

IT Italien

Gabriella MUSCOLO
Richterin an der Fachkammer für
geistiges Eigentum des Gerichts Rom

**Jüngste Entwicklungen in der
italienischen Rechtsprechung**

A. Leitsatz

Parteien: Farmaprof s.r.l. und Bormioli
Rocco e Figli s.p.a. gegen General
Plastics s.r.l.

Gericht: Gericht Rom – Tribunale di
Roma

Urteilsdatum: 9. September 2004

Amtlicher Urteilstitel: Sentenza del
Tribunale di Roma, 9 settembre 2004

Wesentliche Ergebnisse:

1. Bei der Auslegung der Ansprüche und Beschreibung eines Patents kann Artikel 1362 ff. des italienischen Zivilgesetzbuches (d. h. die Bestimmungen über die Vertragsauslegung) nicht analog angewandt werden, vielmehr sind die Bestimmungen des Wettbewerbsrechts in Anwendung zu bringen, indem die Interessen der Erfinder denen der Wettbewerber gegenübergestellt werden, die die Grenzen des jeweiligen Rechts kennen müssen, wenn sie in der Branche rechtmäßig agieren wollen.

2. Die Frage nach dem Umfang der Ansprüche ist im Zusammenhang mit der Auslegung des Patents zu sehen, und die dafür relevanten Aussagen (die die Ansprüche einschränken können) sind der im Patentamt vorliegenden Patentschrift zu entnehmen, und diese sind zu berücksichtigen, auch wenn sie erklärenden Charakter haben.

3. Das US-amerikanische "*prosecution history estoppel*" ist auf das italienische oder die europäischen Patentsysteme nicht anwendbar, da die Patente nach den Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens und seines Protokolls auszulegen sind.

IT Italy

Gabriella MUSCOLO
Judge in the specialised chamber for
IP litigation at the Court of Rome

**Recent developments in Italian
case law**

A. Headnote

Parties: Farmaprof s.r.l. and Bormioli
Rocco e Figli s.p.a. v. General
Plastics s.r.l.

Court: Court of Rome – Tribunale di
Roma

Date of decision: 9 September 2004

Official citation: Sentenza del Tribunale
di Roma, 9 settembre 2004

Key findings:

1. In interpreting the claims and description of a patent it is not possible to apply Article 1362 *et seq.* of the Italian Civil Code (i.e. the provisions on contract interpretation) by analogy, but rather the set of provisions pertaining to competition law, by comparing the interests of the inventors with those of the competitors, which have to understand what the boundaries of the right in question are in order to operate legally in the sector.

2. The question as to the scope of the claims is related to the interpretation of the patent, and in that respect the relevant statements (which can limit the claims) are those contained in the file kept by the patent office, and they have to be considered even if they are of a declaratory nature.

3. The US doctrine of "*prosecution history estoppel*" is not applicable in the Italian or European patent systems, as patents must be interpreted according to the provisions set forth in the European Patent Convention and its Protocol.

IT Italie

Gabriella MUSCOLO
Juge de la chambre spécialisée du
Tribunal de Rome compétente pour
les litiges en PI

**Les récents développements de la
jurisprudence italienne**

A. Sommaire

Parties : Farmaprof s.r.l. et Bormioli
Rocco e Figli s.p.a. v. General
Plastics s.r.l.

Tribunal : Tribunal de Rome – Tribunale
di Roma

Date de la décision : 9 septembre 2004

Citation officielle : Sentenza del
Tribunale di Roma, 9 settembre 2004

Conclusions importantes :

1. Il n'est pas possible d'appliquer par analogie les articles 1362 *et s.* du Code Civil italien (c'est-à-dire les dispositions relatives à l'interprétation des contrats) à l'interprétation des revendications et de la description d'un brevet, mais plutôt l'ensemble des dispositions relatives au droit de la concurrence, en mettant en balance les intérêts des inventeurs et ceux des concurrents, qui doivent pouvoir comprendre quelles sont les limites imposées par le monopole en question afin d'opérer légalement dans leur secteur.

