Mobil*] and the decision in *Eisai*. After all it is the novel (second medical use) purpose of the product of manufacture of the Swiss form claim which is said to create novelty. The product and its method of manufacture are old. So to try and to steer a course between accepting *Eisai* and yet holding *Mobil* wrong is at best going to involve more Byzantine logic."

51. I think some caution is necessary before wholeheartedly embracing purpose for use as giving a substance novelty. The debate has been taken further by two English decisions at first instance since *Actavis*.

52. Two English cases decided after *Actavis v Merck* are worthy of note. The first is *FNM Corporation v Drammcock International Limited* [2009] EWHC 1294 (Pat). In that case Arnold J had to construe the term "composition for providing a supply of water-based cooling mixture". So it was a product for a particular purpose. The rival contentions were (patentee) that it meant "for the purpose of" whilst the defendant contended that it meant "suitable for". The result of the patentee's contention would be that compositions in the prior art which were not expressly for the specified use would not anticipate. The patentee relied on the words of Jacob LJ in *Actavis v Merck* which I have quoted above, and went on to argue that the notion that purpose could be a feature of a claim applied equally to product and to process claims. Arnold J's analysis was, correctly, that the law had, thus far, gone no further than use claims. But suppose the claim had been amended or construed to mean "composition with instructions for use"?

l'interdiction des revendications portant sur les utilisations thérapeutiques). Comme le juge Jacob l'a fait observer dans l'affaire *BMS* : 57. ... On peut soutenir qu'il n'y a pas de distinction logique ou raisonnable entre [*Mobil*] et la décision dans l'espèce *Eisai*. Après tout, c'est la finalité (la seconde utilisation thérapeutique) du produit fabriqué que l'on dit créer une nouveauté dans la revendication de type suisse. Le produit et ses méthodes de fabrication sont anciens. Par conséquent, concilier l'acceptation du jugement dans l'affaire *Eisai* et le rejet de la décision dans l'affaire *Mobil* considérée comme erronée, ne peut résulter au mieux que d'une logique extrêmement subtile."

51. Il me semble qu'une certaine prudence est nécessaire avant d'adopter sans réserve la finalité d'utilisation comme conférant la nouveauté à une substance. Ce débat a été prolongé depuis *Actavis* par deux décisions de tribunaux anglais en première instance.

52. Les deux décisions des tribunaux anglais postérieures à *Actavis v Merck* méritent que l'on en parle. La première est *FNM Corporation v Drammcock International Limited* [2009] EWHC 1294 (Pat). Dans cette affaire, le juge Arnold devait donner un sens à la phrase "composition destinée à un mélange de refroidissement à base d'eau". Il s'agissait donc d'un produit ayant une finalité particulière. Les arguments en présence étaient (pour le titulaire du brevet) que la phrase signifiait "dans le but de" tandis que pour le défendeur, elle voulait dire "adaptée à". L'argument du titulaire du brevet avait pour conséquence que les compositions selon l'état de la technique qui n'étaient pas expressément destinées à l'utilisation spécifiée n'antériorisaient pas le brevet. Le titulaire du brevet se référait aux paroles du juge Jacob dans *Actavis v Merck* que j'ai citées plus haut et ajoutait que la notion que la finalité pouvait être une caractéristique d'une revendication s'appliquait aussi bien aux revendications de produit qu'aux revendications de procédé. L'analyse du juge Arnold était, et cette analyse est correcte, que le droit n'avait jusque là pas été au-delà des revendications

ausgelegt worden wäre, dass er "Stoffgemisch mit einer Gebrauchsanweisung" bedeute?

