

E. Patentansprüche

1. Klarheit der Ansprüche

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 27. Oktober 2015 (X ZR 11/13) – Fugenband

Schlagwort: Patentansprüche – Klarheitsprüfung nach Patenterteilung

Das Streitpatent (EP 0 792 973) betraf in der in diesem Verfahren verteidigten Fassung die Verwendung eines Bandes als kalt verarbeitbares Fugenband im Straßenbau.

Die Klägerin machte geltend, dass der in Merkmal 4 des im Patentnichtigkeitsverfahren beschränkten Patentanspruchs verwendete Begriff "gesondert" auf Klarheit zu überprüfen sei. Dies wurde vom BGH verneint.

Der Bundesgerichtshof stellte fest, dass im Falle einer Selbstbeschränkung durch den Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren zu untersuchen ist, ob die beabsichtigte Selbstbeschränkung unzulässig ist, etwa weil der so definierte Gegenstand über die ursprüngliche Offenbarung hinausgeht oder den Schutzbereich des Patents erweitert. Ein Prüfungskriterium für die Zulässigkeit in den Patentanspruch aufgenommenen Merkmale und Begriffe kann zudem sein, ob der Anspruch durch deren Aufnahme hinreichend deutlich und klar gefasst wird (vgl. BGH X ZR 88/09 – *Elektronenstrahltherapie-system*). Dies folgt aus Art. 84 Satz 2 EPÜ; für das nationale Recht ergibt sich dieses Erfordernis aus § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG i.V.m. § 9 Abs. 6 PatV.

Eine Prüfung bereits erteilter Ansprüche auf Klarheit ist jedoch weder im Europäischen Patentübereinkommen noch im Patentgesetz vorgesehen. Der Patentinhaber hat mit dem erteilten oder dem im Einspruchsverfahren geänderten Patent eine Rechtsposition erhalten, die ihm nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, mithin wenn ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund vorliegt, ganz oder teilweise aberkannt werden kann. Das Europäische Patentübereinkommen regelt ebenso wie das nationale Recht die Einspruchs- oder Nichtigkeitsgründe, zu denen die

E. Claims

1. Clarity of claims

DE Germany

Federal Court of Justice, 27 October 2015 (X ZR 11/13) – Joint strip

Keywords: claims – examination for clarity after grant

European patent 0 792 973, as defended in the proceedings at issue, was about using a strip as a cold processable joint strip in road construction.

The claimant argued that the term "separate" used in feature 4 of the claim as limited in revocation proceedings had to be examined for clarity, but the Court disagreed.

The Court noted that, if a patent proprietor seeks to limit a claim in revocation proceedings, the intended limitation has to be examined for allowability, for example because the subject-matter might then go beyond what was originally disclosed or extend the protection conferred by the patent. Another criterion for the allowability of features and terms added to a claim can be whether the claim is sufficiently clear and unambiguous after their addition (see Federal Court of Justice judgment X ZR 88/09 – *Electron beam therapy system*). That follows from Art. 84, second sentence, EPC and, under German law, from Section 34(3) No. 3 Patents Act in conjunction with Section 9(6) Patent Regulation.

However neither the European Patent Convention nor the German Patent Law made any provision for examining the clarity of claims already granted. The patent as granted or as amended in opposition proceedings gave its proprietor rights of which he could be deprived in part or in full only in the scenarios laid down by law, i.e. if there was a ground for opposition or revocation. The EPC and German law set out these grounds exhaustively; lack of clarity was not one of them (Art. 100 and 138 EPC; Sections 21 and 22 German Patents Act). Thus an

E. Revendications

1. Clarté des revendications

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 27 octobre 2015 (X ZR 11/13) – Bande de jointoiment

Mots-clés : revendications – examen de la clarté après la délivrance du brevet

Le brevet litigieux (EP 0 792 973) concernait, dans sa version défendue au titre de la présente procédure, l'utilisation, dans la construction routière, d'une bande en tant que bande de jointoiment travaillable à froid.

Le demandeur a fait valoir qu'il y avait lieu de vérifier si le terme "séparé" employé dans la caractéristique 4 de la revendication qui avait été limitée lors de l'action en nullité du brevet satisfaisait à l'exigence de clarté. La Cour fédérale de justice a indiqué qu'un tel examen ne pouvait être effectué.

La Cour fédérale de justice a fait observer que lorsque le titulaire du brevet limite lui-même son brevet au cours d'une action en nullité, il convient d'établir si la limitation envisagée est admissible, car il se pourrait par exemple que l'objet ainsi défini aille au-delà de la divulgation initiale ou qu'il ait pour effet d'élargir l'étendue de la protection conférée par le brevet. Il est également possible d'apprécier si des caractéristiques et termes introduits dans la revendication sont admissibles en déterminant si la revendication, du fait de cet ajout, est rédigée de manière suffisamment claire et précise (cf. Arrêt de la Cour fédérale de justice X ZR 88/09 – *Système de traitement par faisceau d'électrons*). Cette exigence découle de l'art. 84, deuxième phrase CBE et, en ce qui concerne le droit allemand, du § 34, alinéa 3, point 3 de la Loi sur les brevets ensemble le § 9, alinéa 6 du décret relatif à la procédure régissant les affaires de brevets (PatV).

Cependant, ni la Convention sur le brevet européen ni la Loi allemande sur les brevets ne prévoient la possibilité d'examiner la clarté de revendications contenues dans un brevet qui a déjà été délivré. Le brevet tel que délivré, ou tel que modifié pendant la procédure d'opposition, confère à son titulaire des droits dont il ne peut être privé, en totalité ou en partie, que dans les cas prévus par la loi, à savoir lorsqu'il existe un motif d'opposition ou de nullité. Ces motifs sont énoncés de manière exhaustive dans la Convention sur le brevet européen ainsi que dans le droit

fehlende Klarheit nicht gehört, abschließend (Art. 100, 138 EPÜ; §§ 21, 22 PatG). Daraus folgt, dass eine Prüfung der Klarheit jedenfalls insoweit nicht statthaft ist, als die mutmaßliche Unklarheit bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war (vgl. EPA Große Beschwerdekammer G 3/14).

Nach diesen Grundsätzen war im Streitfall eine Prüfung der in Verwendungsansprüche geänderten Patentansprüche nicht statthaft. Das in Streit stehende Wort "gesondert" war nicht durch eine Änderung in den als Verwendungsanspruch umgestalteten Patentanspruch aufgenommen worden. Es war bereits Bestandteil des Sachanspruchs in der im Einspruchsverfahren geänderten Fassung, der mit Ausnahme der Ausgestaltung als Verwendungsanspruch unverändert geblieben war.

Der vom BGH formulierte Leitsatz lautet: Im Falle einer Selbstbeschränkung durch den Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren ist eine Prüfung der Klarheit des beschränkten Patentanspruchs jedenfalls insoweit nicht statthaft, als die mutmaßliche Unklarheit bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war.

2. Auslegung der Ansprüche und Schutzbereich

AT Österreich

Oberlandesgericht Wien, 15. März 2016 (34 R 146/15p)

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche – Schutzbereich – Formstein-Einwand

Nach § 163 (1) PatG kann beim Patentamt gegen den Patentinhaber ein Feststellungsantrag eingebracht werden, dass ein Gegenstand oder ein Verfahren nicht unter das Patent fällt. § 163 (1) PatG ist *lex specialis* zu einer Feststellungsklage vor Gericht. Bei einem anhängigen Verletzungsverfahren vor Gericht ist ein Feststellungsantrag unzulässig.

examination for clarity was in any event impermissible to the extent that the alleged lack of clarity was already present in the claims as granted (see EPO Enlarged Board of Appeal decision G 3/14).

In light of the above, the Court held that it was not open to it, in the case in suit, to examine the claims that had been recast as use claims. The contested word "separate" had not been added to what had become a use claim. It had been present in the product claim as amended in the opposition proceedings, which, aside from having been recast as a use claim, had remained unchanged.

In its headnote, the Court summarised its ruling as follows: if a patent proprietor limits a claim in revocation proceedings, that claim is in any event not open to an examination for clarity to the extent that the alleged lack of clarity was already present in the claim as granted.

2. Interpretation of claims and extent of protection

AT Austria

Vienna Higher Regional Court, 15 March 2016 (34 R 146/15p)

Keywords: claims – interpretation of claims – extent of protection – Formstein objection

Under Section 163(1) of the Austrian Patent Law ("PatG"), the Austrian Patent Office can be requested to issue a finding against a patent proprietor that an object or method does not fall within the scope of his patent. Such a finding can only be obtained through the procedure under this *lex specialis* provision; it cannot be obtained by way of a court action for a declaratory judgment. However, it cannot be admissibly requested if infringement proceedings are already pending before a court.

allemand (art. 100 et 138 CBE ; §§ 21 et 22 de la Loi sur les brevets). Or, l'absence de clarté n'en fait pas partie. Par conséquent, il ne peut être procédé à un examen de la clarté dans la mesure où les revendications du brevet délivré étaient déjà entachées de l'absence de clarté présumée (cf. décision G 3/14 de la Grande Chambre de recours de l'OEB).

En vertu de ces principes, il n'était donc pas possible d'examiner dans le cadre du présent litige les revendications du brevet qui avaient été transformées en revendications d'utilisation. Le terme contesté, à savoir "séparé", n'a pas été ajouté à la revendication du brevet reformulée en revendication d'utilisation. Il figurait déjà dans la revendication de produit telle que modifiée pendant la procédure d'opposition, laquelle, mis à part le fait qu'elle revêtait désormais la forme d'une revendication d'utilisation, était restée inchangée.

La Cour fédérale de justice a résumé sa position comme suit : lorsque le titulaire du brevet limite lui-même son brevet au cours d'une action en nullité, il n'est en tout état de cause pas possible d'examiner si la revendication du brevet limitée satisfait à la condition de clarté dans la mesure où les revendications du brevet délivré étaient déjà entachées de l'absence de clarté présumée.

2. Interprétation des revendications et étendue de la protection

AT Autriche

Cour d'appel régionale de Vienne, 15 mars 2016 (34 R 146/15p)

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications – étendue de la protection – objection "Formstein"

Conformément au § 163(1) de la Loi sur les brevets, il est possible de demander à l'office des brevets de faire constater à l'encontre du titulaire d'un brevet qu'un objet ou un procédé n'entre pas dans l'étendue de la protection conférée par ce brevet. Cette disposition est une *lex specialis*, de sorte qu'une telle constatation ne peut être obtenue par une action déclaratoire devant une juridiction. Lorsqu'une action en contrefaçon est en instance devant une juridiction, une demande de constatation est irrecevable.

Unter Hinweis auf das Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ führte das Oberlandesgericht (OLG) Wien aus, dass für die Feststellung des Inhalts des Patentanspruchs maßgeblich sei, wie der durch die Beschreibung und Zeichnungen erläuterte Wortlaut des erteilten Patents auszulegen sei. Ob die Erteilungsakten für einen engeren Umfang sprechen, sei nicht maßgebend (Oberster Gerichtshof, 17 Ob 35/09k; 4 Ob 214/12t).

Im Verfahren über einen Feststellungsantrag verpflichtete § 163 (5) PatG das Patentamt, bei der Beurteilung des Schutzbereichs des Patents auch den von den Parteien nachgewiesenen Stand der Technik zu berücksichtigen. Demnach werde der Schutzbereich durch den Stand der Technik im Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt begrenzt, weil ein Patentanspruch nicht umfassen kann, was vor dem Anmelde- tag bereits zum Stand der Technik gehörte (Oberster Patent- und Marken- senat, Op 3/02; Op 2/13; Oberster Gerichtshof, 4 Ob 9/06m).

Dieser Vorrang des freien Stands der Technik (sogenannter "Formstein- Einwand"; siehe dt. Bundesgerichtshof, X ZR 28/85 – *Formstein*) bedeute, dass bei der Bestimmung des Schutzbereichs der Einwand zulässig sei, dass die angegriffene Ausführungsform mit Rücksicht auf den Stand der Technik am Anmelde- oder Prioritätstag keine patentfähige Erfindung sei. Im Verletzungsverfahren nach deutschem Recht dürfe bei diesem Einwand die angegriffene Ausführungsform die Merkmale des Klagepatents allerdings nicht identisch, das heißt wortsinngemäß, verwirklichen. In diesem Fall würde die Verneinung einer Patentverletzung implizit die Patenterteilung in Frage stellen. Dies dürfe das Verletzungsgericht nicht, da es an die Patenterteilung gebunden sei. Zur Abwehr eines wortsinngemäß umgesetzten Klagepatents müsse die mangelnde Rechtsbeständigkeit in einem separaten Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht werden. Insofern sei der Formstein- Einwand nur bei einer Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln relevant (dt. Bundesgerichtshof, X ZR 74/14).

Citing the Protocol on the Interpretation of Art. 69 EPC, Vienna Higher Regional Court observed that the content of a patent claim depended on how its wording as granted was to be construed, account being taken of the explanations provided by the description and drawings. That the grant file might support a narrower construction of its scope was not decisive (Supreme Court, 17 Ob 35/09k; 4 Ob 214/12t).

Section 163(5) PatG required that, when determining the extent of protection conferred for the purposes of making its finding, the Patent Office also take account of the prior art documented by the parties. The extent of protection was limited by the prior art at the date of filing or priority because a patent claim could not include anything already forming part of the prior art before that date (Supreme Patent and Trademark Chamber, Op 3/02; Op 2/13; 4 Ob 9/06m).

Given that the prior art already in the public domain took precedence, it could be admissibly objected in proceedings determining the extent of protection that the embodiment at issue was not a patentable invention in light of the prior art at the filing or priority date (known as a "Formstein objection"; see the German Federal Court of Justice's *Formstein* judgment X ZR 28/85). In infringement proceedings under German law, this objection could not be granted if the contested embodiment implemented the features of the patent in suit by identical means, i.e. in line with the patent's literal wording, because, then, a finding of non-infringement would imply that the patent grant was unsound. That was not in the power of the court hearing the infringement action, because it was bound by the patent grant. To overcome an allegation of literal infringement, the patent's invalidity had to be asserted in separate revocation proceedings. The Formstein objection was therefore relevant only where infringement by equivalent means was alleged (German Federal Court of Justice judgment X ZR 74/14).

La cour d'appel régionale de Vienne, se référant au protocole interprétatif de l'art. 69 CBE, a fait observer que, pour déterminer le contenu de la revendication d'un brevet, il importe d'établir comment il convient d'interpréter le texte du brevet délivré, en s'appuyant sur les explications fournies par la description et les dessins. La question de savoir si le dossier de délivrance plaide en faveur d'une étendue plus limitée n'est pas déterminante (Cour suprême, 17 Ob 35/09k ; 4 Ob 214/12t).

Dans la procédure relative à une demande de constatation, le § 163(5) de la Loi sur les brevets fait obligation à l'office des brevets de tenir également compte, pour évaluer l'étendue de la protection conférée par le brevet, de l'état de la technique indiqué par les parties à la procédure. L'étendue de la protection est dès lors limitée par l'état de la technique à la date de dépôt ou à la date de priorité, une revendication de brevet ne pouvant pas englober des éléments qui faisaient déjà partie de l'état de la technique avant la date de dépôt (Chambre suprême des brevets et des marques, Op 3/02 ; Op 2/13 ; Cour suprême, 4 Ob 9/06m).

Compte tenu de la primauté de l'état de la technique public, il est permis d'objecter, lors de la détermination de l'étendue de la protection, que le mode de réalisation contesté n'est pas une invention brevetable au vu de l'état de la technique à la date de dépôt ou de priorité (objection dite "Formstein"; cf. Cour fédérale de justice allemande, X ZR 28/85 – *Formstein*). Lorsqu'une telle objection est formulée dans une action en contrefaçon instruite en vertu du droit allemand, le mode de réalisation attaqué ne doit pas mettre en œuvre les caractéristiques du brevet en litige à l'identique, c'est-à-dire au sens littéral. Si tel était le cas et que la contrefaçon n'était pas confirmée, la délivrance du brevet serait remise en question de manière implicite. Or, la juridiction statuant sur l'action en contrefaçon n'est pas habilitée à le faire, puisqu'elle est liée par la délivrance du brevet. Dans le cas d'un brevet litigieux mis en œuvre à l'identique, il faut invoquer le défaut de validité juridique dans une action en nullité distincte. L'objection "Formstein" n'est donc pertinente que dans le cas où un brevet est contrefait par équivalence (Cour fédérale de justice, X ZR 74/14).

Nach dem OLG Wien ist diese Differenzierung im Feststellungsverfahren nach § 163 PatG nicht erforderlich, weil hier auch die Frage der (Teil)Nichtigkeit des Streitgegenstands – und damit zumindest mittelbar auch die Rechtmäßigkeit der Erteilung – aufgeworfen werden kann. Der Stand der Technik ist ohne jede Differenzierung zwischen Wortsinnlichkeit und Äquivalenz zu berücksichtigen und die formal aufrechte Patenterteilung für sich allein nicht maßgeblich. Die Erhebung des Formstein-Einwands kann in diesem, in erster Instanz vor dem Patentamt als Erteilungsbehörde geführten Feststellungsverfahren *inter partes* dazu führen, dass das Patent als *de facto* nichtig anzusehen sei. Daraus folge, dass die Patenterteilung anders als in Deutschland keine Bindungswirkung entfalte.

Im Ergebnis bestätigte das OLG Wien die Entscheidung des Patentamts, dass das Patent der Antragstellerin nicht unter das Patent der Antragsgegnerin (Streitpatent EP 1 989 066) fiel, da Ersteres zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents durch den Stand der Technik naheliegend war.

BE **Belgien**

**Kassationsgerichtshof,
12. März 2015 (C.14.0098.F) –
Saint-Gobain gegen Knauf**

Schlagwort: Patentansprüche –
Auslegung der Ansprüche –
Äquivalente

Der Kassationsgerichtshof stellte fest, dass Patente in ihrer Eigenschaft als Ausschussrechte dem Grundsatz der unternehmerischen Freiheit zuwiderlaufen und deshalb eng auszulegen sind. Bei der Bestimmung des Schutzbereichs gilt es jedoch allen Elementen Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind.

Anmerkung des Herausgebers: Der Kassationsgerichtshof bestätigte das Urteil des Appellationshofs Lüttich vom 19. September 2013 (2011/RG/1503) Saint-Gobain gegen Knauf – eine Zusammenfassung dieses Urteils enthält die Zusatzpublikation 2 zum ABI. EPA 2015, "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ" (2011-2014), S. 155 (Europäisches Patent 0 399 320).

The Court held that no such distinction had to be made in Section 163 PatG proceedings, because the issue of the patent's (partial) invalidity – and so, at least indirectly, the lawfulness of its grant – could be addressed in this context. All the established prior art had to be considered, irrespective of whether it used literal or equivalent means. That the patent grant was formally valid was not enough by itself. The outcome of raising the Formstein objection in such *inter partes* proceedings brought at first instance before the Patent Office as granting authority could therefore be that the patent had to be regarded as *de facto* invalid. Consequently, the patent grant was not, as in Germany, binding.

The Court ultimately upheld the Patent Office's decision that the requester's patent did not infringe the respondent's patent (European patent 1 989 066), because it had been obvious from the prior art by the priority date of the latter patent.

BE **Belgium**

**Court of Cassation of 12 March 2015
(C.14.0098.F) – Saint-Gobain v Knauf**

Keywords: claims – interpretation of
claims – equivalents

The Court observed that, as a monopoly exceptionally interfering with the freedom to conduct business, a patent had to be interpreted narrowly. However, to determine the scope of protection conferred by the patent, account has to be taken of every element equivalent to an element indicated in the claims.

Editor's note: Confirmation from the Court of Cassation of the ruling handed down by Liège Court of Appeal on 19 September 2013 (2011/RG/1503) in Saint-Gobain v Knauf, abstract published in "Case Law from the Contracting States to the EPC" (2011-2014), supplementary publication – OJ 2/2015, p. 155 (European patent 0 399 320).

Selon la cour d'appel régionale de Vienne, une telle différenciation n'est pas nécessaire dans une procédure au titre du § 163 de la Loi sur les brevets, puisque, en l'occurrence, la question de la nullité (partielle) de l'objet litigieux – et donc au moins indirectement la question de la validité de la délivrance – peuvent être soulevées. Il convient de tenir compte de l'état de la technique sans faire une quelconque distinction entre identité au sens littéral et équivalence. En outre, la validité formelle de la délivrance du brevet n'entre pas en ligne de compte en tant que critère déterminant. Lorsque l'objection "Formstein" est invoquée dans la procédure *inter partes* qui est instruite en première instance par l'office des brevets en tant qu'administration de délivrance, il se peut que le brevet doive être considéré *de facto* comme nul. Contrairement à la situation en Allemagne, la délivrance du brevet n'a donc pas d'effet contraignant.

La cour d'appel régionale de Vienne a finalement confirmé la décision de l'office des brevets, selon laquelle le brevet du requérant, en ce qu'il découle de l'état de la technique à la date de priorité du brevet en litige, n'entre pas dans l'étendue de la protection conférée par le brevet de l'intimé (brevet en litige EP 1 989 066).

BE **Belgique**

**Cour de cassation, 12 mars 2015
(C.14.0098.F) – Saint-Gobain c. Knauf**

Mots-clés: revendications –
interprétation des revendications –
équivalents

La Cour de cassation énonce que le brevet étant un monopole qui déroge au principe de la liberté d'entreprendre, il est d'interprétation restrictive. Il doit cependant être tenu compte, pour déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet, de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications.

Note de la rédaction : Confirmation par la Cour de cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Liège, 19 septembre 2013 (2011/RG/1503) Saint-Gobain c. Knauf, publié dans "La jurisprudence des Etats parties à la CBE" 2011-2014, publication supplémentaire – JO 2/2015, page 155 (brevet européen 0 399 320).

DE Deutschland**Bundesgerichtshof, 14. Oktober 2014
(X ZR 35/11) – Zugriffsrechte**

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche – Ausführungsbeispiele nicht von Auslegung umfasst

Die Erfindung betraf ein Verfahren zur Vergabe von Zugriffsrechten auf einen Telekommunikationskanal (EP 1 186 189).

Der BGH stellte fest, dass das Patentgericht zu einer Auslegung des Patentanspruchs kam, die zur Folge hatte, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würde.

Der BGH entschied, dass eine solche Auslegung nur dann in Betracht kommt, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht.

Im vorliegenden Fall waren diese Voraussetzungen nicht gegeben. Der Patentanspruch ließ vielmehr noch hinreichend deutlich erkennen, dass mit den darin vorgesehenen Merkmalen beide in der Beschreibung geschilderten Ausführungsbeispiele erfasst werden sollen.

DE Deutschland**Bundesgerichtshof, 12. Mai 2015
(X ZR 43/13) – Rotorelemente**

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche

Die Klägerinnen machten geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei unzulässig erweitert und nicht patentfähig.

Der BGH befand, dass der fragliche Patentanspruch zunächst unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen ist, bevor das Gericht sich der Frage zuwenden kann, ob der Gegenstand des Streitpatents, der als das Ergebnis der Auslegung zutage tritt, in den ursprünglichen Unterlagen als die angemeldete Erfindung oder als dieser zugehörig offenbart ist. Der Prüfung einer unzulässigen Erweiterung muss also die Ermittlung des Sinngehalts des hierauf zu überprüfenden Patentanspruchs vorausgehen.

DE Germany**Federal Court of Justice, 14 October 2014 (X ZR 35/11) – Access rights**

Keywords: claims – interpretation of claims – embodiments not covered by interpretation

At issue in this case was European patent 1 186 189, which was for a method of allocating access rights to a telecommunications channel.

The Court observed that the Federal Patent Court had construed one claim such that neither of the embodiments in the patent specification would be covered by the patent's subject-matter.

It held that such an interpretation came into question only if other possible ones that would at least partly incorporate the embodiments were absolutely ruled out, or if the claim contained sufficiently unambiguous indications that something really was being claimed that deviated from the description to such a degree.

But that was not the case here. In fact, the claim indicated sufficiently unambiguously that its features were intended to cover both of the embodiments in the description.

DE Germany**Federal Court of Justice of 12 May 2015 (X ZR 43/13) – Rotor elements**

Keywords: claims – interpretation of claims

The claimants in this case argued that the subject-matter of the patent in suit had been inadmissibly extended and was not patentable.

The Federal Court of Justice established that first it had to construe the disputed claim using the description and drawings before it could assess whether the subject-matter of the patent as so construed had been disclosed as the invention, or as part of it, in the original application. In other words, before an allegedly inadmissible extension could be examined, the claim's meaning had to be determined.

DE Allemagne**Cour fédérale de justice, 14 octobre 2014 (X ZR 35/11) – Droits d'accès**

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications – modes de réalisation non compris dans l'interprétation

L'invention portait sur un procédé d'attribution de droits d'accès à un canal de télécommunication (EP 1 186 189).

