

Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01 vom 24. Juni 2024 T 439/22

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Pricolo
Mitglieder: V. Vinci
P. Guntz

Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin:

Philip Morris Products S.A.

Beschwerdeführerin/Einsprechende:

Yunnan Tobacco International Co., Ltd.

Stichwort:

Zusammengefasstes Flächengebild

Relevante Rechtsnormen:

Art. 52 (1), 54, 56, 69 (1), 112 (1) a) EPÜ

Schlagwort:

Befassung der Großen Beschwerdekammer
Anspruchsauslegung

Orientierungssatz:

Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung [siehe Nr. 3 der Entscheidungsgründe] und weil sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt [siehe Nr. 4 der Entscheidungsgründe], werden der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Sind Artikel 69 (1) Satz 2 EPÜ und Artikel 1 des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ auf die Auslegung von Patentansprüchen anzuwenden, wenn die Patentierbarkeit einer Erfindung nach Artikel 52 bis 57 EPÜ beurteilt wird? [Siehe Nrn. 3.2, 4.2 und 6.1 der Entscheidungsgründe.]

2. Dürfen die Beschreibung und die Zeichnungen für die Auslegung der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit herangezogen werden und falls ja, darf dies generell getan werden oder nur, wenn der Fachmann einen Anspruch bei isolierter Betrachtung für unklar oder mehrdeutig hält? [Siehe Nrn. 3.3, 4.3 und 6.2 der Entscheidungsgründe.]

3. Darf eine Definition oder vergleichbare Information, die zu einem in den Ansprüchen verwendeten Begriff in der Beschreibung ausdrücklich gegeben wird, bei der Auslegung der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit außer Acht gelassen werden und, falls ja, unter welchen Bedingungen?

Interlocutory Decision of Technical Board of Appeal 3.2.01 dated 24 June 2024 T 439/22

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: G. Pricolo
Members: V. Vinci
P. Guntz

Respondent/Patent proprietor:

Philip Morris Products S.A.

Appellant/Opponent:

Yunnan Tobacco International Co., Ltd.

Headword:

Gathered sheet

Relevant legal provisions:

EPC Art. 52(1), 54, 56, 69(1), 112(1)(a)

Keyword:

Referral to the Enlarged Board of Appeal
Claims interpretation

Catchword:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal, both to ensure the uniform application of the law [see point 3] and because a point of law of fundamental importance arises [see point 4]:

1. Is Article 69(1), second sentence EPC and Article 1 of the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC to be applied on the interpretation of patent claims when assessing the patentability of an invention under Articles 52 to 57 EPC? [see points 3.2, 4.2 and 6.1]

2. May the description and figures be consulted when interpreting the claims to assess patentability and, if so, may this be done generally or only if the person skilled in the art finds a claim to be unclear or ambiguous when read in isolation? [see points 3.3, 4.3 and 6.2]

3. May a definition or similar information on a term used in the claims which is explicitly given in the description be disregarded when interpreting the claims to assess patentability and, if so, under what conditions? [see points 3.4, 4.4 and 6.3]

Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.2.01 en date du 24 juin 2024 T 439/22

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : G. Pricolo
Membres : V. Vinci
P. Guntz

Intimé/Titulaire du brevet :

Philip Morris Products S.A.

Requérant/Opposant :

Yunnan Tobacco International Co., Ltd.

Référence :

Feuille froncée

Dispositions juridiques pertinentes :

Articles 52(1), 54, 56, 69(1), 112(1)a) CBE

Mots-clés :

Saisine de la Grande Chambre de recours
Interprétation des revendications

Exergue :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours à la fois pour assurer une application uniforme du droit [cf. point 3] et parce qu'une question de droit d'importance fondamentale se pose [cf. point 4] :

1. L'article 69(1), deuxième phrase CBE et l'article premier du protocole interprétatif de l'article 69 CBE doivent-ils être appliqués à l'interprétation des revendications de brevet lors de l'appréciation de la brevetabilité d'une invention en vertu des articles 52 à 57 CBE ? [cf. points 3.2, 4.2 et 6.1]

2. La description et les figures peuvent-elles être consultées lors de l'interprétation des revendications pour apprécier la brevetabilité et, dans l'affirmative, peuvent-elles l'être en général ou seulement si la personne du métier estime qu'une revendication n'est pas claire ou est ambiguë lorsqu'elle est lue isolément ? [cf. points 3.3, 4.3 et 6.2]

3. Une définition ou des informations similaires concernant un terme utilisé dans les revendications qui sont explicitement fournies dans la description peuvent-elles être ignorées lors de l'interprétation des revendications pour apprécier la brevetabilité et, dans l'affirmative, dans

[Siehe Nrn. 3.4, 4.4 und 6.3 der Entscheidungsgründe.]

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 3 076 804 zurückzuweisen.

Der unabhängige Anspruch in der ursprünglich erteilten Fassung lautet wie folgt (Markierung der Merkmale entsprechend der angefochtenen Entscheidung):

"a) *Erwärmter aerosolerzeugender Artikel zum Gebrauch mit einer elektrisch betriebenen Aerosolerzeugungs-vorrichtung, die ein Heizelement aufweist,*

b) *wobei der aerosolerzeugende Artikel ein aerosolbildendes Substrat aufweist,*

c) *wobei das aerosolbildende Substrat ein zusammengefasstes Flächengebilde aus aerosolbildendem Material aufweist, das durch eine Umhüllung abgegrenzt ist,*

d) *die von einem Flächengebilde aus wärmeleitfähigem Material radial umschlossen ist, wobei die Umhüllung das Flächengebilde aus wärmeleitfähigem Material ist, das als eine wärmeleitende Flammensperre zum Verteilen von Wärme agiert und das Risiko eines Benutzers abschwächt, der das aerosolbildende Substrat durch Anwenden einer Flamme an dem aerosol-erzeugenden Artikel entzündet."*

Die Einspruchsabteilung stellte in ihrer Entscheidung fest, dass der einzige von der Einsprechenden nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 54 und 56 EPÜ geltend gemachte Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht entgegenstehe, und wie den Einspruch daher zurück. Sie bejahte die Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber folgenden Dokumenten des Stands der Technik:

D1: EP 2 368 449A1
D2: WO 2011 117750 A
D3: WO 2012 164009 A
D4: WO 2013 098405 A

Strittig war in der Neuheitsbeurteilung der Einspruchsabteilung allein die Frage, ob ein aerosolbildendes Substrat, das laut Merkmal c) des erteilten Anspruchs 1 ein "zusammengefasstes Flächengebilde" umfasst, unmittelbar und eindeutig aus den Dokumenten D1 und D2 herleitbar war, in denen unstreitbar alle übrigen Merkmale des unabhängigen

Summary of facts and submissions

I. The appeal lies against the decision of the Opposition Division rejecting the opposition filed against European patent No. 3 076 804.

Independent claim 1 as granted reads as follows (labelling of the features according to the appealed decision):

"(a) (a) *A heated aerosol-generating article for use with an electrically-operated aerosol generating device comprising a heating element,*

(b) *the aerosol-generating article comprising an aerosol-forming substrate*

(c) *in which the aerosol-forming substrate comprises a gathered sheet of aerosol-forming material circumscribed by a wrapper*

(d) *radially encircled by a sheet of thermally-conductive material, the wrapper being the sheet of thermally-conductive material which acts as a thermally conducting flame barrier for spreading heat and mitigating against the risk of a user igniting the aerosol-forming substrate by applying a flame to the aerosol generating article."*

In its decision, the Opposition Division found that the only ground for opposition raised by the opponent under Article 100(a) EPC in combination with Articles 54 and 56 EPC was not prejudicial to the maintenance of the patent as granted and hence rejected the opposition. Novelty and inventive step were positively assessed in view of the following prior-art documents:

D1: EP 2 368 449A1
D2: WO 2011 117750 A
D3: WO 2012 164009 A
D4: WO 2013 098405 A

In the novelty assessment by the Opposition Division, the only question at issue was whether an aerosol-forming substrate comprising a "gathered sheet" according to feature (c) of claim 1 as granted was directly and unambiguously derivable from documents D1 and D2 which indisputably disclosed the remaining features of the independent claim.

quelles conditions ? [cf. points 3.4, 4.4 et 6.3]

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours est dirigé contre la décision de la division d'opposition rejetant l'opposition formée contre le brevet européen n° 3 076 804.

La revendication indépendante 1 telle que délivrée se lit comme suit (les caractéristiques sont signalées selon la décision attaquée) :

"(a) *Article de génération d'aérosol chauffé destiné à être utilisé avec un dispositif de génération d'aérosol à fonctionnement électrique comprenant un élément de chauffage,*

(b) *l'article de génération d'aérosol comprenant un substrat formant aérosol*

(c) *dans lequel le substrat formant aérosol comprend une feuille froncée de matériau formant aérosol entouré par un[e] enveloppe*

(d) *entouré radialement par une feuille froncée de matériau thermoconducteur, l'enveloppe étant la feuille de matériau thermoconducteur qui agit comme une barrière de flamme thermoconductrice pour propager la chaleur et atténuer le risque d'allumage du substrat formant aérosol lorsqu'un utilisateur applique une flamme à l'article de génération d'aérosol."*

Dans sa décision, la division d'opposition avait estimé que l'unique motif d'opposition invoqué par l'opposant au titre de l'article 100a) CBE ensemble les articles 54 et 56 CBE ne s'opposait pas au maintien du brevet tel que délivré et avait dès lors rejeté l'opposition. La nouveauté et l'activité inventive ont été appréciées de manière positive eu égard aux documents de l'état de la technique suivants :

D1 : EP 2 368 449A1
D2 : WO 2011 117750 A
D3 : WO 2012 164009 A
D4 : WO 2013 098405 A

Dans le cadre de l'appréciation de la nouveauté par la division d'opposition, l'unique question qui se posait était de savoir si un substrat formant aérosol comprenant une "feuille froncée" selon la caractéristique (c) de la revendication 1 telle que délivrée pouvait être déduit directement et sans ambiguïté des documents D1 et D2 qui divulguaient incontestablement les

Anspruchs offenbart waren. Ausschlaggebend für die Feststellung, dass der Erfindungsgegenstand in der ursprünglich erteilten Fassung gegenüber der Offenbarung dieser Dokumente des Stands der Technik neu war, war die Auffassung der Einspruchsabteilung, dass der Begriff "*zusammengefasstes Flächengebilde*" eine eindeutige und anerkannte Bedeutung habe, die in der Tabakindustrie weit verbreitet sei. Der Begriff bedürfe also nicht der Auslegung im Lichte der Beschreibung, die in Absatz [0035] – wie von der Einsprechenden hervorgehoben – eine ausdrückliche und breitere Definition des Begriffs "*zusammengefasstes Flächengebilde*" im technischen Kontext des Patents gebe, der zufolge der Begriff angeblich eine gerollte/gewickelte Tabakfolie und einen zylindrischen Propfen aus homogenisiertem Tabakmaterial einschließe, wie sie in D1 bzw. D2 offenbart seien.

II. In einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK vom 5. Dezember 2023 unterrichtete die Kammer die Verfahrensbeteiligten, dass der Ausgang des Falls davon abhängen dürfte, ob die Beschreibung auch bei der Auslegung eines Anspruchs zu berücksichtigen sei, der einen mutmaßlich eindeutigen Begriff enthalte. In ihrer Mitteilung identifizierte die Kammer abweichende Rechtsprechungslinien zu dieser Frage (so verwies sie z. B. auf die Schlussfolgerungen in den Entscheidungen T 1473/19 und T 169/20) und befand, dass diese Frage von grundsätzlicher Bedeutung für die Auslegung des EPÜ durch das Europäische Patentamt sowie durch nationale und multinationale Gerichte sei und zur Entscheidung des vorliegenden Falls geklärt werden müsse. Sie erklärte daher ihre Absicht, die Große Beschwerdekammer mit Vorlagefragen zu befassen.

Mit Schreiben vom 18. Dezember 2023 begrüßte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) den Vorschlag der Kammer, die Große Beschwerdekammer mit der Rechtsfrage der Anspruchsauslegung zu befassen, und nahm ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) vertrat in ihrem Schreiben vom 5. Januar 2024 die Auffassung, die in der Mitteilung der Kammer aufgeführten Fälle stellten keine so klare Abweichung in der Rechtsprechung der einzelnen Beschwerdekammern dar, dass eine Befassung der Großen Beschwerdekammer erforderlich oder zur Behandlung des vorliegenden Falls notwendig sei, und erhielt ihren Antrag auf mündliche Verhandlung aufreht.

Decisive for the finding that the subject-matter as granted was novel over the disclosure of these prior-art documents was the view of the Opposition Division that the term "*gathered sheet*" had a clear and agreed meaning widely adopted in the tobacco industry. This term did thus not require interpretation in light of the description which - as pointed out by the opponent - provided in paragraph [0035] an explicit and broader definition of the term "*gathered sheet*" in the technical context of the patent, allegedly encompassing a rolled/wound tobacco sheet and a cylindrical plug of homogenised tobacco material as disclosed in D1 and D2 respectively.

II. With a communication in accordance with Article 15(1) RPBA dated 5 December 2023, the Board informed the parties that the outcome of the case appeared to hinge on whether the description was to be taken into account even when interpreting a claim that contained an allegedly clear term. In its communication, the Board identified diverging lines of case law on that issue (by way of example, reference was made to the conclusions of the decisions T 1473/19 and T 169/20) and considered that the matter was of fundamental importance for the interpretation of the EPC by the European Patent Office and national and multinational courts and that it needed to be resolved for the case to be decided. Thus, the Board indicated that it intended to refer questions to the Enlarged Board of Appeal.

With the letter dated 18 December 2023, the appellant (opponent) welcomed the proposal of the Board to refer the question of claim interpretation to the Enlarged Board of Appeal and withdrew its request for oral proceedings.

With the letter dated 5 January 2024, the respondent (patent proprietor) expressed the view that the cases referred to in the communication of the Board did not represent a clear divergence between different boards to an extent that a referral to the Enlarged Board of Appeal was required or necessary to deal with the matter in hand, maintaining its request for oral proceedings.

caractéristiques restantes de la revendication indépendante. Le point de vue de la division d'opposition selon lequel le terme "*feuille froncée*" avait une signification claire et reconnue, largement adoptée par l'industrie du tabac, a été déterminant pour conclure que l'objet tel que délivré était nouveau au regard de la divulgation de ces documents de l'état de la technique. Ce terme n'appelait donc pas une interprétation à la lumière de la description, cette dernière - comme l'a souligné l'opposant - fournissant au paragraphe [0035] une définition explicite et plus large du terme "*feuille froncée*" dans le contexte technique du brevet, englobant supposément une feuille de tabac roulée/enroulée et un bouchon cylindrique de matériau de tabac homogénéisé respectivement divulgués dans D1 et D2.

II. Par notification conformément à l'article 15(1) RPCR en date du 5 décembre 2023, la Chambre a informé les parties que l'issue de l'affaire semblait reposer sur la question de savoir si la description devait être prise en considération même lors de l'interprétation d'une revendication contenant un terme prétendument clair. Dans sa notification, la Chambre a fait état de lignes jurisprudentielles divergentes sur cette question (à titre d'exemple, il a été fait référence aux conclusions des décisions T 1473/19 et T 169/20) et estimé que ce point était d'importance fondamentale pour l'interprétation de la CBE par l'Office européen des brevets et par les juridictions nationales et internationales, et qu'il convenait d'y répondre afin que le litige soit tranché. À ce titre, la Chambre a indiqué entendre saisir la Grande Chambre de recours.

Par lettre datée du 18 décembre 2023, le requérant (opposant) a accueilli favorablement la proposition de la Chambre de soumettre la question de l'interprétation des revendications à la Grande Chambre de recours et a retiré sa requête en procédure orale.

Par lettre datée du 5 janvier 2024, l'intimé (titulaire du brevet) a indiqué que les affaires visées dans la notification de la Chambre ne faisaient pas apparaître de divergences nettes entre les différentes Chambres au point qu'une saisine de la Grande Chambre de recours soit exigée ou nécessaire pour traiter le cas d'espèce, et a maintenu sa requête en procédure orale.

Am 10. April 2024 fand die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

III. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

IV. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) lässt sich, soweit es für die vorliegende Entscheidung relevant ist, wie folgt zusammenfassen:

In der mündlichen Verhandlung räumte die Beschwerdeführerin ein, dass, obwohl der Begriff *"zusammengefasstes Flächengebilde"* – entgegen der von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung vertretenen Auffassung – keine eindeutige und anerkannte Bedeutung habe, ein Fachmann, der den Anspruch für sich genommen und getrennt von der Beschreibung des Streitpatents liest, trotzdem davon ausgehen würde, dass ein *"zusammengefasstes Flächengebilde"* Falten aufweise. Eine gleichmäßig gewickelte Folie, wie sie in D1 dargestellt sei, würde also nicht darunter fallen. Die Beschreibung des Patents liefere jedoch in Absatz [0035] eine Definition dessen, was im Patent unter einem *"zusammengefassten [Tabak-]Flächengebilde"* zu verstehen sei, nämlich ein Flächengebilde aus Tabakmaterial, das *"verzwirbelt, gefaltet oder auf andere Weise im Wesentlichen quer zur zylindrischen Achse des Stabs komprimiert oder verdichtet ist"*. Diese Definition ergebe technisch gesehen Sinn und stehe nicht im Widerspruch zu auf dem technischen Gebiet etablierten Bedeutungen. Sie schließe eindeutig die gewickelte Tabakfolie aus D1 ein. Folglich sei das Dokument D1 neuheitsschädlich für Anspruch 1 in der erteilten Fassung.

Gemäß Artikel 69 EPÜ und dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ seien die Beschreibung und somit insbesondere der Absatz [0035] bei der Auslegung der Ansprüche zu berücksichtigen.

Dies stehe in Einklang mit einer Rechtsprechungslinie (siehe z. B. T 1473/19, T 620/08, T 367/20 oder T 1671/09) ebenso wie mit dem Ansatz, wie er üblicherweise von mehreren nationalen Patentämtern verfolgt werde, so auch jüngst vom Einheitlichen

Oral proceedings took place before the Board on 10 April 2024 by videoconference.

III. The appellant (opponent) requested that the decision under appeal be set aside and that the European patent be revoked.

The respondent (patent proprietor) requested that the appeal be dismissed.

IV. The submissions of the appellant (opponent) relevant for the present decision can be summarised as follows.

At the oral proceedings, the appellant conceded that although the term *"gathered sheet"* did not have a clear and agreed meaning as held by the Opposition Division in the decision under appeal, the skilled person when reading the claim in isolation from the description of the patent in suit would assume that a *"gathered sheet"* was provided with folds. Thus, an evenly wound sheet as shown in D1 would not be encompassed. However, the description of the patent provided, in paragraph [0035], a definition of what had to be understood by a *"gathered [tobacco] sheet"* in the patent, namely a sheet of tobacco material that was *"convoluted, folded, or otherwise compressed or constricted substantially transversely to the cylindrical axis of the rod"*. This definition made technical sense and did not contradict any established meaning in the art. It clearly encompassed the wound tobacco sheet of D1. Accordingly, document D1 was prejudicial to the novelty of claim 1 as granted.

Pursuant to Article 69 EPC and the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC, the description and thus in particular paragraph [0035] had to be taken into account when construing the claims.

This was in accordance with one line of case law (see, for example, T 1473/19, T 0620/08, T 0367/20 or T 1671/09) and also with the approach commonly adopted by several national patent offices and also recently followed by the Unified Patent Court in its decision 335/2023.

La procédure orale s'est tenue devant la Chambre le 10 avril 2024, par visioconférence.

III. Le requérant (opposant) a demandé l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet européen.

L'intimé (titulaire du brevet) a demandé le rejet du recours.

IV. Les moyens soumis par le requérant (opposant), pertinents pour la présente décision, peuvent être résumés comme suit.

Lors de la procédure orale, le requérant a concédé que, même si le terme *"feuille froncée"* n'avait pas une signification claire et reconnue comme l'avait estimé la division d'opposition dans la décision attaquée, la personne du métier, à la lecture de la revendication séparément de la description du brevet litigieux, aurait supposé qu'une *"feuille froncée"* était dotée de plis. De ce fait, une feuille enroulée de manière uniforme comme montrée dans D1 ne serait pas couverte. Cependant, la description du brevet donnait, au paragraphe [0035], une définition de ce qu'il fallait entendre par *"feuille [de tabac] froncée"* dans le brevet, à savoir une feuille de matériau de tabac qui était *"convolutive, pliée ou autrement comprimée ou resserrée sensiblement transversalement à l'axe cylindrique de la tige"*. Cette définition avait un sens du point de vue technique et n'allait à l'encontre d'aucune signification établie attribuée dans l'état de la technique. Elle s'appliquait de toute évidence à la feuille de tabac enroulée de D1. Ainsi le document D1 était destructeur de la nouveauté de la revendication 1 telle que délivrée.

Conformément à l'article 69 CBE et son protocole interprétatif, il convenait de prendre en considération la description et donc le paragraphe [0035], notamment lors de l'interprétation des revendications.

Cela était conforme à une ligne jurisprudentielle (cf. par exemple T 1473/19, T 0620/08, T 0367/20 ou T 1671/09) ainsi qu'à l'approche généralement adoptée par plusieurs offices nationaux des brevets et récemment suivie par la Juridiction

Patentgericht in seiner Entscheidung 335/2023.

Nach dem – von der Einspruchsabteilung bei ihrer Entscheidung offensichtlich angewandten – Ansatz des Vorrangs der Ansprüche (siehe T 169/20) hingegen beschränke sich die Heranziehung der Beschreibung für die Auslegung der Ansprüche auf Ausnahmefälle, in denen der Anspruchsgegenstand geklärt werden müsse. Sei umgekehrt die Bedeutung eines Anspruchs klar für den Fachmann, so sehe diese Rechtsprechungslinie die stützende Rolle der Beschreibung weder als notwendig noch als gerechtfertigt an.

Könne kein Neuheitsmangel gegenüber D1 festgestellt werden, sei eine Befassung der Großen Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung in Bezug auf die Anspruchsauslegung angebracht.

V. Die Erwiderung der Beschwerdegegnerin auf diese Vorbringen lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Wie von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung betont, habe der Begriff "*zusammengefasstes Flächengebilde*" in der Tabakindustrie eine eindeutige und weithin anerkannte Bedeutung, nämlich die eines Flächengebildes, das "*gefaltet und verzwirbelt ist, um einen dreidimensionalen Raum auszufüllen*". Folglich müsse zur Auslegung dieses Begriffs nicht die Beschreibung herangezogen werden. In jedem Fall – selbst wenn Absatz [0035] der Beschreibung zu berücksichtigen sei – könne die durch Aufwickeln hergestellte gerollte Tabakfolie aus D1 trotzdem nicht als "*verzwirbelt*" oder "*auf andere Weise im Wesentlichen in Querrichtung komprimiert oder verdichtet*" angesehen werden, da sie hohl sei, eine definierte geometrische Form habe und als solche keiner Komprimierung oder Verdichtung bedürfe, um ihre Form zu wahren. Außerdem sei eine gerollte Folie gemäß D1 für die im Patent im Zusammenhang mit Abbildung 1 beschriebene Ausführungsform auszuschließen. Ein aerosolerzeugendes Substrat, das als zylindrisch gerollte Folie hergestellt werde, würde zudem nicht die dem Streitpatent zugrunde liegende technische Aufgabe lösen. Überdies ließe sich, wenn ein gerolltes aerosolerzeugendes Substrat in dem erfindungsgemäßen erwärmten aerosolerzeugenden Artikel verwendet werde, letzterer nicht ohne Weiteres von einer herkömmlichen Zigarette unterscheiden, was die Gefahr berge, dass der Nutzer irrtümlich das

On the other hand, according to the approach based on the primacy of the claims (see T 169/20) apparently adopted by the Opposition Division in its decision, the support of the description for interpreting the claims was restricted to exceptional cases where the claimed subject-matter needed to be clarified. Conversely, when the wording of a claim was clear for the skilled person, the supporting role of the description was deemed neither necessary nor justified under this line of case law.

If lack of novelty over D1 could not be acknowledged, it would be appropriate to refer questions to the Enlarged Board of Appeal to ensure the uniform application of the law on claim interpretation.

V. The respondent's reply to these submissions can be summarised as follows.

As pointed out by the Opposition Division in the impugned decision, the term "*gathered sheet*" had a clear and widely agreed meaning in the tobacco industry, namely a sheet which was "*folded and convoluted to occupy a tridimensional space*". Accordingly, there was no need to consult the description to interpret this term. In any case, even if paragraph [0035] of the description were to be taken into account, the rolled sheet of tobacco of D1 formed by winding could still not be regarded as being "*convoluted*" or "*otherwise compressed or constricted substantially transversely*" as it was hollow, had a defined geometrical shape and as such did not require compression or constriction to maintain its shape. Moreover, a rolled sheet according to D1 had to be ruled out when considering the embodiment described in the patent in connection with Figure 1. Furthermore, an aerosol-forming substrate manufactured as a cylindrically rolled sheet would not solve the technical problem addressed by the contested patent. Additionally, if a rolled aerosol-forming substrate was used in the heated aerosol-generating article according to the contested patent, this could not be promptly distinguishable from a conventional cigarette with the risk that the user could mistakenly ignite the aerosol-forming substrate.

unifiée du brevet dans sa décision n° 335/2023.