2. La question de l'étendue des revendications est liée à l'interprétation du brevet ; à cet égard, les déclarations pertinentes (qui peuvent limiter les revendications) sont celles qui sont consignées dans le dossier conservé par l'office des brevets et il convient d'en tenir compte, même si elles n'ont qu'une valeur déclarative.

3. La doctrine américaine appelée "*prosecution history estoppel*" ne s'applique pas aux systèmes des brevets italien et européen, étant donné que les brevets doivent être interprétés selon les dispositions de la Convention et de son protocole (interprétatif).

4. Wie bei Verträgen sieht die Abtrennbarkeitsregel eine Patentauslegung vor, die dem Neuheitscharakter der beanspruchten Erfindung den Vorzug gegenüber dem Stand der Technik einräumen kann.

5. Bei der Prüfung, ob zwei Erfindungen identisch sind, wird zunächst untersucht, ob die funktionellen und strukturellen Elemente der beiden Erfindungen hinsichtlich der Lösung des technischen Problems übereinstimmen: Es liegt keine Verletzung vor, wenn mit der zweiten Erfindung ein anderes Problem als bei der ersten Erfindung gelöst wird.

6. Eine äquivalente Verletzung liegt vor, wenn der angebliche Patentverletzer das gleiche technische Problem löst, das mit der patentierten Erfindung gelöst wird und dabei funktionelle oder strukturelle Änderungen vornimmt, die für einen Durchschnittsfachmann offenkundig sind.

7. Bei einer abhängigen Erfindung handelt es sich um die Lösung eines technischen Problems, die aus der Erfindung folgt, von der sie abhängig ist.

8. Die Höhe des Schadenersatzes wegen unrechtmäßiger Nutzung einer abhängigen Erfindung kann dem Betrag der Lizenzgebühren entsprechen, den der Patentinhaber der ersten Erfindung erhalten hätte, wäre eine Lizenz für die Erfindung erteilt worden.

Stichwörter: Patente – Schadenersatz – Äquivalenzlehre – Patentauslegung – prosecution history estoppel – Abtrennbarkeit

B. Sachverhalt

Farmaprof s.r.l. ("FP") – der Zessionar eines Patents für Kunststoffverschlüsse für medizinische Einmaldosis-Phiole ("Liberati-Patent") – und Bormioli Rocco e Figli s.p.a. ("BR") – Lizenznehmer von FP für die Herstellung der Verschlüsse – verklagten General Plastics s.r.l. ("GP") – Hersteller der Verschlüsse, die, wie behauptet wird, das Liberati-Patent verletzen, und ebenfalls Inhaber eines Patents für Kunststoffverschlüsse, das

4. As is the case with contracts, the principle of severability provides for a patent interpretation that could favour the novelty of the claimed invention over the prior art.

5. In considering whether two inventions are equivalent, the first factor to consider is the identity of the functional and structural elements of the two inventions relative to the solution of the technical problem: there is no infringement when the second invention solves a different problem to the first.

6. Equivalent infringement occurs when the alleged infringer solves the same technical problem as in the patented invention through functional or structural modifications that might be obvious for a person of ordinary skill in the art.

7. A dependent invention is an innovative solution to a technical problem that is consequential to the invention on which it depends.

8. Damages deriving from the illegitimate use of a dependent invention can be equal to the amount of royalties that the patent holder of the first invention could have received if the invention had been licensed.

Keywords: patents – damages – doctrine of equivalents – patent interpretation – prosecution history estoppel – severability

B. Facts

Farmaprof s.r.l. ("FP") – assignee of a patent for plastic caps for mono-dose medicinal phials ("Liberati patent") – and Bormioli Rocco e Figli s.p.a. ("BR") – licensee of FP for the production of the caps – sued General Plastics s.r.l. ("GP") – producer of caps allegedly infringing those of the Liberati patent and likewise holder of a patent concerning plastic caps which was then granted during the proceedings ("GP patent") – for:

4. Comme c'est le cas pour les contrats, le principe de séparabilité offre une interprétation du brevet qui pourrait favoriser la nouveauté de l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique.

