

GB Vereinigtes Königreich

David KITCHIN
Lord Justice, Court of Appeal of
England and Wales, zuständig für
geistiges Eigentum

Neue Patentfälle aus England und Wales**Einführung**

In den vergangenen zwei Jahren kam es in England zu einer beachtlichen Zahl von Patentklageverfahren, bei denen es zwar meist um altbekannte Streitpunkte ging, zuweilen jedoch auch Dinge geltend gemacht wurden, die die Gerichte bislang eher wenig beschäftigt hatten. Ich werde eine Gesamtübersicht geben, will aber auf bestimmte Aspekte von besonderem Interesse ausführlicher eingehen. Wieder einmal waren es so viele Verfahren, dass ich mich auf einige wenige Urteile der Berufungsgerichte beschränken muss.

Neuheit – Artikel 54 EPÜ

Ich beginne mit der Rechtssache *Gemstar gegen Virgin*¹. In erster Instanz wurde hier eine Anzahl von Patenten von Gemstar aus verschiedenen Gründen für nichtig erklärt, u. a. wegen der Nichterfüllung des Kriteriums der Neuheit. Im Berufungsverfahren wurde vereinbart, aus organisatorischen Gründen zunächst die Beschwerde gegen die Feststellung der mangelnden Neuheit zu verhandeln, denn falls diese scheitern würde, müsste auch die Berufung scheitern. Diese Vorgehensweise, die Kosten sparen soll, wird zunehmend eingesetzt.

Wie so oft ging es um die genaue Auslegung des Stands der Technik. Das Gericht erläuterte, dass ein Anspruch das Kriterium der Neuheit nicht erfüllt, wenn die Vorveröffentlichung eine klare Beschreibung von etwas enthält oder klare Anweisungen zu etwas gibt, das den Anspruch verletzen würde, wenn es nach der Patenterteilung ausgeführt würde². Die frühere Offenbarung muss so ausgelegt werden, wie sie der Fach-

¹ [2011] EWCA Civ 302, [2011] RPC 25.

² S. *General Tire gegen Firestone Tyre & Rubber* [1972] RPC 457, S. 485-486.

GB United Kingdom

David KITCHIN
Lord Justice, Court of Appeal of
England and Wales, and Judge in
charge of the intellectual property list

Some Recent Patent Cases in England and Wales**Introduction**

There has been a considerable body of patent litigation in England over the last two years, a good deal involving familiar grounds of dispute but some involving arguments that have received little judicial consideration hitherto. I shall give an overview of them all but focus on aspects of particular interest. Once again the weight of cases has been such that I have had to confine myself to some decisions of the appeal courts.

Novelty – Article 54 EPC

I begin with *Gemstar v Virgin*¹. The trial judge revoked a number of patents belonging to Gemstar on various grounds including lack of novelty. On appeal it was agreed that, as a case management matter, the appeal against the finding of lack of novelty would be heard first, on the basis that if it failed so too must the appeal. This procedure, designed to save costs, is being increasingly adopted.

As so often, the issue turned on the proper interpretation of the prior art. The court explained that if the prior publication gives a clear description of or clear instructions to do something that would infringe the claim if carried out after the grant of the patent, the claim will lack novelty². The prior disclosure must be considered through the eyes of the skilled addressee as of its date. Importantly, there is no reason why such a

¹ [2011] EWCA Civ 302, [2011] RPC 25.

² Applying *General Tire v Firestone Tyre and Rubber* [1972] RPC 457 at 485-486.

GB Royaume-Uni

David KITCHIN
Lord Justice, Cour d'appel d'Angle-
terre et du Pays de Galles, juge en
matière de propriété intellectuelle

Quelques affaires récentes en matière de brevets en Angleterre et au Pays de Galles**Introduction**

Ces deux dernières années en Angleterre, une jurisprudence très abondante a porté sur les litiges en matière de brevets, dont une bonne partie concerne des sujets habituels de contentieux, tandis que certains autres traitent des arguments qui n'ont jusqu'à présent guère été traités par les tribunaux. Je vais résumer toute cette jurisprudence en me concentrant sur des aspects d'un intérêt particulier. Comme nous venons de le dire, l'abondance de cette jurisprudence est telle que j'ai dû limiter mon propos à quelques décisions des cours d'appel.

Nouveauté – article 54 CBE

Je commencerai par l'affaire *Gemstar v Virgin*¹. En première instance, le juge a révoqué un certain nombre de brevets appartenant à Gemstar pour divers motifs, y compris le défaut de nouveauté. En appel, il a été convenu, pour une conduite plus efficace de la procédure, que l'appel interjeté contre la décision de défaut de nouveauté serait examiné en premier, car si cet appel était rejeté à ce titre, il devrait en être de même de l'appel dans son ensemble. Cette procédure, qui a pour but de faire des économies de coûts, est de plus en plus adoptée.

Comme c'est souvent le cas, le problème repose sur l'interprétation correcte de l'état de la technique. Le tribunal a expliqué qu'il y a défaut de nouveauté de la revendication dans le cas où une publication antérieure donne une description ou des instructions claires de faire quelque chose qui contreviendrait à la revendication si cette chose était accomplie après la délivrance du brevet². La divulgation antérieure doit

¹ [2011] EWCA Civ 302, [2011] RPC 25.

² En application de l'affaire *General Tire v Firestone Tyre and Rubber* [1972] RPC 457vat 485-486.

mann am Tag der Offenbarung verstanden hätte. Überdies ist gar nicht gesagt, dass ein solcher Fachmann – genau wie eine reale Person – einen Sinn erkennen muss. In der Realität hat man es zuweilen mit Dokumenten zu tun, die jede Klarheit vermissen lassen, ja, die so unverständlich sind, dass man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil man keine Ahnung hat, was der Verfasser überhaupt zum Ausdruck bringen wollte. Dem fiktiven sachkundigen Leser kann es genauso gehen; in diesem Fall wäre das Dokument nicht neuheitsschädlich. Seine Offenbarung ist nicht "klar und eindeutig", wie dies vorausgesetzt wird³.

Naheliegen – Artikel 56 EPÜ

In Berufungsverfahren beim Court of Appeal of England and Wales geht es eher um eine Überprüfung als um eine Neuverhandlung. Die Feststellung des Naheliegens ist eine Tatsachenfeststellung, gilt aber als eine jener Entscheidungen, bei denen der Richter – wie z. B. auch bei der Feststellung von Fahrlässigkeit – alle relevanten Umstände in Betracht ziehen und aufgrund einer multifaktoriellen Bewertung zu einer Schlussfolgerung kommen muss. Berufungsgerichte greifen meist sehr ungern in solche Entscheidungen ein, es sei denn, der jeweilige Richter hat sich im Grundsatz geirrt und ist nicht einfach nur zu einer Entscheidung gekommen, der sich ein anderer Richter möglicherweise nicht angeschlossen hätte⁴. Die erfahrenen Richter der Patentgerichte kennen sich mit den relevanten Grundsätzen sehr gut aus, sodass ihnen nur selten derartige Fehler unterlaufen⁵, dennoch ist in einigen Fällen neueren Datums genau dies passiert. Sie stellen interessante Beispiele dar.

³ In Anlehnung an *Schlumberger gegen Electromagnetic Geoservices* [2010] EWCA Civ 819, [2010] RPC 33.

⁴ Siehe beispielsweise *Biogen gegen Medeva* [1997] RPC 1: "Wenn die Anwendung eines gesetzlichen Maßstabs wie Fahrlässigkeit oder Naheliegen keine Grundsatzfrage ist, sondern eine Frage der Ausprägung, sollte ein Berufungsgericht sehr vorsichtig sein, bevor es von der Beurteilung durch die Vorinstanz abweicht" (Lord Hoffmann).

⁵ Die Rechtssache *Gedeon Richter gegen Bayer Pharma* [2012] EWCA Civ 235 ist ein gutes Beispiel für das Scheitern einer Beschwerde gegen die Feststellung des Naheliegens.

person, as in the case of a real person, must find a meaning. In reality there are documents which have no clear meaning, documents so obscure that one throws up one's hands saying "I have no idea what the author was trying to say." The notional skilled reader can do the same, and if he does, the document is not novelty destroying. Its disclosure is not "clear and unambiguous", as required³.

Obviousness – Article 56 EPC

Appeals to the Court of Appeal in England and Wales are by way of review rather than rehearing. A finding of obviousness is a finding of fact but is recognised as one of that class of decisions, such as negligence, which require the judge to take into account all the relevant circumstances and carry out a multi-factorial assessment in arriving at his conclusion. Appeal courts are very reluctant to interfere with such decisions unless the judge has erred in principle, and not simply arrived at a decision with which another judge might have disagreed⁴. The experienced judges of the Patent Courts are very familiar with the relevant principles and so they rarely make such errors⁵, but in a number of recent cases that is exactly what has happened. They provide interesting illustrations.

³ Following a similar line of reasoning in *Schlumberger v Electromagnetic Geoservices* [2010] EWCA Civ 819, [2010] RPC 33.

⁴ See, for example, *Biogen v Medeva* [1997] RPC 1: "Where the application of a legal standard such as negligence or obviousness involves no question of principle but is simply a matter of degree, an appellate court should be very cautious in differing from the judge's evaluation" – per Lord Hoffmann.

⁵ *Gedeon Richter v Bayer Pharma* [2012] EWCA Civ 235 is a good example of an appeal against a finding of obviousness failing.