Par ailleurs, selon l'approche fondée sur la primauté des revendications (cf. T 169/20) que semble avoir adoptée la division d'opposition dans sa décision, la possibilité de se fonder sur la description pour interpréter des revendications était limitée aux cas exceptionnels dans lesquels il était nécessaire de clarifier l'objet revendiqué. À l'inverse, lorsque le texte d'une revendication était clair pour la personne du métier, le rôle de la description comme fondement des revendications n'était jugé ni nécessaire ni justifié selon cette ligne jurisprudentielle.

Si l'absence de nouveauté au regard de D1 ne pouvait pas être reconnue, il convenait de saisir la Grande Chambre de recours pour assurer une application uniforme du droit pour ce qui est de l'interprétation des revendications.

V. La réponse de l'intimé à ces arguments peut être résumée comme suit.

Comme l'a souligné la division d'opposition dans la décision attaquée, le terme "*feuille froncée*" avait une signification claire et largement reconnue par l'industrie du tabac, à savoir une feuille qui était "*pliée et convolutive pour occuper un espace tridimensionnel*". Par conséquent, il n'y avait pas lieu de consulter la description pour interpréter ce terme. En tout état de cause, même si le paragraphe [0035] de la description devait être pris en considération, la feuille de tabac roulée de D1 formée par enroulement ne pourrait toujours pas être considérée comme "*convolutive*" ou "*autrement comprimée ou resserrée sensiblement transversalement*" puisqu'elle était creuse, avait une forme géométrique définie et en tant que telle ne nécessitait pas de compression ou de resserrage pour conserver sa forme. Par ailleurs, une feuille roulée selon D1 avait dû être exclue eu égard au mode de réalisation décrit dans le brevet en lien avec la figure 1. En outre, un substrat formant aérosol fabriqué pour obtenir une feuille roulée de manière cylindrique ne résoudrait pas le problème technique abordé par le brevet litigieux. De surcroît, si un substrat roulé formant aérosol était utilisé dans l'article de génération d'aérosol chauffé selon le brevet litigieux, la distinction d'avec une cigarette conventionnelle ne pourrait pas être rapidement faite, entraînant le risque d'allumage par erreur du substrat formant aérosol par l'utilisateur.

aerosolbildende Substrat anzünden könnte.

Unter den Beschwerdekammern herrsche Konsens über den Grundsatz des "Vorrangs der Ansprüche", der übereinstimmend zur Bestimmung des tatsächlich durch die Ansprüche gewährten Schutzzumfangs angewandt werde. T 169/20 (Nr. 1.4 der Entscheidungsgründe), T 1924/20 (Nr. 2.7 der Entscheidungsgründe) und T 111/22 (Nrn. 1.8 und 1.9 der Entscheidungsgründe) unterstützten einhellig die Auffassung, dass die Ansprüche für sich genommen auszu-legen seien, zumindest wenn ein in den Ansprüchen verwendeter Begriff eine allgemein anerkannte Bedeutung habe. In T 1473/19 habe die dortige Kammer erklärt, dass "[d]er Vorrang der Ansprüche [...] daher auch ein[schränkt], wie weit die Beschreibung als Wörterbuch für die in den Ansprüchen verwendeten Begriffe dienen kann" (Nr. 3.16.2 der Entscheidungsgründe), und somit den Vorrang des Wortlauts der Ansprüche unterstrichen, wenn die fragliche Passage – wie im vorliegenden Fall – für den fachkundigen Leser klar und eindeutig sei. In T 1671/09 (Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe) sei der Rückgriff auf die Beschreibung für legitim erachtet worden, allerdings nur, um einen im Anspruch verwendeten Begriff, nämlich "Punkte", besser zu verstehen, der als solcher nicht besonders präzise und eindeutig sei. De facto gebe es bei der Auslegung eines in einem Anspruch enthaltenen klaren und eindeutigen Begriffs keine klar voneinander abweichenden Rechtsprechungslinien.

Daher sei eine Befassung der Großen Beschwerdekammer nicht gerechtfertigt.

Entscheidungsgründe

Neuheit gegenüber D1

1. In ihrer Beschwerde hat die Beschwerdeführerin die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung angefochten, dass Anspruch 1 in der ursprünglich erteilten Fassung neu gegenüber dem Dokument D1 sei.

1.1 Die Beteiligten stimmten darin überein, dass D1 einen erwärmten aerosolerzeugenden Artikel (siehe Absätze [0005] und [0014]) zum Gebrauch mit einer elektrisch betriebenen Aerosolerzeugungs-vorrichtung offenbart, die ein Heizelement (siehe Absätze [0006] und [0013]) aufweist, wobei der aerosolerzeugende Artikel ein aerosolbildendes Substrat (die Tabakfolie 21, siehe Absatz [0022]) und das

There was consensus within the boards on the principle of the "primacy of the claims", which was consistently applied to determine the actual extent of the protection afforded by the claims. T 169/20 (Reasons 1.4), T 1924/20 (Reasons 2.7) and T 111/22 (Reasons 1.8 and 1.9) consistently supported an interpretation of the claims on their own merit, at least when a term in the claims had a generally recognised meaning. In decision T 1473/19, the board stated that "[t]he primacy of the claims therefore also limits the extent to which the description may serve as a dictionary for the terms used in the claims" (see Reasons 3.16.2), thus underscoring the predominance of the wording of the claims when the text at issue was clear and unambiguous for a skilled reader as allegedly in the case at hand. In T 1671/09 (Reasons 3.3), it was considered legitimate to resort to the description but only to reach a better understanding of a term of the claim, namely "dots", which, in itself, was not particularly precise and unambiguous. In fact, there were no clear divergent lines of case law on the interpretation of a clear and unambiguous term contained in a claim.

It was therefore not justified to refer questions to the Enlarged Board of Appeal.

Reasons for the decision

Novelty over D1

1. With its appeal, the appellant contested the conclusion of the Opposition Division that the subject-matter of claim 1 as granted was novel over document D1.

1.1 The parties agreed that D1 discloses a heated aerosol-generating article (see paragraphs [0005] and [0014]) for use with an electrically operated aerosol-generating device comprising a heating element (heater, see paragraphs [0006] and [0013]), the aerosol-generating article comprising an aerosol-forming substrate (tobacco sheet 21, see paragraph [0022]), in which the aerosol-forming substrate comprises a sheet (tobacco sheet 21)

Un consensus existait au sein des chambres sur le principe de la "primauté des revendications" qui était appliqué de manière constante afin de déterminer l'étendue réelle de la protection conférée par les revendications. Dans les décisions T 169/20 (point 1.4 des motifs), T 1924/20 (point 2.7 des motifs) et T 111/22 (points 1.8 et 1.9 des motifs), les chambres se sont prononcées uniformément en faveur d'une interprétation des revendications en elles-mêmes, du moins quand un terme contenu dans les revendications avait un sens généralement reconnu. Dans la décision T 1473/19, la chambre a déclaré que "[l]a primauté des revendications limite donc également la mesure dans laquelle la description peut servir de dictionnaire pour les termes utilisés dans les revendications" (cf. point 3.16.2 des motifs), soulignant ainsi la prédominance du texte des revendications lorsque le texte en litige était clair et sans ambiguïté pour la personne du métier, comme prétendument dans la présente affaire. Dans l'affaire T 1671/09 (point 3.3 des motifs), la chambre a estimé qu'il était légitime de recourir à la description, mais seulement pour permettre de mieux comprendre un terme de la revendication, à savoir "dots" ("points") qui, en soi, n'était ni particulièrement précis ni dépourvu d'ambiguïté. Le fait est qu'il n'existait pas de lignes jurisprudentielles clairement divergentes sur l'interprétation d'un terme clair et non ambigu contenu dans une revendication.

En conséquence, il n'était pas justifié de saisir la Grande Chambre de recours.

Motifs de la décision

Nouveauté au regard de D1

1. En formant un recours, le requérant a contesté la conclusion de la division d'opposition selon laquelle l'objet de la revendication 1 telle que délivrée était nouveau au regard du document D1.

1.1 Les parties ont convenu que D1 divulgue un article de génération d'aérosol chauffé (cf. paragraphes [0005] et [0014]) destiné à être utilisé avec un dispositif de génération d'aérosol à fonctionnement électrique comprenant un élément de chauffage (résistance, cf. paragraphes [0006] et [0013]), l'article de génération d'aérosol comprenant un substrat formant aérosol (feuille de tabac 21, cf. paragraphe [0022]), dans lequel le

aerosolbildende Substrat ein zusammengefasstes Flächengebilde (die Tabakfolie 21) aus aerosolbildendem Material (Tabak) aufweist, das durch eine Umhüllung (22, siehe Absätze [0007] und [0014]) abgegrenzt ist, die von einem Flächengebilde aus wärmeleitfähigem Material radial umschlossen ist, wobei die Umhüllung das Flächengebilde aus wärmeleitfähigem Material ist, das als wärmeleitende Flammensperre zum Verteilen von Wärme agiert und das Risiko mindert, dass ein Benutzer durch Anwenden einer Flamme an dem aerosolerzeugenden Artikel das aerosolbildende Substrat entzündet (siehe Absatz [0015]).

D1 offenbart, wie auch aus Abbildung 1 ersichtlich, einen aerosolerzeugenden Artikel in Form einer Rolle 20, die durch die Innenfläche eines Heizelements gleichmäßig erhitzt werden soll, das die Form eines hohlen Zylinders hat (siehe Absatz [0020]). Nach der Lehre von D1 umfasst die Rolle 20 eine Tabakfolie 21; diese *"kann in einer oder mehreren Schichten gewickelt sein. In diesem Fall kann nur die Tabakfolie 21 spiralförmig gewickelt sein, oder es kann ein Laminat aus der Tabakfolie 21 und Aluminiumfolie spiralförmig gewickelt sein"* (siehe Absatz [0018]).

Unstrittig ist auch, dass eine spiralförmig gewickelte Tabakfolie 21 wie in D1 nicht als ein *"zusammengefasstes Flächengebilde"* angesehen würde, wenn dieser Begriff so zu verstehen ist, dass er erfordert, dass das Flächengebilde *"gefaltet und verwirbelt"* ist.

Beispielsweise wird in der im Streitpatent offenbarten Ausführungsform (siehe Abs. [0064] und [0065] sowie Abb. 1) eine durchgängige Folie aus Tabak in eine Vorrichtung geführt, wo sie von Faltwalzen erfasst und zu einer durchgängigen gefalteten Folie geformt wird, die mehrere parallel zur Längsachse der Folie durch die Vorrichtung verlaufende, voneinander beabstandete Wulste oder Wellen aufweist, und anschließend in einen sich verjüngenden Trichter geführt wird, der die durchgängige Folie quer zu seiner Längsachse zusammenfasst. Die Tabakfolie nimmt, während sie durch den sich verjüngenden Trichter geführt wird, eine im Wesentlichen zylindrische Konfiguration an. Das dabei entstehende Tabakflächengebilde erhält auf diese Weise Falten und nimmt einen dreidimensionalen Raum ein.

Im Einklang mit der angefochtenen Entscheidung vertritt die Kammer die Auffassung, dass der Fachmann auf

of aerosol-forming material (tobacco) circumscribed by a wrapper (22, see paragraphs [0007] and [0014]), radially encircled by a sheet of thermally conductive material, the wrapper being the sheet of thermally conductive material which acts as a thermally conducting flame barrier for spreading heat and mitigating against the risk of a user igniting the aerosol-forming substrate by applying a flame to the aerosol-generating article (see paragraph [0015]).

D1 discloses, as shown in Figure 1, an aerosol-generating article in the form of a roll 20 intended to be uniformly heated by the inside surface of a heater 11 having the shape of a hollow cylinder (see paragraph [0020]). According to the teaching of D1, the roll 20 comprises a tobacco sheet 21 which *"may be wound as a single or multiple layers. In this case, only the tobacco sheet 21 may be spirally wound or a laminate of the tobacco sheet 21 and aluminum foil may be spirally wound"* (see paragraph [0018]).

It is also not disputed that a tobacco sheet spirally wound as in D1 would not be seen as a *"gathered sheet"* when this term was understood as requiring that the sheet be both *"folded and convoluted"*.

As an example, in the embodiment disclosed in the patent in suit (see paragraphs [0064] and [0065] and Figure 1), a continuous sheet of tobacco is fed to an apparatus where it is engaged by crimping rollers to form a continuous crimped sheet having a plurality of spaced-apart ridges or corrugations parallel to the longitudinal axis of the sheet through the apparatus and then fed through a converging funnel which gathers the continuous sheet transversely relative to its longitudinal axes. The tobacco sheet assumes a substantially cylindrical configuration as it passes through the converging funnel. The resulting tobacco sheet is thus provided with folds and occupies a tridimensional space.

In agreement with the contested decision, the Board takes the view that a skilled person in the current technical

substrat formant aérosol comprend une feuille (feuille de tabac 21) de matériau formant aérosol (tabac) entouré par une enveloppe (22, cf. paragraphes [0007] et [0014]), entouré radialement par une feuille de matériau thermoconducteur, l'enveloppe étant la feuille de matériau thermoconducteur qui agit comme une barrière de flamme thermoconductrice pour propager la chaleur et atténuer le risque d'allumage du substrat formant aérosol lorsqu'un utilisateur applique une flamme à l'article de génération d'aérosol (cf. paragraphe [0015]).

Comme montré à la figure 1, D1 divulgue un article de génération d'aérosol sous la forme d'un rouleau 20 devant être uniformément chauffé par la surface intérieure d'une résistance 11 ayant la forme d'un cylindre creux (cf. paragraphe [0020]). Selon l'enseignement de D1, le rouleau 20 comprend une feuille de tabac 21 qui *"peut être enroulée en une seule couche ou en plusieurs couches. Dans ce cas, seule la feuille de tabac 21 peut être enroulée en spirale ou un stratifié de la feuille de tabac 21 et d'une feuille d'aluminium peut être enroulé en spirale"* (cf. paragraphe [0018]).

Il n'est pas non plus contesté qu'une feuille de tabac enroulée en spirale telle que dans D1 ne serait pas considérée comme une *"feuille froncée"* lorsque ce terme était compris en ce sens qu'il impliquait que la feuille devait être à la fois *"pliée et convolutive"*.

À titre d'exemple, selon le mode de réalisation divulgué dans le brevet en litige (cf. paragraphes [0064] et [0065], et la figure 1), une feuille de tabac continue est introduite dans un appareil dans lequel elle est engagée par des rouleaux de sertissage pour former une feuille sertie continue présentant une pluralité de crêtes ou d'ondulations espacées parallèles à l'axe longitudinal de la feuille à travers l'appareil et qui est ensuite introduite à travers un entonnoir convergent qui fronce la feuille continue de manière transversale relativement à ses axes longitudinaux. La feuille de tabac prend une configuration sensiblement cylindrique lorsqu'elle traverse l'entonnoir convergent. La feuille de tabac qui en résulte présente ainsi des plis et occupe un espace tridimensionnel.

Conformément à la décision attaquée, la Chambre considère qu'une personne du métier du domaine technique

dem vorliegenden technischen Gebiet den Begriff "zusammengefasstes Flächengebilde" für sich genommen so verstehen würde, dass es ein längs gefaltetes Flächengebilde ist, das einen dreidimensionalen Raum einnimmt.

Wenn also dem Begriff "zusammengefasstes Flächengebilde" diese übliche Bedeutung zugewiesen wird, muss der Gegenstand von Anspruch 1 in Anbetracht des Unterscheidungsmerkmals, wonach das aerosolbildende Substrat ein zusammengefasstes Flächengebilde aus aerosolbildendem Material aufweist, als neu angesehen werden. Unter dieser Annahme wurde die Neuheit von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten.

1.2 Während das vorstehend beschriebene Verfahren in der Tabakindustrie die übliche Vorgehensweise zur Herstellung zusammengefasstes Flächengebilde zu sein scheint, könnte es jedoch auch andere Methoden geben, um flache Tabakfolien zusammenzufassen und ihnen die Form eines zylindrischen Stabs zu verleihen.

Die Tatsache, dass offenbar im Patent eine Definition des Begriffs für notwendig erachtet wurde (siehe Abs. [0035] der Beschreibung), ist ein Anhaltspunkt dafür, dass "zusammengefasstes Flächengebilde" zumindest für die Patentinhaberin bei der Abfassung ihrer Anmeldung keine so allgemein anerkannte und feststehende Bedeutung hatte, dass jede Erläuterung hinfällig gewesen wäre.

Die Tatsache, dass "gefaltete/gekreppte Flächengebilde", d. h. Flächengebilde mit mehreren im Wesentlichen parallelen Wulsten oder Wellen (siehe Absatz [0039]), als lediglich eine Form eines "strukturierten Flächengebildes" beschrieben werden (siehe Absatz [0038]), und des Weiteren die Tatsache, dass die Verwendung eines strukturierten Flächengebildes lediglich eine Option bei der Herstellung "zusammengefasstes Flächengebilde" ist (siehe Absatz [0037]), sind weitere Anhaltspunkte dafür, dass der letztere Begriff – zumindest für den Verfasser der Patentanmeldung – keine so feststehende Bedeutung hatte, wie von der Beschwerdeführerin behauptet.

1.3 Wenn also, wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht, der Begriff "zusammengefasstes Flächengebilde" in Anspruch 1 nicht für sich genommen gelesen werden kann, sondern im Lichte der Beschreibung auszulegen ist (und insbesondere von deren Absatz [0035]: "So wie er hier verwendet wird, steht der Begriff 'zusammengefasst' dafür, dass das

field would understand the term "gathered sheet", when read in isolation, as defining a sheet folded along lines to occupy a tridimensional space.

Accordingly, when assigning to "gathered sheet" this usual meaning, the subject-matter of claim 1 must be regarded as novel in view of the distinguishing feature that the aerosol-forming substrate comprises a gathered sheet of aerosol-forming material. In fact, novelty under this assumption was not contested by the appellant.

1.2 However, while the method set out above seems to be the typical way to form gathered sheets in the tobacco industry, there may be other ways to gather flat tobacco sheets to give them the form of a cylindrical rod.

The fact that the patent apparently saw the necessity to define the term (see paragraph [0035] of the description) is an indication that, at least for the patent proprietor when drafting the application, "gathered sheet" did not have a meaning that is so generally accepted and well established that each explanation would be moot.

The fact that "crimped/creped sheets", i.e. sheets having a plurality of substantially parallel ridges or corrugations (see paragraph [0039]) are described as being only one form of a "textured sheet" (see paragraph [0038]) and the further fact that the use of a textured sheet is only optional when producing "gathered sheets" (see paragraph [0037]) are further indications that, at least for the drafter of the patent application, the latter term did not have such a fixed meaning as now suggested by the respondent.

1.3 Thus, if, as argued by the appellant, the term "gathered sheet" in claim 1 cannot be read in isolation but should be construed in light of the description (in particular, paragraph [0035]: "As used herein, the term 'gathered' denotes that the sheet of tobacco material is convoluted, folded, or otherwise compressed or constricted substantially transversely to the

concerné comprendrait que le terme "feuille froncée", lorsqu'il est lu isolément, signifie une feuille pliée le long de lignes de sorte à occuper un espace tridimensionnel.

En conséquence, en donnant à "feuille froncée" cette signification habituelle, l'objet de la revendication 1 doit être considéré nouveau eu égard à la caractéristique distinctive selon laquelle le substrat formant aérosol comprend une feuille froncée de matériel formant aérosol. De fait, la nouveauté selon cette hypothèse n'a pas été contestée par le requérant.

1.2 Cependant, alors que le procédé présenté ci-dessus semble être le moyen couramment utilisé dans l'industrie du tabac pour former des feuilles froncées, il est possible que d'autres moyens existent permettant de froncer des feuilles de tabac plates pour leur donner la forme d'une tige cylindrique.

Le fait qu'il ait été en apparence jugé nécessaire de définir le terme dans le brevet (cf. paragraphe [0035] de la description) indique, du moins en ce qui concerne le titulaire du brevet lors de la rédaction de la demande, que le sens du terme "feuille froncée" n'était pas aussi généralement admis et bien établi pour que toute explication soit sans objet.

Le fait que les "feuilles serties/crêpées", c'est-à-dire des feuilles présentant une pluralité de crêtes ou d'ondulations sensiblement parallèles (cf. paragraphe [0039]), soient décrites comme n'étant qu'une forme de "feuille texturée" (cf. paragraphe [0038]) et le fait, en outre, que l'utilisation d'une feuille texturée ne soit que facultative lors de la production de "feuilles froncées" (cf. paragraphe [0037]) constituent des indications supplémentaires, du moins pour le rédacteur de la demande de brevet, que ce dernier terme n'avait pas une signification aussi précise que celle désormais suggérée par le requérant.

1.3 En conséquence, si, comme le fait valoir le requérant, le terme "feuille froncée" de la revendication 1 ne peut pas être lu isolément, mais doit être interprété à la lumière de la description (notamment du paragraphe [0035]: "Tel qu'utilisé ici, le terme 'froncée' désigne le fait que la feuille de matériau de tabac est convolutive, pliée ou autrement comprimée ou resserrée

Flächengebilde aus Tabakmaterial verzwirbelt, gefaltet oder auf andere Weise im Wesentlichen quer zur zylindrischen Achse des Stabs komprimiert oder verdichtet ist"), dann käme dem Begriff eine breitere Bedeutung zu, die jedoch nach wie vor technisch Sinn macht und nicht im Widerspruch steht zu seiner auf dem Gebiet der Technik üblichen Bedeutung, sondern diese lediglich einschließt.

Die Kammer stimmt mit der Beschwerdeführerin darin überein, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu ist, wenn der Begriff "zusammengefasstes Flächengebilde" unter Heranziehung dieser Definition und der oben zitierten nachfolgenden Absätze der Beschreibung gelesen wird. In Absatz [0035] sind mehrere Alternativen aufgezählt. Nach der ersten kann das zusammengefasste Flächengebilde ein zusammengerolltes Flächengebilde sein. Im Oxford English Dictionary, auf das sich die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde begründung beruft, enthält die Definition des Begriffs "convoluted" (in etwa: "verzwirbelt"), das Wort "coiled" (in etwa: "aufgerollt"). Die in D1 offenbarte spiralförmig gewickelte Tabakfolie (siehe Absatz [0018]) ist ebenfalls um ihre Achse aufgerollt und somit "zusammengerollt" und könnte somit – nach der in der Beschreibung gegebenen expliziten Definition – als ein zusammengefasstes Flächengebilde angesehen werden. Ebenso entspricht die gewickelte Tabakfolie aus D1 der dritten und der vierten in Absatz [0035] des Patents genannten Alternative eines zusammengefassten Flächengebildes, nämlich der eines Flächengebildes, das "auf andere Weise im Wesentlichen quer zur zylindrischen Achse des Stabs komprimiert oder verdichtet ist". Wenn nämlich eine Folie gewickelt wird, um in eine zylindrische Form gebracht zu werden, wird sie auch in irgendeiner Weise komprimiert und definitiv im Wesentlichen quer zur zylindrischen Achse des Stabs verdichtet, und zwar unabhängig davon, ob die endgültige Form des Erzeugnisses hohl ist.

Außerdem gibt es keinen Grund, eine gewickelte Folie auszuschließen, wenn man die in Abbildung 1 dargestellte Ausführungsform des Patents betrachtet, denn die Definition in Absatz [0035] steht nicht im Widerspruch zu der Ausführungsform, bei der das Flächengebilde längs gefalzt und bei der Passage des Trichters zusammenfasst wird, sondern schließt vielmehr diese Ausführungsform ein. Da "gefaltet" jedoch nur eine von vier Alternativen in der Definition ist, kann das Vorhanden-

cylindrical axis of the rod"), the term would have a broader meaning which, however, still makes technical sense and is not in contradiction with but merely encompasses the usual meaning in the art.

The Board concurs with the appellant that if the term "gathered sheet" is read in light of this definition and the following paragraphs as cited above, the subject-matter of claim 1 lacks novelty. Paragraph [0035] refers to various alternatives. According to the first one, the gathered sheet may be a convoluted sheet. The definition of the term "convoluted" in the Oxford Dictionary, referred to by the appellant in the statement of grounds of appeal, includes "coiled". The spirally wound tobacco sheet disclosed in D1 (see paragraph [0018]) is also coiled around its axis and is therefore "convoluted" and hence may be regarded as a gathered sheet according to the explicit definition given in the description. The third and fourth alternatives of a gathered sheet presented in paragraph [0035] of the patent, namely a sheet which is "otherwise compressed or constricted substantially transversely to the cylindrical axis of the rod", are also fulfilled by the wound tobacco sheet of D1. In fact, when a sheet is wound to assume a cylindrical shape, it is also compressed in some manner and certainly constricted substantially transversely to the axis of a cylinder. This is irrespective of whether the final shape of the product is hollow.