5. Lorsqu'on examine si deux inventions sont équivalentes, le premier facteur à considérer est l'identité des éléments structurels et fonctionnels des deux inventions par rapport à la solution du problème technique : il n'y a pas contrefaçon si la seconde invention résout un problème différent de celui de la première invention.

6. Il y a contrefaçon par équivalent quand le contrefacteur présumé résout le même problème technique que celui de l'invention brevetée en procédant à des modifications fonctionnelles ou structurelles qui paraîtraient évidentes pour une personne disposant de connaissances moyennes dans le domaine concerné.

7. Une invention dépendante est une solution innovante à un problème technique, qui découle de l'invention dont elle dépend.

8. Les dommages et intérêts dus au titre de l'exploitation illégitime d'une invention dépendante peuvent s'élever au montant des redevances auxquelles le propriétaire du brevet concernant la première invention aurait pu prétendre si une licence avait été accordée pour l'invention.

Mots clés : brevets – dommages et intérêts – doctrine des équivalents – interprétation du brevet – "prosecution history estoppel" – principe de séparabilité

B. Les faits

Farmaprof s.r.l. (FP) – cessionnaire d'un brevet pour la fabrication de capsules en plastique destinées à des fioles mono-dose à usage médical (brevet Liberati) – et Bormioli Rocco e Figli s.p.a. (BR) – licencié de FP pour la production des capsules – avaient engagé une action en justice contre General Plastics s.r.l. (GP) – fabricant de capsules présumé avoir contrefait celles protégées par le brevet Liberati et titulaire lui aussi d'un

während des laufenden Verfahrens erteilt wurde ("GP-Patent") – auf:

(1) Erklärung der Verletzung des Liberati-Patents;

(2) Einstellung der Produktion und des Verkaufs von GP-Verschlüssen;

(3) Erklärung der Ungültigkeit des GP-Patents und nachrangige Erklärung, dass die im GP-Patent offenbarte Erfindung von der Erfindung abhängt, die Gegenstand des Liberati-Patents ist;

(4) Schadensersatzfestlegung in einem gesonderten Verfahren;

(5) Vernichtung der Verschlüsse;

(6) Veröffentlichung des Urteils.

Das im Jahr 1985 erteilte Liberati-Patent umfasste vier Ansprüche, die Kunststoffverschlüsse beschreiben, mit denen sich Phiolen leicht und sicher öffnen lassen. Herr Liberati trat das Patent dann an das Unternehmen FP ab, das die Lizenz für das Erzeugnis an BR, einen Hersteller von Phiolen vergeben hat.

GP, einem Unternehmen, das Kunststoffartikel herstellt, wurden für ähnliche Phiolenverschlüsse mehrere Gebrauchsmuster und ein Patent (1996, das GP-Patent) erteilt. Gegenstand des GP-Patents ist ein Verschluss mit einem Innenband, das verhindert, dass über den Verschluss Feuchtigkeit und Staub in die Phiole eindringen.

FP und BR behaupten, dass die von GP verkauften Verschlüsse das Liberati-Patent verletzen und dem GP-Patent der Neuheitscharakter fehlt, den das Liberati-Patent besitzt, beziehungsweise, dass dieses sekundär vom Liberati-Patent abhängig ist.

GP behauptet hingegen, dass das Liberati-Patent aufgrund mangelnder Neuheit ungültig sei, da die Erfindung von mehreren Patenten und Gebrauchsmustern vorweggenommen worden sei, verwehrt sich gegen die behauptete Patentverletzung und die Ungültigkeit seines Patents und erhob Widerklage auf Erklärung der Gültigkeit des GP-Patents.

(1) a declaration of infringement of the Liberati patent;

(2) discontinuation of the production and sale of GP caps;

(3) a declaration of invalidity of the GP patent and, subordinately, a declaration as to the dependency of the invention disclosed in the GP patent on the one disclosed in the Liberati patent;

(4) damages, to be awarded in separate proceedings;

(5) destruction of the caps;

(6) publication of the decision.

