

Hana PIPKOVA

**Richterin am Berufungsgericht Prag
(Městský soud gegen Praze)**

Streitregelungssystem in Patentsachen

Die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums wurde mit dem Gesetz Nr. 221/2006 des Gesetzblatts in das tschechische Recht umgesetzt.

Mit diesem Gesetz wurde die gerichtliche Zuständigkeit für Patentsachen in der Tschechischen Republik geregelt. Das zuständige Gericht für die Feststellung der Verletzung geistiger Eigentumsrechte (einschließlich gewerblicher Schutzrechte) ist das zweitinstanzliche Berufungsgericht (Městský soud gegen Praze).

Dieses Gericht hat vier Kammern – für Zivilrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht und Handelsrecht; zuständig für Patentsachen sind die Verwaltungs- und die Handelskammer.

Die Verwaltungskammer ist unter anderem für Einspruchs- und Beschränkungsverfahren sowie für Beschwerdeverfahren zuständig.

Beklagter ist immer das Amt (Amt für gewerbliches Eigentum in Prag).

Kläger kann der Patentanmelder, der Erfinder oder ein betroffener Dritter sein.

Gegenstand des Verfahrens ist eine Entscheidung des Amtes (**Nichtigkeitsfälle**).

Die Handelskammer ist zuständig für Fälle unlauteren Wettbewerbs.

Beklagter und Kläger sind natürliche oder juristische Personen.

Gegenstand des Verfahrens sind der Schutz geistiger Eigentumsrechte und entsprechende Unterlassungsanordnungen gegenüber dem Verletzer (**Verletzungsfälle**).

Hana PIPKOVA

**Judge, Prague Court of Appeal
(Městský soud v Praze)**

Patent litigation system

Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights was transposed into Czech law by Law No. 221/2006.

This law governs the division of jurisdiction in patent matters in the Czech Republic. The court competent to rule on infringements of intellectual property rights (including industrial property rights) is the Prague Court of Appeal (*Městský soud v Praze*).

This court has four divisions: Civil Law, Criminal Law, Administrative Law and Commercial Law; the latter two being competent to hear patent cases.

The Administrative Law Division is responsible, among other things, for opposition, limitation and appeal proceedings.

The defendant is always the Czech Patent Office (CPO) in Prague.

The claimant may be the patent applicant, the inventor or an interested third party.

The subject of the proceedings is a decision of the CPO (**validity cases**).

The Commercial Division deals with cases of unfair competition.

The defendant and the claimant can be natural or legal persons.

The proceedings concern the protection of intellectual property rights and associated injunctions against infringers (**infringement cases**).

Hana PIPKOVA

**Juge près la Cour d'appel de Prague
(Městský soud v Praze)**

Système de règlement des litiges en matière de brevets

La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a été transposée en droit tchèque par la loi tchèque n° 221/2006.

Cette loi régit la compétence judiciaire en matière de brevets à l'intérieur de la République tchèque. Le tribunal ayant compétence pour constater la violation des droits de propriété intellectuelle (y compris les titres de propriété industrielle) est la Cour d'appel de deuxième instance (*Městský soud v Praze*).

Ce tribunal est composé de quatre chambres – soit une chambre civile, une chambre pénale, une chambre administrative et une chambre commerciale, les chambres administrative et commerciale étant compétentes en matière de brevets.

La chambre administrative est notamment compétente pour les procédures d'opposition et les procédures de limitation ainsi que pour les procédures de recours.

Le défendeur est toujours l'Office (Office de la Propriété Industrielle à Prague).

Le demandeur peut être le demandeur de brevet, l'inventeur ou tout tiers concerné.

La procédure a pour objet une décision de l'Office (**cas de nullité**).

La chambre commerciale est compétente pour connaître des litiges relatifs à la concurrence déloyale.

Le défendeur et le demandeur sont des personnes physiques ou des personnes morales.

La procédure a pour objet la protection des droits de propriété intellectuelle et la prononciation d'injonctions de ne pas faire correspondantes envers le contre-facteur (**cas de contrefaçon**).

Beide Verfahren sind voneinander vollkommen unabhängig.

Die Urteile der Verwaltungskammer sind mit der Zustellung rechtskräftig. Als Rechtsmittel steht nur der außerordentliche Rechtsbehelf der Kassationsbeschwerde beim Obersten Verwaltungsgerichtshof (*Nejvyšší správní soud*) zur Verfügung.

Die Urteile der Handelskammer sind mit der Zustellung noch nicht rechtskräftig. Den Parteien stehen als ordentliches Rechtsmittel die Berufung beim Obergericht Prag (*Vrchní soud* gegen Praz) und als außerordentliches Rechtsmittel die Revision beim Obersten Gerichtshof (*Nejvyšší soud*) zur Verfügung, die allerdings nicht zugelassen werden muss.

Wenn Sie meine Rede mit der meines Vorredners vergleichen, können Sie sehen, dass das tschechische System dem deutschen System sehr nahe ist. Der Unterschied liegt in der letzten Instanz. In Deutschland endet alles beim BGH, aber wir haben zwei letzte Instanzen, die voneinander vollkommen unabhängig sind.

