

GB Vereinigtes Königreich

David KITCHIN
Vorsitzender Richter am Patents
Court of the High Court

Neue Patentfälle aus England und Wales

Überblick anlässlich des europäischen Patentrichtersymposiums im September 2010

Der Anteil der Patentstreitigkeiten ist im Vereinigten Königreich so groß gewesen, dass ich mich notgedrungen auf einen Überblick über einige jüngere Entscheidungen des Court of Appeal beschränken werde. Ich möchte auf sieben Entscheidungen eingehen, die allesamt interessante Fragen aufwerfen, sei es in verfahrens- oder in materiell-rechtlicher Hinsicht.

Lassen Sie mich mit *Virgin Atlantic v Premium Aircraft*¹ beginnen. Welche Anordnungen sollte ein nationales Gericht treffen, das abschließend festgestellt hat, dass der nationale Teil eines europäischen Patents gültig ist und verletzt worden ist, wenn gegen dieses Patent Beschwerde vor der Technischen Beschwerdekammer des EPA eingelegt wird? Mit dieser Frage wurde der Court of Appeal konfrontiert, nachdem er der Berufung gegen eine Entscheidung des High Court stattgegeben und festgestellt hatte, dass Premium das auf einem europäischen Patent beruhende UK-Patent von Virgin für ein Sitzesystem für ein Flugzeug verletzt habe. Das zwischen nationalen Gerichten und dem EPA bestehende Konfliktpotential wird hier erneut deutlich. Angesichts der sich aus dem laufenden Beschwerdeverfahren unvermeidlich ergebenden Unsicherheit musste das Gericht sich insbesondere mit zwei Fragen auseinandersetzen: Wie ist hinsichtlich der beantragten Unterlassungsverfügung zu verfahren? Und wie hinsichtlich der Schadensersatzklage?

Bezüglich der Unterlassungsverfügung wies das Gericht auf den Unterschied zu dem Fall hin, in dem ein Kläger in der ersten Instanz obsiegt hat, dieses Urteil jedoch vor einer höheren Instanz angefochten wird; in einer solchen Situation

GB United Kingdom

David KITCHIN
Senior judge of the Patents Court of
the High Court

Some Recent Patent Cases in England and Wales

A review for the European Patent Judges' Symposium, September 2010

Such has been the weight of patent litigation in the UK that I must confine myself to a review of some of the recent decisions of the Court of Appeal. There are seven I would like to comment upon. They all raise interesting points, some procedural and some substantive.

Let me begin with *Virgin Atlantic v Premium Aircraft*.¹ What order should a national court make when it has finally determined that the national designation of an EP patent is valid and infringed but there is an outstanding appeal to the Technical Board of Appeal? This was the question facing the Court of Appeal after allowing an appeal from a decision of the High Court and finding that Premium had infringed Virgin's EP UK patent for an aircraft seating system. Once again, it highlights the potential for conflict between the national courts and the EPO. Faced with the inevitable uncertainty created by the outstanding appeal, the court had to consider two particular issues: first, what approach should be adopted in relation to the claim for an injunction? Second, what should be done in relation to the claim for damages?

As for the injunction, the court distinguished the position from that of an application by a successful claimant for an injunction after trial but pending appeal to a superior court – in that case the balance of justice test is applied but

GB Royaume-Uni

David KITCHIN
Senior judge, Tribunal des brevets
de la Haute Cour

Quelques exemples de décisions récentes en matière de brevets en Angleterre et au Pays de Galles

Etude pour le Colloque des juges européens de brevets, septembre 2010

Les litiges en matière de brevets sont si nombreux au Royaume-Uni que je dois me contenter d'examiner quelques-unes des récentes décisions de la Cour d'Appel. Je voudrais en commenter sept. Elles soulèvent toutes des points intéressants, certains relevant de la procédure et d'autres du fond.

Je commencerai par *Virgin Atlantic v Premium Aircraft*.¹ Quelle décision un tribunal national doit-il prendre lorsqu'il juge en fin de compte que la désignation nationale d'un brevet EP est valable mais qu'un appel est en cours auprès de la Chambre de recours technique ? C'était la question à laquelle la Cour d'appel devait répondre après avoir jugé recevable un appel d'une décision de la Haute Cour et avoir jugé que Premium avait contrevenu au brevet EP de Virgin au Royaume-Uni portant sur un système de siège dans les avions. Cette décision souligne une fois de plus le conflit potentiel qui peut exister entre les tribunaux nationaux et l'OEB. Face à l'incertitude inévitable créée par l'appel en cours, la Cour d'appel devait répondre à deux questions spécifiques : en premier lieu, quelle méthode faut-il adopter face à une requête aux fins d'injonction ? En second lieu, que faut-il faire pour répondre à une action en dommages-intérêts ?

Pour ce qui concerne l'injonction, la Cour d'appel a distingué la situation en question de celle d'une requête formulée par un demandeur qui a eu gain de cause auprès du tribunal et qui sollicite de celui-ci une injonction après le rendu de

¹ [2009] EWCA Civ 1513; [2010] FSR 15.

¹ [2009] EWCA Civ 1513; [2010] FSR 15.

¹ [2009] EWCA Civ 1513 ; [2010] FSR 15.

erfolgt eine Abwägung nach Billigkeitsgesichtspunkten, doch wird die Unterlassungsverfügung dem Patentinhaber in der Regel gewährt, wenn er sich verpflichtet, gegebenenfalls Schadensersatz zu leisten. Anders verhält es sich jedoch, wenn eine endgültige Verfügung erlassen werden soll und kein Rechtsmittel vor eine höhere Instanz eingelegt werden kann. Die Rechte des Klägers wurden hier rechtskräftig festgestellt, und eine Unterlassungsverfügung kann ihm nach Auffassung des Court of Appeal nur aus ganz gewichtigen Gründen versagt werden. In Anbetracht von Artikel 3 der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG müsste der Erlass der Verfügung völlig unverhältnismäßig sein. Und daran ändert auch ein laufendes Beschwerdeverfahren vor dem EPA nichts.

Was den Schadensersatz betrifft, so ist die Rechtslage im Vereinigten Königreich nach Auffassung des Court of Appeal eindeutig. Mit der nachträglichen Widerrufung eines Patents durch die Technische Beschwerdekammer wird eine anderslautende rechtskräftige Entscheidung eines unserer nationalen Gerichte nicht null und nichtig². Hat das nationale Gericht die Fragen der Gültigkeit und der Verletzung endgültig geklärt, so sind diese Fragen zwischen den Parteien rechtskräftig entschieden. Die nachträgliche Widerrufung des Patents durch das EPA wirkt sich insofern für die Zukunft aus, als eine gegebenenfalls erlassene Unterlassungsverfügung außer Kraft tritt. Der Anspruch auf Schadensersatz bleibt allerdings bestehen. Das mag ziemlich hart erscheinen, doch würde die Alternative zu Unsicherheit und zu erwartenden erheblichen Verzögerungen führen; beides wäre für die Geschäftswelt wenig förderlich.

