

IV. PRIORITÄT**DE – Deutschland****Bundesgerichtshof vom 14. August 2012 (X ZR 3/10) – UV-unempfindliche Druckplatte**

Schlagwort: Priorität – ausreichende Offenbarung – unzulässige Erweiterung

In der Entscheidung ging es vor allem um die Frage, ob der Anspruch des Streitpatents durch die Anmeldung (D1), die nach dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlicht wurde, neuheitsschädlich getroffen wurde und dabei insbesondere, ob D1 wirksam die Priorität von zwei britischen Patentanmeldungen (D1.1 und D1.2) in Anspruch nehmen konnte.

Das entscheidende Merkmal (fehlende Fotoempfindlichkeit gegenüber ultraviolettem Licht) war in den Prioritätsdokumenten nicht ausdrücklich erwähnt. Das Patentgericht hatte angenommen, dass das Merkmal gleichwohl aus fachmännischer Sicht mitzulesen sei. Der BGH hielt diese Ansicht für nicht gerechtfertigt, da auch von einer impliziten Offenbarung nicht ausgegangen werden konnte.

Wären die D1.1 oder D1.2 gegenüber dem Streitpatent als für die Neuheitsprüfung relevanter Stand der Technik zu berücksichtigen, spräche einiges dafür, dass ein (auch im Übrigen erfindungsgemäßes) Verfahren mit dem relevanten Merkmal als bekannt anzusehen wäre. Die zwei Anmeldungen D1.1 und D1.2 kamen aber nicht selbst als ältere Anmeldungen in Betracht, sondern waren nur für die Frage relevant, ob die D1 ihre Priorität wirksam in Anspruch nehmen konnte. Dafür musste das Merkmal nicht nur in der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen deutlich offenbart, sondern auch der D1.1 oder der D1.2 als zur Erfindung gehörend zu entnehmen sein. Dies war hier aber nicht der Fall.

Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH ist hierfür erforderlich, dass der Fachmann die im Patentanspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen – "unmittelbar und eindeutig" – als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann. Wird ein Bestandteil der Lehre einer Entgegenhaltung (hier: der D1) durch eine im Prioritätsdokument (hier: D1.1, D1.2) nicht deutlich offenbarte Eigenschaft

IV. PRIORITY**DE – Germany****Federal Court of Justice of 14 August 2012 (X ZR 3/10) – Non-UV-sensitive printing plate**

Keyword: priority – sufficient disclosure – inadmissible extension

This decision primarily concerned the question whether the novelty of the claim in the patent at issue had been destroyed by an application (D1) published after that patent's filing date and, in particular, whether D1 could validly claim the priority of two UK patent applications (D1.1 and D1.2).

The relevant feature (lack of photosensitivity to ultraviolet light) had not been expressly mentioned in the priority documents, but the Federal Patent Court took the view that the skilled person would nevertheless take it as read. The Federal Court of Justice considered this unjustified as there were no grounds for finding even implicit disclosure.

If D1.1 or D1.2 had been prior art relevant for assessing the patent's novelty, there would have been a strong case for finding that a method having the relevant feature (and otherwise corresponding to the invention) was known. However, D1.1 and D1.2 themselves were not under consideration as prior art and were relevant only in deciding whether D1 could validly claim their priority. This required not only that the feature be clearly disclosed in the application documents as a whole but also that it could be derived from D1.1 or D1.2 as forming part of the invention. These conditions were not met.

According to the Court's established case law, the skilled person has to be able to derive the claimed technical teaching – "directly and unambiguously" – from the original documents as a possible embodiment of the invention. Where an element of the teaching in a citation (here: D1) was characterised by a feature enabling the skilled person to select embodiments suitable for achieving the desired effect (here: lack of photosensitivity to ultraviolet light),

IV. PRIORITE**DE – Allemagne****Cour fédérale de justice, 14 août 2012 (X ZR 3/10) – Plaque d'impression insensible aux UV**

Mot-clé : priorité – suffisance de l'exposé – extension inadmissible

Cette décision traitait principalement de la question de savoir si la revendication du brevet litigieux voyait sa nouveauté détruite par la demande (D1) publiée après la date de dépôt de ce brevet et notamment si D1 pouvait valablement revendiquer la priorité de deux demandes de brevet britanniques (D1.1 et D1.2).

La caractéristique déterminante de la revendication, à savoir l'absence de photosensibilité à la lumière ultraviolette, n'était pas explicitement mentionnée dans les documents de priorité. Le Tribunal fédéral des brevets avait estimé que l'homme du métier pouvait toutefois lire cette caractéristique entre les lignes par l'homme du métier. La Cour fédérale de justice a considéré que ce point de vue n'était pas justifié étant donné que l'on ne pouvait s'appuyer sur aucune divulgation même implicite.

Si D1.1 ou D1.2 devait être considéré vis-à-vis du brevet litigieux comme l'état de la technique pertinent pour l'examen de la nouveauté, tout porterait à croire qu'un procédé contenant la caractéristique pertinente (et par ailleurs conforme à l'invention) était connu. Or, ces deux demandes ne peuvent pas elles-mêmes être prises en compte comme demandes antérieures ; elles ont été retenues uniquement pour déterminer si D1 pouvait valablement en revendiquer la priorité. Pour ce faire, la caractéristique précitée devait non seulement être clairement exposée dans l'ensemble des pièces de la demande mais elle devait aussi pouvoir être déduite de D1.1 ou de D1.2 comme faisant partie de l'invention. Cela n'était toutefois pas le cas en l'espèce.

Selon la jurisprudence constante de la Cour fédérale de justice, l'homme du métier doit pouvoir déduire – "directement et sans ambiguïté" – des pièces initiales que l'enseignement technique exposé dans la revendication constitue un mode de réalisation possible de l'invention. Si un élément de l'enseignement apporté par une antériorité (en l'occurrence D1) se caractérise par une propriété qui permet à l'homme du métier de

charakterisiert, die dem Fachmann eine zielgerichtete Auswahl geeigneter Ausführungsformen erlaubt (hier: fehlende Fotoempfindlichkeit gegenüber ultraviolettem Licht), fehlt es an einer Offenbarung in der Nachanmeldung, wenn die Eigenschaft objektiv auch einem offenbarten Ausführungsbeispiel des Prioritätsdokuments zukommt, sie für den Fachmann aber jedenfalls nicht ohne Weiteres zu erkennen ist. Der BGH bemerkte nebenbei, dass entsprechendes für den Nichtigkeitsgrund des Hinausgehens über den Inhalt der Anmeldung gelte (unzulässige Erweiterung: vgl. BGH vom 17. Juli 2012 – *Polymerschaum*).

Der BGH führte weiter aus, er habe allerdings zur Vermeidung einer unbilligen Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsinhalts auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zugelassen. Die Grenze des Zulässigen sei jedoch überschritten, wenn mit der Abstraktion auf eine als solche nicht genannte oder für den Fachmann ohne weiteres erkennbare Eigenschaft abgehoben wird. Für die Prioritätsbeanspruchung gelte jedenfalls kein weiterer Maßstab. Hierfür reiche daher nicht schon der Umstand aus, dass sich beim Nacharbeiten der Offenbarung eines Ausführungsbeispiels dieses Merkmal ergibt.

So lag der Fall hier. Das Merkmal war in der D1.1 und in der D1.2 nicht genannt, und es war auch nicht ohne weiteres zu erkennen. Damit konnte die D1 nicht in prioritätsbegründender Weise auf diese Eigenschaft und damit auf ein Unterscheidungskriterium für die Auswahl zur Erzielung des erfindungsgemäßen Erfolgs geeigneter Zusammensetzungen abstellen, das die Prioritätsunterlagen nicht offenbarten, geschweige denn als zur Erfindung gehörend benannten.

but which was not clearly disclosed in the priority document (here: D1.1, D1.2), there is a lack of disclosure in the subsequent application if that property, even though, from an objective point of view, it was also a feature of an embodiment disclosed in the priority document, was at least not readily apparent to the skilled person. As an aside, the Court observed that this reasoning also applied to the ground of revocation of subject-matter extending beyond the content of the application (inadmissible extension: cf. Federal Court of Justice of 17 July 2012 – *Polymer foam*).

The Court also observed that, to avoid unreasonably restricting applicants in drawing on disclosure, it had allowed generalisations of originally disclosed embodiments. However, such generalisations are not considered admissible where the more general form is characterised by a feature not actually mentioned or not readily apparent to the skilled person. No other test can be applied in the assessment of priority. It is therefore not sufficient by itself that this feature becomes apparent when a disclosed embodiment is reproduced.

The relevant conditions were not met in this case. The feature in question was not mentioned in or readily apparent from D1.1 or D1.2. Consequently, the reference in D1 to that feature, and so to a distinguishing criterion for selecting compositions suitable for achieving the effect of the invention, which was not disclosed, let alone mentioned, in the priority documents as forming part of the invention, could not serve as a basis for establishing priority.

sélectionner des modes de réalisation appropriés en vue du but recherché (dans le cas présent, l'absence de photosensibilité à la lumière ultraviolette) mais qui n'est pas clairement divulguée dans le document de priorité (en l'occurrence, D1.1 et D1.2), on considère qu'il y a absence de divulgation dans la demande ultérieure si, d'un point de vue objectif, cette propriété est certes présente dans un exemple de réalisation divulgué dans le document de priorité, mais qu'elle ne peut pas être aisément identifiée par l'homme du métier. La Cour fédérale de justice a incidemment fait remarquer que les mêmes conclusions s'imposaient en cas d'extension de l'objet au-delà du contenu initial de la demande, extension qui constitue un motif de nullité (extension inadmissible : cf. l'arrêt *Mousse de polymère* de la Cour fédérale de justice du 17 juillet 2012).

La Cour a également déclaré qu'elle avait admis des généralisations d'exemples de réalisation divulgués initialement afin de ne pas limiter indûment le demandeur qui souhaite tirer pleinement parti de la divulgation. De telles généralisations ne sont toutefois plus admissibles dès lors qu'elles s'appuient sur une propriété qui n'est pas citée en tant que telle ou n'est pas facilement identifiable par l'homme du métier. En tout état de cause, il s'agit là du même critère qui puisse être appliqué en ce qui concerne l'évaluation de la priorité. Le fait que la propriété précitée apparaisse en reproduisant un mode de réalisation divulgué ne saurait par conséquent suffire à lui seul.