La Cour fédérale de justice a estimé que le Tribunal fédéral des brevets avait interprété la revendication de telle manière qu'aucun des modes de réalisation présentés dans le fascicule de brevet n'était compris dans l'objet du brevet.

La Cour fédérale de justice a jugé qu'une telle interprétation n'était envisageable que si les autres interprétations possibles, conduisant à la prise en compte d'au moins une partie des modes de réalisation, étaient nécessairement exclues ou que la revendication contenait suffisamment d'indices clairs laissant penser que l'objet revendiqué s'écartait bel et bien dans une large mesure de la description.

Ces conditions n'étaient pas réunies dans la présente espèce. Au contraire, il ressortait suffisamment clairement de la revendication que les deux modes de réalisation présentés dans la description devaient être considérés comme étant compris dans les caractéristiques de la revendication.

DE Allemagne**Cour fédérale de justice, 12 mai 2015 (X ZR 43/13) – Éléments de rotor**

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications

Les demandeurs ont fait valoir que l'objet du brevet litigieux avait été étendu de manière inadmissible et n'était pas brevetable.

La Cour fédérale de justice a estimé qu'une juridiction doit d'abord interpréter la revendication en cause à la lumière de la description et des dessins, avant de pouvoir se demander si l'objet du brevet litigieux, tel que révélé par l'interprétation, a été divulgué dans les pièces initiales comme étant l'invention ou comme faisant partie de celle-ci. L'examen d'une extension inadmissible doit donc être précédé par la détermination du contenu de la revendication à examiner.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Auslegung des Patentanspruchs stets geboten und darf auch dann nicht unterbleiben, wenn der Wortlaut des Anspruchs eindeutig zu sein scheint. Denn die Beschreibung des Patents kann Begriffe eigenständig definieren und insoweit ein "patenteigenes Lexikon" darstellen (BGH X ZR 85/96 – *Spannschraube*). Auch der Grundsatz, dass bei Widersprüchen zwischen Anspruch und Beschreibung der Anspruch Vorrang genießt, weil dieser und nicht die Beschreibung den geschützten Gegenstand definiert und damit auch begrenzt (BGH X ZR 16/09 – *Okklusionsvorrichtung*), schließt nicht aus, dass sich aus der Beschreibung und den Zeichnungen ein Verständnis des Patentanspruchs ergibt, das von demjenigen abweicht, das der bloße Wortlaut des Anspruchs vermittelt.

Funktion der Beschreibung ist es, die geschützte Erfindung zu erläutern. Im Zweifel ist daher ein Verständnis der Beschreibung und des Anspruchs geboten, das beide Teile der Patentschrift nicht in Widerspruch zueinander bringt, sondern sie als aufeinander bezogene Teile der dem Fachmann mit dem Patent zur Verfügung gestellten technischen Lehre als eines sinnvollen Ganzen versteht. Nur wenn und soweit dies nicht möglich ist, ist der Schluss gerechtfertigt, dass Teile der Beschreibung zur Auslegung nicht herangezogen werden dürfen. Eine Auslegung des Patentanspruchs, die zur Folge hätte, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würde, kommt deshalb nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausschließen oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht (BGH X ZR 35/11 – *Zugriffsrechte*). Bei der Ermittlung des Sinngehalts eines Patentanspruchs ist auch ein für sich genommen eindeutiger Wortlaut nicht ausschlaggebend, wenn die Auslegung des Anspruchs unter Heranziehung der Beschreibung und der weiteren Patentansprüche ergibt, dass zwei im Patentanspruch verwendete Begriffe gegeneinander auszutauschen sind.

It was the Court's established case law that a claim always had to be construed, even if its wording seemed to be unambiguous. That was because the description might define terms in its own way, constituting a patent-specific glossary (Federal Court of Justice X ZR 85/96 – *Clamping screw*). Even the rule that, if a claim and the description contradicted one another, the claim took precedence because it – not the description – defined and thus delimited the protected subject-matter (Federal Court of Justice X ZR 16/09 – *Occlusion device*) did not mean a claim could never be understood differently from what was conveyed by its mere wording once the description and drawings had been considered.

A description served to explain the protected invention. Thus, in cases of doubt, a claim and the description had to be understood not so that they contradicted one another, but as related parts of the technical teaching imparted to the skilled person, which had to be considered as a meaningful whole. Only if and to the extent that that was not possible was it justified to conclude that parts of a description had to be disregarded for the purpose of claim construction. Construing a claim such that none of the embodiments in the patent specification would be covered by the patent's subject-matter thus came into question only if other possible interpretations that would at least partly incorporate the embodiments were absolutely ruled out, or if the claim contained sufficiently unambiguous indications that something really was being claimed that deviated from the description to such a degree (Federal Court of Justice judgment X ZR 35/11 – *Access rights*). For the purposes of determining what a claim meant, not even wording that was unambiguous in itself could be regarded as decisive if construing the claim using the description and other claims showed that two terms used in the claim had to be swapped with each other.

Selon la jurisprudence constante de la Cour fédérale de justice, une revendication doit toujours être interprétée, y compris lorsque le libellé de la revendication semble clair. Il arrive en effet que la description du brevet donne sa propre définition des expressions utilisées, lesquelles constituent alors un "lexique propre au brevet" (Cour fédérale de justice XZR 85/96 – *Vis de serrage*). De la même manière, le principe selon lequel la revendication l'emporte sur la description en cas de contradiction parce que c'est elle et non la description qui définit et, par là même, délimite l'objet protégé (Cour fédérale de justice X ZR 16/09 – *Dispositif d'occlusion*) n'exclut pas que la compréhension de la revendication qui résulte de la description et des dessins diffère de celle qui résulte de son seul libellé.

Le rôle de la description est d'expliquer l'invention protégée. En cas de doute, il convient d'avoir une compréhension de la description et de la revendication d'où il ressort, non pas que ces deux parties du fascicule de brevet sont en contradiction, mais qu'elles constituent au contraire des éléments connexes de l'enseignement technique que le brevet met à la disposition de l'homme du métier sous la forme d'un ensemble cohérent. Ce n'est que si une telle compréhension est impossible qu'il est légitime de ne pas s'appuyer sur certaines parties de la description pour l'interprétation. Une interprétation de la revendication d'où il ressortirait qu'aucun des modes de réalisation présentés dans le fascicule de brevet n'est compris dans l'objet du brevet ne serait envisageable que si les autres interprétations possibles, conduisant à la prise en compte d'au moins une partie des modes de réalisation, étaient nécessairement exclues ou que la revendication contenait suffisamment d'indices clairs laissant penser que l'objet revendiqué s'écarterait bel et bien dans une large mesure de la description (Cour fédérale de justice X ZR 35/11 – *Droits d'accès*). Lors de la détermination du sens d'une revendication, même une formulation qui, prise isolément, est claire n'est pas prépondérante si l'interprétation de la revendication à la lumière de la description et des autres revendications exige d'intervertir deux expressions utilisées dans la revendication.

DE Deutschland**Bundesgerichtshof, 2. Juni 2015
(X ZR 103/13) – Kreuzgestänge**

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche – unzulässige Erweiterung

Das Klagepatent (EP 1 366 968) betraf einen zusammenklappbaren Wagen für Kinder oder Puppen mit einem Wagen-gestell.

Nach der Rechtsprechung des BGH sind Beschreibung und Zeichnungen, die dem Fachmann die Lehre des Patentanspruchs erläutern und veranschaulichen, nicht nur für die Bestimmung des Schutzbereichs (Art. 69 Abs. 1 EPÜ, § 14 PatG), sondern ebenso für die Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen, und zwar unabhängig davon, ob diese Auslegung die Grundlage der Verletzungsprüfung, der Prüfung des Gegenstandes des Patentanspruchs auf seine Patentfähigkeit oder der Prüfung eines anderen Nichtigkeitsgrundes ist (BGH X ZR 117/11 – *Polymer-schaum I*; BGH X ZR 43/13 – *Rotorelemente*).

Dabei ist die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen ergeben (BGH X ZR 16/09 – *Okklusionsvorrichtung*). Patentschriften stellen im Hinblick auf die dort verwendeten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon dar. Weichen diese vom allgemeinen Sprachgebrauch ab, ist letztlich nur der sich aus der Patentschrift ergebende Begriffsinhalt maßgebend (BGH X ZR 85/96 – *Spannschraube*). Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden (BGH X ZR 16/09 – *Okklusionsvorrichtung*). Demgemäß kommt eine Auslegung des Patentanspruchs, die zur Folge hätte, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würden, nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwin-

DE Germany**Federal Court of Justice, 2 June 2015
(X ZR 103/13) – Crossbar**

Keywords: claims – interpretation of claims – added subject-matter

At issue was European patent 1 366 968, which was for a collapsible stroller, with a frame, for children or dolls.

According to the Court's case law, the description and drawings – which explained and illustrated a claimed teaching to the person skilled in the art – had to be used not only in determining the extent of protection (Art. 69(1) EPC; Section 14 German Patent Law) but also in construing a claim, irrespective of whether such construction served as the basis for examining infringement, the patentability of the claimed subject-matter or another ground for invalidity (Federal Court of Justice judgments X ZR 117/11 – *Polymer foam I*; and X ZR 43/13 – *Rotor elements*).

A patent specification had to be read as a meaningful whole and a claim, in cases of doubt, understood such that nothing contradicted the information given in the description and drawings (Federal Court of Justice judgment X ZR 16/09 – *Occlusion device*). The specification provided, as it were, its very own glossary of the terms it used; if those terms deviated from general language usage, it was ultimately only the sense derived from the patent specification that counted (Federal Court of Justice judgment X ZR 85/96 – *Clamping screw*). Only if and to the extent that a claimed teaching could not be reconciled with the description and drawings and an unresolvable contradiction remained did those elements of the description not reflected in the claim have to be disregarded when determining the patent's subject-matter (*Occlusion device*). Thus construing a claim such that none of the embodiments in the patent specification would be covered by the patent's subject-matter came into question only if other possible interpretations that would at least partly incorporate the embodiments were absolutely ruled out, or if the claim contained sufficiently unambiguous indications that something really was being claimed that deviated from the description to such a degree (Federal Court of Justice judgment X ZR 35/11 – *Access rights*).

DE Allemagne**Cour fédérale de justice, 2 juin 2015
(X ZR 103/13) – Tringlerie à croisillon**

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications – ajout d'éléments

Le brevet litigieux (EP 1 366 968) portait sur une poussette pliante pour enfants ou pour poupées, comprenant un châssis de poussette.

Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, la description et les dessins, qui permettent à l'homme du métier de comprendre et de visualiser l'enseignement revendiqué, doivent être pris en compte non seulement pour déterminer l'étendue de la protection (art. 69(1) CBE, § 14 de la Loi allemande sur les brevets), mais également pour interpréter la revendication, et ce indépendamment de la question de savoir si cette interprétation sera retenue pour l'examen d'une contrefaçon, pour l'évaluation de la brevetabilité de l'objet revendiqué ou pour l'examen de tout autre moyen de nullité (Cour fédérale de justice X ZR 117/11 – *Mousse de polymère I*; X ZR 43/13 – *Éléments de rotor*).

Il convient à cet égard de lire le fascicule de brevet de façon cohérente et, en cas de doute, de comprendre la revendication de telle sorte qu'il n'en résulte aucune contradiction par rapport aux développements de la description et aux représentations sous forme d'images dans les dessins (Cour fédérale de justice X ZR 16/09 – *Dispositif d'occlusion*). Les fascicules de brevet constituent par eux-mêmes un lexique propre des expressions qu'ils utilisent. Si ces expressions sont utilisées dans un sens différent de celui qu'elles revêtent dans l'usage courant, la seule signification qu'il convient de retenir est en définitive celle qui ressort du fascicule de brevet (Cour fédérale de justice X ZR 85/96 – *Vis de serrage*). Ce n'est que lorsqu'il est impossible de concilier l'enseignement revendiqué avec la description et les dessins, et qu'il subsiste une contradiction insoluble, qu'il est permis, lors de la détermination de l'objet du brevet, d'ignorer les éléments constitutifs de la description n'ayant pas été repris dans la revendication (Cour fédérale de justice X ZR 16/09 – *Dispositif d'occlusion*). En conséquence, une interprétation de la revendication d'où il ressortirait qu'aucun des exemples de réalisation présentés dans le fascicule de brevet n'est compris dans l'objet du brevet ne serait envisageable que si les autres interprétations possibles,

gend ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht (BGH X ZR 35/11 – *Zugriffsrechte*). Werden in der Beschreibung mehrere Ausführungsbeispiele als erfindungsgemäß vorgestellt, sind die im Patentanspruch verwendeten Begriffe im Zweifel so zu verstehen, dass sämtliche Ausführungsbeispiele zu ihrer Ausfüllung herangezogen werden können.

Der BGH stellte auch fest, dass Verletzungsgerichte das Klagepatent selbständig auszulegen haben; dabei sind sie weder rechtlich noch tatsächlich an die Auslegung durch den Bundesgerichtshof in einem das Klagepatent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gebunden.

DE Deutschland

**Bundesgerichtshof, 9. Juni 2015
(X ZR 101/13) – *Polymerschaum II***

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche – unzulässige Erweiterung

Das Streitpatent betraf Polymerschaum enthaltende Artikel sowie ein Verfahren zu deren Herstellung.

Der BGH bestätigte seine Rechtsprechung, wonach der Prüfung einer unzulässigen Erweiterung eine Auslegung des hierauf zu überprüfenden Patentanspruchs vorausgehen muss, bei der dessen Sinngehalt und insbesondere der Beitrag, den ein Streitiges Merkmal zum Leistungsergebnis der Erfindung liefert, zu bestimmen sind. Das Bundespatentgericht hat den Gegenstand des Streitpatents im Lichte der Gesamtoffenbarung der Patentschrift zu bestimmen, bevor es sich der Frage zuwandte, ob dieser Gegenstand gegenüber den ursprünglichen Unterlagen unzulässig erweitert ist. Ein erteilter Patentanspruch hat Rechtsnormcharakter (BGH X ZB 13/06 – *Momentanpol II*), und es ist eine Rechtsfrage, was sich aus einem Patentanspruch als geschützter Gegenstand ergibt (st. Rspr. seit BGH X ZR 156/97 – *Räumschild*). Die verbindliche Beantwortung von Rechtsfragen ist Aufgabe des angerufenen Gerichts, von der es auch dann nicht entbunden ist, wenn die Rechtsnorm

If a description presented a number of embodiments as being in accordance with the invention in question, then the terms used in a claim, in cases of doubt, had to be understood such that all the embodiments contributed to a proper understanding of those terms' meaning.

The Court also observed that courts hearing an infringement action had to interpret the patent in suit independently; they were not bound, either in law or in practice, by its interpretation of that patent in any proceedings for its revocation.

DE Germany

**Federal Court of Justice, 9 June 2015
(X ZR 101/13) – *Polymer foam II***

Keywords: claims – interpretation of claims – added subject-matter

The patent at issue was for articles containing polymer foam, and a process for manufacturing them.

The Court confirmed its case law that before examining for inadmissible added matter it was first necessary to interpret the claim, to determine its meaning and in particular how the feature at issue contributed to the result achieved by the invention. The Federal Patent Court had to determine a patent's subject-matter in the light of the entire disclosure made by the specification, before considering whether that matter could be admissibly added to the documents as originally filed. A granted claim was like a legal provision (Federal Court of Justice judgment X ZB 13/06 – *Central vertical axis II*), and the subject-matter it protected was a question of law (consistent case law since judgment X ZR 156/97 – *Clearing blade*). A court had to give binding answers to questions of law, and was not relieved of that task if the legal provision was unclear or difficult to interpret. It could not decline to determine the invention's subject-matter on the grounds that a feature was

conduisant à la prise en compte d'au moins une partie des exemples de réalisation, étaient nécessairement exclues ou que la revendication contenait suffisamment d'indices clairs laissant penser que l'objet revendiqué s'écartait bel et bien dans une large mesure de la description (Cour fédérale de justice X ZR 35/11 – *Droits d'accès*). Si plusieurs exemples de réalisation sont présentés dans la description comme conformes à l'invention, les expressions utilisées dans la revendication doivent, en cas de doute, être comprises de telle sorte que l'ensemble des exemples de réalisation puissent servir à l'exécution de l'invention.

La Cour fédérale de justice a également fait observer que les juridictions saisies d'une action en contrefaçon devaient interpréter le brevet litigieux de manière indépendante. Ce faisant, elles ne sont liées, ni en droit, ni en fait, par l'interprétation donnée par la Cour fédérale de justice dans le cadre d'une procédure de révocation du brevet litigieux.

DE Allemagne

**Cour fédérale de justice, 9 juin 2015
(X ZR 101/13) – *Mousse de polymère II***

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications – ajout d'éléments

Le brevet litigieux portait sur des objets composés d'une mousse de polymère, ainsi que sur un procédé de fabrication de ces objets.

La Cour fédérale de justice a confirmé sa jurisprudence selon laquelle l'examen d'une extension inadmissible doit être précédé d'une interprétation de la revendication à examiner, afin de déterminer la signification de la revendication et en particulier la contribution de l'éventuelle caractéristique litigieuse au résultat escompté de l'invention. Le Tribunal fédéral des brevets a omis de déterminer l'objet du brevet litigieux à la lumière de l'ensemble des éléments divulgués dans le fascicule de brevet avant de se demander si cet objet avait été étendu de manière inadmissible par rapport aux pièces initiales. La revendication d'un brevet délivré présente les caractéristiques d'une norme juridique (Cour fédérale de justice X ZB 13/06 – *Axe instantané de rotation II*), et la question de savoir ce qu'il advient d'une revendication en tant qu'objet protégé constitue une question de droit (jurisprudence constante depuis l'arrêt de la Cour fédérale de justice X ZR 156/97 – *Lame de*

unklar oder deren Auslegung schwierig ist. Von der Bestimmung des Erfindungsgegenstands kann nicht mit der Begründung abgesehen werden, ein Merkmal sei unbestimmt und (deshalb) zur Abgrenzung vom Stand der Technik ungeeignet (im Anschluss an BGH X ZR 95/05 – *Straßenbaumaschine*).

Der Sinngehalt eines Merkmals ist mit Blick darauf zu ermitteln, was mit dem Merkmal aus der Sicht des Fachmanns im Hinblick auf die Erfindung erreicht werden soll. Dabei können der allgemeine wie auch der übliche fachliche Sprachgebrauch Anhaltspunkte für das Verständnis des Fachmanns geben. Mit Rücksicht darauf, dass Begriffe in einer Patentbeschreibung abweichend vom allgemeinen Sprachgebrauch benutzt werden können, ist letztlich aber der sich aus dem Gesamtzusammenhang der Patentschrift ergebende Begriffsinhalt maßgeblich. Für einen Rückgriff auf den allgemeinen Sprachgebrauch ist umso weniger Raum, je mehr der Inhalt der Patentschrift auf ein abweichendes Verständnis hindeutet (BGH X ZR 85/96 – *Spannschraube*).

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 13. Oktober 2015 (X ZR 74/14) – *Luftkappensystem*

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche

Die Klägerin machte Ansprüche wegen Verletzung des europäischen Patents 0 596 939 geltend, das ein Luftkappensystem für eine Farbspritzpistole betraf.

Das Berufungsgericht war bei der Auslegung des Patentanspruchs (insbesondere des Merkmals "Blockieren der Luftströmung") von einem allgemeinen Wortsinn ausgegangen, für dessen Bestimmung es auf die sprachliche Bedeutung abgestellt hatte. Dies wurde im Ansatz vom Bundesgerichtshof auch nicht beanstandet. Das Berufungsgericht hatte sich davon ausgehend im Wesentlichen aber nur noch mit der Frage befasst, ob sich der Patentschrift Anhaltspunkte für ein abweichendes Verständnis entnehmen lassen. Diese Vorgehensweise stand laut dem Bundesgerichtshof in Widerspruch zu den

vague and (therefore) failed to delimit the invention over the prior art (further to judgment X ZR 95/05 – *Road construction machine*).

The meaning of a feature had to be established in the light of its intended purpose, as seen by the skilled person looking at the invention. Both general language and standard specialist usage might suggest what that person would understand, but – as a term may be used differently in patent descriptions and general language – what ultimately counts is its meaning in the overall context of the specification. The more the specification's content suggests that the term is to be understood in some other way, the less general language could be relied on (judgment X ZR 85/96 – *Clamping screw*).

DE Germany

Federal Court of Justice, 13 October 2015 (X ZR 74/14) – *Air cap system*

Keywords: claims – interpretation of claims

The claimant had alleged infringement of European patent 0 596 939 for an air cap system for a paint spray gun.

The lower court had interpreted the claim (especially the feature "blocking air flow") in accordance with the general linguistic meaning of the words used. The Federal Court of Justice had no real objection to that approach, except that the lower court had then mainly considered only whether the specification contained indications that those words were to be understood in some other way. That was at odds with the following principles.

niveleuse). Une fois saisie, une juridiction est tenue de répondre aux questions de droit posées, et elle ne peut se soustraire à cette obligation même lorsque la règle de droit n'est pas claire ou que son interprétation est difficile. Elle ne peut s'abstenir de déterminer l'objet de l'invention au motif qu'une caractéristique est indéterminée et qu'elle ne permet pas (par conséquent) de délimiter l'état de la technique (suivant l'arrêt de la Cour fédérale de justice X ZR 95/05 – *Machine de construction de chaussée*).

Le sens d'une caractéristique doit être dégagé en tenant compte du résultat qu'elle est censée produire selon l'homme du métier au vu de l'invention. À cet égard, l'usage linguistique courant ainsi que l'usage professionnel général peuvent livrer des indices de ce que comprend l'homme du métier. Cependant, étant donné que les expressions utilisées dans une description de brevet peuvent être utilisées dans un sens différent de celui qu'elles revêtent dans la langue courante, la signification qu'il convient de retenir est en définitive celle qui ressort du contexte général du fascicule de brevet. Plus le contenu du fascicule de brevet laisse à penser qu'une expression est prise dans une acception différente de celle de la langue courante, moins il est justifié de recourir à l'usage général des termes employés (Cour fédérale de justice X ZR 85/96 – *Vis de serrage*).

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 13 octobre 2015 (X ZR 74/14) – *Système de capuchon de sortie d'air*

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications

Dans cette affaire, le demandeur faisait valoir des prétentions en raison de la contrefaçon du brevet européen 0 596 939, relatif à un système de capuchon de sortie d'air pour un pistolet pulvérisateur de peinture.

Pour interpréter la revendication du brevet (et notamment la caractéristique "empêcher une circulation d'air"), la cour d'appel avait pris comme point de départ le sens général du terme, qu'elle avait déterminé sur la base de la signification au niveau linguistique. La Cour fédérale de justice n'a pas remis en question cette manière de procéder sur le principe. Cependant, la cour d'appel s'était ensuite bornée, pour l'essentiel, à examiner si le fascicule du brevet faisait ressortir des éléments permettant une interprétation différente. Selon la Cour fédérale de justice, cette approche était en contradiction avec les

folgenden Grundsätzen.

Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH ist für die Auslegung eines Patents nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bedeutung der im Patentanspruch verwendeten Begriffe maßgeblich, sondern deren technischer Sinn, der unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich objektiv aus dem Patent ergeben, zu bestimmen ist (vgl. nur BGH X ZR 76/68 – *Streckwalze*; BGH X ZR 85/96 – *Spannschraube*). Maßgeblich sind dabei der Sinngehalt eines Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der patentierten Erfindung beitragen (vgl. nur BGH X ZR 72/05 – *Ziehmaschinenzugeinheit I*). Aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs ist abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen (vgl. nur BGH X ZR 113/11 – *Palettenbehälter III*).

Sowohl der Begriff "blockieren" als auch die vom Berufungsgericht als Synonyme angeführten Begriffe "absperren", "abriegeln" und "verschließen" mögen im Zusammenhang mit einer Luftströmung häufig nahelegen, dass jegliche Durchtrittsmöglichkeit unterbunden sein soll. Das Berufungsgericht zog daraus für die Lehre des Klagepatents implizit die Schlussfolgerung, es genüge nicht, wenn der Luftstrom nur teilweise unterbunden werde. Dabei vernachlässigte es nach Ansicht des Bundesgerichtshofs die Prüfung, ob dieses Auslegungsergebnis mit dem maßgeblichen technischen Sinn des Merkmals im Rahmen der Lösung der gestellten Aufgabe vereinbar ist. Das Berufungsgericht hätte sich mit der Frage befassen müssen, ob das strittige Merkmal ein vollständiges Blockieren erfordert oder ob ein teilweises Blockieren ausreichen kann. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ist Letzteres der Fall, da aus der Beschreibung zu entnehmen ist, dass ein teilweises Blockieren des Luftstroms genügt, sofern damit die mit der Erfindung angestrebte Wirkung erreicht wird.