Meine beiden nächsten Fälle zeugen von der Flexibilität der englischen Gerichte in der Frage der Aufspaltung von Verfahren zumindest auf der Ebene des allgemeinen Fallmanagements. Kann der Streit voraussichtlich mit einer Entscheidung über die Verletzung oder über die Gültigkeit beigelegt werden, so

a patentee will generally get his injunction if he gives a cross undertaking in damages. But where one is dealing with a final injunction with no possibility of appeal to a superior court, the position is very different. Now the claimant has established his right and the Court of Appeal considered it must be a very strong case for an injunction to be withheld. Indeed, in light of Article 3 of Enforcement Directive 2004/48/EC, it would have to be grossly disproportionate. And that remains the position despite a pending appeal to the EPO.

As for damages, the Court of Appeal considered UK law to be clear. A subsequent revocation of a patent by the Technical Board of Appeal does not have the effect of completely annulling a final order to the contrary of our national court². Where issues of validity and infringement have been finally determined in the national court the matter is res judicata between the parties. If the patent is subsequently revoked in the EPO, that affects the future, in that any injunction will lapse. But the entitlement to damages remains. Though it may seem somewhat harsh, the alternative would introduce uncertainty and the prospect of long delays, neither of which would be good for business.

My next pair of cases reveals the flexibility of the English courts to the issue of bifurcation, at least in the context of general case management. Where a decision on infringement or validity is likely to be dispositive of the dispute it may be just and proportionate to hear one issue before other. The cases,

la décision, alors qu'un appel est en cours auprès d'une juridiction supérieure – dans ce cas, on applique le test qui consiste, si l'on accède à la demande, à peser le pour et le contre en matière de justice, mais on accorde à un titulaire de brevet l'injonction qu'il demande s'il donne un engagement de contrepartie en termes de dommages. Lorsqu'il s'agit d'une injonction finale non susceptible d'appel auprès d'une juridiction supérieure, la situation est très différente. Le demandeur a apporté la preuve de son droit et la Cour d'appel a jugé que seul un argument très fort peut empêcher la Cour de prononcer une injonction. D'ailleurs, à la lumière de l'article 3 de la Directive 2004/48/CE sur le respect des droits de PI, il faudrait que cela entraîne une injustice très disproportionnée. Le principe n'en subsiste pas moins, malgré l'existence d'un appel en cours auprès de l'OEB.

La Cour d'appel a estimé qu'en matière de dommages, le droit du Royaume-Uni est clair. La révocation postérieure d'un brevet par la Chambre de recours technique n'a pas pour effet d'annuler entièrement une ordonnance définitive rendue par l'un de nos tribunaux nationaux.² Lorsque les questions de validité et de contrefaçon ont été jugées de façon définitive par la juridiction nationale, elles ont l'autorité de la chose jugée entre les parties. Si le brevet est ensuite révoqué par l'OEB, cela a des conséquences pour l'avenir en ce sens que toute injonction devient caduque. Toutefois, le droit à dommages-intérêts subsiste. Cela peut paraître sévère, mais s'il n'en était pas ainsi, cela entraînerait une incertitude et des retards importants dans la résolution des litiges, ce qui ne serait pas bon pour les affaires dans un cas comme dans l'autre.

Les deux décisions de justice suivantes montrent la souplesse dont font preuve les tribunaux anglais sur la question de l'ordre d'examen des moyens soulevés, du moins du point de vue de la gestion des cas qu'ils ont à juger en général. Lorsqu'une décision de justice concernant une contrefaçon ou la validité d'un

² *Unilin Beheer v Berry Floor* [2007] FSR 25 (CA); *Poulton v Adjustable Cover and Boiler Block* [1908] 4 2 Ch 430 (CA).

² *Unilin Beheer v Berry Floor* [2007] FSR 25 (CA); *Poulton v Adjustable Cover and Boiler Block* [1908] 2 Ch 430 (CA).

² *Unilin Beheer v Berry Floor* [2007] FSR 25 (CA); *Poulton v Adjustable Cover and Boiler Block* [1908] 2 Ch 430 (CA).

kann es angemessen sein, die Verhandlung über eine dieser beiden Fragen vorzuziehen. Die Fälle *Cook Biotech v Edwards Lifesciences*³ sowie *Medtronic Core Valve v Edwards Lifesciences*⁴ betrafen beide Herzklappen. In *Cook Biotech* hatte die erste Instanz festgestellt, dass Cooks Patent durch einen Stand der Technik namens Anderson nahegelegt und damit nichtig sei und hatte eine Patentverletzung verneint. In seinem Urteil hatte das Gericht auch über eine die Priorität betreffende Frage zu entscheiden, die für einen anderen, nach Edwards' Aussagen angeblich einschlägigen Stand der Technik von Bedeutung war. Mit seiner Berufung wandte sich Cook gegen die Feststellungen zum Naheliegen, zur Nichtverletzung und zur Priorität. Für das Berufungsverfahren waren drei Tage angesetzt worden. Zu Beginn der Verhandlung kamen die Parteien jedoch überein, dass es am effizientesten wäre, wenn der Court of Appeal zunächst über die Feststellung der ersten Instanz, das Patent sei durch Anderson nahegelegt, verhandeln würde; sollte die Berufung nämlich in diesem Punkt scheitern, so wäre sie auch im Übrigen hinfällig. Dies war tatsächlich der Fall, sodass es sich als unnötig erwies, über das Vorbringen zu all den anderen mit der Berufung aufgeworfenen Fragen zu verhandeln, mit dem Ergebnis, dass die Berufung in weniger als einem Tag erledigt war – eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis für das Gericht.

Im anderen Fall, *Medtronic*, hatte die erste Instanz festgestellt, dass Edwards' Patent zwar gültig sei, aber durch Medtronic's Herzklappenvorrichtung nicht verletzt werde. Mit seiner Berufung wandte sich Edwards gegen die Feststellung der Nichtverletzung, und Medtronic legte Anschlussberufung ein, jedoch nur hilfsweise; sollte der Court of Appeal entscheiden, dass Medtronic's Vorrichtung das Patent nicht verletze, so wäre Medtronic an der Frage der Gültigkeit nicht weiter interessiert. Dem Court of Appeal war es dadurch möglich, das

*Cook Biotech v Edwards Lifesciences*³ and *Medtronic Core Valve v Edwards Lifesciences*⁴, both concerned heart valves. In *Cook Biotech*, the trial judge held that Cook's patent was invalid for obviousness in light of a piece of art called Anderson and was not infringed. In the course of his judgment, the trial judge also had to resolve a question about priority which had a bearing on what Edwards contended was other relevant art. Cook appealed against the findings of obviousness, non-infringement and on the priority question. The appeal was listed for three days. But at the outset of the hearing, it was agreed by the parties that the most efficient way forward was for the Court of Appeal to hear first the appeal against the judge's conclusion that the patent was obvious over Anderson, since if that part of the appeal failed, the rest would fall away. It duly did fail and so it proved unnecessary to hear submissions on all the other matters raised on the appeal, with the result that the appeal was disposed of in less than one day – with a substantial saving of court time and cost.