Or, dans la présente espèce, la caractéristique concernée n'était mentionnée ni dans D1.1 ni dans D1.2 et n'était pas non plus facilement identifiable. Par conséquent, pour revendiquer valablement la priorité, D1 ne pouvait pas s'appuyer sur cette propriété et donc sur un critère distinctif permettant de sélectionner les compositions nécessaires à l'obtention d'un résultat conforme à l'invention, un tel critère n'étant pas divulgué dans les documents de priorité et encore moins mentionné comme faisant partie de l'invention.

DE – Deutschland**Bundesgerichtshof vom 11. Februar 2014 (X ZR 107/12) – Kommunikationskanal**

Schlagwort: Priorität – ausreichende Offenbarung

Bei Anmeldung eines europäischen Patents kann das Prioritätsrecht einer vorangegangenen Anmeldung nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ in Anspruch genommen werden, wenn beide dieselbe Erfindung betreffen. Die Priorität einer Voranmeldung kann dann in Anspruch genommen werden, wenn sich die dort anhand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen technischen Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der in der Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist.

Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des Senats erfüllt, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist.

Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung (BGH vom 14. Oktober 2003 – *Elektronische Funktionseinheit*). Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist danach erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen "unmittelbar und eindeutig" als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann. Zu ermitteln ist mithin, was der Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der gegebenen allgemeinen Lehre entnimmt. Maßgeblich ist dabei das Verständnis des Fachmanns zum Zeitpunkt der Einreichung der prioritätsbeanspruchenden Patentanmeldung.

Bei der Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausführungsbeispiel der Erfindung offenbart wird, muss eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung vermieden werden. Deshalb werden bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch

DE – Germany**Federal Court of Justice of 11 February 2014 (X ZR 107/12) – Communication channel**

Keyword: priority – disclosure

Under Art. 87(1) EPC, an applicant for a European patent can invoke a right of priority based on a previous application if both applications concern the same invention. Priority can be claimed if the skilled person would understand the technical instructions in the previous application, illustrated by an embodiment or otherwise described, to be a particular form of the more general technical teaching disclosed in the subsequent application, and could already derive that teaching, as disclosed in the general form in the subsequent application, from the previous application as forming part of the invention claimed there.

According to the Federal Court of Justice's case law, this requirement is met if the combination of features claimed in the subsequent application is disclosed in the previous application, taken as a whole, as forming part of the invention claimed there.

Whether disclosure is identical must be assessed in accordance with the same principles as apply to the examination of novelty (Federal Court of Justice of 14 October 2003 – *Electric functional unit*). According to the Court's settled case law, this means that the skilled person must be able to derive the claimed technical teaching "directly and unambiguously" from the previous application documents as a possible embodiment of the invention. It must therefore be investigated what the skilled person would derive from the previously published document as the content of their general teaching. This must be established on the basis of the skilled person's understanding when the application claiming priority was filed.

In establishing what is disclosed to the skilled person as the invention and what as an embodiment of the invention, it is essential not to unreasonably restrict the applicant in drawing on the disclosure in the previous application. Therefore, even generalisations of previously disclosed embodiments are admissible. Accordingly, a "broadly" worded claim will not result in any

DE – Allemagne**Cour fédérale de justice, 11 février 2014 (X ZR 107/12) – Canal de communication**

Mot-clé : priorité – exposé

En vertu de l'art. 87(1) CBE, il est possible, lors du dépôt d'une demande de brevet européen, de revendiquer le droit de priorité conféré par une demande antérieure, à condition que les deux demandes concernent la même invention. Cette priorité peut être revendiquée si les instructions techniques décrites dans la demande antérieure à travers un mode de réalisation ou de toute autre manière représentent pour l'homme du métier une forme spécifique de l'enseignement technique plus général tel que décrit dans la demande ultérieure, et si cet enseignement tel qu'exposé d'une manière générale dans la demande ultérieure peut déjà se lire dans la demande antérieure comme faisant partie de l'invention objet de la demande.

Selon la jurisprudence de la Cour, cette condition est remplie si la combinaison de caractéristiques revendiquée dans la demande ultérieure a été divulguée dans la demande antérieure dans son ensemble comme faisant partie de l'invention objet de la demande.

Pour apprécier la question de savoir si les exposés sont identiques, il convient de recourir aux principes applicables à l'examen de la nouveauté (Cour fédérale de justice du 14 octobre 2003 – *Unité fonctionnelle électronique*). Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'homme du métier doit pouvoir déduire "directement et sans ambiguïté" des documents déposés initialement l'enseignement technique exposé dans la revendication qui constitue un mode de réalisation possible de l'invention. Il y a donc lieu de déterminer ce que l'homme du métier déduirait du document publié antérieurement comme correspondant au contenu de cet enseignement général. Pour ce qui est de la compréhension de l'homme du métier qui est décisif c'est de se placer à la date de dépôt de la demande revendiquant la priorité.

Pour déterminer ce qui est divulgué à l'homme du métier comme invention et ce qui est divulgué comme mode de réalisation de l'invention, il faut éviter de limiter de manière excessive le demandeur lorsqu'il exploite l'exposé de l'invention figurant dans la demande antérieure. C'est la raison pour laquelle des généralisations d'exemples de réalisations divulgués antérieurement

Verallgemeinerungen ursprungsöffnbarer Ausführungsbeispiele zugelassen. Danach ist ein "breit" formulierter Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung – sei es in der Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen – als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist (BGH vom 17. Juli 2012 – *Polymerschäum*). Solche Verallgemeinerungen sind vornehmlich dann zugelassen worden, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (ständige Rechtsprechung seit BGH vom 23. Januar 1990 – *Spleißkammer*; BGH vom 17. Juli 2012 – *Polymerschäum*; BGH vom 14. August 2012 – *UV-unempfindliche Druckplatte*). Nach vergleichbaren Maßgaben ist die Prüfung vorzunehmen, ob der Gegenstand der Erfindung im Prioritätsdokument identisch offenbart ist.

FR – Frankreich

Kassationsgerichtshof vom 31. Januar 2012 [11-10924] – *Go Sport v. Time Sport international*

Schlagwort: Priorität – Begriff "derselben Erfindung"

Die Firma T hat unter Berufung auf das ihr am 25. August 1999 erteilte europäische Patent 0 682 885, das die Priorität des am 10. Mai 1994 angemeldeten französischen Patents 9 406 014 beansprucht und eine Vorrichtung zur Befestigung eines Fahrradhelms am Hinterkopf zum Gegenstand hat, eine Verletzungsklage gegen die Firmen G angestrengt.

Die Firmen G rügen das Urteil des Berufungsgerichts Bordeaux, das das europäische Patent 0 682 885 für gültig erklärt habe, obwohl eine Priorität nur dann wirksam beansprucht werden könne, wenn das prioritätsbegründende Schutzrecht und das europäische Patent sich auf dieselbe Erfindung bezögen. Sie machen insbesondere

inadmissible extension if the application describes an embodiment of the invention which the skilled person can identify as a particular form of the more general technical teaching in the claim, and if the skilled person can already derive that teaching, in the same general form as is claimed, from the previous application – be it from one of its claims or the overall context – as forming part of the invention (Federal Court of Justice of 17 July 2012 – *Polymer foam*). Such generalisations have, above all, been permitted where only one or a few of several embodiment features, which are, both in combination and individually, conducive to achieving the inventive result, are included in the claim (settled case law since Federal Court of Justice of 23 January 1990 – *Splicing chamber*; see also *Polymer foam*; and Federal Court of Justice of 14 August 2012 – *Non-UV-sensitive printing plate*). Similar criteria apply in assessing whether the subject-matter of the invention is identically disclosed in the priority document.

FR – France

Court of Cassation of 31 January 2012 [11-10924] – *Go Sport v Time Sport International*

Keyword: priority – concept of the "same invention"

As the proprietor of European patent 0 682 885, granted on 25 August 1999 with the priority of French patent 9 406 014 filed on 10 May 1994, Time Sport International (TSI) sued the Go Sportgroup (GS) for infringement. The patent was for a device to keep cycle helmets in place on the wearer's head.

GS challenged the Bordeaux Court of Appeal's ruling that European patent 0 682 885 was valid. It argued that it did not cover the same invention as the (French) patent whose priority was claimed, and so was not entitled to that priority. GS maintained in particular that TSI had been obliged to make substantial changes before the EPO

sont également admises. Ainsi, une revendication de large portée ne sera pas considérée comme une extension inadmissible dès lors qu'un mode de réalisation de l'invention tel que décrit dans la demande représente pour l'homme du métier une forme particulière de l'enseignement technique exposé de manière plus générale dans la revendication, et que cet enseignement tel que revendiqué dans sa globalité – que ce soit sous la forme d'une revendication énoncée dans la demande, ou dans le contexte général des documents déposés – peut être considéré par l'homme du métier à la lecture de la demande comme faisant partie intégrante de l'invention revendiquée (Cour fédérale de justice du 17 juillet 2012 – *Mousse polymère*). De telles généralisations ont été admises notamment lorsqu'il n'a été retenu dans la revendication qu'une seule ou que quelques-unes des caractéristiques d'un mode de réalisation, qui, prises conjointement ou séparément, sont propices à la réalisation de l'invention avec succès (Jurisprudence constante depuis l'arrêt de la Cour fédérale de justice du 23 janvier 1990 – *Chambre d'épissurage*; Cour fédérale de justice du 17 juillet 2012 – *Mousse polymère*; Cour fédérale de justice du 14 août 2012 – *Plaque d'impression insensible aux UV*). Il convient de procéder sur la base de critères comparables pour examiner la question de savoir si l'objet de l'invention est divulgué de manière identique dans la demande dont la priorité est revendiquée.

FR – France

Cour de cassation, 31 janvier 2012 [11-10924] – *Sté Go sport c. Sté Time Sport international*

Mot-clé : priorité – notion de même invention

Se prévalant du brevet européen 0 682 885 délivré le 25 août 1999 sous priorité du brevet français 9 406 014 déposé le 10 mai 1994 dont elle prétendait être titulaire au titre de la protection d'un dispositif de fixation occipitale pour casques de cyclistes, la société T a assigné en contrefaçon les sociétés G.