The Liberati patent, granted in 1985, consisted of four claims describing plastic caps that provide an easy and secure way to open a phial. The Liberati patent was then assigned from Mr Liberati to FP, which licensed it to a producer of phials, BR.

GP, a company dealing in the production of plastic materials, was the grantee of several utility models and of a patent (in 1996, the GP patent) for similar caps for phials. The GP patent concerns a cap that through an internal band does not allow humidity and dust to enter the phial through the cap.

FP and BR argued that the caps sold by GP infringed the Liberati patent, and that the GP patent lacked novelty as it was anticipated by the Liberati patent or, subordinately, that it was dependent on the Liberati patent.

GP claimed that the Liberati patent was invalid for lack of novelty as it was anticipated by various patents and utility models, and argued against the alleged infringement and the invalidity of its patent, and filed a counterclaim for a declaration of validity of the GP patent.

brevet concernant des capsules en plastique, qui avait été délivré pendant le procès (brevet GP) – afin d'obtenir :

(1) une déclaration constatant la contrefaçon du brevet Liberati ;

(2) l'arrêt de la production et des ventes de capsules GP ;

(3) une déclaration de nullité du brevet GP et, subsidiairement, une déclaration constatant la dépendance de l'invention divulguée dans le brevet GP par rapport à celle du brevet Liberati ;

(4) des dommages et intérêts, devant être alloués dans une autre procédure ;

(5) la destruction des capsules ;

(6) la publication de la décision.

Le brevet Liberati, délivré en 1985, comportait quatre revendications décrivant des capsules en plastique offrant un mode facile et sûr d'ouvrir une fiole. Le brevet Liberati a ensuite été cédé par M. Liberati à FP, qui a accordé une licence à un fabricant de fioles, BR.

GP, une société active dans la production de matériaux plastiques, était propriétaire de plusieurs modèles d'utilité et d'un brevet (en 1996, le brevet GP) concernant des capsules similaires pour fioles. Le brevet GP porte sur une capsule qui, grâce à une bande intérieure, empêche l'humidité et la poussière de pénétrer dans la fiole par la capsule.

FP et BR ont soutenu que les capsules vendues par GP contrefaisaient le brevet Liberati et que le brevet GP était dépourvu de nouveauté étant donné qu'il était anticipé par le brevet Liberati ou, subsidiairement, qu'il dépendait du brevet Liberati.

GP a plaidé que le brevet Liberati était nul faute de nouveauté, étant donné qu'il était anticipé par divers brevets et modèles d'utilité ; GP a soumis des arguments contre les allégations de contrefaçon et de nullité de son brevet et a introduit une action reconventionnelle en déclaration de validité du brevet GP.

C. Rechtliche Würdigung

[1] In einem ersten vorläufigen Urteil bestätigte das Gericht die Gültigkeit des Liberati-Patents und traf dann nach einer eingehenden Prüfung der Angelegenheit eine Entscheidung.

[2] Der Sachverständige des Gerichts wurde gefragt, ob

(1) die im Liberati-Patent offenbarte Erfindung Neuheit aufweist,

(2) die im GP-Patent offenbarte Erfindung Neuheit aufweist,

(3) die strukturellen und funktionellen Elemente der im Liberati-Patent offenbarten Erfindung in den von GP verkauften Verschlüssen wiederzufinden sind,

(4) die im GP-Patent offenbarte Erfindung von der im Liberati-Patent offenbarten Erfindung abhängig ist.

Die Antworten des Sachverständigen zur ersten Frage flossen in das anfängliche vorläufige Urteil zur Gültigkeit des Liberati-Patents ein.

Was die zweite Frage anbetrifft, so bestätigte der Sachverständige die Gültigkeit der im GP-Patent offenbarten Erfindung aufgrund der folgenden wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Patenten: Die im Liberati-Patent offenbarte Erfindung umfasste das im GP-Patent offenbarte Band nicht, das verhindert, dass über den Verschluss Feuchtigkeit und Staub in die Phiolen eindringen, und bei der im Liberati-Patent offenbarten Erfindung konnte der Verschluss nicht auf die Phiolen aufgebracht werden, wenn der seitliche Streifen gerissen war, wohingegen dies beim GP-Patent möglich ist.