Mit Blick auf den Grad der Angleichung der tschechischen Gesetzgebung im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums mit dem EU-Recht kann die tschechische Regelung als ausreichend angesehen werden. Das vorrangige Ziel der Verwaltungsgerichtsbarkeit besteht darin, grundrechtlich garantierten Rechtsschutz möglichst effektiv und zeitnah zu gewährleisten und die Gesetzmäßigkeit staatlichen Handelns sicherzustellen. Dabei stellt die mündliche Verhandlung einen Grundsatz der Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Tschechischen Republik dar. Im Einverständnis der Beteiligten kann das Gericht auch ohne mündliche Verhandlung entscheiden; dasselbe gilt im Falle der Unüberprüfbarkeit der angefochtenen Entscheidung. Beweise werden während der mündlichen Verhandlung aufgenommen; so können insbesondere der

The two procedures are entirely independent.

Judgments of the Court of Appeal's Administrative Law Division become final on service to the parties. The only recourse against such judgments is an extraordinary appeal to the Supreme Administrative Court (*Nejvyšší správní soud*).

The Commercial Division's judgments do not become final on service and the parties can challenge them by ordinary appeal to Prague High Court (*Vrchní soud v Praze*) and – as an extraordinary remedy which is not automatically admissible – an appeal on a point of law to the Supreme Court (*Nejvyšší soud*).

If you compare my talk with the previous speaker's, you will see that the Czech system is very similar to the German one. The difference is at the final instance: in Germany, the Federal Court of Justice acts as the final instance in all proceedings, whereas we have two – entirely independent – final instances.

Given the degree to which the Czech legislation on IP rights has been harmonised with EU law, the Czech system can be considered adequate. The main aim of the administrative courts is to guarantee that the legal protection required as a fundamental civil right is afforded as effectively and promptly as possible and that all state action is lawful. In keeping with that aim, an oral hearing constitutes a fundamental element of the procedure before the Czech administrative courts, although they may dispense with such a hearing with the parties' consent or if the contested decision is not open to review. At the hearing, the court gathers evidence, in particular by inspecting the material offered as proof, examining the parties, witnesses, experts and third parties and consulting other documentary evidence obtained. The scope of the

Les deux procédures sont complètement indépendantes l'une de l'autre.

Les jugements prononcés par la chambre administrative ont force de chose jugée à compter de leur signification. Le seul recours possible est le pourvoi en cassation qui constitue un recours extraordinaire formé devant la Cour administrative suprême (*Nejvyšší správní soud*).

Les jugements prononcés par la chambre commerciale n'ont pas force de chose jugée à compter de leur signification. Les parties ont encore comme voie de recours ordinaire la possibilité de faire appel auprès du Tribunal de grande instance de Prague (*Vrchní soud v Praze*) et, comme voie de recours extraordinaire, de former un recours en cassation devant la Cour suprême de justice (*Nejvyšší soud*) qui n'est toutefois pas tenue d'y faire droit.

Si vous comparez mon discours à celui prononcé par l'orateur qui m'a précédée, vous remarquerez que le système tchèque et le système allemand sont très proches l'un de l'autre. La différence se situe au niveau de la dernière instance. Tandis que la Cour fédérale de justice constitue en Allemagne l'ultime et dernière instance, nous avons deux dernières instances qui sont totalement indépendantes l'une de l'autre.

Compte tenu du degré de rapprochement entre la législation tchèque sur les droits de propriété intellectuelle et la législation de l'Union européenne, le système de règlement des litiges tchèque peut être considéré comme suffisant. Le but de la juridiction administrative est avant tout de garantir avec le maximum d'efficacité et de diligence la protection des droits de propriété intellectuelle en tant que droit fondamental, et de s'assurer de la légalité des actes étatiques. La procédure orale représente un principe fondamental de la juridiction administrative au sein de la République tchèque. Avec l'accord des parties, le tribunal peut décider de statuer sans procédure orale ; il en va de même en cas d'impossibilité de révision de la décision attaquée. La procédure orale permet la prise de mesures d'instruction, telles que l'examen des preuves, l'audi-

Augenschein genommen, Zeugen, Sachverständige und Beteiligte oder dritte Personen vernommen und Urkunden beigezogen werden. Der Umfang der Überprüfung des angefochtenen Verwaltungsakts durch das Gericht wird vom Klagevorbringen bestimmt.

Das Gericht entscheidet durch Urteile; es kann die angefochtene Entscheidung (den Verwaltungsakt) aufheben und die Streitsache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Amt zurückverweisen, wenn der Verwaltungsakt rechtswidrig ist, oder es kann die Klage abweisen.

Das Patenterteilungsverfahren – das Prüfungsverfahren bzw. das Einspruchsverfahren – vor dem Amt geht über höchstens zwei Instanzen. Die Teilnehmer können gegen die Entscheidung des Amts Rechtsmittel einlegen. Über das Rechtsmittel (ohne Devolutiveffekt, aber mit aufschiebender Wirkung) entscheidet der Vorsitzende des Amts, der einen speziellen Beirat hat. Gegen die Entscheidung des Vorsitzenden kann Klage vor der Verwaltungskammer erhoben werden.