In the other case, *Medtronic*, the trial judge held Medtronic's heart valve device did not infringe Edwards' patent but found the patent valid. Edwards appealed against the finding of non-infringement and Medtronic cross appealed, but only contingently; if the Court of Appeal decided that Medtronic's device did not infringe, then it was not concerned with validity. This gave the Court of Appeal the opportunity to bifurcate the appeal by hearing all the argument on infringement first. Only if they concluded that the product infringed

brevet peut servir de précédent, il peut être juste et approprié pour le tribunal d'examiner un moyen avant les autres. Les deux décisions, *Cook Biotech v Edwards Lifesciences*³ et *Medtronic Core Valve v Edwards Lifesciences*⁴, concernent toutes les deux des valves cardiaques. Dans *Cook Biotech*, le tribunal de première instance a jugé que le brevet Cook n'était pas valable étant donné l'état de la technique évident tel que représenté par la valve Anderson et qu'il n'y avait ainsi pas contrefaçon. Le juge devait aussi trancher un point concernant l'antériorité et la réponse à cette question avait des conséquences sur ce que la société Edwards alléguait comme étant un autre état de la technique applicable en l'espèce. Cook a fait appel du jugement du tribunal de première instance concernant le caractère évident de l'état de la technique, la non-contrefaçon du brevet et l'antériorité. L'appel avait été prévu pour durer trois jours. Cependant, dès le début de l'audience, les parties sont convenues que le plus efficace serait que la Cour d'Appel juge d'abord l'appel formulé à l'encontre de la conclusion du juge de première instance concernant l'évidence d'antériorité de la technique Anderson, puisque si cette partie de l'appel n'était pas recevable, il en découlerait que le reste ne le serait pas non plus. La Cour a effectivement jugé que l'appel sur le premier moyen n'était pas recevable et il s'est donc avéré inutile d'entendre les plaidoiries des parties sur tous les autres points soulevés par l'appel. La procédure d'appel a donc duré moins d'une journée – et il en est résulté une économie importante en termes de temps pour le tribunal et de coûts.

Dans l'autre affaire, *Medtronic*, le juge de première instance a jugé que la valve cardiaque de Medtronic n'était pas une contrefaçon du brevet Edwards mais que ce brevet était valable. La société Edwards a interjeté appel du jugement de non-contrefaçon et Medtronic a introduit un recours incident, mais seulement sous réserve ; en effet, si la Cour d'appel jugeait que l'appareil de Medtronic ne constituait pas une contrefaçon, elle n'avait donc pas à s'occuper de la validité. Cela a donné l'occasion à la Cour de décider de l'ordre d'examen des

³ [2010] EWCA Civ 718 (CA).

⁴ [2010] EWCA Civ 704 (CA).

³ [2010] EWCA Civ 718 (CA).

⁴ [2010] EWCA Civ 704 (CA).

³ [2010] EWCA Civ 718 (CA).

⁴ [2010] EWCA Civ 704 (CA).

Berufungsverfahren in der Weise aufzuspalten, dass zunächst alle Argumente zur angeblichen Patentverletzung vorgetragen wurden. Über die Frage der Gültigkeit müsste nur dann verhandelt werden, wenn der Court of Appeal zu der Auffassung gelangen sollte, dass das Erzeugnis das Patent verletzte. Nachdem die Berufung in diesem Punkt tatsächlich zurückgewiesen wurde, stimmten die Parteien einem entsprechenden Beschluss zu. Auch hier war die Berufung in weniger als einem Tag erledigt. Meines Erachtens verdeutlichen beide Fälle die Vorzüge eines flexiblen Systems, das es dem Gericht ermöglicht, zu entscheiden, ob zusammen oder getrennt über die Fragen der Verletzung bzw. der Gültigkeit verhandelt werden soll.

Ich komme nun zum materiellen Recht und werde mit einer Auseinandersetzung mit dem Begriff des "Fachmanns" beginnen. Dieser Begriff kommt im EPÜ dreimal vor, nämlich im Protokoll zu Art. 69 über den Schutzbereich der Ansprüche, in Art. 56 über die erfinderische Tätigkeit – "wenn [die Erfindung] sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt", und in Art. 83 über ausreichende Offenbarung – die Erfindung ist im Patent "so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann". Die Frage, ob der Fachmann für alle drei Zwecke ein und derselbe ist, war im Vereinigten Königreich bislang nicht beantwortet worden. Sie stellte sich jedoch unmittelbar in einem jüngeren Fall, der eine Erfindung zum Nachweis von kohlenwasserstoffhaltigen Schichten in Sedimentgestein betraf: *Schlumberger v Electromatic Geoservices*⁵.

Die Suche nach Erdölvorkommen erfolgte vor Geoservices' Erfindung mit Hilfe von seismischen Verfahren. Mit diesen Verfahren lassen sich innerhalb von sedimentarischen Schichten dünne Schichten nachweisen, die Kohlenwasserstoff enthalten *könnten*, sie geben jedoch keinen Aufschluss darüber, ob *tatsächlich* Kohlenwasserstoff *vorliegt*, weil sich die seismischen Eigenschaften von Kohlenwasserstoff nicht von denjenigen von Wasser oder Sole unterscheiden

would it be necessary to hear the appeal about validity. The appeal on infringement duly failed, the parties were so informed and they agreed a consequential order. Once again, the appeal was disposed of in less than one day. In my view both cases clearly illustrate the benefit of a flexible system which allows the court to determine whether to try the issues of infringement and validity separately or together.

I now come to the substantive law and begin with a discussion of the "person skilled in the art". He appears three times in the EPC, in the Protocol to Art 69 directed to the scope of the claims; in Art 56 directed to inventive step – whether, "having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art"; and in Art 83 directed to sufficiency – whether the patent discloses the invention "in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art". The question which has not hitherto been answered in the UK is whether the person skilled in the art is necessarily the same for all three purposes. But it arose directly in a recent case concerning an invention for identifying hydrocarbon-bearing layers within sedimentary rock: *Schlumberger v Electromatic Geoservices*⁵.

Prior to Geoservices' invention, oil exploration was carried out by seismic techniques. These can reveal a thin layer within sedimentary strata which *might* contain hydrocarbon, but they cannot tell the explorer that there *is* hydrocarbon present because the seismic properties of hydrocarbons cannot be distinguished from water or brine. The solution of the patent was to use a technique called CSEM (Controlled Source Electromagnetic) surveying on a layer previously

moyens soulevés en appel en entendant d'abord tous les argumentaires sur la contrefaçon. Ce n'est que si la Cour concluait que le produit constituait une contrefaçon, qu'il faudrait plaider l'appel concernant la validité. L'appel sur la contrefaçon a échoué. Les parties en ont été informées et se sont accordées sur une ordonnance du tribunal en conséquence. Ici encore, la procédure d'appel a duré moins d'une journée. J'estime que ces deux affaires illustrent de façon claire les avantages d'un système souple qui laisse au tribunal le soin de déterminer s'il faut examiner les deux questions de la contrefaçon et de la validité de manière séparée ou conjointe.