être considérée du point de vue de l'homme du métier, à la date de cette divulgation. L'homme du métier, comme ce serait le cas d'une personne physique réelle, ne doit pas obligatoirement trouver une signification. En réalité, certains documents n'ont pas de sens clair et sont si obscurs que l'on se perd en conjectures en se disant : "je n'ai aucune idée de ce que l'auteur veut dire". L'homme du métier peut se faire cette réflexion à la lecture du document, auquel cas ce dernier n'est pas destructeur de nouveauté. On ne saurait dire que sa divulgation est "claire et non ambiguë" comme elle devrait l'être³.

Evidence – article 56 CBE

Les appels interjetés auprès de la Cour d'appel en Angleterre et au Pays de Galles se font par voie de réexamen de la décision de première instance et non par ouverture d'une nouvelle audience. Une conclusion du tribunal quant à l'évidence est une conclusion de fait, qui apparaît toutefois comme relevant d'une des catégories de décisions, comme la négligence, qui obligent le juge à prendre en compte toutes les circonstances pertinentes et à procéder à une appréciation sur la base de multiples facteurs afin d'arriver à sa conclusion. C'est avec beaucoup de réticence que les cours d'appel interviennent dans ce type de décisions, sauf dans le cas où le juge s'est trompé au niveau des principes et n'est pas simplement arrivé à une décision avec laquelle un autre juge aurait pu se déclarer en désaccord⁴. Les juges expérimentés siégeant dans les tribunaux de brevets connaissent les principes applicables et font donc rarement ce type d'erreur⁵, mais c'est précisément ce qui est arrivé dans un certain nombre de cas récents. Ces cas sont des exemples intéressants.

³ Suivant un raisonnement similaire dans l'affaire *Schlumberger v Electromagnetic Geoservices* [2010] EWCA Civ 819, [2010] RPC 33.

⁴ Voir, par exemple, l'affaire *Biogen v Medeva* [1997] RPC 1 : "Lorsque l'application d'une norme juridique telle que la négligence ou l'évidence ne porte pas sur une question de principe mais relève simplement d'une question de degré, la cour d'appel doit être très vigilante lorsqu'elle diffère de l'appréciation du juge de première instance" – Lord Hoffmann.

⁵ L'affaire *Gedeon Richter v Bayer Pharma* [2012] EWCA Civ 235 est un bon exemple d'échec de l'appel formé contre une décision de première instance ayant conclu à l'évidence.

In der Rechtssache *Apimed gegen Brightwake*⁶ ging es um die Verwendung von Honig in medizinischem Verbandmaterial. Die Erfindung betraf ein Gemisch, das Honig und ausreichend Geliermittel, z. B. Alginat, enthielt, um dem Gemisch die Konsistenz eines Kitts zu verleihen, sodass dieses zu biegsamen Folien ausgewalzt werden konnte. Der Stand der Technik offenbarte die Nutzung herkömmlicher, mit Honig getränkter Gazeverbände. In erster Instanz wurde der Patentgegenstand als naheliegend eingestuft, weil es keine Erfindung darstelle, Honig auch in anderen bekannten Wundauflagen, wie z. B. solchen aus Alginat, einzusetzen. Mit dieser Schlussfolgerung beging der Richter jedoch einen Fehler, da er den Erfindungsgedanken und den Unterschied zum Stand der Technik nicht richtig erkannt hatte. Der Erfindungsgedanke und der Unterschied zum Stand der Technik bestanden nicht darin, Honig auf einen Alginatverband anstatt auf einen Gazeverband aufzutragen, sondern in dem Gedanken, ein Geliermittel wie Alginatpartikel zu verwenden, um die Viskosität des Honigs so weit zu erhöhen, dass er zu Folie gewalzt oder wie Kitt geformt werden konnte, ohne überhaupt einen Verband zu benötigen.

In der Sache *MMI gegen CellXion*⁷ ging es um die Erfindung sogenannter IMSI-Catcher. Diese Geräte werden von Polizei und Nachrichtendiensten eingesetzt, um die Mobiltelefonnummern mutmaßlicher Straftäter und Terroristen zu ermitteln. Jedes Handy verfügt über eine IMSI, eine permanente Kennung. Wechselt ein Mobiltelefon von einem Aufenthaltsbereich (dem sogenannten Location Area Code oder LAC) in einen anderen, sendet es ein Signal an die nächstgelegene oder stärkste Basisstation und kann so dazu gebracht werden, seine IMSI-Kennung preiszugeben. Die Verwendung falscher Basisstationen war bereits bekannt. Die Besonderheit des Patentgegenstands bestand jedoch darin, dem Handy vorzutäuschen, es sei in einem neuen LAC, und es somit zu veranlassen, mit der falschen Basisstation zu kommunizieren und seine IMSI schneller preiszugeben. Streitpunkt war in diesem Fall, ob der Gedanke der Bereitstellung eines anderen LAC zum

*Apimed v Brightwake*⁶ concerned the use of honey in medical dressings. The invention was for a composition containing honey and enough gelling agent, such as alginate, to give the composition the consistency of a putty so it could be rolled into a pliable sheet. The prior art disclosed the use of conventional gauze dressings impregnated with honey. The trial judge held this rendered the invention obvious because it did not involve any invention to apply honey to other known pads such as those made of alginate. But in reaching that conclusion he fell into error because he failed properly to identify the inventive concept and the difference from the prior art – the inventive concept and difference lay not in the application of honey to an alginate dressing in place of a gauze dressing but rather in having the idea of using a gelling agent such as particulate alginate to increase the viscosity of the honey to such a degree it could be rolled into a sheet or formed into a putty without the need for any dressing at all.

In *MMI v CellXion*⁷ the invention was for so called IMSI catchers – devices used by the police and security services to discover the mobile phone numbers of suspected criminals and terrorists. Each phone has an IMSI, its permanent identity number. When a mobile moves from one area (known as a location area code or LAC) to another it sends a signal to the nearest or most powerful base station and can be made to give up its IMSI. It was known to use false base stations. But the trick of the patent was to cause the phone to believe that it had moved to a new LAC and therefore communicate with the false base station and deliver up its IMSI more quickly. The principal issue in the case was whether the idea of providing a different LAC to catch the IMSI was obvious given that the idea of a fake base station was known. The judge held it was not. But in reaching that conclusion he was blinded by a snowstorm of other allegations and lost sight of the fact that the patentee's

L'affaire *Apimed v Brightwake*⁶ avait trait à l'utilisation du miel dans les pansements médicaux. L'objet de l'invention était une composition renfermant du miel et un agent gélifiant, tel l'alginate, en quantité suffisante, pour donner à la composition la consistance d'un mastic, de telle manière qu'elle puisse être roulée en feuille pliable. L'état de la technique consistait en des pansements en gaze classique imprégnée de miel. En première instance, le juge a estimé que l'invention était évidente car elle ne consistait pas à appliquer du miel sur d'autres pansements connus comme ceux composés d'alginate. Cependant, en concluant ainsi, le juge s'est trompé car il n'a pas bien déterminé le concept inventif et la différence avec l'état de la technique – le concept inventif et la différence ne résident pas dans l'application de miel à un pansement d'alginate à la place d'un pansement avec de la gaze, mais dans l'idée d'utiliser un agent gélifiant comme l'alginate sous forme de particules pour augmenter la viscosité du miel de façon à pouvoir le rouler en une feuille ou à lui donner la forme d'un mastic, sans avoir à faire un quelconque pansement.

Dans l'affaire *MMI v CellXion*⁷, l'invention consistait en des "IMSI catchers", – des dispositifs utilisés par la police et les services de sécurité pour obtenir les numéros de téléphone portable de personnes suspectées d'être des criminels et des terroristes. Tout téléphone mobile a son IMSI, un numéro d'identité permanent. Quand un téléphone portable passe d'une zone (désignée sous le code de la zone de localisation) à une autre, il envoie un signal à la station de base la plus proche ou la plus puissante et on peut l'obliger à donner son IMSI. On sait que cela sert à de fausses stations de base. L'astuce du brevet est de faire croire au téléphone qu'il est passé dans une nouvelle zone de localisation, de le faire entrer en communication avec la fausse station de base, et d'obtenir ainsi son IMSI plus rapidement. La principale question en l'espèce était de savoir si l'idée de fournir une zone de localisation différente pour capter l'IMSI était évidente, dans la

⁶ [2012] EWCA Civ 5.

⁷ [2012] EWCA Civ 7.

⁶ [2012] EWCA Civ 5.

⁷ [2012] EWCA Civ 7.

⁶ [2012] EWCA Civ 5.

⁷ [2012] EWCA Civ 7.

Abfangen der IMSI-Kennung naheliegend war, da ja das Konzept einer gefälschten Basisstation bereits bekannt war. Der Richter entschied, er sei nicht naheliegend. Zu dieser Schlussfolgerung gelangte er geblendet durch eine Flut weiterer Behauptungen und übersah dabei, dass der für den Patentinhaber tätige Sachverständige selbst im Kreuzverhör eingeräumt hatte, dass der Schritt vom wichtigsten Dokument des Stands der Technik zur Erfindung naheliegend war. Kurzum, der Richter hatte die wichtigste Aussage außer Acht gelassen, nämlich die des unabhängigen Fachmanns⁸. Der Fehler lag hier hauptsächlich bei der Beklagten, da diese zu viele Behauptungen vorgebracht hatte.

Erweiterung des Gegenstands – Artikel 123 (2) EPÜ

Zwei Fälle neueren Datums illustrieren die strenge Vorgehensweise der Gerichte bei Einwänden wegen Erweiterung des Patentgegenstands gemäß Artikel 123 (2), obgleich diese Einwände in beiden Fällen interessanterweise zurückgewiesen wurden.