The Court had consistently held that when interpreting a patent it was not the linguistic or scientifically logical meaning of the terms used in the claim that was decisive, but rather their technical sense taking into account the problem and solution objectively derivable from the patent (see Federal Court of Justice X ZR 76/68 – *Stretching roller*, and X ZR 85/96 – *Clamping screw*). The claim had to be construed by determining its meaning as a whole, and how its individual features contributed to the invention's intended effect (see Federal Court of Justice X ZR 72/05 – *Traction unit for a drawing machine I*). From the individual features' function in the context of the claim, the technical problem these features actually solved – both separately and jointly – was then to be deduced (see Federal Court of Justice X ZR 113/11 – *Palette container III*).

In the context of air flow, the word "blocking" (and the various synonyms for it used by the lower court, such as "shutting off", "locking", "closing") might frequently suggest that the intention was to prevent any passage of air at all. The lower court had therefore concluded that the patent implicitly taught that only partial prevention of the air flow was not enough. But in doing so, in the Court's view, it had failed to consider whether the result of that interpretation was compatible with the technical sense of the feature in solving the problem posed. It should have considered whether the feature required the air flow to be blocked completely, or if only partial blocking might suffice. The Court held that the latter was the case; it was apparent from the description that partial blocking was enough, as long as it achieved the invention's intended effect.

principes suivants.

Conformément à la jurisprudence constante de la Cour fédérale de justice, un brevet doit être interprété non pas en fonction de la signification au niveau linguistique, ou sur le plan de la logique scientifique, des termes employés dans la revendication, mais en fonction de leur signification sur le plan technique, laquelle doit être déterminée en tenant compte du problème et de la solution, tels qu'ils découlent de manière objective du brevet (cf. notamment Cour fédérale de justice X ZR 76/68 – *Cylindre d'étirage*; Cour fédérale de justice X ZR 85/96 – *Vis de serrage*). La signification d'une revendication dans sa totalité et la contribution que les différentes caractéristiques apportent au résultat produit par l'invention brevetée constituent à cet égard les critères déterminants (cf. notamment Cour fédérale de justice X ZR 72/05 – *Unité de traction pour une machine d'étirage I*). Il convient de déduire de la fonction des différentes caractéristiques, dans le contexte de la revendication, le problème technique que ces caractéristiques résolvent réellement de manière individuelle et dans leur globalité (cf. notamment Cour fédérale de justice X ZR 113/11 – *Cuve-palette III*).

Le terme "empêcher [la circulation d'air]" tout comme les termes "obstruer", "obstruer" et "bloquer", cités par la cour d'appel en tant que synonymes, peuvent fréquemment impliquer, dans le contexte d'une circulation d'air, que le but est de rendre toute entrée d'air impossible. La cour d'appel en a conclu implicitement que le brevet litigieux enseigne qu'un blocage partiel de l'entrée d'air est insuffisant. Selon la Cour fédérale de justice, la cour d'appel a négligé ce faisant d'examiner, dans le contexte de la solution au problème défini, si cette interprétation est compatible avec le sens technique de la caractéristique, qui est déterminant. Elle aurait dû établir si la caractéristique contestée exige d'empêcher totalement la circulation d'air ou s'il suffit d'empêcher celle-ci en partie. Selon la Cour fédérale de justice, c'est cette deuxième interprétation qui est correcte, la description faisant apparaître qu'il suffit d'empêcher partiellement la circulation d'air dès lors que l'effet visé par l'invention peut être obtenu.

Der vom BGH formulierte Leitsatz lautet: Werden in einer Patentschrift zwei sich nur graduell unterscheidende Maßnahmen (hier: Blockieren und Drosseln eines Luftstroms) ohne nähere Differenzierung als Ausgangspunkt für eine im Stand der Technik auftretende Schwierigkeit benannt, so kann aus dem Umstand, dass im Patentanspruch nur die stärker wirkende Maßnahme (hier: Blockieren) erwähnt ist, nicht ohne weiteres gefolgert werden, dass die schwächer wirkende Maßnahme zur Verwirklichung der geschützten Lehre nicht ausreicht.

DE Deutschland

**Bundesgerichtshof, 10. Mai 2016
(X ZR 114/13) – Wärmetauscher**

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche – Heranziehung eines Unteranspruchs zur Auslegung des Hauptanspruchs

Das Streitpatent (DE 196 54 370) betrifft ein Heizsystem mit Luftkanälen für offene Fahrzeuge (Cabriolets) zur Umströmung des Kopfes mit Warmluft. Patentanspruch 1 sieht dabei eine gesonderte Heizung mit separatem Wärmetauscher vor. Unteranspruch 3 sieht elektrische Heizdrähte wenigstens in einem Teil der Luftkanäle vor.

Nach dem Bundesgerichtshof hat das Berufungsgericht für das Verständnis vom Begriff des "Wärmetauschers" maßgeblich auf das Verhältnis von Anspruch 1 zu Unteranspruch 3 und den Umstand abgestellt, dass in letzterem Unteranspruch als zusätzliches Mittel zur Erwärmung der Luftströmung ein als Heizdraht bezeichnetes Element vorgesehen ist. Das Berufungsgericht hat daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass ein Aggregat dann nicht als Wärmetauscher eingeordnet werden kann, wenn die Wärmeerzeugung dabei wie bei einem Heizdraht erfolgt. Der BGH folgt diesem Ansatz nicht.

Die Ermittlung des Sinngehalts eines Unteranspruchs kann grundsätzlich zur richtigen Auslegung des Hauptanspruchs beitragen. Denn Unteransprüche gestalten die im Hauptanspruch unter Schutz gestellte Lösung weiter aus und können daher – mittelbar – Erkenntnisse über deren technische Lehre zulassen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass sie regelmäßig den

The Court's headnote reads as follows: If a patent specification uses two terms which differ only in degree (here: "blocking" and "restricting" an airflow) without further distinguishing between them for addressing a difficulty encountered in the art, the fact that the claim mentions only the stronger-sounding one ("blocking") does not necessarily mean that the weaker-sounding one is insufficient to carry out the protected teaching.

DE Germany

Federal Court of Justice, 10 May 2016 (X ZR 114/13) – Heat exchanger

Keywords: claims – interpretation of claims – using dependent claims to interpret main claim

The patent at issue (DE 196 54 370) was for a heating system for open-top vehicles (e.g. convertibles) which supplied warm air through air ducts to circulate around the driver's head. Claim 1 specified that it was a distinct heating equipped with a separate heat exchanger, and dependent claim 3 that there were electrical heating wires in at least some of the air ducts.

The Court found that the lower court had based its interpretation of "heat exchanger" mainly on the relationship between claim 1 and dependent claim 3, and the dependent claim's reference to a component described as a heating wire as an additional means of heating the air flow. The lower court had concluded that a device generating heat in the same way as a heating wire could not be classed as a heat exchanger. The Court disagreed with its approach.

Determining the meaning of a dependent claim could help in interpreting the main claim correctly, because dependent claims elaborated on the solution proposed in the main claim and so could provide insights, albeit indirectly, into its technical teaching. However, they were not supposed to narrow the main claim's subject-matter but instead, just like

La Cour fédérale de justice a résumé sa position comme suit : si, dans un fascicule de brevet, deux mesures qui ne se distinguent que sur le degré d'action (en l'occurrence "empêcher" et "restreindre" la circulation d'air) et qui ne sont pas différenciées de manière plus précise sont mentionnées comme point de départ pour une difficulté survenant dans l'état de la technique, on ne saurait conclure d'emblée, en s'appuyant sur le fait que la revendication indique seulement la mesure ayant une action plus prononcée (en l'occurrence "empêcher [la circulation d'air]"), que la mesure ayant une action plus faible ne suffit pas pour réaliser l'enseignement protégé.

DE Allemagne

**Cour fédérale de justice, 10 mai 2016
(X ZR 114/13) – Échangeur de chaleur**

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications – interprétation de la revendication principale à partir d'une revendication dépendante

Le brevet litigieux (DE 196 54 370) portait sur un système de chauffage doté de canaux de ventilation destiné à des véhicules ouverts (cabriolets) et permettant de ventiler la tête avec de l'air chaud. La revendication 1 prévoyait à cet effet un chauffage distinct muni d'un échangeur de chaleur séparé, et la revendication dépendante 3 des fils de chauffage électriques dans au moins une partie des canaux de ventilation.

Selon la Cour fédérale de justice, pour comprendre le concept d'"échangeur de chaleur", le tribunal de seconde instance s'est appuyé avant tout sur la relation entre la revendication 1 et la revendication dépendante 3, et sur le fait qu'un élément décrit comme étant un fil chauffant était prévu dans cette dernière revendication dépendante comme moyen supplémentaire de chauffage du flux d'air. Le tribunal de seconde instance en a conclu qu'un appareil ne peut être qualifié d'échangeur de chaleur si la chaleur est produite de la même manière qu'avec un fil chauffant. La Cour fédérale de justice ne partage pas ce raisonnement.

Déterminer la signification d'une revendication dépendante peut en principe aider à interpréter correctement la revendication principale. En effet, les revendications dépendantes développent la solution protégée par la revendication principale et peuvent donc fournir, de manière indirecte, des informations quant à l'enseignement technique de celle-ci. À

Gegenstand des Hauptanspruchs nicht einengen, sondern, nicht anders als Ausführungsbeispiele (BGH X ZR 255/01 – *Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung*), lediglich – gegebenenfalls mit einem zusätzlichen Vorteil verbundene – Möglichkeiten seiner Ausgestaltung aufzeigen.

Inwieweit sich aus dem Gegenstand eines Unteranspruchs tragfähige Rückschlüsse für das Verständnis des Hauptanspruchs und der in ihm verwendeten Begriffe gewinnen lassen, hängt im Übrigen von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere auch davon, worin die mit dem Unteranspruch vorgeschlagene Ergänzung der technischen Lehre des Hauptanspruchs besteht und auf welche Weise sie den Gegenstand des Hauptanspruchs fortbildet. Wird dadurch ein Merkmal im Interesse funktionaler Optimierung um einen dieses Merkmal weiter ausformenden Aspekt ergänzt, kann dies unter Umständen tragfähige Rückschlüsse auf das dem betreffenden Merkmal im Rahmen der Lehre des Klagepatents beizulegende Verständnis ermöglichen. Anders ist es aber dann, wenn den Merkmalen des Hauptanspruchs additiv ein weiteres Element hinzugefügt wird.

Im Streitfall handelt es sich um letztere Variante, da zur Unterstützung der Wirkung des Heizsystems ein weiteres autonomes Heizmittel (Heizdrähte) hinzugefügt wird. Daraus können – anders als das Berufungsgericht – keine Rückschlüsse auf die Wirkungsweise des hauptsächlich vorgesehenen Heizmittels, des Wärmetauschers, gezogen werden.

ES Spanien

Berufungsgericht Barcelona (15. Senat), 7. Januar 2016 (3/2016) – Gamesa Corporación Tecnológica et al gegen Aloys Wobben

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Patentansprüche – Schutzzumfang

Das von Herrn Wobben gehaltene europäische Patent (ES) 0 847 496 betraf ein Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage. Die Firma Gamesa hatte vor dem erstinstanzlichen Gericht Nr. 6 vorgebracht, das Patent sei unter anderem wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit ungültig. Zwischenzeitlich hatte Herr Wobben die Firma

embodiments (BGH X ZR 255/01 – *Base separating device*), merely set out possible forms it might take, some of which might offer an additional advantage.

Whether any valid conclusions as to how a main claim and its terms were to be understood could be drawn from the subject-matter of a dependent claim also depended on the specific circumstances of the case, in particular on what precisely it proposed to add to the main claim's technical teaching and how this supplemented that claim's subject-matter. If it added something which developed a feature of the main claim so as to optimise its functioning, that might permit conclusions as to how that feature was to be understood in the context of the patent's teaching, but not if it merely added another feature to those mentioned in the main claim.

The latter was the case here, because another, independent means of heating (wires) had been added to complement the heating system's effect. Contrary to what the lower court had found, no conclusions could be drawn from this as to how the chief heating means, i.e. the heat exchanger, functioned.

ES Spain

Barcelona Court of Appeal (Section 15), 7 January 2016 (3/2016) – Gamesa Corporación Tecnológica et al v Aloys Wobben

Keywords: claims – interpretation of claims – extent of protection

European patent (ES) 0 847 496, owned by Mr. Wobben, was for a method of operating a wind turbine power station. Gamesa had claimed before the Court of First Instance No. 6 that the patent was invalid, *inter alia* for lack of novelty and lack of inventive step. Meanwhile, Mr. Wobben had sued Gamesa for infringement of the patent by installing high wind turbines in Spain

cet égard, il convient toutefois de noter que les revendications dépendantes ne limitent pas l'objet de la revendication principale, mais en exposent simplement, à l'instar des modes de réalisation (Cour fédérale de justice X ZR 255/01 – *Dispositif d'individualisation du côté du fond*), des formes possibles, qui présentent éventuellement un avantage supplémentaire.

Du reste, ce sont les circonstances de l'espèce, et notamment la nature de l'ajout proposé dans la revendication dépendante pour compléter l'enseignement technique de la revendication principale, ainsi que la manière dont cet ajout développe l'objet de la revendication principale, qui déterminent dans quelle mesure il est possible de tirer, à partir de l'objet d'une revendication dépendante, des conclusions valables pour comprendre la revendication principale et les concepts qu'elle utilise. Si une caractéristique est complétée par un aspect qui la développe à des fins d'optimisation fonctionnelle, cela permet éventuellement de tirer des conclusions valables quant à la compréhension qu'il convient d'avoir de ladite caractéristique au vu de l'enseignement du brevet litigieux. Il en va cependant autrement lorsqu'un élément supplémentaire est ajouté aux caractéristiques de la revendication principale.

Or, tel est le cas en l'espèce, puisqu'un moyen de chauffage autonome supplémentaire (fils chauffants) a été ajouté en vue d'accroître l'efficacité du système de chauffage. Par conséquent, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal de seconde instance, il n'est possible de tirer aucune conclusion quant au fonctionnement du principal moyen de chauffage prévu, à savoir l'échangeur de chaleur.

ES Espagne

Cour d'appel de Barcelone (15^e chambre), 7 janvier 2016 (3/2016) – Gamesa Corporación Tecnológica et al c. Aloys Wobben

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications – étendue de la protection

Le brevet européen (ES) 0 847 496, détenu par M. Wobben, portait sur un procédé permettant d'actionner une centrale éolienne. Gamesa avait affirmé, devant le Tribunal de première instance n° 6, que le brevet était nul, entre autres pour absence de nouveauté et défaut d'activité inventive. Parallèlement, M. Wobben avait poursuivi Gamesa (devant le Tribunal

Gamesa (vor dem erstinstanzlichen Gericht Nr. 8 in Barcelona) wegen Patentverletzung verklagt, weil diese in Spanien hohe Windturbinen installiert hatte, denen angeblich die Technologie aus dem Patent zugrunde lag. Beide Verfahren wurden vom erstinstanzlichen Gericht Nr. 6 verbunden. Das Gericht stellte die Gültigkeit des Patents und dessen Verletzung durch einzelne Turbinen von Gamesa fest.

Im Berufungsverfahren vor dem Berufungsgericht Barcelona (15. Senat) war der zentrale Streitpunkt die Frage, ob bei der Prüfung der Patentgültigkeit und bei der Prüfung der Verletzungsfrage dasselbe Kriterium zur Ermittlung des Schutzzumfangs angewandt wurde. Gamesa war der Meinung, das erstinstanzliche Gericht habe nicht dasselbe Kriterium angewandt. Die technische Wirkung des einschlägigen Merkmals sei das einzige Element, das dem Patent Neuheit und erfinderische Tätigkeit verleihe, sei im Hinblick auf den Ausschluss der Patentverletzung aber nicht berücksichtigt worden.

Laut dem Berufungsgericht sind die Auslegung der Ansprüche und die Ermittlung ihres Schutzzumfangs sowohl für die Prüfung der Gültigkeit als auch für die Feststellung einer möglichen Patentverletzung von wesentlicher Bedeutung. Der Schutzzumfang wird durch den Inhalt der Ansprüche definiert, der unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen ist (Art. 26 und 60.1 Spanisches PatG sowie Art. 69 EPÜ). Wie aus der Beschreibung des Patents klar hervorging, besteht das wesentliche und unterscheidende Merkmal des patentierten Verfahrens darin, dass sich die Windturbine bei extremer Windgeschwindigkeit nicht abschaltet, sondern bei reduzierter Leistung und Rotorbetriebsdrehzahl weiterläuft, während sich konventionelle Turbinen plötzlich abschalten, wenn der Wind eine bestimmte Geschwindigkeit ("maximale Abschaltgeschwindigkeit") erreicht. Das Berufungsgericht befand, dass sich der Schutzzumfang des Patents nur auf diejenigen Windturbinen erstreckt, die ohne Unterbrechung weiterlaufen und sich nicht abschalten, wodurch das Problem der Ein/Aus-Hysterese gelöst wird. So kam es zu dem Schluss, dass die von Gamesa installierten hohen Windturbinen nicht unter den Schutzbereich des Patents fallen, weil sie sich bei hoher (maximaler) Windgeschwindigkeit abschalten. Das Berufungsgericht hob somit das erstinstanzliche Urteil auf und entschied, dass keine Patentverletzung vorlag.

using the technology claimed (before the Court of First Instance No. 8). The two sets of proceedings were consolidated by the Court of First Instance No. 6. It found the patent valid and infringed by certain Gamesa turbines.

On appeal before the Barcelona Court of Appeal (Section 15), the main point in dispute was whether the criterion applied in determining the scope of protection of the patent in the analysis of validity was the same as that in the consideration of infringement. Gamesa was of the opinion that the Court of First Instance had not applied the same criterion. While the technical effect of the relevant feature was the only element that conferred novelty and inventive step on the patent, the same technical effect was not considered to rule out infringement.

The Court of Appeal considered that the interpretation of the claims and the determination of their scope of protection were essential both in judging validity and in determining whether there had been infringement. The scope of the protection was defined by the content of the claims, which was to be interpreted taking into account the description and the drawings (Art. 26 and 60.1 LP and Art. 69 EPC). The description of the patent clearly showed that the patented process had as its essential and distinctive characteristic that the wind turbine, at an extreme wind speed, continued to operate without disconnecting but by reducing its power and rotor speed, whereas conventional turbines suddenly disconnected when the wind reached a certain speed ("maximum disconnection speed"). The Court of Appeal found that the scope of protection of the patent extended only to those wind turbines which continued to operate without interruption and avoided disconnection, thereby solving the problem of on/off hysteresis. It concluded that the high wind turbines installed by Gamesa did not fall within the scope of the patent because they shut down at a high (maximum) wind speed. Thus, the Court of Appeal set aside the first-instance judgment and held that the patent was not infringed.

de première instance n° 8 de Barcelone), alléguant que ce dernier avait contrefait le brevet en installant en Espagne des turbines pour vent fort à l'aide de la technologie revendiquée. Les deux procédures avaient été jointes par le Tribunal de première instance n° 6. Celui-ci avait conclu que le brevet était valable et qu'il avait été contrefait par certaines turbines de Gamesa.

En appel, la cour d'appel de Barcelone (15^e chambre) a estimé que la question principale du litige était de savoir si le critère appliqué pour déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet était le même en matière de validité qu'en matière de contrefaçon. Gamesa a estimé que le Tribunal de première instance n'avait pas appliqué le même critère. Tandis que l'effet technique de la caractéristique pertinente était le seul élément qui rendait le brevet nouveau et inventif, ce même effet technique n'avait pas été pris en compte pour exclure la contrefaçon.

La cour d'appel a considéré que l'interprétation des revendications et la détermination de l'étendue de la protection qu'elles conféraient étaient essentielles à la fois pour juger de la validité du brevet et pour déterminer s'il y avait eu contrefaçon. L'étendue de la protection est définie par le contenu des revendications, qu'il convient d'interpréter en tenant compte de la description et des dessins (art. 26 et 60.1 de la loi espagnole sur les brevets et art. 69 CBE). Il ressort clairement de la description du brevet que la caractéristique essentielle et distinctive du procédé breveté est qu'en cas de vent d'une vitesse extrême, la turbine éolienne continue de fonctionner sans s'arrêter, en réduisant sa puissance et la vitesse du rotor, alors que les turbines conventionnelles s'arrêtent soudainement lorsque le vent atteint une certaine vitesse ("vitesse maximale d'arrêt"). La cour d'appel a estimé que la protection conférée par le brevet s'étendait uniquement aux turbines éoliennes qui continuent de fonctionner sans interruption et évitent l'arrêt, ce qui résout du même coup le problème d'hystérésis due à l'alternance marche/arrêt. Elle a conclu que les turbines éoliennes pour vent fort installées par Gamesa n'étaient pas couvertes par le brevet, car elles s'arrêtaient à une vitesse de vent élevée (vitesse maximale). La cour d'appel a par conséquent annulé le jugement de première instance et considéré que le brevet n'avait pas été contrefait.

Für Parallelverfahren zu diesem europäischen Patent in anderen Staaten, siehe Kapitel H.3. Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage.

FR Frankreich

Gericht erster Instanz Paris, 26. Mai 2016 (14/05090) – Frau W. und France Brevets gegen Nintendo

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche – file history estoppel

Die Anmeldung für das französische Patent 0 608 323 wurde am 22. September 2006 eingereicht, am 6. März 2009 wurde das Patent darauf erteilt. Sein Gegenstand ist eine "dynamische Positionierungsvorrichtung zur Erkennung der Position eines balancierten Zweibeiners". Die Erfindung soll dem Nutzer u. a. ermöglichen, sich darauf zu konzentrieren, wie sich sein Körpergewicht im Stand (auf einer ebenen, beweglichen Fläche) auf seine Fußsohlen verteilt, und ein etwaiges Ungleichgewicht wahrzunehmen.

Frau W. war der Auffassung, dass das Wii Balance Board und die zugehörige Software Wii Fit der Firma Nintendo (N) – beides Elemente der Konsole Wii – die Merkmale ihres französischen Patents 0 608 323 reproduzierten und verklagte N wegen Patentverletzung. N erhob Widerklage auf Nichtigerklärung der streitigen Patentansprüche.

Nach Meinung von Frau W. ist der Fachmann ein Masseur/Physiotherapeut, der (aufgrund seiner Schul- und Hochschulausbildung) außerdem über Grundkenntnisse der Mechanik und der Elektronik verfügt. Das Gericht vertrat ebenso wie N die Auffassung, der Fachmann sei ein Team aus einem Spezialisten für Posturologie und einem auf Messinstrumente und insbesondere Personenwaagen spezialisierten Ingenieur, der auch Kenntnisse auf dem Gebiet der Signalverarbeitung besitzt.

Was die Auslegung des Patents angeht, definieren die Parteien zwei Merkmale des Patents unterschiedlich. Das Gericht stellte fest, dass die Antworten, die der Vertreter von Frau W. im Rahmen der Prüfung des dieselbe Erfindung betreffenden europäischen Patents 2 067 009 abgegeben hatte, als Indizien bei der Anspruchsauslegung vor allem im Hinblick auf die Beschreibung berücksichtigt werden müssen. Sie geben dem Gericht nämlich Aufschluss darüber, welche Bedeutung die Erfinderin selbst bestimmten Begriffen zumisst, und verdeutlichen bzw. beschränken diese in bestimmten Fällen.

For parallel proceedings in other national jurisdictions concerning this European patent, see chapter H. 3. Method of operating a wind power station.

FR France

Paris District Court, 26 May 2016 (14/05090) – Ms W and France Brevets v Nintendo

Keywords: claims – interpretation of claims – file history estoppel

This case concerned French patent 0 608 323, which was for dynamic postural scales for detecting a balanced biped posture. One of the invention's aims was to enable users to focus on how they distributed their body weight over their plantar supports when vertical (supported by a flat, mobile surface) by making them aware of when they lost their balance.

The patent proprietor sued Nintendo for infringement, alleging that its Wii Balance Board and software Wii Fit, both for use with the Wii console, copied her patent's features. Nintendo counterclaimed for revocation of the claims at issue.

The proprietor argued that the skilled person was a massage therapist/physiotherapist with a basic knowledge of mechanics and electronics (as acquired at school and university). However, the Court agreed with Nintendo that the skilled person was a team comprising a posturology specialist and an engineer for measuring instruments – especially body weight scales – who also had a knowledge of signal processing.

On the parties' conflicting interpretations of two of the patent's features, the Court held that the responses given by the proprietor's representative during the EPO's examination of her European patent 2 067 009 for the same invention had to be considered when interpreting the French patent's claims in the light of the description in particular. Such responses clarified for courts what the inventor himself meant by certain terms, in some cases explaining or restricting them. Thus they were necessarily a good indication of what the inventor had wanted to protect and what his

Pour des procédures parallèles concernant ce brevet européen dans d'autres États, voir le chapitre H.3. Procédé permettant d'actionner une centrale éolienne.