Hinsichtlich der dritten Frage bekräftigte der Sachverständige, dass die Verschlüsse des GP-Patents aufgrund der beiden strukturellen Elemente, welche die Erfindungen unterscheiden, keine äquivalente Verletzung der im Liberati-Patent offenbarten Erfindung darstellen.

Zur vierten Frage lieferte der Sachverständige keine konkrete Antwort.

C. Legal considerations

[1] In an initial provisional judgment the court affirmed the validity of the Liberati patent, and then, after further scrutiny, it handed down a decision.

[2] The court's expert witness was asked whether:

(1) the invention disclosed in the Liberati patent was novel;

(2) the invention disclosed in the GP patent was novel;

(3) structural and functional elements of the invention disclosed in the Liberati patent were reproduced in the caps sold by GP;

(4) the invention disclosed in the GP patent was dependent on the one disclosed in the Liberati patent.

As to the first question, the expert's answers were used for the initial provisional judgment on the validity of the Liberati patent.

As to the second question, the expert affirmed the validity of the invention disclosed in the GP patent, as the major differences between the two patents in question were the following: the invention disclosed in the Liberati patent did not contain the band – disclosed in the GP patent – which does not allow humidity and dust to enter the phial through the cap; and the invention disclosed in the Liberati patent did not allow the cap to be attached to the phial when the lateral strip was broken, whereas this was possible with the GP patent.

As to the third question, the expert affirmed that the caps deriving from the GP patent were not an equivalent infringement of the invention disclosed in the Liberati patent owing to two structural elements that differentiated the two inventions.

As to the fourth question, the expert did not provide specific evidence in response.

C. Considérations juridiques

[1] Dans une première décision provisoire, le Tribunal a constaté la validité du brevet Liberati ; puis, après un examen approfondi, il a rendu son jugement.

[2] Il a été demandé à l'expert nommé par le Tribunal si :

(1) l'invention divulguée dans le brevet Liberati était nouvelle ;

(2) l'invention divulguée dans le brevet GP était nouvelle ;

(3) des éléments structurels et fonctionnels de l'invention divulguée dans le brevet Liberati se retrouvaient dans les capsules vendues par GP ;

(4) l'invention divulguée dans le brevet GP était dépendante de celle divulguée dans le brevet Liberati.

Concernant la première question, les réponses de l'expert ont été utilisées pour la décision provisoire initiale sur la validité du brevet Liberati.

Concernant la seconde question, l'expert a affirmé que l'invention divulguée dans le brevet GP était une vraie invention puisque les deux brevets présentaient les différences suivantes : l'invention divulguée dans le brevet Liberati ne comprenait pas la bande (intérieure) – divulguée dans le brevet GP – qui empêchait l'humidité et la poussière de pénétrer dans la fiole par la capsule ; en outre, l'invention divulguée dans le brevet Liberati ne permettait pas à la capsule d'être accrochée à la fiole quand la bande latérale était rompue, alors que c'était possible avec le brevet GP.

Concernant la troisième question, l'expert a estimé que les capsules selon le brevet GP ne constituaient pas une contrefaçon par équivalent de l'invention divulguée dans le brevet Liberati en raison des deux composantes structurelles qui distinguaient les deux inventions l'une de l'autre.

Concernant la quatrième question, l'expert n'a pas fourni de preuves spécifiques avec sa réponse.