Die größten tschechischen Erfinder sind nie Teilnehmer oder Dritte im Verfahren vor der Verwaltungskammer. Einer der größten Patentanmelder bzw. Erfinder in der Tschechischen Republik, das Institut für organische Chemie und Biochemie der tschechischen Akademie der Wissenschaften, v.v.i. (vor allem unter Prof. RNDr. Antonín Holý, Dr. Sc., Dr. h.c. mult.), registriert alle seine Erfindungen grundsätzlich beim Patentamt der USA. Binnen Jahresfrist werden diese Erfindungen dann in Europa angemeldet – beim tschechischen Amt in Prag oder beim EPA in München. Das Patenterteilungsverfahren in den USA ist schneller als in Europa, und auch die Gebühren sind in USA niedriger als in Europa, z. B. sind sie für akademische Institutionen um weitere 50 % reduziert. Die Aufrechterhaltungsgebühren werden nicht jedes Jahr, sondern nur alle dreieinhalb Jahre bezahlt.

Die Erfindung ist durch die Patentansprüche definiert, und der Patentinhaber hat Anspruch auf den Schutz seiner Patentrechte. Die Verfahrensbeteiligten vor dem Gericht sind meist ausländische

court's review of a contested administrative decision is determined by the claimant's statement of claim.

Ruling in the form of judgment, the courts can annul the contested decision (administrative act), if it is found to be unlawful, and remit the case to the CPO for fresh proceedings and decision, or they can dismiss the action.

There are at most two stages to the CPO grant procedure: examination and, as the case may be, opposition. The parties can appeal against the CPO's decision. The CPO President decides on this appeal (which has suspensive but not devolutive effect). An appeal against the President's decision can then be lodged with the Administrative Division of Prague Court of Appeal.

The major Czech inventors are never parties to, or interested third parties in, proceedings before the Administrative Division. The Czech Academy of Sciences' Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, which ranks among the Czech Republic's top inventors and patent applicants (especially under Prof. Antonín Holý), files patent applications for its inventions with the US Patent Office as a matter of course. Within a year of grant, it files an application in Europe too, either with the CPO or the EPO in Munich. Not only are patents granted more quickly in the USA than in Europe, but also the fees, which are anyway lower, are reduced by a further 50% for academic institutions. The renewal fees are not payable annually, but only every three-and-a-half years.

The invention in respect of which the patent proprietor is entitled to protection by virtue of the patent is determined by the patent claims. The parties to proceedings before Prague High Court

tion des témoins, experts et parties ou tierces personnes, et la consultation des actes. L'étendue de la révision par le tribunal de l'acte administratif attaqué est fonction des prétentions.

Le tribunal rend ses décisions par jugements ; il peut annuler la décision attaquée (l'acte administratif) et renvoyer le litige à l'Office pour réexamen et décision si l'acte administratif est contraire au droit, ou il peut rejeter le recours.

La procédure de délivrance de brevets – la procédure d'examen et la procédure d'opposition – par devant l'Office passe au plus par deux instances. Les parties concernées peuvent se pourvoir contre la décision de l'Office. Le Président qui est assisté d'un comité consultatif statue en appel (recours sans effet dévolutif mais avec effet suspensif). La chambre administrative peut être saisie en appel de la décision du Président de l'Office.

Les plus grands inventeurs tchèques ne sont jamais parties ou tiers dans la procédure devant la chambre administrative. L'un des plus grands déposants et inventeurs en République tchèque, l'Institut de chimie organique et de biochimie de l'Académie tchèque des Sciences, v.i. (notamment sous Prof. RNDr. Antonín Holý, Dr. Sc., Dr. h.c. mult.), enregistre toujours toutes ses inventions auprès de l'Office des brevets aux USA. Dans le délai d'une année, ces inventions sont ensuite déposées en Europe – auprès de l'Office tchèque à Prague ou de l'OEB à Munich. La procédure de délivrance est plus rapide aux USA qu'en Europe, et les taxes de brevet sont, aux USA, moins élevées qu'en Europe. Elles ont, par exemple, à nouveau été réduites de moitié pour les institutions académiques. Les taxes de maintien sont payées non pas annuellement, mais seulement tous les trois ans et demi.

L'invention est définie par les revendications de brevet, et le titulaire du brevet en droit de revendiquer la protection de ses droits conférés par le brevet. Les parties à la procédure devant le tribunal

pharmazeutische Unternehmen. Es folgt eine Betrachtung konkreter Fälle aus dem Bereich der Arzneimittel:

Verfahren nach einem der Ansprüche 11 und 12, bei dem Bisphosphonsäure oder eines ihrer pharmazeutisch brauchbaren Salze gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10 verabreicht wird.

Europäisches Patent 1 506 041 mit der Bezeichnung "Ibandronsäure zur Behandlung und Vorbeugung von Osteoporose"

Anmeldetag: 2.5.2003

Prioritätstag: 10.5.2002 (EP)

Anmelder: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Basel (CH)

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 20.11.2003

Veröffentlichungstag des Patents: 24.10.2007

Diese Erfindung betrifft die Verwendung einer Bisphosphonsäure oder eines ihrer pharmazeutisch brauchbaren Salze zur Herstellung von Arzneimitteln zur Prävention oder Behandlung von Erkrankungen, die durch pathologisch erhöhte Knochenresorption gekennzeichnet sind, insbesondere für die Prävention und Behandlung von Osteoporose.