Der erste Fall, *Gedeon Richter gegen Bayer*⁹, betraf Formulierungen mit sofortiger Freisetzung der Steroidalhormone Drosiprenon (DSP) und Ethinylestradiol. Gegenstand des Patents war das Problem, dass DSP schlecht löslich ist und Verfahren zur Überwindung dieser Schwierigkeit die Degradationsgefahr erhöhten. Die Erfindung lag angeblich in der überraschenden Entdeckung, dass eine zuvor nicht offenbarte Mindestdosis DSP für eine zuverlässige Empfängnisverhütung erforderlich sei und eine bevorzugte Maximaldosis ermittelt worden war, bei der unerwünschte Nebenwirkungen vermieden werden könnten, und dass die beiden Komponenten gemeinsam in einer Tablette formuliert werden sollten, um eine rasche Auflösung zu unterstützen. Daraufhin wurde

own expert conceded in cross examination that the step from the key piece of prior art to the invention was obvious. In short, the judge disregarded the most important evidence, that of the independent expert⁸. And it was in large part the fault of the defendant, for raising too many allegations.

Added matter – Article 123(2) EPC

Two recent cases have confirmed the strict approach adopted by the courts to an objection of added matter under Art 123(2), although, interestingly, the added matter objection was rejected in both of them.

The first, *Gedeon Richter v Bayer*⁹, concerned immediate release formulations of the steroidal hormones drosiprenone (DSP) and ethinylestradiol. The patent was directed to the problem that DSP is poorly soluble and that techniques for dealing with this would be likely to increase the risk of degradation. The invention was said to lie in the surprising discovery that a previously undisclosed minimum dosage of DSP was required for reliable contraceptive activity, and a preferred maximum dosage had been identified at which undesirable side effects might be avoided, and that the two components should be formulated in a tablet so as to promote rapid dissolution. It was alleged that the patent was invalid for added matter because in the parent application the only disclosure as

mesure où l'idée de la fausse station de base était déjà connue. Le juge a estimé que l'idée n'était pas évidente. Toutefois, en arrivant à cette conclusion, son jugement a été aveuglé par une avalanche d'autres allégations et le juge a perdu de vue que l'expert du titulaire du brevet lui-même avait reconnu lors des contre-interrogatoires que l'activité de la pièce principale de l'état de la technique de l'invention était évidente. En résumé, le juge n'a pas tenu compte de la preuve la plus importante, celle de l'expert indépendant⁸. Cet état de choses est en grande partie imputable au défendeur qui a formulé un trop grand nombre d'allégations.

Éléments ajoutés – article 123(2) CBE

Deux affaires récentes sont venues confirmer l'approche stricte adoptée par les tribunaux face à une objection soulevée à l'encontre de l'existence d'éléments ajoutés en vertu de l'article 123(2), bien que, chose intéressante, cette objection ait été rejetée dans les deux cas.

La première affaire, *Gedeon Richter v Bayer*⁹, concerne les formulations à libération immédiate de drosiprenone (hormone stéroïdienne – DSP) et d'éthinylestradiol. Le brevet en question avait pour objet de traiter le problème de la médiocre solubilité de la DSP et le fait que les techniques utilisées pour y remédier sont susceptibles d'augmenter le risque de dégradation du produit. Selon l'argument avancé, l'invention résidait dans la découverte surprenante qu'un dosage minimum de DSP, auparavant non divulgué, était nécessaire pour une activité contraceptive fiable, qu'un dosage maximum préféré avait été déterminé et permettait d'éviter des effets secondaires non désirés, et que les deux composants devaient être formulés dans un comprimé permettant

⁸ *Mölnlycke gegen Procter & Gamble Nr. 5* [1994] RPC 49. Ein weiteres Beispiel zur Veranschaulichung bietet die Rechtssache *Mölnlycke gegen Brightwake* [2012] EWCA Civ 602; hier war die Urteilsbegründung des Richters dem einzigen Beweismittel, das zu dem Fall vorhanden war, konträr entgegengesetzt, d. h. dem Beweismittel in Form der Aussage des Sachverständigen der Beklagten, der den Schritt zwischen dem Stand der Technik und der Erfindung als müßig bezeichnet hatte.

⁹ [2012] EWCA Civ 235.

⁸ *Mölnlycke v Procter & Gamble No 5* [1994] RPC 49. For another illustration see *Mölnlycke v Brightwake* [2012] EWCA Civ 602 where the judge embarked on a process of reasoning which was contrary to the only evidence on the issue – that of the defendant's expert, who had described the exercise of taking the step from the prior art to the invention as "pointless".

⁹ [2012] EWCA Civ 235.

⁸ *Mölnlycke v Procter & Gamble No 5* [1994] RPC 49. L'affaire *Mölnlycke v Brightwake* [2012] EWCA Civ 602 en est un autre exemple où le juge s'est lancé dans un raisonnement contraire au seul élément de preuve en l'espèce – celui de l'expert du défendeur qui avait estimé que l'étape entre l'état de la technique et l'invention était inutile.

⁹ [2012] EWCA Civ 235.

der Vorwurf erhoben, das Patent sei wegen unzulässiger Erweiterung ungültig, weil die Stammanmeldung lediglich die Offenbarung enthalte, dass eine rasche Auflösung einzig durch Sprühen oder Mikronisieren zu erreichen sei, während das Patent lehre, dass alle bekannten Methoden zum Erzielen einer raschen Auflösung eingesetzt werden könnten.

Die zweite Rechtssache, *Nokia gegen ICom*¹⁰, war eine komplizierte Angelegenheit in dem langandauernden Rechtsstreit zwischen Nokia und ICom. In diesem Fall wurde festgestellt, dass ein Patent von ICom für die Zugangskontrolle zu einem Uplink-Kanal im UMTS-System durch zwei Nokia-Telefone verletzt wurde. Nokia machte geltend, dass ICom mit Blick auf die Verletzung einen Anspruch abgefasst habe, der sich auf eine Auswahl von Merkmalen von nur einer Ausführungsform bezogen habe.

In beiden Fällen hob das Gericht hervor, dass zur Prüfung die beiden Offenbarungen zu vergleichen seien und es zu entscheiden sei, ob durch Streichung oder Ergänzung ein erfindungsrelevanter Gegenstand hinzugefügt wurde. Es handelt sich insofern um einen strengen Vergleich, als ein Gegenstand als hinzugefügt gilt, wenn er nicht klar und eindeutig in der Anmeldung – explizit oder implizit – offenbart ist¹¹. Die Vorgehensweise im Vereinigten Königreich ist also im Wesentlichen dieselbe wie die von der Großen Beschwerdekammer in Entscheidung G 2/10 vom 30. August 2011 erläuterte.

Diese Regel klingt einfach, ihre Anwendung ist jedoch oft kompliziert. Beispielsweise kann man sagen, dass die Anmeldung einen Gegenstand implizit offenbart, insbesondere unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens. Wo verläuft die Grenze zwischen einem eindeutig – wenn auch implizit – offenbarten Gegenstand und einem, der lediglich naheliegend ist? Wann ist die sogenannte Zwischenverallgemeinerung zulässig, bei der ein Merkmal einer bestimmten Ausführungsform einer Erfindung von den anderen Merkmalen,

to how to obtain rapid dissolution was by spraying or micronisation, whereas the patent taught that any known method of obtaining rapid dissolution could be used.

The second, *Nokia v ICom*¹⁰, was a complex case in the long running dispute between Nokia and ICom. In this instance two of Nokia's phones were found to infringe one of ICom's patents for controlling access to an uplink channel in the UMTS system. Nokia argued that, with an eye on the infringement, ICom had crafted a claim to a selection of the features of only one embodiment.

In both cases the court emphasised the test is to compare the two disclosures and decide whether any matter relevant to the invention has been added whether by deletion or addition. The test is strict in that matter will be added unless it is clearly and unambiguously disclosed in the application either expressly or implicitly¹¹. The UK approach is therefore, in essence, the same as that explained by the Enlarged Board in G 2/10 of 30 August 2011.

Though simply stated the rule is often not straightforward to apply. For example it may be said the application discloses matter implicitly, particularly when considered in light of the common general knowledge. Where is the line to be drawn between matter which is unambiguously disclosed, albeit it implicitly, and that which is merely obvious? When is it permissible to take a feature from a particular embodiment and strip it of the other features with which it was associated – so called intermediate generalisation? To what extent is intermediate

une dissolution rapide. Il a été allégué que le brevet n'était pas valable au motif qu'il étendait l'objet de la demande. En effet, la demande principale divulguait seulement une méthode par pulvérisation ou micronisation, pour ce qui était du mode de dissolution rapide, alors que le brevet enseignait que l'on pouvait utiliser n'importe quelle méthode pour obtenir une dissolution rapide.

La seconde affaire, *Nokia v ICom*¹⁰, est un cas complexe dans le long différend ayant opposé Nokia et ICom. En l'espèce, le tribunal a jugé que deux des téléphones de Nokia contrevenaient à l'un des brevets d'ICom concernant l'accès à un canal montant du système UMTS. Nokia avait allégué qu'ICom, ayant en vue la contrefaçon, avait rédigé une revendication portant sur une sélection des caractéristiques d'un seul mode de réalisation.