Les sociétés G font grief à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux de déclarer valable le brevet européen 0 682 885 alors notamment que l'efficacité de la revendication de priorité suppose que le titre dont la priorité est revendiquée et le titre européen couvrent la même invention. Les sociétés G faisait valoir notamment qu'afin d'obtenir de la

geltend, dass die Firma T erhebliche Änderungen an ihrem europäischen Patent habe vornehmen müssen, um vor der Beschwerdekammer des EPA eine Aufrechterhaltung in geändertem Umfang zu erwirken. Das Berufungsgericht habe gegen die Art. L. 611-11 und L. 611-14 des französischen Gesetzes zum geistigen Eigentum verstoßen, indem es die Feststellung traf, die Änderung füge sich in den Rahmen der französischen Patentanmeldung ein und habe der Erfindung weder ein neues Merkmal noch eine technische Neuerung hinzugefügt, das europäische Patent beziehe sich somit auf dieselbe Erfindung, die auch im prioritätsbegründenden französischen Patent beschrieben werde.

Der Kassationsgerichtshof stellt fest, dass Anspruch 1 des französischen Patents 9 406 014 eine Vorrichtung zur einstellbaren Befestigung eines Helms am Hinterkopf schützt, mit [unter anderem] einer Schale, die vorgesehen ist, um sich an den Schädel des Radfahrers anzupassen, und dass es in der Patentanmeldung heißt, dass sich der Hinterkopf-Abstützansatz nach dem Aufsetzen des Helms vor der Achse befindet, mit der sich der Helm an der entsprechenden Stelle des Hinterkopfs blockieren lässt, wodurch ein Herunterreißen des Helms ausgeschlossen und sein Verrutschen erheblich eingeschränkt wird. Das europäische Patent ist ähnlich abgefasst wie das französische Patent, mit dem Zusatz "sodass der Hinterkopfriemen beim Einrasten des Mittels zum lösbaren Verbinden einen Zug auf den Hinterkopf-Abstützansatz ausübt, der gegen den unteren Hinterkopfbereich unterhalb des Schädelknochens gedrückt wird, sodass er sich nicht mehr abnehmen lässt". Die Gegenüberstellung dieser beiden Passagen zeigt, dass die streitige Änderung nichts weiter ist als eine Umformulierung des mithilfe der Erfindung erzielten Effekts, nämlich des festen Sitzes des Helms auf dem Kopf des Radfahrers, den der Fachmann bereits der früheren Anmeldung entnehmen konnte. Der Kassationsgerichtshof stellt fest, dass das Berufungsgericht zu Recht daraus schließen durfte, dass das europäische Patent sich auf dieselbe Erfindung bezieht, die auch im französischen Patent beschrieben wird, und dass Letzteres somit prioritätsbegründend wirkt.

Anmerkung des Herausgebers: Siehe auch G 2/98 und Kassationsgerichtshof vom 6. November 2012 [11-19375]

board of appeal decided to maintain its patent in amended form. According to GS, the Court of Appeal had infringed Art. L. 611-11 and L. 611-14 of the Intellectual Property Code by regarding these amendments as following on from the French application, and therefore holding that they had not conferred any new features or technical novelty on the invention, with the result that the European patent and the French priority document were indeed for the same invention.

The Court of Cassation noted that claim 1 of French patent 9 406 014 was directed to a device for the adjustable occipital fixing of a helmet, comprising [in particular] a shell designed to fit on the cyclist's skull. The application also stated that once the helmet was on the wearer's head the occipital bearing block forward of the axis made it possible to fix it in place, thereby preventing it from coming off and substantially reducing any shaking. The European patent had the same wording, plus an addition to the effect that when the releasable connecting means was fastened, the occipital strap ensured traction on the block which pressed against the lower part of the head, thereby preventing the helmet's removal. Comparing the wording showed that the amendment objected to was merely a reformulation of an effect of the invention – keeping the helmet on the cyclist's head – which was already apparent to the skilled person from the earlier application. The court therefore held that this allowed the Court of Cassation to conclude that the Court of Appeal had been right to regard the European and French patents as being for the same invention, and the former as therefore being entitled to the priority of the latter.

Editor's note: See also G 2/98 as well as Court of Cassation of 6 November 2012 [11-19375].

chambre de recours de l'OEB qu'elle maintienne son brevet européen sous une forme modifiée, la société T avait été contrainte d'y apporter des modifications substantielles. La cour d'appel avait, toujours selon les sociétés G, violé les art. L. 611-11 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle en considérant que la modification s'inscrivait dans la continuité de la demande du brevet français et que, de ce fait, cet ajout n'avait pas conféré une caractéristique nouvelle à l'invention ou une nouveauté technique et qu'en conséquence le brevet européen recouvrait la même invention que celle décrite par le brevet français qui lui servait ainsi de priorité.

La Cour de cassation énonce que la revendication 1 du brevet français 9 406 014 protège un dispositif de fixation occipitale réglable d'un casque, comprenant [notamment] une coque prévue pour s'adapter sur le crâne du cycliste et que la demande de ce brevet mentionne qu'après mise en place sur le crâne de l'utilisateur, on constate que le patin d'appui occipital est en amont de l'axe qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l'occiput évitant tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque. Le brevet européen se lit comme le brevet français avec l'ajout "de manière que lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible, la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait". Il résulte de la lecture comparée de ces mentions que la modification litigieuse est une simple reformulation d'un effet obtenu par l'invention, le maintien du casque sur la tête du cycliste, que l'homme du métier pouvait déjà appréhender de la demande antérieure. La Cour de cassation conclut que la cour d'appel a pu déduire que le brevet européen recouvrait la même invention que celle décrite par le brevet français qui lui servait donc de priorité.

Note de la rédaction : voir aussi G 2/98 ainsi que la décision de la Cour de cassation du 6 novembre 2012 [11-19375]

GB – Vereinigtes Königreich

Patents Court, 10. Juli 2013 – *HTC Corporation v. Gemalto SA und HTC Corporation v. Gemalto NV* [2013], EWHC 1876 (Pat)

Schlagwort: Priorität – Rechtsnachfolger

HTC hatte die für das europäische Patent von Gemalto SA (UK) 0 932 865 beanspruchte Priorität in Bezug auf die Berechtigung des Prioritätsanspruchs und aus materiellen Gründen infrage gestellt.

Anmelder des Patents war STI, die US-Prioritätsanmeldung war jedoch im Namen von drei Erfindern/Anmeldern eingereicht worden. Justice Birss berief sich auf *Edward Lifesciences AG v. Cook Biotech Inc.* [2009], EWHC 1304 (Pat), einen Fall, in dem das Prioritätsdokument ebenfalls von mehr als einer Person eingereicht worden war (s. auch 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 187), und kam zu dem Schluss, dass der Anmelder eines Patents zu dem Zeitpunkt, zu dem er die Anmeldung einreichte, der Rechtsnachfolger für die Erfindung und ebenso der Rechtsnachfolger aller Anmelder sein müsse. Vor dem Hintergrund von *KCI Licensing v. Smith & Nephew* [2010], EWHC 1487 (Pat) (s. auch 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 189) stellte der Richter darüber hinaus fest, dass die gesetzlichen Bestimmungen auch erfüllt seien, wenn die betreffende Person zum maßgeblichen Zeitpunkt das gesamte faktische Eigentumsrecht an der Erfindung erworben habe.

All diese Kriterien wurden als erfüllt angesehen. In Bezug auf einen Erfinder gab es kein Problem. Für die beiden anderen, Herr W. und Herr G., lag zwar eine von beiden unterschriebenen Urkunde vor über die Übertragung der Rechte an der Erfindung auf STI, die zwar später datiert war als der Anmeldetag des Patents. Jedoch war festgestellt worden, dass STI die Rechte vor diesem Zeitpunkt über eine andere Gesellschaft desselben Konzerns erworben habe, nämlich STC, wo Herr W. ein unabhängiger Auftragnehmer und Herr G. ein Mitarbeiter war. Der Richter war zu der Überzeugung gelangt, dass – im Verhältnis zwischen STC und STI – STI das faktische Eigentumsrecht an allen aus dem Projekt hervorgegangenen Erfindungen besitze. Auch wenn keine entsprechende formale Vereinbarung bestanden habe, schloss der Richter

GB – United Kingdom

Patents Court of 10 July 2013 – *HTC Corporation v Gemalto SA and HTC Corporation v Gemalto NV* [2013] EWHC 1876 (Pat)

Keyword: priority – successor-in-title

HTC had challenged the priority claimed for Gemalto SA's European patent (UK) 0 932 865 both on the ground of entitlement to the priority right and on substantive grounds.

The applicant for the patent was STI, while the US priority application had been filed in the names of three inventor-applicants. Birss J cited *Edward Lifesciences AG v Cook Biotech Inc* [2009] EWHC 1304 (Pat), also a case in which the priority document had been filed by more than one person (see also second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 187), and concluded that a patent applicant had to be a successor-in-title to the invention at the point in time when he filed his application and must be the successor-in-title of all the applicants. The judge also found, in the light of *KCI Licensing v Smith & Nephew* [2010] EWHC 1487 (Pat) (see also second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 189), that if the relevant person has acquired the entire beneficial interest in the invention at the relevant time then that should be enough to satisfy the law.

All these criteria were considered to have been met. In relation to one inventor there was no issue. For the other two, Mr W. and Mr G., it was true that there was an assignment, signed by both of them, of their rights in the invention to STI, which was dated only after the date of filing of the application for the patent. Nevertheless, STI was found to have derived its right before that date via another company in the same group, STC, of which Mr W. was an independent contractor and Mr G was an employee. The judge was satisfied that as between STC and STI, STI was the beneficial owner of any inventions arising from the project. While there was no formal agreement to that effect, the judge inferred from the circumstances that STC must have agreed by conduct with STI to transfer any interest it had in the invention. STI was entitled to call for the assignment

GB – Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 10 juillet 2013 – *HTC Corporation c. Gemalto SA et HTC Corporation c. Gemalto NV* [2013] EWHC 1876 (Pat)

Mot-clé : priorité – ayant-cause

La société HTC avait contesté la priorité revendiquée pour le brevet européen (UK) 0 932 865 détenu par Gemalto SA, en invoquant des motifs qui avaient trait au droit de priorité d'une part, et aux exigences de fond d'autre part.

La société qui avait déposé la demande de brevet était STI, alors que la demande de priorité US avait été déposée aux noms de trois demandeurs-inventeurs. Le juge Birss a cité l'affaire *Edward Lifesciences AG c. Cook Biotech Inc* [2009] EWHC 1304 (Pat), dans laquelle le document de priorité avait aussi été déposé par plus d'une personne (cf. également la deuxième édition de "La jurisprudence des Etats parties à la CBE", 2004 - 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 187), et a conclu qu'à la date à laquelle il déposait sa demande, un demandeur devait être l'ayant cause pour l'invention, ainsi que l'ayant cause de tous les demandeurs. À la lumière de l'affaire *KCI Licensing c. Smith & Nephew* [2010] EWHC 1487 (Pat) (cf. également la deuxième édition de "La jurisprudence des Etats parties à la CBE", 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 189), le juge a estimé en outre qu'il suffisait, pour satisfaire aux dispositions du droit, qu'à la date pertinente, la personne concernée ait acquis la totalité du droit à titre bénéficiaire pour l'invention.