Der Inhaber des Patents EP 1 506 041 klagte auf Schutz gegen die Patentverletzung, machte einen Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb geltend und forderte gleichzeitig mit dem Unterlassungsbegehren vor der Handelskammer, dass die Beklagten 1) Teva Pharma B.V., Utrecht, 2) Teva Pharmaceuticals s.r.o., Prag, und 3) Teva Czech Industries s.r.o., Opava, das Medikament "Ibandronic Acid Teva 150 mg, beschichtete Tabletten" (Nr. EU/1/10/642/003 bzw. Nr. EU/1/10/642/2004) nicht auf den tschechischen Markt bringen dürfen.

Dem Ersuchen des Patentinhabers wurde vom Gericht in seiner Vorabentscheidung mit Bezug auf die Beklagten 2) und 3) stattgegeben. Das Obergericht Prag bestätigte diesen Beschluss am 14.12.2011, obwohl die Entscheidung des EPA vom 9.12.2010, das die Erteilung des europäischen Patents EP 1 506 041 im Einspruchsverfahren mit kleineren Änderungen der Patent-

are usually foreign pharmaceutical companies. Let us now look at some real-life cases from the pharmaceutical sector:

Method according to any of claims 11 and 12 wherein the bisphosphonic acid or a pharmaceutically acceptable salt thereof is administered as defined in any of claims 1 to 10.

European patent No. 1 506 041 "Ibandronic acid for the treatment and prevention of osteoporosis"

Filing date: 2.5.2003

Priority date: 10.5.2002 (EP)

Applicant: F. HOFFMAN-LA ROCHE AG, Basle (CH)

Application published: 20.11.2003

Patent published: 24.10.2007

The invention relates to a method for the use of a bisphosphonic acid or pharmaceutically acceptable salts thereof to manufacture medicaments for the prevention or treatment of disorders characterised by pathologically increased bone resorption, especially for the prevention and treatment of osteoporosis.

The proprietor of European patent No. 1 506 041 brought an action before the Commercial Division against (1) Teva Pharma B.V., Utrecht (NL), (2) Teva Pharmaceuticals s.r.o., Prague (CZ), and (3) Teva Czech Industries s.r.o., Opava (CZ), alleging patent infringement and a breach of the Law on unfair competition and requesting both an injunction and an order prohibiting the defendants from marketing their drug "Ibandronic Acid Teva 150 mg, film-coated tablets" (No. EU/1/10/642/003 and No. EU/1/10/642/2004) on the Czech market.

In a preliminary decision, the Commercial Division granted the proprietor's requests with respect to defendants (2) and (3). This decision was upheld by Prague High Court on 14.12.2011, even though the EPO's decision of 9.12.2010, issued after opposition proceedings, to maintain European patent No. 1 506 041 as granted with minor amendments to the claims had been contested in an

sont généralement des entreprises pharmaceutiques étrangères. Ci-après sont examinés des cas concrets relevant du domaine pharmaceutique :

Procédé selon l'une des revendications 11 et 12, dans le cadre duquel il est administré de l'acide bisphosphonique ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables selon l'une des revendications 1 à 10.

Brevet européen 1 506 041 ayant pour titre "L'acide ibandronique pour le traitement et la prévention de l'ostéoporose"

Date de dépôt : 2.5.2003

Date de priorité : 10.5.2002 (EP)

Déposant : F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Bâle (CH)

Date de publication de la demande : 20.11.2003

Date de publication du brevet : 24.10.2007

Cette invention concerne l'utilisation d'un acide bisphosphonique ou de l'un de ses sels pharmaceutiquement acceptables pour la fabrication de médicaments destinés à la prévention ou au traitement de maladies caractérisées par un accroissement pathologique de la résorption osseuse, en particulier pour la prévention et le traitement de l'ostéoporose.

Le titulaire du brevet EP 1 506 041 a intenté une action en justice pour se protéger de la contrefaçon de son brevet, a fait valoir une infraction à la loi contre la concurrence déloyale et demandé devant la chambre commerciale, en même temps que l'octroi d'une injonction de ne pas faire, que les défendeurs 1) Teva Pharma B.V., Utrecht, 2) Teva Pharmaceuticals s.r.o., Prague, et 3) Teva Czech Industries s.r.o., Opava, n'introduisent pas sur le marché tchèque le médicament "Ibandronic Acid Teva 150 mg, comprimés enrobés" (n° EU/1/10/642/003 et n° EU/1/10/642/2004).

Dans sa décision préjudicielle, le tribunal a fait droit à la demande du titulaire du brevet concernant les défendeurs 2) et 3). Le tribunal de grande instance de Prague a entériné le 14.12.2011 cette décision bien que la décision de l'OEB du 9.12.2010 entraînant la délivrance du brevet européen EP 1 506 041 sur la base de revendications légèrement modifiées à la suite de la procédure

ansprüche bestätigte, von verschiedenen Einsprechenden (einschließlich Teva Pharma B.V., Utrecht) mit einer Beschwerde angefochten worden war. Das Beschwerdeverfahren vor dem EPA ist noch anhängig, ebenso das Verfahren wegen Patentverletzung und wegen Verstoßes gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.