Dans les deux espèces, le tribunal a souligné que le test consiste à comparer les deux divulgations et à décider si tout élément pertinent pour l'invention est intervenu par ajout ou suppression. Le test est strict en ce sens qu'un élément est ajouté s'il n'a pas été divulgué de manière claire et non ambiguë dans la demande, expressément ou implicitement¹¹. Le principe adopté au Royaume-Uni est donc, pour l'essentiel, identique à celui qui a été expliqué par la Grande Chambre de recours dans la décision G 2/10 du 30 août 2011.

Bien que simple à énoncer, la règle n'est souvent pas facile à appliquer. On peut dire par exemple qu'une demande divulgue des éléments de manière implicite, notamment lorsqu'on l'envisage sous l'angle des connaissances générales de l'homme du métier. Où se situe la frontière entre un élément divulgué de manière non ambiguë, bien qu'implicite, et un élément qui est tout simplement évident? Quand est-il permis de prendre une caractéristique d'un mode particulier de réalisation et de l'isoler des autres caractéristiques auxquelles elle était

¹⁰ [2012] EWCA Civ 567.

¹¹ *Bonzel gegen Intervention* [1991] RPC 533, S. 574; *Vector gegen Glatt* [2007] EWCA Civ 805, [2008] RPC 10.

¹⁰ [2012] EWCA Civ 567.

¹¹ *Bonzel v Intervention* [1991] RPC 533 at 574; *Vector v Glatt* [2007] EWCA Civ 805, [2008] RPC 10.

¹⁰ [2012] EWCA Civ 567.

¹¹ *Bonzel v Intervention* [1991] RPC 533 au point 574; *Vector v Glatt* [2007] EWCA Civ 805, [2008] RPC 10.

mit denen es zuvor zusammengehörte, isoliert betrachtet wird? Inwiefern unterscheidet sich die Zwischenverallgemeinerung grundsätzlich von der Erweiterung des Anspruchs? All diese Fragen stellen sich im Fall *Nokia*. Was die Erweiterung des Anspruchs betraf, so trug das Gericht der dreiteiligen Prüfung Rechnung, wie sie von der Technischen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung T 331/87 *Houdaille*¹² erläutert wird. Diese bietet zwar eine komfortable Analysestruktur, doch ich für mein Teil sehe nur eine einzige grundsätzliche Frage, nämlich, ob dem Fachmann nach der Änderung Informationen zu der Erfindung zur Verfügung gestellt werden, die nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung ableitbar sind.

Unzureichende Offenbarung – Artikel 83 EPÜ

Ein Anspruch muss in seinem gesamten Umfang ausführbar sein. Des Weiteren muss der gesamte beanspruchte Bereich nutzbar sein. Aber wie soll die Frage nach der ausreichenden Offenbarung geklärt werden, wenn der Anspruch eine funktionelle Beschränkung aufweist? Diese Frage wurde in der Rechtssache *Novartis gegen Johnson & Johnson*¹³ aufgeworfen. Darin ging es um ein Patent für Dauertragekontaktlinsen. Es war bekannt, dass diese sauerstoffdurchlässig und benetzbar sein mussten, um die Linse auf dem Auge beweglich zu halten. Bekannt war darüber hinaus, dass Silikonmaterialien das erstgenannte und Hydrogele das letztgenannte Merkmal aufweisen. Unbekannt war jedoch, wie diese Eigenschaften zu

¹² Darin wird eine zweckmäßige dreiteilige Prüfung festgelegt: Durch Streichung eines Merkmals erfolgt keine unzulässige Erweiterung, wenn für einen Fachmann eindeutig erkennbar ist, dass (1) das Merkmal in der Offenbarung nicht als Unterscheidungsmerkmal herausgestellt wurde, (2) es angesichts der technischen Aufgabe, deren Lösung die Erfindung dient, für das Funktionieren der Erfindung nicht unentbehrlich ist, und (3) die Ersetzung oder Streichung keine faktische Modifizierung anderer Merkmale erfordert, um die Änderung auszugleichen.

¹³ [2010] EWCA Civ 1039, [2011] ECC 10.

generalisation any different in principle from claim broadening? All of these questions arose in the *Nokia* case. So far as claim broadening was concerned, the court had regard to the three part test explained by the TBA in T 331/87 *Houdaille*¹². This provides a convenient structure for analysing the issue but, for my part, I consider there is only one fundamental question, namely whether, following amendment, the skilled person is presented with information about the invention which is not derivable directly and unambiguously from the original disclosure.

Insufficiency – Article 83 EPC

A claim must be enabled across its breadth. And everything claimed must be useful. But how is the question of sufficiency to be determined when the claim has a functional limitation? This is the question which arose in *Novartis v Johnson & Johnson*¹³. The case concerned a patent for extended wear soft contact lenses. It was known these had to be permeable to oxygen and also wetttable so as to permit movement of the lens on the eye. It was also known that silicone materials had the former characteristic and hydrogels the latter. But it was not known how to combine them. The patent purported to teach a general solution and the claims were extremely broad. Although the patent included many examples the patentees

¹² This does lay down a convenient three part test: removal of a feature does not add matter if the skilled person would unambiguously recognise that (1) the feature was not explained as essential in the disclosure, (2) it is not, as such, indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem it serves to solve, and (3) the replacement or removal requires no real modification of other features to compensate for the change.

¹³ [2010] EWCA Civ 1039, [2011] ECC 10.

assoziiert – ce que l'on appelle la généralisation intermédiaire ? Dans quelle mesure la généralisation intermédiaire est-elle différente en principe de l'extension de la portée d'une revendication ? Toutes ces questions se sont posées dans l'affaire *Nokia*. Pour ce qui concerne l'extension de la portée d'une revendication, le tribunal a appliqué le test en trois parties exposé par la chambre de recours technique dans l'affaire T 331/87 *Houdaille*¹². Il s'agit d'un cadre pratique pour analyser le problème mais, pour ma part, je considère qu'il n'y a qu'une seule question fondamentale à se poser : suite à une modification, l'homme du métier obtient-il ce faisant des informations sur l'invention que l'on ne peut pas déduire directement et de façon non ambiguë de la divulgation initiale ?

Insuffisance – article 83 CBE

Une revendication doit être exposée de manière complète. Tout ce qui est revendiqué doit être utile. Mais comment doit-on traiter la question de la suffisance de l'invention lorsque la revendication a une limitation fonctionnelle ? C'est la question qui s'est posée dans l'affaire *Novartis v Johnson & Johnson*¹³. En l'espèce, il s'agissait d'un brevet portant sur des lentilles de contact souples à usage prolongé. On savait qu'il fallait que ces verres soient perméables à l'oxygène et puissent être mouillés pour permettre le déplacement du verre sur l'œil. On savait aussi que les matériaux en silicone possèdent la première caractéristique et les hydrogels la seconde. En revanche, on ne savait pas comment combiner ces deux caractéristiques. Le

¹² Le test en trois parties ainsi exposé est très pratique : le retrait d'une caractéristique ne constitue pas un élément ajouté si l'homme du métier reconnaîtrait sans aucune ambiguïté (1) que la divulgation n'a pas présenté cette caractéristique comme étant essentielle, (2) que cette caractéristique n'est pas, en tant que telle, indispensable pour le fonctionnement de l'invention à la lumière du problème technique que cette invention permet de résoudre, et (3) que le remplacement ou le retrait de cette caractéristique ne nécessite aucune réelle modification d'autres caractéristiques de l'invention pour compenser ce changement.

¹³ [2010] EWCA Civ 1039, [2011] ECC 10.

kombinieren wären. Das Patent bot angeblich eine allgemeine Lösung für diese Aufgabe und enthielt außerordentlich umfangreiche Ansprüche. Obwohl das Patent zahlreiche Beispiele beinhaltete, wurden die Patentinhaber mit zwei zwischenzeitlich erschienenen Veröffentlichungen konfrontiert, aufgrund deren sie einräumen mussten, es sei nicht erwiesen, ob diese Beispiele funktionierten. Darüber hinaus lagen Aussagen vor, wonach die Ansprüche funktionelle Beschränkungen enthielten, die so weit gefasst waren, dass sie praktisch keinen Sinn ergaben. Es wäre daher unmöglich gewesen, Linsen in dem gesamten beanspruchten Bereich herzustellen, ohne ein eigenes Forschungsprojekt durchzuführen¹⁴. Das Erfordernis der Ausführbarkeit konnte nicht umgangen werden, indem der Anspruch nur auf die "funktionierenden" Linsen beschränkt wurde; somit waren die Ansprüche unzureichend offenbart. Interessanterweise kamen andere Gerichte zu einer abweichenden Schlussfolgerung¹⁵.

Gewerbliche Anwendbarkeit – Artikel 52 EPÜ

Was wird benötigt, um das Erfordernis des Artikels 52 zu erfüllen, dass eine Patentanmeldung für ein Gen eine gewerbliche Anwendbarkeit offenbaren muss? Eine zu hohe Messlatte kann dazu führen, dass Patentinhaber eine ungerechtfertigte Kontrolle über ein noch relativ neues Forschungsgebiet erhalten, während sich eine zu niedrige Schwelle demotivierend auf die Investitionsbereitschaft in den Biowissenschaften auswirken kann. Dieses Thema beschäftigte

¹⁴ Die Beschreibung und die Patentansprüche offenbarten zwei neue Parameter, nämlich den Ionoton-Ionenpermeabilitätskoeffizienten und den Ionoflux-Diffusionskoeffizienten. Diese sollten der Vorhersage der Bewegung auf dem Auge dienen und wurden als Alternativen dargestellt, doch korrelierten die beanspruchten Grenzwerte nachweislich nicht miteinander, da der eine so hoch gewählt wurde, dass der Wert bei nahezu allen Kontaktlinsen darunter läge, und der zweite so niedrig angesetzt wurde, dass fast alle Kontaktlinsen einen höheren Koeffizienten aufwiesen.