J'en viens maintenant aux questions de fond. Je commencerai par une discussion de la notion "d'homme du métier". Cette notion est mentionnée trois fois dans la CBE : au protocole à l'article 69 relatif à la portée des revendications, à l'article 56 concernant l'activité inventive – "si pour un homme du métier [l'invention] ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique", et à l'article 83 qui traite du caractère suffisant de la présentation de l'invention – que le brevet expose l'invention "de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter". La question à laquelle on n'a jusqu'à présent pas répondu au Royaume-Uni est celle de savoir si l'homme du métier est nécessairement le même dans les trois cas. Elle s'est posée directement dans une affaire récente concernant une invention qui détecte la présence d'hydrocarbures dans des couches de roches sédimentaires : *Schlumberger v Electromatic Geoservices*⁵.

Avant l'invention de Geoservices, l'exploration pétrolière recourait aux techniques sismiques. Ces techniques peuvent détecter dans des strates sédimentaires une petite couche *susceptible* de renfermer des hydrocarbures, mais elles ne peuvent pas dire à l'explorateur qu'il y a *effectivement* présence d'hydrocarbures étant donné que l'on ne peut pas distinguer les propriétés sismiques des hydrocarbures de celles de l'eau ou de la saumure. La solution trouvée par le

⁵ [2010] EWCA Civ 819 (CA).

⁵ [2010] EWCA Civ 819 (CA).

⁵ [2010] EWCA Civ 819 (CA).

den. Die patentgemäße Lösung bestand in der Untersuchung einer zuvor mithilfe seismischer Verfahren ermittelten derartigen Schicht mittels elektromagnetischer Verfahren (sogenannte CSEM-Technik – Controlled Source Electromagnetic), die eine Unterscheidung von Kohlenwasserstoffen einerseits und Wasser oder Sole andererseits erlauben. Durch die Kombination beider Techniken lassen sich Kohlenwasserstoffe somit – anders als mit jeder einzelnen dieser Techniken – zweifelsfrei nachweisen. Aus der Patentschrift ging klar hervor, dass die Ausführung der Erfindung Sachkenntnisse sowohl auf dem Gebiet der Seismik als auch der CSEM-Technik erforderte. Unstreitig war auch, dass Sachkenntnisse auf beiden Gebieten zur Bestimmung des Schutzbereichs erforderlich waren. Für das Gericht lautete die Schlüsselfrage jedoch: Wie stellte sich die Situation dar, bevor die Erfindung gemacht wurde? Muss der Stand der Technik ebenfalls mit den Augen eines auf dem Gebiet der Seismik wie auch der CSEM beschlagenen Geophysikers betrachtet werden? Die erste Instanz hatte zwar festgestellt, dass ein mit der Suche nach Erdöl befasster Geophysiker vor der Erfindung nur vage Kenntnisse von CSEM gehabt hätte, hatte diese Frage aber gleichwohl bejaht. Dementsprechend wurde das Patent wegen Naheliegens für nichtig erklärt. Der Court of Appeal teilte diese Auffassung jedoch nicht und gab der Berufung statt. Im Anschluss an *Luminescent Security Fibres/Jalon* T 422/93 entschied er, dass der Fachmann für die Frage des Naheliegens nicht unbedingt derselbe ist wie der Fachmann, der die Erfindung ausführt, wenn sie einmal gemacht worden ist. Hier habe ein Teil der Erfindung – der technische Beitrag – darin bestanden, die beiden Teile des Teams zusammenzuführen. Mit Jacob LJs Worten:

"...einige Erfindungen bestehen selbst in einer Änderung des einschlägigen Sachgebiets. Gibt ein Patentinhaber die Anweisung, zur Lösung einer Aufgabe das Wissen von zwei unterschiedlichen

identified using seismic methods. CSEM has the ability to distinguish hydrocarbons from water and brine. So a combination of the two techniques together can identify hydrocarbon in a way that either technique used on its own cannot. It was apparent from the specification that its implementation required seismics and CSEM expertise. It was also common ground that both were required to determine the scope of the claims. But the crucial question for the court was: what about the position before the invention was made? Must the prior art also be viewed through the eyes of a geophysicist with both seismics and CSEM skills? Despite finding that, prior to the invention, an exploration geophysicist would not have had anything but a vague knowledge of CSEM, the trial judge held that it did. Having so found, he revoked the patent for obviousness. The Court of Appeal took a different view and allowed the appeal. Following *Luminescent Security Fibres/Jalon* T422/93, it held that the person skilled in the art for obviousness is not necessarily the same person skilled in the art for performing the invention once it has been made. Here part of the invention – the technical contribution – was bringing the two parts of the team together. As Jacob LJ put it:

"...some inventions are themselves art changing. If a patentee says "marry the skills of two different arts to solve a problem," marrying may be obvious or it may not. If it is not, and doing so results

brevet consiste à recourir à une technique appelée CSEM (technique électromagnétique de source indépendante) que l'on applique à une couche de roche préalablement analysée par les méthodes sismiques comme susceptible de contenir des hydrocarbures. La technique CSEM a la propriété de distinguer les hydrocarbures de l'eau et de la saumure. Une utilisation des deux techniques ensemble permet donc de déterminer l'existence d'hydrocarbures d'une manière que ni l'une ni l'autre des deux techniques utilisées séparément ne peut assurer. Il apparaît du fascicule du brevet que sa mise en œuvre met nécessairement en jeu *à la fois* la détection par les méthodes sismiques et la détection par la technique CSEM. Il était aussi reconnu que ces deux techniques étaient indispensables pour déterminer l'étendue des revendications. La question cruciale pour le tribunal était la suivante : quelle était la situation avant l'invention ? Faut-il aussi voir l'état de la technique du point de vue du géophysicien ayant à la fois des compétences en sismique et en technique CSEM ? Bien que l'on ait pu penser qu'avant l'invention, un géophysicien dans l'exploration pétrolière n'aurait guère pu avoir de connaissance en technique CSEM, sinon de vagues notions, le juge en première instance a estimé qu'il possédait ces connaissances. Ayant jugé ainsi, ce juge a révoqué le brevet pour existence d'un état de la technique antérieur. La Cour d'appel en a jugé différemment et a reçu l'appel. Suivant la décision du tribunal dans l'affaire *Luminescent Security Fibres/Jalon* T 422/93, la Cour a jugé que la notion de l'homme du métier auquel les tribunaux ont recours dans les questions d'évidence ne recouvre pas forcément la même personne théorique que l'homme du métier qualifié pour exécuter l'invention une fois mise au point. Une partie de l'invention dans l'espèce Schlumberger / Geoservices – la contribution technique – réside dans l'utilisation conjuguée des deux parties de la technique de détection. Comme le juge Jacob LJ l'a déclaré :

"...certaines inventions modifient en elles-mêmes l'état de la technique. Lorsque le titulaire du brevet déclare que le brevet conjugue les caractéristiques de deux techniques différentes pour

Sachgebieten zu verbinden, so kann diese Verbindung naheliegend sein oder auch nicht. Ist sie nicht naheliegend und bringt sie einen wirklichen technischen Fortschritt, dann verdient der Patentinhaber ein Patent und sollte es auch erhalten. Sein Weitblick ist außergewöhnlich."