Die erste Frage, auf die das Gericht einging, betraf die in Anwendung zu bringenden Bestimmungen. Das Gericht befasste sich mit den Auslegungsregeln für Patente und befand, dass Artikel 1362 ff. des italienischen Zivilgesetzbuches (d. h. die Bestimmungen für die Vertragsauslegung) nicht analog auf die Auslegung der Ansprüche und Beschreibung eines Patents angewandt werden können. Vielmehr sind die Bestimmungen des Wettbewerbsrechts in Anwendung zu bringen, indem die Interessen der Erfinder den Interessen der Wettbewerber gegenübergestellt werden, die die Grenzen des jeweiligen Rechts kennen und wissen müssen, was ihnen im rechtlich zulässigen Rahmen erlaubt ist. Das Gericht befand ferner, dass für die Beseitigung dieses Schlupflochs im System nach der Rechtsanalogie (*analogia juris*) zu verfahren ist, um nach einer besseren Methode bei der Auslegung des Umfangs eines Anspruchs und der Patentschrift im Allgemeinen zu suchen. Die Frage nach dem Umfang der Ansprüche ist im Zusammenhang mit der Auslegung des Patents zu betrachten, und diesbezüglich sind die relevanten Aussagen (die die Ansprüche beschränken können) die Aussagen in der im Patentamt hinterlegten Patentschrift; und diese sind zu berücksichtigen, auch wenn sie erklärenden Charakter haben. Das Gericht vertrat die Auffassung, dass das US-amerikanische "*prosecution history estoppel*" nicht auf das italienische oder die europäischen Patentsysteme anwendbar ist, da die Patente in diesen Ländern nach den Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens und seines Protokolls auszulegen sind. Ergänzend erklärte das Gericht, dass für Verträge und Patente die Abtrennbarkeitsregel gleichermaßen gilt, die eine Patentauslegung vorsieht, bei der dem Neuheitscharakter der beanspruchten Erfindung Vorrang gegenüber dem Stand der Technik eingeräumt wird.

Die zweite Frage, mit der sich das Gericht befasste, betraf die Definition der Äquivalenzverletzung. Zunächst wurde festgestellt, dass die übliche Definition, nach der eine Äquivalenzverletzung eine Reproduzierung der essenziellen Elemente der neuen Eigenschaft ist, nicht ausreichend ist, da sie zu vage und zu erfinderfreundlich ist. Zweitens erachtet

The first question that the court addressed concerned the applicable rules. The court dealt with the canons of interpretation for patents, and it held that in interpreting the claims and description of a patent it is not possible to apply Article 1362 *et seq.* of the Italian Civil Code (i.e. the provisions on contract interpretation) by analogy, but rather the set of provisions pertaining to competition law, by comparing the interests of the inventors with those of the competitors, which have to understand what the boundaries of the right in question are and what can be done with a degree of certainty. The court then held that to remedy this loophole in the system, it was necessary to proceed by *analogia juris* to understand what might be the better way to interpret the scope of a claim and the patent file in general. The question as to the scope of the claims is related to the interpretation of the patent, and in that respect the relevant statements (which can limit the claims) are those contained in the file kept by the patent office, and they have to be considered even if they are of a declaratory nature. The court held that the US doctrine of "*prosecution history estoppel*" was not applicable in the Italian or European patent systems, as patents had to be interpreted according to the provisions set forth in the European Patent Convention and its Protocol. Moreover, the court added that what contracts and patents had in common was the principle of severability, which provided for a patent interpretation that favoured the novelty of the claimed invention over the prior art.

The second question that the court addressed concerned the definition of equivalent infringement. First, it held that the usual definition of equivalent infringement as the reproduction of essential elements of the novel idea was not sufficient as being too vague and extremely favourable to inventors. Second, it also deemed inappropriate