¹⁵ Hier sind das Arrondissementgericht Den Haag, das Tribunal de Grand Instance de Paris und das Bundespatentgericht zu nennen. Allerdings behaupteten die Patentinhaber vor diesen Gerichten jeweils, dass die Beispiele funktionieren würden; die Möglichkeit eines Kreuzverhörs bestand für diese Gerichte nicht.

were faced with two intervening publications which drove them to argue that it had not been shown that those examples worked. Further, the evidence established that the claims contained a series of functional limitations which were so broad as to be virtually meaningless. It was therefore impossible to make lenses across the scope of the claims without engaging on a research project¹⁴. The enablement requirement could not be avoided by claiming only the lenses which worked and the claims were therefore insufficient. Interestingly, other courts came to a different conclusion¹⁵.

Industrial application – Article 52 EPC

What is necessary to satisfy the requirement imposed by Art 52 that a patent application for a gene must disclose an industrial application? Setting the bar too high may give patentees unjustified control over an unexplored field of research; setting it too low may discourage investment in bioscience. This is the question considered last year by the Supreme Court in *HGS v Eli Lilly*¹⁶. It is the first case in the UK fully to consider this question.

¹⁴ The specification and claims disclosed two new parameters: the Ionoton Ion Permeability Coefficient and the Ionoflux Diffusion Coefficient. They purported to be predictors of on eye movement and were expressed as alternatives, but the evidence showed the claimed limits did not correlate with each other, one being set so high that everything fell under it and the other being set so low that everything passed it.

¹⁵ Notably, the District Court of The Hague, the Tribunal de Grand Instance de Paris and the Bundespatentgericht. But before each of these courts the patentees maintained that the examples *did* work, and none had the benefit of cross examination.

¹⁶ [2011] UKSC 51; [2012] RPC 6.

brevet avait pour objet d'enseigner une solution générale, et les revendications revêtaient une très grande portée. Le brevet donnait de nombreux exemples, mais les titulaires du brevet se sont trouvés confrontés à deux publications intervenues entre-temps, qui les ont conduits à faire valoir qu'il n'avait pas été prouvé que ces exemples étaient opérants. En outre, les documents produits montraient que les revendications incluaient une série de limitations fonctionnelles si étendues qu'elles ôtaient quasiment toute signification à ces revendications. Il était donc impossible de fabriquer les lentilles selon la portée des revendications sans s'engager dans un projet de recherche¹⁴. Il n'était en outre pas possible de revendiquer seulement les lentilles qui fonctionnent afin de satisfaire à l'exigence de suffisance de l'exposé. Les revendications étaient donc insuffisantes. Il est intéressant de noter que d'autres tribunaux sont arrivés à une conclusion différente¹⁵.

Application industrielle – article 52 CBE

Quels sont les éléments requis afin de remplir la condition prévue à l'article 52, selon laquelle une demande de brevet concernant un gène doit divulguer une application industrielle ? Placer la barre trop haut risque de procurer aux titulaires de brevet un contrôle injustifié sur un domaine de recherche inexploré. Placer la barre trop bas risque de décourager l'investissement dans les sciences biologiques. La Cour suprême a eu à traiter ce problème l'an dernier dans l'affaire

¹⁴ La description et les revendications divulguaient deux nouveaux paramètres : le coefficient de perméabilité des ions ionoton et le coefficient de diffusion ionoflux. Ils avaient pour objet de prévoir le mouvement de l'œil et étaient présentés comme d'autres solutions possibles, mais les documents produits à l'audience montraient que les limites revendiquées n'étaient pas corrélées entre elles, l'une étant fixée si haut que rien ne l'atteignait et l'autre étant fixée si bas que tout la dépassait.

¹⁵ Notamment le Tribunal de district de La Haye, le Tribunal de Grand Instance de Paris et le Bundespatentgericht. Devant chacun de ces tribunaux, les titulaires de brevet ont maintenu que les exemples *étaient fonctionnels*, mais aucun n'a bénéficié d'une procédure de contre-interrogatoires.

letztes Jahr den Supreme Court in der Rechtssache *HGS gegen Eli Lilly*¹⁶. Dies war der erste Fall im Vereinigten Königreich, in dem es um diese Frage ging.

Das Patent offenbarte ein neues, als Neutrokin- α bezeichnetes Zytokin. Das Patentgericht und der Court of Appeal erklärten das Patent für nichtig, weil ein Fachmann keine praktische Einsatzmöglichkeit darin erkennen könne, ohne ein Forschungsprojekt durchzuführen. Der Supreme Court hob diese Urteile auf und favorisierte stattdessen die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer (TBK); er betrachtete es offensichtlich als ausreichend, wenn die Offenbarung für die Pharmaindustrie von Interesse ist. Lord Hope führte unter [155] an:

"Die gewerbliche Anwendbarkeit, die sie (die TBK) im Sinn hatte, war die Verwendung des Moleküls zu Forschungszwecken, was sie an sich schon als gewerbliche Tätigkeit gewertet hatte."

In diesem Sinne fuhr er unter [157] fort:

"Ich interpretiere dies als einen Hinweis darauf, dass es ihr genügte, dass das Protein ein Forschungsinstrument ist, das eingesetzt werden kann, um geeignete Mittel und Methoden für die Diagnose und die Behandlung von B-Zell- und T-Zell-Lymphomen zu entwickeln."

Allerdings muss hier angemerkt werden, dass noch immer keine solche Anwendung gefunden wurde.

Darüber hinaus ist es verblüffend, wie stark sich der Supreme Court in diesem Fall von der Entscheidung der TBK beeinflussen ließ, was sogar so weit ging, dass man – zumindest im Falle von Lord Hope – eine gegensätzliche Tatsachenfeststellung akzeptierte. Lord Hope gab an [161]:

"Nach Auffassung der TBK ... muss ein Fachmann kein Forschungsprogramm durchführen, um zu dem Schluss zu kommen, dass das Vorhandensein von Neutrokin- α in B-Zell- und T-Zell-

The patent disclosed a new cytokine called Neutrokin- α . The Patent Court and the Court of Appeal held the patent invalid because the skilled person would not have known of any use to which it could be put without conducting a research project. The Supreme Court reversed these rulings, preferring instead the decision of the TBA, and appears to have considered it is enough if the disclosure would be of interest to the pharmaceutical industry. Indeed, Lord Hope said at [155]:

"The industrial application that it (the TBA) had in mind was the use of the molecule for research, which it must be taken to have regarded in itself as an industrial activity".

Similarly, he continued at [157]:

"I read this as indicating that it was satisfied that the protein was a research tool which could be used to develop appropriate means and methods for the diagnosis and treatment of B-cell and T-cell lymphomas."

It is notable, however, that, even now, no such application has been found.

Further, it is striking how influenced the Supreme Court was by the decision of the TBA in this case, even to the extent, at least in the case of Lord Hope, of accepting a contrary finding of fact. He said at [161]:

"For the TBA ... it was not necessary for a skilled person to undertake a research programme to conclude that the presence of Neutrokin- α in B cell and T cell lymphomas might be used to

*HGS v Eli Lilly*¹⁶. C'est la première affaire au Royaume-Uni dans laquelle cette question a été examinée.

Le brevet divulguait une nouvelle cytokine appelée Neutrokin- α . Le tribunal des brevets et la Cour d'appel ont estimé que le brevet n'était pas valable car l'homme du métier n'aurait pas su, sans une recherche préalable, à quelle utilisation il pouvait être consacré. La Cour suprême a annulé ces jugements, leur préférant la décision de la chambre de recours technique. La Cour a, semble-t-il, considéré qu'il suffit que la divulgation présente un intérêt pour l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, Lord Hope a déclaré [155] :

"L'application industrielle qu'elle (la chambre de recours technique) avait à l'esprit est l'utilisation de la molécule pour la recherche, qu'elle a sans doute considéré comme étant en elle-même une activité industrielle".

De la même manière, Lord Hope poursuit en ces termes [157] :

"Je comprends cela comme indiquant que la chambre était convaincue que la protéine est un outil de recherche pouvant servir à mettre au point des moyens et des méthodes appropriés au diagnostic et au traitement des lymphomes à cellule B et des lymphomes à cellule T."

Il faut néanmoins noter que même à ce jour, aucune application de ce type n'a été trouvée.

En outre, il est frappant de constater combien la Cour suprême a été influencée par la décision de la chambre de recours technique dans cette affaire, à un point tel, du moins dans le cas de Lord Hope, que ce dernier a approuvé une conclusion contraire quant aux faits. Il a ainsi déclaré que [161] :

"Pour la chambre de recours technique ... il n'est pas nécessaire qu'un homme du métier entreprenne une recherche pour conclure que la présence de Neutrokin- α dans les lymphomes à

¹⁶ [2011] UKSC 51; [2012] RPC 6.

¹⁶ [2011] UKSC 51 ; [2012] RPC 6.

Lymphomen genutzt werden kann, um geeignete Mittel und Methoden für ihre Diagnose und Behandlung zu finden."

Dies stand im krassen Gegensatz zu einem Urteil, das in einem Prozess in England mit vollständiger Offenbarung und Kreuzverhör gefällt worden war.