Furthermore, there is no reason to rule out a wound sheet when considering the embodiment of the patent shown in Figure 1 since the definition of paragraph [0035] does not contradict but rather encompasses the embodiment in which the sheet is crimped along lines and gathered when passing through the funnel. However, as "folded" is only one of four alternatives in this definition, the presence of folds can no longer be seen as mandatory.

sensiblement transversalement à l'axe cylindrique de la tige"), le terme revêtirait un sens plus large, tout en conservant un sens du point de vue technique, et qui n'est pas contraire à la signification habituelle attribuée dans l'état de la technique, mais qui simplement l'englobe.

La Chambre estime avec le requérant que si le terme "feuille froncée" est lu à la lumière de cette définition et des paragraphes suivants tels que cités ci-dessus, l'objet de la revendication 1 est dénué de nouveauté. Le paragraphe [0035] fait état de différentes alternatives. Selon la première, la feuille froncée peut être une feuille convolutive. La définition du terme "convoluted" ("convoluté"), issue de l'ouvrage "Oxford Dictionary", à laquelle se rapporte le requérant dans son mémoire exposant les motifs du recours, contient le terme "coiled" ("spirale"). La feuille de tabac enroulée en spirale divulguée dans D1 (cf. paragraphe [0018]) est aussi enroulée autour de son axe et, par conséquent, est "convolutive" et peut ainsi être considérée comme étant une feuille froncée telle que définie explicitement dans la description. Les troisième et quatrième alternatives d'une feuille froncée exposées au paragraphe [0035] du brevet, à savoir une feuille qui est "autrement comprimée ou resserrée sensiblement transversalement à l'axe cylindrique de la tige", sont également réalisées par la feuille de tabac de D1. En effet, lorsqu'une feuille est enroulée pour prendre une forme cylindrique, elle est également comprimée d'une certaine manière et certainement restreinte sensiblement transversalement à l'axe d'un cylindre. Et ce, indépendamment du fait que la forme définitive du produit soit creuse ou non.

En outre, aucune raison ne permet d'exclure une feuille enroulée en ce qui concerne le mode de réalisation du brevet montré à la figure 1, puisque la définition donnée au paragraphe [0035] ne contredit pas mais englobe au contraire un mode de réalisation selon lequel la feuille est sertie le long de lignes et froncée lorsqu'elle traverse l'entonnoir. Cependant, "froncée" n'étant que l'une des quatre alternatives dans cette définition, la présence de

sein von Falten nicht mehr als obligatorisch angesehen werden.

Ebenso wenig überzeugend ist das Vorbringen der Beschwerdegegnerin, dass ein als zylindrisch gewickeltes Flächengebilde hergestelltes aerosolbildendes Substrat die dem Streitpatent zugrunde liegende technische Aufgabe nicht löse und dass sich der im Streitpatent beschriebene erwärmte aerosolerzeugende Artikel, würde in diesem ein solches Substrat verwendet, nicht ohne Weiteres von einer herkömmlichen Zigarette unterscheiden ließe, was die Gefahr berge, dass der Benutzer irrtümlich das aerosolbildende Substrat anzünden könnte. Es gibt für den Fachmann, wenn er den Anspruch entweder für sich genommen oder unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen liest, keinen offensichtlichen Grund, ein aerosolbildendes Substrat auszuschließen, das durch das Wickeln einer Tabakfolie hergestellt wird, die eine zylindrische, potenziell hohle Form wie in D1 hat. In der Ausführungsform der Abbildung 5 des Patents wird ein Heizelement (das Heizblatt 3100, siehe Absatz [0076]) zum Erwärmen des Substrats von innen wie in D1 bereitgestellt.

1.4 Wird also dem Begriff "*zusammengefasstes Flächengebilde*" seine auf dem Gebiet der Technik übliche Bedeutung zugewiesen, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu; wird demselben Begriff jedoch eine breitere, aber technisch nichtsdestotrotz sinnvolle Bedeutung entsprechend der Definition in Absatz [0035] der Beschreibung zugewiesen, so ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu.

Vorlage an die Große Beschwerdekammer

2. Gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ muss eine Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder zur Klärung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer befassen, wenn sie hierzu eine Entscheidung der Großen Kammer für erforderlich hält.

Damit eine Vorlage zulässig ist, ist es im Allgemeinen erforderlich, dass die Beantwortung der Vorlagefragen durch die Große Beschwerdekammer für den Ausgang des Falls entscheidend ist. Gemäß J 16/90 (siehe Nr. 1.2 der Entscheidungsgründe) genügt es nicht, dass die vorzulegende Frage von allgemeinem Interesse ist; ihre Beant-

Finally, the respondent's submissions that an aerosol-forming substrate manufactured as a cylindrically wound sheet would not solve the technical problem addressed by the contested patent and that if such a substrate were used in the heated aerosol-generating article according to the contested patent this could not be promptly distinguishable from a conventional cigarette with the risk that the user could mistakenly ignite the aerosol-forming substrate are not convincing. There is no apparent reason for a skilled person to rule out, either reading the claim alone or along with the description and drawings, an aerosol-forming substrate obtained by winding a tobacco sheet which has a cylindrical, potentially hollow, shape as in D1. In the embodiment of Figure 5 of the patent, a heating element (heating blade 3100, see paragraph [0076]) is provided for heating the substrate from within, as in D1.

1.4 In conclusion, if the term "*gathered sheet*" in claim 1 is given its usual meaning in the art, the subject-matter of claim 1 is novel, whereas if the same term is read in a broader but still technically meaningful manner in view of the definition in paragraph [0035] of the description, the subject-matter of claim 1 lacks novelty.

Referral to the Enlarged Board of Appeal

2. Under Article 112(1)(a) EPC, a board must, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer questions of law to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision of the Enlarged Board is required to ensure the uniform application of the law or if it considers that a point of law of fundamental importance arises that needs clarification.

As to the admissibility of a referral, it is generally considered necessary that the decision of the Enlarged Board on questions referred to it be decisive for the outcome of the referral case. In accordance with J 16/90 (see Reasons 1.2), it is not sufficient for the point referred to be of general interest, an answer to it must also be necessary

plis ne peut plus être considérée obligatoire.

Enfin, les arguments de l'intimé selon lesquels un substrat formant aérosol fabriqué sous forme de feuille enroulée en cylindre ne résoudrait pas le problème technique abordé par le brevet litigieux et que si ce substrat était utilisé dans un article de génération d'aérosol chauffé selon le brevet litigieux, la distinction avec une cigarette conventionnelle ne pourrait pas être rapidement faite, entraînant le risque d'allumage par erreur du substrat formant aérosol par l'utilisateur, ne sont pas convaincants. Aucune raison apparente ne permet à la personne du métier d'exclure, à la lecture de la revendication seule ou bien conjointement à la description et aux dessins, un substrat formant aérosol obtenu en enroulant une feuille de tabac ayant une forme cylindrique, potentiellement creuse, telle que dans D1. Selon le mode de réalisation de la figure 5 du brevet, un élément de chauffage (lame chauffante 3100, cf. paragraphe [0076]) est fourni pour chauffer le substrat de l'intérieur, tel que dans D1.

1.4 Pour conclure, si le terme "*feuille froncée*" à la revendication 1 revêt la signification habituelle qui lui est attribuée dans l'état de la technique, l'objet de la revendication 1 est nouveau, tandis que si le même terme est lu de façon plus large mais qui a toujours un sens du point de vue technique compte tenu de la définition au paragraphe [0035] de la description, l'objet de la revendication 1 est dénué de nouveauté.

Saisine de la Grande Chambre de recours

2. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, une chambre, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'elle estime qu'une décision de la Grande Chambre est nécessaire afin d'assurer l'application uniforme du droit ou si elle considère qu'une question de droit d'importance fondamentale nécessitant une clarification se pose.

Quant à la recevabilité de la saisine, il est généralement considéré que la décision de la Grande Chambre sur des questions qui lui ont été soumises doit être déterminante pour l'issue de l'affaire. Conformément à la décision J 16/90 (cf. point 1.2 des motifs), il ne suffit pas que la question à soumettre présente un intérêt général. Il faut que

wortung muss für die Entscheidung des Beschwerdefalls notwendig sein. Die Beschwerdekammer muss daher vor einer Vorlage prüfen, ob sie die Frage nicht unbeantwortet lassen kann, weil die Beschwerde auch aus anderen Gründen zurückzuweisen wäre.

Diese Kammer hat das vor dem Hintergrund geprüft, dass sich die angefochtene Entscheidung mit den Einwänden der mangelnden Neuheit gegenüber D2 und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von einem der Dokumente D1, D2, D3 und D4 befasst hat, die beide in der Beschwerde aufrechterhalten wurden. Sie ist jedoch der Auffassung, dass eine sinnvolle Erörterung der Neuheit gegenüber D2, dessen Offenbarung der von D1 entspricht, und der erfinderischen Tätigkeit nicht möglich ist, ohne vorher zu klären, wie der Anspruch und konkret der Begriff "*zusammengefasstes Flächengebilde*" auszulegen sind.

3. Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung ist daher eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erforderlich.

3.1 Zu folgenden Fragen, die alle für den vorliegenden Fall entscheidend sind, gibt es in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern Abweichungen:

- Rechtsgrundlage für die Auslegung von Patentansprüchen;
- ob die Heranziehung der Abbildungen und der Beschreibung für die Auslegung eines Patentanspruchs an die Bedingung geknüpft ist, dass der Wortlaut des Anspruchs für sich genommen als unklar oder mehrdeutig erachtet wird;
- wie weit ein Patent als sein eigenes Wörterbuch dienen kann.

Diese Fragen sind miteinander verknüpft, aber nicht voneinander abhängig, wie nachstehend dargelegt wird.

Alle drei Punkte, in denen es abweichende Rechtsprechung gibt, müssen geklärt werden, damit der vorliegende Fall entschieden werden kann.

3.2 Was die Rechtsgrundlage angeht, so schien in den Anfangsjahren kein Zweifel zu bestehen, dass Artikel 69 EPÜ und das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ nicht nur bei der Beurteilung nach Artikel 123 (3) EPÜ (siehe G 2/88, Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe) anzuwenden sind, sondern auch bei der Beurteilung der Patentierbarkeitsvoraussetzungen, wie derjenigen des

to come to a decision on the appeal in question. A board is thus obliged, before making the referral, to consider whether it cannot leave open the question on the grounds that the appeal would have to be dismissed for other reasons.

The current Board has made such considerations in view of the fact that the decision under appeal deals with objections of lack of novelty over D2 and lack of inventive step starting from any of D1, D2, D3 and D4 and that these objections are maintained in appeal. However, the Board considers that a meaningful discussion on novelty over D2, the disclosure of which is analogous to D1, and inventive step cannot be carried out before determining how the claim - namely the term "*gathered sheet*" - should be construed.

3. A decision of the Enlarged Board is required to ensure the uniform application of the law.

3.1 The case law of the boards is divergent on the following questions, which are all decisive for the case at hand:

- legal basis for construing patent claims
- whether it is a prerequisite for taking the figures and description into account when construing a patent claim that the claim wording when read in isolation be found to be unclear or ambiguous
- extent to which a patent can serve as its own dictionary

These questions are interrelated but not dependent on each other, as is shown below.

All three points, for which there is divergence in the case law, need to be clarified to allow for a decision in the current case.

3.2 As regards the legal basis, there seemed to be no doubt in the early years that Article 69 EPC and the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC were to be applied not only when assessing Article 123(3) EPC (see G 2/88, Reasons 2.5) but also when assessing the prerequisites of patentability, such as Article 54 EPC

la décision à rendre par la Chambre dépende de la réponse à cette question. C'est pourquoi, une chambre doit examiner, avant de saisir la Grande Chambre de recours, s'il ne lui serait pas possible de laisser en suspens la question, d'autres motifs pouvant également justifier le rejet du recours.

Ces considérations ont été formulées par la présente chambre en raison du fait que la décision attaquée traite des objections d'absence de nouveauté au regard de D2 et de défaut d'activité inventive partant de l'un des documents D1, D2, D3 et D4 et que ces objections sont maintenues au stade du recours. Cependant, la Chambre considère qu'une discussion utile sur la nouveauté au regard de D2, dont la divulgation est similaire à celle de D1, et sur l'activité inventive ne peut être menée avant que ne soit définie la façon dont la revendication - à savoir le terme "*feuille froncée*" - doit être interprétée.

3. Une décision de la Grande Chambre de recours est nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit.

3.1 La jurisprudence des chambres de recours diverge sur les questions suivantes, qui sont toutes déterminantes dans l'affaire en cause :

- la base juridique pour l'interprétation des revendications de brevet
- de savoir si c'est une condition préalable à la prise en compte des figures et de la description lors de l'interprétation d'une revendication de brevet que le texte de la revendication lu isolément soit considéré peu clair et ambigu
- la mesure dans laquelle un brevet peut être utilisé comme son propre dictionnaire.

Ces questions sont étroitement liées, mais ne dépendent pas l'une de l'autre, comme démontré ci-dessous.

Ces trois points, sur lesquels il existe des divergences jurisprudentielles, nécessitent d'être éclaircis afin que la présente affaire soit tranchée.

3.2 En ce qui concerne la base juridique, il semble qu'il n'ait fait nul doute au cours des premières années que l'article 69 CBE et son protocole interprétatif devaient être appliqués non seulement lors de l'appréciation de l'article 123(3) CBE (cf. G 2/88, point 2.5 des motifs), mais aussi lors de l'appréciation des conditions de brevetabilité, telles que prévues à

Artikels 54 EPÜ (siehe G 6/88, Nr. 3 der Entscheidungsgründe; T 16/87, Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

3.2.1 Im Laufe der Jahre entwickelte sich jedoch eine starke Rechtsprechungslinie, die G 2/88 so auf fasste, dass Artikel 69 EPÜ und Artikel 1 des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ innerhalb der Rechtsprechung der Europäischen Patentorganisation ausschließlich im Geltungsbereich des Artikels 123 (3) EPÜ anzuwenden sind, der den Schutzzumfang eines Patents regelt, nicht aber im Geltungsbereich der die Erfindung betreffenden Vorschriften, wie der Artikel 54, 56 und 83 EPÜ, oder der das Patent/die Patentanmeldung betreffenden Vorschriften, wie des Artikels 123 (2) EPÜ. Die Tatsache, dass am selben Tag auch G 6/88 erlassen wurde und die Große Beschwerdekammer diese Entscheidung in keiner der beiden Entscheidungen vornimmt, scheint im Laufe der Jahre in Vergessenheit geraten zu sein.

Von den 100 Entscheidungen, die sich seit 2008 mit der Anspruchsauslegung befasst haben (darunter 19 Beschwerden gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung und 81 Einspruchsbeschwerden), fällt eine Mehrheit in diese Kategorie, nämlich 52 Entscheidungen (14 betreffend eine Entscheidung im Prüfungsverfahren und 38 betreffend eine Entscheidung im Einspruchsverfahren). Meistens wurde keine alternative Rechtsgrundlage angegeben, sporadisch wird Artikel 84 EPÜ als angemessene Grundlage für die Auslegung genannt (siehe z. B. T 169/20, Nrn. 1.2.5 bis 1.2.7 der Entscheidungsgründe).

3.2.2 Andererseits gab es seit jeher eine andere Rechtsprechungslinie, die vertrat, dass Artikel 69 EPÜ und das zugehörige Protokoll die einzige Grundlage für die Anspruchsauslegung im EPÜ sind und daher für den gesamten Geltungsbereich des EPÜ angewandt werden sollten. Nachdem sich die "Erfindung" im Sinne des Artikels 54 (1) EPÜ, die "Erfindung" im Sinne des Artikels 56 EPÜ und die "Erfindung" im Sinne des Artikels 100 b) EPÜ (und des Artikels 83 EPÜ) alle auf den Anspruchsgegenstand beziehen, muss der Gegenstand eines bestimmten Patentanspruchs in einheitlicher und konsistenter Weise ausgelegt und bestimmt werden (siehe z. B. T 1473/19, Nrn. 3.8 bis 3.15 der Entscheidungsgründe; T 177/22, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe). In diese Kategorie fallen zwei Beschwerden betreffend eine Entscheidung im Prüfungsverfahren und 24 betreffend

(see G 6/88, Reasons 3; T 16/87, Reasons 6).

3.2.1 However, over the years, a strong line of case law has developed that took G 2/88 as an indication that Article 69 EPC and Article 1 of the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC should, within the jurisdiction of the European Patent Organisation, exclusively be applied in the realm of Article 123(3) EPC that refers to the patent's scope of protection, while in the realm of provisions dealing with the invention, such as Articles 54, 56 and 83 EPC, or with the patent/patent application, such as Article 123(2) EPC, these provisions should not be applicable. The fact that G 6/88 was issued on the same day and that the Enlarged Board of Appeal did not make this distinction in either of these decisions seems to have been lost over the years.

Of the 100 decisions found to deal with claim interpretation since 2008 (19 being appeals against decisions of examining divisions and 81 being opposition appeals), a majority of 52 decisions (14 examining appeal decisions and 38 opposition appeal decisions) fall into this category. While often no alternative legal basis is indicated, sporadically Article 84 EPC is referred to as an adequate basis for interpretation (see e.g. T 169/20, Reasons 1.2.5 to 1.2.7).

3.2.2 In contrast, there has always been another line of case law postulating that Article 69 EPC and its protocol provide the only basis for construing claims in the EPC and should therefore be applied over the whole realm of the EPC. The "invention" within the meaning of Article 54(1) EPC, the "invention" within the meaning of Article 56 EPC and the "invention" within the meaning of Article 100(b) EPC (and Article 83 EPC) all referring to the claimed subject-matter, a given patent claim's subject-matter must be interpreted and determined in a uniform and consistent manner (see e.g. T 1473/19, Reasons 3.8 to 3.15; T 177/22, Reasons 3.2). Two examination cases and 24 opposition cases fall into this category, while the 22 remaining cases do not specify the legal basis for the claim interpretation.

l'article 54 CBE (cf. G 6/88, point 3 des motifs ; T 16/87, point 6 des motifs).

3.2.1 Cependant, au fil des ans, une ligne jurisprudentielle solide s'est développée retenant la décision G 2/88 comme une indication de ce que l'article 69 CBE et l'article premier du protocole interprétatif y afférent doivent, dans les limites de la compétence de l'Organisation européenne des brevets, s'appliquer exclusivement dans le cadre de l'article 123(3) CBE qui se réfère à l'étendue de la protection du brevet, tandis que dans le cadre des dispositions relatives à l'invention, telles que les articles 54, 56 et 83 CBE, ou au brevet/à la demande de brevet, telles que l'article 123(2) CBE, ces dispositions ne doivent pas s'appliquer. Le fait que la décision G 6/88 ait été rendue le même jour et que la Grande Chambre de recours n'ait opéré cette distinction dans aucune de ces décisions semble avoir été occulté au fil des ans.

Parmi les 100 décisions traitant de l'interprétation des revendications depuis 2008 (19 concernant des recours formés contre des décisions des divisions d'examen et 81 des recours sur opposition), une majorité de 52 décisions (14 sont des décisions relatives à des recours sur examen et 38 des décisions relatives à des recours sur opposition) appartient à cette catégorie. Bien que souvent aucune base juridique alternative ne soit indiquée, l'article 84 CBE est cité de manière sporadique comme base valable pour l'interprétation (cf. par exemple T 169/20, points 1.2.5 à 1.2.7 des motifs).

3.2.2 En revanche, il a toujours existé une ligne jurisprudentielle postulant que l'article 69 CBE et son protocole interprétatif constituent l'unique base permettant d'interpréter des revendications dans le cadre de la CBE et que, de ce fait, ils devraient s'appliquer à l'ensemble de la CBE. L'"invention" au sens de l'article 54(1) CBE, l'"invention" au sens de l'article 56 CBE et l'"invention" au sens de l'article 100b) CBE (et de l'article 83 CBE) renvoyant toutes à l'objet revendiqué, l'objet d'une revendication d'un brevet donné doit être interprété et défini de façon uniforme et cohérente (cf. par exemple T 1473/19, points 3.8 à 3.15 des motifs ; T 177/22, point 3.2 des motifs). Deux affaires ex parte et vingt-quatre affaires de recours sur opposition entrent dans cette catégorie, tandis que les vingt-deux affaires restantes n'indiquent pas la base

eine Entscheidung im Einspruchsverfahren, während in den übrigen 22 Fällen keine Rechtsgrundlage für die Anspruchsauslegung angegeben wurde.

De facto scheint Artikel 69 (1) Satz 2 EPÜ (*"Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen."*) die einzige Stelle im EPÜ zu sein, wo die Anspruchsauslegung erwähnt ist. Da die Patentansprüche nicht nur den durch ein erteiltes Patent gewährten Schutzbereich definieren (Artikel 69 (1) Satz 1 EPÜ), sondern auch die Erfindung, auf die – falls sie für patentierbar befunden wird (Artikel 52 ff. EPÜ) – die diese Rechte gewährenden Patente (Artikel 64 EPÜ) erteilt werden, oder gemäß Artikel 84 EPÜ *"den Gegenstand [...], für den Schutz begehrt wird"*, entsteht die Notwendigkeit, die beantragten Ansprüche auszulegen, ehe beurteilt werden kann, ob die durch diese Ansprüche definierte Erfindung neu ist oder bereits im Stand der Technik offenbart wurde (Artikel 54 EPÜ) und ob sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht oder sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (Artikel 56 EPÜ).

3.2.3 Darauf schien die Große Beschwerdekammer abzustellen, als sie in G 6/88 erklärte (siehe Nrn. 2.4, 2.5 und 3 der Entscheidungsgründe):

"Die Erfordernisse für die Abfassung von Ansprüchen für Erfindungen, die Gegenstand europäischer Patentanmeldungen und Patente sind, und die Patentierbarkeit dieser Erfindungen müssen [...] nach EPÜ-Recht entschieden werden. Die Funktion der Ansprüche ist für die praktische Durchführung des europäischen Patentsystems von zentraler Bedeutung."

Artikel 84 EPÜ sieht vor, dass die Patentansprüche einer europäischen Patentanmeldung *"den Gegenstand angeben [müssen], für den Schutz begehrt wird."* Regel 29 (1) EPÜ [1973, entspricht Regel 43 EPÜ 2000] verlangt ferner, dass *"der Gegenstand des Schutzbegehrens ... in den Patentansprüchen durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben"* ist. Bei der Formulierung eines Anspruchs kommt es daher vor allem darauf an, dass diese Erfordernisse unter Berücksichtigung der Art des Erfindungsgegenstands und des Zwecks der Ansprüche erfüllt werden. Die Ansprüche dienen nach dem EPÜ

In fact, Article 69(1) EPC, second sentence (*"Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims"*) seems to be the only passage in the EPC where claim construction is mentioned. Since the patent claims define not only the extent of protection given by a granted patent (Article 69(1) EPC, first sentence) but also the invention for which patents giving these rights (Article 64 EPC) are granted if the invention is found patentable (Article 52 EPC ff) or, as Article 84 EPC puts it, *"the matter for which protection is sought"*, a need arises to interpret the requested claims before being able to assess whether the invention defined by these claims is new or already disclosed in the state of the art (Article 54 EPC) and whether it involves an inventive step or is obvious having regard to the state of the art (Article 56 EPC).

3.2.3 This seems to be what the Enlarged Board of Appeal had in mind when holding in G 6/88 (see Reasons 2.4, 2.5 and 3):

"The requirements for drafting claims in respect of inventions which are the subject of European patent applications and patents, and the patentability of such inventions, are all matters which must be decided upon the basis of the law under the EPC. The function of the claims is central to the operation of the European patent system."

Article 84 EPC provides that the claims of a European patent application *"shall define the matter for which protection is sought"*. Rule 29(1) EPC [1973, corresponds to Rule 43 EPC 2000] further requires that the claims *"shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention"*. The primary aim of the wording used in a claim must therefore be to satisfy such requirements, having regard to the particular nature of the subject invention, and having regard also to the purpose of such claims. The purpose of claims under the EPC is to enable the protection conferred by the patent (or patent application) to be

juridique pour l'interprétation des revendications.

En fait, l'article 69(1), seconde phrase (*"Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications"*) semble être le seul passage de la CBE qui mentionne l'interprétation des revendications. Les revendications de brevet déterminant non seulement l'étendue de la protection conférée par le brevet délivré (article 69(1) CBE, première phrase), mais aussi l'invention pour laquelle un brevet conférant ces droits (article 64 CBE) est délivré à condition que l'invention soit considérée brevetable (articles 52 s. CBE) ou, comme le formule l'article 84 CBE, *"l'objet de la protection demandée"*, il est nécessaire d'interpréter les revendications demandées avant de pouvoir apprécier si l'invention définie par ces revendications est nouvelle ou si elle est comprise dans l'état de la technique (article 54 CBE) et si elle implique une activité inventive ou si elle découle de manière évidente de l'état de la technique (article 56 CBE).