Das bringt mich zu zwei neuen Entscheidungen zur erfinderischen Tätigkeit. Sie sind weitere Beispiele für eine im Vereinigten Königreich zu beobachtende, meines Erachtens begrüßenswerte Tendenz – eine Tendenz zur Vereinfachung und der Versuch, zu ermitteln, ob der Patentinhaber einen technischen Fortschritt vollbracht hat.

Die erste Entscheidung ist *Actavis v Novartis*⁶. Die angebliche Erfindung war ganz simpel: eine Formulierung mit verzögerter Freisetzung für Fluvastatin. Am Prioritätsdatum im Jahr 1996 war Fluvastatin ein allgemein bekanntes, in einer Formulierung mit sofortiger Freisetzung erhältliches Statin. Arzneimittel-formulierungen mit verzögerter Freisetzung waren damals als Konzept bereits bekannt und wurden selbstverständlich als erstrebenswert angesehen. Ihr besonderer Vorteil liegt darin, dass Patienten für die Einnahme ihrer Medikamente eine viel einfachere Darreichungsform zur Verfügung steht, sodass weniger wahrscheinlich ist, dass sie die Einnahme versäumen. Mit anderen Worten ist die verzögerte Freisetzung gut für die Mitwirkung der Patienten. Im Patent wurde nun behauptet, bei Fluvastatin habe das Problem bestanden, dass aufgrund seiner hohen Löslichkeit davon ausgegangen wurde, dass die herkömmlichen Arten der Herstellung einer Formulierung mit verzögerter Freisetzung nicht funktionieren würden. Vor diesem Hintergrund hielten es sich die Erfinder zugute, entdeckt zu haben, dass es entgegen der Annahme der Fachwelt tatsächlich möglich sei, anhand von herkömmlichen Verfahren zu einer Formulierung mit verzögerter Freisetzung von Fluvastatin zu gelangen. Die erste Instanz erließ eine ziemlich lange Entscheidung. Sie stellte fest, dass die Aussagen zur Löslichkeit von Fluvastatin im Patent unzutreffend seien. Der Fachmann hätte nicht angenommen, dass eine Formulierung mit verzögerter Frei-

in a real technical advance then the patentee deserves and ought to have a patent. His vision is out of the ordinary."

This brings me to two recent decisions on inventive step. They are further illustrations of what I believe to be a welcome trend in the UK – one of simplification and an attempt to identify whether the patentee has made a technical advance.

The first is *Actavis v Novartis*⁶. The alleged invention was a very simple one: a sustained release formulation of fluvastatin. At the priority date in 1996, fluvastatin was a well known statin available in immediate release form. Sustained release formulations (as a concept) were by that time well known and obviously desirable. Their particular advantage is that patients can use a much simplified dosage regime for their medicine and so are less likely to fail to take it. In other words, sustained release is good for patient compliance. Now the patent claimed that the problem with fluvastatin was that it was so highly soluble that it was perceived that the conventional ways for producing a sustained release formulation would not work. Against this background, the inventors claimed to have discovered that, contrary to what the skilled person would have thought, it is in fact possible to make a sustained release formulation of fluvastatin by entirely conventional techniques. The trial judge gave a rather lengthy judgment. He found the patent was wrong about the solubility of fluvastatin; the skilled man would not have thought its solubility was so high that a sustained release formulation could not be made; and the team would have been confident that it would have some efficacy. But he also held (i) it was *not* obvious – in the sense of a project with a fair expectation of success – that a formulation with improved therapeutic effects or fewer side effects could be made; and (ii) there was *no motivation* to produce a sustained release form. Nevertheless

résoudre un problème, cette conjugaison des caractéristiques peut être évidente ou non. Si elle ne l'est pas, et si en conjuguant les caractéristiques, cela aboutit à un réel progrès technique, le titulaire du brevet mérite que l'on lui octroie le brevet et devrait se voir octroyer. Sa démarche sort du cadre normal".

Cela m'amène à deux décisions récentes concernant l'activité inventive. Ce sont d'autres illustrations de ce que j'estime être une évolution bienvenue au Royaume-Uni – dans le sens de la simplification et d'un effort pour déterminer si le titulaire du brevet a réalisé un progrès technique.

La première de ces décisions judiciaires, c'est *Actavis v Novartis*⁶. L'invention alléguée était très simple : il s'agissait d'une formulation à libération prolongée de la fluvastatine. A la date d'antériorité en 1996, la fluvastatine était une statine bien connue disponible sous forme de libération immédiate. Les formulations à libération prolongée (en tant que principe) étaient à ce moment bien connues et manifestement souhaitables. Elles ont un avantage spécifique : les patients peuvent doser le médicament bien plus simplement et sont donc moins susceptibles de ne pas prendre le médicament. En d'autres termes, la libération prolongée est une bonne chose pour que les malades suivent le traitement qui leur est prescrit. Or, selon le brevet, le problème de la fluvastatine est sa grande solubilité qui faisait craindre que les procédés conventionnels d'obtention d'une formulation à libération prolongée soient inopérants. Face à cette situation, les inventeurs ont revendiqué la découverte selon laquelle, contrairement à ce que l'homme du métier aurait pensé, on peut en fait obtenir une formulation de la fluvastatine à libération prolongée par des techniques entièrement conventionnelles. Le texte du jugement de première instance est relativement long. Le juge a estimé que le brevet avait tort quant à la solubilité de la fluvastatine : l'homme du métier n'aurait pas pensé que la solubilité du médicament était si élevée que l'on ne pourrait pas obtenir de formulation à libération prolongée et l'équipe de chercheurs aurait eu confiance dans une certaine efficacité du médicament.

⁶ [2010] EWCA Civ 82 (CA); [2010] FSR 18.

⁶ [2010] EWCA Civ 82 (CA); [2010] FSR 18.

⁶ [2010] EWCA Civ 82 (CA); [2010] FSR 18.

setzung aufgrund der hohen Löslichkeit von Fluvastatin nicht zu bewerkstelligen sei, und das Team wäre zuversichtlich gewesen, dass diese Formulierung eine gewisse Wirksamkeit haben würde. Das Gericht stellte aber auch fest, i) dass es *nicht* naheliegend sei – im Sinne eines Vorhabens mit guten Erfolgsaussichten –, dass eine Formulierung mit einer verbesserten therapeutischen Wirksamkeit oder geringeren Nebenwirkungen hergestellt werden könne, und ii) dass es *kein Motiv* gegeben habe, die Formulierung mit verzögerter Freisetzung zu realisieren. Dennoch beurteilte das Gericht die Erfindung als technisch naheliegend. Es überrascht nicht, dass sich Novartis durch diese ziemlich komplexe Analyse ermuntert sah, in die Berufung zu gehen.