Patent CZ 298 499 mit der Bezeichnung "Oxycodonhaltige Zubereitungen mit gesteuerter Wirkstoffabgabe"

Anmeldetag: 25.11.1992
 Prioritätstag: 27.11.1991 (USA)
 Anmelder: Mundipharma Medical GmbH, Basel (CH)
 Veröffentlichungstag der Anmeldung: 13.4.1994
 Veröffentlichungstag des Patents: 17.10.2007
 Laufzeit des Patents bis 25.11.2012

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur deutlichen Verringerung der Tagesdosen, die zur Schmerzlinderung bei ca. 80 % der Patienten erforderlich sind, wobei den Patienten eine feste, kontrolliert freisetzende Darreichungsform von etwa 10 bis etwa 40 mg Oxycodon oder einem Salz davon oral verabreicht wird.

Die Formulierung gewährleistet nach wiederholter Verabreichung in 12-Stunden-Intervallen etwa 2 bis 4,5 Stunden nach der Verabreichung eine mittlere maximale Plasmakonzentration an Oxycodon von rund 6 bis rund 60 ng/ml und etwa 10 bis 14 Stunden nach der Verabreichung eine mittlere minimale Plasmakonzentration von rund 3 bis rund 30 ng/ml.

Eine andere Ausführungsart betrifft ein Verfahren zur deutlichen Verringerung der Tagesdosen, die zur Schmerzlinderung bei im Wesentlichen allen Patienten erforderlich sind.

Der Inhaber des Patents CZ 298 499 klagte auf Schutz gegen die Patentverletzung, machte einen Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb geltend und forderte gleichzeitig mit dem Unterlassungsbegehren vor der Handelskammer, dass die Beklagte Zentiva k.s., Prag (CZ), das Medikament Dolocodon 10 mg, 20 mg und 40 mg"

appeal filed by some of the opponents (including Teva Pharma B.V.). The appeal before the EPO is still pending, as is the national action for infringement and breach of the Law on unfair competition.

Czech patent No. 298 499 "Controlled release of oxycodone compositions"

Filing date: 25.11.1992
 Priority date: 27.11.1991 (USA)
 Applicant: Mundipharma Medical GmbH, Basel (CH)
 Application published: 13.4.1994
 Patent published: 17.10.2007
 Patent term: until 25.11.2012

The invention relates to a method for substantially reducing the range in daily dosages required to control pain in approximately 80% of patients whereby an oral solid controlled release dosage formulation having from about 10 to about 40 mg of oxycodone or a salt thereof is administered to a patient.

The formulation, when administered repeatedly at 12 hour intervals, provides a mean maximum plasma concentration of oxycodone from about 6 to 60 ng/ml from about 2 to 4.5 hours after administration, and a mean minimum plasma concentration from about 3 to 30 ng/ml from about 10 to 14 hours after administration.

Another embodiment is directed to a method for substantially reducing the range in daily dosages required to control pain in substantially all patients.

The proprietor of Czech patent No. 298 499 brought an action before the Commercial Division against Zentiva k.s., Prague (CZ), alleging patent infringement and a breach of the Law on unfair competition and seeking both an injunction and an order prohibiting the defendant from marketing its drug "Dolocodon 10 mg, 20 mg and

d'opposition ait été attaquée par différents opposants (y compris Teva Pharma B.V., Utrecht). La procédure de recours devant l'OEB est encore pendante, tout comme la procédure pour contrefaçon et pour violation de la loi contre la concurrence déloyale.

Brevet CZ 298 499 ayant pour titre "Compositions d'oxycodone à libération contrôlée"

Date de dépôt : 25.11.1992
 Date de priorité : 27.11.1991 (USA)
 Déposant : Mundipharma Medical GmbH, Bâle (CH)
 Date de publication de la demande : 13.4.1994
 Date de publication du brevet : 17.10.2007
 Durée du brevet jusqu'au 25.11.2012

L'invention concerne un procédé permettant la réduction sensible des doses journalières requises pour l'apaisement des douleurs chez env. 80 % des patients, une forme pharmaceutique solide à libération contrôlée contenant entre env. 10 à env. 40 mg d'oxycodone ou un sel d'oxycodone étant administrée par voie orale aux patients.

La formulation garantit, après administration répétée à intervalles de 12 heures, une concentration d'oxycodone moyenne maximale dans le plasma de près de 6 à près de 60 ng/ml à env. 2 à env. 4,5 heures après administration et une concentration moyenne minimale dans le plasma de près de 3 à près de 30 ng/ml à env. 10 à env. 14 heures après administration.

Une autre forme de réalisation concerne un procédé permettant la réduction sensible des doses journalières requises pour l'apaisement des douleurs chez – pour l'essentiel – tous les patients.

Le titulaire du brevet CZ 298 499 a intenté une action en justice pour se protéger de la contrefaçon de son brevet, a fait valoir une infraction à la loi contre la concurrence déloyale et demandé devant la chambre commerciale, en même temps que l'octroi d'une injonction de ne pas faire, que la défenderesse Zentiva k.s., Prague (CZ), ne

(Reg.-Nr. 65/674/10-C, 65/675/10-C, 65/676/10-C) nicht auf den tschechischen Markt einführen darf.