3.2.3 Cela semble être ce que la Grande Chambre de recours avait à l'esprit en rendant la décision G 6/88 (cf. points 2.4, 2.5 et 3 des motifs) :

"La question des conditions exigées pour la rédaction des revendications des demandes européennes de brevet et des brevets européens, ainsi que la question de la brevetabilité des inventions qui font l'objet de ces revendications, ne peuvent être tranchées que dans le cadre du droit institué par la CBE. La question du rôle que doivent jouer les revendications est d'une importance cruciale pour le fonctionnement du système du brevet européen."

L'article 84 CBE stipule que les revendications d'une demande de brevet européen *"définissent l'objet de la protection demandée"*. La règle 29(1) CBE [1973, correspond à la règle 43 CBE 2000] prévoit en outre que les revendications *"doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée"*. La formulation adoptée dans une revendication doit donc essentiellement viser à satisfaire à ces exigences, compte tenu de la nature particulière de l'invention concernée et également du but que poursuivent ces revendications. Selon la CBE, les

dazu, den Schutzbereich des Patents oder der Patentanmeldung (Art. 69 EPÜ) und damit die Rechte des Patentinhabers in den benannten Vertragsstaaten (Art. 64 EPÜ) unter Berücksichtigung der Voraussetzungen für die Patentierbarkeit nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ festzulegen. [...]

Die Auslegung der Ansprüche zur Bestimmung ihrer technischen Merkmale ist gemäß Artikel 69 (1) EPÜ und dem dazu ergangenen Protokoll vorzunehmen. Das Protokoll wurde von den Vertragsstaaten als fester Bestandteil in das EPÜ übernommen, um ein Instrument zur Harmonisierung der von Land zu Land unterschiedlichen Abfassung und Auslegung von Patentansprüchen [...] zu schaffen. [...] Das Protokoll verfolgt offenkundig den Zweck, eine Überbewertung des konkreten Wortlauts der Patentansprüche zu vermeiden, wenn diese losgelöst vom übrigen Text des entsprechenden Patents betrachtet werden; zum anderen soll aber auch vermieden werden, dass der allgemeinen erfinderischen Idee, wie sie im Text des Patents in Abgrenzung zum maßgeblichen Stand der Technik offenbart ist, zu viel Gewicht beigegeben wird, ohne den Wortlaut der Patentansprüche als Definitionshilfe hinreichend zu berücksichtigen."

Die Große Beschwerdekammer erachtete also Artikel 69 EPÜ und das Protokoll zu seiner Auslegung eindeutig als relevante Mittel zur Bestimmung der technischen Merkmale eines Anspruchs, und zwar ausdrücklich sowohl für die Beurteilung der Patentierbarkeit beim Vergleich einer Erfindung mit dem einschlägigen Stand der Technik als auch für den Schutzbereich bei der Bestimmung der durch das Patent (oder die Patentanmeldung) gewährten Rechte. Es ist also kaum davon auszugehen, dass die Große Beschwerdekammer mit der Entwicklung abweichender Standards für die Beurteilung der beiden Seiten ein und derselben Medaille einverstanden gewesen wäre, insbesondere da sie stets um Konsistenz in ihrer Beurteilung ähnlicher, in unterschiedlichen EPÜ-Vorschriften verankerter Grundsätze bemüht war (siehe z. B. das "einheitliche Offenbarungskonzept" in Bezug auf Artikel 54, 87 und 123 EPÜ, wie es in den Entscheidungen G 2/98, Nr. 9 der Entscheidungsgründe, G 1/03, Nr. 2.2.2 der Entscheidungsgründe und G 2/10, Nr. 4.6 der Entscheidungsgründe entwickelt wurde).

determined (Article 69 EPC), and thus the rights of the patent owner within the designated Contracting States (Article 64 EPC), having regard to the patentability requirements of Articles 52 to 57 EPC. ...

For the purpose of determining their technical features, the claims must be interpreted in accordance with Article 69(1) EPC and its Protocol. The Protocol was adopted by the Contracting States as an integral part of the EPC in order to provide a mechanism for harmonisation of the various national approaches to the drafting and interpretation of claims ... The object of the Protocol is clearly to avoid too much emphasis on the literal wording of the claims when considered in isolation from the remainder of the text of the patent in which they appear; and also to avoid too much emphasis upon the general inventive concept disclosed in the text of the patent as compared to the relevant prior art, without sufficient regard also to the wording of the claims as a means of definition."

The Enlarged Board, thus, clearly regarded Article 69 EPC and the protocol on its interpretation as the relevant means of determining the technical features of a claim, expressly both in assessing patentability when comparing the invention with the relevant prior art and for the scope of protection when determining which rights are conferred by the patent (or patent application). Thus, it can hardly be assumed that the Enlarged Board of Appeal would have agreed with the development of diverging standards for assessing these two sides of the same coin, particularly given that the Enlarged Board always strove for consistency in its assessment of similar principles found across different provisions of the EPC (see e.g. "the uniform concept of disclosure" with reference to Articles 54, 87 and 123 EPC as developed in decisions G 2/98, Reasons 9; G 1/03, Reasons 2.2.2 and G 2/10, Reasons 4.6).

revendications ont pour but de permettre la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet (ou la demande de brevet) (article 69 CBE), et donc aussi la détermination des droits du titulaire du brevet dans les États contractants désignés (article 64 CBE), eu égard aux conditions requises pour la brevetabilité aux articles 52 à 57 CBE. [...]

Pour la détermination des caractéristiques techniques qu'elles indiquent, les revendications doivent être interprétées conformément à l'article 69(1) CBE et à son protocole interprétatif. Les États contractants, qui voyaient dans ce protocole une partie intégrante de la CBE, l'ont adopté pour disposer d'un mécanisme d'harmonisation des différentes approches suivies au niveau national pour la rédaction et l'interprétation des revendications [...] Manifestement, le but visé par le protocole est d'éviter que l'on ne mette trop l'accent sur la formulation littérale des revendications, lorsqu'on les considère en les coupant du contexte dans lequel elles apparaissent à l'intérieur du brevet, et également d'éviter à l'inverse que l'on ne mette trop l'accent sur le concept inventif général ressortant du texte du brevet, comparé à l'état de la technique pertinent, sans qu'il soit tenu suffisamment compte par ailleurs de la formulation des revendications qui est elle aussi un moyen de définition."

La Grande Chambre a ainsi clairement considéré l'article 69 CBE et son protocole interprétatif comme le moyen pertinent pour déterminer les caractéristiques techniques d'une revendication, expressément lors de l'appréciation de la brevetabilité en comparant l'invention à l'art antérieur, ou pour l'étendue de la protection lors de la détermination des droits conférés par le brevet (ou la demande de brevet). En conséquence, il peut difficilement être supposé que la Grande Chambre de recours aurait accepté le développement de normes divergentes pour apprécier les deux faces d'une même médaille, notamment parce que la Grande Chambre s'est toujours efforcée d'être cohérente dans son appréciation de principes semblables figurant dans différentes dispositions de la CBE (cf. par exemple "la notion uniforme de divulgation" en se référant aux articles 54, 87 et 123 CBE, telle que développée dans les décisions G 2/98, point 9 des motifs ; G 1/03, point 2.2.2 des motifs et G 2/10, point 4.6 des motifs).

Offenbar hat jedoch keine der Beschwerdekammern, die die Rechtsprechung zur Nichtanwendbarkeit des Artikels 69 EPÜ bei der Beurteilung der Patentierbarkeit entwickelt haben, eine Abweichung von der in G 6/88 enthaltenen Auslegung des Übereinkommens gesehen und die Große Beschwerdekammer mit dieser Frage befasst, wie es in Artikel 21 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (damaliger Artikel 16 VOBK, siehe ABl. EPA 1983, 7) vorgesehen ist.

Um also zu einem gemeinsamen Ansatz bezüglich der Rechtsgrundlage für die Anspruchsauslegung zur Beurteilung der Patentierbarkeit zu gelangen, muss die Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden.

3.3 Ein weiterer in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern häufig vorkommender Rechtsgrundsatz ist der, wonach die Beschreibung, wenn überhaupt, nur dann zur Auslegung eines Anspruchs herangezogen werden darf, wenn der Wortlaut des Anspruchs für sich genommen unklar oder mehrdeutig ist.

3.3.1 Dieser Grundsatz ist oft mit dem der Nichtanwendbarkeit des Artikels 69 EPÜ auf die Beurteilung der Patentierbarkeit verknüpft (siehe T 278/20, Entscheidungsgründe; T 169/20, Nr. 1.2.5 der Entscheidungsgründe; T 1735/19, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe; T 353/18, Nr. 2.4.5 der Entscheidungsgründe; T 978/16, Nrn. 2.3 und 2.4 der Entscheidungsgründe; T 2601/16, Nr. 2.3.2 der Entscheidungsgründe; T 1292/17, Nr. 1.3 der Entscheidungsgründe; T 1705/17, Nr. 1.2 der Entscheidungsgründe; T 2600/17, Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe; T 30/17, Nr. 2.1.7 der Entscheidungsgründe; T 2344/15, Nr. 1.8 der Entscheidungsgründe; T 1391/15, Nr. 3.5 der Entscheidungsgründe; T 1267/13, Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe; T 580/13, Nr. 2 der Entscheidungsgründe; T 145/14, Nr. 2.2.6 der Entscheidungsgründe; T 1597/12, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe; T 1593/09, Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe; T 295/11, Nr. 4.1.4 der Entscheidungsgründe; T 467/09, Nr. 2 der Entscheidungsgründe; T 494/09, Nr. 5 der Entscheidungsgründe; T 964/07, Nr. 2.1.2 der Entscheidungsgründe; T 1374/06, Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe; T 843/06, Nr. 4.4 der Entscheidungsgründe).

However, none of the boards developing the case law on the inapplicability of Article 69 EPC in the assessment of patentability appeared to recognise a deviation of the interpretation of the Convention contained in G 6/88 and referred the question to the Enlarged Board of Appeal as provided for in Article 21 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (then Article 16 RPBA, see OJ EPO 1983, 7).

Thus, to reach a common approach on the legal basis for claim construction for patentability, a referral of the case to the Enlarged Board of Appeal is required.

3.3 Another legal principle often found in the case law of the boards is that the description may, if at all, only be taken into consideration for construing a claim if the wording of the claim when read on its own remains unclear or ambiguous.

3.3.1 This principle is often linked to the principle of inapplicability of Article 69 EPC for the assessment of patentability (see T 278/20, Reasons; T 169/20, Reasons 1.2.5; T 1735/19, Reasons 2.3; T 353/18, Reasons 2.4.5; T 978/16, Reasons 2.3 and 2.4; T 2601/16, Reasons 2.3.2; T 1292/17, Reasons 1.3; T 1705/17, Reasons 1.2; T 2600/17, Reasons 2.4; T 30/17, Reasons 2.1.7; T 2344/15, Reasons 1.8; T 1391/15, Reasons 3.5; T 1267/13, Reasons 4.1; T 580/13, Reasons 2; T 145/14, Reasons 2.2.6; T 1597/12, Reasons 3.2; T 1593/09, Reasons 4.1; T 295/11, Reasons 4.1.4; T 467/09, Reasons 2; T 494/09, Reasons 5; T 964/07, Reasons 2.1.2; T 1374/06, Reasons 4.1; T 843/06, Reasons 4.4).

Cependant, aucune des chambres qui développent la jurisprudence en matière d'inapplicabilité de l'article 69 CBE lors de l'appréciation de la brevetabilité ne semble avoir vu une divergence par rapport à l'interprétation de la Convention figurant dans la décision G 6/88 et n'a saisi la Grande Chambre de recours comme le prévoit l'article 21 du règlement de procédure des chambres de recours (ancien article 16 RCPR, cf. JO OEB 1983, 7).

En conséquence, pour parvenir à une approche commune de la base juridique de l'interprétation des revendications aux fins d'appréciation de la brevetabilité, il convient de saisir la Grande Chambre de recours.

3.3 Un autre principe juridique souvent trouvé dans la jurisprudence des chambres de recours est que la description ne peut, le cas échéant, être prise en considération aux fins d'interprétation d'une revendication que si le texte de cette revendication, lu seul, demeure peu clair ou ambigu.

3.3.1 Ce principe est souvent lié à celui de l'inapplicabilité de l'article 69 CBE pour l'appréciation de la brevetabilité (cf. T 278/20, motifs ; T 169/20, point 1.2.5 des motifs ; T 1735/19, point 2.3 des motifs ; T 353/18, point 2.4.5 des motifs ; T 978/16, points 2.3 et 2.4 des motifs ; T 2601/16, point 2.3.2 des motifs ; T 1292/17, point 1.3 des motifs ; T 1705/17, point 1.2 des motifs ; T 2600/17, point 2.4 des motifs ; T 30/17, point 2.1.7 des motifs ; T 2344/15, point 1.8 des motifs ; T 1391/15, point 3.5 des motifs ; T 1267/13, point 4.1 des motifs ; T 580/13, point 2 des motifs ; T 145/14, point 2.2.6 des motifs ; T 1597/12, point 3.2 des motifs ; T 1593/09, point 4.1 des motifs ; T 295/11, point 4.1.4 des motifs ; T 467/09, point 2 des motifs ; T 494/09, point 5 des motifs ; T 964/07, point 2.1.2 des motifs ; T 1374/06, point 4.1 des motifs ; T 843/06, point 4.4 des motifs).

3.3.2 Diese Verknüpfung ist jedoch nicht zwingend:

a) Der Grundsatz findet sich auch in Entscheidungen, in denen Artikel 69 EPÜ angewendet wurde (siehe z. B. T 1695/19, Nr. 2.2.4 der Entscheidungsgründe; T 1300/19, Nr. 1.3.3 der Entscheidungsgründe; T 58/13, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe; T 2097/10, Nr. 4.3 der Entscheidungsgründe; T 1671/09, Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe) oder in denen keine Rechtsgrundlage angegeben wurde (T 42/22, Nrn. 3.1 bis 3.4 der Entscheidungsgründe; T 1527/21, Nr. 2.2.1 der Entscheidungsgründe; T 821/20, Nr. 1.7 der Entscheidungsgründe; T 427/20, Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe; T 1648/18, Nr. 1.3 der Entscheidungsgründe; T 1385/14, Nr. 4.3 der Entscheidungsgründe; T 197/10, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe).

b) Darüber hinaus gibt es Entscheidungen, in denen betont wurde, dass die in einem Anspruch verwendeten Begriffe immer im Kontext des Anspruchs als Ganzes und der Beschreibung gelesen werden müssen, obwohl Artikel 69 EPÜ als für die Beurteilung der Patentierbarkeit nicht anwendbar befunden wurde (siehe z. B. T 2684/17, Nr. 2.1.4 der Entscheidungsgründe; T 1283/16, Nr. 4 der Entscheidungsgründe; T 2196/15, Nr. 1.1 der Entscheidungsgründe; T 1871/09, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe; T 1646/12, Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe; T 620/08, Nrn. 3.8., 3.16 und 3.17 der Entscheidungsgründe) oder nicht als Rechtsgrundlage für die Betrachtung des Patents als ein einheitliches Dokument genannt wurde (siehe z. B. T 447/22, Nr. 13.1 der Entscheidungsgründe).

Somit stellt sich die Frage, ob die Mehrdeutigkeit eines Anspruchs eine Voraussetzung für die Heranziehung der Beschreibung und der Abbildungen ist, unabhängig von der Frage, ob Artikel 69 EPÜ und das Protokoll anwendbar sind.

3.3.3 Die meisten Entscheidungen, die Artikel 69 EPÜ anwenden, ziehen die Beschreibung und die Ansprüche in jedem Fall zur Auslegung des Anspruchs heran (siehe z. B. T 177/22, Nr. 2.2.7 der Entscheidungsgründe und T 918/21, Nrn. 1.3 bis 1.6.4 der Entscheidungsgründe), bei Diskrepanzen mit ausschließlich in der Beschreibung enthaltenen Angaben geben sie aber – in einem zweiten Schritt – häufig dem Wortlaut der Ansprüche den Vorrang (siehe z. B. T 1473/19, Nrn. 3.1 bis 3.15 und Nrn. 3.16 bis 3.16.2 der Entscheidungsgründe und auch T 1335/21,

3.3.2 However, this link is not inevitable:

(a) The principle may also be found in decisions that apply Article 69 EPC (see e.g. T 1695/19, Reasons 2.2.4; T 1300/19, Reasons 1.3.3; T 58/13, Reasons 3.2; T 2097/10, Reasons 4.3; T 1671/09, Reasons 3.3) or do not indicate any legal basis (T 42/22, Reasons 3.1 to 3.4; T 1527/21, Reasons 2.2.1; T 821/20, Reasons 1.7; T 427/20, Reasons 5.3; T 1648/18, Reasons 1.3; T 1385/14, Reasons 4.3; T 197/10, Reasons 2.3).

(b) Moreover, there are decisions where the need to always read the terms used in a claim in the context of the claims as a whole and of the description is emphasised, although Article 69 EPC is not held to be applicable for assessing patentability (see e.g. T 2684/17, Reasons 2.1.4; T 1283/16, Reasons 4; T 2196/15, Reasons 1.1; T 1871/09, Reasons 3.1; T 1646/12, Reasons 2.1; T 620/08, Reasons 3.8., 3.16 and 3.17) or is not referred to as the legal basis for taking the patent as a unitary document into consideration (see e.g. T 447/22, Reasons 13.1).

Thus, the question whether ambiguity in the claim is a prerequisite for taking the description and figures into consideration arises independently of the question whether Article 69 EPC and the protocol are applicable.

3.3.3 Most decisions that apply Article 69 EPC take the description and figures into consideration in any case when construing the claim (see e.g. T 177/22, Reasons 2.2.7 and T 918/21, Reasons 1.3 to 1.6.4) but, as a second step, often give priority to the wording of the claim in case of divergence with information only found in the description (see e.g. T 1473/19, Reasons 3.1 to 3.15 and Reasons 3.16 to 3.16.2, and also T 1335/21, Reasons 1.9; T 367/20, Reasons 1.3.3 to 1.3.6; T 1632/21, Reasons 4.2; T 1171/20, Reasons 6; T 450/20,

3.3.2 Cependant, ce lien n'est pas systématique :

(a) Ce principe peut également figurer dans des décisions qui appliquent l'article 69 CBE (cf. par exemple T 1695/19, point 2.2.4 des motifs ; T 1300/19, point 1.3.3 des motifs ; T 58/13, point 3.2 des motifs ; T 2097/10, point 4.3 des motifs ; T 1671/09, point 3.3 des motifs) ou qui n'indiquent aucune base juridique (T 42/22, points 3.1 à 3.4 des motifs ; T 1527/21, point 2.2.1 des motifs ; T 821/20, point 1.7 des motifs ; T 427/20, point 5.3 des motifs ; T 1648/18, point 1.3 des motifs ; T 1385/14, point 4.3 des motifs ; T 197/10, point 2.3 des motifs).

(b) Par ailleurs, il existe des décisions qui soulignent la nécessité de toujours lire les termes utilisés dans une revendication dans le contexte des revendications dans leur ensemble et de la description, bien que l'article 69 CBE ne soit pas jugé applicable pour apprécier la brevetabilité (cf. par exemple T 2684/17, point 2.1.4 des motifs ; T 1283/16, point 4 des motifs ; T 2196/15, point 1.1 des motifs ; T 1871/09, point 3.1 des motifs ; T 1646/12, point 2.1 des motifs ; T 620/08, points 3.8., 3.16 et 3.17 des motifs) ou qu'il ne soit pas qualifié de "base juridique" pour la prise en considération du brevet en tant que document formant un tout (cf. par exemple T 447/22, point 13.1 des motifs).

Ainsi la question de savoir si l'ambiguïté de la revendication est une condition préalable à la prise en considération de la description et des figures se pose indépendamment de la question de savoir si l'article 69 CBE et son protocole interprétatif sont applicables.

3.3.3 La plupart des décisions qui appliquent l'article 69 CBE prennent en considération la description et les figures quoi qu'il en soit pour interpréter la revendication (cf. par exemple T 177/22, point 2.2.7 des motifs et T 918/21, points 1.3 à 1.6.4 des motifs) mais, dans un second temps, privilégient souvent le texte de la revendication en cas de divergence avec des informations ne figurant que dans la description (cf. par exemple T 1473/19, points 3.1 à 3.15 des motifs et points 3.16 à 3.16.2 des motifs, et aussi T 1335/21, point 1.9 des motifs ;

Nr. 1.9 der Entscheidungsgründe; T 367/20, Nrn. 1.3.3 bis 1.3.6 der Entscheidungsgründe; T 1632/21, Nr. 4.2 der Entscheidungsgründe; T 1171/20, Nr. 6 der Entscheidungsgründe; T 450/20, Nrn. 2.6 und 2.15 der Entscheidungsgründe; T 1494/21, Nrn. 2.6 und 2.14 der Entscheidungsgründe; T 2319/18, Nr. 12 der Entscheidungsgründe; T 1844/19, Nr. 1.5 der Entscheidungsgründe; T 73/19, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe; T 1116/16, Entscheidungsgründe; T 552/12, Nr. 3.6 der Entscheidungsgründe; T 275/10, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe; T 1671/09, Nrn. 3.3 und 3.4 der Entscheidungsgründe; T 522/09, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe; T 374/08, Nr. 2.2.2 der Entscheidungsgründe).

3.3.4 In anderen Entscheidungen wird die Beschreibung unabhängig von der Feststellung einer Mehrdeutigkeit herangezogen, entweder ohne dafür eine Rechtsgrundlage anzugeben (siehe T 953/22, Nr. 2 der Entscheidungsgründe; T 111/22, Nr. 1.9 der Entscheidungsgründe; T 1382/20, Nr. 4.6 der Entscheidungsgründe; T 2773/18, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe; T 1648/18, Nr. 1.3 der Entscheidungsgründe; T 1169/16, Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe; T 478/09, Nr. 6 c) der Entscheidungsgründe), oder in Fällen, in denen die strittige Frage nicht entschieden werden musste, weil z. B. die Anspruchsformulierung für mehrdeutig befunden wurde (siehe T 694/20, Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe).

3.3.5 Wieder andere Entscheidungen lassen die Frage unbeantwortet, weil selbst bei Anwendung des Artikels 69 EPÜ keine beschränkenden Merkmale in den Anspruch hineingelesen werden sollten (T 1628/21, Nr. 1.1.9 der Entscheidungsgründe; T 503/20, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe; T 1260/21, Nr. 1.2.2 der Entscheidungsgründe; T 2548/19, Nr. 6 der Entscheidungsgründe; T 911/18, Nr. 4.3 der Entscheidungsgründe; T 299/09, Nr. 3.3.1 der Entscheidungsgründe; T 1736/06, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe) und in einem Anspruch vorhandene Merkmale nicht aufgrund von ausschließlich in der Beschreibung enthaltenen Informationen außer Acht gelassen werden sollten (siehe T 1266/21, Nr. 2.3.4 der Entscheidungsgründe).

Ähnliche Erwägungen sind in der Entscheidung T 1266/19, Nr. 11.4 der Entscheidungsgründe zu finden, ohne dass auf die Frage der Rechtsgrundlage eingegangen wird.

3.3.6 Einige Entscheidungen schließlich gehen so weit, dass die Ansprüche im

Reasons 2.6 and 2.15; T 1494/21, Reasons 2.6 and 2.14; T 2319/18, Reasons 12; T 1844/19, Reasons 1.5; T 73/19, Reasons 2.2; T 1116/16, Reasons; T 552/12, Reasons 3.6; T 275/10, Reasons 2.3; T 1671/09, Reasons 3.3 and 3.4; T 522/09, Reasons 2.3; T 374/08, Reasons 2.2.2).

3.3.4 Other decisions take the description into consideration irrespective of any ambiguity detected, either without indicating a legal basis (see T 953/22, Reasons 2; T 111/22, Reasons 1.9; T 1382/20, Reasons 4.6; T 2773/18, Reasons 2.3; T 1648/18, Reasons 1.3; T 1169/16, Reasons 2.1; T 478/09, Reasons 6c) or in cases where the contentious question did not need to be decided upon, e.g. because the claim language was found to be ambiguous (see T 694/20, Reasons 4.1).

3.3.5 Still other decisions leave the question unanswered because, even when applying Article 69 EPC limiting features should not be read into the claim (T 1628/21, Reasons 1.1.9; T 503/20, Reasons 3.2; T 1260/21, Reasons 1.2.2; T 2548/19, Reasons 6; T 911/18, Reasons 4.3; T 299/09, Reasons 3.3.1; T 1736/06, Reasons 2.2) and existing features in a claim should not be disregarded with reference to information given only in the description (see T 1266/21, Reasons 2.3.4).

Similar considerations can be found, without referring to the question of the legal basis, in decision T 1266/19, Reasons 11.4.

3.3.6 Finally, some decisions go so far as to state that the claims should

T 367/20, points 1.3.3 à 1.3.6 des motifs ; T 1632/21, point 4.2 des motifs ; T 1171/20, point 6 des motifs ; T 450/20, points 2.6 et 2.15 des motifs ; T 1494/21, points 2.6 et 2.14 des motifs ; T 2319/18, point 12 des motifs ; T 1844/19, point 1.5 des motifs ; T 73/19, point 2.2 des motifs ; T 1116/16, motifs ; T 552/12, point 3.6 des motifs ; T 275/10, point 2.3 des motifs ; T 1671/09, points 3.3 et 3.4 des motifs ; T 522/09, point 2.3 des motifs ; T 374/08, point 2.2.2 des motifs).