Der Court of Appeal bediente sich eines soliden und geradlinigen Ansatzes: Obgleich es der Fachmann möglicherweise wirklich nicht für lohnend erachtet hätte, zu versuchen, zu einer Formulierung mit einer verbesserten therapeutischen Wirkung und geringeren Nebenwirkungen zu gelangen, treffe das für die verzögerte Freisetzung nicht zu. Hierfür habe es ein technisches Motiv gegeben – die Mitwirkung der Patienten –, und es spiele keine Rolle, ob dies als kommerziell lohnend angesehen worden wäre oder nicht. Die im Patent aufgestellte Behauptung zur hohen Löslichkeit von Fluvastatin sei illusorisch. Dementsprechend habe der Patentinhaber nichts weiter gesagt als: "Eine Formulierung mit verzögerter Freisetzung von Fluvastatin ist machbar", was naheliegend sei. Er habe keinen technischen Fortschritt vollbracht.

Mit der zweiten Entscheidung, *Dr Reddy v Eli Lilly*⁷, wurde ein überholter und obskurer Bestandteil des UK-Patentrechts im Zusammenhang mit den Auswahlerfindungen aufgegeben. Das Patent betraf ein in der Behandlung von Schizophrenie eingesetztes Neuroleptikum mit der Bezeichnung Olanzipin. Lilly hatte herausgefunden, dass Olanzipin die positive Wirkung des früheren Neuroleptikums Clozipin aufwies, unerwünschte Nebenwirkungen jedoch signifikant reduzierte. Dr. Reddy focht das Patent in erster Linie wegen Naheliegens unter Berücksichtigung eines früheren Patents an, in dem eine Markush-Formel offenbart wurde, bei der eine Molekular-

he held the invention was technically obvious. Not surprisingly, this rather complex analysis encouraged Novartis to appeal.

The Court of Appeal adopted a robust and straightforward approach: while the skilled person may indeed have thought it wasn't worth trying to make a formulation with improved therapeutic effects and fewer side effects, that was not the case in relation to sustained release. There was a technical motivation for that – patient compliance – and it was irrelevant whether or not it would be thought commercially worthwhile. The patent's claim about the solubility of fluvastatin being too high was illusory. Accordingly the patentee had done no more than to say: "you can make a sustained release formulation of fluvastatin" and that was obvious. It had made no technical advance.

The second, *Dr Reddy v Eli Lilly*⁷, saw the demise of an archaic and arcane element of UK patent law – selection inventions. The patent concerned an antipsychotic drug called olanzapine used for the treatment of schizophrenia. Lilly discovered it had the beneficial activity of an earlier antipsychotic called clozapine but significantly reduced nasty side effects. Dr Reddy attacked the patent, primarily on the ground of obviousness over an earlier patent which disclosed a Markush formula specifying a molecular structure with various possibilities for the different substituents and said that all the compounds were effective at treating schizophrenia. The formula included

Cependant, le juge a aussi jugé (i) que le brevet *n'était pas* évident – au sens qu'il n'était pas évident en tant que projet ayant de bonnes chances de réussite – qu'il n'était pas évident non plus que l'on pourrait obtenir une formulation ayant des effets thérapeutiques améliorés ou présentant moins d'effets secondaires indésirables (ii) et qu'il n'y avait *pas de motivation* pour fabriquer une formule à libération prolongée. Le juge a cependant jugé que l'invention était techniquement évidente. Cette analyse plutôt compliquée a encouragé Novartis à faire appel de la décision, ce qui n'est pas étonnant.

La Cour d'appel a adopté un point de vue solide et direct : l'homme du métier aurait pu certes penser qu'il ne valait pas la peine de chercher à mettre au point une formulation ayant des effets thérapeutiques améliorés et des effets secondaires moindres, mais il en est autrement de la formulation à libération prolongée. En effet, il existe une motivation technique dans ce dernier cas – le fait que les patients suivent le traitement qui leur est prescrit – et il importe peu que cette formulation à libération prolongée soit ou non intéressante commercialement. La revendication du brevet relative à la trop grande solubilité de la fluvastatine est illusoire. En conséquence, le titulaire du brevet n'a fait plus que dire : "on peut fabriquer une formulation à libération prolongée de la fluvastatine" et cela est évident. Le titulaire du brevet n'est pas à l'origine d'un progrès technique.

La seconde décision judiciaire, *Dr Reddy v Eli Lilly*⁷, sonne le glas d'un élément archaïque et plutôt obscur du droit britannique des brevets – les inventions de sélection. Le brevet portait sur un médicament antipsychotique dénommé olanzapine et utilisé dans le traitement de la schizophrénie. Lilly avait découvert que ce médicament avait l'action d'un ancien antipsychotique appelé clozapine, mais avec des effets secondaires indésirables nettement moins forts. Dr Reddy a attaqué le brevet, en premier lieu sur le fondement de l'évidence par rapport à un brevet antérieur qui exposait une formule de Markush avec une structure moléculaire comportant diverses possibilités

⁷ [2009] EWCA 1362 (CA); [2010] RPC 9.

⁷ [2009] EWCA 1362 (CA); [2010] RPC 9.

⁷ [2009] EWCA 1362 (CA) ; [2010] RPC 9.

struktur mit unterschiedlichen Möglichkeiten für die verschiedenen Substituenten angegeben wurde; im Patent hieß es, dass alle Verbindungen zur Behandlung von Schizophrenie wirksam seien. Die Formel erstreckte sich auf Tausende von Einzelmolekülen, zu denen auch Olanzipin zählte, das aber nicht eigens genannt wurde. Dr. Reddy behauptete, das Patent sei ungültig, weil es sich in Wirklichkeit um ein Auswahlpatent für eine bestimmte Verbindung handle, die zuvor als Teil einer insgesamt als nützlich beschriebenen Klasse offenbart worden sei. Hierfür stützte sich Dr. Reddy auf die bis zum *IG Farben-Fall*⁸ aus dem Jahr 1930 zurückreichenden Regeln für Auswahlerfindungen. Vorliegend sei die Auswahl *willkürlich* und genüge diesen Regeln somit nicht.