Über das Gesuch des Beklagten wurde schon früher, am 27.6.2011, mit der Entscheidung des Vorsitzenden des Amts rechtskräftig entschieden. Der Beklagte hatte in diesem Gesuch angeführt, dass der Gegenstand (das Medikament Dolocodon) mit dem Schutzzumfang des Patents CZ 298499 mit der Bezeichnung "Oxycodonhaltige Zubereitungen mit gesteuerter Wirkstoffabgabe" nicht übereinstimme. Diesem Gesuch gab das Amt nicht statt, da der Gegenstand alle wesentlichen Merkmale der angeführten Patentansprüche aufweist. Eine Klage vor der Verwaltungskammer war möglich, wurde von Zentiva k.s., Prag, aber nicht erhoben.

Der Anspruch des Patentinhabers wurde vom Gericht mit der Vorabentscheidung bestätigt. Das Obergericht Prag bestätigte diesen Beschluss am 11.6.2012.

Das Obergericht Prag erklärte in seinem Beschluss zum Vorbringen des Beklagten, dass die Vorabentscheidung nicht nur auf die Laufzeit des Patents beschränkt ist, d. h. bis zum 25.11.2012, da man sich bei der Würdigung des Unterlassungsbegehrens nicht nur von der Tatsache leiten lassen sollte, dass der Schutz des Patents CZ 298499 mit seinem Erlöschen zum 25.11.2012 endet. Das Verfahren wegen Patentverletzung und wegen Verstoßes gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ist noch anhängig.

40 mg" (reg. Nos. 65/674/10-C, 65/675/10-C and 65/676/10-C) in the Czech Republic.

The CPO President had already issued a final decision on 27 June 2011 on the defendant's request for a finding that Dolocodon did not collide with the scope of Czech patent No. 298499. He had refused the request on the ground that the drug displayed all the essential features of the cited patent claims. Although the defendant could have done so, it refrained from lodging an appeal with the Administrative Division.

The proprietor's requests were granted by a preliminary decision, and this decision was upheld by Prague High Court on 11.6.2012.

Commenting on the defendant's submissions, Prague High Court explained that, in arriving at its preliminary decision on the request for an injunction, the court could not merely consider the patent's term and its assessment had to take account of factors other than the fact that protection would end on the date of the patent's expiry (here: 25.11.2012). The action for infringement and breach of the Law on unfair competition is still pending.

soit pas autorisée à introduire sur le marché tchèque le médicament "Dolocodon 10 mg, 20 mg et 40 mg" (enregistré sous les numéros 65/674/10-C, 65/675/10-C, 65/676/10-C).

Le Président de l'Office avait déjà auparavant, le 27.6.2011, statué de manière définitive sur cette requête du défendeur. Celui-ci avait exposé dans sa requête que l'objet (le médicament Dolocodon) ne correspondait pas à l'étendue du brevet CZ 298499 intitulé "Compositions d'oxycodone à libération contrôlée". L'Office n'a pas fait droit à sa requête vu que l'objet présentait toutes les caractéristiques essentielles des revendications de brevet énoncées. Bien que Zentiva k.s., Prague, ait eu la possibilité de saisir la chambre administrative, elle ne l'a pas fait.

Dans sa décision préjudicielle, le tribunal a fait droit à la requête du titulaire du brevet. Le Tribunal de grande instance de Prague a entériné le 11.6.2012 cette décision.

Le Tribunal de grande instance de Prague a exposé dans sa décision concernant les prétentions du défendeur que la décision préjudicielle ne se limitait pas seulement à la durée du brevet, c.-à-d. jusqu'au 25.11.2012, vu que lors de l'appréciation de l'injonction de ne pas faire, il ne fallait pas uniquement se fonder sur le fait que la protection du brevet CZ 298499 prenait fin avec son extinction, soit le 25.11.2012. La procédure pour contrefaçon de brevet et pour violation de la loi contre la concurrence déloyale est encore pendante.

Patent CZ 300 514 mit der Bezeichnung "Pharmazeutische Kombination von Ethinylestradiol und Drospirenone als empfängnisverhütendes Mittel"

Anmeldetag: 31.8.2000

Prioritätstag: 31.8.1999 (USA),
31.8.1999 (EP)

Anmelder: Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft, Berlin, DE

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
14.8.2002

Veröffentlichungstag des Patents:
3.6.2009

Der Inhaber des Patents CZ 300 514 klagte auf Schutz gegen die Patentverletzung, machte einen Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb geltend und forderte gleichzeitig mit dem Unterlassungsbegehren vor der Handelskammer, dass die Beklagte Gedeon Richter, Budapest, HU, das Medikament "Maitalon" (Nr. 17/267/10-C) nicht auf den tschechischen Markt einführen darf.

Der Anspruch des Patentinhabers wurde vom Gericht mit der Vorabentscheidung bestätigt. Das Obergericht Prag bestätigte diesen Beschluss am 23.3.2011.

Das Obergericht Prag erklärte in seinem Beschluss zum Vorbringen des Beklagten, dass bei Patentstreitigkeiten, die nach der Statistik des Justizministeriums der Tschechischen Republik mehr als 9 Jahre dauern, die ergangene Vorabentscheidung praktisch der endgültigen Lösung der Sache entspricht, dass die Entscheidung des Amts vom 7.2.2011, mit der das Patent CZ 300 514 widerrufen wurde, für das Vorabentscheidungsverfahren zureichend ist und dass der Kläger die einzelnen Ansprüche beweisen muss. Die Handlung des Beklagten wurde als Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb eingestuft.