3.3.4 Dans d'autres décisions, la description est prise en considération indépendamment de toute ambiguïté décelée, soit sans indication de la base juridique (cf. T 953/22, point 2 des motifs ; T 111/22, point 1.9 des motifs ; T 1382/20, point 4.6 des motifs ; T 2773/18, point 2.3 des motifs ; T 1648/18, point 1.3 des motifs ; T 1169/16, point 2.1 des motifs ; T 478/09, point 6c des motifs), soit lorsque la question litigieuse ne devait pas nécessairement être tranchée, par exemple parce que la formulation de la revendication a été considérée comme ambiguë (cf. T 694/20, point 4.1 des motifs).

3.3.5 Cependant, dans d'autres décisions, la question reste sans réponse, car même en appliquant l'article 69 CBE, les caractéristiques restrictives ne devraient pas être lues dans la revendication (T 1628/21, point 1.1.9 des motifs ; T 503/20, point 3.2 des motifs ; T 1260/21, point 1.2.2 des motifs ; T 2548/19, point 6 des motifs ; T 911/18, point 4.3 des motifs ; T 299/09, point 3.3.1 des motifs ; T 1736/06, point 2.2 des motifs) et les caractéristiques figurant déjà dans une revendication ne devraient pas être ignorées en référence à des informations présentées uniquement dans la description (cf. T 1266/21, point 2.3.4 des motifs).

Des considérations similaires figurent, sans que soit mentionnée la question de la base juridique, dans la décision T 1266/19, point 11.4 des motifs.

3.3.6 Enfin, certaines décisions vont jusqu'à indiquer qu'il convient toujours

Wesentlichen immer für sich genommen ausgelegt werden sollten, d. h. gänzlich ohne Heranziehung der Beschreibung und der Abbildungen (siehe T 675/22, Nr. 1.3 der Entscheidungsgründe; T 1924/20, Nr. 2.7 der Entscheidungsgründe; T 470/21, Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe; T 2764/19, Nr. 3.1.1 der Entscheidungsgründe; T 1127/16, Nr. 2.6.1 der Entscheidungsgründe).

3.3.7 Im vorliegenden Fall kann die Frage nicht unbeantwortet bleiben, denn der Fachmann würde die Anspruchsformulierung für sich genommen nicht als mehrdeutig erachten. Bei strikter Befolgung der Rechtsprechung, wonach die Beschreibung entweder gar nicht herangezogen werden darf (siehe oben Nr. 3.3.6) oder nur dann herangezogen werden darf, wenn die Ansprüche für mehrdeutig befunden werden (siehe oben Nrn. 3.3.1 und 3.3.2 a)), wäre der Fachmann also gezwungen, das Vorhandensein der in Absatz [0035] der Beschreibung gegebenen Definition des Begriffs "*zusammengefasstes Flächengebilde*" zu ignorieren.

3.3.8 Es muss also geklärt werden, ob die Beschreibung und die Abbildungen für die Auslegung der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit herangezogen werden dürfen und ob dies generell getan werden darf oder nur, wenn Mehrdeutigkeiten in der Anspruchsformulierung geklärt werden müssen.

3.4 Der dritte Punkt, in dem die Rechtsprechung der Beschwerdekammern untereinander abweicht, ist das Ausmaß, in dem Definitionen oder vergleichbare Informationen, die zu bestimmten Begriffen in der Beschreibung gegeben werden, die Auslegung dieser Begriffe beeinflussen können, wenn sie in den Ansprüchen verwendet werden. Die nachstehend beschriebenen Rechtsprechungslinien sind erkennbar.

3.4.1 Einige Entscheidungen (siehe auch unten Nrn. 3.4.4 und 3.4.5) betonen die Autonomie von Patenten bei der Definition von in den Patentansprüchen verwendeten Begriffen und die Notwendigkeit, diese Begriffe im Kontext des gesamten Inhalts und unter Berücksichtigung dessen zu lesen, was durch die Erfindung erreicht wird. Die in Patentdokumenten verwendeten Begriffe sollten demnach in ihrer im einschlägigen Stand der Technik üblichen Bedeutung verstanden werden, es sei denn, ihnen wird in der Beschreibung eine besondere Bedeutung zugewiesen. Insofern kann das Patent sein

essentially always be interpreted on their own merits, i.e. without consulting the description and figures at all (see T 675/22, Reasons 1.3; T 1924/20, Reasons 2.7; T 470/21, Reasons 2.1; T 2764/19, Reasons 3.1.1; T 1127/16, Reasons 2.6.1).

3.3.7 In the case at issue, the question cannot be left open since the claim language when read in isolation would not be considered ambiguous by the skilled person. Thus, when following the lines of case law that either do not allow for the description to be taken into consideration (see 3.3.6 above) or that allow for referring to the description only where claims are found to be ambiguous (see 3.3.1 and 3.3.2(a) above), the skilled person would be forced to ignore the existence of the definition of the term "gathered sheet" as given in paragraph [0035] of the description.

3.3.8 Therefore, whether the description and figures may be consulted when construing patent claims to assess patentability and whether this may be done generally or only if there are ambiguities in the claim language must be resolved.

3.4 The third point where the case law of the boards diverges is the extent to which definitions or similar information given in the description for certain terms may influence the interpretation of these terms when used in the claims. The following lines of case law can be detected.

3.4.1 Some decisions (see also points 3.4.4 and 3.4.5 below) emphasise the autonomy of patents to define the meaning of terms used in patent claims and the need to read these terms in the context of the whole content, taking into account what is achieved by the invention. Thus, terms used in patent documents should be given their normal meaning in the relevant art unless the description gives the terms a special meaning. In that regard, the patent document may be its own dictionary. (See e.g. T 620/08, Reasons 3.8; T 1321/04, Reasons 2.3 and 2.4, referring to T 312/94; T 969/92;

essentiellement d'interpréter les revendications en elles-mêmes, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de consulter la description et les figures (cf. T 675/22, point 1.3 des motifs ; T 1924/20, point 2.7 des motifs ; T 470/21, point 2.1 des motifs ; T 2764/19, point 3.1.1 des motifs ; T 1127/16, point 2.6.1 des motifs).

3.3.7 En l'espèce, la question ne peut pas rester en suspens puisque la formulation de la revendication lue isolément ne serait pas considérée ambiguë par la personne du métier. Ainsi, en suivant les lignes jurisprudentielles qui ne permettent pas de prendre en considération la description (cf. point 3.3.6 ci-dessus) ou qui ne permettent de se reporter à la description que si les revendications sont considérées ambiguës (cf. points 3.3.1 et 3.3.2(a) ci-dessus), la personne du métier serait obligée de faire abstraction de la définition du terme "feuille froncée" telle que donnée au paragraphe [0035] de la description.

3.3.8 En conséquence, il convient d'apporter une réponse à la question de savoir si la description et les figures peuvent être consultées lors de l'interprétation des revendications d'un brevet aux fins d'appréciation de la brevetabilité et de savoir si cela peut être fait de façon générale ou seulement si des ambiguïtés existent dans la formulation de la revendication.

3.4 Le troisième point sur lequel la jurisprudence des chambres de recours diverge est la mesure dans laquelle des définitions ou des informations similaires contenues dans la description relativement à certains termes peuvent influencer l'interprétation de ces termes lorsqu'ils sont utilisés dans les revendications. Les lignes jurisprudentielles suivantes peuvent être observées.

3.4.1 Certaines décisions (cf. aussi les points 3.4.4 et 3.4.5 ci-dessous) soulignent l'autonomie des brevets pour définir les termes utilisés dans des revendications de brevet et la nécessité de lire ces termes dans le contexte du document considéré dans son ensemble, prenant en considération le résultat couvert par l'invention. En conséquence, il convient de donner aux termes utilisés dans les documents de brevets leur sens normal dans le domaine technique concerné, à moins que la description ne leur donne un sens spécial. À cet égard, le document de brevet peut être son propre

eigenes Wörterbuch sein (siehe z. B. T 620/08, Nr. 3.8 der Entscheidungsgründe; T 1321/04, Nrn. 2.3 und 2.4 der Entscheidungsgründe, mit Verweis auf T 312/94, T 969/92, T 311/93 und T 523/00). Das EPÜ verlangt nicht, dass in verschiedenen Patenten verwendete Begriffe stets dieselbe Bedeutung haben (siehe T 523/00, Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

3.4.2 In anderen Entscheidungen wird auf die erforderliche Rechtssicherheit im Patentsystem verwiesen und daran erinnert, dass der Erfindungsgegenstand primär durch die Ansprüche bestimmt wird. So wird in zahlreichen Entscheidungen betont, dass die Stützung durch die Beschreibung jedenfalls nicht dazu benutzt werden sollte, den Erfindungsgegenstand über das hinaus zu beschränken oder zu ändern, was der Fachmann bei der Lektüre des Wortlauts der Ansprüche verstehen würde (siehe z. B. T 169/20, Nr. 1.4 der Entscheidungsgründe). Darin scheinen sich die meisten Entscheidungen einig, von denen viele Artikel 69 EPÜ und das zugehörige Protokoll anwenden. Begründet wird das in diesen Fällen mit dem Wortlaut von Artikel 69 (1) Satz 1 EPÜ – eine Begründung, die in den letzten Jahren im Anschluss an T 1473/19, Nr. 3.16 der Entscheidungsgründe als Grundsatz des Vorrangs der Ansprüche bekannt geworden ist (siehe z. B. T 450/20, Nr. 2.15 der Entscheidungsgründe).

3.4.3 Keine Einigkeit scheint jedoch darüber zu herrschen, wie dieses Ziel zu erreichen und wo die Grenze zu ziehen ist.

a) Wie vorstehend erwähnt (siehe oben Nr. 3.3.6), wird in einigen Entscheidungen postuliert, dass die Ansprüche stets für sich genommen ausgelegt werden sollten, ohne irgendetwas aus der Beschreibung – auch keine dort gegebene Definition – als ergänzendes Hinweismittel heranzuziehen (siehe z. B. T 1924/20, Nr. 2.7 der Entscheidungsgründe).

b) Entscheidungen, in denen Mehrdeutigkeit als grundsätzliche Voraussetzung für eine Anspruchsauslegung gesehen wird (siehe oben Nr. 3.3.1 und 3.3.2 a)), lassen Informationen aus der Beschreibung, so auch Definitionen, außer Acht, wenn der Anspruch für sich genommen für klar erachtet wird (siehe z. B. T 197/10, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe; T 1266/19, Nr. 11.4 der Entscheidungsgründe).

c) Selbst dort, wo ein Anspruch für unklar befunden wurde, wurde in einigen Entscheidungen eine in der

T 311/93 and T 523/00.) The EPC does not require that terms used in different patents always have the same meaning (see T 523/00, Reasons 2).

3.4.2 Other decisions refer to the need for legal certainty in the patent system and remind that it is the claims that primarily determine the subject-matter of the invention. Thus, many decisions underline that the support of the description should at least not be used for restricting or modifying the subject-matter of the invention beyond what a skilled person would understand when reading the wording of the claims (see e.g. T 169/20, Reasons 1.4). The majority of decisions seem to agree on this, many of which apply Article 69 EPC and its protocol. The reasoning given for this in these cases is based on the wording of Article 69(1) EPC, first sentence and has become known in the recent years, following T 1473/19, Reasons 3.16., as the principle of the primacy of the claims (see e.g. T 450/20, Reasons 2.15).

3.4.3 However, there seems to be no common understanding on how to achieve this goal and where to draw the line.

(a) As mentioned above (see 3.3.6), some decisions postulate that the claims should always be construed on their own merits without taking anything from the description, including any definition found there, into account as a "supplementary-guidance tool" (see e.g. T 1924/20, Reasons 2.7).

(b) Decisions applying the principle of ambiguities as a prerequisite for claim construction (see 3.3.1 and 3.3.2(a) above) disregard information, including definitions, in the description if the claim read on its own is found to be clear (see e.g. T 197/10, Reasons 2.3; T 1266/19, Reasons 11.4).

(c) Even where such a claim was found unclear, some decisions disregarded a definition or similar information found in

dictionnaire. (cf. par exemple T 620/08, point 3.8 des motifs ; T 1321/04, points 2.3 et 2.4 des motifs, renvoyant à T 312/94 ; T 969/92 ; T 311/93 et T 523/00.) La CBE n'exige pas que les termes utilisés dans différents brevets aient toujours la même signification (cf. T 532/00, point 2 des motifs).

3.4.2 D'autres décisions invoquent l'exigence de sécurité juridique dans le système de brevets et rappellent que ce sont les revendications qui définissent en premier lieu l'objet de l'invention. Ainsi, de nombreuses décisions soulignent que le fondement sur la description devrait, à tout le moins, ne pas être utilisé pour limiter ou modifier l'objet de l'invention au-delà de ce que la personne du métier comprendrait à la lecture du texte des revendications (cf. par exemple T 169/20, point 1.4 des motifs). Il semble que cela soit confirmé par une majorité de décisions, dont beaucoup appliquent l'article 69 et son protocole interprétatif. Le raisonnement adopté dans ces affaires repose sur le texte de l'article 69(1), première phrase, et, depuis quelques années, à la suite de la décision T 1473/19, point 3.16 des motifs, il est connu en tant que principe de primauté des revendications (cf. par exemple T 450/20, point 2.15 des motifs).

3.4.3 Cependant, il semble ne pas y avoir de consensus sur la façon d'atteindre cet objectif et sur les limites à poser.

(a) Comme mentionné ci-dessus (cf. point 3.3.6), certaines décisions posent le postulat qu'il convient toujours d'interpréter les revendications en elles-mêmes, en ne prenant en considération aucun élément de la description, y compris toute définition y figurant, à titre d'"outil d'orientation supplémentaire" (cf. par exemple T 1924/20, point 2.7 des motifs).

(b) Les décisions exigeant par principe la présence d'ambiguïtés comme condition préalable à l'interprétation des revendications (cf. points 3.3.1 et 3.3.2(a) ci-dessus) ignorent des informations, y compris des définitions, fournies dans la description si la revendication lue seule est jugée claire (cf. par exemple T 197/10, point 2.3 des motifs ; T 1266/19, point 11.4 des motifs).

(c) Même lorsqu'une telle revendication a été considérée comme manquant de clarté, certaines décisions ont ignoré

Beschreibung gegebene Definition oder vergleichbare Information außer Acht gelassen, wenn diese dazu hätte genutzt werden können, den Erfindungsgegenstand über das hinaus zu beschränken oder zu ändern, was der Fachmann bei der Lektüre des Wortlauts der Ansprüche verstehen würde, z. B. durch den Ausschluss möglicher Auslegungen, die im betreffenden technischen Kontext sowohl vertretbar als auch technisch sinnvoll wären (siehe z. B. T 169/20, Nr. 1.4 der Entscheidungsgründe; T 821/20, Nr. 1.7 der Entscheidungsgründe).

d) Von den Entscheidungen, die dafür plädieren, die Beschreibung stets heranzuziehen, lassen einige in der Beschreibung gegebene Definitionen und vergleichbare Informationen nur dann außer Acht, wenn diese der gewöhnlichen Bedeutung der in den Ansprüchen verwendeten Begriffe widersprechen oder mit dieser "überhaupt nicht in Einklang stehen" (siehe z. B. T 1473/19, Nr. 3.16.2 der Entscheidungsgründe).

e) In anderen der Entscheidungen, die einer Anwendung des Artikels 69 EPÜ und des zugehörigen Protokolls offen gegenüberstehen, wird die Grenze dort gezogen, wo die Beschreibung dazu genutzt würde, die Anspruchsmerkmale implizit zu beschränken (siehe z. B. T 1844/19, Nr. 1.5 der Entscheidungsgründe). Ähnlich wie in den oben unter Buchstabe c aufgeführten Fällen bedürfte es also nicht eines Widerspruchs oder einer Unstimmigkeit, um in der Beschreibung gegebene Definitionen außer Acht zu lassen.

f) In mehreren Entscheidungen schließlich wurde die Auffassung vertreten, dass etwaige Diskrepanzen zwischen den Ansprüchen und einer in der Beschreibung gegebenen Definition oder ähnlichen Information in einem Verfahrensstadium, in dem dies noch möglich ist – also in erster Linie im Prüfungs-, aber auch im Einspruchsverfahren –, durch eine Änderung der Ansprüche gelöst werden sollten, weil in eben diesem Stadium die Erfindung definiert werden sollte (siehe z. B. T 2589/11, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe und T 768/08, Nr. 4.4 der Entscheidungsgründe, beide mit Verweis auf T 1279/04). Diese Entscheidungen würden also die Definition, wenn sie nicht im Anspruch enthalten ist, obwohl sie es sein könnte, wohl unter vergleichbaren Voraussetzungen wie in den oben unter den Buchstaben c, e und f [korr: c, d und e] aufgeführten Fällen außer Acht lassen.

the description if it might be used to restrict or modify the subject-matter of the invention beyond what a person skilled in the art would understand when reading the wording of the claims, for example, by excluding interpretations which are both reasonable and technically sensible within the relevant technical context (see e.g. T 169/20 Reasons 1.4; T 821/20 Reasons 1.7).

(d) Among the decisions that always take the description into account, some disregard definitions and other information from the description only if they are found to contradict or be "not at all compatible with" the ordinary meaning of terms used in the claim (see e.g. T 1473/19, Reasons 3.16.2).

(e) Other decisions, among those that are open to applying Article 69 EPC and its protocol, draw the line where the description would be used to implicitly limit the meaning of features in the claim (see e.g. T 1844/19, Reasons 1.5). Thus, similar to the cases referred to in (c) above, a contradiction or incompatibility would not be necessary to disregard definitions found in the description.

(f) Finally, several decisions hold that, at a stage of the proceedings where this is still possible, especially during examination but also in opposition proceedings, any mismatch between claims and a definition or the like in the description should be resolved by amending the claims since this is where the invention should be defined (see e.g. T 2589/11, Reasons 2.2 and T 768/08, Reasons 4.4, both referring to T 1279/04). Thus, where the definition is not included in the claim but could have been, it seems that these decisions would disregard it under similar conditions as the decisions referred to above under points (c), (e) and (f) [corr: c, d and e].

une définition ou des informations analogues figurant dans la description s'il existait le risque qu'elles soient utilisées pour limiter ou modifier l'objet de l'invention au-delà de ce que la personne du métier comprendrait à la lecture du texte des revendications, par exemple, en excluant des interprétations qui sont à la fois raisonnables et sensées du point de vue technique dans le contexte technique concerné (cf. par exemple T 169/20 point 1.4 des motifs ; T 821/20 point 1.7 des motifs).

(d) Parmi les décisions qui prennent toujours en considération la description, certaines ignorent des définitions et autres informations qui figurent dans la description seulement si elles sont considérées comme contraires ou "pas du tout compatibles avec" le sens ordinaire attribué aux termes utilisés dans la revendication (cf. par exemple T 1473/19, point 3.16.2 des motifs).

(e) D'autres décisions, parmi celles qui sont favorables à l'application de l'article 69 et de son protocole interprétatif, ont défini la limite à partir de laquelle la description serait utilisée pour limiter implicitement la signification des caractéristiques de la revendication (cf. par exemple T 1844/19, point 1.5 des motifs). En conséquence, de façon comparable aux affaires mentionnées sous c) ci-dessus, une contradiction ou une incompatibilité ne serait pas nécessaire pour ignorer des définitions figurant dans la description.

(f) Enfin, il a été estimé dans plusieurs décisions qu'au stade de la procédure qui le permet encore, notamment pendant la procédure d'examen, mais aussi pendant la procédure d'opposition, toute inadéquation entre des revendications et une définition, ou élément équivalent, figurant dans la description doit être résolue en modifiant les revendications puisque ce sont elles qui définissent l'invention (cf. par exemple T 2589/11, point 2.2 des motifs et T 768/08, point 4.4 des motifs, toutes deux renvoyant à T 1279/04). En conséquence, lorsque la définition n'est pas contenue dans la revendication, mais pourrait l'avoir été, il semble que ces décisions l'ignorerait dans des conditions semblables aux conditions des décisions mentionnées ci-dessus sous c), e) et f) [correction: c, d et e].

3.4.4 Zudem folgen – wie oben unter Nummer 3.4.1 erwähnt – nicht alle Entscheidungen diesem restriktiven Ansatz. In T 299/09, Nr. 3.3.1 b) der Entscheidungsgründe wurde die Auslegung eines Begriffs oder Merkmals auf der Grundlage der Beschreibung für vertretbar befunden, wenn dieser Begriff bzw. dieses Merkmal in der Beschreibung in einer anderen oder in einer erweiterten Definition dessen verwendet wird, was der Fachmann normalerweise darunter verstehen würde. In T 620/08, Nr. 3.8 der Entscheidungsgründe (mit Verweis auf T 556/02, Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe, T 416/87, Nr. 5 der Entscheidungsgründe und T 500/01, Nr. 6 der Entscheidungsgründe) heißt es ausdrücklich:

"Als Rechtsdokument kann ein Patent sein eigenes Wörterbuch darstellen. Es kann technische Begriffe definieren und festlegen, wie der Fachmann ein bestimmtes Wort bei Verwendung in der Beschreibung oder in den Ansprüchen zu verstehen hat. Die Beschreibung kann also einem Wort oder Ausdruck, und zwar selbst einem unmissverständlich klaren, das bzw. der eine allgemein anerkannte Bedeutung hat, durch ausdrückliche Definition eine andere Bedeutung als die allgemein anerkannte zuweisen."

3.4.5 Ein Grund könnte sein, dass sich der oben unter den Nummern 3.4.2 und 3.4.3 erwähnte restriktive Ansatz auf Fälle konzentriert, in denen ein Verfahrensbeteiligter versucht hat, die Bedeutung eines in einem Anspruch verwendeten Begriffs von dessen breiterer, gewöhnlicher Bedeutung auf eine restriktivere Definition einzuengen, die in der Beschreibung ausdrücklich gegeben war oder von ihr angeblich impliziert wurde. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen die Heranziehung einer in der Beschreibung gegebenen Definition zu einer breiteren als der gewöhnlichen Bedeutung des definierten Begriffs führen würde. In solchen Fällen scheinen die Beschwerdekammern eher bereit, den Anspruch unter Heranziehung der Beschreibung auszulegen (siehe z. B. T 694/20, Nrn. 4.1 und 4.9 bis 4.11 der Entscheidungsgründe; T 1283/16, Nrn. 4 bis 12 der Entscheidungsgründe; T 620/08, Nrn. 3.8 bis 3.17 der Entscheidungsgründe). Der Grund dafür scheint zu sein, wie in T 1671/09, Nrn. 3.3 bis 3.4 der Entscheidungsgründe ausgeführt, dass es dem Patentinhaber überlassen ist, ob die Bedeutung eines Begriffs im Patent über dessen gewöhnliche Bedeutung auf dem jeweiligen Fachgebiet hinaus

3.4.4 Moreover, as mentioned above in 3.4.1, not all decisions follow this restrictive approach. In T 299/09 (Reasons 3.3.1 b)), an interpretation of a term or feature on the basis of the description is declared to be feasible if this term or feature is given a different or extended definition in the description compared to what a person skilled in the art would normally understand by it. T 620/08, Reasons 3.8 (with reference to T 556/02, Reasons 5.3; T 416/87, Reasons 5, and T 500/01, Reasons 6), expressly states:

"Being a legal document a patent may be its own dictionary. It may define technical terms and determine how a skilled person has to understand a specific word when used in the description or the claims. Thus, the description may give a word or an expression, even an unequivocally clear one, which has a generally accepted meaning, a different meaning than the generally accepted one by explicit definition."

3.4.5 One reason might be that the restrictive approach mentioned above under points 3.4.2 and 3.4.3 focuses on cases where a party attempted to narrow the meaning of a term used in a claim from a broader, ordinary understanding of the term to a more restricted definition explicitly found in the description or allegedly implied by it. However, there are also cases where taking into account a definition found in the description would lead to a broadened understanding compared to the ordinary meaning of the defined term. In these cases, the boards seemed to be more willing to construe the claim in light of the description (see e.g. T 694/20, Reasons 4.1 and 4.9 to 4.11; T 1283/16, Reasons 4 to 12; T 620/08, Reasons 3.8 to 3.17). The reason behind this seems to be, as stated in T 1671/09 (Reasons 3.3 and 3.4), that it is up to the patent proprietor whether the meaning of a term in the patent has been "deliberately broadened via the description" beyond the usual understanding in the relevant field.

3.4.4 Par ailleurs, comme mentionné ci-dessus au point 3.4.1, toutes les décisions ne suivent pas cette approche restrictive. Dans la décision T 299/09 (point 3.3.1 b) des motifs), l'interprétation d'un terme ou d'une caractéristique sur la base de la description est jugée acceptable si ce terme ou cette caractéristique reçoit dans la description une définition différente ou élargie par rapport à ce qu'une personne du métier entendrait normalement par ce terme ou cette caractéristique. La décision T 620/08, point 3.8 des motifs (se référant aux décisions T 556/02, point 5.3 des motifs ; T 416/87, point 5 des motifs, et T 500/01, point 6 des motifs), mentionne expressément :

"En tant que document juridique, le brevet peut être son propre dictionnaire. Il peut définir des termes techniques et déterminer la manière dont la personne du métier doit comprendre un mot spécifique lorsqu'il est utilisé dans la description ou les revendications. Ainsi, la description peut donner à un mot ou à une expression, même univoque, qui a un sens généralement accepté, un sens différent de celui généralement accepté par une définition explicite."