FR France

Tribunal de grande instance de Paris, 26 Mai 2016 (14/05090) – Mme W et France Brevets c. Nintendo

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications – estoppel et historique du dossier

Le brevet français 0 608 323 a été déposé le 22 septembre 2006 et délivré le 6 mars 2009. Il a pour titre "Pèse-personne posturale dynamique permettant une détection d'une posture bipède équilibrée". Un des objets de l'invention est de permettre à un utilisateur de se concentrer sur la répartition du poids de son corps sur ses appuis plantaires en situation de verticalité (en appui sur une surface plane, mobile) en lui faisant prendre conscience d'un déséquilibre.

Estimant que la Wii Balance Board et le logiciel Wii Fit de la société Nintendo (société N), associés à la console Wii, reproduisaient les caractéristiques de son brevet 0 608 323, Mme W a fait assigner la société N en contrefaçon de son brevet français. La société N demandait à titre reconventionnelle la nullité des revendications en litige.

L'homme du métier selon Mme W est un masseur-kinésithérapeute, ayant en outre des connaissances de base en mécanique et en électronique (lesquelles relèvent d'ailleurs de son cursus scolaire et universitaire). Selon le tribunal tout comme pour la société N, l'homme du métier est une équipe composée d'un spécialiste de posturologie et d'un ingénieur dans le domaine des instruments de mesure, en particulier des pèse-personnes disposant aussi de connaissances dans le traitement du signal.

Pour l'interprétation du brevet, les parties ne donnent pas la même définition à deux caractéristiques du brevet. Le tribunal relève que les réponses faites par le mandataire de Mme W dans le cadre de l'examen du brevet européen 2 067 009 qui couvre la même invention constituent des indices qui doivent être pris en compte lors de l'interprétation des revendications d'un brevet, au regard notamment de sa description. En effet, les réponses faites dans le cadre de la procédure d'examen à l'OEB éclairent le tribunal sur la signification que l'inventeur entend donner lui-même à

Die Antworten sind daher zwangsläufig ein guter Indikator dafür, was die Erfinderin schützen wollte und was wirklich ihre Erfindung darstellt; sie sind ein wichtiges Indiz für den Umfang der Erfindung und deren Auslegung.

Das Gericht urteilte in Anwendung des Verbots widersprüchlichen Verhaltens zum Schaden eines Anderen, dass Frau W. vor dem Gericht nicht das genaue Gegenteil ihrer Position vor dem EPA vertreten kann.

Abschließend erklärte das Gericht insbesondere nach der Neuheitsprüfung im Hinblick auf das Gerät Multitest die streitigen Ansprüche für nichtig (Vorwegnahme mit zuverlässigem Datum – Nutzerhandbuch und Diplomarbeit).

GB Vereinigtes Königreich

Court of Appeal, 24 June 2015 – *Smith & Nephew Plc gegen ConvaTech Technologies Inc* [2015] EWCA Civ 607

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche – Zahlenbereiche

Laut Kitchin LJ in der Entscheidung über das europäische Patent (UK) 1 343 510 ist der allgemeine Ansatz zur Auslegung eines Patentanspruchs gemäß *Kirin Amgen Inc gegen Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46 und *Virgin Atlantic Airways Ltd gegen Premium Aircraft Interiors UK Ltd* [2009] EWCA Civ 1062 auch auf einen Anspruch anzuwenden, der einen Zahlenbereich enthält. Die entscheidende Frage ist, welche vom Autor beabsichtigte Bedeutung der Fachmann aus den Wörtern oder Zahlen im Anspruch herauslesen würde. Es ist gängige Praxis unter Wissenschaftlern, Zahlenwerte bewusst mit einem bestimmten Grad an Genauigkeit anzugeben, und dieser Genauigkeitsgrad vermittelt dem Leser dann, wie der Autor eine bestimmte Zahl verstanden haben wollte.

Kitchin LJ zufolge ergeben sich einige relevante Aspekte für Ansprüche dieser Art aus der Rechtsprechung der englischen Gerichte und der Beschwerdekammern des EPA. Erstens ist sowohl für Patentverletzungs- als auch für Gültigkeitsfragen exakt derselbe Schutzzumfang des Anspruchs zugrunde zu legen. Zweitens ist es nicht gerechtfertigt, Rundungs- oder andere Nähe-

invention really was, and an important basis for determining its scope and how it was to be interpreted.

Applying the doctrine of estoppel, the Court therefore ruled that the proprietor could not now take a position diametrically opposed to that adopted before the EPO.

The Court ultimately revoked the claims at issue, in particular having examined their novelty and established that they had been anticipated by prior art of a definite date (Multitest apparatus, as described in a user manual and a university dissertation).

GB United Kingdom

Court of Appeal, 24 June 2015 – *Smith & Nephew Plc v ConvaTech Technologies Inc* [2015] EWCA Civ 607

Keywords: claims – interpretation of claims – numerical ranges

According to Kitchin LJ in this judgment concerning European patent (UK) 1 343 510, the general approach to the interpretation of a patent claim as set out in *Kirin Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46 and *Virgin Atlantic Airways Ltd v Premium Aircraft Interiors UK Ltd* [2009] EWCA Civ 1062 was just as applicable to a claim containing a numerical range. The critical question was what the skilled person would understand the author to have been using the words or numerals in the claim to mean. It was standard practice for scientists deliberately to express numerical values to a particular degree of accuracy and, as a result, the degree of precision with which any particular number was written conveyed to the reader how the author intended the number to be understood.

According to Kitchin LJ, certain points of relevance to claims of this kind emerged from the case law of the English courts and of the EPO boards of appeal. First, the scope of any such claim must be exactly the same whether one is considering infringement or validity. Secondly, there could be no justification for using rounding or any other kind of approximation to change

un certain nombre de notions et dans certains cas les explicitent ou les limitent. Elles constituent donc nécessairement un bon indicateur de ce que l'inventeur a voulu protéger et de ce que représente réellement son invention ; elles sont un indice important de la portée de l'invention et de l'interprétation qui doit en être faite.

Le tribunal juge qu'en l'espèce, Mme W ne peut pas soutenir devant le tribunal une position complètement opposée à celle affirmée devant l'OEB et ce en application du principe "nul ne peut se contredire au détriment d'autrui".

Finalemt le tribunal conclut à la nullité des revendications litigieuses notamment après examen de la nouveauté au regard de l'appareil Multitest (antériorité ayant date certaine - manuel d'utilisation et mémoire universitaire).

GB Royaume-Uni

Cour d'appel, 24 juin 2015 – *Smith & Nephew plc c. ConvaTec Technologies Inc* [2015] EWCA Civ 607

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications – plages de valeurs numériques

Lord Justice Kitchin a estimé, dans son jugement concernant le brevet européen 1 343 510, que l'approche générale exposée dans les décisions *Kirin Amgen Inc c. Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46 et *Virgin Atlantic Airways Ltd c. Premium Aircraft Interiors UK Ltd* [2009] EWCA Civ 1062 concernant l'interprétation d'une revendication de brevet était tout autant applicable à une revendication contenant une plage de valeurs numériques. La question cruciale était de savoir ce que l'homme du métier aurait compris du sens que l'auteur entendait donner aux termes et aux valeurs numériques utilisés dans la revendication. Les scientifiques ont pour habitude d'exprimer les valeurs numériques avec un degré de précision choisi de manière délibérée ; le degré de précision utilisé pour chaque nombre indique donc au lecteur la manière dont l'auteur souhaite que le nombre soit compris.

Selon Lord Justice Kitchin, certains points pertinents pour les revendications de ce type ont été soulevés dans la jurisprudence des juridictions anglaises et des chambres de recours de l'OEB. Premièrement, la portée de toute revendication de ce type doit être exactement la même, que l'on envisage la contrefaçon ou la validité du brevet. Deuxièmement, rien

rungswerte zu verwenden, um die Offenbarung des Stands der Technik oder die angebliche Patentverletzung zu ändern. Drittens sind Bedeutung und Umfang eines Zahlenbereichs in einem Patentanspruch im Lichte des allgemeinen Fachwissens und der Patentschrift als Ganzem zu bestimmen. Viertens erkennt der Fachmann möglicherweise im Lichte des allgemeinen Fachwissens und der Lehre der Patentschrift, dass der Patentinhaber die Zahlen im Anspruch bewusst mit einem bestimmten, aber begrenzten Grad an Genauigkeit ausgedrückt hat, damit der Anspruch alle Werte in dem beanspruchten Bereich umfasst, wenn sie mit demselben Grad an Genauigkeit angegeben sind. Ob dem so ist oder nicht, hängt fünftens von den Gesamtumständen ab, auch von der Anzahl der Dezimalstellen oder signifikanten Stellen, mit denen die Zahlen im Anspruch offenbar ausgedrückt wurden.

the disclosure of the prior art or to modify the alleged infringement. Thirdly, the meaning and scope of a numerical range in a patent claim must be ascertained in light of the common general knowledge and in the context of the specification as a whole. Fourthly, it could be the case that, in light of the common general knowledge and the teaching of the specification, the skilled person would understand that the patentee had chosen to express the numerals in the claim to a particular but limited degree of precision and so intended the claim to include all values which fall within the claimed range when stated with the same degree of precision. Fifthly, whether that was so or not would depend upon all the circumstances including the number of decimal places or significant figures to which the numerals in the claim appeared to have been expressed.

ne peut justifier d'utiliser des arrondis ou toute autre sorte d'approximation en vue de modifier l'enseignement de l'état de la technique ou la contrefaçon alléguée. Troisièmement, la signification et la portée d'une plage de valeurs numériques figurant dans une revendication de brevet doivent être vérifiées à la lumière des connaissances générales de l'homme du métier et au regard du fascicule du brevet considéré dans son ensemble. Quatrièmement, il peut arriver qu'en s'appuyant sur ses connaissances générales et sur l'enseignement du fascicule du brevet, l'homme du métier comprenne que le titulaire du brevet a choisi d'exprimer les valeurs numériques figurant dans la revendication avec un degré de précision déterminé mais limité, de manière à ce que la revendication inclue toutes les valeurs qui sont comprises dans la plage revendiquée lorsqu'elles sont exprimées avec le même degré de précision. Cinquièmement, la question de savoir si tel est le cas ou non dépend de l'ensemble des circonstances, notamment du nombre de décimales ou de chiffres significatifs avec lesquels les valeurs numériques de la revendication semblent avoir été exprimées.

Anmerkung des Herausgebers: Um die Auslegung von Zahlenbereichen ging es auch in Napp Pharmaceutical Holdings Ltd gegen Dr Reddy's Laboratories UK Ltd & Sandoz Ltd [2016] EWHC 1517 (Pat) und [2016] EWCA Civ 1053.

Editor's note: The construction of numerical ranges was also an issue in Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v Dr Reddy's Laboratories UK Ltd & Sandoz Ltd [2016] EWHC 1517 (Pat) and [2016] EWCA Civ 1053.

Note de la rédaction : La question de l'interprétation des plages de valeurs numériques s'est posée également dans les affaires Napp Pharmaceutical Holdings Ltd c. Dr Reddy's Laboratories UK Ltd & Sandoz Ltd [2016] EWHC 1517 (Pat) et [2016] EWCA Civ 1053.

NL Niederlande

Oberster Gerichtshof, 5. Februar 2016 – Bayer gegen Sandoz

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche – Schutzbereich – Äquivalente

In diesem Verfahren für vorläufigen Rechtsschutz ging es um zwei europäische Patente, die der Firma Bayer für Drospirenon erteilt wurden (EP 0 918 791 und EP 1 149 840); beide beanspruchten eine Priorität vom 12. August 1996.

Drospirenon ist einer der Wirkstoffe in zwei oralen Kontrazeptiva, die Bayer in den Niederlanden unter den Markennamen Yasmin und Yaz vertreibt. Sandoz vertreibt ein Generikum von Yasmin; das darin enthaltene Drospirenon wird von Industriale Chimica hergestellt, wobei hier anstelle des in EP 0 918 791 beanspruchten Metallsalzes Ruthenium eine als TEMPO bekannte organische Verbindung als Katalysator zur Oxidation verwendet

NL Netherlands

Supreme Court, 5 February 2016 – Bayer v Sandoz

Keywords: claims – interpretation of claims – extent of protection – equivalents

These interim relief proceedings concerned two European patents granted to Bayer for drospirenone (EP 0 918 791 and EP 1 149 840), both claiming a priority of 12 August 1996.

Drospirenone is one of the active ingredients in two oral contraceptives which Bayer sells in the Netherlands under the brand names Yasmin and Yaz. Sandoz sells a generic version of Yasmin that contains drospirenone produced by Industriale Chimica using an organic compound known as TEMPO as the catalyst for oxidation instead of the metal salt ruthenium claimed in EP 0 918 791. It was this adapted method of producing

NL Pays-Bas

Cour suprême, 5 février 2016 – Bayer c. Sandoz

Mots-clés : revendications – interprétation des revendications – étendue de la protection – équivalents

Les procédures de référé en question concernaient deux brevets européens délivrés à Bayer pour la drospirénone (EP 0 918 791 et EP 1 149 840), tous deux revendiquant une priorité du 12 août 1996.

La drospirénone est un des principes actifs utilisés dans deux contraceptifs oraux que Bayer commercialise aux Pays-Bas sous les marques Yasmin et Yaz. Sandoz commercialise une version générique de Yasmin qui contient de la drospirénone produite par Industriale Chimica à l'aide d'un composé organique connu sous le nom de TEMPO comme catalyseur d'oxydation, au lieu du ruthénium, un sel métallique revendiqué dans le

wird. Dieses adaptierte Verfahren zur Herstellung von Drospirenon bildete den strittigen Punkt in diesem Fall.

Bayer zufolge war das Verfahren äquivalent zu einem oder beiden von Bayer patentierten Prozessen, und da das generische Verhütungsmittel von Sandoz als direkt aus der Anwendung dieses Verfahrens gewonnen zu betrachten sei, stelle sein Vertrieb in den Niederlanden eine Patentverletzung dar.

Bayer hatte in der Berufungsbegründung unter anderem angeführt, dass die Vorinstanz nicht den richtigen Test angewandt habe, um festzustellen, dass ein Patent keine Äquivalente abdecke, d. h. dass sein Inhaber gute Gründe gehabt habe, auf ihren Schutz zu verzichten, auch wenn dieser verfügbar gewesen wäre. Das Gericht befand, dass die Position von Bayer keine Rechtsgrundlage hat.

Die Vorinstanz – so das Gericht – habe richtig geprüft, ob der Durchschnittsfachmann aus dem Anspruch 1 von EP 0 918 791 herausgelesen hätte, dass Bayer bewusst Rutheniumsalz als Katalysator zur Oxidation verwendet habe. Berücksichtigt wurden der Inhalt des Patents, der Stand der Technik, der beabsichtigte Zweck des patentierten Verfahrens, die damit verbundenen Vorteile, das Wissen über die Existenz der betreffenden Stoffe, ihre Beschaffenheit und ihr Verhältnis zueinander sowie Ausmaß und Art ihres Zutuns zum gewünschten Ergebnis – alles aus der Perspektive des Durchschnittsfachmanns. Nach Abwägung sämtlicher Aspekte habe sie geschlossen, dass Bayer Rutheniumsalz bewusst gewählt habe und dass deshalb die Verwendung von TEMPO als Katalysator nicht das europäische Patent 0 918 791 verletze. Das Gericht sei nicht befugt, sich in die Bewertung der relevanten Faktoren durch die Vorinstanz einzumischen, die ihre Schlussfolgerung weder unklar noch unangemessen begründet habe.

drospirenone that was at issue in this case.

In Bayer's view, the method was equivalent to one or both of the processes protected by its two patents and, since Sandoz's generic contraceptive had to be regarded as directly obtained by application of this method, its sale in the Netherlands amounted to patent infringement.

Among its grounds of appeal, Bayer had argued that the lower court had not applied the proper test for establishing that a patent did not cover equivalents, namely that its proprietor had had good reason to dispense with protection for these even though it would have been available. The Court held that Bayer's position had no basis in law.

The lower court had, the Court held, rightly investigated whether the average skilled person would have understood from EP 0 918 791's claim 1 that Bayer had deliberately chosen to use ruthenium salt as the catalyst for oxidation. In doing so, it had considered the content of the patent, the prior art, the intended purpose of the patented process, the advantages associated with that process, the knowledge of the existence of the substances in question, their nature and the relationship between them and to what extent and how they achieved the intended result – all from the average skilled person's perspective. Having weighed up all those circumstances, it had concluded that Bayer had deliberately chosen ruthenium salt and that, therefore, using TEMPO as a catalyst did not infringe EP 0 918 791. The Court had no power to interfere in the lower court's evaluation of the relevant factors, and the reasons it had given for its conclusion were neither obscure nor inadequate.

brevet européen 0 918 791. C'était cette méthode adaptée de production de la drospirénone qui était en question dans la présente affaire.

Selon Bayer, cette méthode était équivalente à l'un des procédés protégés par ses deux brevets (ou aux deux procédés) et, étant donné que le contraceptif générique de Sandoz devait être considéré comme directement obtenu par application de cette méthode, sa commercialisation aux Pays-Bas constituait une contrefaçon de brevet.

Dans son mémoire exposant les motifs du recours, Bayer a fait valoir que la juridiction de degré inférieur n'avait pas appliqué le bon test pour établir qu'un brevet ne couvrirait pas des équivalents, à savoir si son titulaire avait eu de bonnes raisons de ne pas les protéger, alors qu'il aurait pu le faire. La cour a estimé que la position de Bayer n'était pas fondée en droit.

D'après la cour, la juridiction inférieure s'était demandé, à juste titre, si l'homme du métier de compétence moyenne aurait compris, à partir de la revendication 1 du brevet européen 0 918 791, que Bayer avait délibérément choisi d'utiliser du sel de ruthénium comme catalyseur d'oxydation. Pour ce faire, elle avait pris en considération le contenu du brevet, l'état de la technique, la finalité du procédé breveté, les avantages associés à ce procédé, la connaissance de l'existence des substances en question, leur nature, ainsi que leur relation entre elles, et elle s'était demandé dans quelle mesure et de quelle manière cela permettait d'atteindre le résultat escompté – le tout en partant du point de vue de l'homme du métier de compétence moyenne. Après avoir mis en balance toutes ces circonstances, la juridiction inférieure avait conclu que Bayer avait délibérément choisi le sel de ruthénium et que, par conséquent, le fait d'utiliser TEMPO comme catalyseur ne constituait pas une contrefaçon du brevet européen 0 918 791. La Cour n'était pas compétente pour interférer dans l'appréciation des facteurs pertinents par la juridiction inférieure et les motifs avancés dans la conclusion de cette dernière n'étaient ni obscurs, ni insuffisants.

Bayer habe in der Berufungsbegründung zum einen übersehen, dass aus dem Urteil der Vorinstanz klar hervorgehe, dass nach deren Ansicht der Fachmann TEMPO nicht als Stoff betrachtet hätte, der dasselbe Ergebnis erziele wie Rutheniumsalz, und dies alleine bedeute, dass seine Verwendung nicht als Äquivalent betrachtet werden könne. Ferner habe Bayer übersehen, dass es hier um die Frage gehe, ob aus Sicht des Fachmanns die Ansprüche – im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen – Raum für Äquivalente ließen, wenn man das zweifache Ziel bedenke, sowohl angemessenen Schutz für den Patentinhaber als auch Rechtssicherheit für Dritte zu schaffen. Bei der Entscheidung über diese Frage sei es irrelevant, ob der Patentinhaber bei der Einreichung der Patentanmeldung beabsichtigt habe, auf solchen Schutz für Äquivalente zu verzichten.

3. Product-by-Process-Ansprüche

ES Spanien

Berufungsgericht Barcelona (15. Senat), 2. Februar 2016 (20/2016) – *Oatly AB gegen Liquats Vegetals SA et al.*

Schlagwort: Patentansprüche – Product-by-Process-Ansprüche – Schutzzumfang – Kriterien für Gültigkeits- und Verletzungsfragen

Das europäische Patent 731 646 betraf eine homogene und stabile Getreidesuspension, die den Geschmack und das Aroma von natürlichem Hafer besitzt und durch ein spezifisches Verfahren herstellbar ist. Anspruch 1 war ein Product-by-Process-Anspruch. Das Gericht erster Instanz hatte die Verletzungsklage des Patentinhabers abgewiesen.

Im Berufungsverfahren sollte das Berufungsgericht Barcelona über die Auslegung und den Schutzzumfang des Anspruchs 1 befinden. Der Patentinhaber war der Meinung, dass Product-by-Process-Ansprüche echte Erzeugnisansprüche seien, d. h. dass der Schutzzumfang nicht auf das beschriebene Verfahren beschränkt sei. Das Berufungsgericht erläuterte, dass das EPA im Gegensatz zu Ländern wie den USA, die restriktive Kriterien anwenden, Product-by-Process-Ansprüche als Erzeugnisansprüche betrachtet. In den Richtlinien F-IV, 4.12 (Stand: 2013)

In its grounds of appeal, Bayer had first of all overlooked that it was clear from the lower court's judgment that, in its view, the skilled person would not have considered TEMPO a substance capable of achieving the same result as ruthenium salt, and that this alone meant its use could not be regarded as an equivalent. It had also overlooked that the issue here was whether, from the skilled person's perspective, the claims, as read in the light of the description and the drawings, left room for equivalents, given the double aim of ensuring both adequate protection for the patent proprietor and legal certainty for third parties. In deciding this, it was irrelevant whether, when filing the patent application, the proprietor had intended to dispense with such protection for equivalents.

3. Product-by-process claims

ES Spain

Barcelona Court of Appeal (Section 15), 2 February 2016 (20/2016) – *Oatly AB v Liquats Vegetals SA et al.*

Keywords: claims – product-by-process claims – scope of protection – validity and infringement criteria

European patent 0 731 646 was for a homogeneous and stable cereal suspension having the taste and aroma of natural oats, which was obtainable by a specific process. The subject-matter of claim 1 was a product-by-process claim. The court of first instance had dismissed the patentee's infringement action.

On appeal, Barcelona Court of Appeal was called upon to decide on the interpretation and scope of protection of claim 1. The patentee was of the opinion that "product-by-process" claims are true product claims, which meant that the scope of protection was not limited to the process described. The Court of Appeal noted that, contrary to those countries, such as the USA, advocating certain restrictive criteria, the EPO considered product-by-process claims as product claims. According to the Guidelines for Examination, F-IV.4.12 (2013 version),

Dans son mémoire exposant les motifs du recours, Bayer n'avait tout d'abord pas tenu compte du fait qu'il ressortait clairement du jugement de la juridiction inférieure que, d'après elle, l'homme du métier n'aurait pas considéré que TEMPO était une substance capable de produire le même résultat que le sel de ruthénium, si bien que son utilisation ne pouvait pas être considérée comme un équivalent. Bayer avait également fait abstraction du fait qu'en l'espèce, il y avait lieu de déterminer si, du point de vue de l'homme du métier, les revendications, lues à la lumière de la description et des dessins, laissaient de la place à des équivalents, compte tenu du double objectif qui était d'offrir à la fois une protection suffisante au titulaire du brevet et une sécurité juridique aux tiers. Pour trancher cette question, il importait peu de savoir si, lors du dépôt de la demande de brevet, le titulaire du brevet avait eu l'intention de se passer d'une telle protection pour des équivalents.

3. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

ES Espagne

Cour d'appel de Barcelone (15^e chambre), 2 février 2016 (20/2016) – *Oatly AB c. Liquats Vegetals SA et al.*

Mots-clés : revendications – revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention – étendue de la protection – critères de validité et de contrefaçon

Le brevet européen 0 731 646 portait sur une suspension de céréales homogène et stable ayant le goût et l'arôme de l'avoine naturelle et pouvant être obtenue par un procédé spécifique. La revendication 1 avait pour objet un produit caractérisé par son procédé d'obtention. La juridiction de première instance avait rejeté l'action en contrefaçon introduite par le titulaire du brevet.