La première question sur laquelle s'est penché le Tribunal concernait les dispositions applicables. Le Tribunal a traité des règles applicables à l'interprétation des brevets et a considéré que, pour l'interprétation des revendications et de la description d'un brevet, il n'est pas possible d'appliquer par analogie les articles 1362 *et s.* du Code Civil italien (c'est-à-dire les dispositions relatives à l'interprétation des contrats), mais plutôt l'ensemble des dispositions relatives au droit de la concurrence, en mettant en balance les intérêts des inventeurs et ceux des concurrents, qui doivent pouvoir comprendre quelles sont les limites imposées par le monopole en question et juger de ce qui peut être fait avec un degré suffisant de sécurité juridique. Puis le Tribunal a estimé que, pour remédier à ce vide juridique dans le système, il était nécessaire de procéder par *analogia juris* afin de comprendre ce qui serait la meilleure méthode pour évaluer l'étendue d'une revendication et le dossier brevet en général. La question relative à l'étendue des revendications est liée à l'interprétation du brevet ; à cet égard, les déclarations pertinentes (qui peuvent limiter les revendications) sont celles qui sont consignées dans le dossier conservé par l'office des brevets et il convient d'en tenir compte, même si elles n'ont qu'une valeur déclarative. Le Tribunal a estimé que la doctrine US appelée "*prosecution history estoppel*" ne s'applique pas aux systèmes des brevets italien et européen, étant donné que les brevets doivent être interprétés selon les dispositions de la Convention et de son protocole (interprétatif). De plus, le Tribunal a observé que les contrats et les brevets avaient en commun le principe de séparabilité, qui assurait une interprétation du brevet en faveur de la nouveauté de l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique.

La seconde question traitée par le Tribunal concernait la définition de la contrefaçon par équivalent. Il a d'abord estimé que la définition habituelle de la contrefaçon par équivalent, à savoir la reproduction d'éléments essentiels de l'idée nouvelle était insuffisante parce que trop vague et favorisant à l'extrême les inventeurs. Ensuite, il a jugé inap-

das Gericht die US-amerikanischen und deutschen Kriterien als ungeeignet, nach denen die Äquivalenzverletzung die Position des Erfinders schwächen beziehungsweise den Fortschritt der angewandten Forschung behindern kann.

Das Gericht unternahm dann den Versuch einer weiteren Definition, wobei es dem folgenden Grundsatz folgte. Bei der Prüfung, ob zwei Erfindungen äquivalent sind, ist zunächst die Identität der funktionellen und strukturellen Elemente der beiden Erfindungen hinsichtlich der Lösung des technischen Problems zu prüfen. Es liegt keine Verletzung vor, wenn die zweite Erfindung ein anderes Problem löst als die erste. Zweitens ist eine Äquivalenzverletzung dann gegeben, wenn der angebliche Patentverletzer das gleiche technische Problem, das mit der patentierten Erfindung gelöst wird, durch funktionelle oder strukturelle Änderungen löst, die für einen Durchschnittsfachmann offensichtlich sind.

Hinsichtlich der dritten in der Rechts-sache gestellten Frage lieferte das Gericht eine Definition der abhängigen Erfindungen, indem sie eine abhängige Erfindung als eine innovative Lösung eines technischen Problems beschrieb, die sich aus der Erfindung, von der sie abhängt, ergibt.

Auf der Grundlage der vorstehenden Feststellungen urteilte das Gericht wie folgt:

(1) Die im GP-Patent offenbarte Erfindung hatte entsprechend den vorstehenden Erläuterungen Neuheits- und Originalitätscharakter.

(2) Der mit dem Liberati-Patent gewährte Schutzzumfang entsprach dem durch das angeführte Beispiel gewährten Umfang, wobei sich die Erfindung von den für den Stand der Technik angeführten Beispielen unterschied.

(3) Die von GP verkauften Verschlüsse und die Erfindung, die Gegenstand des Liberati-Patents ist, unterschieden sich i) in der Position des Streifens und ii) darin, dass das Liberati-Patent kein

the US and German criteria defining equivalent infringement as capable respectively of weakening the position of the inventor or of obstructing the progress of applied research.

The court then tried to provide a further definition by asserting the following principle. First, in considering whether two inventions are equivalent, the first factor to consider is the identity of the functional and structural elements of the two inventions relative to the solution of the technical problem. There is no infringement when the second invention solves a different problem to the first. Second, to affirm an equivalent infringement, the alleged infringer has to solve the same technical problem as in the patented invention through functional or structural modifications that might be obvious for a person of ordinary skill in the art.

As to the third question addressed in the case, the court provided a definition of dependent inventions by stating that a dependent invention is an innovative solution to a technical problem that is consequential to the invention on which it depends.