53. Der zweite Fall ist *Folding Attic Stairs Limited v The Loft Stairs Company Limited* [2009] EWHC 1221 (Pat). Laut dem Anspruch in diesem Fall musste eine bestimmte Distanz "vorgegeben" werden. Richter Peter Prescott QC urteilte, dass damit eine gewisse Absicht auf Seiten des Herstellers geltend gemacht werde. Er zog die allgemeine These, dass ein Patentanspruch kein Absichtselement enthalten kann, mit folgenden Worten in Zweifel:

"Im Patentrecht gibt es ein altes Vorurteil bzw. eine alte Tradition, wonach in Patentansprüchen keine Formulierung verwendet werden sollte, die eine Absicht zum Ausdruck bringt (siehe *Eli Lilly & Co's Application* [1975] RPC 438, 444). Angeblich reicht diese Tradition bis ins frühe neunzehnte Jahrhundert zurück; doch erscheint fraglich, ob dies heute noch geltendes Recht nach dem Patents Act von 1977 und dem Europäischen Patentübereinkommen ist. Dieser Ansatz ist in vielen Pharmapatenten aufgegeben worden, deren Ansprüche in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform abgefasst sind. Was diese tatsächlich bedeuten (und das bestreitet niemand mehr), ist "Verwendung einer bekannten Zutat X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der Krankheit Y", d. h., zu dem Zwecke oder in der Absicht, die Krankheit Y zu behandeln. In diesem Fall hat sich das Recht zweifellos weiterentwickelt. Entscheidend war in einer jüngeren Entscheidung des Court of Appeal nicht einmal die Absicht, ein anderes Krankheitsbild zu behandeln, sondern die Absicht, dies mit einer anderen Dosierung zu tun (*Actavis UK Ltd v. Merck & Co Inc* [2008] EWCA Civ 444). Der wirkliche Grund, aus dem solche Ansprüche zugelassen werden, ist, dass der Erfinder andernfalls seine Erfindung überhaupt nicht schützen lassen könnte. Sie setzen jedoch voraus, dass der Zweck oder die Absicht aufseiten des Herstellers geprüft wird. Ist das aber bei Pharmapatenten zulässig, dann sehe ich nicht ein, warum dies auf anderen Gebieten nicht der Fall sein könnte. Ich glaube, dass die Worte 'vorbestimmt' oder 'vorgegeben' von den Verfassern

53. The second is *Folding Attic Stairs Limited v The Loft Stairs Company Limited* [2009] EWHC 1221 (Pat). The claim in that case required certain distance to be "preset". The deputy judge, Peter Prescott QC, held that this did invoke an element of intention on the part of the manufacturer. He doubted the general proposition that you cannot have an element of intention in a patent claim in the following words:

"There is an old prejudice or tradition in patent law that words of intent should not be used in patent claims (see *Eli Lilly & Co's Application* [1975] RPC 438, 444). It was said to go back to the early nineteenth century; but whether that is the law now under the 1977 Act and the European Patent Convention must be questionable. We have seen an abandonment of the concept in many pharmaceutical patents whose claims are in so-called "Swiss" form. What they really mean (and nobody pretends otherwise any more) is "The use of known ingredient X for making a medicine for treating disease Y", meaning for the purpose of, or with the intention of, treating disease Y. In this instance the law has moved on, and there is no doubt about it. In a recent decision of the Court of Appeal it was not even the intention to treat a different medical complaint that was the key point, but the intention to do so with a different dosage regimen (*Actavis UK Ltd v. Merck & Co Inc* [2008] EWCA Civ 444). The real reason that such claims are allowed is that, were it otherwise, the inventor would be quite unable to protect his invention at all. But they imply a test of purpose or intentionality on the part of the manufacturer. If that is permissible in pharmaceutical cases, I do not see why it could not be so in other industries. I believe the words 'predetermined' or 'preset' have long been used by patent draftsmen for the purpose of indicating intentionality, albeit rather covertly. Why not admit it openly?"

portant sur une utilisation. Mais supposons que la revendication ait été modifiée ou qu'elle ait été interprétée comme signifiant "composition avec instructions d'utilisation" ?