3.4.5 L'une des raisons pourrait être que l'approche restrictive mentionnée ci-dessus aux points 3.4.2 et 3.4.3 se concentre sur les cas où une partie a tenté de limiter le sens d'un terme utilisé dans une revendication, passant d'un sens plus large et ordinaire attribué au terme à une définition plus restreinte figurant explicitement dans la description ou qui serait sous-entendue par celle-ci. Toutefois, il existe également des cas où la prise en compte d'une définition figurant dans la description conduirait à une compréhension plus large par rapport au sens ordinaire du terme défini. Dans ces affaires, les chambres semblaient davantage disposées à interpréter la revendication à la lumière de la description (cf. par exemple les décisions T 694/20, points 4.1 et 4.9 à 4.11 des motifs ; T 1283/16, points 4 à 12 des motifs ; T 620/08, points 3.8 à 3.17 des motifs). La raison semble être, comme indiqué dans la décision T 1671/09 (points 3.3 et 3.4 des motifs), qu'il appartient au titulaire du brevet de déterminer si le sens d'un terme dans le brevet a été "délibérément élargi par la description" au-delà de la compréhension habituelle dans le domaine concerné.

"durch die Beschreibung absichtlich erweitert" wird.

3.4.6 Allerdings wird dieser Ansatz nicht von allen Entscheidungen mitgetragen. In T 1385/14 (siehe Nrn. 4.3 und 4.4 der Entscheidungsgründe) ließ die zuständige Kammer selbst eine in der Beschreibung gegebene breite Definition des in den Ansprüchen verwendeten Begriffs "gedrucktes Muster" außer Acht und begründete dies damit, dass der Begriff eindeutig sei und eine klare technische Bedeutung habe. Er müsse daher "nicht unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen neu ausgelegt" werden.

3.4.7 Im vorliegenden Fall wird die Bedeutung des Begriffs "zusammengefasstes Flächengebilde", so wie er gewöhnlicher Weise auf dem Fachgebiet verwendet wird, durch die in der Beschreibung gegebene Definition geändert. Diese widerspricht für den Fachmann jedoch nicht der gewöhnlichen Bedeutung, die auf der gängigsten Herstellungsweise zusammengefasster Flächengebilde basiert. Vielmehr wird die Bedeutung durch die Definition erweitert und ergibt technisch nach wie vor Sinn. Der Begriff, so wie er in der Beschreibung definiert ist, schließt nunmehr alle anderen potenziellen Verfahren zum Zusammenfassen von Tabakfolien ein, die diesen die Form eines zylindrischen Stabs verleihen.

Die in der Beschreibung gegebene Definition würde nach den verschiedenen, unter obiger Nummer 3.4.3 erläuterten Ansätzen unterschiedlich behandelt: nach der Rechtsprechungslinie unter Buchstabe d würde sie nicht außer Acht gelassen, wohl aber nach den Rechtsprechungslinien unter den Buchstaben a und b. Nach den Rechtsprechungslinien unter den Buchstaben c und f könnte sie Beachtung finden, vorausgesetzt dass diese immer anwendbar wären, wenn der Anspruch durch eine Definition in der Beschreibung geändert wird. Tritt jedoch – wie bei der Rechtsprechungslinie unter Buchstabe e – die weitere Voraussetzung hinzu, dass die geänderte Bedeutung eine engere ist, so hängt die Antwort auf die Frage, ob die Definition heranzuziehen ist, davon ab, welcher der beiden unter den obigen Nummern 3.4.4/3.4.5 bzw. 3.4.6 erläuterten Rechtsprechungslinien man folgt.

3.4.8 Folglich muss, bevor die vorliegende Sache entschieden werden kann, in jedem Fall und unabhängig von den zwei anderen Rechtsfragen die Frage beantwortet werden, ob und in welchem Umfang Definitionen oder vergleichbare Informationen, die in der

3.4.6 However, this approach is not shared in all cases. In T 1385/14 (see Reasons 4.3 and 4.4), the competent board disregarded even a broad definition given in the description for the term "printed pattern" as used in the claims for the reason that this term was found to be unambiguous and to have a clear technical meaning. Therefore, it did "not need to be reinterpreted in the light of the description and drawings".

3.4.7 In the case at hand, the definition given in the description changes the meaning of the term "gathered sheet" as usually used in the field. However, the skilled person would not see it as contradicting the ordinary meaning, which is based on the most common method for producing gathered sheets. The definition instead broadens this meaning and still makes technical sense. The term as defined by the description now includes all other potential methods for gathering tobacco sheets to give them the form of a cylindrical rod.

Thus, among the different approaches set out above under point 3.4.3, the line of case law under letter (d) would not disregard the definition in the description, whereas the ones under letters (a) and (b) would. Those referred to under letters (c) and (f) might do so under the assumption that they apply wherever a definition in the description modifies the claim language. Under the assumption that they, as the ones under letter (e), depend on the further condition that the modification is a limiting one, whether the definition should be taken into account hinges on which of the two lines of case law as set out under points 3.4.4/3.4.5 and 3.4.6, respectively, is to be followed.

3.4.8 To sum up, in any case and independent of the two other questions, the question whether and to what extent definitions and similar information found in the description may be disregarded

3.4.6 Cependant, cette approche n'est pas adoptée dans toutes les affaires. Dans la décision T 1385/14 (cf. points 4.3 et 4.4 des motifs), la chambre compétente n'a pas tenu compte de la définition, même large, donnée dans la description du terme "motif imprimé" tel qu'il est utilisé dans les revendications, au motif que ce terme a été jugé sans ambiguïté et clair du point de vue technique. Par conséquent, il n'était "pas nécessaire de le réinterpréter à la lumière de la description et des dessins".

3.4.7 Dans la présente espèce, la définition donnée dans la description modifie le sens du terme "feuille froncée" tel qu'il est habituellement utilisé dans le domaine. Toutefois, la personne du métier n'y verrait pas une contradiction avec le sens ordinaire, qui se fonde sur le procédé le plus courant pour la production de feuilles froncées. La définition, au contraire, élargit cette signification tout en ayant toujours du sens du point de vue technique. Le terme tel qu'il est défini dans la description inclut désormais tous les autres procédés possibles pour froncer les feuilles de tabac afin de leur donner la forme d'une tige cylindrique.

Ainsi, parmi les différentes approches exposées ci-dessus au point 3.4.3, la ligne jurisprudentielle visée à la lettre d) n'ignorerait pas la définition figurant dans la description, contrairement à celles visées aux lettres a) et b). Les lignes jurisprudentielles visées aux lettres c) et f) pourraient l'écarter en partant du principe qu'elles s'appliquent chaque fois qu'une définition dans la description modifie le texte de la revendication. À supposer que ces lignes jurisprudentielles dépendent, comme celles visées à la lettre e), de la condition supplémentaire selon laquelle la modification est restrictive, la question de savoir si la définition doit être prise en compte dépend de la ligne jurisprudentielle qui doit être suivie, parmi les deux lignes telles qu'elles sont exposées respectivement aux points 3.4.4/3.4.5 et 3.4.6.

3.4.8 En résumé, en tout état de cause et indépendamment des deux autres questions, il convient de répondre à la question de savoir si et dans quelle mesure les définitions et les informations similaires figurant dans la

Beschreibung gegeben werden, außer Acht gelassen werden dürfen.

4. Eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ist auch erforderlich, da sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, weil die Anspruchsauslegung durch das Europäische Patentamt im breiteren Kontext des Patentschutzsystems als Ganzes gesehen werden muss.

4.1 Die Erteilung europäischer Patente ist kein Selbstzweck. Vielmehr stellt das Prüfungsverfahren (und auch ein sich möglicherweise anschließendes Einspruchsverfahren) eine von den Mitgliedstaaten gesetzte Hürde dar, die überwunden werden muss, damit man für den Gegenstand von Erfindungen, die nachweislich neu, erfinderisch und ausreichend offenbart sind, ein ausschließliches Schutzrecht (im Prüfungsverfahren) erlangt und (im Einspruchsverfahren) behält.

4.1.1 Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch die Patentansprüche bestimmt (Artikel 69 EPÜ), und die Patentansprüche einer Anmeldung geben den Erfindungsgegenstand an, für den Schutz begehrt wird (Artikel 84 EPÜ). Es ist also der Gegenstand dieser Ansprüche, der die Erfindung definiert, die gemäß den Artikeln 83, 52, 54 und 56 EPÜ auf ausreichende Offenbarung, Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft wird. Folglich ist es von außerordentlicher Bedeutung, dass der vom Europäischen Patentamt im Erteilungs- und Einspruchsverfahren geprüfte Gegenstand mit dem Gegenstand identisch ist, den die nationalen Gerichte der Mitgliedstaaten ihrer Gewährung eines ausschließlichen Schutzrechts zugrunde legen, sobald das europäische Patent in Kraft ist.

4.1.2 Andernfalls könnte ein Gegenstand aus dem Stand der Technik zum Anlass genommen werden, die Erteilung eines europäischen Patents zu verweigern, auch wenn dessen Schutzbereich den betreffenden Gegenstand nicht einschließt. Oder es würden europäische Patente erteilt, die Schutz für einen Gegenstand verleihen, der bereits aus dem Stand der Technik bekannt ist oder durch diesen nahegelegt wird. Beide Szenarien wären abträglich, im einen Fall für die wohl-erworbenen Rechte der Anmelder und Patentinhaber, im anderen für die Ausübungsfreiheit im bereits gemein-freien Bereich der Technik. Folglich sollte alles, was nach der Erteilung als Apfel angesehen wird, nur mit den Äpfeln aus dem Stand der Technik

must be answered before deciding the current case.

4. A decision of the Enlarged Board is also required because a point of law of fundamental importance arises since claim construction by the European Patent Office has to be seen within the greater context of the patent protection system as a whole.

4.1 Granting European patents is not an end in itself. Rather, the examining procedure (and any subsequent opposition proceedings) are the hurdle set by the member states that must be overcome to obtain (in examination proceedings) and retain (in opposition proceedings) monopoly protection for the subject-matter of inventions that have been proven to be new, inventive and sufficiently disclosed.

4.1.1 The extent of protection conferred by a European patent is determined by the claims (Article 69 EPC), and the claims of an application define the subject-matter of the invention for which protection is sought (Article 84 EPC). Thus, it is the subject-matter of these claims defining the invention that is examined for sufficiency of disclosure, novelty and inventive step under Articles 83, 52, 54 and 56 EPC. As a consequence, it is of utmost importance that the subject-matter examined by the European Patent Office during grant and opposition proceedings be identical to the subject-matter taken as the basis for allowing monopoly protection by the national courts of the member states once the European patent is in force.

4.1.2 Otherwise, subject-matter of prior art can be taken as a reason to deny the grant of a European patent even though its scope of protection did not encompass such subject-matter. Or European patents are granted that give protection for subject-matter that was already known in or rendered obvious by the prior art. Both scenarios would be detrimental to either the well-acquired rights of applicants and patent proprietors or the freedom to operate in the public domain, respectively. Thus, everything seen as an apple after grant should only be compared with the apples in the state of the art, but everything that might turn out to be both an apple and an orange in the post-grant world should not only be compared to apples but also to

description peuvent être ignorées avant de statuer sur le cas d'espèce.

4. Une décision de la Grande Chambre est également requise car une question de droit d'importance fondamentale se pose, étant donné que l'interprétation des revendications par l'Office européen des brevets doit être envisagée dans le contexte plus large du système de protection des brevets dans son ensemble.

4.1 La délivrance de brevets européens n'est pas une fin en soi. La procédure d'examen (et toute procédure d'opposition ultérieure) constitue plutôt une étape fixée par les États membres qui doit être franchie pour obtenir (dans la procédure d'examen) et conserver (dans la procédure d'opposition) un monopole de protection de l'objet d'inventions dont la nouveauté, l'activité inventive et la suffisance de l'exposé ont été démontrées.

4.1.1 L'étendue de la protection conférée par un brevet européen est déterminée par les revendications (article 69 CBE), et les revendications d'une demande définissent l'objet de l'invention pour laquelle la protection est demandée (article 84 CBE). Ainsi, c'est l'objet de ces revendications définissant l'invention qui est examiné concernant la suffisance de l'exposé, la nouveauté et l'activité inventive en vertu des articles 83, 52, 54 et 56 CBE. Par conséquent, il est de la plus haute importance que l'objet examiné par l'Office européen des brevets au cours des procédures de délivrance et d'opposition soit identique à l'objet servant de base pour autoriser la protection du monopole par les juridictions nationales des États membres une fois que le brevet européen est en vigueur.

4.1.2 Dans le cas contraire, un objet de l'état de la technique peut être considéré comme un motif de refus de délivrance d'un brevet européen, même si l'étendue de sa protection n'englobait pas cet objet. Ou bien des brevets européens sont délivrés et protègent un objet déjà connu ou rendu évident par l'état de la technique. Les deux scénarios seraient préjudiciables respectivement aux droits dûment acquis des demandeurs et des titulaires de brevets ou à la liberté d'exploitation de ce qui appartient au domaine public. Ainsi, tout ce qui est considéré comme une pomme après la délivrance ne devrait être comparé qu'aux pommes de l'état de la technique, mais tout ce qui pourrait se révéler être à la fois une pomme et une orange post-délivrance

verglichen werden. Aber alles, was sich nach der Erteilung sowohl als Apfel als auch als Birne erweisen könnte, sollte im Prüfungs- und im Einspruchsverfahren nicht nur mit den Äpfeln, sondern auch mit den Birnen aus dem Stand der Technik verglichen werden.

4.2 Es steht außer Zweifel, dass Artikel 69 EPÜ und das zugehörige Protokoll anzuwenden sind, um die Bedeutung der Ansprüche eines europäischen Patents zu bestimmen, sobald das Patent in Kraft ist (siehe die Übersicht über die nationale Rechtsprechung in T 367/20, Nr. 1.3.5 der Entscheidungsgründe). Zu beantworten ist also die Frage, ob durch einen Ansatz, der eine andere Grundlage für die Bestimmung der Bedeutung der Ansprüche im Erteilungsverfahren (einschließlich Prüfungs- und Einspruchsverfahren) verwendet, die unter obiger Nummer 4.1.1 beschriebenen Ziele erreichbar sind.

4.3 Eine weitere Frage ist die, ob der Fachmann einen Anspruch für unklar befinden muss, damit er für dessen Auslegung zur Beurteilung der Patentierbarkeit die Beschreibung und die Abbildungen heranziehen kann. Nach Kenntnis der Kammer wird diese Frage durch keine nationale Gerichtsbarkeit der Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation bejaht. Ein Blick auf die Situation in einigen der größeren Mitgliedstaaten ergibt das folgende Bild.

4.3.1 Betrachtet wurden sechs französische Urteile aus den letzten zehn Jahren, in denen Patentansprüche ausgelegt wurden, darunter fünf des Tribunal judiciaire (TJ) von Paris, des ehemaligen Tribunal de grande instance (TGI) von Paris (TGI Paris, 2.7.2015, n° RG 12/11488; TGI Paris, 14.4.2016, n° RG 14/11998; TGI Paris, 20.4.2017, n° RG 14/05016; TGI Paris, 16.11.2017, n° RG 14/14922; TJ Paris, 24.3.2023, n° RG 20/03907) und eines der Cour d'appel (CA) von Paris (CA Paris, 19.10.2021, n° RG 17/22624). Alle diese Urteile besagen, dass die Ansprüche unter Heranziehung der Beschreibung auszulegen sind oder ziehen jedenfalls die Beschreibung immer dann heran, wenn sie Ansprüche auslegen. In keinem der Urteile wird dies an die Voraussetzung geknüpft, dass der Anspruch für mehrdeutig befunden wird.

4.3.2 Betrachtet wurden außerdem dreizehn Urteile von Gerichten des Vereinigten Königreichs aus den letzten 20 Jahren, die sich mit der Anspruchsauslegung befassen, darunter elf des

oranges during examining and opposition proceedings.

4.2 There is no doubt that Article 69 EPC and its protocol is to be applied to construe the meaning of the claims of a European patent once it is in force (see the overview on national case law given in decision T 367/20, Reasons 1.3.5). Thus, the question to be answered is whether an approach that uses a different basis for construing the meaning of the claims during grant proceedings (including examining and opposition proceedings) is able to achieve the goals as set out above under point 4.1.1.

4.3 A further question is whether the person skilled in the art must find a claim unclear to be able to take the description and figures into account when interpreting a claim to assess patentability. To the knowledge of the Board, no national jurisdiction of the member states of the European Patent Organisation answers this question in the affirmative. A look at the situation in some of the larger member states reveals the following picture.

4.3.1 Six decisions from the last ten years construing patent claims in France were reviewed, including five given by the Tribunal judiciaire (TJ) de Paris, the former Tribunal de grande instance (TGI) de Paris, (TGI Paris, 02.07.2015, N°RG 12/11488; TGI Paris, 14.04.2016, N°RG 14/11998; TGI Paris, 20.04.2017, N°RG 14/05016; TGI Paris, 16.11.2017, N°RG 14/14922; TJ Paris, 24.03.2023, N°RG 20/03907) and one by the Cour d'appel (CA) de Paris (CA Paris, 19.10.2021, N°RG 17/22624). All these decisions refer either to the need to interpret the claims in light of the description or at least do so when interpreting the claims. None states that the wording of the claim must be found ambiguous before doing so.

4.3.2 Thirteen decisions of UK courts from the last 20 years dealing with claim construction have been reviewed, including 11 from the England and Wales High Court (EWHC) and one

devrait être comparé non seulement à des pommes mais aussi à des oranges au cours des procédures d'examen et d'opposition.

4.2 Il ne fait aucun doute que l'article 69 CBE et son protocole interprétatif doivent être appliqués pour interpréter le sens des revendications d'un brevet européen une fois celui-ci en vigueur (cf. l'aperçu de la jurisprudence nationale dans la décision T 367/20, point 1.3.5 des motifs). Aussi convient-il de répondre à la question de savoir si une approche qui utilise une base différente pour interpréter le sens des revendications au cours de la procédure de délivrance (y compris les procédures d'examen et d'opposition) peut atteindre les objectifs énoncés ci-dessus au point 4.1.1.

4.3 Une autre question est de savoir si la personne du métier doit estimer qu'une revendication manque de clarté pour pouvoir tenir compte de la description et des figures lorsqu'elle interprète une revendication pour apprécier la brevetabilité. À la connaissance de la chambre, aucune juridiction nationale des États membres de l'Organisation européenne des brevets ne répond à cette question par l'affirmative. Un examen de la situation dans certains des plus grands États membres permet de dresser le tableau suivant.

4.3.1 Six décisions rendues au cours des dix dernières années interprétant des revendications de brevet en France ont été examinées, dont cinq rendues par le tribunal judiciaire (TJ) de Paris, anciennement tribunal de grande instance (TGI) de Paris, (TGI Paris, 02.07.2015, n° RG 12/11488 ; TGI Paris, 14.04.2016, n° RG 14/11998 ; TGI Paris, 20.04.2017, n° RG 14/05016 ; TGI Paris, 16.11.2017, n° RG 14/14922 ; TJ Paris, 24.03.2023, n° RG 20/03907) et une par la cour d'appel (CA) de Paris (CA Paris, 19.10.2021, n° RG 17/22624). Toutes ces décisions font référence à la nécessité d'interpréter les revendications à la lumière de la description ou du moins de le faire lors de l'interprétation des revendications. Aucune n'indique que le texte de la revendication doit être jugé ambigu au préalable.

4.3.2 Treize décisions des juridictions britanniques rendues au cours des vingt dernières années portant sur l'interprétation des revendications ont été examinées, dont onze de la Haute

England and Wales High Court (EWHC) und jeweils eines des England and Wales Court of Appeal (EWCA) und des House of Lords (mittlerweile Supreme Court of the United Kingdom). Diese Urteile zeigen ein ähnliches Bild wie die französischen. Häufig wird auf die Notwendigkeit verwiesen, die Ansprüche im Kontext der Beschreibung und etwaiger in der Patentschrift enthaltener Zeichnungen zu lesen, und dies scheint allgemeine Praxis bei der Beurteilung sowohl der Patentierbarkeit als auch von Verletzungen zu sein.

Zahlreiche Urteile verweisen auf den Wortlaut des Artikels 69 EPÜ und des zugehörigen Protokolls oder auf die parallele Vorschrift in Section 125 (1) Patents Acts 1977. Sie stimmen überein mit den grundlegenden Überlegungen zur Anspruchsauslegung, wie sie sich aus den beiden maßgebenden Urteilen *Kirin Amgen Inc vs. Hoechst Marion Roussel* [2004] UKHL 46, [2005] RPC 9, 21.10.2004, des House of Lords und *Virgin Atlantic Airways Ltd vs. Premium Aircraft Interiors UK Ltd* [2009] EWCA Civ 1062, [2010] RPC 8, 22.10.2009, des EWCA ergeben. In Letzterem heißt es unter Nummer 5 mit Bezug auf Nummer [182] (iv) der angefochtenen Entscheidung:

"Daraus folgt weiter, dass die Ansprüche nicht isoliert auszulegen sind, wobei die Zeichnungen und die Beschreibung nur zur Behebung von Unklarheiten heranzuziehen wären."

4.3.3 Aus der umfassenden Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtshofs (BGH) geht hervor, dass dies auch in Deutschland die vorherrschende Auffassung ist, und zwar bei der Auslegung sowohl von europäischen als auch von deutschen Patenten, und zwar in Bezug auf sowohl die Patentierbarkeit als auch Verletzungen (siehe z. B. BGH, Urteil vom 29.6.2010 – X ZR 193/03 – BGHZ 186, 90 – Crimpwerkzeug III, Rn. 13).

In seinem Urteil vom 12.5.2015 – X ZR 43/13 - Rotorelemente erklärt der BGH in Nummer 15 der Entscheidungsgründe mit Bezug auf zahlreiche seiner früheren Urteile, dass der Patentanspruch stets unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen ist und dies

each from the England and Wales Court of Appeal (EWCA) and the House of Lords (now the Supreme Court of the United Kingdom). These decisions paint a similar picture to the French decisions. The need to read the claims in the context of the description and any drawings contained in the specification is often expressed and seems to be common practice in both the assessment of patentability and infringement.

Many decisions refer to the wording of Article 69 EPC and its protocol or the parallel provision in section 125(1) Patent Act 1977. They agree on the fundamental considerations on claim construction as laid down in the leading decisions *Kirin Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel* [2004] UKHL 46, [2005] RPC 9, 21 October 2004, by the House of Lords and *Virgin Atlantic Airways Ltd v Premium Aircraft Interiors UK Ltd* [2009] EWCA Civ 1062, [2010] RPC 8, 22 October 2009, by the EWCA. The latter states, in point 5, referring to the impugned decision [182](iv):

"It further follows that the claims must not be construed as if they stood alone – the drawings and description only being used to resolve any ambiguity."

4.3.3 There is a big body of case law from the German Bundesgerichtshof (Federal Supreme Court - BGH) confirming that this is also the settled opinion in Germany, both for the construction of European and German patents, be it for patentability or infringement (see e.g. BGH, Urteil v. 29.06.2010 – X ZR 193/03 – BGHZ 186, 90 – Crimpwerkzeug III, point 13)).

In BGH, Urteil v. 12.05.2015 – X ZR 43/13 - Rotorelemente, point 15, the German Federal Supreme Court, referring to many of its earlier decisions, held that the construction of the patent claim, taking into account the description and figures, is always required and must not be omitted even

Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles (England and Wales High Court, EWHC) et une de la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles (England and Wales Court of Appeal, EWCA) et de la Chambre des Lords (House of Lords, désormais Cour suprême du Royaume-Uni (Supreme Court of the United Kingdom)). Ces décisions brossent un tableau similaire à celui des décisions françaises. La nécessité de lire les revendications dans le contexte de la description et des dessins contenus dans le fascicule est souvent mentionnée et semble être une pratique courante dans l'appréciation de la brevetabilité et de la contrefaçon.

De nombreuses décisions se réfèrent au texte de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif ou à la disposition parallèle de la section 125(1) Patents Act 1977. Elles s'accordent sur les considérations fondamentales relatives à l'interprétation des revendications, telles qu'elles sont énoncées dans les décisions majeures *Kirin Amgen Inc c. Hoechst Marion Roussel* [2004] UKHL 46, [2005] RPC 9, 21 octobre 2004, House of Lords et *Virgin Atlantic Airways Ltd c. Premium Aircraft Interiors UK Ltd* [2009] EWCA Civ 1062, [2010] RPC 8, 22 octobre 2009, EWCA. Cette dernière indique, au point 5, en référence à la décision contestée [182](iv) :

"Il s'ensuit également que les revendications ne doivent pas être interprétées comme si elles étaient seules – les dessins et la description ne servant qu'à résoudre toute ambiguïté."