In the light of these premises, the court held that:

(1) the invention disclosed in the GP patent was novel and original in view of the aforementioned clarifications;

(2) the extent of protection granted by the Liberati patent was the same offered by the example provided, whereby the invention differed from those quoted in the prior art;

(3) the caps sold by GP and the invention of the Liberati patent were different by virtue of (i) the position of the strip and (ii) the absence in the Liberati patent of the internal band. These two

propriés les critères américains et allemands de définition de la contrefaçon par équivalent, parce qu'ils étaient de nature, respectivement, à affaiblir la position de l'inventeur et à faire obstacle au progrès de la recherche appliquée.

Le Tribunal a ensuite tenté de fournir une nouvelle définition en posant le principe suivant. Premièrement, lorsqu'on examine si deux inventions sont équivalentes, le premier facteur à considérer est l'identité des éléments structurels et fonctionnels des deux inventions par rapport à la solution du problème technique : il n'y a pas contrefaçon si la seconde invention résout un problème différent de celui de la première invention. Deuxièmement, pour conclure à une contrefaçon par équivalent il faut que le contrefacteur présumé résolve le même problème technique que celui de l'invention brevetée en procédant à des modifications fonctionnelles ou structurelles qui paraîtraient évidentes pour une personne disposant de connaissances moyennes dans le domaine concerné.

En ce qui concerne la troisième question traitée dans cette affaire, le Tribunal a donné une définition des inventions dépendantes en déclarant qu'une invention dépendante est une solution innovante à un problème technique, qui découle de l'invention dont elle dépend.

A la lumière de ces principes de base, le Tribunal a estimé que :

(1) l'invention était nouvelle et originale compte tenu des clarifications apportées ci-dessus ;

(2) l'étendue de la protection conférée par le brevet Liberati était identique à celle de l'exemple donné, sachant que l'invention se distinguait de celles mentionnées dans l'état de la technique ;

(3) les capsules vendues par GP se distinguaient de l'invention faisant l'objet du brevet Liberati en raison (i) de la position de la bande (latérale) et (ii) de l'absence de bande intérieure dans le

Innenband besaß. Diese beiden strukturellen Unterschiede stellen, wie oben ausgeführt, einen funktionellen Unterschied dar.

(4) Ausgehend von den untersuchten Beweismitteln ist festzustellen, dass die im GP-Patent offenbarte Erfindung von der im Liberati-Patent offenbarten Erfindung abhängig war, da sie sich aus dem Wesen des Liberati-Patents ergibt.

(5) Das GP-Patent war gültig und stellte keine Verletzung dar.

(6) Schadenersatz wegen Nutzung einer abhängigen Erfindung ohne Genehmigung (d. h. eine Lizenz) ist in einem gesonderten Verfahren festzusetzen.

(7) Es bestand keine Notwendigkeit für die Vernichtung der GP-Verschlüsse und die Veröffentlichung des Urteils.

structural differences constituted a functional difference as explained above;

(4) in the light of the examined evidence, the invention disclosed in the GP patent was dependent on the one disclosed in the Liberati patent for its consequentiality with respect to the teaching of the Liberati patent;

(5) the GP patent was valid and not infringing;

(6) damages should be awarded in separate proceedings for having used a dependent invention without prior approval (i.e. a licence);

(7) destruction of the GP caps and publication of the judgment were not necessary.

brevet Liberati. Ces deux différences structurelles constituaient une différence fonctionnelle comme expliqué plus haut ;

(4) à la lumière des preuves examinées, l'invention divulguée dans le brevet GP dépendait de celle divulguée dans le brevet Liberati, étant donné qu'elle découlait de l'enseignement du brevet Liberati ;

(5) le brevet GP était valide et non contrefaisant ;

(6) il convenait d'allouer des dommages et intérêts dans une procédure distincte pour avoir exploité une invention dépendante sans autorisation préalable (c'est-à-dire sans licence) ;

(7) il n'était pas nécessaire de détruire les capsules GP ni de publier le jugement.