53. La deuxième décision est celle de l'affaire *Folding Attic Stairs Limited v The Loft Stairs Company Limited* [2009] EWHC 1221 (Pat). En l'espèce, selon la revendication, une certaine distance devait être "prédéterminée". Le substitut Peter Prescott QC a jugé que cela n'évoquait pas d'intention de la part du fabricant et il a douté en ces termes de l'affirmation générale selon laquelle il ne peut pas y avoir d'intention dans une revendication de brevet :

"Selon un vieux préjugé ou une vieille tradition du droit des brevets, on ne doit pas utiliser d'expressions indiquant une intention dans les revendications de brevets (cf. *Eli Lilly & Co's Application* [1975] RPC 438, 444). Il a été dit que cela remontait au début du dix-neuvième siècle, mais on peut se demander si c'est encore le cas en droit en vertu de la loi de 1977 et de la Convention sur le brevet européen. En effet, le concept a été abandonné pour de nombreux brevets pharmaceutiques dont les revendications sont libellées en la forme dite "de type suisse". En réalité, ces revendications signifient (personne ne dit plus autre chose désormais) : "l'utilisation de l'ingrédient connu X afin de produire un médicament pour le traitement de la maladie Y", dans le sens de "dans le but de", ou "dans l'intention de traiter" la maladie Y. Le droit a donc évolué et il n'y a aucun doute à cela. Dans une décision récente de la Cour d'appel, le point essentiel n'était même pas l'intention de traiter une maladie différente, mais seulement l'intention de traiter avec un dosage différent du médicament (*Actavis UK Ltd v. Merck & Co Inc* [2008] EWCA Civ 444). La véritable raison pour laquelle ces revendications sont acceptées, c'est qu'au cas où elles ne le seraient pas, l'inventeur ne serait quasiment pas en mesure de protéger son invention. Mais cela suppose un test de finalité ou d'intentionnalité de la part du fabricant. Or, si on l'accepte dans le domaine de la pharmacie, je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas de même dans d'autres secteurs d'activité. Cela fait longtemps, je crois, que les mots "prédéterminé" ou "préfixé" sont utilisés par les rédacteurs de brevets afin d'indi-

von Patenten schon lange dazu verwendet worden sind, eine Absicht anzudeuten, wenngleich eher verdeckt. Warum nicht offen dazu stehen?"

54. Ein anderer Richter hat die Allgemeingültigkeit der These, dass "zu" niemals "zum Zwecke" bedeuten kann, ebenfalls in Zweifel gezogen: siehe Judge Lewison in *Zeno Corporation v BSM Bionic Solutions Management GmbH* [2009] EWHC 1829 (Pat) at [26] – [30].

55. In einem Fall aus der Schweiz<sup>17</sup> bezogen sich die Ansprüche auf eine Vorrichtung zum Beschichten *nicht textiler* Materialien mit einer pulverförmigen Substanz. Es stellte sich die Frage, ob die Ansprüche in Bezug auf nachgeahmte Vorrichtungen durchgesetzt werden konnten, die zum Beschichten von *Textil*unterlagen vertrieben wurden. Das Bundesgericht stellte fest, dass die Angabe einer Absicht oder einer Zweckbestimmung den Schutzbereich eines Anspruchs in der Regel nicht einschränkt. Der vorliegende Fall ließ jedoch den Schluss zu – ich glaube, aufgrund der Verfahrensgeschichte des Patents –, dass eine bewusste Entscheidung getroffen worden war, die Verwendung der Vorrichtung einzuschränken und nicht die Vorrichtung selbst. Daher wurde eine Patentverletzung verneint. Auf diese Weise wurde der Angabe der Zweckbestimmung effektive Geltung verliehen.