4.3.3 Il existe une jurisprudence abondante de la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof - BGH) confirmant que cela est également l'opinion établie en Allemagne, tant pour l'interprétation des brevets européens que des brevets allemands, qu'il s'agisse de la brevetabilité ou de la contrefaçon (cf. par exemple BGH, décision du 29.06.2010 - X ZR 193/03 - BGHZ 186, 90 - *Outil de sertissage III*, point 13)).

Dans sa décision du 12.05.2015 – X ZR 43/13 - *Éléments de rotor*, point 15, la Cour fédérale de justice allemande, se référant à plusieurs de ses décisions antérieures, a jugé que l'interprétation de la revendication du brevet, en tenant compte de la description et des figures, est toujours nécessaire et ne doit pas

auch dann nicht unterbleiben darf, wenn der Wortlaut des Anspruchs eindeutig zu sein scheint:

"Zu Recht rügt die Berufung, dass es das Patentgericht unterlassen hat, Patentanspruch 1 zunächst unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen [...]"

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."

4.3.4 Diese von den nationalen Gerichten der Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation entwickelte Rechtsprechung hat das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts (CoA UPC) bestätigt und auf eine der frühen Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer verwiesen, die unter obiger Nummer 3.2 erwähnt ist. Am 26. Februar 2024 stellte es in Einklang mit Artikel 69 EPÜ und dem zugehörigen Protokoll Folgendes fest (siehe *Nanostring* vs. *10x Genomics*, UPC_CoA_335/2023, App_576355/2023, Nr. 4. d) aa) der Gründe der Anordnung):

"Der Patentanspruch ist nicht nur der Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines europäischen Patents nach Art. 69 EPÜ in Verbindung mit dem Protokoll über die Auslegung von Art. 69 EPÜ.

Für die Auslegung eines Patentanspruchs kommt es nicht allein auf seinen genauen Wortlaut im sprachlichen Sinne an. Vielmehr sind die Beschreibung und die Zeichnungen als Erläuterungshilfen für die Auslegung des Patentanspruchs stets mit heranzuziehen und nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten im Patentanspruch anzuwenden.

Das bedeutet aber nicht, dass der Patentanspruch lediglich als Richtlinie dient und sich sein Gegenstand auch auf das erstreckt, was sich nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt.

Der Patentanspruch ist aus der Sicht der Fachperson auszulegen.

Bei der Anwendung dieser Grundsätze soll ein angemessener Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbunden werden.

if the wording of the claim appears to be unambiguous:

"Zu Recht rügt die Berufung, dass es das Patentgericht unterlassen hat, Patentanspruch 1 zunächst unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen..."

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."

4.3.4 The Court of Appeal of the Unified Patent Court (CoA UPC) confirmed this case law developed by the national courts of European Patent Organisation member states, referring to one of the early decisions of the Enlarged Board of Appeal, mentioned above in point 3.2. On 26 February 2024, the CoA UPC held that, in accordance with Article 69 EPC and its protocol (see *Nanostring* v *10x Genomics*, UPC_CoA_335/2023, App_576355/2023, Grounds for the Order at 4.d)aa):

"The patent claim is not only the starting point, but the decisive basis for determining the protective scope of a European patent under Art. 69 EPC in conjunction with the Protocol on the Interpretation of Art. 69 EPC.

The interpretation of a patent claim does not depend solely on the strict, literal meaning of the wording used. Rather, the description and the drawings must always be used as explanatory aids for the interpretation of the patent claim and not only to resolve any ambiguities in the patent claim.

However, this does not mean that the patent claim merely serves as a guideline and that its subject-matter also extends to what, after examination of the description and drawings, appears to be the subject-matter for which the patent proprietor seeks protection.

The patent claim is to be interpreted from the point of view of a person skilled in the art.

In applying these principles, the aim is to combine adequate protection for the patent proprietor with sufficient legal certainty for third parties.

être omise, même si le texte de la revendication semble être sans ambiguïté :

"Le recours fait valoir à juste titre que le Tribunal fédéral des brevets n'a pas interprété la revendication 1 en se fondant d'abord sur la description et les dessins..."

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."

4.3.4 La Cour d'appel de la Juridiction unifiée du brevet a confirmé cette jurisprudence développée par les juridictions nationales des États membres de l'Organisation européenne des brevets, en se référant à l'une des premières décisions de la Grande Chambre de recours, mentionnée ci-dessus au point 3.2. Le 26 février 2024, la Cour d'appel de la Juridiction unifiée du brevet a estimé que, conformément à l'article 69 CBE et son protocole interprétatif (cf. *Nanostring* c. *10x Genomics*, UPC_CoA_335/2023, App_576355/2023, point 4.d)aa) des motifs de l'ordonnance) :

"La revendication de brevet n'est pas seulement le point de départ, mais le fondement essentiel pour déterminer l'étendue de la protection d'un brevet européen en vertu de l'art. 69 CBE ensemble le protocole interprétatif de l'art. 69 CBE.

L'interprétation d'une revendication de brevet ne dépend pas uniquement du sens strict et littéral du texte utilisé. Au contraire, la description et les dessins doivent toujours servir d'aides explicatives pour l'interprétation de la revendication de brevet et non pas uniquement pour dissiper les ambiguïtés dans la revendication de brevet.

Toutefois, cela ne signifie pas que la revendication de brevet sert de simple ligne directrice et que son objet s'étend également à ce qui, après examen de la description et des dessins, semble être l'objet de la protection demandée par le titulaire du brevet.

La revendication de brevet doit être interprétée du point de vue de la personne du métier.

En appliquant ces principes, l'objectif est d'associer une protection adéquate pour le titulaire du brevet à une sécurité juridique suffisante pour les tiers.

Diese Grundsätze für die Auslegung eines Patentanspruchs gelten gleichermaßen für die Beurteilung der Verletzung und des Rechtsbestands eines europäischen Patents. Das ergibt sich aus der Funktion der Patentansprüche, die nach dem Europäischen Patentübereinkommen dazu dienen, den Schutzbereich des Patents nach Art. 69 EPÜ und damit die Rechte des Patentinhabers in den benannten Vertragsstaaten nach Art. 64 EPÜ unter Berücksichtigung der Voraussetzungen für die Patentierbarkeit nach den Art. 52 bis 57 EPÜ festzulegen (vgl. EPA GBK, 11. Dezember 1989, G 2/88, ABl. 1990, 93 Nr. 2.5)."

4.3.5 Nicht nur die Gerichte der Mitgliedstaaten haben so entschieden, auch die Gesetzgeber des EPÜ selbst scheinen die Ausgangsfrage (siehe oben Nr. 4.3) bereits beantwortet zu haben, ob Artikel 69 (1) Satz 2 EPÜ ("Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.") unter der zusätzlichen Prämisse zu lesen ist, dass der Anspruch für sich genommen in einem ersten Schritt durch Hinzuziehung des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ und insbesondere dessen ersten Satzes für unklar erachtet werden muss. Artikel 1 des Protokolls lautet (Hervorhebung durch die Kammer):

"Artikel 69 ist nicht in der Weise auszu-legen, dass unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutz-bereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patent-ansprüche ergibt, **und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patent-ansprüchen anzuwenden sind.** Ebenso wenig ist Artikel 69 dahinge-hend auszulegen, dass die Patentan-sprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen ange-messenen Schutz für den Patentin-haber mit ausreichender Rechtssicher-heit für Dritte verbinden."

Lord Hoffmann erklärte in *Kirin Amgen Inc vs. Hoechst Marion Roussel* [2004] UKHL 46, [2005] RPC 9, 21.10.2004:

"[27] Es ist unmöglich zu verstehen, was mit dem ersten Satz des Protokolls untersagt werden sollte, ohne die Grundsätze zu kennen, die ein englisches Gericht damals bei der

These principles for the interpretation of a patent claim apply equally to the assessment of the infringement and the validity of a European patent. This follows from the function of the patent claims, which under the European Patent Convention serve to define the scope of protection of the patent under Art. 69 EPC and thus the rights of the patent proprietor in the designated Contracting States under Art. 64 EPC, taking into account the conditions for patentability under Art. 52 to 57 EPC (see EPO EBA, 11 December 1989, G 2/88, OJ 1990, 93 para. 2.5)."

4.3.5 Beyond what courts of member states have ruled, it seems that the founders of the EPC themselves already answered the initial question (see 4.3) whether Article 69(1) EPC, second sentence ("Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims") is to be read under the further proviso that in a first step the claim when read on its own has to be found unclear by adding the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC to the Convention, especially its first sentence. Article 1 reads (emphasis added by the Board):

"Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, **the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims.** Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties."

Lord Hoffmann in *Kirin Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel* [2004] UKHL 46, [2005] RPC 9, 21 October 2004, explained:

"[27] It is impossible to understand what the first sentence of the Protocol was intending to prohibit without knowing what used to be the principles applied (at any rate in theory) by an English

Ces principes d'interprétation d'une revendication de brevet s'appliquent également à l'appréciation de la contrefaçon et de la validité d'un brevet européen. Cela découle de la fonction des revendications de brevet qui, en vertu de la Convention sur le brevet européen, servent à définir l'étendue de la protection du brevet selon l'art. 69 CBE et donc les droits du titulaire du brevet dans les États contractants désignés selon l'art. 64 CBE, en tenant compte des conditions de brevetabilité prévues aux art. 52 à 57 CBE (cf. Grande Chambre de recours OEB, 11 décembre 1989, G 2/88, JO 1990, 93 paragraphe 2.5)."

4.3.5 Au-delà des décisions des juridictions des États membres, il semble que les fondateurs de la CBE aient déjà répondu à la question initiale (cf. point 4.3) de savoir si l'article 69(1) CBE, deuxième phrase ("Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications") doit être lu sous réserve supplémentaire que la revendication lue seule soit d'abord jugée comme manquant de clarté, cette réponse ayant été apportée par l'ajout du protocole interprétatif de l'article 69 CBE à la convention, en particulier sa première phrase. L'article premier se lit comme suit (mise en valeur ajoutée par la chambre) :

"L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que **la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications.** Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers."

Lord Hoffmann, dans *Kirin Amgen Inc c. Hoechst Marion Roussel* [2004] UKHL 46, [2005] RPC 9, 21 octobre 2004, a expliqué :

"[27] Il est impossible de comprendre ce que la première phrase du protocole interprétatif entendait interdire sans savoir quels étaient les principes appliqués (en tout cas en théorie) par

Auslegung eines Rechtsdokuments (zumindest theoretisch) angewendet hat. Danach waren die Worte und die Syntax eines Satzes in ihrer 'natürlichen und ihnen normalerweise zukommenden Bedeutung' zu verstehen, d. h. in der Bedeutung, die den Wörtern durch ein Wörterbuch und der Syntax durch eine Grammatik verliehen wird. Diese Bedeutung war unabhängig vom Kontext oder Hintergrund zugrunde zu legen, in dem bzw. vor dem die Worte gebraucht wurden, es sei denn, sie waren 'mehrdeutig', konnten also mehr als nur eine Bedeutung haben. Wie Lord Porter in *Electric & Musical Industries Ltd vs. Lissen Ltd* (1938) 56 RPC 23, 57 ausgeführt hat:

'Wenn die Ansprüche selbst [Hervorhebung durch Lord Porter] eine evidente Bedeutung haben, kann kein Vorteil aus den in der übrigen Patentschrift gewählten Formulierungen gezogen werden, um ihre Bedeutung umzudeuten.'

[28] Wenn andererseits die Formulierung des Anspruchs 'selbst' mehrdeutig war, d. h. mehr als eine Bedeutung haben konnte, konnte das Gericht den in der Beschreibung und den Zeichnungen angegebenen Kontext hinzuziehen. [...]"

Wüsste man nicht, dass dieses Zitat letztlich ein Rückblick auf die ältere englische Rechtsprechung ist, könnte man es leicht für eine zutreffende Beschreibung dessen halten, was in einem Großteil der aktuellen Rechtsprechung der Beschwerdekammern nach wie vor vertreten wird.

Lord Hoffmann kommt zu folgendem Schluss:

"[29] [...] Der Versuch, die Worte des Anspruchs so zu behandeln, als hätten sie eine 'ihnen eigene' Bedeutung und ohne den Kontext oder den Zweck zu beachten, in dem bzw. zu dem sie verwendet wurden, war tatsächlich schon immer eine äußerst künstliche Vorgehensweise.

[30] Für mich steht fest, dass das Protokoll mit seiner Bezugnahme auf die 'Behebung etwaiger Unklarheiten' dazu gedacht war, die künstlichen englischen Vorschriften für die Auslegung von Patentansprüchen zu ersetzen. [...]"

4.4 Betrachtet man die Auslegung der Patentansprüche im Erteilungsverfahren sowie für die Gültigkeit und die Durchsetzung von Patenten nach ihrer Erteilung als die beiden Seiten ein und derselben Medaille, so ist auch eine harmonisierte Auffassung davon entscheidend, wie Definitionen oder vergleichbare Informationen, die in der

court construing a legal document. These required the words and grammar of a sentence to be given their 'natural and ordinary meaning', that is to say, the meanings assigned to the words by a dictionary and to the syntax by a grammar. This meaning was to be adopted regardless of the context or background against which the words were used, unless they were 'ambiguous', that is to say, capable of having more than one meaning. As Lord Porter said in *Electric & Musical Industries Ltd v Lissen Ltd* (1938) 56 RPC 23, 57:

'If the Claims have a plain meaning in themselves [emphasis supplied], then advantage cannot be taken of the language used in the body of the Specification to make them mean something different.'

[28] On the other hand, if the language of the claim 'in itself' was ambiguous, capable of having more than one meaning, the court could have regard to the context provided by the specification and drawings. [...]"

Without knowing that this quote is in fact a historic view on the older English case law, it could easily be taken as an adequate description of what a big part of the current case law of the boards still expresses.

Lord Hoffmann concluded:

"[29] [...] Indeed, the attempt to treat the words of the claim as having meanings 'in themselves' and without regard to the context in which or the purpose for which they were used was always a highly artificial exercise.

[30] It seems to me clear that the Protocol, with its reference to 'resolving an ambiguity', was intended to reject these artificial English rules for the construction of patent claims. [...]"

4.4 If the construction of patent claims during grant proceedings and for the validity and enforcement of patents after grant are considered two sides of the same coin, it is also of fundamental importance to have a harmonised view on the use of definitions or similar information found in the description

une juridiction anglaise pour interpréter un document juridique. Ces principes exigeaient que les termes et la grammaire d'une phrase reçoivent leur "sens naturel et ordinaire", c'est-à-dire le sens attribué aux mots par un dictionnaire et à la syntaxe par une grammaire. Ce sens devait être adopté indépendamment du contexte ou des circonstances dans lesquels les termes étaient utilisés, à moins qu'ils n'aient été "ambigus", c'est-à-dire susceptibles d'avoir plus d'un sens. Comme l'a indiqué Lord Porter dans *Electric & Musical Industries Ltd c. Lissen Ltd* (1938) 56 RPC 23, 57 :

"Si les revendications ont un sens clair en elles-mêmes [mise en valeur ajoutée], on ne peut pas tirer parti du texte utilisé dans le corps du fascicule pour leur donner un sens différent."

[28] En revanche, si le texte de la revendication "en elle-même" était ambigu, susceptible d'avoir plus d'un sens, la juridiction pouvait tenir compte du contexte fourni par le fascicule et les dessins. [...]"

Sans savoir que cette citation est en fait un point de vue historique sur l'ancienne jurisprudence anglaise, elle pourrait facilement être considérée comme une description adéquate de ce qu'une grande partie de la jurisprudence actuelle des chambres exprime encore aujourd'hui.

Et Lord Hoffmann de conclure :

"[29] [...] En effet, la tentative de traiter les termes de la revendication comme ayant un sens "en eux-mêmes" et sans tenir compte du contexte ou de l'objectif de leur utilisation a toujours été un exercice très artificiel.

[30] Il me paraît évident que le protocole interprétatif, avec sa référence à l'objectif de 'dissiper les ambiguïtés', visait à rejeter ces règles anglaises artificielles relatives à l'interprétation des revendications de brevet. [...]"

4.4 Si l'interprétation des revendications de brevet pendant la procédure de délivrance et aux fins de la validité et du respect des brevets post-délivrance sont considérées comme les deux faces d'une même médaille, il est également fondamental d'avoir une vision harmonisée de l'utilisation des définitions ou des informations

Beschreibung gegeben werden, bei der Auslegung der Ansprüche zu verwenden sind und welche Grenzen dieser Verwendung gesetzt sind.

4.4.1 In der französischen Rechtsprechung wird anerkannt, dass das Patent und insbesondere seine Beschreibung als eigenes Wörterbuch dieses Patents dienen können (siehe z. B. TGI Paris, 20.4.2017, n° 14/05016, Nr. 1 a) der Urteilsbegründung):

"Die im Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 des Übereinkommens definierten Kriterien werden entsprechend auch auf französische Patente angewendet. [...] Bei der Auslegung der Ansprüche, wenn diese sich als erforderlich erweist, wird versucht, einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte zu verbinden. In diesem Rahmen kann das Patent sein eigenes Wörterbuch darstellen, insbesondere in Form der Beschreibung."

Hingegen findet sich kein Urteil, in dem der Patentanspruch für sich genommen ausgelegt wurde, um zu entscheiden, ob eine Definition in der Beschreibung aufgrund einer potenziellen abweichenden Bedeutung möglicherweise außer Acht gelassen werden müsste.

4.4.2 Die beiden maßgebenden Fälle in der Rechtsprechung des Vereinigten Königreichs (siehe oben Nr. 4.3.2) geben Hinweise, wie die Bedeutung der in einer Patentschrift verwendeten Worte im Vereinigten Königreich zu bestimmen ist.

Danach ist ihre Bedeutung objektiv vor dem Hintergrund des allgemeinen Wissens des Fachmanns auf dem betreffenden technischen Gebiet, der ja der Adressat der Patentschrift ist, und im Hinblick auf den Zweck, für den die Worte verwendet werden, zu bestimmen. Insofern ist die Bedeutung vom Kontext abhängig, in dem die Worte verwendet werden (siehe *Kirin Amgen vs. Hoechst Marion Roussel* [2004] UKHL 46, [2005] RPC 9, 21.10.2004, Nrn. 32 bis 35 der Urteilsbegründung, wo Lord Hoffmann in Nr. 33 mit Verweis auf ein früheres Urteil ausführte: *"Es darf davon ausgegangen werden, dass eine Person, wenn sie Worte für einen Zweck verwendet, etwas anderes meint, als wenn sie dieselben Worte für einen anderen Zweck verwendet."*).

Diese Begründung ist in *Virgin Atlantic vs. Premium Aircraft* [2009] EWCA Civ 1062, [2010] RPC 8, 22.10.2009, Nr. 5 der Urteilsbegründung mit Bezugnahme auf die dort angefochtene Entscheidung – in einer häufig in anderen Urteilen zitierten Passage –

when construing patent claims and on the limits of such use.

4.4.1 The case law in France accepts that the patent, notably its description, may serve as a patent's own dictionary (see e.g. TGI Paris, 20.04.2017, N° 14/05016, point 1 a) of the Reasons).

"Les critères définis dans le Protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention sont appliqués mutadis mutandis au brevet français : ... Est recherchée lors de l'interprétation des revendications quand celle-ci est nécessaire une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers. Le brevet doit dans ce cadre contenir en lui-même son propre dictionnaire, notamment au stade de la description."

However, no decision has been found where the patent claim was construed on its own merits to decide whether a definition in the description might have to be disregarded due to a potential divergence compared to this meaning.

4.4.2 The two leading cases in UK case law (see 4.3.2 above) give guidance on how to determine the meaning of words used in a patent specification in the UK.

The meaning is to be determined objectively against the background of the common general knowledge of a skilled person in the relevant field, being the addressee of a patent specification, and with regard to the purpose for which the words are used. Thus, the meaning is dependent on the context in which the words are used (see *Kirin Amgen v Hoechst Marion Roussel* [2004] UKHL 46, [2005] RPC 9, 21 October 2004, points 32 to 35, where Lord Hoffmann explained (in point 33, citing an earlier decision): *"A person may be taken to mean something different when he uses words for one purpose from what he would be taken to mean if he was using them for another"*).

This reasoning is summarised in the *Virgin Atlantic v Premium Aircraft* [2009] EWCA Civ 1062, [2010] RPC 8, 22 October 2009, in point 5, referring to the impugned decision, a passage often

similaires contenues dans la description lors de l'interprétation des revendications de brevet, ainsi que des limites de cette utilisation.

4.4.1 La jurisprudence française reconnaît que le brevet, notamment sa description, peut être utilisé comme son propre dictionnaire (cf. par exemple TGI Paris, 20.04.2017, n° 14/05016, point 1 a) des motifs).

"Les critères définis dans le Protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention sont appliqués mutadis mutandis au brevet français : [...] Est recherchée lors de l'interprétation des revendications quand celle-ci est nécessaire une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers. Le brevet doit dans ce cadre contenir en lui-même son propre dictionnaire, notamment au stade de la description."

Toutefois, aucune décision n'a été rendue dans laquelle la revendication du brevet était interprétée en elle-même pour décider si une définition dans la description devait être ignorée en raison d'une éventuelle divergence par rapport à cette signification.

4.4.2 Les deux décisions de principe de la jurisprudence britannique (voir 4.3.2 ci-dessus) donnent des indications sur la manière de déterminer le sens des termes utilisés dans un fascicule de brevet au Royaume-Uni.

Le sens doit être déterminé objectivement en se fondant sur les connaissances générales de la personne du métier dans le domaine concerné, qui est la destinataire d'un fascicule de brevet, et en tenant compte de l'objectif pour lequel les termes sont utilisés. Ainsi, le sens dépend du contexte dans lequel les termes sont utilisés (cf. décision *Kirin Amgen c. Hoechst Marion Roussel* [2004] UKHL 46, [2005] RPC 9, 21 octobre 2004, paragraphes 32 à 35, dans laquelle Lord Hoffmann a expliqué (au paragraphe 33, citant une décision antérieure) : *"Les mots employés par une personne dans un certain but pourraient être compris différemment si elle les employait dans un autre but"*).

Ce raisonnement est résumé dans la décision *Virgin Atlantic c. Premium Aircraft* [2009] EWCA Civ 1062, [2010] RPC 8, 22 octobre 2009, au paragraphe 5, se référant à la décision contestée, un passage souvent cité dans d'autres décisions, comme suit

wie folgt zusammengefasst (Hervorhebung durch die Kammer):

"(i) Der erste, übergeordnete Grundsatz ist Artikel 69 des Europäischen Patentübereinkommens zu entnehmen.

(ii) Laut Artikel 69 wird der Schutzbereich durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Er besagt weiter, dass zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Kurz gesagt, sind die Ansprüche im Kontext auszulegen.

(iii) Daraus folgt, dass die Ansprüche ihrem Zweck entsprechend auszulegen sind – wobei der vom Erfinder verfolgte Zweck anhand der Beschreibung und der Zeichnungen zu ermitteln ist.

[...]

(vii) Hat der Patentinhaber in seine Ansprüche offensichtlich eine bewusste Einschränkung aufgenommen, muss dies somit eine Bedeutung haben. Bewusst aufgenommene Merkmale können nicht einfach außer Acht gelassen werden.

(viii) Hat der Patentinhaber einen Begriff oder Passus verwendet, der ohne jeden Kontext eine besondere (enge oder weite) Bedeutung haben kann, so hat er in einem bestimmten Kontext nicht unbedingt diese Bedeutung.

[...]"

In diesem Fall, der eine Schlafsitzkonfiguration in einem Flugzeug betraf, argumentierte die Patentinhaberin, dass ihr Anspruch auf eine bestimmte Sitzkonfiguration (Umklappsitze) beschränkt sei. Dies akzeptierte das Berufungsgericht nicht und verwies unter anderem auf die Tatsache, dass die Anspruchsformulierung mit der Erfindungsdefinition (dem sog. "consistory clause") im allgemeinen Teil der Beschreibung identisch war bis auf die dort zusätzlich gegebene Erklärung "(Sitzsystem der z. B. in [der BA-Anmeldung] offenbarten Art)". Da die BA-Anmeldung keinen Umklappsitz enthielt, würde der Fachmann den Anspruch nicht als auf diese Sitzart beschränkt auslegen (siehe Nrn. 39 und 56 der Urteilsbegründung). Daher wurde die indirekte Definition in Form des "consistory clause" herangezogen, der auf eine bestimmte Sitzkonfiguration aus dem Stand der Technik gerichtet war, allerdings zusammen mit der Tatsache, dass die Anspruchsformulierung als solche nicht auf die behauptete

cited in other decisions, as follows (emphasis added by the Board):

"(i) The first overarching principle is that contained in Article 69 of the European Patent Convention;

(ii) Article 69 says that the extent of protection is determined by the claims. It goes on to say that the description and drawings shall be used to interpret the claims. In short the claims are to be construed in context.

(iii) It follows that the claims are to be construed purposively the inventor's purpose being ascertained from the description and drawings.