Vielleicht sollte man auch die Frage stellen, ob die TBK wirklich eine konsequente Rechtsprechung entwickelt hat, aus der klare Grundsätze hergeleitet werden können. So berief sich Lord Neuberger auf weitere allgemeine Grundsätze in den Entscheidungen der TBK: Erstens: Das Patent muss eine "praktische Anwendung" und eine "gewinnbringende Einsatzmöglichkeit" für den beanspruchten Stoff offenbaren, sodass das daraus resultierende Monopol "einen gewissen kommerziellen Nutzen erwarten lässt". Zweitens muss ein "konkreter Nutzen", nämlich die "gewerbliche Nutzung in der Praxis" bei Zugrundelegung des allgemeinen Fachwissens "unmittelbar aus der Beschreibung herleitbar sein". Drittens reicht ein lediglich "spekulativer" Nutzen nicht aus, d. h. "ein vager und spekulativer Hinweis auf mögliche Ziele, die erreicht werden könnten oder auch nicht", genügt nicht. Viertens müssen das Patent und das allgemeine Fachwissen den Fachmann in die Lage versetzen, die beanspruchte Erfindung ohne "unzumutbaren Aufwand" und ohne Durchführung eines "Forschungsprogramms" "nachzuarbeiten" oder "gewerblich zu verwerten". Fünftens muss das Patent unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens eine reale und nicht nur eine theoretische Verwertungsmöglichkeit aufweisen. Sechstens reicht es nicht aus, lediglich die Struktur eines Proteins zu identifizieren, ohne ihm eine "klare Rolle" zuzuweisen oder einen "praktischen Nutzen" anzugeben bzw. nur einen "vagen und spekulativen Hinweis auf mögliche Ziele zu geben, die erreicht werden könnten".

Viele dieser Grundsätze stehen zwar im Einklang mit dem vom High Court und vom Court of Appeal gewählten Ansatz, widersprechen jedoch den anderen Grundsätzen, die der Supreme Court für maßgeblich erachtet hat. Der Supreme

develop appropriate means and methods for their diagnosis and treatment."

This was flatly contrary to the finding at trial in England with full disclosure and cross-examination.

Perhaps more significantly, it may be asked whether the TBA has in fact developed a consistent line of authority from which clear principles can be derived. Thus Lord Neuberger identified as other general principles in the decisions of the TBA: first, the patent must disclose "a practical application" and "some profitable use" for the claimed substance, so that the ensuing monopoly "can be expected [to lead to] some ... commercial benefit". Second, a "concrete benefit", namely the invention's "use ... in industrial practice" must be "derivable directly from the description", coupled with common general knowledge. Third, a merely "speculative" use will not suffice, so "a vague and speculative indication of possible objectives that might or might not be achievable" will not do. Fourth, the patent and common general knowledge must enable the skilled person "to reproduce" or "exploit" the claimed invention without "undue burden", or having to carry out "a research programme". Fifth, the patent, when taken with common general knowledge, must demonstrate "a real as opposed to a purely theoretical possibility of exploitation". Sixth, merely identifying the structure of a protein, without attributing to it a "clear role", or "suggest[ing]" any "practical use" for it, or suggesting "a vague and speculative indication of possible objectives that might be achieved", is not enough."

Many of these chime with the approach adopted in the High Court and the Court of Appeal – but are inconsistent with the other principles which the Supreme Court considered determinative. More generally, the Supreme Court was plainly

cellule B et les lymphomes à cellule T est susceptible d'être utilisée pour mettre au point des moyens et des méthodes appropriés à leur diagnostic et leur traitement."

C'est en totale contradiction avec la conclusion du procès en Angleterre qui avait fait l'objet d'une divulgation et de contre-interrogatoires exhaustifs.

On peut aussi se demander si les chambres de recours techniques ont réellement fixé une règle cohérente à partir de laquelle on peut extraire des principes clairs. Ainsi, Lord Neuberger a dégagé comme autres principes issus des décisions des chambre de recours techniques, les principes généraux suivants : en premier lieu, le brevet doit divulguer "une application pratique" et "une utilisation rentable" pour la substance revendiquée, de telle manière que le monopole qui en résulte devrait "[déboucher sur] un certain ... bénéfice commercial". En deuxième lieu, le brevet doit procurer un "bénéfice concret", à savoir que l'utilisation de l'invention "... dans la pratique industrielle" doit "pouvoir être directement déduite de la description", en liaison avec les connaissances générales de l'homme du métier. En troisième lieu, une utilisation simplement "spéculative" ne suffit pas et une "vague indication spéculative d'objectifs possibles qui peuvent être réalisés ou non" ne convient pas. En quatrième lieu, le brevet et les connaissances générales de l'homme du métier doivent permettre à celui-ci "de reproduire" ou "d'exploiter" l'invention revendiquée au prix d'un effort raisonnable ou sans avoir à entreprendre "un programme de recherche". En cinquième lieu, le brevet, considéré à la lumière des connaissances générales de l'homme du métier, doit démontrer "une chance réelle – et non purement théorique – d'exploitation de l'invention". En sixième lieu, la simple identification de la structure d'une protéine sans attribution à celle-ci d'un "rôle clair" ou d'une utilisation pratique, ou encore sans "une mention vague et spéculative d'objectifs qui pourraient ou non être atteints" ne suffit pas.

Nombre de ces points de vue concordent avec l'approche adoptée par la Haute Cour et la Cour d'appel – sans pour autant être cohérents avec les autres principes que la Cour suprême a considérés comme déterminants. Plus généré

Court war schlicht besorgt, die Nichtigerklärung könnte eine abschreckende Wirkung auf die Forschung haben. In einigen Kommentaren wurde jedoch die Frage gestellt, ob der Supreme Court durch die Aufhebung des Urteils des Court of Appeal das gegensätzliche Interesse ausreichend berücksichtigt habe, dass nämlich ganze Forschungsbereiche, vor allem die Grundlagenforschung, nicht ohne triftige Gründe ausgeschlossen werden sollten.

Patentverletzung

In der jüngeren Rechtsprechung wurde die Prüfung geregelt, die zur Ermittlung der mittelbaren Patentverletzung gemäß Abschnitt 60 (2) des Patentgesetzes des Vereinigten Königreichs von 1977 (UK Patents Act 1977) – entsprechend Artikel 26 GPÜ – angewendet werden soll. In der Rechtssache *Grimme gegen Scott*¹⁷ ging es um ein Patent für eine Kartoffelsortiermaschine mit Gummirollen. Die Beklagte verkaufte Maschinen mit Stahlrollen, die aber so konstruiert waren und so beworben wurden, dass sie durch Gummirollen ersetzt werden sollten. Das Gericht beantwortete eine Reihe von Fragen zur Auslegung des Wortlauts "... Lieferung von Mitteln, die sich auf ein zur Ausführung der Erfindung wesentliches Element der Erfindung beziehen, wenn dem Dritten bekannt ist oder es für eine vernünftige Person aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Ausführung der Erfindung ... verwendet zu werden."

Zusammenfassend bedeutet dies: i) die Absicht, auf die hier Bezug genommen wird, ist die Absicht des Abnehmers; ii) die erforderliche Absicht ist nicht die der direkt vom angeblichen Patentverletzer belieferten Person, sondern die des Endverbrauchers; iii) eine zukünftige Absicht eines zukünftigen Käufers reicht aus, wenn dies aufgrund der Umstände zu erwarten ist¹⁸. Die Bedingungen der

concerned that revocation might have a chilling effect on research. But some commentators have asked whether, in reversing the decision of the Court of Appeal, the Supreme Court gave adequate consideration to the contrary interest, namely that areas of research, indeed fundamental research, should not be foreclosed without good reason.

Infringement

Recent cases have settled the test to be applied in deciding the issue of indirect infringement under s.60(2) of the 1977 Patents Act, corresponding to Art 26 CPC. *Grimme v Scott*¹⁷, concerned a patent for a potato sorting machine that required rubber rollers. The defendant sold machines with steel rollers but they were designed and promoted to be replaced with rubber rollers. The court answered a series of questions concerning the interpretation of the words "supplying ... means relating to an essential element of the invention for putting the invention into effect when the third party knows or it is obvious to a reasonable person in the circumstances that the means are suitable for putting, and are intended to put, the invention into effect."

In summary, (i) the intention referred to is that of the person supplied; (ii) the required intention is not that of the person directly supplied by the alleged infringer but the ultimate consumer; (iii) a future intention of a future buyer is enough if that is what one would expect in all the circumstances¹⁸. The knowledge and intention requirements are satisfied if, at the time of supply or offer

ralement, la Cour suprême craint à l'évidence que la révocation de brevets ne paralyse la recherche. Toutefois, certains commentateurs se sont demandé si la Cour suprême, en annulant la décision de la Cour d'appel, a suffisamment tenu compte du point de vue opposé, à savoir que des domaines de recherche, de fait la recherche fondamentale, ne doivent pas être exclus sans bonne raison.

Contrefaçon

La jurisprudence récente précise le test à appliquer pour trancher la question de la contrefaçon indirecte au titre de l'article 60(2) de la Loi sur les brevets de 1977, qui correspond à l'article 26 de la CBC. L'affaire *Grimme v Scott*¹⁷ concerne un brevet portant sur une machine de tri de pommes de terre comportant nécessairement des rouleaux de caoutchouc. Le défendeur vendait des machines comportant des rouleaux en acier qui étaient toutefois conçus et commercialisés pour être remplacés par des rouleaux en caoutchouc. Le tribunal a répondu à une série de questions concernant l'interprétation des mots "fourniture ... désigne les moyens relatifs à un élément essentiel de l'invention pour utiliser l'invention... lorsque le tiers sait ou lorsqu'il est évident pour une personne raisonnable, au vu des circonstances, que lesdits moyens conviennent pour utiliser l'invention et ont pour objet d'utiliser l'invention."