Tous ces critères ont été considérés comme remplis. Pour l'un des inventeurs cela ne posait pas de problème. Pour les deux autres, M. W. et M. G., il y avait certes un acte signé par eux deux, par lequel ils avaient cédé à STI leurs droits sur l'invention, et qui portait une date postérieure à la date de dépôt de la demande de brevet. Cependant, il a été établi que STI avait obtenu son droit avant cette date, par l'intermédiaire d'une autre société du même groupe, à savoir STC, qui faisait appel à M. W. en tant que prestataire indépendant et qui employait M. G. en tant que salarié. Le juge était convaincu que c'était STI, et non STC, qui était le véritable propriétaire des inventions découlant du projet. Même s'il n'existait aucun accord formel à cet effet, le juge a conclu au vu des circonstances que STC devait avoir convenu de manière tacite avec STI de transférer tous droits

aus den Umständen, dass STC durch schlüssiges Verhalten der Übertragung aller ihrer Rechte an der Erfindung auf STI zugestimmt haben müsse. STI sei berechtigt, die Übertragung des Rechtstitels von STC zu fordern. Aufgrund der Beratungsverträge von Herrn W. mit STC sei STC zum Zeitpunkt der Einreichung der späteren Anmeldung Rechtsinhaberin sämtlicher relevanten Erfindungen gewesen. Für Herrn G., so Justice Birss, gelte amerikanisches bzw. texanisches Recht. Da keine der Parteien Beweismittel zu diesem Recht vorgelegt habe, könne er nur annehmen, dass die Rechtslage dieselbe sei wie bei der Anwendung des entsprechenden englischen Rechts auf Ereignisse in England. Dies wäre s. 39 Patents Act 1977, wonach die Erfindung dem Arbeitgeber von Herrn G., also STC gehören würde. Zusammenfassend wurde festgestellt, dass zum Zeitpunkt der Patentanmeldung STI Rechtsnachfolger aller drei Erfinder war und daher die Priorität beanspruchen konnte.

Anmerkung des Herausgebers: Siehe auch endgültiges Urteil in diesem Kapitel.

GB – Vereinigtes Königreich

Court of Appeal vom 10. Oktober 2012 – *MedImmune Ltd v. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234

Schlagwort: Priorität – dieselbe Erfindung

Lord Justice Kitchin fasste die Rechtslage wie folgt zusammen:

Gemäß section 5 (2) (a) Patents Act 1977 steht einer beanspruchten Erfindung die Priorität einer früheren Anmeldung zu, wenn sie durch Material gestützt wird, das in dieser früheren Anmeldung offenbart ist. S. 5 soll gemäß s. 130 (7) Patents Act 1977 so ausgelegt werden, dass sie die gleiche Wirkung hat wie Art. 87 (1) EPÜ. Nach Art. 87 (1) EPÜ kann die Priorität für "dieselbe Erfindung" gewährt werden wie in der früheren Anmeldung.

Das Erfordernis, dass die frühere Anmeldung "dieselbe Erfindung" betreffen muss, wurde von der Großen Beschwerdekammer in G 2/98 (ABl. 2001, 413) erläutert: "Das in Art. 87 (1) EPÜ für die Inanspruchnahme einer Priorität genannte Erfordernis "derselben Erfindung" bedeutet, dass die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist,

of the bare legal title from STC. Mr W.'s consultancy agreements with STC had the effect that STC was legal owner of any relevant invention by the time the later application was filed. For Mr G, Birss J held that US/Texan law applied. In the absence of evidence from either side as to this law, he could only assume that it was the same as the English law which would be applied to events in England. This was s. 39 Patents Act 1977, which would have the effect that the invention belonged to Mr G's employer, STC. In conclusion, STI was successor-in-title to all three inventors when the application for the patent was filed and thus was entitled to claim priority.

Editor's note: See also final decision in this chapter.

GB – United Kingdom

Court of Appeal of 10 October 2012 – *MedImmune Ltd v Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234

Keyword: priority – same invention

Kitchin LJ summarised the law as follows:

Section 5(2)(a) Patents Act 1977 provides that an invention is entitled to priority if it is supported by matter disclosed in the priority document. By s. 130(7) of the Act, s. 5 is to be interpreted as having the same effect as the corresponding provisions of Art. 87(1) EPC. Art. 87(1) says that priority may be derived from an earlier application in respect of the "same invention".

The requirement that the earlier application must be in respect of the same invention was explained by the Enlarged Board of Appeal in G 2/98 (OJ 2001, 413): "The requirement for claiming priority of 'the same invention', referred to in Art. 87(1) EPC, means that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Art. 88 EPC is to be acknowledged only if the skilled person can derive the subject-

que STC détenait sur l'invention. STI était fondée à exiger que STC lui cède le titre juridique proprement dit. Il résultait des accords de prestation de conseils passés entre M. W. et STC que STC était juridiquement le propriétaire de toutes les inventions pertinentes à la date à laquelle la demande ultérieure a été déposée. S'agissant de M. G., le juge Birss a estimé que le droit américain/texan s'appliquait. Aucune des parties n'ayant produit de preuves concernant le droit applicable en question, le juge Birss ne pouvait que supposer qu'il était le même que le droit anglais applicable à des événements qui se dérouleraient en Angleterre. Il s'agissait en l'occurrence de la s. 39 Patents Act 1977, en vertu de laquelle l'invention appartenait à l'employeur de M. G., à savoir STC. En conclusion, il a été jugé que STI était l'ayant cause des trois inventeurs au moment du dépôt de la demande concernant le brevet en cause et qu'ainsi STI était en droit de se prévaloir de la priorité.

Note de la rédaction : voir aussi la décision définitive dans ce chapitre.

GB – Royaume-Uni

Cour d'appel, 10 octobre 2012 – *MedImmune Ltd c. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234

Mot-clé : priorité – la même invention

Lord Justice Kitchin a résumé la loi comme suit :

Conformément à la section 5(2)a) Patents Act 1977, une invention revendiquée peut bénéficier de la priorité d'une demande antérieure si elle s'appuie sur l'objet divulgué dans ladite demande. La s. 130(7) Patents Act 1977 prévoit que la s. 5 doit être interprétée comme ayant le même effet que l'art. 87(1) CBE. En vertu de l'art. 87(1) CBE, une demande portant sur la "même invention" que celle exposée dans une demande antérieure peut bénéficier de la priorité.

Dans sa décision G 2/98 (JO 2001, 413), la Grande Chambre a expliqué l'exigence selon laquelle la demande antérieure doit concerner la même invention : "La condition requise à l'art. 87(1) CBE pour qu'il puisse être revendiqué la priorité d'une demande portant sur "la même invention" signifie qu'il ne convient de reconnaître qu'une revendication figurant dans une demande de brevet européen bénéficie de la priorité d'une demande antérieure

wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann."

Wie vorzugehen ist, wurde vom Court of Appeal in *Unilin Beheer v. Berry Floor* [2004] EWCA (Civ) 1021 dargelegt: "...Es handelt sich nicht um einen formelhaften Ansatz: Die Priorität ist eine Frage der technischen Offenbarung, sei sie explizit oder implizit. Enthält das Prioritätsdokument genug, um dem Fachmann im Wesentlichen dieselben Informationen zu geben. Enthält die Prioritätsunterlage genug, um dem Fachmann im Wesentlichen dieselben Informationen zu geben wie der Gegenstand des Anspruchs und es ihm zu ermöglichen, die Erfindung gemäß dem Anspruch nachzuarbeiten."

In *Abbott Laboratories Ltd v. Evysio Medical Devices plc* [2008] EWHC 800 (Pat) fügte Justice Kitchin noch hinzu: "Es kommt also nicht auf den Passus mit den wesentlichen Merkmalen der Erfindung ["consistory clause"] oder auf die Ansprüche der Prioritätsunterlage an, sondern darauf, ob die Offenbarung als Ganzes ausführbar ist und dem Fachmann tatsächlich den Inhalt des Anspruchs an die Hand gibt, um dessen Priorität es geht. Ich würde noch hinzufügen, dass dies unmittelbar und eindeutig geschehen muss. Es reicht nicht aus, dass der Anspruch eine naheliegende Entwicklung des Offenbartens sein könnte."

GB – Vereinigtes Königreich

Patents Court, 7. März 2013 – Samsung Electronics Co Ltd v. Apple Retail UK Ltd [2013] EWHC 467 (Pat)

Schlagwort: Priorität – Prüfung des Erfordernisses "derselben Erfindung"

Bei dieser Entscheidung wandte Justice Floyd den in *MedImmune* (s. oben) dargelegten Ansatz der Prioritätsprüfung an. Danach bestehe die Aufgabe des Gerichts darin:

- a) die Offenbarung des Prioritätsdokuments als Ganzes aus der Sicht des Fachmanns zu lesen und zu verstehen,
- b) den Gegenstand des relevanten Anspruchs zu bestimmen,
- c) zu entscheiden, ob der Gegenstand des Anspruchs unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung des

matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole."

The approach to be adopted was elaborated by the Court of Appeal in *Unilin Beheer v Berry Floor* [2004] EWCA (Civ) 1021: "...The approach is not formulaic: priority is a question about technical disclosure, explicit or implicit. Is there enough in the priority document to give the skilled man essentially the same information as forms the subject of the claim and enables him to work the invention in accordance with that claim."

In *Abbott Laboratories Ltd v Evysio Medical Devices plc* [2008] EWHC 800 (Pat), Kitchin J added, "So the important thing is not the consistory clause or the claims of the priority document but whether the disclosure as a whole is enabling and effectively gives the skilled person what is in the claim whose priority is in question. I would add that it must "give" it directly and unambiguously. It is not sufficient that it may be an obvious development of what is disclosed."