Der Einwand des Beklagten, dass mit der Entscheidung des Amts vom 7.2.2011 über den Widerruf des Patents CZ 300 514 das Patent keine Wirkung mehr entfalte, ist für die Entscheidung des Berufungsgerichts bedeutungslos.

Czech patent No. 300 514 "Pharmaceutical combination of ethinylestradiol and drospirenone for use as a contraceptive agent"

Filing date: 31.8.2000

Priority date: 31.8.1999 (USA),
31.8.1999 (EP)

Applicant: Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft, Berlin (DE)

Application published:
14.8.2002

Patent published:
3.6.2009

The proprietor of Czech patent No. 300 514 brought an action before the Commercial Division against Gedeon Richter, Budapest (HU), alleging patent infringement and a breach of the Law on unfair competition and seeking both an injunction and an order prohibiting the defendant from marketing its drug "Maitalon" (No. 17/267/10-C) in the Czech Republic.

The Commercial Division granted the proprietor's requests by a preliminary decision, upheld by Prague High Court on 23.3.2011.

Commenting on the defendant's contention that preliminary decisions in patent cases, which lasted more than nine years according to statistics issued by the Czech Ministry of Justice, were tantamount to a final settlement of the matter and its citation of the CPO's decision of 7.2.2011 to revoke Czech patent No. 300 514, Prague High Court observed that it sufficed for the purposes of the preliminary decision that the claimant had proven the various claims. The defendant's conduct was classed as a breach of the Law on unfair competition.

The defendant's objection that the patent had ceased to have effect following its revocation by the CPO's decision of 7.2.2011 was irrelevant for the Commercial Division's decision since, despite the provisional outcome of the revocation

Brevet CZ 300 514 ayant pour titre "Mélange pharmaceutique d'éthinylestradiol et de drospirénone utilisé en tant que contraceptif"

Date de dépôt : 31.8.2000

Date de priorité 31.8.1999 (USA),
31.8.1999 (EP)

Déposant : Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft, Berlin, DE

Date de publication de la demande :
14.8.2002

Date de publication du brevet :
3.6.2009

Le titulaire du brevet CZ 300 514 a intenté une action en justice pour se protéger de la contrefaçon de son brevet, a fait valoir une infraction à la loi contre la concurrence déloyale et demandé devant la chambre commerciale, en même temps que l'octroi d'une injonction de ne pas faire, que la défenderesse Gedeon Richter, Budapest, HU, ne soit pas autorisée à introduire sur le marché tchèque le médicament "Maitalon" (n° 17/267/10-C).

Dans sa décision préjudicielle, le tribunal a fait droit à la requête du titulaire du brevet. Le Tribunal de grande instance de Prague a entériné le 23.3.2011 cette décision.

Le Tribunal de grande instance de Prague a exposé dans son ordonnance concernant les moyens invoqués par le défendeur que la décision préjudicielle rendue dans le cadre des litiges en matière de brevet, lesquels duraient plus de 9 ans selon les statistiques du Ministère de la justice de la République tchèque, revenait à une solution définitive du règlement du litige, que la décision de l'Office du 7.2.2011 entraînant la révocation du brevet CZ 300 514 était suffisante pour la procédure de décision préjudicielle et que le demandeur devait avoir apporté la preuve de ses prétentions. L'agissement du défendeur a été considéré comme constituant une violation de la loi contre la concurrence déloyale.

L'objection du défendeur, selon laquelle le brevet CZ 300 514 ne produisait plus aucun effet du fait de sa révocation par décision de l'Office du 7.2.2011, est sans importance pour la décision du tribunal d'appel. L'issue provisoire de la procé-

Der vorläufige Ausgang des Widerrufsverfahrens ist nicht entscheidend, weil das Gericht bis nach dem rechtskräftigen Widerruf des Patents an die Eintragung des Rechts gebunden ist.

Die Entscheidung des Amts vom 7.2.2011 über den Widerruf des Patents wurde später mit der Entscheidung des Vorsitzenden des Amts vom 1.12.2011 bestätigt. Eine Klage vor der Verwaltungskammer war möglich, wurde von Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, Berlin, aber nicht erhoben.

Das Verfahren wegen Patentverletzung und wegen Verstoßes gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ist nicht mehr anhängig. Aufgrund der Klagerücknahme vom 16.12.2011 wurde das Gerichtsverfahren in der Tschechischen Republik am 23.2.2012 eingestellt.

Diese Erfindung wurde auch beim EPA angemeldet und im Anschluss an das Prüfungsverfahren als EP 1 214 076 patentiert. Am 18.8.2004 lief mit dem Einspruch von HEXAL Pharmaforschung GmbH, DE, das Einspruchsverfahren an. Am 7.7.2011 erging die Entscheidung über den Widerruf des Patents EP 1 214 076. Am 25.11.2011 ist ein Antrag auf Überprüfung beim EPA eingegangen, und den Parteien wurde bereits der Termin der mündlichen Verhandlung mitgeteilt (22.11.2012). Das Verfahren zu dieser Erfindung ist also immer noch anhängig. Die Richter der Handelskammer respektieren die Fachentscheidung des Amts bzw. des EPA; die Richter der Verwaltungskammer mehr oder weniger ebenfalls. Gegenstand des Verfahrens waren die Patentrechtsverletzung und die Frage der erfinderischen Tätigkeit. Als Juristen (Fachrichter) können wir die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit der Erfindung nicht beurteilen.