56. Die Unterscheidung zwischen der Wirkung einer Zweckbindung bei Verwendungsansprüchen einerseits und Erzeugnisansprüchen andererseits entspricht offenbar nach wie vor der Praxis des EPA. So haben die Beschwerdekammern in einer Reihe von Entscheidungen geurteilt, dass die Angabe einer Zweckbestimmung einem ansonsten bekannten Erzeugnis keine Neuheit verleiht; sie bedeute lediglich, dass das Erzeugnis für diesen Zweck geeignet sein müsse<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Entscheidung des Bundesgerichts BGE 122 III 81 vom 12. Februar 1996; IIC 29 706.

<sup>18</sup> Siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 5. Auflage 2006, I.C.5.3.3, und die Verweise auf T 215/84; T 523/89; T 303/90; T 401/90; T 15/91; T 637/92.

54. Another judge has also doubted the universality of the proposition that "for" can never mean "for the purposes of": see Lewison J in *Zeno Corporation v BSM Bionic Solutions Management GmbH* [2009] EWHC 1829 (Pat) at [26] – [30].

55. In a Swiss case<sup>17</sup> the claims were to an apparatus for coating *non-textile* materials with a powdered substance. The question was whether the claims could be enforced against copied machines which were being marketed for coating *textile* substrates. The Bundesgericht held that statement of intention or purpose did not as a rule limit the scope of protection of a claim. However in the present case it was to be inferred, I believe from the procedural history of the patent, that there had been a conscious decision to limit to the use of the apparatus, rather than the apparatus itself. So there was no infringement. In this manner the statement of purpose was given effect to.

56. The distinction between the effect of purpose limitation in use claims and product claims appears still to reflect the practice of the EPO. Thus in a series of cases the boards of appeal have held that a statement of purpose does not give novelty to an otherwise known product: the statement merely implies that the product has to be suitable for that purpose<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Decision of the Bundesgericht (Federal Supreme Court) BGE 122 III 81, 12 February 1996; IIC 29 706.

<sup>18</sup> See Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 5th edition 2006, I.C.5.3.3, and the references to T 215/84; T 523/89; T 303/90; T 401/90; T 15/91; T 637/92.

quer l'intentionnalité, bien que cela ne soit pas explicitement dit. Pourquoi ne pas l'admettre ouvertement ?"

54. Un autre juge a également émis des doutes sur l'universalité de la proposition selon laquelle le mot "de", par exemple dans l'expression "appareil de", ne peut jamais signifier "dans le but de" : voir le juge Lewison dans l'affaire *Zeno Corporation v BSM Bionic Solutions Management GmbH* [2009] EWHC 1829 (Pat) [26] – [30].

55. Dans une décision de justice en Suisse<sup>17</sup>, les revendications concernaient un appareil de revêtement de matériaux *non-textiles* avec une substance poudreuse. La question était de savoir si l'on pouvait faire valoir des droits fondés sur ces revendications à l'encontre de machines copiées, commercialisées pour le revêtement de substrats *textiles*. Le Tribunal fédéral suisse a jugé que cette déclaration d'intention ou de finalité ne limitait pas l'étendue de la protection d'une revendication. Cependant, dans le cas en question et d'après l'historique de la procédure menant à la délivrance du brevet, il faut, je crois, en déduire qu'il y a eu décision consciente de limiter l'utilisation de l'appareil, plutôt que l'appareil proprement dit, en sorte qu'il n'y a pas contrefaçon. La déclaration d'intention a donc de cette manière été suivie d'effet.

56. Il semble que l'OEB continue de faire une distinction entre les conséquences d'une limitation des revendications portant sur l'utilisation et les conséquences d'une limitation des revendications portant sur un produit. Ainsi, dans un certain nombre de cas, les chambres de recours ont jugé qu'une déclaration d'intention ne confère pas la nouveauté à un produit par ailleurs déjà connu : la déclaration d'intention ne fait que dire implicitement que le produit doit être adapté pour cette finalité<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Décision du Tribunal fédéral suisse BGE 122 III 81 du 12 février 1996 ; IIC 29 706.