En appel, la cour d'appel de Barcelone a été appelée à statuer sur l'interprétation de la revendication 1 et l'étendue de la protection conférée par cette revendication. Le titulaire du brevet a fait valoir que les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention étaient de véritables revendications de produits et que, partant, l'étendue de la protection n'était pas limitée au procédé décrit. La cour d'appel a fait observer que, contrairement à des pays comme les États-Unis qui prônent certains critères restrictifs, l'OEB considérait les

heißt es: "Ein Patentanspruch, der ein Erzeugnis durch ein Herstellungsverfahren kennzeichnet, ist als auf das Erzeugnis als solches gerichtet anzusehen. ... [Unabhängig von der genauen Formulierung] bezieht sich der Anspruch stets auf das Erzeugnis als solches und gewährt dafür absoluten Schutz (siehe T 20/94)"; in diesem Zusammenhang wurden verschiedene Entscheidungen der Beschwerdekammern zusammen mit Urteilen deutscher Gerichte sowie – für das Vereinigte Königreich – dem Urteil *Kirin-Amgen Inc. gegen Hoechst Marion Roussel Ltd.* [2004] UKHL 46 angeführt. Das Berufungsgericht stellte jedoch fest, dass der durch die Ansprüche festgelegte Umfang des durch ein Patent verliehenen Monopolrechts entsprechend dem Ansatz des EPA nur dann als gestützt bzw. begründet anzusehen ist, wenn er dem Beitrag zum Stand der Technik entspricht. Dem Berufungsgericht zufolge ist ein Product-by-Process-Anspruch zwar eine Art Erzeugnisanspruch, sein technischer Beitrag ist aber kein Erzeugnis, das unabhängig von dem für seine Herstellung verwendeten Verfahren definiert wird. Das Verfahren ist Bestandteil des Anspruchs, und daher ist es nicht überraschend, dass es berücksichtigt werden muss, um den Schutzzumfang im Rahmen eines Verletzungsverfahrens abzugrenzen oder auszulegen (aber nicht zu beschränken), zumindest wenn nicht klar ist, dass das angeblich verletzte Erzeugnis wie im vorliegenden Fall mit dem beanspruchten Erzeugnis identisch ist.

Das Berufungsgericht führte aus, dass die Rechtslehre des EPA in erster Linie auf die Gültigkeit des Patents in der Prüfungsphase ausgerichtet ist; deshalb ist sie nicht unmittelbar auf Verletzungsfälle anwendbar, für die ausschließlich die nationalen Gerichte zuständig sind. Daraus kann allerdings nicht gefolgert werden, dass diese Rechtslehre bei Verletzungsstreitigkeiten überhaupt nicht anwendbar ist. Das Berufungsgericht führte aus, dass es im Falle von Product-by-Process-Ansprüchen nicht richtig ist, Verletzungsfragen anders zu entscheiden als Gültigkeitsfragen, d. h. die Prüfung der Gültigkeit von der Prüfung einer Verletzung zu trennen, weil beide Fragen eng miteinander verknüpft sind. Bei der Auslegung der Ansprüche sind Beweismittel aus dem Patenterteilungsverfahren und insbesondere die Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA einzubeziehen, wenn sie für die Ermittlung der tatsächlichen Bedeutung und

"a claim defining a product in terms of a process is to be construed as a claim to the product as such ... it is still directed to the product per se and confers absolute protection upon the product (see T 20/94)"; in this regard, a number of decisions of the boards of appeal were cited, together with decisions of German courts and, in the UK, the judgment *Kirin-Amgen Inc. v Hoechst Marion Roussel Ltd.* [2004] UKHL 46. The Court of Appeal noted, however, that the extent of the patent monopoly, as defined by the claims, should, in line with the EPO approach, correspond to the technical contribution to the art in order for it to be supported or justified. The Court of Appeal made clear that, although a product-by-process claim was a kind of product claim, its technical contribution was not a product defined independently of the process used to obtain it. The process was an integral part of the claim and therefore it was not surprising that it must be taken into account in order to delimit or interpret (but not to limit) the scope of protection in the context of infringement, at least when it was not clear that the allegedly infringing product was identical to that claimed, as in the case in hand.

The Court of Appeal noted that it was true that the EPO doctrine is basically concerned with the validity of the patent during the examination stage; therefore, it is not directly applicable to infringement, in respect of which the national courts have exclusive jurisdiction. However, it could not be inferred from this that this doctrine is not applicable to infringement disputes. The Court of Appeal pointed out that, in the case of product-by-process claims, it was not right to decide issues relating to infringement differently from those relating to validity, that is, to disconnect the examination of validity from that of infringement, as both issues were closely linked. It noted that, in the interpretation of the claims, the evidence from the patent prosecution history, and in particular, the decision of the opposition division of the EPO, could not be ruled out when it was relevant to ascertain the true meaning

revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention comme des revendications de produits. Aux termes des Directives F-IV, 4.12 (version de 2013), "une revendication dans laquelle le produit est défini par son procédé de fabrication doit être interprétée comme une revendication portant sur le produit en tant que tel. [...] celle-ci porte sur le produit en tant que tel et confère donc une protection absolue au produit (cf. T 20/94)." Un certain nombre de décisions des chambres de recours, ainsi que des décisions de juridictions allemandes et la décision rendue au Royaume-Uni *Kirin-Amgen Inc. c. Hoechst Marion Roussel Ltd.* ([2004] UKHL 46) ont été citées à cet égard. La cour d'appel a toutefois souligné que l'étendue de la protection conférée par le brevet, telle que définie dans les revendications, ne pouvait, conformément à l'approche de l'OEB, être fondée ou justifiée que si elle correspondait à un apport technique. La cour d'appel a clairement indiqué que, bien qu'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention constitue une sorte de revendication de produit, son apport technique n'est pas un produit défini indépendamment de son procédé d'obtention. Le procédé fait partie intégrante de la revendication et il n'est donc pas surprenant qu'il faille en tenir compte pour délimiter ou interpréter (mais non limiter) l'étendue de la protection dans le contexte de la contrefaçon, à tout le moins lorsqu'il n'est pas clairement établi que le produit prétendument contrefaisant est identique au produit revendiqué, comme c'est le cas en l'espèce.

La cour d'appel a noté qu'il était exact que la doctrine de l'OEB concernait à proprement parler la validité du brevet au stade de l'examen. Elle n'est donc pas directement applicable à la contrefaçon, pour laquelle les juridictions nationales jouissent d'une compétence exclusive. Cependant, on ne saurait en déduire que cette doctrine n'est pas applicable aux affaires de contrefaçon. La cour d'appel a fait observer qu'il serait erroné, en matière de revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, de trancher les questions de contrefaçon différemment des questions de validité, autrement dit de dissocier l'examen de la validité de celui de la contrefaçon, étant donné que ces deux questions sont étroitement liées. Elle a retenu, s'agissant de l'interprétation des revendications, que les preuves tirées de l'historique de la procédure de délivrance du brevet et, en particulier, la

des tatsächlichen Schutzzumfangs eines Anspruchs relevant sind.

Im vorliegenden Fall konnte der Schutzzumfang des betreffenden Anspruchs mittels der Aussagen des Patentinhabers vor der Einspruchsabteilung des EPA geklärt werden. Das Berufungsgericht führte aus, dass dem Patent im Rahmen einer Verletzungsfrage kein größerer Schutzzumfang zugeschrieben werden kann, als vom Anmelder selbst zur Stützung der Neuheit beansprucht worden war. Ansonsten würde dem Patentinhaber vom Gericht ein übermäßiges Monopolrecht verliehen, das durch den tatsächlichen Beitrag zum Stand der Technik nicht gerechtfertigt wäre. Das Berufungsgericht kam zu dem Schluss, dass das durch das Herstellungsverfahren erhaltene Erzeugnis das Patent nicht verletzt haben konnte, und wies die Berufung des Patentinhabers zurück.

4. Änderungen der Ansprüche

AT Österreich

Oberlandesgericht Wien, 19. August 2014 (34 R 34/14s)

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – Teilverzicht – Erweiterung des Schutzbereichs

Im einseitigen Verzichtsverfahren nach § 46 (1) Z 3 PatG hatte das Patentamt einen Teilverzicht des Inhabers des europäischen Patents 0 502 314 mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Änderung des Anspruchs durch Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung beantragt worden sei. Diese ständige Praxis des Patentamts folge der Überlegung, dass durch die Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung eine Merkmalskombination entstehe, die weder recherchiert noch geprüft worden sei, und dass dadurch eine angemessene Rechtssicherheit für Dritte nicht mehr gegeben wäre, weil man sich nicht mehr auf den Schutzzumfang einmal erteilter Ansprüche verlassen könnte. Durch die Nennung von weiteren, konkreten Wirkstoffen verschiebe sich der zentrale Gegenstand des Anspruchs zudem von der allgemeinen Verbindung hin zur Wirkstoffkombination. Es liege somit eine Verschiebung des Erfindungsgegenstands vor.

and scope of a claim.

In the case at issue, the statements made by the patentee before the EPO opposition division made it possible to clarify the scope of the claim in question. The Court of Appeal pointed out that it was not possible to construe the patent as having a greater coverage for the purposes of infringement than that which the applicant itself claimed in order to justify novelty. Otherwise, the court would thereby accord the patentee an excessive monopoly, not justified by its actual contribution. The Court of Appeal came to the conclusion that the product obtained through the manufacturing process could not have infringed the patent and dismissed the patentee's appeal.

4. Amendments to claims

AT Austria

Vienna Higher Regional Court, 19 August 2014 (34 R 34/14s)

Keywords: amendments to claims – partial surrender – extension of protection

In ex parte surrender proceedings under Section 46(1) No. 3 Austrian Patent Law, the Austrian Patent Office had refused to allow a partial surrender by the proprietor of European patent 0 502 314 on the ground that it amounted to a request to amend a claim by adding features taken from the description. The refusal was in line with the Patent Office's established practice, based on the idea that adding features from the description created a combination of features that had not been searched or examined, and so deprived third parties of an adequate degree of legal certainty because they could no longer rely on the extent of protection conferred by previously granted claims. Specifying additional active substances would also shift the core subject-matter of the claim from a general compound to a combination of active substances and so alter the subject-matter of the invention.

décision de la division d'opposition de l'OEB ne pouvaient pas être écartées si elles étaient pertinentes pour établir la signification et l'étendue véritables d'une revendication.

Dans la présente affaire, les déclarations faites par le titulaire du brevet devant la division d'opposition de l'OEB ont permis de clarifier l'étendue de la revendication en question. La cour d'appel a fait observer qu'il n'était pas possible d'interpréter le brevet comme ayant une portée plus large dans le contexte de la contrefaçon que celle revendiquée par le demandeur lui-même pour justifier la nouveauté. La Cour accorderait sinon ainsi au titulaire du brevet un monopole excessif, non justifié par sa véritable contribution. La cour d'appel a conclu que le produit obtenu par le procédé de fabrication ne pouvait pas avoir contrefait le brevet et a rejeté l'appel interjeté par le titulaire du brevet.

4. Modifications des revendications

AT Autriche

Cour d'appel régionale de Vienne, 19 août 2014 (34 R 34/14s)

Mots-clés : modifications des revendications – renonciation partielle – extension de l'étendue de la protection

Dans le cadre de la procédure de renonciation unilatérale engagée en application de l'art. 46, paragraphe 1, alinéa 3, de la loi autrichienne sur les brevets, l'office des brevets avait rejeté la demande de renonciation partielle du titulaire du brevet européen 0 502 314 au motif que la modification de la revendication consistait à ajouter des caractéristiques tirées de la description. Cette pratique constante de l'office des brevets est fondée sur le raisonnement suivant : l'adjonction de caractéristiques tirées de la description engendre une combinaison de caractéristiques n'ayant fait l'objet d'aucune recherche, ni d'aucun examen ; il en découle que la sécurité juridique des tiers n'est plus garantie de manière suffisante, car l'étendue de la protection des revendications du brevet délivré n'est plus fiable. De plus, en raison de l'ajout de substances actives bien précises, l'objet central de la revendication ne porte plus sur un composé général mais une combinaison de substances actives. Il y a ainsi déplacement de l'objet de l'invention.

Das Oberlandesgericht (OLG) Wien hielt fest, dass bei einem Teilverzicht die materielle Verfügungsbefugnis des Patentinhabers über sein Schutzrecht anzuerkennen sei. Betreffe ein Verzicht nur einzelne Teile des Patents, bleibe das Patent in seinen übrigen Teilen aufrecht, sofern diese noch den Gegenstand eines selbstständigen Patents bilden könnten (Oberster Gerichtshof (OGH), 17 Ob 26/08k, Op 1/13).

Nach Art. 69 EPÜ werde der Schutzbereich europäischer Patente durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen seien jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Zu achten sei insbesondere auf die Formulierung der (kennzeichnenden Teile der) Patentansprüche: Diese könnten abschließend oder mehr oder weniger offen textiert sein.

Unter Verweis auf die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts in G 2/88 führte das OLG Wien aus, dass der Schutzbereich des Patents durch den nunmehr beantragten Anspruch kleiner geworden sei. Auch die ursprüngliche Offenbarung sei nicht überschritten worden (OGH, 17 Ob 26/08k; 17 Ob 24/09t; Op 1/13), da die nunmehr im Anspruch angeführten Wirksubstanzen als Kombinationsmittel bereits in der Beschreibung des ursprünglichen Patents enthalten gewesen seien. Unter diesen Voraussetzungen – keine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung und keine Erweiterung des Schutzbereichs – wäre selbst ein Kategoriewechsel zulässig (OGH, 17 Ob 26/08k).

Durch die Wortwahl "enthaltend" sei im erteilten Patent eine offene Anspruchsformulierung gewählt worden. Daher bewirke die nunmehr beantragte Beschränkung des erteilten Arzneimittelanspruchs auf Kombinationswirkstoff-Präparate kein unzulässiges Aliud, sondern eine Einschränkung. In der konkret vermittelten Lehre zur Dosierung der Wirkstoffe in dieser kombinierten Formulierung komme der Teilgegenstand der patentgemäßen Erfindung zweifelsfrei zum Ausdruck. Es bestünden keine Bedenken, die Kombinationspräparate zu übernehmen, wenn der Patentgegenstand im erteilten Anspruch offen formuliert sei und der auf die reinen Stoffansprüche rückbezogene Arzneimittelanspruch dann außer Frage stehe, sowie wenn diese Kombinationspräparate und die zu kombinierenden Wirkstoffe in der Beschreibung als zur betreffenden Erfindung gehörend offenbart seien (vgl. BGH *Piperazinoalkylpyrazole*,

The Court held that, in partial surrender cases, the patent proprietor's substantive right of control over the patent had to be acknowledged. If only certain parts of the patent were surrendered, the rest remained in force, provided it was still patentable by itself (Supreme Court, 17 Ob 26/08k, Op 1/13).

Art. 69 EPC laid down that the extent of the protection conferred by a European patent was to be determined by the claims, as interpreted using the description and drawings. Account had to be taken especially of the wording of (the characterising portions of) the claims, which could be exhaustive or relatively open-ended.

Citing the EPO Enlarged Board of Appeal's decision in G 2/88, the Court observed that the now requested claim narrowed the extent of protection. It also remained within the scope of the original disclosure (Supreme Court, 17 Ob 26/08k, 17 Ob 24/09t, Op 1/13) because the active substances now claimed as a combination had already appeared in the original description. In these circumstances – original disclosure not exceeded and no extension of protection – even a change of claim category would be admissible (Supreme Court, 17 Ob 26/08k).

Since an open-ended wording ("comprising") had been chosen in the patent as granted, the effect of the now requested limitation of the granted pharmaceutical claim to preparations of combined substances was not to introduce different subject-matter ("aliud") but rather to insert a restriction. The specific teaching as to the dosage of the active substances in this combination represented unequivocally a facet of the patented invention. There could be no objection to adding the combined preparations if the patented subject-matter was worded open-endedly in the claim as granted, so that the pharmaceutical claim dependent on the pure substance claims was beyond doubt, and if the combined preparations and the active substances to be combined had been disclosed as part of the invention in the description (see German Federal Court of Justice's *Piperazinylalkylpyrazole* judgment,

La cour d'appel a estimé qu'il convient, en cas de renonciation partielle, de reconnaître le droit substantiel du titulaire du brevet de disposer de son droit de protection. Si la renonciation ne porte que sur certaines parties du brevet, ce dernier reste en vigueur en ce qui concerne les autres parties, à condition qu'elles puissent encore faire l'objet d'un brevet indépendant (Cour Suprême, 17 Ob 26/08k, Op 1/13).

En vertu de l'art. 69 CBE, l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par le contenu des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Il importe en particulier de prêter attention à la formulation (des parties caractérisantes) des revendications du brevet, laquelle peut être soit fermée, soit plus ou moins ouverte.

Se référant à la décision G 2/88 de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets, la cour d'appel a considéré que la revendication nouvellement déposée limitait l'étendue de la protection conférée par le brevet. Elle n'allait pas non plus au-delà du contenu de la divulgation initiale (Cour Suprême, 17 Ob 26/08k, 17 Ob 24/09t, Op 1/13), étant donné que les substances actives mentionnées dans la nouvelle revendication figuraient déjà comme agents de combinaison dans la description du brevet initial. Dans ces conditions, c'est-à-dire en l'absence de dépassement de la divulgation initiale et d'extension de l'étendue de la protection, même un changement de catégorie était autorisé (Cour Suprême, 17 Ob 26/08k).

L'utilisation du terme "contenant" montre que le choix s'est porté sur une formulation ouverte de la revendication dans le brevet délivré. Par conséquent, la demande nouvellement déposée visant à restreindre la portée de la revendication de médicament à une préparation constituée d'une combinaison de substances actives n'a pas pour effet d'introduire un objet différent ("aliud") non autorisé, mais de limiter l'étendue de la protection. L'objet partiel de l'invention telle que décrite dans le brevet apparaît clairement dans l'enseignement concret relatif au dosage des substances tiré de cette formulation de combinaison. Rien n'empêche de reprendre les associations médicamenteuses lorsque l'objet du brevet est formulé ouvertement dans la revendication et qu'aucun doute n'est permis concernant la revendication de médicament dépendant des revendications qui

X ZB 6/76).

Im Ergebnis änderte das OLG Wien die Patentansprüche in Übereinstimmung mit dem erklärten Teilverzicht.

BE Belgien

Appellationshof Mons, 3. April 2017 (17/1385) – *Nouvag gegen Dr Malak*

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – kein Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ – Rechtsprechung der Beschwerdekammern

Der Chirurg Herr M ist Inhaber des europäischen Patents 0 971 754 für eine Fettsaugvorrichtung, die eine Saugkanüle umfasst; der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, eine unrunde Bewegung der Kanüle zu erzeugen, die dem Patent zufolge zur Ablösung des Fetts führen und sein Absaugen erleichtern soll.

Die Gesellschaft N, die eine Fettsaugvorrichtung vertreibt, hat auf Nichtigerklärung des europäischen Patents geklagt. Die Nichtigkeitsklage wurde 2015 in erster Instanz hinsichtlich der behaupteten unzulässigen Erweiterung für unbegründet erklärt.

Zur Verletzung von Art. 123 (2) EPÜ ruft die Berufungsinstanz zunächst die anwendbaren Grundsätze und die EPA-Richtlinien in Erinnerung, aber auch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wie sie insbesondere dem "Rechtsprechungsbericht der Beschwerdekammern", 7. Auflage 2013, zu entnehmen ist (unter Hinweis unter anderem auf T 962/98, T 1067/97, T 714/00). Insbesondere weist sie darauf hin, dass Art. 123 (2) EPÜ der Gedanke zugrunde liegt, dass es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, sich einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen; dass der Inhalt der Anmeldung nicht als Reservoir verstanden werden darf; und dass auch das zu berücksichtigen ist, was implizit offenbart wird. Speziell zu Zwischenverallgemeinerungen stellt das Gericht unter Hinweis auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern fest, dass das EPA Zwischenverallgemeinerungen nicht untersagt, sondern sie unter strengen Voraussetzungen zulässt. Das Gericht verweist schließlich auf weitere belgische und französische Urteile und hält zum Argument der "Zwischenverallgemeinerung" mit seinen eigenen

X ZB 6/76).

The Court consequently amended the claims in line with the proprietor's partial surrender.

BE Belgium

Mons Court of Appeal, 3 April 2017 (17/1385) – *Nouvag v Dr Malak*

Keywords: amendments to claims – Art. 123(2) EPC not infringed – board of appeal case law

Dr Malak is a surgeon who holds European patent 0 971 754 for a liposuction apparatus comprising an aspirator tip. The idea of the invention is to create a nutating tip motion, which according to the patent breaks up subcutaneous fat so that it can be sucked out more easily.

Nouvag, a Swiss company which markets liposuction devices, sued for revocation, alleging added subject-matter in breach of Art. 123(2) EPC. The court of first instance dismissed that argument in 2015.

Examining the Art. 123(2) EPC attack on appeal, the Court outlined the underlying principles, citing the EPO's Guidelines for Examination and board of appeal decisions including T 962/98, T 1067/97 and T 714/00 as elucidated in "Case Law of the Boards of Appeal", 7th ed. 2013, which also stated that the idea underlying Art.123(2) EPC was to stop applicants gaining an unwarranted advantage, that the content of an application was not to be treated as a "reservoir", and that implicit disclosures also had to be taken into account. On the more specific issue of intermediate generalisations, again citing the boards' case law the Court observed that the EPO did allow them under strict conditions. Lastly, citing other judgments from Belgium and France, the Court noted in connection with this latter issue that it was not allowable under Art. 123(2) EPC to amend a claim by incorporating a technical feature taken in isolation from its context – i.e. from the description of a specific embodiment of the invention – if it was not clear beyond any doubt for a skilled reader of the application as filed that the subject-matter of the claim

portent uniquement sur des substances, et lorsque ces associations médicamenteuses et les substances actives devant être associées sont divulguées dans la description comme faisant partie de l'invention en question (cf. BGH *Piperazinoalkylpyrazole*, X ZB 6/76).

La cour d'appel a décidé de modifier les revendications du brevet conformément à la demande de renonciation partielle.

BE Belgique

Cour d'appel de Mons, 3 avril 2017 (17/1385) – *Société Nouvag c. Monsieur M.*

Mots-clés : modifications des revendications – absence de violation de l'art. 123(2) CBE – jurisprudence des chambres de recours.

Monsieur M, chirurgien, est titulaire du brevet européen 0 971 754, portant sur un appareil de liposuction comprenant une canule d'aspiration ; l'idée de l'invention étant de créer un mouvement de nutation de la canule. Selon le brevet, ce mouvement de nutation provoque la dissociation des graisses et facilite leur aspiration.

La société N, qui commercialise un appareil de liposuction, a agi en nullité du brevet européen. En 2015 le tribunal en première instance a jugé la demande en nullité non fondée en ce qui concernait l'extension de l'objet.

Sur le grief de violation de l'art. 123(2) CBE, en appel, la cour rappelle tout d'abord les principes applicables et cite les directives de l'OEB mais également la jurisprudence des chambres de recours tirée notamment du recueil "Jurisprudence des chambres de recours", 7^e éd. 2013 (faisant référence, entre autres, à T 962/98, T 1067/97, T 714/00). Notamment, il est fait référence au fait que l'idée sous-jacente de l'art. 123(2) CBE est d'interdire au demandeur de se procurer un avantage injustifié, que le contenu de la demande ne doit pas être considéré comme un réservoir, qu'il est tenu compte de ce qui est implicitement divulgué. Et à propos des généralisations intermédiaires plus spécifiquement, jurisprudence des chambres de recours à l'appui, la cour dit que l'OEB ne la proscrit pas mais l'admet à de strictes conditions. La cour fait enfin référence à d'autres décisions belges et françaises et dit en ses propres termes que s'agissant de l'argument "de généralisation intermédiaire", l'art. 123(2) CBE interdit également de modifier une revendication par le biais de l'introduction d'une caractéristique

Worten fest, dass es nach Art. 123 (2) EPÜ untersagt ist, einen Anspruch durch die Hinzufügung eines technischen Merkmals zu ändern, das isoliert aus dem Zusammenhang gerissen wird, d. h. aus der Beschreibung eines konkreten Ausführungsbeispiels der Erfindung, wenn der fachkundige Leser den Anmeldungsunterlagen in der eingereichten Fassung nicht zweifelsfrei entnehmen kann, dass der Gegenstand des auf diese Weise geänderten Anspruchs eine der Anmeldung eindeutig zu entnehmende technische Aufgabe vollständig löst.

Die Gesellschaft N behauptet, dass bei zwei strittigen Merkmalen eine Zwischenverallgemeinerung vorliege. Das Gericht weist dieses Vorbringen in Anwendung der genannten Grundsätze zurück.

Hinsichtlich eines dritten strittigen Merkmals stellt das Gericht fest, dass unstreitig ist, dass die Patentanmeldung keine Angaben zur Größe des Zwischenraums enthält; wenn es im Patent heißt, dass der Zwischenraum zwischen der Kanüle und dem Gehäuse "groß genug ist, dass die Vibration die Ablösung des Fetts auslösen kann", wird damit nichts Neues gesagt, sondern lediglich wiederholt, dass der Zwischenraum so bemessen sein muss, dass er die Vibration, die ja das Fett ablösen soll, nicht verhindert. Die Größe muss nicht unbedingt ausdrücklich präzisiert werden; dies kann auch implizit geschehen, sofern sie sich unmittelbar und eindeutig aus dem bekannten Inhalt der Patentanmeldung ableiten lässt und der Fachmann diesem mit Sicherheit entnehmen kann, dass der Zwischenraum groß genug sein muss, um das Ablösen des Fetts zu erlauben.

Anmerkung des Herausgebers: Das Urteil enthält interessante Erwägungen zu res judicata.