GB – United Kingdom

Patents Court of 7 March 2013 – Samsung Electronics Co Ltd v Apple Retail UK Ltd and anr [2013] EWHC 467 (Pat)

Keyword: priority – test for "same invention"

Floyd J adopted the approach to the law on priority set out in *MedImmune* (see above). The task for the court was therefore:

- (a) to read and understand, through the eyes of the skilled person, the disclosure of the priority document as a whole;
- (b) to determine the subject-matter of the relevant claim;
- (c) to decide whether, as a matter of substance not of form, the subject-matter of the claim can be derived

conformément à l'art. 88 CBE que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble."

La Cour d'appel a élaboré dans l'affaire *Unilin Beheer NV c. Berry Floor NV* [2004] EWCA Civ 1021 l'approche à adopter : "...L'approche ne repose pas sur une formule : la priorité est liée à la question de la divulgation technique, qu'elle soit explicite ou implicite. Il s'agit de déterminer si le document de priorité contient suffisamment d'éléments qui donnent à l'homme du métier essentiellement les mêmes informations que celles qui constituent l'objet de la revendication et qui lui permettent de réaliser l'invention conformément à cette revendication."

Dans l'affaire *Abbott Laboratories Ltd c. Evysio Medical Devices plc* [2008] EWHC 800 (Pat), le juge Kitchin a ajouté : "L'important n'est pas le passage exposant l'invention ["consistory clause"] ni les revendications du document de priorité, mais la question de savoir si la divulgation considérée dans son ensemble permet la mise en œuvre de l'invention et si elle indique effectivement à l'homme du métier l'objet de la revendication dont la priorité est en cause. J'ajouterais que cet objet doit être indiqué directement et sans ambiguïté. Il ne doit pas simplement constituer un développement évident de ce qui est divulgué."

GB – Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 7 mars 2013 – Samsung Electronics Co Ltd c. Apple Retail UK Ltd [2013] EWHC 467 (Pat)

Mot-clé : priorité – critère de "même invention"

Le juge Floyd a suivi l'approche en matière de priorité adoptée dans la décision "*MedImmune c. Novartis*" (voir ci-dessus). Le tribunal avait donc pour tâche de :

- a) lire et interpréter la divulgation du document de priorité, considéré dans son ensemble, tel qu'il était lu par l'homme du métier ;
- b) déterminer l'objet de la revendication pertinente ;
- c) décider si, au regard du fond et non de la forme, l'objet de la revendication pouvait être déduit directement et sans

Prioritätsdokuments hervorgehe, und zwar nicht formal, sondern inhaltlich.

Aus der Rechtsprechung folge, dass der Gegenstand eines Anspruchs nicht dasselbe sei wie der Umfang des Ausschussrechts, das darin beansprucht werde; der Test für die Feststellung der Priorität sei nicht der gleiche wie für die Feststellung der Neuheit. Bei der Feststellung der Neuheit sei lediglich die Frage zu stellen, ob das, was in einem früheren Dokument beschrieben sei, unmittelbar und eindeutig unter das durch die Patentansprüche gewährte Ausschussrecht fallen würde. Anders ausgedrückt, sei zu prüfen, ob die frühere Offenbarung eine Verletzung darstellen würde (*Smithkline Beecham PLC's Patent* [2005] UKHL 59 – 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004-2011, ABl. SA 3/2011, S. 67). Dass sich die rechtlichen Bestimmungen für die Priorität davon unterscheiden, lasse sich an dem von Lord Justice Jacob angeführten Beispiel in *Unilin Beheer v. Berry Floor* [2004] EWCA (Civ) 1021 verdeutlichen.

Lord Justice Jacob hatte sich damit befasst, in welchem Umfang die Priorität verloren gehen kann, wenn die im Prioritätsdokument beschriebene Erfindung die Merkmale A, B und C aufweist, der Anspruch sich aber nur auf zwei dieser Merkmale bezieht. Ein solcher Fall war in der Entscheidungs begründung von G 2/98 erörtert worden. Lord Justice Jacob befand: "Tatsache ist, dass, wenn die Merkmale A+B+C offenbart werden, viel davon abhängt, worin sie tatsächlich bestehen. Manche Erfindungen stellen eine Kombination von Merkmalen dar, d. h. die Erfindung besteht gerade in der Idee, diese Merkmale zusammenzuführen. In anderen Fällen verhält es sich einfach anders, d. h. die Merkmale sind unabhängig voneinander. Ob im Falle einer Offenbarung A+B+C die Merkmale A oder B oder C auch unabhängig voneinander offenbart sind, ist eine inhaltliche Frage, keine Frage einer Formel. Entscheidend ist letztlich, ob der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs aus dem Prioritätsdokument als Ganzes ableiten kann."

Laut Justice Floyd hatte der Court of Appeal also festgestellt, dass die Offenbarung A+B+C unter gewissen Umständen keine Priorität für einen Anspruch auf A oder B allein oder auf A+B biete. Umgekehrt aber sei die Offenbarung A+B+C in der Regel neuheitsschädlich für einen Anspruch auf A oder B oder A+B. Das zusätzliche

directly and unambiguously from the disclosure of the priority document.

It followed from the authorities that the subject-matter of a claim was not the same thing as the scope of the monopoly it claimed; the test for determining priority was not the same as that for novelty. In determining novelty one simply asked whether that which was described in an earlier document would, directly and unambiguously, fall within the monopoly granted by the patent claims. To put it another way, the issue was whether the earlier disclosure would infringe (*Smithkline Beecham PLC's Patent* [2005] UKHL 59 – see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p 67). That the law was different for priority could be illustrated by the example, given by Jacob LJ, in *Unilin Beheer v Berry Floor* [2004] EWCA (Civ) 1021.

Jacob LJ had considered the extent to which priority could be lost if the invention described in the priority document included features A, B and C, but was claimed in the patent with only two of those features. Such a case had been discussed as part of the reasoning in G 2/98. Jacob LJ had said: "The fact of the matter is that when features A+B+C are disclosed, a lot must turn on what they actually are. Some inventions consist of a combination of features – the invention consists in the very idea of putting them together. In other cases that is simply not so – the features are independent one from the other. Whether, given a disclosure of A+B+C, there is also a disclosure of A or B or C independently depends on substance, not a formula. The ultimate question is simply whether the skilled man can derive the subject-matter of the claim from the priority document as a whole."

According to Floyd J, the Court of Appeal there recognised that the disclosure of A+B+C might in some circumstances not provide priority for a claim to A or B alone or to A+B. By contrast, the disclosure of A+B+C would normally deprive a claim to A, B or A+B of novelty. The additional presence of other features in the

ambiguïté de la divulgation du document de priorité.

Il résulte de la jurisprudence que l'objet d'une revendication n'est pas la même chose que la portée du monopole revendiqué. Aussi le test pour établir la priorité n'était-il pas le même que celui appliqué pour établir la nouveauté. Dans le second cas, on se demandait simplement si ce qui était décrit dans un document antérieur relevait directement et sans ambiguïté du monopole conféré par les revendications du brevet. En d'autres termes, la question était de savoir si la divulgation antérieure constituait une contrefaçon (*Smithkline Beecham PLC's Patent* [2005] UKHL 59 – cf. la deuxième édition de "La jurisprudence des États parties à la CBE 2004 – 2011", JO éd. spéc. 3/2011, p. 67). Le fait que la règle était différente concernant la priorité était illustré par le juge Jacob dans la décision *Unilin Beheer c. Berry Floor* [2004] EWCA (Civ) 1021.

Dans cette décision, le juge Jacob avait examiné dans quelle mesure la priorité pouvait être perdue si l'invention décrite dans le document de priorité comprenait les caractéristiques A, B et C, mais n'était revendiquée dans le brevet qu'avec deux de ces caractéristiques. Un tel cas de figure avait été abordé dans le cadre de la décision G 2/98. Selon le juge Jacob, lorsque les caractéristiques A+B+C étaient divulguées, beaucoup dépendait en fait de la nature effective de ces caractéristiques. Certaines inventions consistent en une combinaison de caractéristiques, si bien que l'invention découle précisément du fait de les associer. Pour d'autres inventions, ce n'est tout simplement pas le cas, car les caractéristiques sont indépendantes les unes des autres. La question de savoir si, lorsqu'il y a divulgation de A+B+C, il y a également divulgation de chacune des caractéristiques A, B, ou C dépend de la nature de ces caractéristiques quant au fond et non d'une formule. En définitive, il convient de déterminer si l'homme du métier peut déduire l'objet de la revendication du document de priorité, considéré dans son ensemble.

D'après le juge Floyd, la Cour d'appel avait donc reconnu la possibilité que, dans certaines circonstances, la divulgation de A+B+C ne fonde pas la priorité d'une revendication ne portant que sur A, B ou A+B. En revanche, la divulgation d'A+B+C serait normalement destructrice de nouveauté pour une revendication portant sur A, B

Vorhandensein anderer Merkmale in der Offenbarung spiele keine Rolle. Bei Anwendung des Verletzungstests würde A+B+C das Patent trotzdem verletzen, unabhängig davon, ob der Anspruch auf A, B oder A+B laute. Beim Prioritätstest dürfe man daher nicht nur fragen, ob die beanspruchten Merkmale im Prioritätsdokument enthalten seien. Der Prioritätstest in Bezug auf das Erfordernis "derselben Erfindung" stelle mehr auf inhaltliche und weniger auf formale Aspekte ab als der Neuheitstest.

GB – Vereinigtes Königreich

Patents Court vom 22. April 2013 – *Nestec S.A. v. Dualit Ltd* [2013] EWHC 923 (Pat)

Schlagwort: Priorität – dieselbe Erfindung – Teilpriorität

Nestec's europäisches Patent (UK) 2 103 236 betraf ein System mit einer Vorrichtung zur Extraktion einer Kapsel für Nespresso-Kaffeemaschinen. Dualit behauptete, dass der Prioritätstag dem Patent nicht zustehe und Nestec somit die Ansprüche durch zwei "Vorbenutzungen" vorweggenommen habe.

Justice Arnold erläuterte, dass einer beanspruchten Erfindung die Priorität einer früheren Anmeldung nur dann zusteht, wenn sie "durch ... Material gestützt wird", das in dieser früheren Anmeldung offenbart ist (s. 5 (2) a) Patents Act 1977). Nach Art. 87 (1) EPÜ könne die Priorität nur für "dieselbe Erfindung" gewährt werden wie in der früheren Anmeldung. In G 2/98 setzte die Große Beschwerdekammer "dieselbe Erfindung" in Art. 87 (1) EPÜ mit "demselben Gegenstand" in Art. 87 (4) EPÜ gleich. Zum Erfordernis "derselben Erfindung" zitierte der Richter aus den Entscheidungen G 2/98, *Unilin Beheer NV v. Berry Floor NV* [2004] EWCA Civ 1021 und *Abbott Laboratories Ltd v. Evysio Medical Devices plc* [2008] EWHC 800 (Pat) (entsprechende Passagen auch in *MedImmune Ltd v. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234 zitiert, s. oben).