Der Court of Appeal wies dieses Vorbringen zurück und erklärte, dass die *IG Farben*-Regeln, obwohl das House of Lords 1982 in *Du Pont*⁹ und später der Court of Appeal in *Hallen v Brabantia*¹⁰ sich darauf bezogen hätten, nicht gelten Recht seien. Sie würden vom EPA und den anderen Mitgliedern der Europäischen Patentorganisation nicht angewandt. Statt dessen sollte danach gefragt werden, ob der Patentinhaber einen neuartigen und nicht naheliegenden technischen Fortschritt vollbracht und diesen hinreichend glaubhaft gemacht habe. Lasse sich kein derartiger Fortschritt ausmachen, so sei das Patent wie in *AgrEvo* naheliegend, weil es sich um nichts weiter handle als um eine völlig willkürliche Auswahl aus einer bereits zuvor offenbarten Klasse. Im betreffenden Fall gab es jedoch einen tatsächlichen technischen Fortschritt, weil nichts im Stand der Technik darauf hindeutete, dass alle Verbindungen der betreffenden Klasse die vorteilhafte

thousands of individual molecules amongst which was olanzipine, but it was not spelt out specifically. Dr Reddy said that the patent was bad because it was in truth a selection patent for a particular compound which had previously been disclosed as part of a class which were all described as being useful. In this regard it relied on the rules for selection inventions laid down as long ago as 1930 in the *IG Farben* case⁸. Here Dr Reddy said the selection was *arbitrary* and so failed the rules.

In rejecting this submission, the Court of Appeal declared that the *IG Farben* rules were no longer part of the living law, despite having been referred to by the House of Lords in 1982 in *Du Pont*⁹ and more recently by the Court of Appeal in *Hallen v Brabantia*¹⁰. They were not used by the EPO or the other members of the European Patent Organisation. Instead, what one should be asking is whether the patentee has made a novel and non-obvious technical advance and provided sufficient justification for it to be credible. If no such advance can be found then, just as in *AgrEvo*, the patent will be obvious because it will be a mere arbitrary selection from a previously disclosed class. In this case, however, there was a real technical advance because the prior art did not suggest that all the compounds of the class would have the beneficial quality of causing fewer side effects. The selection of olanzipine represented a significant contribution to the art.

pour les différents composés, déclarant que tous les composés étaient efficaces pour traiter la schizophrénie. La formule incluait des milliers de molécules individuelles, dont l'olanzipine, mais elle n'était pas spécifiquement explicitée. Selon Dr Reddy, le brevet n'était pas valable car il s'agissait en fait d'un brevet de sélection d'un composé particulier déjà divulgué comme faisant partie d'une catégorie où tous les composés étaient décrits comme utiles. A cet effet, Dr Reddy se fondait sur les règles régissant les inventions de sélection telles qu'édictées dans l'affaire *IG Farben* remontant à 1930⁸. Dr Reddy avançait que la sélection était *arbitraire* et ne satisfaisait donc pas aux règles.

En rejetant ce moyen, la Cour d'appel a déclaré que les règles posées par le jugement dans *IG Farben* ne font plus partie du droit en vigueur, bien que la Chambre des Lords s'y soit référée en 1982 dans l'affaire *Du Pont*⁹ et, plus récemment, la Cour d'appel dans *Hallen v Brabantia*¹⁰. Ces règles ne sont pas utilisées par l'OEB ou les autres membres de l'Organisation européenne des brevets. Par contre, il faut se demander si le titulaire du brevet a réalisé un progrès technique nouveau et non évident, et s'il a fourni suffisamment de justification pour être crédible. Si l'on ne constate pas ce progrès, le brevet, comme dans l'affaire *AgrEvo*, est évident car il s'agit d'une simple sélection arbitraire au sein d'une catégorie précédemment divulguée. Toutefois, dans l'affaire en cause, il y a un véritable progrès technique car l'état de la technique ne permet pas de penser que tous les composants de la catégorie présentent l'avantage d'entraîner des effets secon-

⁸ (1930) 47 RPC 289. Die Regeln für eine Auswahlerfindung waren folgende: erstens muss der Auswahl ein erheblicher Vorteil zugrunde liegen, der durch die Verwendung der ausgewählten Mitglieder gesichert werden soll; zweitens müssen die ausgewählten Mitglieder alle den betreffenden Vorteil aufweisen; und drittens muss die Auswahl sich auf eine ganz spezifische Eigenschaft beziehen, von der zu Recht gesagt werden kann, dass sie der ausgewählten Gruppe eigen ist.

⁹ [1982] FSR 303 (HL).

¹⁰ [1991] RPC 195.

⁸ (1930) 47 RPC 289. The rules for a selection invention were these: first, it must be based upon some substantial advantage to be secured by the use of the selected members; secondly, the whole of the selected members must possess the advantage in question; thirdly, the selection must be in respect of a quality of a special character which can fairly be said to be peculiar to the selected group.

⁹ [1982] FSR 303 (HL).

¹⁰ [1991] RPC 195.

⁸ (1930) 47 RPC 289. Les règles régissant l'invention de sélection étaient les suivantes : en premier lieu, l'invention devait être fondée sur un certain avantage substantiel obtenu par l'utilisation des substances de départ sélectionnées. En deuxième lieu, les substances de départ sélectionnées devaient toutes posséder l'avantage en question. En troisième lieu, la sélection devait se faire en fonction de la qualité d'une caractéristique spéciale dont on pouvait honnêtement dire qu'elle était spécifique au groupe sélectionné.

⁹ [1982] FSR 303 (HL).

¹⁰ [1991] RPC 195.

Eigenschaft hätten, geringere Nebenwirkungen hervorzurufen. Die Auswahl von Olanzipin stellte damit einen signifikanten Beitrag zum Stand der Technik dar.

Meinem letzten Fall kommt erhebliche Bedeutung zu, und es ist die erste Entscheidung im Vereinigten Königreich, die sich inhaltlich mit den Erfordernissen der Art. 52 (1) und 57 auseinandersetzt. In *Eli Lilly v HGS*¹¹ bestätigte der Court of Appeal die Entscheidung der ersten Instanz, wonach HGS' Patent auf ein neues Mitglied der TNF-Superfamilie mit der Bezeichnung TNF α ungültig sei, weil es ihm an gewerblicher Anwendbarkeit mangle. Der Fall ist noch aus einem weiteren Grund bemerkenswert: Die Technische Beschwerdekammer des EPA war zuvor zum gegenteiligen Schluss gelangt und hatte das Patent im Beschwerdeverfahren bestätigt.

Eingangs unterstrich der Court of Appeal die Bedeutung der Kooperation zwischen nationalen Gerichten und dem EPA für die zügige Erledigung von wirtschaftlich bedeutsamen Fällen. Er stellte jedoch auch klar, dass die Natur des Verfahrens in England und vor dem EPA ganz unterschiedlich sei, da das Verfahren vor der Tatsacheninstanz in England eine detaillierte und eingehende Untersuchung und Überprüfung der Beweise beinhaltet. Vor dem EPA gebe es hingegen viel weniger Raum für die Überprüfung der Beweise, mit dem Ergebnis, dass das Verfahren unweigerlich etwas von einem "groben Filter" habe. Während Entscheidungen der TBK daher für Rechtsfragen eminent wichtig seien, sei es für englische Gerichte unangemessen, sich an die Feststellungen der TBK zum Sachverhalt oder zu dessen Bewertung zu halten.