BE **Belgien**

Handelsgericht Mons, 23. Oktober 2014 (14/5716) – Oliver Funderingstechnieken gegen Votquenne Foundations

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – Zwischenverallgemeinerung

Die Firma O ist Inhaberin des europäischen Patents 0 747 537 mit der Bezeichnung "Verdrängungsbohrer und Herstellungsverfahren eines Bodenschraubpfahles". Im Stand der Technik sind Schraubpfähle aus Beton bekannt, die mithilfe eines schraubenförmigen

as thus amended provided a complete solution to a technical problem unambiguously recognisable from the application.

Nouvag argued that two features constituted intermediate generalisations. In the light of the above principles, the Court dismissed that argument.

Regarding a third feature, the Court – noting that it was not disputed that the application did not specify the size of the space between the cannula and the housing – ruled that the patent's reference to "said space being sufficiently dimensioned to allow the vibration component to achieve the dislocation of fat" did not add anything new; it merely reiterated that the space had to be so designed as not to prevent the vibration that dislodged the fat. The application did not have to specify precise dimensions; it sufficed that the size of the space was implicit – i.e. directly and unambiguously derivable from the application's disclosure – and that the skilled person could deduce with certainty that there had to be enough space to enable the fat to be dislodged.

Editor's note: This judgment includes interesting observations on res judicata.

BE **Belgium**

Mons Commercial Court of 23 October 2014 (14/5716) – Oliver Funderingstechnieken v Votquenne Foundations

Keywords: amendments to claims – intermediate generalisation

Oliver Funderingstechnieken is the owner of European patent 0 747 537 entitled "Drive-out drill and method for the construction of ground screw-piles". Concrete screw piles formed by means of a helical drill bit were known from the prior art. The contribution made by the

technique tirée isolément de son contexte, c'est-à-dire de la description d'un mode de réalisation spécifique de l'invention, si, pour l'homme du métier, il ne ressort pas sans le moindre doute de la demande telle que déposée que le contenu des revendications ainsi modifiées fournit une solution complète au problème technique identifiable sans ambiguïté à partir de la demande.

Sur deux caractéristiques litigieuses, la société N soutenait l'existence de généralisations intermédiaires. La cour, appliquant les principes énoncés, déboute la société N de ce grief.

Sur une troisième caractéristique litigieuse, la cour, qui constate qu'il n'est pas contesté que la demande de brevet ne contient pas d'informations sur la dimension de l'espace, juge que lorsque le brevet indique que l'espace entre la canule et le boîtier doit être "suffisamment dimensionné de façon à permettre au composant de vibration de provoquer la dislocation de la graisse" il n'apporte pas d'élément nouveau mais ne fait que répéter que le dimensionnement de l'espace doit être conçu pour ne pas empêcher la vibration, parce que c'est la vibration qui disloque la graisse. La cour énonce qu'il n'est pas nécessaire que la précision relative au dimensionnement soit littérale, il suffit qu'elle soit implicite, c'est-à-dire qu'elle découle directement et sans ambiguïté des éléments connus dans la demande de brevet et que l'homme de métier puisse en déduire de manière certaine que l'espace doit être suffisant pour permettre la dislocation de la graisse.

Note de la rédaction : Cet arrêt contient des développements intéressants sur l'autorité de la chose jugée.

BE **Belgique**

Tribunal de commerce de Mons, 23 octobre 2014 (14/5716) – Société Oliver Funderingstechnieken c. Société Votquenne Foundations

Mots-clés : modifications des revendications – généralisation intermédiaire

La société O est titulaire du brevet européen 0 747 537 intitulé "Mèche de refoulement et procédé pour la réalisation d'un pieu à vis dans le sol". La technique connaît les pieux à vis en béton, créés à l'aide d'une mèche de forage hélicoïdale. L'apport du brevet

Bohrkopfs gebildet werden. Der Beitrag des Patents besteht darin, dass die Schraube, die am Bohrer angebracht ist, eine Verstärkung oder eine Kurvenscheibe aufweist, die den Boden zusammendrückt und mit wesentlich weniger Kräften ein dickes Gewinde formt, als bei der Nutzung der bisher bekannten Vorrichtungen erforderlich sind. Die Firma V ist wegen Patentverletzung angeklagt und erhebt Widerklage auf Nichtigerklärung des europäischen Patents wegen mangelnder Neuheit, mangelnder erfinderischer Tätigkeit, mangelnder Klarheit und Einführung eines neuen Gegenstands während des Erteilungsverfahrens.

Zur mangelnden Klarheit stellt das Gericht fest, die Tatsache, dass die Abmessungen und die Form der Kurvenscheibe nicht beschrieben sind, sei nicht hinderlich, denn der Fachmann könne diese so dimensionieren, dass er das gewünschte Ergebnis in Bezug auf die Tragfähigkeit des Pfahls erhält. Da die Anforderungen an die Tragfähigkeit von den Bodenverhältnissen abhängen, sei es nicht notwendig, eine eindeutige Form oder Abmessung der Kurvenscheibe zu definieren. Das Gericht stellt zudem fest, dass die Firma O zu Recht aus den Prüfungsrichtlinien des EPA zitiert (F-IV, 6.5 [Satz 1, unverändert in der Fassung der Richtlinien vom November 2016]).

In Anspruch 1 der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung wurde lediglich eine Schraube offenbart, die mindestens über einen Teil ihrer Länge mit einer Verstärkung versehen ist; auf die Stellungnahme des Prüfers hin wurde der Anspruch geändert und das Wort Verstärkung durch "Kurvenscheibe, die den Boden beim Ein- bzw. Zurückschrauben des Bohrers zusammendrückt" ersetzt. Dass in Anspruch 4 der ursprünglichen Anmeldung bereits eine Kurvenscheibe erwähnt ist, wird nicht bestritten. Die Firma V ist aber dennoch der Meinung, dass das Zusammendrücken des Bodens durch diese Kurvenscheibe in der ursprünglichen Fassung des Patents nicht beschrieben war; sie bringt daher vor, dass diese Änderung einen neuen Gegenstand in das Patent einführt.

Hinsichtlich des Vorbringens der Einführung eines neuen Gegenstands erinnert das Gericht zunächst an die Bezug auf Art. 123 (2) EPÜ anwendbaren Grundsätze; dabei verweist es auf die Prüfungsrichtlinien H-IV, 2.2 [H-IV, 2.1 in der Fassung der Richtlinien vom November 2016 – unverändert, dritter Absatz sowie Satz 1 des vierten Absatzes] und H-IV, 2.3 [H-IV, 2.2 in der Fassung der Richtlinien vom November 2016 – unverändert, erster

patent lay in a drill bit with a helical rib having a protrusion or cam that compresses the soil and uses significantly less force than state-of-the-art equipment to form a thick screw thread. Having been sued by Oliver for infringement, *Votquenne Foundations* had counterclaimed for revocation of the European patent on the grounds of lack of novelty, inventive step and clarity, and introduction of new subject-matter during the patent grant proceedings.

On the alleged lack of clarity, the Court could see no deficiency in the fact that the dimensions and shape of the cams were not specified, because the skilled person would be able to scale them to obtain the desired results in relation to the pile's bearing capacity. As bearing requirements depend on the features of the building site, there was no need to indicate a specific shape or dimensions for the cam. The Court agreed with Oliver that the Guidelines for Examination in the EPO (GL F-IV, 6.5 [first sentence, unchanged in Guidelines November 2016]) could be cited in support of this position.

Claim 1 of the application as filed had simply referred to a helical rib having a protrusion on at least one portion of its length, and had been amended in accordance with the EPO examiner's opinion to replace "renflement" [protrusion] with "came comprimant le sol lors du vissage ou du dévissage de la mèche" [cam compacting the soil through the rotary action of the drill bit]. It was not in dispute that claim 4 of the application as filed had already included a reference to a cam. However, *Votquenne* considered that the soil compaction function of the cam had not previously featured in the original version of the application, and that therefore that amendment added new subject-matter to the patent.

On this added-matter objection, the Court outlined the principles to be applied for the purposes of Art. 123(2) EPC by reference to the Guidelines for Examination, specifically GL H-IV, 2.2 [now GL H-IV, 2.1, paragraph 3 and the first sentence of paragraph 4, unchanged in Guidelines November 2016] as well as GL H-IV, 2.3 [now GL H-IV, 2.2, paragraph 1, unchanged in Guidelines November 2016]: that an applicant must not create an

tiendrait à ce que l'hélice dont est munie la mèche comporte un renflement ou une came qui comprime le sol et creuse un filet épais avec des forces bien moindres que celles nécessaires pour utiliser les dispositifs antérieurement connus. La société V est poursuivie en contrefaçon et demande reconventionnellement la nullité du brevet européen pour absence de nouveauté, absence d'activité inventive, absence de clarté, introduction de matière nouvelle en cours de délivrance du brevet.

Le tribunal sur le défaut de clarté invoqué note le fait que les dimensions de la forme de la came ne soient pas décrites n'est pas gênant, dès lors que l'homme de métier pourra les dimensionner de façon à obtenir le résultat recherché concernant la portance du pieu. Comme les exigences de portance dépendent de la configuration du chantier, il n'est pas nécessaire de définir une forme ou une dimension unique de la came. Et le tribunal de relever que la société O cite à juste titre les directives d'examen de l'OEB (Directives F-IV, 6.5 [première phrase citée inchangée dans la version des directives de novembre 2016]).

La revendication 1 de la demande initiale faisait simplement état d'une hélice munie, sur au moins une partie de sa longueur, d'un renflement et suite à l'avis de l'examinateur, la revendication a été modifiée pour remplacer le renflement par "la came comprimant le sol lors du vissage ou du dévissage de la mèche". Il n'est pas contesté que la demande initiale évoquait déjà une came à la revendication 4. Toutefois, la société V considère que la fonction de compression du sol de cette came n'était pas décrite antérieurement dans la version initiale du brevet ; elle soutient dès lors que cette modification ajoute de la matière nouvelle au brevet.

Sur le grief d'ajout de matière nouvelle, le tribunal rappelle tout d'abord les principes applicables pour l'art. 123(2) CBE, par référence aux directives d'examen, à savoir H-IV, 2.2, [devenu H-IV, 2.1 rédaction inchangée – du 3^e paragraphe et de la première phrase du 4^e paragraphe cités- dans la version des directives de novembre 2016], ainsi que H-IV, 2.3 [devenu H-IV, 2.2 rédaction inchangée – du premier paragraphe – dans la version des

Absatz]: Verbot, sich einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen; Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Anmeldung; Möglichkeit, unmittelbar und eindeutig abzuleiten; Einbeziehung von implizit enthaltenen Sachverhalten. Das Gericht ist vor diesem Hintergrund der Auffassung, dass das dem Anspruch hinzugefügte Merkmal aufgrund der impliziten Elemente unmittelbar und eindeutig aus der Beschreibung abgeleitet werden kann.

Die Firma V bringt außerdem vor, dass die Firma O eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vorgenommen hat, weil sie neue Elemente in das Patent einführt. Das Gericht ruft unter Verweis auf die Prüfungsrichtlinien des EPA [H-V, 3.2.1 – die drei ersten Absätze, wobei der dritte Absatz in der Fassung der Richtlinien vom November 2016 teilweise geändert wurde] den Vorgang der Zwischenverallgemeinerung in Erinnerung, insbesondere das Herausgreifen eines isolierten Merkmals aus einer ursprünglich offenbarten Merkmalskombination. Nach Auffassung des Gerichts hat die Firma O mit der Aufnahme des Zusammendrückens durch die Kurvenscheiben in den Anspruch 1 nicht verschiedene Ausführungsformen kombiniert, um künstlich zu einer bestimmten Kombination zu gelangen. Die Isolierung des Merkmals "Kurvenscheiben, die den Boden zusammendrücken" ist durch die allgemeine Offenbarung gerechtfertigt, in der die Formung eines dicken Gewindes durch eine Verstärkung der Schraube, die durch eine oder mehrere Kurvenscheiben gebildet wird, beschrieben ist. Die Firma O hat keine Zwischenverallgemeinerung vorgenommen.

Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass die Vorbringen der Firma V zur Anfechtung des europäischen Patents nicht stichhaltig sind. Es stellt im Übrigen fest, dass der Prüfer des EPA auf die Änderung der Patentanmeldung nicht reagiert habe, was ebenfalls ein Indiz für die Rechtsgültigkeit sei, auch wenn dies für das Gericht nicht bindend ist.

unwarranted advantage for himself; that account must be taken of the overall content of the application; that information resulting from an amendment must be directly and unambiguously derivable from it; that account must be taken of matter which is implicit. The Court considered that the feature added to the claim was directly and unambiguously derivable from the description, given the matter implicit to the skilled person.

Votquenne also asserted that Oliver's addition of new subject-matter amounted to an inadmissible intermediate generalisation. The Court explained the process of intermediate generalisation by reference to the Guidelines for Examination [GL H-V, 3.2.1, paragraphs 1-3, paragraph 3 having been partly amended in Guidelines November 2016], focusing in particular on extracting a specific feature in isolation from an originally disclosed combination of features. In amending claim 1 to include a reference to the cams' compacting function, Oliver had not, according to the Court, combined a number of separate embodiments to artificially create a particular combination. Isolating the feature "cams that compact soil" was justified by the overall disclosure, which described forming a thick screw thread by means of a protrusion having one or more cams on a helical rib. Oliver therefore had not introduced an intermediate generalisation.

The Court concluded that Votquenne's objections to the validity of the European patent had to be rejected. It noted moreover that, though not binding on the Court, the fact that the EPO examiner had not reacted to the amendment of the patent application was yet another indication of its validity.

directives de novembre 2016] : interdiction de se créer un avantage injustifié ; prise en compte du contenu global de la demande ; possibilité de déduire directement et sans ambiguïté ; prise en compte de ce qui est implicite. Le tribunal, ce faisant, estime que la caractéristique ajoutée à la revendication découle directement et sans ambiguïté de la description, compte tenu de ses éléments implicites.

La société V soutient encore que la société O a procédé à une généralisation intermédiaire interdite parce qu'elle apporte des éléments nouveaux au brevet. Le tribunal rappelle le processus de généralisation Intermédiaire par référence aux directives d'examen de l'OEB [H-V, 3.2.1 – trois premiers paragraphes ; libellé du 3^e paragraphe en partie changé dans la version des directives novembre 2016] et notamment le fait d'extraire une caractéristique spécifique en l'isolant d'une combinaison de caractéristiques divulguées initialement. En insérant le rôle de compression des cames dans la revendication 1 la société O selon le tribunal n'a pas combiné plusieurs modes de réalisation pour recréer artificiellement une combinaison particulière. Enfin, l'isolement de la caractéristique "cames qui compriment le sol" est justifié par la divulgation générale, qui insiste sur le rôle de création d'un filet épais du fait d'un renflement de l'hélice constitué d'un ou plusieurs cames. La société O n'a pas procédé à une généralisation intermédiaire.

Le tribunal aboutit à la conclusion que les moyens soulevés par la société V pour contester la validité du brevet européen ne peuvent être retenus. Le tribunal relève d'ailleurs que l'examineur de l'OEB n'a pas réagi suite à la modification de la demande de brevet, ce qui est aussi un indice de validité, même s'il n'est pas contraignant pour le tribunal.

DE Deutschland**Bundesgerichtshof, 25. November 2014 (X ZR 119/09) – Schleifprodukt**

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – Zwischenverallgemeinerung

Das Patent betraf das technische Problem, ein Schleifprodukt zur Verfügung zu stellen, das eine deutlich längere Betriebsdauer als bekannte Produkte ermöglicht (EP 779 851).

Der BGH bestätigte seine Rechtsprechung zur Zulässigkeit von Zwischenverallgemeinerungen. Dienen Merkmale eines Ausführungsbeispiels, die zusammen, aber auch je für sich den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, so ist es grundsätzlich zulässig, das Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale in den Patentanspruch zu beschränken (BGH X ZB 9/89 – *Spleißkammer*; und BGH X ZR 12/10). Auch in diesem Zusammenhang muss die beanspruchte Kombination jedoch in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellen, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann (BGH X ZB 18/00 – *Drehmomentübertragungseinrichtung*).

Im vorliegenden Fall lagen diese Voraussetzungen nicht vor und es lag eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vor. Der Fachmann konnte der Darstellung eines insoweit nicht näher erläuterten Ausführungsbeispiels entnehmen, dass eine von der Erfindung angestrebte Wirkung (hier: eine offene und flexible Struktur eines gewirkten Tuchs) durch eine bestimmte Verbindung zweier technischer Maßnahmen (hier: die Kombination von Trikot- und Satinmaschen in bestimmter Anordnung) erreicht wird. Damit war aber nicht notwendigerweise offenbart, dass dasselbe auch für jede andere Kombination dieser beiden Maßnahmen gilt.

DE Germany**Federal Court of Justice of 25 November 2014 (X ZR 119/09) – Grinding product**

Keywords: amendments to claims – intermediate generalisation

At issue was European patent 0 779 851, which aimed to provide a grinding product with a considerably longer service life than known products.

The Court confirmed its case law on the admissibility of intermediate generalisations. If features of an embodiment that were conducive to obtaining the inventive result, either in combination or individually, could help to more precisely specify the invention, it was as a rule admissible to limit the patent by incorporating some or all of those features in a claim (Federal Court of Justice judgments X ZB 9/89 – *Splicing chamber*; and X ZR 12/10). But here too the claimed combination, when considered as a whole, had to amount to a technical teaching that a skilled person could derive from the application as filed as a possible form of the invention (Federal Court of Justice judgment X ZB 18/00 – *Torque transmitting device*).

In the case at issue, those conditions had not been met, so an inadmissible intermediate generalisation had been made. The skilled person could derive from the drawing illustrating one embodiment – for which, however, no detail was otherwise given in this respect – that an effect sought by the invention (an open and flexible structure for a woven or knitted cloth) was achieved by a specific combination of two technical measures (threads stitched in two different patterns and arranged in a particular way). However that did not necessarily disclose that the same was true for any other combination of those two measures.

DE Allemagne**Cour fédérale de justice, 25 novembre 2014 (X ZR 119/09) – Produit abrasif**

Mots-clés : modifications des revendications – généralisation intermédiaire

Le brevet européen 0 779 851 concernait le problème technique consistant à mettre au point un produit abrasif ayant une durée de vie nettement plus longue que les produits connus.

La Cour fédérale de justice a confirmé sa jurisprudence concernant l'admissibilité de généralisations intermédiaires. Si l'invention protégée peut être configurée de manière plus précise au moyen de caractéristiques d'un mode de réalisation qui contribuent à la réussite de l'invention lorsqu'elles sont combinées les unes aux autres, mais aussi lorsqu'elles sont considérées de manière individuelle, il est généralement permis de limiter le brevet en introduisant certaines ou l'ensemble de ces caractéristiques dans la revendication (Cour fédérale de justice X ZB 9/89 – *Chambre d'épissurage*; et X ZR 12/10). Cependant, la combinaison revendiquée doit également représenter dans son intégralité un enseignement technique que l'homme du métier peut déduire des pièces initiales en tant que réalisation possible de l'invention (Cour fédérale de justice X ZB 18/00 – *Dispositif de transmission de couple*).

Ces conditions n'étaient pas réunies dans la présente affaire et la généralisation intermédiaire n'était donc pas admissible. L'homme du métier pouvait déduire de la présentation d'un mode de réalisation, qui n'était pas à cet égard expliqué de manière plus précise, qu'un effet visé par l'invention (en l'occurrence une structure ouverte et souple d'une toile en mailles) était atteint si deux mesures d'ordre technique étaient combinées d'une certaine manière (il s'agissait en l'occurrence de combiner des mailles de tricot et des mailles de satin selon une structure particulière). Cela ne revenait toutefois pas nécessairement à divulguer que n'importe quelle autre combinaison de ces deux mesures conduisait au même résultat.

DE Deutschland**Bundesgerichtshof, 17. Februar 2015 (X ZR 161/12) – Wundbehandlungsvorrichtung**

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – unentrinnbare Falle

Das europäische Patent 1 088 569 betrifft eine tragbare Wundbehandlungseinrichtung.

Nach der Rechtsprechung des BGH müssen deutsche Patente und Gebrauchsmuster, wenn ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, nicht für nichtig erklärt oder gelöscht werden, sofern die Änderung in der Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals besteht, die zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt. Dagegen ist die Nichtigerklärung oder Löschung nicht zu vermeiden, wenn die Änderung dazu führt, dass der Gegenstand der Anmeldung gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu einem *Aliud* abgewandelt wird.

Die Frage, ob diese Rechtsprechung auch auf europäische Patente Anwendung findet, hatte der Bundesgerichtshof bisher offen gelassen (BGH Xa ZB 14/09 – *Winkelmessrichtung*). In der hier vorliegenden Entscheidung hat der BGH diese Frage – entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts – bejaht.

Der BGH führte aus, dass seine Rechtsprechung nicht in Widerspruch zu den Regelungen des Europäischen Patentübereinkommens steht. Nach der Rechtsprechung der EPA Beschwerdekammern führt die Aufnahme eines einschränkenden, in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals in den Patentanspruch regelmäßig zum Widerruf des Patents nach Art. 123 (2), 100 (c) EPÜ.

Die Große Beschwerdekammer hatte in G 1/93 eingeräumt, dass die von ihr vertretene Auffassung zu harten Folgen für den Patentinhaber führt, weil er Gefahr läuft, nach einer Änderung seiner Anmeldung selbst dann in einer "unentrinnbaren Falle" zu sitzen und alles zu verlieren, wenn die Änderung den Schutzbereich des Patents einschränkt. Nach Ansicht des BGH ermöglicht seine Rechtsprechung demgegenüber, auf eine vollständige Nichtigerklärung des Patents zu ver-

DE Germany**Federal Court of Justice, 17 February 2015 (X ZR 161/12) – Wound treatment apparatus**

Keywords: amendments to claims – inescapable trap

At issue in this case was European patent 1 088 569 for a portable wound treatment apparatus.

According to the Court's case law, German patents or utility models amended such that their subject-matter extends beyond the content of the application as filed need not be revoked if the amendment adds a feature which, although not disclosed in the original application, merely limits the scope of the claimed subject-matter. Revocation is on the other hand unavoidable if the amendment of the subject-matter in the application as filed leads to different subject-matter (*aliud*).

Having previously left open whether its case law applied to European patents too (Federal Court of Justice Xa ZB 14/09 – *Angle-measuring device*), the Court held here – contrary to a Federal Patent Court ruling – that it did.

Its case law was not, it found, incompatible with the EPC. According to the case law of the EPO boards of appeal, if a limiting feature not disclosed in the application as part of the invention was added to a claim, the patent would as a rule be revoked under Art. 123(2) and 100(c) EPC.

The Enlarged Board of Appeal had conceded in G 1/93 that its approach could operate rather harshly against applicants, because they risked being caught in an "inescapable trap" and losing everything by amending their application, even if the amendment limited the scope of protection. The Court's case law, by contrast, made it possible to avoid revoking the whole patent, without compromising the legitimate interests of third parties or

DE Allemagne**Cour fédérale de justice, 17 février 2015 (X ZR 161/12) – Appareil de traitement de blessures**

Mots-clés : modifications des revendications – piège inextricable

Le brevet européen 1 088 569 porte sur un appareil portatif de traitement de blessures.

Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, les brevets et les modèles d'utilité allemands dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été initialement déposée ne doivent pas nécessairement être déclarés nuls ou être annulés, dès lors que la modification consiste en l'ajout d'une caractéristique non divulguée dans les pièces produites initialement et que cet ajout entraîne une simple limitation de l'objet revendiqué. En revanche, l'annulation ne saurait être évitée lorsque la modification a pour effet d'étendre l'objet de la demande au-delà du contenu des pièces produites initialement, au point qu'il devienne un objet différent ("*aliud*").

La Cour fédérale de justice avait jusqu'alors laissé en suspens la question de savoir si la jurisprudence précitée s'appliquait aussi aux brevets européens (cf. Arrêt Xa ZB 14/09 de la Cour fédérale de justice – *Dispositif de mesure angulaire*), mais elle a répondu par l'affirmative à cette question dans le présent arrêt, allant ainsi à l'encontre de la position du Tribunal fédéral des brevets.

La Cour fédérale de justice a indiqué que sa jurisprudence n'était pas contraire aux dispositions de la Convention sur le brevet européen. Selon la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, l'ajout dans la revendication d'une caractéristique restrictive, non divulguée comme faisant partie de l'invention dans les pièces de la demande produites initialement, aboutit en principe à la révocation du brevet, conformément aux art. 123(2) et 100(c) CBE.

Dans sa décision G 1/93, la Grande Chambre de recours avait elle-même constaté que cette approche avait de sévères conséquences pour le demandeur, car celui-ci risquait en modifiant sa demande d'être pris dans une piège inextricable et de tout perdre, même si la modification limitait la portée de la protection. La Cour fédérale de justice estime que sa propre jurisprudence en la matière permet en revanche d'éviter de déclarer le brevet nul dans son intégralité, sans

zichten, ohne dass Abstriche an der Wahrung der berechtigten Interessen Dritter und der Öffentlichkeit gemacht werden müssen.