Zum Ende meines Berichts möchte ich mich zu den Entwürfen der Kommission aus dem Herbst 2011 über das europäische und das EU-Patent äußern, und zwar mit den Worten meines Lieblingsschriftstellers Milan Kundera: "Das Leben ist anderswo." Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir als Regionalkammer des einheitlichen Patentgerichts zusam-

proceedings, it remained bound by the patent's registration until it had been definitively revoked.

The CPO's decision to revoke the patent was later upheld by decision of its President of 1.12.2011. Although it could have done so, the proprietor refrained from lodging an appeal with the Administrative Division.

The action for patent infringement and breach of the Law against unfair competition having then been withdrawn on 16.12.2011, the Czech proceedings were closed on 23.2.2012.

A patent application for this invention was also filed with the EPO and, after examination, granted as European patent No. 1 214 076. On 18.8.2004, HEXAL Pharmaforschung GmbH (DE) filed notice of opposition to the patent, and the EPO revoked the patent by decision of 7.7.2011. A petition for review was filed on 25.11.2011, and, while the parties have already been notified of the date for the oral proceedings (22.11.2012), the proceedings are still pending. The judges in the Commercial Division respect the expert decisions of the CPO and EPO, as – more or less – does the Administrative Division. At issue in these proceedings were patent infringement and inventive step. As judges specialised in law, we are not in a position to assess the novelty or inventive step of inventions.

I would like to close my report with a comment on the Commission's proposals of autumn 2011 on the European and EU patent. To quote my favourite author, Milan Kundera: "Life is elsewhere". I cannot imagine how we – as members of a regional chamber of the Unified Patent Court also composed of colleagues from Slovakia, Poland and

dure de révocation n'est pas déterminante car le tribunal est, encore après la révocation du brevet ayant acquis force de chose jugée, lié par l'enregistrement du droit.

La décision de l'Office du 7.2.2011 entraînant la révocation du brevet a été entérinée ultérieurement par la décision du Président de l'Office du 1.12.2011. Bien que la société Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, Berlin, ait eu la possibilité de saisir la chambre administrative, elle ne l'a pas fait.

La procédure pour contrefaçon et pour violation de la loi contre la concurrence déloyale n'est plus pendante. La plainte ayant été retirée le 16.12.2011, la procédure de litige en République tchèque a été suspendue le 23.2.2012.

Cette invention a également été déposée auprès de l'OEB et a été brevetée à la suite de la procédure d'examen sous le numéro EP 1 214 076. Le 18.8.2004 a été ouverte la procédure d'opposition, suite à l'opposition formée par la société HEXAL Pharmaforschung GmbH, DE. Le 7.7.2011 a été décidée la révocation du brevet EP 1 214 076. Le 25.11.2011 a été adressée à l'OEB une requête d'examen, la date de la procédure orale ayant déjà été communiquée aux parties (22.11.2012). La procédure relative à cette invention est donc toujours pendante. Les juges de la chambre commerciale respectent la décision de l'Office et de l'OEB, ce que font également plus ou moins les juges de la chambre administrative. La procédure avait pour objet la violation du droit conféré par brevet et la question de l'activité inventive. En tant que juristes (juges spécialisés), nous ne sommes pas en mesure d'apprécier la nouveauté et l'activité inventive de l'invention.

J'aimerais, pour conclure, dire quelques mots sur les travaux élaborés par la Commission en automne 2011 au sujet du brevet européen et le brevet de l'UE et citer à cet effet mon écrivain favori, Milan Kundera : "La vie est ailleurs". Je ne vois pas comment il nous serait possible en tant que chambre régionale du tribunal du brevet unifié d'apprécier

men mit Kollegen aus der Slowakei, Polen und Ungarn die Verletzung und Rechtsgültigkeit von Patenten bewerten und beurteilen können. Das ist die Wahrheit.

Bei den Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 28.-29. Juni 2012 sehe ich Verbesserungsbedarf, vor allem was die Entwürfe für die Zentralkammer und die lokalen Kammern anbelangt, die meiner Meinung nach nur aus Richtern aus dem Staat des Sitzes der jeweiligen Kammer zusammengesetzt sein sollten.

Hungary – are going to assess and rule on patent infringement and validity. That is my honest view.

As far as the conclusions of the European Council's meeting on 28 and 29 June 2012 are concerned, I see room for improvement, particularly on the proposals for the central court and the local chambers, which, in my opinion, should be composed only of judges from the host state of the chamber in question.

conjointement avec nos homologues en Slovaquie, en Pologne et en Hongrie la contrefaçon et la validité des brevets. Telle est la vérité.

Quant aux conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, je constate quelque besoin d'amélioration, surtout en ce qui concerne les travaux élaborés pour la chambre centrale et les chambres locales, qui, selon moi, devraient être uniquement composées de juges ressortissants de l'État dans lequel chaque chambre respective a son siège.