<sup>18</sup> Voir la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 5<sup>e</sup> Edition 2006, I.C.5.3.3, et les références qui y sont faites aux affaires T 215/84 ; T 523/89 ; T 303/90 ; T 401/90 ; T 15/91 ; T 637/92.

57. Ich denke, dass all das vielleicht zu starr ist. Besinnt man sich bei diesem Thema auf die Grundprinzipien zurück, so soll die Existenz des Patentsystems doch dazu dienen, erfinderische Ideen zu schützen. Ist ein neuer Zweck für ein bekanntes Erzeugnis erfinderisch, dann müsste es grundsätzlich möglich sein, diesen durch ein Monopol für Tätigkeiten zu schützen, die von dieser Idee Gebrauch machen. Ganz offensichtlich war das Ergebnis in *Mobil* von diesem Wunsch motiviert. Andererseits sollte der Patentinhaber aber gezwungen werden, sich auf einen Anspruch zu beschränken, der seine Erfindung monopolisiert und die bekannten Verwendungen des Zusatzes nicht beeinträchtigen kann. Dieser Wunsch stand bei der schweizerischen Anspruchsform *Pate* – doch machte ihre zweifelhafte Rechtsgrundlage ein Tätigwerden des Gesetzgebers notwendig.

58. Ich würde für eine viel flexiblere Anspruchsformulierung plädieren, um Schutz für Erfindungen zu ermöglichen, die zum Stand der Technik beitragen, indem sie einen neuen Verwendungszweck für ein altes Erzeugnis schaffen, vorausgesetzt, solche Ansprüche sind so formuliert, dass sie den erfinderischen Beitrag umfassen, ohne den Stand der Technik zu monopolisieren. Woran ich denke, ist sozusagen "alter Lack in neuen Dosen" mit Anweisungen für den beabsichtigten Gebrauch.

57. I think that all this may be too rigid. If one looks at the matter from first principles, the patent system should exist to give protection for inventive ideas. If a new purpose for a known product is inventive, then in principle one ought to be able to give protection by means of a monopoly in activities which make use of that idea. It was that desire which plainly motivated the result in *Mobil*. But the patentee should have been forced to retreat to a claim which monopolises its invention and did not have the potential to interfere with known uses of the additive. It was that desire which motivated the Swiss claim – but its dubious legal basis required statutory intervention.

58. I would advocate a much more flexible use of claim language to allow protection for inventions which do contribute to the state of the art by providing a new purpose for an old product, provided that such claims are drawn in ways which encapsulate the inventive contribution without monopolising the prior art. The old paint in a new tin giving instructions for the intended use is the sort of thing I have in mind.

57. A mon avis, tout cela est peut-être trop strict. Si l'on considère la question sous l'angle des principes de base, le système de brevets a pour raison d'être la protection des idées inventives. En conséquence, si une nouvelle finalité pour un produit connu est une idée inventive, on doit en principe pouvoir protéger cette nouvelle finalité par le monopole d'un brevet sur les activités qui utilisent cette idée. C'est ce désir qui a manifestement motivé la décision dans l'affaire *Mobil*. Néanmoins, il aurait fallu obliger le titulaire du brevet à se contenter d'une revendication conférant un monopole à son invention et ne comportant pas le risque de faire obstacle aux utilisations connues de l'additif. Les revendications de type suisse sont à l'origine de ce souci, mais les doutes quant à leur fondement juridique nécessitaient l'intervention du législateur.

58. Je suis donc partisan d'une formulation beaucoup plus souple des revendications qui permette de protéger des inventions contribuant réellement à la technique en conférant une nouvelle utilisation à un produit ancien, sous réserve que ces revendications soient exprimées en sorte qu'elles résument la contribution inventive sans monopoliser l'état de la technique. Mon propos est de clarifier le problème qui se pose lorsque l'on veut faire de la peinture neuve avec un vieux pot de peinture où figurent des instructions pour l'utilisation voulue du produit.