Im konkreten Fall handelte es sich bei der Einfügung des in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbarten Merkmals um eine bloße Einschränkung des angemeldeten Gegenstands und nicht um ein *Aliud*. Diese Unterscheidung ist danach zu bestimmen, ob lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die in diesen Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, oder ob damit ein technischer Aspekt angesprochen wird, der daraus weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist. Das streitentscheidende Merkmal war hier – entgegen der Auffassung des Patentgerichts – nicht als *Aliud* einzuordnen.

FR Frankreich

Gericht erster Instanz Paris, 28. Mai 2015 (12/11963) – Nexira gegen San-Ei

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – Zwischenverallgemeinerung – Zahlenbereiche

Die Firma S ist Inhaberin des europäischen Patents 1 611 159 mit der Bezeichnung "Modifiziertes Gummi arabicum aus *Acacia senegal*", das auf eine PCT-Anmeldung zurückgeht. Gummi arabicum ist ein essbares Exsudat aus Pflanzensaft, das aufgrund seiner physikalisch-chemischen Eigenschaften bei der Herstellung bestimmter Nahrungsmittel und kosmetischer Produkte als Emulgator dient.

Die Firma N hatte die Firma S auf Nichtigkeit des französischen Teils des europäischen Patents verklagt und dies insbesondere mit der Erweiterung des Gegenstands des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung begründet.

Das Gericht stellte fest, dass geänderter Anspruch 1 des europäischen Patents 1 611 159 die Angabe eines Bereichs (zwischen 42,3 und 138 nm) für den Trägheitsradius des Gummi arabicum umfasst, der in dieser Form weder in der internationalen Anmeldung noch in Anspruch 1 oder in der Beschreibung des Patents enthalten war.

the public.

Whether adding a feature not disclosed in the original application merely limited the claimed subject-matter or led to an *aliud* depended, the Court observed, on whether the added feature simply rendered more specific the technical teaching disclosed as part of the invention in that application or whether it introduced a technical aspect which would not have been understood to be part of the invention on the basis of that application, be it in that specific embodiment or even in abstract form. Applying this test, the Court found – contrary to the Federal Patent Court – that the feature added in this case could not be regarded as an *aliud*.

FR France

Paris District Court, 28 May 2015 (12/11963) – Nexira v San-Ei

Keywords: amendments to claims – intermediate generalisation – numerical ranges

San-Ei is the proprietor of European patent 1 611 159 for modified gum arabic from the *Acacia senegal* tree, which was granted on a PCT application. Gum arabic is an edible plant exudate that, owing to its physicochemical properties, can be used as an emulsifier in producing foodstuffs and cosmetics.

Nexira was seeking revocation of the French part of San-Ei's patent, asserting in particular that its subject-matter went beyond the content of the application as filed.

The Court observed that amended claim 1 did indeed give a range (of 42.3 to 138 nm) for the root-mean-square radius of gyration ("RMS radius") of the gum arabic, whereas no such range had been given in either claim 1 or the description as filed in the international application.

compromettre pour autant les intérêts légitimes des tiers et du public.

Dans la présente espèce, l'ajout de la caractéristique non divulguée dans les pièces initiales entraînait une simple limitation de l'objet revendiqué et n'introduisait pas un objet différent ("*aliud*"). Pour opérer cette différenciation, il fallait déterminer si l'ajout se bornait à concrétiser un enseignement technique divulgué comme faisant partie de l'invention dans les pièces déposées initialement ou bien s'il concernait un aspect technique que l'on ne pouvait considérer, d'après lesdites pièces, comme faisant partie de l'invention, que ce soit dans sa formulation concrète ou sous une forme abstraite. La cour a estimé, contrairement à l'avis du Tribunal fédéral des brevets, que la caractéristique décisive en l'occurrence ne devait pas être considérée comme donnant lieu à un objet différent ("*aliud*").

FR France

Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2015 (12/11963) – Nexira c. San-Ei

Mots-clés : modifications des revendications – généralisation intermédiaire – plages de valeurs numériques

La société S est titulaire du brevet européen 1 611 159 intitulé "gomme arabique modifiée issue d'*Acacia Sénégal*" et issu d'une demande PCT. La gomme arabique est un exsudat de sève qui est comestible et, du fait de ses qualités physico-chimiques, sert d'émulsifiant dans la préparation de certains produits alimentaires ou cosmétiques.

La société N a fait assigner la société S en nullité de la partie française du brevet européen notamment pour extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

Le tribunal énonce que la revendication 1 modifiée du brevet EP 159 contient une indication d'un intervalle (entre 42,3 et 138 nm) relative au rayon de giration RMS de la gomme arabique qui ne figurait ni dans la demande internationale ni dans la revendication 1 ni dans la partie descriptive du brevet en ces termes.

Die Firma S behauptete, dass die Werte des Bereichs (42,3 und 138 nm) in der Beschreibung enthalten seien. Diese umfasst Beispiele, bei denen der Wert für den Trägheitsradius innerhalb des Bereichs liegt.

Dagegen erklärte das Gericht, dass die Daten zu den Trägheitsradien bestimmten Ausführungsbeispielen entsprechen. Mit der Aufnahme dieser Ergebnisse in Anspruch 1 des Patents wird ein Bereich für den Trägheitsradius, der in Ausführungsbeispielen der Beschreibung der internationalen Anmeldung für ein Gummi arabicum mit einer bestimmten Form, Größe und somit auch Zusammensetzung ermittelt wurde, auf jedes Gummi arabicum verallgemeinert.

Auch wenn es möglich ist, einen aus einem Beispiel stammenden Bereich von Werten zu verallgemeinern, ist eine solche Zwischenverallgemeinerung nach Art. 123 (2) EPÜ nur zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei herleiten kann, dass diese Merkmale nicht in engem Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels stehen, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext beziehen. Diese Zwischenverallgemeinerung ist nur dann zulässig, wenn sie das Ergebnis unmissverständlicher Angaben ist, die der Fachmann dem Beispiel und dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung entnehmen würde. Im vorliegenden Fall konnte der Fachmann bei der Lektüre der internationalen Anmeldung nicht zweifelsfrei erkennen, dass diese Merkmale von zwei Ausführungsbeispielen für Gummi arabicum einer bestimmten Größe und Zusammensetzung nicht in engem Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen dieser Ausführungsbeispiele stehen, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext beziehen.

Daher ist die Aufnahme dieses Bereichs von Trägheitsradien, der in Anspruch 1 der internationalen Anmeldung nicht enthalten war, in Anspruch 1 des europäischen Patents 1 611 159 eine Erweiterung über den Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung hinaus. Somit erklärte das Gericht den französischen Teil des Patents für nichtig.

San-Ei contended that the range values were in the description, as it gave examples with an RMS-radius within that range.

The Court, however, found that these values related to specific embodiments. They had been obtained for worked examples given in the description in the application as filed that used gum arabic of a particular size, form and so composition. Their addition to claim 1 amounted to generalising the range to apply to any gum arabic.

Generalising a value range taken from an example was allowed, but such intermediate generalisation was admissible under Art. 123(2) EPC only if the skilled person could unmistakably ascertain from the application as filed that this feature was not closely related to the example's other features but rather applied directly and unambiguously in the more general context. To be admissible, therefore, an intermediate generalisation had to follow from unequivocal information that the skilled person would gather from considering the example and the content of the application as filed. In the case in hand, the skilled person could not unambiguously derive from reading the international application that the RMS-radius range at issue, which had been obtained on the basis of two worked examples using gum arabic of a particular size and composition, was not intertwined with those embodiments' other features and could instead be directly and unambiguously transposed to the more general context.

The insertion into claim 1 of this range not appearing in that claim as filed thus extended the subject-matter beyond the original international application. The Court therefore revoked the French part of the patent.

La société S soutient que les valeurs de l'intervalle (42,3 et 138 nm) figuraient dans la description, laquelle contient des exemples dont la valeur du rayon de giration est comprise dans l'intervalle.

Or, selon le tribunal, les données relatives au taux de giration correspondent à des exemples de réalisation particuliers. L'intégration de ces résultats dans la revendication 1 du brevet revient à généraliser à toute gomme arabique un intervalle de rayon de giration RMS, obtenus lors d'exemples figurant dans la partie descriptive de la demande internationale à partir de gomme arabique présentant une forme, une taille et donc une composition particulières.

S'il est possible de généraliser un intervalle de valeur à partir d'un exemple, une telle généralisation intermédiaire n'est admissible, selon l'art. 123(2) CBE, que si l'homme du métier peut déduire sans aucun doute de la demande telle que déposée que ces caractéristiques ne sont pas étroitement liées aux autres caractéristiques du mode de réalisation, mais qu'elles s'appliquent directement et sans ambiguïté au contexte plus général. Cette généralisation intermédiaire, pour être admissible, doit résulter des informations non ambiguës que l'homme du métier tirerait de la lecture de l'exemple et du contenu de la demande telle que déposée. En l'espèce, l'homme du métier ne pourrait déduire, sans aucun doute, de la lecture de la demande internationale que ces caractéristiques relevées dans deux exemples de réalisation à partir de gomme arabique présentant une dimension et une composition particulière, ne sont pas étroitement liées aux autres caractéristiques de ces exemples de réalisation, et s'appliquent directement et sans ambiguïté au contexte plus général.

Il en résulte que l'ajout de cet intervalle de rayon de giration RMS figurant dans la revendication 1 du brevet EP 159 alors qu'il ne figurait pas dans la revendication 1 de la demande internationale, révèle une extension de son objet au-delà de la demande initiale. Par conséquent, le tribunal prononce la nullité de la partie française du brevet.

FR Frankreich**Berufungsgericht Paris, 26. Juni 2015 (14/23888) – Arkema gegen Generaldirektor INPI**

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – Antrag auf Beschränkung des französischen Teils eines europäischen Patents – vor dem EPA anhängiger Einspruch

Die Firma H beantragte 2013 – zu einem Zeitpunkt, als gegen dieses Patent ein Einspruchsverfahren vor dem EPA anhängig war – beim französischen Patentamt (INPI) die Beschränkung des französischen Teils ihres europäischen Patents 1 716 216. Das INPI gab dem Beschränkungsantrag 2014 statt. Gegen diese Entscheidung des Generaldirektors des INPI legte die Firma A Beschwerde ein und beantragte deren Aufhebung. Dies ist Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Die Firma A bestreitet nicht, dass es dem Inhaber eines europäischen Patents freisteht, lediglich den französischen Teil seines angefochtenen europäischen Patents vor dem INPI zu beschränken, ohne eine zentrale Beschränkung vor dem EPA betreiben zu müssen, doch müssten die auf die Beschränkung anwendbaren Regeln der europäischen Natur des Patents Rechnung tragen. Nach Auffassung der Firma A hätte das INPI den Beschränkungsantrag wegen des anhängigen Einspruchs für unzulässig erklären müssen. Hierfür beruft sie sich insbesondere auf die unmittelbare Anwendbarkeit des EPÜ in Frankreich, auf die Normenhierarchie sowie auf die sich ergebenden praktischen Schwierigkeiten und die mangelnde Rechtssicherheit.

Das Gericht stellte fest, dass es keine Rechtsnorm gibt, welche die Möglichkeit ausschließt, vor dem INPI eine Beschränkung nur des französischen Teil eines europäischen Patents zu beantragen, wenn ein Einspruchsverfahren vor dem EPA anhängig ist.

Die in den Artikeln L 613-24 und R 631-24 des französischen Patentgesetzes (CPI) geregelte Beschränkung durch das INPI betrifft unterschiedslos nationale (L 613-25) und europäische (L 614-12) Patente, deren Nichtigerklärung beantragt wird, und zu den in Art. R 613-45 CPI abschließend aufgezählten Unzulässigkeitsgründen gehört nicht ein laufendes Einspruchsverfahren vor dem EPA.

FR France**Paris Court of Appeal, 26 June 2015 (14/23888) – Arkema v INPI Director General**

Keywords: amendments to claims – request for limitation of the French part of a European patent – opposition pending before the EPO

In 2013, the proprietor of European patent 1 716 216 had filed a request with INPI for limitation of the French part of that patent while opposition proceedings were taking place before the EPO. INPI had granted this request in 2014. Arkema lodged an appeal against INPI's decision with the Court, which now had to rule on whether it should be set aside. Arkema did not dispute that a proprietor could have INPI limit solely the French part of the European patent where that part was contested in revocation proceedings, and to that end did not have to seek a centralised limitation before the EPO. Rather, it was arguing that the rules applying to that limitation should take account of the European nature of the patent. In the light of the pending opposition, and citing the EPC's direct applicability in France, the hierarchy of laws, the practical difficulties involved and the legal uncertainty entailed, Arkema contended that INPI ought to have declared the request for limitation to be inadmissible.

The Court held that no provision precluded requesting that INPI limit the French part of the European patent while opposition proceedings were pending before the EPO.

The INPI limitation procedure, which was governed by Articles L 613-24 and R 631 24 of the French Intellectual Property Code, applied equally to national (Art. L 613-25) and European (Art. L 614-12) patents whose revocation was sought, and the exhaustive list of grounds for inadmissibility indicated in Art. R 613-45 of the Code did not include opposition proceedings pending before the EPO.

FR France**Cour d'appel de Paris, 26 juin 2015 (14/23888) – Arkema c. Directeur de l'INPI**

Mots-clés : modifications des revendications – requête en limitation de la partie française du brevet européen – opposition pendante à l'OEB

La société H a saisi en 2013 l'INPI d'une requête en limitation de la partie française du brevet européen 1 716 216 pendant qu'une procédure d'opposition était en cours devant l'OEB. L'INPI a fait droit à cette demande en 2014. La société A a formé recours contre cette décision et demande d'annuler la décision (du directeur Général) de l'INPI. C'est l'objet de la présente espèce. La société A ne conteste pas que le titulaire d'un brevet européen puisse limiter devant l'INPI la seule partie française de son brevet européen qui fait l'objet d'une action en nullité sans être tenue de recourir à une limitation centralisée devant l'OEB, mais les règles applicables à cette limitation doivent tenir compte de la nature européenne du brevet. Ainsi la société A estime que le directeur de l'INPI devait déclarer la requête en limitation irrecevable en raison de l'opposition pendante. Elle invoque à ce titre notamment l'applicabilité directe en France de la CBE, la hiérarchie des normes, et les difficultés pratiques engendrées et les incertitudes juridiques.

Sur ce, la cour énonce qu'aucun texte n'exclut la possibilité de requérir devant l'INPI une limitation de la seule partie française du brevet européen lorsqu'une procédure d'opposition est pendante devant l'OEB.

Cette limitation devant l'INPI régie par les art. L 613-24 et R 631-24 CPI porte sans distinction sur les brevets nationaux (L 613-25) ou européens (L 614-12) dont la nullité est demandée, et les causes d'irrecevabilité de l'art. R 613-45 du CPI qui sont limitativement énumérées, ne visent pas l'existence d'une procédure d'opposition en cours devant l'OEB.

Nichts in all diesen Bestimmungen schränkt das Recht des Inhabers eines europäischen Patents ein, den Schutzbereich des französischen Teils seines Patents, das Gegenstand eines Einspruchsverfahrens vor dem EPA ist, vor dem INPI zu beschränken, um auf diese Weise der vor einem französischen Gericht angestregten Nichtigkeitsklage entgegenzutreten. Art. 105a EPÜ verfolgt eine andere Zielsetzung, nämlich zu vermeiden, dass in all den Staaten, in denen das europäische Patent in Kraft ist, zwei unterschiedliche Entscheidungen des EPA zur Anwendung kommen, und kann eine Versagung dieses Rechts nicht rechtfertigen.

Das INPI hat den Beschränkungsantrag daher zu Recht für zulässig erklärt, und die hiergegen eingelegte Beschwerde ist zurückzuweisen. Da das Gericht erster Instanz Paris mit einer Nichtigkeitsklage gegen das beschränkte Patent befasst worden ist, ist die Firma A außerdem nicht befugt, die Entscheidung des INPI im vorliegenden Verfahren inhaltlich anzufechten.

Anmerkung des Herausgebers: Das Patent wurde inzwischen durch die Entscheidung T 860/12 endgültig widerrufen. Über die Revision von Arkema gegen das Urteil des Berufungsgerichts wurde daher nicht mehr verhandelt (Kassationsgericht – Handelskammer, 24. Mai 2017 (15-24416)).

FR Frankreich

Berufungsgericht Paris, 8. April 2016 (14/00580) – Exten.S & Eram gegen Calzados Hergar

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – unzulässige Erweiterung

Die Firma E ist Inhaberin des europäischen Patents 1 383 402, das auf eine PCT-Anmeldung mit der Priorität einer französischen Patentanmeldung zurückgeht. Die Erfindung betrifft eine Schuhsohle, die bequem für unterschiedliche Fußbreiten verwendet werden kann. Die Firma E hatte die Firma C, eine Gesellschaft nach spanischem Recht, wegen Patentverletzung in Bezug auf die Patentansprüche 1 bis 4 verklagt. Das Gericht erster Instanz Paris hatte die Ansprüche wegen Erweiterung der Anmeldung über den ursprünglichen Inhalt der zugrunde liegenden PCT-Anmeldung hinaus für nichtig erklärt.

There was therefore nothing in any of those provisions to prevent the proprietor of a European patent that was the subject of opposition proceedings before the EPO from, at the same time, having INPI limit the scope of its French part where he had an interest in doing so to counter an action for its revocation brought before the French courts; Art. 105a EPC served a different purpose, that of preventing the EPO from issuing two distinct decisions that would then apply throughout all the territories covered by the European patent, and so could not deprive the proprietor of his right to seek such limitation.

Thus INPI had rightly held the request to be admissible, so the appeal lodged against the decision had to be dismissed. Furthermore, given that Paris District Court was hearing an action for revocation of the limited patent, it was not open to Arkema to challenge the merits of INPI's decision as part of the appeal being decided here.

Editor's note: EP 1 716 216 having since been finally revoked by EPO board of appeal decision T 860/12, the Court of Cassation (Commercial Division) found in decision 15-24416 of 24 May 2017 that there was no need to decide on Arkema's appeal against the Paris Court of Appeal decision summarised above.

FR France

Paris Court of Appeal, 8 April 2016 (14/00580) – Exten.S and Eram v Calzados Hergar

Keywords: amendments to claims – added subject-matter

At issue in this case was Exten.S's European patent 1 383 402, granted following a PCT application that had claimed the priority of a French patent application. It was for a shoe sole that enabled different foot widths to be fitted easily. Exten.S had sued Calzados Hergar, a Spanish company, for infringement of claims 1 to 4, which the court of first instance had revoked instead on the ground of extension beyond the content of the PCT application as filed.

Ainsi rien dans l'ensemble de ces dispositions ne vient restreindre le droit reconnu au titulaire d'un brevet européen de limiter la portée de la partie française de son brevet, faisant par ailleurs l'objet d'oppositions devant l'OEB, devant l'INPI, alors qu'il y a intérêt pour s'opposer à l'action en nullité engagée devant le juge français, la finalité différente de l'art. 105bis CBE d'éviter que deux décisions distinctes émanant de l'OEB s'appliquent toutes deux sur l'ensemble des territoires couverts par le brevet européen n'étant pas de nature à lui ôter cette première faculté.

C'est ainsi à bon droit que le directeur de l'INPI a déclaré cette requête recevable et il y a donc lieu de rejeter le recours formé à l'encontre de cette décision. Par ailleurs, le TGI de Paris étant saisi d'une action en nullité du brevet limité, la société A n'est pas recevable à contester dans le présent recours la décision du directeur de l'INPI sur le fond.

Note de la rédaction : Brevet entre temps définitivement révoqué par T 860/12. D'où le non-lieu à statuer sur le pourvoi formé par la société A contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (v. Cass. com, 24 mai 2017 (15-24416)).

FR France

Cour d'appel de Paris, 8 avril 2016 (14/00580) – Exten.s & Eram c. Calzados Hergar

Mots-clés : modifications des revendications – ajout d'éléments

La société E est titulaire du brevet européen 1 383 402, issu d'une demande de brevet PCT déposée sous priorité d'une demande de brevet français. L'invention concerne une semelle de chaussure permettant de chausser avec aisance différentes largeurs de pieds. La société E a fait assigner la société C, société de droit espagnol, en contrefaçon des revendications 1 à 4. Le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité des revendications pour extension de la demande au-delà du contenu initial du brevet PCT dont il est issu.

Das Berufungsgericht führte aus, dass in Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung "eine oder mehrere Öffnungen" im Teil des Vorderfußes des Sohlenbodens ausgewiesen seien. In der PCT-Anmeldung, die dem Streitpatent zugrunde liege und deshalb als einzige Referenz heranzuziehen sei, würden in der Beschreibung in Bezug auf den Sohlenboden sowie in Anspruch 2 "Öffnungen" erwähnt. Weder die Beschreibung noch die Ansprüche oder die Zeichnungen der PCT-Anmeldung wiesen auf das Vorliegen nur einer Öffnung in der Schuhsohle hin.

Die Firma E (die Patentinhaberin) hatte vorgebracht, dass die Überstände mit den Öffnungen zusammenwirkten und deshalb implizit nur eine Öffnung im vorderen Teil des Sohlenbodens vorgesehen sei; sie stütze sich dabei auf eine einzige Passage der Beschreibung, wonach "dieser dehnbare Einsatz auf der Oberseite flach und mit einem oder mehreren Überständen auf der Unterseite versehen ist. Diese Überstände sind dazu bestimmt, sich in den Sohlenboden einzufügen." Das Gericht widersprach dem, da in der PCT-Anmeldung nur von mehreren Öffnungen die Rede sei und die Firma C (die Beklagte) zu Recht vorgebracht habe, dass das Vorliegen nur eines Überstands an dem Einsatz nicht zwangsläufig bedeute, dass der Sohlenboden nur eine Öffnung aufweise.

Das Gericht führte weiter aus, dass gemäß Anspruch 1 der PCT-Anmeldung der starre Sohlenboden durch Gießen oder Kleben auf einem Einsatz angebracht werde, während dieses Merkmal im Anspruch 1 des Streitpatents – in der der Schutzzumfang eingeschränkt sei – fehle. Dort heiße es umgekehrt, dass "der besagte Einsatz (...) durch Kleben oder Spritzschweißen auf die besagte Sohle aufgebracht wird" und der Einsatz "zwischen den Klebereichen des Bodens und des Schafes befestigt wird". Das Berufungsgericht bestätigte deshalb das Urteil des Gerichts erster Instanz.

Anmerkung des Herausgebers: Siehe auch Gericht erster Instanz Paris, 3. Oktober 2014 (10/10179) – Nestec SA & Nespresso France gegen Ethical Coffee Company et al.

Ruling on Exten.S's appeal against that decision, the Court pointed out that, whereas claim 1 of the patent as granted stated that there were "one or several openings" in the front part of the sole's base, the PCT application – which was the only point of reference given that it was the basis of the contested patent – used the word "openings" (plural) in both the description (when referring to the sole base) and in claim 2. Nowhere in its description, claims or drawings did it mention a single opening in the base.

Exten.S argued that it was implicit that there might be a single opening in the front part of the sole base given that the openings worked in tandem with the protrusions and, as the single passage in the contested patent's description that it cited as evidence stated, "... this extensible insert is flat on the top and has one or several protrusions on the bottom that are intended to fit tightly into the sole base". The Court disagreed, observing again that the PCT application consistently mentioned "openings" (plural) and in any case, as Calzados Hergar rightly argued, even if there were a single protrusion on the insert, that would not necessarily mean that there would be only one opening in the base.

The Court added that, whereas claim 1 of the PCT application stated that the rigid sole base was glued or moulded onto an insert, that feature was absent from claim 1 of the patent in suit – which limited the protection conferred and stated instead that the insert was "glued or injection welded on said base" and "mounted ... between said base's and said upper's gluing zones". Thus the Court upheld the first-instance decision.

Editor's note: See also Paris District Court, 3 October 2014 (10/10179) – Nestec S.A. and Nespresso France v Ethical Coffee Company and others.

La cour d'appel énonce que la revendication 1 du brevet tel que délivré fait état "d'une ou plusieurs ouvertures" dans la partie d'avant pied du fond de semelle. Et la cour poursuit que la demande PCT à laquelle il convient uniquement de se référer dès lors que le brevet en cause en est issu, évoque dans sa description, en relation avec le fond de semelle, "des ouvertures" et parle "d'ouvertures" dans la revendication 2. Ni la description, ni les revendications, ni les dessins de la demande de brevet PCT ne font état de la présence d'une unique ouverture dans le fond de semelle.