Es stand auch eine Teilpriorität zur Diskussion. Zur Teilpriorität äußerte sich Justice Kitchin in *Novartis AG v. Johnson & Johnson Medical Ltd* [2009] EWHC 1671 (Pat) bezugnehmend auf eine Passage aus G 2/98 wie folgt: "Dieser Passage entnehme ich, dass

disclosure would not matter. Applying the infringement test, A+B+C would still infringe, whether the claim was to A, B or A+B. When testing for priority one must therefore guard against simply asking whether the features called for by the claim were present in the priority document. The test for claiming priority in respect of the same invention had more substance, and was less formal, than that.

GB – United Kingdom

Patents Court of 22 April 2013 – *Nestec S.A. v Dualit Ltd* [2013] EWHC 923 (Pat)

Keyword: priority – same invention – partial priority

Nestec's European Patent (UK) 2 103 236 related to a system comprising a capsule extraction device for Nespresso coffee-making machines. Dualit alleged that the patent was not entitled to its priority date and therefore the claims were anticipated by two "prior uses" by Nestec.

Arnold J first explained that, in order for a claimed invention to be entitled to priority from an earlier application, it had to be "supported by matter disclosed" in that earlier application (s. 5(2)(a) Patents Act 1977). Under Art. 87(1) EPC priority could only be accorded in respect of "the same invention" as one in the earlier application. In G 2/98 the Enlarged Board of Appeal equated "the same invention" in Art. 87(1) EPC with "the same subject-matter" in Art. 87(4) EPC. On the requirement of the same invention, the judge then cited the relevant passages from G 2/98, *Unilin Beheer NV v Berry Floor NV* [2004] EWCA Civ 1021, and *Abbott Laboratories Ltd v Evysio Medical Devices plc* [2008] EWHC 800 (Pat), (see passages also cited in above summary of *MedImmune Ltd v Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234).

There was also an issue as to partial priority. This was explained by Kitchin J in *Novartis AG v Johnson & Johnson Medical Ltd* [2009] EWHC 1671 (Pat) as follows, after citing a passage from G 2/98: "I discern from this passage that the EPO considers it is permissible

ou A+B. La présence de caractéristiques supplémentaires dans la divulgation serait sans importance. Si l'on appliquait le test de la contrefaçon, la combinaison A+B+C constituerait toujours une contrefaçon, que la revendication porte sur A, B ou A+B. Pour établir la priorité, il ne faut donc pas se borner à examiner si les caractéristiques d'une revendication figuraient dans le document de priorité. Lorsqu'il convient de déterminer s'il s'agit d'une même invention, le test de la priorité est davantage axé sur le fond que sur la forme.

GB – Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 22 avril 2013 – *Nestec S.A. c. Dualit Ltd* [2013] EWHC 923 (Pat)

Mot-clé : priorité – même invention – priorité partielle

Le brevet européen (UK) 2 103 236 de la société Nestec portait sur un système comprenant un dispositif d'extraction de capsules pour les machines à café Nespresso. La société Dualit a fait valoir que le brevet ne pouvait pas bénéficier de la date de priorité si bien que les revendications étaient antérieures par deux "usages antérieurs" par Nestec.

Selon le juge Arnold, pour qu'une invention revendiquée puisse bénéficier de la priorité d'une demande antérieure, elle doit s'appuyer sur l'objet divulgué dans ladite demande (s. 5(2)a) Patents Act 1977). En vertu de l'art. 87(1) CBE, seule une demande portant sur la "même invention" que celle exposée dans la demande antérieure peut bénéficier de la priorité. Dans sa décision G 2/98, la Grande Chambre de recours a considéré que les expressions "la même invention" figurant à l'art. 87(1) CBE et "le même objet" contenue à l'art. 87(4) CBE étaient équivalentes. Concernant l'exigence "même invention", le juge a cité la décision G 2/98 ainsi que les décisions *Unilin Beheer NV c. Berry Floor NV* [2004] EWCA Civ 1021 et *Abbott Laboratories Ltd c. Evysio Medical Devices plc* [2008] EWHC 800 (Pat) (cf. les passages également cités dans le résumé ci-dessus de la décision *MedImmune Ltd v Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234).

La question de la priorité partielle a également été soulevée. Dans l'affaire *Novartis AG c. Johnson & Johnson Medical Ltd* [2009] EWHC 1671 (Pat), le juge Kitchin, citant un passage de la décision G 2/98, s'est penché sur cette question. Selon lui, l'OEB considère

das EPA es für zulässig hält, für unterschiedliche Teile eines Patentanspruchs unterschiedliche Prioritätsdaten zu gewähren, sofern diese Teile eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände darstellen und diese alternativen Gegenstände in unterschiedlichen Prioritätsunterlagen offenbart wurden (und auf deren Grundlage ausgeführt werden können). Dieser Grundsatz findet selbst dann Anwendung, wenn im Anspruch ein Oberbegriff verwendet wird, um diese Alternativen zu beschreiben und einzuschließen. In den Entscheidungen des Court of Appeal in den Sachen *Pharmacia Corp v Merck & Co Inc* [2001] EWCA Civ 1610 und *Unilin Beheer* kann ich nichts erkennen, was mit diesem Ansatz nicht vereinbar wäre, und aus meiner Sicht sollte dieses Gericht ihn übernehmen."

Dualit erklärte, dass die Priorität aus zwei verschiedenen Gründen nicht beansprucht werden könne: wegen der Aufnahme und wegen der verschwenkten Position der Kapseln. Anspruch 1 umfasse drei Anordnungen für die Aufnahme der Kapsel; nur die erste sei anerkanntermaßen in der Prioritätsunterlage offenbart. Daher stehe dem Anspruch aus Sicht von Dualit keine Priorität zu. Nestec machte einen Anspruch auf eine Teilpriorität geltend. Wer Recht hatte, war davon abhängig, ob es sich bei den drei Anordnungen um eindeutig definierte Alternativen handelte. Justice Arnold befand, dass Option 2 eine eindeutig definierte Alternative zu Option 1 war, Option 3 aber gar keine einzelne Anordnung war, sondern eine ganze Reihe von Anordnungen abdeckte – nämlich alle, die nicht unter Option 1 oder 2 fielen. Zudem wiesen einige darunter fallende Anordnungen starke Ähnlichkeit mit Option 1 auf, andere starke Ähnlichkeit mit Option 2. Somit war Option 3 keine eindeutig definierte Alternative zu den Optionen 1 und 2.

Nestec machte ferner geltend, dass drei verschiedene Positionen der Kapsel im Patent offenbart und von Anspruch 1 abgedeckt seien. Es werde nicht bestritten, dass die Prioritätsunterlage die erste Anordnung offenbare, nicht aber die zweite, und dass die dritte Anordnung nicht ausdrücklich offenbart sei. Dualit behauptete, dass dem Anspruch 1 die Priorität daher nicht zustehe; Nestec behauptete, die dritte Anordnung sei implizit offenbart.

to afford different priority dates to different parts of a patent claim where those parts represent a limited number of clearly defined alternative subject-matters and those alternative subject-matters have been disclosed (and are enabled) by different priority documents. Further, this principle applies even if the claim has adopted a generic term to describe and encompass those alternatives. I do not detect anything in the decisions of the Court of Appeal in *Pharmacia Corp v Merck & Co Inc* [2001] EWCA Civ 1610 and *Unilin Beheer* which is inconsistent with this approach and in my judgment is one which this court should adopt."

Dualit disputed the priority for two distinct reasons – the housing and the inclined capsules. Claim 1 covered three arrangements for the housing to receive the capsule. It was common ground that only the first was disclosed in the priority document. Dualit contended that the claim was thus not entitled to priority; Nestec that it was entitled to partial priority. Who was right depended on whether the three arrangements were clearly defined alternatives. Arnold J found that option 2 was a clearly defined alternative to option 1, but that option 3 was not a single arrangement at all. It covered a whole range of arrangements – everything not covered by options 1 or 2. Furthermore, some of the arrangements covered by it would be quite similar to option 1 and others would be quite similar to option 2. Thus option 3 was not a clearly defined alternative to options 1 and 2.

Nestec also contended that the patent disclosed and claim 1 covered three different orientations of the capsule. It was not disputed that the priority document disclosed the first arrangement but not the second, and that the third arrangement was not expressly disclosed. Dualit contended that claim 1 was therefore not entitled to priority; Nestec that the third arrangement was implicitly disclosed.

qu'il est acceptable d'attribuer des dates de priorité différentes à différentes parties d'une revendication de brevet lorsque ces parties représentent un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis et que ces objets alternatifs ont été divulgués par différents documents de priorité (et sont susceptibles d'être mis en œuvre au regard de ces documents). En outre, ce principe s'applique même si la revendication emploie un terme générique pour décrire et englober les différents possibilités. Le juge Kitchen a estimé qu'il n'y avait rien dans les décisions de la Cour d'appel sur les affaires *Pharmacia Corp c. Merck & Co Inc* [2001] EWCA Civ 1610 et *Unilin Beheer* qui soit incompatible avec cette approche et que c'était cette approche que le tribunal devait adopter dans l'affaire en question.

Dualit a contesté la priorité, et ce pour deux raisons, l'une liée au logement et l'autre aux capsules inclinées. La revendication 1 couvrirait trois agencements du logement pour recevoir la capsule. Il était communément admis que seul le premier agencement était divulgué dans le document de priorité. Dualit a fait valoir que pour cette raison, la revendication ne pouvait pas bénéficier de la priorité, alors que Nestec a estimé qu'une priorité partielle pouvait être revendiquée. Pour déterminer laquelle des sociétés obtiendrait gain de cause, il convenait de se demander si les trois agencements représentaient des objets alternatifs clairement définis. Le juge Arnold a estimé que l'option 2 constituait une alternative clairement définie à l'option 1, mais que l'option 3 ne constituait aucunement un agencement à part entière. Elle couvrirait toute une gamme d'agencements, à savoir tout ce qui n'était pas visé par les options 1 ou 2. En outre, certains des agencements couverts s'apparentaient à l'option 1 alors que d'autres s'apparentaient à l'option 2. Partant, l'option 3 ne constituait pas une alternative clairement définie aux options 1 et 2.