Der Court of Appeal setzte sich eingehend mit den Rechtsgrundsätzen auseinander, die in den zahlreichen Entscheidungen der TBK zu Art. 57 aufgestellt werden. Er gelangte zu dem Schluss, dass der Patentinhaber eine Verwendung für seine Erfindung offen-

My final case is one of considerable importance, and the first in the UK to address in any substantive way the requirements of Arts 52(1) and 57. In *Eli Lilly v HGS*¹¹ the Court of Appeal upheld the decision of the trial judge that HGS's patent in respect of a novel member of the TNF superfamily called TNF α was invalid on the basis that the claims were not susceptible of industrial application. The case is also notable for a further reason: the Technical Board of Appeal of the EPO had earlier come to the opposite conclusion and upheld the patent on appeal.

At the outset, the Court of Appeal emphasised the importance of co-operation between national courts and the EPO to ensure that commercially important cases are put on a fast track. But it also made clear that the nature of proceedings in England and the EPO is very different, with the trial process in England involving a detailed and intensive investigation and testing of the evidence. By contrast there is much less room for the testing of evidence in the EPO with the result that it is inevitably something of a "coarse filter". Whilst decisions of the TBA are therefore of immense importance on questions of law, it is not appropriate for an English court to give deference to their findings or evaluations of fact.

The Court of Appeal therefore gave detailed consideration to the legal principles articulated in the many that TBA decisions on Art. 57. It concluded the patentee has to disclose a use for his invention which is plausible in the sense of being more than merely "not

dares moindres. La sélection de l'olanzipine représente donc une contribution significative à l'état de la technique.

Le dernier cas que je souhaite examiner est d'une très grande importance, et c'est le premier au Royaume-Uni à traiter un tant soit peu au fond les exigences posées par les articles 52(1) et 57. Dans l'affaire *Eli Lilly v HGS*¹¹ la Cour d'appel a confirmé la décision du juge de première instance : le brevet de HGS portant sur un nouveau membre de la superfamille des molécules TNF appelée TNF alpha ne fait pas partie de l'état de la technique étant donné que les revendications ne peuvent pas recevoir d'application industrielle. Ce jugement est aussi remarquable pour une autre raison : la Chambre de recours technique de l'OEB était auparavant arrivée à une conclusion opposée et avait jugé en appel que le brevet était valable.

Dès le début, la Cour d'appel a souligné l'importance de la coopération entre les tribunaux nationaux et l'OEB pour s'assurer que les litiges commercialement importants sont rapidement examinés. La Cour d'appel a aussi clairement exposé que les procédures en Angleterre et à l'OEB sont de natures très différentes. En Angleterre, le procès en première instance comporte une enquête détaillée et poussée, ainsi qu'une analyse des preuves produites. Par contre, la procédure à l'OEB laisse beaucoup moins de place à l'analyse des preuves avancées, en sorte que le "filtre est inévitablement moins sélectif". Les décisions de la Chambre de recours technique sont certes d'une très grande importance sur les questions de droit, mais les tribunaux anglais ne devraient pas s'incliner devant les constatations ou les évaluations des faits par la Chambre de recours.

La Cour d'appel a examiné de manière détaillée les principes juridiques exposés dans les nombreuses décisions de la Chambre de recours technique concernant l'article 57. La Cour conclut que le titulaire du brevet doit divulguer une utilisation plausible de son invention, c'est-

¹¹ [2010] EWCA Civ 33 (CA); [2010] RPC 429. Die Berufung von HGS zum Supreme Court wurde zugelassen.

¹¹ [2010] EWCA Civ 33 (CA); [2010] RPC 429. HGS has been granted permission to appeal to the Supreme Court.

¹¹ [2010] EWCA Civ 33 (CA); [2010] RPC 429. HGS a été autorisé à se pourvoir auprès de la Cour Suprême.

baren muss, die plausibel in dem Sinne ist, dass sie mehr als nur "nicht unglaubwürdig" ist. Es muss triftige Gründe für die Annahme geben, dass die in der Offenbarung gemachte Aussage zutrifft. Diese Aussage muss außerdem hinreichend genau sein. Es genügt nicht, auszuführen, dass besagtes Protein oder einer seiner Antikörper wahrscheinlich pharmazeutisch nutzbar ist. Eine solche Aussage mag plausibel sein, hat jedoch keinen praktischen Nutzen, denn es bleibt Dritten überlassen, herauszufinden, worin dieser Nutzen besteht. In Anwendung dieses Tests gelangte der Court of Appeal zu dem Schluss, dass die Entscheidung der ersten Instanz nicht zu beanstanden sei.

Es wurde suggeriert, dies sei ein Beispiel dafür, dass das Vereinigte Königreich "eigene Wege geht". Dem muss ich entschieden widersprechen. Der Court of Appeal hat die Rechtsprechung der TBK äußerst sorgfältig analysiert und sich bemüht, die von der TBK entwickelten Grundsätze herauszuarbeiten. Wenn er zu einem anderen Ergebnis gelangt ist, dann nicht, weil er sich eines anderen Ansatzes bedient hätte, sondern weil der Tatrichter festgestellt hatte, die patentgemäße Offenbarung sei spekulativ und in sich widersprüchlich – eine Feststellung, auf die nebenbei bemerkt in der Entscheidung der TBK überhaupt nicht eingegangen wird.

incredible". There has to be some reason for supposing the statement made in the disclosure is true. Moreover the statement itself must be sufficiently precise. It is not good enough to say this protein or any antibody to it probably has a pharmaceutical use. Such a statement may be plausible, but is of no practical use. You are left to find out what that use is. Applying that test, the finding of the judge could not be challenged.

It has been suggested that this is an instance of the UK "going its own way". I strongly disagree. The Court of Appeal analysed the case law of the TBA with the greatest of care and sought to identify the principles which the TBA has developed. It arrived at a different conclusion not because of a different approach but because the trial judge found the patent disclosure to be speculative and contradictory – findings to which, it may be noted, no reference is made in the decision of the TBA.

à-dire que cette utilisation doit être davantage qu'une simple utilisation "qui ne soit pas incroyable". On doit avoir une certaine raison de supposer que la déclaration faite dans l'exposé de l'invention est exacte. De plus, cette déclaration doit être suffisamment précise en elle-même. Il ne suffit pas de dire que telle protéine ou tel anticorps de cette protéine a probablement une utilité pharmaceutique. Une telle déclaration peut être plausible, mais n'a aucune utilité pratique. Cela nous oblige en effet à déterminer nous-mêmes cette utilité. Avec ce test, les constatations du juge ne pouvaient pas être remises en cause.

Cet exemple, dit-on, témoigne de ce que le Royaume-Uni "fait les choses tout seul de son côté". J'exprime ici fortement mon désaccord avec ce point de vue. En effet, la Cour d'appel a analysé avec le plus grand soin la jurisprudence de la Chambre de recours technique et a cherché à déterminer les principes développés par la Chambre. La Cour en a tiré une conclusion différente, non pas en raison d'une approche différente, mais parce que le juge en première instance a jugé que l'exposé de l'invention était spéculatif et contradictoire – conclusion qui, on peut le remarquer, ne fait aucune référence à la décision de la Chambre de recours technique.