En résumé, (i) l'intention en question est celle du destinataire ; (ii) l'intention requise n'est pas celle de la personne à laquelle le contrefacteur présumé a directement fourni les moyens, mais l'intention du consommateur final ; (iii) l'intention à venir d'un acheteur futur est suffisante si cette intention est celle à laquelle on peut s'attendre au vu de l'ensemble des circonstances¹⁸. Les

¹⁷ [2010] EWCA Civ 1110; [2011] FSR 7; in einer zweiten Rechtssache, *KCI gegen Smith & Nephew* [2010] EWCA Civ 1260, [2011] FSR 8, folgte man *Grimme*.

¹⁸ Gemäß einer Reihe jüngerer Urteile des Bundesgerichtshofs, z. B. *Deckenheizung* (BGH X ZR 153/03), 13. Juni 2006; *Haubenstretchautomat* (BGH X ZR 173/02), 9. Januar 2007; *Pipettensystem* (BGH X ZR 38/06), 27. Februar 2007.

¹⁷ [2010] EWCA Civ 1110; [2011] FSR 7; a second case: *KCI v Smith & Nephew* [2010] EWCA Civ 1260, [2011] FSR 8 followed *Grimme*.

¹⁸ Following a series of decisions of the German Federal Supreme Court including, most recently, *Deckenheizung* (BGH X ZR 153/03), June 13, 2006; *Haubenstretchautomat* (BGH X ZR 173/02) January 9, 2007; *Pipettensystem* (BGH X ZR 38/06) February 27, 2007.

¹⁷ [2010] EWCA Civ 1110 ; [2011] FSR 7 ; une deuxième affaire : *KCI v Smith & Nephew* [2010] EWCA Civ 1260, [2011] FSR 8 a suivi *Grimme*.

¹⁸ Suite à une série de décisions de la Cour Suprême Fédérale d'Allemagne dont les plus récentes sont *Deckenheizung* (BGH X ZR 153/03), 13 juin 2006 ; *Haubenstretchautomat* (BGH X ZR 173/02) 9 janvier 2007 ; *Pipettensystem* (BGH X ZR 38/06) 27 février 2007.

Kenntnis und Absicht sind erfüllt, wenn zum Zeitpunkt der Lieferung oder des Angebots dem Lieferanten bekannt ist oder es für eine vernünftige Person aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass Endverbraucher beabsichtigen werden, die Erfindung auszuführen. Im vorliegenden Fall war die Bedingung erfüllt, weil die Beklagte ihre Maschinen auf der Grundlage in Verkehr brachte, dass sowohl Stahl- als auch Gummrollen verwendet werden konnten.

Herstellung oder Reparatur?

Unter welchen Voraussetzungen ist der Einbau eines Ersatzteils als Herstellung eines neuen patentierten Erzeugnisses anzusehen und nicht mehr nur als Reparatur oder Aufarbeitung? In der Rechts-sache *Schütz gegen Werit*¹⁹ begann Richter Floyd seine Urteilsverkündung mit einem Exkurs in die griechische Mythologie und führte das Schiff des Theseus an, auf dem dieser mit den athenischen Jünglingen aus Kreta zurückkehrte. Bei diesem Schiff wurden die alten Planken nach und nach durch neue ersetzt, bis sich eines Tages die Frage stellte, ob das Schiff immer noch dasselbe sei. In der genannten Rechts-sache lagen die Dinge ebenso, wenn auch unter weniger sagenhaften Um-ständen. Die Firma Schütz war aus-schließliche Lizenznehmerin zweier Patente für einen Massengutcontainer (IBC-Container) – einen großen, von einem Schutzgestell aus Metall umge-benen Kunststoffbehälter. Die Erfindung bestand in bestimmten Merkmalen die-ses Gestells. Die Firma Werit lieferte eigene Kunststoffbehälter an ein drittes Unternehmen, das diese wiederum in aufgearbeitete Schütz-Gestelle einbaute. Als die Firma wegen mitwirkender Patentverletzung verklagt wurde, argu-mentierte sie, das dritte Unternehmen stelle kein neues patentiertes Erzeugnis her, sondern arbeite nur das alte auf.

Richter Floyd entschied, dass keine Ver-letzung vorliege. Er stellte Betrachtungen darüber an, ob in dem, was nach dem Entfernen des ausgetauschten Teils übrig blieb, weiterhin der gesamte erfin-derische Gedanke erhalten blieb. Wenn ja, könne die Aufarbeitung nicht mit der

to supply, the supplier knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that ultimate users will intend to put the invention into effect. Here the requirement was satisfied because the defendant marketed his machines on the basis that both steel and rubber rollers could be used.

Making or repair?

When does the fitting of a replacement part amount to the making of a new patented product rather than a repair or refurbishment? In *Schütz v Werit*¹⁹ Floyd J began his judgment by referring to the ship of Greek legend in which Theseus and the young of Athens returned from Crete. As the old planks were replaced with stronger timbers, did the ship remain the same? The facts of the case were equally simple if rather more prosaic. Schütz was exclusive licensee under two patents for an inter-mediate bulk container (IBC), a large plastic bottle surrounded by a protective metal cage, the invention being particular features of the cage. Werit sent its own plastic bottles to a third party who fitted them into refurbished Schütz cages. Upon being sued for contributory infrin-gement, it argued that the third party was not making a new patented product, but rather refurbishing the old one.

Floyd J held there was no infringement. He considered whether, when the part replaced was removed, what was left retained the whole inventive concept. If it did, then there was no making of a new article upon refurbishment. Here the invention lay in the way the cage was

exigences de connaissance et d'intention sont remplies si, au moment de la four-niture ou de l'offre de fourniture des moyens, le fournisseur sait, ou s'il est évident pour une personne raisonnable, au vu des circonstances, que le consom-mateur final a l'intention d'utiliser l'inven-tion. En l'espèce, l'exigence était remplie car le défendeur a commercialisé ses machines en se fondant sur le principe selon lequel on peut utiliser aussi bien les rouleaux en acier que les rouleaux en caoutchouc.

Création ou réparation ?

A quel moment la pose d'une pièce de remplacement équivaut à fabriquer un nouveau produit breveté et ne constitue pas une simple réparation ou remise à neuf ? Dans l'affaire *Schütz v Werit*¹⁹, le juge Floyd a commencé son jugement en se référant au bateau de la légende grecque où Thésée et les jeunes Athé-niens reviennent de Crète. Les vieilles planches de l'embarcation ayant été remplacées par un bois solide, le bateau est-il toujours le même ? Les faits de l'espèce jugée sont tout aussi simples que la légende, si ce n'est qu'ils sont plus prosaïques. Schütz est le titulaire exclusif d'une licence pour deux brevets relatifs à un conteneur intermédiaire pour produits en vrac, à savoir une grande bouteille en plastique entourée d'une cage métallique de protection, l'invention résidant dans des caractéristiques parti-culières de ladite cage. Werit a envoyé ses propres bouteilles en plastique à un tiers, qui les a placées dans des cages Schütz remises à neuf. Etant poursuivi devant les tribunaux pour contribution à la contrefaçon, Schütz a fait valoir que le tiers n'avait pas fabriqué un nouveau produit breveté, mais avait remis à neuf l'ancien produit.

Le juge Floyd a jugé qu'il n'y avait pas contrefaçon. Il s'est demandé si, lorsque l'on retire la pièce remplacée, ce qui reste inclut toujours l'intégralité du concept inventif. Dans l'affirmative, la remise à neuf n'équivaldrait pas à fabriquer un nouvel article. En l'espèce,

¹⁹ [2010] EWHC 660 (Pat); [2010] FSR 22.

¹⁹ [2010] EWHC 660 (Pat); [2010] FSR 22.

¹⁹ [2010] EWHC 660 (Pat) ; [2010] FSR 22.

Herstellung eines neuen Erzeugnisses gleichgesetzt werden. Die Erfindung liege in diesem Fall in der Bauweise des Gestells. Der Einbau eines neuen Behälters in dieses Gestell stelle also keine Herstellung des patentierten Erzeugnisses dar.

Der Court of Appeal widersprach dieser Auffassung²⁰. Er erkannte für Recht, dass keine Möglichkeit für eine Prüfung des erfinderischen Gedankens gegeben war und dies Rechtsunsicherheit zur Folge hätte. Es gebe nur die eine Prüfung, nämlich die, ob ein neues Erzeugnis hergestellt worden sei. Das beanspruchte Erzeugnis habe in dem Moment aufgehört zu existieren, als Behälter und Gestell voneinander getrennt wurden. Durch das Zusammenführen der beiden Bestandteile sei ein neues Erzeugnis hergestellt worden. Was aber wäre gewesen, wenn Werit ein neues Gestell gebaut und dieses um einen alten Behälter montiert hätte? Hierbei würde es sich sehr wohl um eine Patentverletzung gehandelt haben, obwohl die Handlungsweise, nämlich das Zusammenbauen von Behälter und Gestell, dieselbe gewesen wäre. Wenn gilt, dass der Einbau eines Bestandteils in einen anderen einem "Herstellen" gleichkommt, dann muss dies in der umgekehrten Richtung ebenfalls gelten.