Nestec a également allégué que trois orientations distinctes de la capsule étaient divulguées par le brevet et couvertes par la revendication 1. Il n'a pas été contesté que le document de priorité divulguait le premier agencement, mais pas le deuxième, et que le troisième n'était pas expressément divulgué. Pour sa part, Dualit a fait valoir que la revendication 1 ne saurait donc bénéficier de la priorité, alors que Nestec a allégué que le

Justice Arnold erklärte, dass die verschwenkte Position der Kapsel in der Prioritätsunterlage nicht offenbart war. Zwar räumte er ein, dass der Fachmann bei näherem Nachdenken erkennen würde, dass die darin beschriebene Anordnung wahrscheinlich zu einem leichten Kippen der Kapsel führen würde; nichts würde dem Fachmann aber vermitteln, dass dies unvermeidlich, geschweige denn beabsichtigt oder vorteilhaft wäre. Vielmehr würde er denken, dass die Führungsmittel so ausgelegt seien, dass sie diese Kippbewegung minimierten. Somit würde er zu dem Schluss kommen, dass dies für die Zwecke der Erfindung ignoriert werden könne.

Nestec brachte vor, dass mithin nur dem Anspruch 5 keine Priorität zustehe; Anspruch 1 stehe die Priorität nach wie vor zu, obwohl er Anordnungen umfasse, bei denen die Kapsel in einer verschwenkten Position gehalten werde, denn diese würden im Anspruch nicht offenbart. Justice Arnold war anderer Auffassung; derartige Anordnungen seien in der Patentschrift ausdrücklich offenbart, und der Fachmann würde erkennen, dass sie in Anspruch 1 enthalten seien. Somit stehe Anspruch 1 die beanspruchte Priorität nicht zu (und den anderen Ansprüchen auch nicht).

Damit gehörte die Prioritätsunterlage zum Stand der Technik nach s. 2 (3) Patents Act 1977, der Art. 54 (3) EPÜ entspricht. Dualit brachte vor, dass die nicht prioritätsberechtigten Ansprüche nicht neu gegenüber der Prioritätsunterlage seien. Justice Arnold stimmte zu; die Ansprüche waren breiter als die Offenbarung der Prioritätsunterlage. So war mangelnde Neuheit der Ansprüche gegenüber der Offenbarung der Prioritätsunterlage nicht nur möglich, sondern de facto gegeben, obwohl deren Priorität den Ansprüchen nicht zustand.

Arnold J held that the priority document did not disclose that the capsule was inclined. While he accepted that the skilled person would, if he thought about it, realise that the arrangement described there would probably cause the capsule to tilt slightly, there was nothing to suggest to him that that would be inevitable, let alone intentional or advantageous. On the contrary, he would think that the insertion slides had been designed to minimise any such tilting. Accordingly, he would conclude that this was something that could be ignored for the purposes of the invention.

Nestec submitted that this would mean that only claim 5 was not entitled to priority; claim 1 would still be so entitled, since although it covered arrangements in which the capsule was retained in an inclined manner, they were not disclosed by the claim. Arnold J disagreed; such arrangements were expressly disclosed in the specification, and the skilled reader would appreciate that claim 1 included them. Claim 1 was therefore not entitled to the claimed priority (and so neither were any of the other claims).

The priority document was thus prior art under s. 2(3) Patents Act 1977, corresponding to Art. 54(3) EPC. Dualit contended that as the claims were not entitled to priority, they lacked novelty over the priority document. Arnold J agreed; the claims were broader than the disclosure of the priority document. Thus they could, and indeed did, lack novelty over the disclosure of the priority document even though they were not entitled to priority from it.

troisième agencement était implicitement divulgué.

Le juge Arnold a estimé que le document de priorité ne divulguait pas la caractéristique selon laquelle la capsule était inclinée. S'il admettait que l'homme du métier constaterait, après réflexion, que l'agencement décrit entraînerait probablement une légère inclinaison de la capsule, rien n'amènerait ce dernier à penser qu'un tel résultat était inévitable, et encore moins volontaire ou avantageux. Au contraire, il penserait que les glissières d'introduction avaient été conçues pour minimiser toute inclinaison et en conclurait qu'il pouvait être fait abstraction de cet élément aux fins de l'invention.

Nestec a fait valoir que, dans ce cas, seule la revendication 5 était exclue du bénéfice de la priorité. La revendication 1 pouvait encore s'en prévaloir car même si elle couvrait également des agencements permettant de retenir la capsule dans une position inclinée, elle ne les divulguait pas. Le juge Arnold a indiqué qu'il ne partageait pas ce point de vue, estimant que de tels agencements étaient expressément divulgués dans le fascicule de brevet, et que l'homme du métier comprendrait que la revendication 1 les englobait. La revendication 1 ne pouvait donc pas bénéficier de la priorité revendiquée (et, par conséquent, les autres revendications non plus).

Le document de priorité constituait donc une antériorité au titre de la s. 2(3) Patents Act 1977, lequel correspond à l'art. 54(3) CBE. Dualit a fait valoir que les revendications qui ne bénéficiaient pas de la priorité étaient dépourvues de nouveauté par rapport au document de priorité. Le juge Arnold a approuvé ce point de vue, estimant que les revendications étaient de portée plus large que la divulgation contenue dans le document de priorité. Par conséquent, ces revendications pouvaient être dépourvues de nouveauté par rapport à la divulgation contenue dans le document de priorité (et tel était bien le cas en l'occurrence), même si elles ne pouvaient bénéficier de la priorité de ce document.

GB – Vereinigtes Königreich

Patents Court vom 10. Juli 2013 – HTC Corporation v. Gemalto SA und HTC Corporation v. Gemalto NV [2013] EWHC 1876 (Pat)

Schlagwort: Priorität – dieselbe Erfindung – mehrere Prioritäten

HTC hatte die für das europäische Patent (UK) Nr. 0 932 865 ("Verwendung einer höheren Programmiersprache in einem Mikrokontroller") von Gemalto SA beanspruchte Priorität infrage gestellt.

Hinsichtlich des Erfordernisses "derselben Erfindung" verwies Justice Birss auf die Zusammenfassung des geltenden Rechts von Justice Kitchin in *MedImmune Ltd v. Novartis Pharmaceuticals Ltd* [2012] EWCA Civ 1234 (s. oben in diesem Kapitel) und die Zusammenfassung der Aufgaben des Gerichts von Justice Floyd in *Samsung Electronics Co. Ltd v. Apple Retail UK Ltd* [2013] EWHC 467 (Pat) (s. oben in diesem Kapitel). Nach Auffassung von Justice Birss sei der Prioritätstest kein Neuheits- oder Verletzungstest. Er zielt stärker auf inhaltliche und weniger auf formale Aspekte ab als diese (*Samsung*). Es sei definitiv kein Test auf Naheliegen (*Abbott Laboratories Ltd v. Evvysio Medical Devices plc* [2008] EWHC 800 (Pat)). Hinsichtlich der Ausführbarkeit sei er eindeutig kein oder nicht ausschließlich ein Test auf Erweiterung des Schutzgegenstands. Ausführbarkeit sei sicherlich eines der Erfordernisse für die wirksame Inanspruchnahme einer Priorität in dem Sinne, dass konkret Offenbartes auch tatsächlich ausführbar sein müsse (*Asahi Kasei Kogyo KK's Application* [1991] RPC 485), und auch in dem in *Biogen v. Medeva* [1997] RPC 1 beschriebenen Sinne, wo dem betreffenden Anspruch die Priorität abgesprochen wurde, da er andere Wege zur Erreichung des Ziels offenbare, die nicht auf das offenbarte Prinzip zurückgingen.

Die englischen Gerichte hätten dargelegt, dass die Berechtigung des Prioritätsanspruchs eine andere Frage sei als die sonstigen bekannten Kriterien für die Gültigkeit von Patenten: ausreichende Offenbarung, Neuheit, erfinderische Tätigkeit und Erweiterung des Gegenstands. Es sei ein eigener Test mit einem eigenen Kontext und eigenen grundsätzlichen Erwägungen,

GB – United Kingdom

Patents Court of 10 July 2013 – HTC Corporation v Gemalto SA and HTC Corporation v Gemalto NV [2013] EWHC 1876 (Pat)

Keyword: priority – same invention – multiple priorities

HTC had challenged the priority claimed for Gemalto SA's European patent (UK) 0 932 865 ("Using a High Level Programming Language with a Microcontroller").

On the requirement of the "same invention", Birss J referred to Kitchin LJ's summary of the law in *MedImmune Ltd v Novartis Pharmaceuticals Ltd* [2012] EWCA Civ 1234 (see above in this chapter) and Floyd J's summary of the court's task in *Samsung Electronics Co. Ltd v Apple Retail UK Ltd* [2013] EWHC 467 (Pat) (see above in this chapter). In Birss J's judgment, the test for priority was not a novelty test or an infringement test. It had more substance and was less formal than that (*Samsung*). It was certainly not an obviousness test (*Abbott Laboratories Ltd v Evvysio Medical Devices plc* [2008] EWHC 800 (Pat)). In relation to enablement it was clearly not or at least not only an added matter test. Enablement was certainly one of the requirements for a successful claim to priority, both in the sense that what is specifically disclosed must actually be enabled (*Asahi Kasei Kogyo KK's Application* [1991] RPC 485) and also in the sense described in *Biogen v Medeva* [1997] RPC 1, in which the claim in question was adjudged to have lost priority because it covered other ways of achieving the goal which owed nothing to the principle disclosed.

The English authorities showed that entitlement to priority is a different question from the other familiar elements of patent validity: sufficiency of disclosure, novelty, inventive step and added matter. It was its own test which arose in its own context and with its own policy considerations. It contained aspects common to other areas. The test for enablement must be

GB – Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 10 juillet 2013 – HTC Corporation c. Gemalto SA et HTC Corporation c. Gemalto NV [2013] EWHC 1876 (Pat)

Mot-clé : priorité – même invention – priorités multiples

La société HTC avait contesté la priorité revendiquée pour le brevet européen (UK) 0 932 865 ("Utilisation d'un langage de programmation évolué avec un contrôleur microprogramme") détenu par Gemalto SA.