Selon la cour, la société E, titulaire du brevet, ne saurait soutenir que, dans la mesure où les saillies coopèrent avec les ouvertures, il est implicitement prévu une seule ouverture dans la partie avant du fond de semelle en s'appuyant sur un seul passage de la description selon lequel "cet insert extensible est plat sur la face supérieure et pourvu d'une ou plusieurs saillies sur la face inférieure. Ces saillies sont destinées à s'encaster dans le fond de semelle" dès lors qu'il a été dit que cette demande PCT ne décrit que la présence de plusieurs ouvertures et qu'en tout état de cause la société C, intimée, fait valoir à juste titre que la présence d'une seule saillie au niveau de l'insert n'implique pas nécessairement la présence d'une seule ouverture au niveau du fond de semelle.

La cour relève au surplus que selon la revendication 1 de la demande PCT, le fond de semelle rigide est collé ou moulé sur un insert, alors que cette caractéristique ne se retrouve pas dans la revendication 1 du brevet litigieux et qui définit limitativement la protection conférée après délivrance, selon laquelle au contraire "ledit insert (...) est collé ou soudé par injection sur ledit fond" et l'insert "est monté (...) entre les zones de collage dudit fond et de ladite tige". En conséquence la cour d'appel confirme le jugement du tribunal.

Note de la rédaction : Voir aussi Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2014 (10/10179) – Nestec SA & Nespresso France c. Ethical Coffee Company et autres.

FR Frankreich**Berufungsgericht Paris, 7. Oktober 2016 (14/16544) – PMT Italia gegen ABK Machinery**

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – unzulässige Erweiterung

Die Firma P ist Inhaberin des europäischen Patents 1 215 336 mit der Bezeichnung "Entwässerungsleiste für eine Papiermaschine". Sie hatte eine Verletzungsklage gegen die Firma A angestrengt, worauf das Gericht erster Instanz Paris den französischen Teil des Patents wegen Erweiterung des Gegenstands für nichtig erklärte. Die Firma P legte gegen dieses Urteil Berufung ein.

Im Verfahren vor dem EPA hatte die Firma P den Hauptanspruch der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung geändert und die Beschreibung um eine Präzisierung bezüglich der senkrechten Ausrichtung der Gelenkachsen ergänzt. In der Berufung verwies die Firma P auf eine zumindest implizite Offenbarung in der Beschreibung und argumentierte unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen, dass die Ergänzung lediglich die schriftliche Umschreibung dieser Zeichnungen sei und den Schutzzumfang des Patents klarstelle bzw. einschränke, weil es sich um ein beschränkendes Merkmal handle.

Das Gericht verwies auf den Wortlaut des Art. 84 EPÜ, wonach der Gegenstand eines Anspruchs von der Beschreibung gestützt werden müsse. Die Beschreibung könne sich zur Darstellung von Form und Anordnung der Einzelbestandteile auf Zeichnungen beziehen, die die Beschreibung besser veranschaulichen, nicht aber ersetzen könnten. Eine Neuformulierung der technischen Aufgabe verstoße nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, sofern die präzisierte Aufgabe und ihre Lösung vom Gesamtinhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden könnten.

Das Gericht gab der Firma A darin recht, dass der Fachmann der ursprünglichen Anmeldung nicht entnehmen konnte, wie die Gelenkachsen auszurichten seien – nämlich senkrecht zum Spannungslauf –, um die Erfindung so auszuführen, wie dies aus der vor dem EPA geänderten Anspruchsfassung hervorgehe. Diese Elemente seien in der Beschreibung und in den Zeichnungen nicht implizit offenbart. Die Zeichnungen seien fakultativ und sollten die Beschreibung zum Zwecke der Auslegung ergänzen und nicht umgekehrt; verpflichtend sei nur

FR France**Paris Court of Appeal, 7 October 2016 (14/16544) – PMT Italia v ABK Machinery**

Keywords: amendments to claims – added subject-matter

At issue in this case was PMT's European patent 1 215 336, which claimed a counterblade assembly for a paper machine. PMT had sued ABK for infringement, but the court of first instance had instead revoked the patent's French part for extension of its subject-matter beyond the application as filed. PMT was appealing against that decision.

During the proceedings before the EPO, PMT had amended the original application's main claim and added to the description information on the articulated joint axes' relative orientation. PMT argued before the Court that the added feature had been disclosed at least implicitly in the description as filed; that it was no more than the expression in words of what had been shown in the original drawings; and that it was simply a clarification or limitation of the patent's scope since it was a restrictive feature limiting protection.

The Court observed that, under Art. 84 EPC, the claims had to be supported by the description, which, it added, could in turn refer to drawings; such drawings, however, could not replace the description, but simply clarify it by illustrating the form and arrangement of its elements. Although it was not contrary to Art. 123(2) EPC to reword the technical problem, provided that it had to be possible to derive the problem as then described and its solution from the overall content of the application as filed.

The Court agreed with ABK that nothing in the original application had taught the skilled person how to orient the articulated joint axes, i.e. perpendicular to the travelling path of the wires, so that he could carry out the invention as described in the amended claim. Information on the axes' relative orientation had not been disclosed implicitly in the original description or drawings. In general, the drawings, which were optional, served to supplement the description, the only mandatory element given that anything claimed but not described was not

FR France**Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2016 (14/16544) – PMT Italia c. ABK Machinery**

Mots-clés : modifications des revendications – ajout d'éléments

La société P est titulaire du brevet européen 1 215 336 intitulé "ensemble de racles d'égouttage pour une machine à papier". Elle a assigné en contrefaçon la société A. Le TGI de Paris a prononcé la nullité de la partie française du brevet pour extension de l'objet du brevet. La société P fait appel du jugement.

Au cours de la procédure devant l'OEB, la société P a procédé à une modification de la revendication principale de la demande de brevet telle qu'initialement déposée et a ajouté à la description une précision relative à l'orientation perpendiculaire des axes d'articulations. Pour contester le jugement, la société P, évoquant une divulgation au moins implicite dans la description et se prévalant des figures jointes à cette description, argue que l'ajout n'est que la retranscription écrite de ces dessins et que cet ajout constitue seulement une clarification ou une limitation de la portée du brevet puisqu'il s'agit d'une caractéristique restrictive limitant la protection.

La cour rappelle le libellé de l'art. 84 CBE selon lequel l'objet d'une revendication doit être supporté par la description ; que cette description est susceptible de se référer à des dessins qui permettent de représenter la forme et l'agencement des éléments pour mieux éclairer la description sans pouvoir s'y substituer. S'il n'est pas contraire à l'art. 123(2) CBE de reformuler le problème technique, c'est à la condition qu'il soit possible de déduire le problème ainsi précisé et sa solution du contenu global de la demande telle qu'elle avait été déposée.

La cour juge que la société A fait valoir à juste titre que dans la demande initiale, rien ne permettait d'éclairer l'homme du métier sur l'orientation à donner aux axes d'articulation, à savoir une position perpendiculaire au sens de défilement des toiles, pour exécuter l'invention telle qu'elle ressort de la revendication modifiée au cours de la procédure devant l'OEB. Ces éléments ne sont pas divulgués implicitement dans la description et les dessins. Les dessins, facultatifs, sont destinés à compléter la description, seule obligatoire du fait que n'est pas protégé

die Beschreibung – schließlich sei etwas, das zwar beansprucht, aber nicht beschrieben sei, nicht geschützt.

Die Firma A habe auch zu Recht darauf hingewiesen, dass aus der schriftlichen Antwort des Rechtsbeistands der Firma P an den EPA-Prüfer hervorgehe, dass der neue Anspruch einen technischen Beitrag leisten könne und es nicht um eine einfache Neuformulierung der technischen Aufgabe und ihrer Lösung gehe, die vom Gesamthalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden könnten.

Das Urteil wurde vom Berufungsgericht bestätigt.

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court, 22. September 2014 – CompactGTL gegen Velocys plc & Ors [2014] EWHC 2951 (Pat)

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – Berichtigungen

Im Verletzungsverfahren in Bezug auf die europäischen Patente (UK) 1 206 508 und 1 206 509 beantragte Velocys für beide Patente eine Änderung der Hauptansprüche und der entsprechenden Passagen der Beschreibung mit der Begründung, dass diese einen offensichtlichen Fehler enthielten. Beantragt wurde, die Angabe "residence time" jeweils durch "contact time" zu ersetzen. Es war unstrittig, dass die betreffenden Ansprüche ohne diese Änderung wegen unzureichender Offenbarung nichtig waren.

Der Richter legte die anzuwendenden Grundsätze dar. Die Änderung eines Patents sei unzulässig, wenn sie a) dazu führe, dass die Patentschrift zusätzliche Gegenstände offenbare, oder b) den Schutzbereich des Patents erweitere (s. Section 76 (3) Patents Act 1977, vgl. Art. 123 (2) und (3) EPÜ). Unstreitig würden die vorgeschlagenen Änderungen gegen beide Verbote verstoßen, es sei denn, bei der Angabe "residence time" liege ein offensichtlicher Fehler vor. Dann seien die Änderungen nicht zu beanstanden, weil mit ihnen lediglich der Wortlaut der Ansprüche an die Bedeutung angepasst würde, die ihnen der Fachmann ohnehin entnehmen würde. Das Gericht habe deshalb die für Anträge nach R. 139 EPÜ (früher R. 88 EPÜ 1973) geltenden Grundsätze anzuwenden. Der Richter zitierte die Auslegung der R. 88 Satz 2 EPÜ 1973 durch die Große Beschwerdekammer in G 11/91 (Nrn. 5 - 6 der Gründe). Die Große Beschwerdekammer habe befunden, dass – obwohl Art. 123 EPÜ auch für

protected; thus the drawings aided interpretation of the description, but not vice versa.

The Court also agreed with ABK that PMT's attorney's written response to the EPO examining division's communication had implied that the new claim made a technical contribution, being more than a mere rewording of the technical problem and its solution as could be derived from the overall content of the application as filed.

Thus the Court upheld the first-instance decision.

GB United Kingdom

Patents Court, 22 September 2014 – CompactGTL v Velocys plc & Ors [2014] EWHC 2951 (Pat)

Keywords: amendments to claims – corrections

In the infringement proceedings concerning European patents (UK) 1 206 508 and 1 206 509, Velocys applied to amend the main claims and corresponding passages of the description of both patents on the ground that they contained an obvious mistake. The application was to replace the references to "residence time" by "contact time". It was common ground that, unamended, the relevant claims were invalid for insufficiency.

The judge stated the applicable principles. No amendment to a patent could be allowed if it either (a) results in the specification disclosing additional matter or (b) extends the protection conferred by the patent (Section 76(3) Patents Act 1977, cf. Art. 123(2) and (3) EPC). As was common ground, the proposed amendments would violate both prohibitions unless the references to "residence time" were an obvious mistake. If an obvious mistake, they were not prohibited because they were simply brought the wording of the claims into line with the meaning which the skilled person would understand them to bear anyway. Thus the court should apply the principles applicable to requests under R. 139 EPC (previously R. 88 EPC 1973). The judge accordingly cited the interpretation given to R. 88, second sentence, EPC 1973 by the Enlarged Board of Appeal in G 11/91, Reasons, 5-6. The Enlarged Board had also held that although Art. 123 EPC applied to requests for corrections under R. 88 EPC 1973, a

ce qui est revendiqué sans être décrit, afin de l'interpréter et non l'inverse.

Enfin, selon la cour la société A relève à juste titre qu'il ressort de la réponse écrite adressée à l'examinateur de l'OEB par le Conseil de la société P que la nouvelle revendication est de nature à apporter une contribution technique, et qu'il ne s'agit pas d'une simple reformulation du problème technique et de sa solution, déductibles du contenu global de la demande telle que déposée.

Le jugement est confirmé par la cour d'appel.

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 22 septembre 2014 – CompactGTL c. Velocys plc & Ors [2014] EWHC 2951 (Pat)

Mots-clés : modifications des revendications – corrections

Dans le cadre de l'action en contrefaçon relative aux brevets européens (UK) 1 206 508 et 1 206 509, Velocys avait demandé que les revendications principales et les passages correspondants de la description des deux brevets soient modifiés au motif qu'ils contenaient une erreur manifeste. La demande visait à remplacer les références au "temps de résidence" par des références au "temps de contact". Il était admis qu'en l'absence de modification, les revendications en question étaient nulles pour insuffisance de l'exposé.

Le juge a énoncé les principes applicables. Il n'est pas permis d'apporter une modification à un brevet s'il en résulte a) une divulgation d'éléments supplémentaires dans les documents techniques ou b) une extension de la protection conférée par le brevet (section 76(3) Patents Act 1977, cf. art. 123(2) et (3) CBE). Il était admis que les modifications proposées violeraient ces deux interdictions, à moins que les références au "temps de résidence" ne constituent une erreur manifeste. Dans l'hypothèse d'une erreur manifeste, ces modifications n'étaient pas interdites, étant donné qu'elles avaient simplement pour effet de rendre le libellé des revendications conforme à ce que l'homme du métier aurait de toute façon compris en les lisant. Le tribunal devait donc mettre en œuvre les principes applicables aux requêtes présentées au titre de la règle 139 CBE (anciennement règle 88 CBE 1973). En conséquence, le juge a cité l'interprétation de la deuxième phrase

Berichtigungsanträge nach R. 88 EPÜ 1973 gelte – eine nach dieser Regelung zulässige Änderung den Gegenstand oder den Schutzbereich nicht erweitern könne, denn "die berichtigte Angabe bringt nur das zum Ausdruck, was der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung in ihrer Gesamtheit bereits am Anmeldetag entnehmen konnte."

correction permissible under that rule was incapable of extending the subject-matter or scope of protection, since "[t]he corrected information merely expresses what a skilled person, using common general knowledge, would already derive on the date of filing from the parts of a European patent application, seen as a whole, relating to the disclosure".

de la règle 88 CBE 1973 faite par la Grande Chambre de recours dans sa décision G 11/91 (points 5 et 6 des motifs). Cette dernière avait aussi retenu que si l'art. 123 CBE s'appliquait aux requêtes en rectification présentées au titre de la règle 88 CBE 1973, une correction autorisée au titre de cette règle ne pouvait toutefois étendre l'objet ou la portée de la protection, étant donné que "[l]'information corrigée ne fait qu'exprimer ce que l'homme du métier pouvait déjà déduire à la date de dépôt, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré, des parties d'une demande de brevet européen, prise dans son ensemble, qui concernent la divulgation".

Velocys musste somit nachweisen, dass die Angabe "residence time" in den Ansprüchen ein so offensichtlicher Fehler war, dass der Fachmann sofort verstehen würde, dass dies nicht beabsichtigt war und der Patentinhaber eindeutig "contact time" gemeint hat. Angesichts der Offenbarungen und der Sachverständigenbeweise befand der Richter, dass dem Fachmann sofort klar wäre, dass die Angaben "residence time less than 5 seconds" und "contact time less than 5 seconds" uneinheitlich und nicht miteinander vereinbar sind. Somit musste ein Fehler vorliegen. Zweitens würde der Fachmann nach kurzer Überlegung zu der Schlussfolgerung gelangen, dass der Patentinhaber beabsichtigt haben musste, durchgängig "contact time less than 5 seconds" zu verwenden und dies auch so zu beanspruchen. Der Fehler in den Ansprüchen war daher offensichtlich – und ebenso die Berichtigung.

Velocys thus had to demonstrate that "residence time" in the claims was such an obvious error that a skilled person would immediately appreciate that it could not be meant to read as such; and also could unequivocally ascertain that the patentee meant to refer to "contact time". In the light of the disclosures and the expert evidence, the judge held that it would be immediately clear to the skilled person first that the references to "residence time less than 5 seconds" and "contact time less than 5 seconds" were inconsistent with each other and could not be reconciled. A mistake must have been made. Secondly, a moment's consideration by the skilled person would lead to the conclusion that the patentee must have intended to refer throughout to, and certainly to have claimed, a "contact time less than 5 seconds". The mistake in the claims was therefore obvious, and the correction equally so.

Il revenait ainsi à Velocys de démontrer que la référence au "temps de résidence" dans les revendications était une erreur tellement manifeste que l'homme du métier se serait immédiatement rendu compte que cette référence ne pouvait être comprise comme telle, et qu'il aurait eu la certitude que le titulaire du brevet entendait faire référence au "temps de contact". Au vu des divulgations et des dépositions d'expert, le juge a estimé que, dans un premier temps, il serait immédiatement apparu à l'homme du métier que les références au "temps de résidence inférieur à 5 secondes" et au "temps de contact inférieur à 5 secondes" étaient incohérentes et inconciliables, et que, partant, une erreur avait dû être commise. Dans un deuxième temps, après un moment de réflexion, l'homme du métier aurait conclu que le titulaire du brevet avait dû avoir l'intention de viser uniquement – et certainement de revendiquer – un "temps de contact inférieur à 5 secondes". L'erreur figurant dans les revendications était par conséquent évidente, tout comme la correction.

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court, 24. April 2015 – IPCOM GmbH & Co KG gegen HTC Europe Co Ltd & Ors [2015] EWHC 1034 (Pat)

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – unzulässige Erweiterung – Zwischenverallgemeinerung

Die Klägerin IPCOM hatte die Änderung ihres europäischen Patents (UK) 1 841 268 beantragt, das den "Zugriff einer Mobilstation auf einen wahlfreien Zugriffskanal in Abhängigkeit ihrer Nutzerklasse" betraf.

GB United Kingdom

Patents Court, 24 April 2015 – IPCOM GmbH & Co KG v HTC Europe Co Ltd & Ors [2015] EWHC 1034 (Pat)

Keywords: amendments to claims – added subject-matter – intermediate generalisation

The claimant, IPCOM, had applied to amend its European patent (UK) 1 841 268, entitled "Access of a mobile station to a random access channel in dependence of its user classes".

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 24 avril 2015 – IPCOM GmbH & Co KG c. HTC Europe Co Ltd & Ors [2015] EWHC 1034 (Pat)

Mots-clés : modifications des revendications – ajout d'éléments – généralisation intermédiaire

Le requérant, IPCOM, avait sollicité la modification de son brevet européen (UK) 1 841 268, intitulé "Accès d'une station mobile à un canal d'accès aléatoire en dépendance de sa classe d'utilisateur".

Die Beklagte HTC machte geltend, dass der Anspruch in der geänderten Fassung eine unzulässige Erweiterung in Form einer Zwischenverallgemeinerung darstelle, wenn er wie von IPCOM propagiert ausgelegt würde, d. h. so, dass er mehrere Bitmuster abdecke und auch mehrere Zugriffsklassenbits. Gemeint war mit diesem Vorbringen eine Verallgemeinerung, die breiter ist als die enge zweite Ausführungsform (die nur ein einziges physisches Zugriffsklassenbit und ein einziges Bitmuster offenbarte) und enger als die breite allgemeine Offenbarung in der Patentschrift (die nicht auf Bitmuster beschränkt war und generell jegliche Zugriffsklasseninformationen zuließ). Birss J stimmte HTC darin zu, dass der Schutzzumfang des Anspruchs tatsächlich etwas Allgemeineres abdeckte als die zweite Ausführungsform des Patents. So gesehen sei der Anspruch in Bezug auf seinen Umfang eine Zwischenverallgemeinerung.

Unter Bezugnahme auf die Rechtsprechungslinie von *AC Edwards Ltd gegen Acme Signs and Displays Ltd* [1992] RPC 131 bis *AP Racing gegen Alcon* [2014] EWCA Civ 40 (eine Zusammenfassung des letztgenannten Falls findet sich in der Veröffentlichung "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ" (2011-2014), Zusatzpublikation – ABl. 2/2015, 113) stellte Birss J allerdings fest, dass im englischen Patentrecht zwischen Umfang und Offenbarung unterschieden werde. Damit eine Zwischenverallgemeinerung einer Erweiterung gleichkomme, müsse sie in Bezug auf die Offenbarung eine Verallgemeinerung sein und nicht in Bezug auf den Umfang. Der Nachweis, dass ein Anspruch in Bezug auf seinen Umfang eine Zwischenverallgemeinerung sei, sei kein Beleg für eine Erweiterung.

Das Argument von HTC scheiterte am Unterschied zwischen Umfang und Offenbarung. Anspruchsgegenstand seien die Übermittlung "als Bitmuster" sowie ein "Zugriffsklassenbit". Im Lichte der gesamten Patentschrift werde nichts offenbart, was über die zweite Ausführungsform hinausgehe. Der Fachmann entnehme der Lektüre des Anspruchs keine Informationen, die gegenüber der zweiten Ausführungsform neu seien. Sprachlich könnten mehr Systeme abgedeckt sein als in der zweiten Ausführungsform, aber darum gehe es nicht. Daher, so Birss J, scheitere das Argument der Erweiterung.

The defendants, HTC, submitted that the claim as amended would be bad for added matter as an intermediate generalisation, if it was construed as IPCOM contended so multiple bit patterns were covered and so also were multiple access class bits. By this they meant a generalisation wider than the narrow second embodiment (which disclosed only one physical access class bit and one bit pattern) and narrower than the wide general disclosure in the specification (which was not limited to bit patterns and allowed for any access class information in general). Birss J agreed with HTC that in terms of its coverage the claim did indeed cover something more general than the patent's second embodiment. In that sense, as a matter of coverage, the claim was an intermediate generalisation.

However, with reference to the line of cases from *AC Edwards Ltd v Acme Signs and Displays Ltd* [1992] RPC 131 to *AP Racing v Alcon* [2014] EWCA Civ 40 (for a summary of the latter, see "Case Law from the Contracting States to the EPC" (2011-2014), supplementary publication – OJ 2/2015, 113), Birss J stated that English patent law draws a distinction between coverage and disclosure. To amount to added matter the intermediate generalisation must be a generalisation in terms of disclosure, not coverage. Proving that a claim was an intermediate generalisation in terms of coverage did not establish added matter.

It was on the distinction between coverage and disclosure that HTC's argument foundered. The claim referred to transmission "as a bit pattern" and to an "access class bit". Read in the context of the specification as a whole, nothing further was disclosed beyond what was described in the second embodiment. The skilled addressee reading the claim was not given new information as compared to the second embodiment. The language might cover more schemes than the second embodiment but that was not the issue. Thus, according to Birss J, the added matter point failed.

Les défendeurs, HTC, ont fait valoir que la revendication telle que modifiée entraînerait un ajout d'éléments en tant que généralisation intermédiaire si elle était interprétée au sens invoqué par IPCOM comme couvrant à la fois de multiples combinaisons binaires et de multiples bits de classes d'accès. Il s'agirait ainsi d'une généralisation plus large que le deuxième mode de réalisation restreint (qui divulguait uniquement un bit de classe d'accès physique et une combinaison binaire) et moins large que la divulgation générale dans le fascicule du brevet (qui ne se limitait pas à des combinaisons binaires et envisageait de manière générale toute information de classes d'accès). Le juge Birss a partagé l'avis de HTC selon lequel la revendication couvrirait effectivement un objet plus général que le deuxième mode de réalisation du brevet. Par conséquent, en termes d'étendue de la protection, la revendication constituait une généralisation intermédiaire.

Cependant, faisant référence à la série de décisions allant de *AC Edwards Ltd c. Acme Signs and Displays Ltd* [1992] RPC 131 à *AP Racing c. Alcon* [2014] EWCA Civ 40 (pour un résumé de cette dernière décision, voir "La jurisprudence des États parties à la CBE" (2011-2014)", publication supplémentaire – JO 2/2015, p. 113), le juge Birss a indiqué que le droit anglais des brevets établit une distinction entre l'étendue de la protection et la divulgation. Pour qu'il y ait ajout d'éléments, la généralisation intermédiaire doit constituer une généralisation au regard de la divulgation et non de l'étendue de la protection. Démontrer qu'une revendication constitue une généralisation intermédiaire au regard de l'étendue de la protection n'établit pas pour autant que des éléments ont été ajoutés.

C'est cette distinction entre étendue de la protection et divulgation qui a fait échouer l'argument de HTC. La revendication faisait référence à la transmission en tant que combinaison binaire et à un bit de classe d'accès. Au regard du fascicule du brevet considéré dans son ensemble, aucun élément n'a été divulgué qui n'était pas décrit dans le deuxième mode de réalisation. À la lecture de la revendication, l'homme du métier n'obtenait aucune information nouvelle par rapport à ce mode de réalisation. Cela n'avait en l'occurrence aucune importance que le libellé couvre davantage de combinaisons que le deuxième mode de réalisation. Le juge Birss a dès lors conclu que l'argument relatif à l'ajout d'éléments était sans

Anmerkung des Herausgebers: Die Feststellung von Birss J zur Frage der Erweiterung wurde vom Court of Appeal aufrechterhalten. Siehe IPCOM gegen HTC Corporation [2017] EWCA Civ 9.

Editor's note: Birss J's finding on the added matter point was upheld by the Court of Appeal, see IPCOM v HTC Corporation [2017] EWCA Civ 9.

fondement.

Note de la rédaction : La conclusion du juge Birss sur la question de l'ajout d'éléments a été confirmée par la cour d'appel. Voir IPCOM c. HTC Corporation [2017] EWCA Civ 9.