Die Firma Werit kann beim Supreme Court Rechtsmittel einlegen. Sie wird zweifellos versuchen, sich auf eine Reihe von Urteilen des Bundesgerichtshofs²¹ zu berufen, wie sie es bereits vor dem High Court und dem Court of Appeal getan hat. Diese Urteile stützen in gewissem Maße die Auffassung, dass es statthaft sei, zu erwägen, ob sich die technische Wirkung der Erfindung in den ausgetauschten Teilen zeigt. Sie stellte auch folgende interessante Frage: Man stelle sich ein Patent vor, das einen neuartigen Tennisschlägerrahmen beschreibt und einen solchen Rahmen beansprucht, wenn er besaitet ist. Wird mit einer Neubesaitung ein neuer Schläger hergestellt? Nach der vom Beschwerdegericht propagierten Prüfung

constructed. So putting a new bottle in the cage did not amount to making the patented article.

The Court of Appeal disagreed²⁰. It held there was no room for an inventive concept test, and it would introduce uncertainty. There was only one test, namely whether a new article had been made. Here the claimed article had ceased to exist when the bottle and cage were separated. So combining the two together constituted making a new article. Moreover, suppose Werit had made a new cage which was fitted with an old bottle? That would infringe, yet the physical act of fitting the bottle in the cage would be the same. If it is "making" one way round, it must be "making" the other way round too.

Werit has permission to appeal to the Supreme Court. No doubt it will seek to rely on a series of decisions of the German Federal Supreme Court²¹, as it did before the High Court and the Court of Appeal. These provide some support for the notion that it is permissible to consider whether the technical effects of the invention are reflected in the replaced parts. It also posed this interesting question: consider a patent which describes a new type of tennis racquet frame and claims such a racquet frame when strung. Is re-stringing the racquet making another one? The test propounded by the Court of Appeal would suggest that it is, yet common sense – sometimes a dangerous consideration – would suggest it is not.

l'invention consistait dans la manière dont la cage était construite. Le fait de mettre une nouvelle bouteille dans la cage n'équivalait donc pas à fabriquer l'article breveté.

Tel ne fut pas l'avis de la Cour d'appel²⁰. Celle-ci a en effet jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer le test relatif au concept inventif, qui introduirait une incertitude. Il n'y a qu'un test, à savoir si un nouvel article a été fabriqué ou non. Dans le cas présent, l'article revendiqué a cessé d'exister au moment où la bouteille et la cage ont été séparées. Ainsi, la combinaison des deux aboutit à un nouvel article. De plus, supposons que Werit ait fabriqué une nouvelle cage enserrant une ancienne bouteille. Cela constituerait une contrefaçon alors même que l'acte physique de placer la bouteille dans la cage serait identique. S'il y a "fabrication" dans un cas, il y a aussi "fabrication" dans l'autre.

Werit est autorisé à interjeter appel auprès de la Cour suprême. Il ne fait aucun doute qu'il va chercher à fonder sa plaidoirie sur une série de décisions de la Cour suprême fédérale d'Allemagne²¹, comme il l'a fait devant la Haute Cour et la Cour d'appel. Cette jurisprudence confère un certain fondement à la notion selon laquelle on peut se demander si les effets techniques de l'invention sont reflétés dans les pièces remplacées. Ces décisions posent aussi une question intéressante : prenons l'exemple d'un brevet qui décrit un nouveau type de cadre de raquette de tennis et dont la revendication porte sur le cadre de raquette avec les cordes posées. Le fait de mettre de nouvelles cordes à la raquette en fait-elle une nouvelle

²⁰ [2011] EWCA Civ 303; [2011] FSR 19.

²¹ *Impeller Flow Meter* (BGH X ZR 48/03), 4. Mai 2004; *Wheel Tread* (BGH X ZR 45/05), 3. Mai 2006; *Pipettensystem* (BGH X ZR 38/06), 27. Juni 2007.

²⁰ [2011] EWCA Civ 303; [2011] FSR 19.

²¹ *Impeller Flow Meter* (BGH X ZR 48/03), 4. Mai 2004; *Wheel Tread* (BGH X ZR 45/05), 3. Mai 2006; *Pipettensystem* (BGH X ZR 38/06), 27. Juni 2007.

²⁰ [2011] EWCA Civ 303; [2011] FSR 19.

²¹ *Impeller Flow Meter* (BGH X ZR 48/03), 4. mai 2004; *Wheel Tread* (BGH X ZR 45/05), 3 mai 2006; *Pipettensystem* (BGH X ZR 38/06), 27 juin 2007.

müsste dies der Fall sein, während der gesunde Menschenverstand – oftmals ein heikler Maßstab – dem widersprechen würde.

Rechtswidrigkeit

Schließlich ging es in der Rechtssache *Servier gegen Apotex*²² darum, ob mit dem Argument der Rechtswidrigkeit ein Anspruch im Rahmen gegenseitiger Schadenersatzzusagen abgewehrt werden konnte. In diesem Fall hatte 1. Servier eine einstweilige Verfügung erwirkt, die Apotex den Verkauf patentverletzender Erzeugnisse untersagte, wurde 2. das Patent anschließend für nichtig erklärt und die einstweilige Verfügung aufgehoben, doch wären 3. die Erzeugnisse, die ohne die einstweilige Verfügung hier verkauft worden wären, in Kanada unter Verletzung eines dortigen Patents hergestellt worden. Servier führte an, die Firma Apotex könne nicht Schadenersatz dafür erhalten, dass sie kein Material verkaufen durfte, dessen Herstellung rechtswidrig gewesen wäre, weil sie ein ausländisches Patent verletzt hätte. In erster Instanz wurde dem stattgegeben.

Im Berufungsverfahren machte die Firma Apotex das Zugeständnis, auf Schadenersatz in Höhe des Betrags zu verzichten, den sie aufgrund der Patentverletzung in Kanada zu zahlen gehabt hätte, machte jedoch geltend, dass sie Anspruch auf einen Ausgleich für sonstige entstandene Verluste habe. Das Beschwerdegericht entschied, dass in Anbetracht dieses Zugeständnisses der Berufung stattzugeben sei. Zum maßgebenden Zeitpunkt ging die Firma Apotex (wie sich herausstellte, fälschlicherweise) davon aus, dass das kanadische Patent ungültig sei, von daher lag ihr Verschulden am unteren Ende der Skala; ein Verkauf im Vereinigten Königreich wäre nach kanadischem oder britischem Recht nicht gesetzwidrig gewesen. Das kanadische Gericht war nicht bereit, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, und die Wirkung des Zugeständnisses bestand darin, dass Apotex in dieselbe Lage versetzt wurde, in der sich das Unternehmen befunden hätte, wenn im Vereinigten Königreich keine einstweilige Verfügung erlassen worden wäre.

²² [2012] EWCA Civ 593.

Illegality

Finally, *Servier v Apotex*²² concerned the availability of the defence of illegality to a claim on a cross undertaking in damages where (1) Servier had obtained an interim injunction to restrain Apotex from selling infringing products, (2) the patent was subsequently held invalid and the injunction discharged, but (3) the goods which would have been sold here, but for the injunction, would have been manufactured in Canada in breach of a patent there. Servier argued that Apotex could not recover damages for being prevented from selling a material whose manufacture would have been unlawful because it infringed a foreign patent. The trial judge agreed.

On appeal, Apotex made the concession it could not recover anything it would have had to pay in respect of the infringement in Canada but argued it was entitled to be compensated in respect of any other losses. The Court of Appeal held that in the light of this concession the appeal must be allowed. At the relevant time Apotex believed (wrongly, as it turned out) the Canadian patent was invalid; its culpability was therefore at the low end of the scale; the sales in the UK would not have been unlawful under Canadian or UK law; the Canadian court was not willing to grant an interim injunction; and the effect of the concession was to place Apotex in the position it would have been in had there been no injunction in the UK.

²² [2012] EWCA Civ 593.

raquette ? Le test proposé par la Cour d'appel semble indiquer que oui même si le bon sens (notion parfois dangereuse à manier) donne à penser que non.

Illégalité

Enfin, l'affaire *Servier v Apotex*²² porte sur la possibilité de recourir en défense, dans le cadre d'une procédure en dommages-intérêts, à l'argument d'illégalité concernant une revendication. En l'espèce, (1) Servier avait obtenu une injonction provisoire pour empêcher Apotex de vendre les produits contrefaits, (2) le brevet a été ensuite déclaré non valable et l'injonction annulée, mais (3) les marchandises qui, n'eût été l'injonction, auraient été vendues au Royaume-Uni, auraient été fabriquées au Canada en violation d'un brevet au Royaume-Uni. Servier a fait valoir qu'Apotex ne pouvait pas recouvrer des dommages-intérêts pour l'interdiction faite à Apotex de vendre un matériau puisque la fabrication dudit matériau aurait été illégale pour violation d'un brevet étranger. Le juge du fond a partagé ce point de vue.

En appel, Apotex a admis ne rien pouvoir recouvrer de ce qu'il devrait payer au titre de la contrefaçon au Canada mais a fait valoir qu'il avait droit à une compensation pour toutes les autres pertes subies. La Cour d'appel a jugé qu'à la lumière de cette admission, il y avait lieu de faire droit à cet appel. Au moment considéré, Apotex croyait (à tort comme cela s'est avéré par la suite) que le brevet canadien n'était pas valable. Sa culpabilité était donc minime. Les ventes de la marchandise au Royaume-Uni n'auraient pas été illégales selon le droit canadien ou le droit du Royaume-Uni. Le tribunal canadien n'a pas souhaité ordonner une injonction provisoire et Apotex, en admettant ne rien pouvoir recouvrer au titre de la contrefaçon au Canada, se trouve dans la position dans laquelle la société aurait été en l'absence d'injonction au Royaume-Uni.

²² [2012] EWCA Civ 593.