Concernant l'exigence de "même invention", le juge Birss s'est référé au résumé de la situation de droit fait par Lord Justice Kitchin dans l'affaire *MedImmune Ltd c. Novartis Pharmaceuticals Ltd* [2012] EWCA Civ 1234 (cf. ci-dessus dans ce chapitre), ainsi qu'au résumé des tâches incombant au tribunal fait par le juge Floyd dans l'affaire *Samsung Electronics Co. Ltd c. Apple Retail UK Ltd* [2013] EWHC 467 (Pat). Selon le juge Birss, l'examen de la priorité n'était pas un examen de la nouveauté ni de la contrefaçon. Il mettait davantage l'accent sur le fond et revêtait un caractère moins formel que cela (*Samsung*). Il ne s'agissait certainement pas d'établir si l'invention était évidente (*Abbott Laboratories Ltd c. Evvysio Medical Devices plc* [2008] EWHC 800 (Pat)). En ce qui concerne la possibilité d'exécuter l'invention, il ne s'agissait manifestement pas, ou du moins pas seulement, de déterminer si des éléments avaient été ajoutés. La possibilité d'exécuter l'invention était assurément l'une des conditions à remplir pour qu'une priorité puisse être valablement revendiquée, en ce sens que les éléments divulgués concrètement devaient pouvoir être réellement exécutés (*Asahi Kasei Kogyo KK's Application* [1991] RPC 485), mais aussi dans le sens décrit dans l'affaire *Biogen c. Medeva* [1977] RPC 1, dans laquelle la priorité avait été considérée comme perdue pour la revendication concernée, étant donné que celle-ci englobait d'autres moyens pour parvenir à l'objectif fixé et que ces moyens ne résultaient en rien du principe divulgué.

Il ressortait de la jurisprudence anglaise pertinente que le droit de priorité était une question distincte des autres éléments bien connus ayant trait à la validité d'un brevet, à savoir l'exposé suffisamment clair et complet, la nouveauté, l'activité inventive et les éléments ajoutés. L'examen du droit de priorité s'inscrivait dans un contexte qui lui était propre et découlait de

der Aspekte mit anderen Kriterien gemein habe. Der Ausführbarkeitstest müsse derselbe sein wie in anderen Kontexten, und der Offenbarungstest (klar und eindeutig ableitbar, ob explizit oder implizit) müsse derselbe sein, unabhängig davon, ob man ein Prioritätsdokument auf Priorität oder eine Anmeldung auf Erweiterung des Gegenstands prüfe. Wie bei Priorität und Erweiterung des Gegenstands prüfe man die Offenbarung jedoch jeweils für einen anderen Zweck.

Anspruch 1 des Patents genüge nicht dem Test für das Erfordernis "derselben Erfindung", da er nicht auf in Java geschriebene Quellprogramme beschränkt sei, sondern ausdrücklich Quellprogramme umfasse, die in einer höheren Programmiersprache geschrieben seien. Die – explizite wie implizite – Offenbarung des Prioritätsdokuments sei jedoch eindeutig: die Erfindung betreffe und erfordere die Verwendung von Java.

Für die Kombination der Ansprüche 1 und 3 (auf Java beschränkt) befand der Richter, dass der fachkundige Leser der Offenbarung des Prioritätsdokuments die Idee des Komprimierens im allgemeinen mit der Namensraumabbildung als nur einem Beispiel entnehmen konnte, und nicht lediglich die spezifische Verwendung einer Namensraumabbildung. Die Priorität war daher gültig.

Gemalto hatte auch mehrere Prioritäten für Anspruch 8 geltend gemacht. Justice Birss verwies auf Art. 88 (2) EPÜ und den relevanten Teil von G 2/98, wie von Justice Kitchin in *Novartis v. Johnson & Johnson* [2009] EWHC 1671 (Pat) angeführt (auch zitiert in *Nestec S.A. v. Dualit Ltd* [2013] EWHC 923 (Pat) – siehe Zusammenfassung oben in diesem Kapitel). Anspruch 8 definiere in fünf Unterabsätzen a bis e einen Prozess mit fünf Schritten und fordere die Ausführung mindestens eines dieser Schritte durch den Konverter. Er sei jedoch nicht einem Anspruch auf eine chemische Zusammensetzung mit fünf möglichen austauschbaren Alternativen vergleichbar. Die Elemente a bis e seien keine Alternativen, und es könnten nicht mehrere Prioritäten beansprucht werden, da sich der Anspruch letztlich auf einen Prozess beziehe, der alle fünf Schritte umfasse.

the same as in other contexts and the test for disclosure (clearly and unambiguously derivable, explicitly or implicitly) must be the same whether one was looking at a priority document for priority or an application for added matter. However, as between priority and added matter, one was looking at the disclosure for a different purpose.

The test for the same invention was not satisfied by claim 1 of the patent, which was not limited to application source programs written in Java, but expressly encompassed application source programs written in any high level language. However, the disclosure of the priority document, both expressly and by implication, was clear: the invention involved and required the use of Java.

For the combination of claim 1 and claim 3 (limited to Java), the judge found that the skilled reader would derive from the disclosure of the priority document the idea of compacting in general with a namespace map as an example, rather than only the specific idea of using a namespace map. The priority was therefore valid.

Gemalto had also argued for multiple priorities for claim 8. Birss J referred to Art. 88(2) EPC and the relevant part of G 2/98, as considered by Kitchin J in *Novartis v. Johnson & Johnson* [2009] EWHC 1671 (Pat) (also quoted in *Nestec S.A. v. Dualit Ltd* [2013] EWHC 923 (Pat) – see corresponding summary in this chapter). Claim 8 defined in five sub-paragraphs (a) to (e) a process including five steps, and then required the converter to perform at least one of those steps. However, it was not like a claim to a chemical compound with five possible alternative substitutions. Elements (a) to (e) were not alternatives and the claim was not entitled to multiple priorities because at its heart was a process consisting of all five steps.

considérations de fond qui lui étaient particulières. Le droit de priorité renfermait des aspects communs à d'autres domaines. L'examen de la question de savoir si l'invention pouvait être exécutée devait être le même que dans d'autres contextes, et celui destiné à établir si l'exposé de l'invention était suffisant (à savoir si l'objet pouvait être déduit clairement et sans ambiguïté, explicitement ou implicitement) devait être identique, que l'on examine un document de priorité pour trancher la question de la priorité ou une demande pour déterminer si des éléments ont été ajoutés. Cependant, selon qu'il s'agisse de la priorité ou de l'ajout d'éléments, l'exposé était examiné à des fins différentes.

La revendication 1 du brevet ne satisfaisait pas à l'exigence de même invention, puisqu'elle n'était pas limitée aux programmes d'application sources écrits en Java, mais qu'elle englobait expressément les programmes d'application sources écrits dans n'importe quel langage évolué. Cependant, les éléments divulgués à la fois expressément et implicitement dans le document de priorité étaient clairs : l'invention impliquait et nécessitait l'utilisation de Java.

Pour la combinaison de la revendication 1 et de la revendication 3 (limitée à Java), le juge énonce que l'homme du métier déduirait de la divulgation du document de priorité l'idée de compression en général avec un mappage d'espace de nom par exemple, plutôt que seulement l'idée spécifique d'utiliser un mappage d'espace de nom. La priorité était donc valable.

Gemalto avait également fait valoir des priorités multiples pour la revendication 8. Le juge Birss a cité l'art. 88(2) CBE et la partie pertinente de l'avis G 2/98, telle qu'examinée par le juge Kitchin dans l'affaire *Novartis c. Johnson & Johnson* [2009] EWHC 1671 (Pat) (référence présente également dans l'affaire *Nestec S.A. c. Dualit Ltd* [2013] EWHC 923 (Pat) – voir le résumé correspondant ci-dessus dans ce chapitre). La revendication 8 définissait dans cinq sous-paragraphes, identifiés par les lettres (a) à (e), un procédé comportant cinq étapes, et précisait ensuite que le convertisseur devait exécuter au moins une de ces étapes. Cette revendication n'était toutefois pas comparable à une revendication relative à un composé chimique qui englobe cinq variantes pouvant se substituer l'une à l'autre. Les éléments (a) à (e) n'étaient pas des variantes et il n'était pas possible de faire valoir des priorités multiples pour cette revendication car

Im Berufungsverfahren (*HTC Corporation v Gemalto SA* [2014] EWCA Civ 1335 vom 22. Oktober 2014) war erneut die Priorität des Anspruchs 3 streitgegenständlich. Der Court of Appeal bestätigte die Ausführungen des erstinstanzlichen Richters. Floyd LJ zufolge trug die Frage was ein Dokument dem fachkundigen Leser offenbarte, dem Wissen und dem Hintergrund der Person Rechnung. Das Dokument hatte nur eine Bedeutung, da nur das Verständnis des entsprechenden Fachmanns relevant war. Dagegen sei es unzulässig, über den ausdrücklichen oder impliziten Offenbarungsgehalt hinauszugehen und mit einzubeziehen, inwieweit ein Dokument einen Fachmann dazu bringen könnte Dinge zu tun oder zu versuchen, oder an etwas zu denken.

Anmerkung des Herausgebers: s. auch die erste Zusammenfassung derselben Entscheidung in diesem Kapitel.

On appeal (*HTC Corporation v Gemalto SA* [2014] EWCA Civ 1335 of 22 October 2014), the priority of claim 3 was again in issue. The Court of Appeal upheld the finding of the trial judge. According to Floyd LJ, the question of what a document disclosed to a skilled person took account of the knowledge and background of that person. The document only had one meaning because it was only the relevant skilled person's understanding which was relevant. What was not permissible was to go further than eliciting the explicit or implicit disclosure and take account of what a document might lead a skilled person to do or try, or what it might prompt him to think of.

Editor's note: See also first summary on same decision in this chapter.

c'est un procédé en cinq étapes qui était au cœur de cette revendication.

En appel (*HTC Corporation v Gemalto SA* [2014] EWCA Civ 1335 du 22 octobre 2014), la priorité relative à la revendication 3 était à nouveau contestée. La cour d'appel confirme les conclusions du premier juge. Selon Floyd LJ, la question de ce qu'un document divulgue à un homme du métier tient compte des connaissances et de la formation de ce dernier. Le document n'avait qu'une seule signification car seule comptait la compréhension par l'homme du métier pertinent de ce document. Ce qui n'était pas autorisé était d'aller au-delà de ce qui peut être tiré explicitement ou implicitement du document et de prendre en compte ce qu'un document pourrait conduire un homme du métier à faire ou ne pas faire, ou bien encore ce à quoi ce document pourrait l'amener à penser.

Note de la rédaction : voir également le premier résumé de la même décision dans ce chapitre.