[...]

(vii) It follows that if the patentee has included what is obviously a deliberate limitation in his claims, it must have a meaning. One cannot disregard obviously intentional elements.

(viii) It also follows that where a patentee has used a word or phrase which, acontextually, might have a particular meaning (narrow or wide) it does not necessarily have that meaning in context.

[...]"

In this decision, dealing with a sleeping seat configuration of an aircraft, the proprietor argued that its claim was limited to a special seat configuration (a flip-over-seat). The court of appeal did not accept this, referring, *inter alia*, to the fact that the claim language was identical to the "consistory clause" in the general part of the description, save for the additional explanation given there: "(Seating system of the type disclosed e.g. in [the BA application])". Since the BA application did not contain a flip-over-seat, the skilled person would not interpret the claim to be restricted to this kind of seat (see points 39 and 56). Thus, the indirect definition consisting of the consistory clause pointing to a certain seat configuration in the prior art was taken into account, however, together with the fact that the claim language itself did not hint at the alleged limitation (see points 51 to 54).

(mise en valeur ajoutée par la chambre) :

"(i) Le premier principe fondamental est celui de l'article 69 de la Convention sur le brevet européen ;

(ii) Selon l'article 69, l'étendue de la protection est déterminée par les revendications. De plus, il dispose que la description et les dessins servent à interpréter les revendications. En d'autres termes, les revendications doivent être interprétées en les replaçant dans leur contexte.

(iii) Il s'ensuit que les revendications doivent être interprétées en fonction de l'intention – l'intention de l'inventeur étant précisée par la description et les dessins.

[...]

(vii) Il s'ensuit que si le titulaire du brevet a inclus une restriction évidente dans ses revendications, cette restriction doit avoir une signification. On ne peut pas ignorer des éléments manifestement intentionnels.

(viii) Il s'ensuit aussi que lorsqu'un titulaire de brevet utilise un mot ou une expression qui, hors contexte, peut avoir une signification particulière (au sens large ou au sens strict) ce mot ou cette expression n'a pas nécessairement cette signification dans le contexte dans lequel il (elle) est employé(e).

[...]"

Dans cette décision portant sur la configuration de couchage des sièges d'un avion, le titulaire a fait valoir que sa revendication était limitée à une configuration spéciale du siège (siège convertible). Cela n'a pas été accepté par la Cour d'appel qui s'est référée, entre autres, au fait que le texte de la revendication était identique au passage exposant l'invention ["consistory clause"] dans la partie générale de la description, à l'exception de l'explication supplémentaire qui y est donnée : "(Système de siège du type divulgué par exemple dans [la demande BA])". Étant donné que la demande BA ne mentionnait pas de siège convertible, la personne du métier n'interpréterait pas la revendication comme étant limitée à ce type de siège (cf. paragraphes 39 et 56). Ainsi, il a été tenu compte de la définition indirecte que constitue le passage exposant l'invention ["consistory clause"] indiquant une certaine configuration de siège dans l'état de la technique, mais également du fait que le texte de la revendication lui-même ne faisait pas

tete Beschränkung hindeutete (siehe Nrn. 51 bis 54 der Urteilsbegründung).

Die Tatsache, dass in der Beschreibung gegebene Definitionen für Begriffe aus den Ansprüchen in der Regel nicht außer Acht gelassen werden, lässt sich auch aus dem Urteil *McGhan Medical UK Ltd vs. Nagor Ltd and Biosil Ltd* [2001] EWHC Patents 452, 28.2.2001 ableiten, in dem es heißt, dass "die im Patent gegebene Definition des Wortes 'Schaum' verwendet" wurde (siehe Nr. 101 der Urteilsbegründung).

4.4.3 Der Grundsatz, wonach das Patent sein eigenes Wörterbuch ist, wird auch in der Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtshofs seit dem BGH-Urteil vom 2.3.1999 – X ZR 85/96 - Spannschraube, Nr. 3 c) der Entscheidungsgründe anerkannt und auf breiter Basis angewandt. Siehe z. B. BGH, Urteil vom 7.7.2015 – X ZR 64/13 - Bitratenreduktion, Rn. 13, wo der Gerichtshof ausführt, dass die Tatsache, dass im Fall von Widersprüchen zwischen Anspruchsformulierung und Beschreibung der Anspruch Vorrang genießt, nicht ausschließt, dass ein im Kontext der Beschreibung und der Zeichnungen gelesener Anspruch eine Bedeutung haben kann, die von derjenigen abweicht, die der Anspruch für sich genommen hätte. Im Zweifelsfall ist daher der Anspruch so zu verstehen, dass die beiden Teile der Patentschrift einander nicht widersprechen. Nur wenn dies nicht möglich ist, darf aus den betreffenden Teilen der Beschreibung keine Schlussfolgerung in Bezug auf den geschützten Gegenstand gezogen werden (siehe Nr. 4 bb) der Entscheidungsgründe):

"Die Beschreibung des Patents kann Begriffe eigenständig definieren und insoweit ein "patenteigenes Lexikon" darstellen. 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, 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

The fact that definitions found in the description for terms in the claim are normally not disregarded can also be deduced from the decision *McGhan Medical UK Ltd v Nagor Ltd and Biosil Ltd* [2001] EWHC Patents 452, 28 February 2001, which (see point 101) indicated to have "used the definition of the word 'foam' given in the patent".

4.4.3 The principle of the patent being its own dictionary is also accepted and widely used in the case law of the German Federal Supreme Court since BGH, Urt. v. 02.03.1999 – X ZR 85/96 - Spannschraube, Reasons 3 c). See e.g. BGH, Urt. v. 07.07.2015 – X ZR 64/13 – Bitratenreduktion, point 13, where the court held that the fact that the claims are given primacy in case of a contradiction between the claim language and the description does not exclude that a claim when read in the context of the description and figures may have a meaning that diverges from the meaning of the claim when read in isolation. Thus, when in doubt, a claim is to be understood in a way that does not render both parts of the patent specification contradictory. Only when this is not possible may no conclusion be drawn from these parts of the description on the protected subject-matter (see Reasons 4.bb)):

"Die Beschreibung des Patents kann Begriffe eigenständig definieren und insoweit ein "patenteigenes Lexikon" darstellen. 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, 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

allusion à la limitation alléguée (cf. paragraphes 51 à 54).

Le fait que des définitions contenues dans la description concernant des termes de la revendication ne sont normalement pas ignorées peut également être déduit de la décision *McGhan Medical UK Ltd c. Nagor Ltd and Biosil Ltd* [2001] EWHC Patents 452, 28 février 2001, laquelle (cf. paragraphe 101) a indiqué avoir "utilisé la définition du mot 'mousse' donnée dans le brevet".

4.4.3 Le principe selon lequel le brevet est son propre dictionnaire est également accepté et largement utilisé dans la jurisprudence de la Cour fédérale de justice allemande depuis la décision du 02.03.1999 - X ZR 85/96 - Vis de serrage, motifs 3 c). Cf. par exemple BGH, décision du 07.07.2015 – X ZR 64/13 – Réduction du débit binaire, point 13, dans laquelle la Cour fédérale de justice a estimé que le fait que la primauté soit accordée aux revendications en cas de contradiction entre le texte de la revendication et la description n'exclut pas qu'une revendication lue dans le contexte de la description et des figures puisse avoir un sens différent de celui de la revendication lue isolément. Ainsi, en cas de doute, une revendication doit être comprise de telle sorte que les deux parties du fascicule de brevet ne soient pas en contradiction. C'est uniquement lorsque cela n'est pas possible qu'aucune conclusion ne peut être tirée de ces parties de la description de l'objet protégé (cf. motifs 4.bb)) :

"Il arrive que la description du brevet donne sa propre définition des expressions utilisées, lesquelles constituent alors un "lexique propre au brevet". 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 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 la personne du métier sous la forme d'un ensemble

Ganzen versteht. Nur wenn und soweit dies nicht möglich ist, ist der Schluss gerechtfertigt, dass aus Teilen der Beschreibung keine Schlussfolgerungen in Bezug auf den geschützten Gegenstand gezogen werden dürfen."

Ähnlich: BGH, Urteil vom 12.5.2015 – X ZR 43/13 – Rotorelemente, Rn. 16, Nr. III.1 der Entscheidungsgründe, wo auch zahlreiche frühere Urteile angeführt sind.

4.4.4 In seiner jüngsten Entscheidung *VusionGroup vs. Hanshow* (APL_8/2024, ORD_17447/2024) vom 13. Mai 2024 bestätigte das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts die Leitlinien aus *Nanostring vs. 10x Genomics* (UPC_CoA_335/2023, App_576355/2023) (siehe oben Nr. 4.3.4).

In dieser früheren Entscheidung (siehe Nrn. 4 d) bb) und cc) der Gründe der Anordnung) verwies es für die Auslegung mehrerer Anspruchsmerkmale auf den Wortlaut des Anspruchs und die in der Beschreibung gegebenen Informationen. Es fand eine Auslegung der Ansprüche, die durch die Informationen in der Beschreibung gestützt wurde, und wies daher das Vorbringen der Patentinhaberinnen zurück, das auf einer eher engen Auslegung einer Passage in der Beschreibung basierte.

In der jüngsten Entscheidung betonte das Berufungsgericht zunächst, dass die Anspruchsmerkmale in Verbindung miteinander zu lesen seien (siehe Nr. 29 der Gründe der Anordnung), und verwendete dann auch hier die Informationen aus mehreren Passagen der Beschreibung als Grundlage für die Auslegung von drei relevanten Anspruchsmerkmalen (siehe Nrn. 30 bis 32 der Gründe der Anordnung). Es wies das Argument der Patentinhaberin erneut zurück und berief sich dabei auf den Wortlaut des Anspruchs und auf Informationen in der Beschreibung und in einer der Zeichnungen (siehe Nrn. 33 bis 36 der Gründe der Anordnung). In Nummer 37 erklärt das Berufungsgericht:

"Die oben gegebene Auslegung des Anspruchsmerkmals 8.4 beruht auf dem Wortlaut des Anspruchs, gelesen im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen aus der Sicht der Fachperson mit seinem [sic.] allgemeinen Fachwissen ohne Berücksichtigung der Erteilungsgeschichte des Verfügungs-patents."

als eines sinnvollen Ganzen versteht. Nur wenn und soweit dies nicht möglich ist, ist der Schluss gerechtfertigt, dass aus Teilen der Beschreibung keine Schlussfolgerungen in Bezug auf den geschützten Gegenstand gezogen werden dürfen."

Similar: BGH, Urt. v. 12.05.2015 – X ZR 43/13 – Rotor- elemente, point 16, Reasons III.1., also citing many earlier decisions.

4.4.4 In its latest decision, *VusionGroup v Hanshow* (APL_8/2024, ORD_17447/2024) of 13 May 2024, the CoA UPC confirmed the guidelines given in *Nanostring v 10x Genomics* (UPC_CoA_335/2023, App_576355/2023) (see 4.3.4 above).

In the earlier decision (see Grounds for the Order 4 d) bb) and cc)), the CoA UPC referred to the wording of the claim and the information given in the description to construe various features of the claim. The Court found an interpretation of the claim that was supported by the information in the description and did not accept an argument of the patent proprietors based on a rather narrow interpretation of a passage in the description.

In the latest decision, the CoA UPC first emphasised that the features of a claim had to be read in combination (see Grounds for the Order in point 29) and then again took the information of several passages of the description as a basis to construe the three relevant claim features (see points 30 to 32). It again rejected arguments of the proprietor and argued taking into account the wording of the claim and information found in the description and one of the figures (see points 33 to 36). The CoA UPC concluded, in point 37:

"The interpretation of claim feature 8.4 given above is based on the wording of the claim, read in the light of the description and drawings from the perspective of a person skilled in the art based on their common general knowledge, without having regard to the prosecution history of the patent."

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."

De même : BGH, décision du 12.05.2015 – X ZR 43/13 – *Éléments de rotor* -, point 16, motifs III.1., citant également de nombreuses décisions antérieures.

4.4.4 Dans sa décision la plus récente, *VusionGroup c. Hanshow* (APL_8/2024, ORD_17447/2024) du 13 mai 2024, la Cour d'appel de la Juridiction unifiée du brevet a confirmé les directives données dans *Nanostring c. 10x Genomics* (UPC_CoA_335/2023, App_576355/2023) (voir 4.3.4 ci-dessus).

Dans la décision précédente (cf. point 4 d) bb) et cc) des motifs de l'ordonnance), la Cour d'appel de la Juridiction unifiée du brevet s'est référée au texte de la revendication et aux informations fournies dans la description pour interpréter les différentes caractéristiques de la revendication. La cour a retenu une interprétation de la revendication qui était étayée par les informations contenues dans la description et n'a pas accepté l'argument des titulaires du brevet fondé sur une interprétation plutôt stricte d'un passage de la description.

Dans la dernière décision, la Cour d'appel de la Juridiction unifiée du brevet a d'abord souligné que les caractéristiques d'une revendication devaient être lues en combinaison (cf. point 29 des motifs de l'ordonnance), puis s'est de nouveau fondée sur les informations issues de plusieurs passages de la description pour interpréter les trois caractéristiques pertinentes de la revendication (cf. points 30 à 32). Elle a de nouveau rejeté les arguments du titulaire et a argumenté en tenant compte du texte de la revendication et des informations contenues dans la description et l'une des figures (cf. points 33 à 36). La Cour d'appel de la Juridiction unifiée du brevet a conclu, au point 37 :

"L'interprétation de la caractéristique de revendication 8.4 donnée ci-dessus se fonde sur le texte de la revendication, lu à la lumière de la description et des dessins du point de vue d'une personne du métier sur la base de ses connaissances générales, sans tenir compte du dossier d'examen de la demande de brevet."

Keine der beiden Anordnungen enthält eine Passage, in der Beschreibungs-
teile außer Acht gelassen würden. Die
Informationen aus der Beschreibung
wurden sogar herangezogen, obwohl
die Beschreibung keine ausdrückliche
Definition enthielt.

5. Bevor im vorliegenden Fall eine
Entscheidung ergehen kann, müssen
also zunächst die folgenden drei
Fragen beantwortet werden, und zwar
sowohl, um eine einheitliche Rechts-
anwendung zu gewährleisten, als auch,
weil sich eine Rechtsfrage von grund-
sätzlicher Bedeutung stellt:

5.1 Sind Artikel 69 (1) Satz 2 EPÜ und
Artikel 1 des Protokolls über die
Auslegung des Artikels 69 EPÜ auf die
Auslegung von Patentansprüchen
anzuwenden, wenn die Patentierbarkeit
einer Erfindung nach Artikel 52 bis
57 EPÜ beurteilt wird?

5.2 Dürfen die Beschreibung und die
Zeichnungen für die Auslegung der
Ansprüche zur Beurteilung der Paten-
tierbarkeit herangezogen werden und,
falls ja, darf dies generell getan werden
oder nur, wenn der Fachmann einen
Anspruch bei isolierter Betrachtung für
unklar oder mehrdeutig hält?

5.3 Darf eine Definition oder vergleich-
bare Information, die zu einem in den
Ansprüchen verwendeten Begriff in der
Beschreibung ausdrücklich gegeben
wird, bei der Auslegung der Ansprüche
zur Beurteilung der Patentierbarkeit
außer Acht gelassen werden und, falls
ja, unter welchen Bedingungen?

6. Es erscheint erstrebenswert, zu
einem gemeinsamen Verständnis in
diesen Punkten zu kommen, aber nicht
durch die Entwicklung völlig neuer
Standards und auch nicht durch die
alleinige Berücksichtigung des natio-
nalen Rechts, sondern vielmehr in
gleicher Weise aufbauend auf die in
den zurückliegenden 40 Jahren ent-
wickelte Rechtsprechung der
Beschwerdekammern.

6.1 Das Berufungsgericht des Einheit-
lichen Patentgerichts hat einen ersten
Schritt in diese Richtung gemacht,
indem es sich auf die ursprüngliche
Rechtsprechung bezogen hat, die die
Große Beschwerdekammer des Euro-
päischen Patentamts in einer Zeit ent-
wickelt hat, als sie noch keine Zweifel
daran hatte, dass Artikel 69 EPÜ und
das zugehörige Protokoll auch bei der
Beurteilung der Patentierbarkeit
anwendbar sind (siehe oben Nrn. 3.2
und 4.3.4).

Neither case contained any passage
disregarding parts of the description.
The information in the description was
taken into account even though it did
not contain any explicit definition.

5. Thus, to come to a decision in the
case at hand, the following three
questions must first be answered, both
to ensure the uniform application of the
law and because a point of law of
fundamental importance arises.

5.1 Is Article 69(1), second sentence
EPC and Article 1 of the Protocol on the
Interpretation of Article 69 EPC to be
applied to the interpretation of patent
claims when assessing the patentability
of an invention under Articles 52 to 57
EPC?

5.2 May the description and figures be
consulted when interpreting the claims
to assess patentability and, if so, may
this be done generally or only if the
person skilled in the art finds a claim to
be unclear or ambiguous when read in
isolation?

5.3 May a definition or similar
information on a term used in the claims
which is explicitly given in the
description be disregarded when
interpreting the claims to assess
patentability and, if so, under what
conditions?

6. It seems desirable to come to a
common understanding on these
questions neither by developing totally
new standards nor by looking at
national law alone but rather also by
building on the case law of the boards
developed over the last 40 years.

6.1 The CoA UPC has taken the first
step in this direction by referring to the
original case law developed by the
Enlarged Board of Appeal of the
European Patent Office in the days
when the Enlarged Board had no doubt
that Article 69 EPC and its protocol
were applicable also when assessing
patentability (see 3.2 and 4.3.4 above).

Aucune des deux affaires ne contenait
de passage ignorant des parties de la
description. Les informations contenues
dans la description ont été prises en
compte même si elles ne contenaient
pas de définition explicite.

5. Ainsi, pour parvenir à une décision
dans la présente affaire, il convient de
répondre d'abord aux trois questions
suivantes, afin d'assurer une
application uniforme du droit et parce
qu'une question de droit d'importance
fondamentale se pose.

5.1 L'article 69(1), deuxième phrase
CBE et l'article premier du protocole
interprétatif de l'article 69 CBE doivent-
ils être appliqués à l'interprétation des
revendications de brevet lors de
l'appréciation de la brevetabilité d'une
invention en vertu des articles 52
à 57 CBE ?

5.2 La description et les figures
peuvent-elles être consultées lors de
l'interprétation des revendications pour
apprécier la brevetabilité et, dans
l'affirmative, peuvent-elles l'être en
général ou seulement si la personne du
métier estime qu'une revendication
n'est pas claire ou est ambiguë
lorsqu'elle est lue isolément ?

5.3 Une définition ou des informations
similaires concernant un terme utilisé
dans les revendications qui sont
explicitement fournies dans la
description peuvent-elles être ignorées
lors de l'interprétation des
revendications pour apprécier la
brevetabilité et, dans l'affirmative, dans
quelles conditions ?

6. Il semble souhaitable de parvenir à
un consensus sur ces questions non
pas en élaborant des normes
totalement nouvelles ni en examinant
uniquement le droit national, mais plutôt
en s'appuyant sur la jurisprudence des
chambres développée au cours des
quarante dernières années.

6.1 La Cour d'appel de la Juridiction
unifiée du brevet a fait un premier pas
dans cette direction en se référant à la
jurisprudence initiale développée par la
Grande Chambre de recours de l'Office
européen des brevets à l'époque où la
Grande Chambre n'avait aucun doute
sur le fait que l'article 69 CBE et son
protocole interprétatif étaient
applicables également pour
l'appréciation de la brevetabilité (cf. 3.2
et 4.3.4 ci-dessus).

6.2 Sollte die Große Beschwerdekammer diese Auffassung erneut bekräftigen, dürfte der den wichtigsten Rechtsprechungslinien zugrunde liegende Ansatz weiterhin anwendbar bleiben. Ändern könnte sich allerdings die Reihenfolge der rechtlichen Prüfung. Die sich hieraus ergebende Praxis könnte dann in gleicher Weise geeignet sein, sowohl mit beschränkenden als auch mit erweiternden Definitionen in der Beschreibung angemessen umzugehen. Ein genauerer Blick auf die Gründe hinter der Weiterentwicklung der Rechtsprechung mag dies plausibel machen.

6.2.1 Als Erteilungsbehörde, die Jahr für Jahr fast 200 000 Patentanmeldungen bearbeitet, ist das Europäische Patentamt darauf angewiesen, ein robustes, harmonisiertes und vorhersehbares Prüfungssystem anzuwenden. Zudem ist es außerordentlich wichtig, dass die Ansprüche, die ja den Gegenstand des Schutzbegehrens definieren, – wie in Artikel 84 EPÜ festgelegt – deutlich und knapp gefasst sind und von der Beschreibung gestützt werden. Werden also in einem Anspruch bekannte Begriffe verwendet, um etwas zu beschreiben, das nicht unter die etablierte Bedeutung dieser Begriffe fällt, so gefährdet dies potenziell die Klarheit des Anspruchs.

Das mag sich nicht immer vermeiden lassen, wie Lord Hoffmann in *Kirin Amgen Inc vs. Hoechst Marion Roussel* [2004] UKHL 46, [2005] RPC 9, 21.10.2004, in Nr. 34 der Urteilsbegründung ausführt:

"Es ist anzuerkennen, dass der Patentinhaber versucht, etwas zu beschreiben, das – zumindest seiner Auffassung nach – neu ist, das es vorher noch nicht gegeben hat und für das es möglicherweise keine allgemein anerkannte Definition gibt. Es wird Fälle geben, in denen es für den Fachmann klar ist, dass der Patentinhaber in gewisser Hinsicht vom üblichen Sprachgebrauch abgewichen ist, [...]"

Lord Hoffmann räumt jedoch ein, dass

"[...] nicht davon auszugehen ist, dass diese Fälle sehr häufig sind."

Und sollte es vorkommen, könnte man ergänzen, sollte die alternative Bedeutung des Begriffs im Interesse der Rechtssicherheit im Kontext des Anspruchs selbst erklärt werden. Es ist nicht so selten, dass eine etwaige Abweichung weder vom Anmelder noch von der Prüfungsabteilung erkannt wird (z. B. weil dieser Begriff im Prüfungsverfahren nicht im Fokus stand) und erst im Einspruchsverfahren zutage tritt.

6.2 Should the Enlarged Board of Appeal reiterate this position, it seems that the rationale behind the main lines of case law of the boards could still be applied. However, the order of legal examination might change. The resulting practice might be equally suitable to adequately deal with both narrowing and broadening definitions found in the description. A closer look at the reasons behind the development of the case law may render this plausible.

6.2.1 As a granting authority dealing with almost 200 000 patent applications per year, the European Patent Office has a need to apply a robust, harmonised and predictable examination scheme. Furthermore, it is of utmost importance, as laid down in Article 84 EPC, that the claims, defining the matter for which protection is sought, be clear, concise and supported by the description. Thus, using known terms to describe something that does not correspond to the established meaning of such terms is a potential threat to the clarity of a claim.

This may not always be avoidable, as Lord Hoffmann put it in *Kirin Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel* [2004] UKHL 46, [2005] RPC 9, 21 October 2004, in point 34:

"It must be recognised that the patentee is trying to describe something which, at any rate in his opinion, is new; which has not existed before and of which there may be no generally accepted definition. There will be occasions upon which it will be obvious to the skilled man that the patentee must in some respect have departed from conventional use of language [...]"

However, as Lord Hoffmann concluded:

"[...] one would not expect that to happen very often."

If it does happen, one might add, it is in the interest of legal certainty that the alternative meaning of the term be made apparent in the context of the claim itself. It is not so rare that any divergence would not be noticed by both the applicant and the examining division (for instance, because the focus in examining proceedings did not lie on that term) and come to light only during opposition proceedings. Also in

6.2 Si la Grande Chambre de recours devait réitérer cette position, il semble que le raisonnement qui sous-tend les grandes lignes de la jurisprudence des chambres pourrait toujours être appliqué. Toutefois, l'ordre de l'examen juridique pourrait changer. La pratique correspondante pourrait convenir pour traiter de manière adéquate les définitions restrictives et élargies contenues dans la description. Cela peut être rendu plausible par un examen plus approfondi des raisons qui sous-tendent l'évolution de la jurisprudence.

6.2.1 En tant qu'administration chargée de la délivrance de brevets traitant près de 200 000 demandes de brevet par an, l'Office européen des brevets doit appliquer un système d'examen solide, harmonisé et fiable. En outre, il est de la plus haute importance, comme le prévoit l'article 84 CBE, que les revendications, qui définissent l'objet pour lequel la protection est demandée, soient claires, concises et fondées sur la description. Ainsi, l'utilisation de termes connus pour décrire quelque chose qui ne correspond pas à la signification établie de ces termes risque de mettre en cause la clarté d'une revendication.

Cela n'est pas toujours évitable, comme l'a indiqué Lord Hoffmann dans *Kirin Amgen Inc c. Hoechst Marion Roussel* [2004] UKHL 46, [2005] RPC 9, 21 octobre 2004, au paragraphe 34 :

"Il faut reconnaître que le titulaire du brevet essaie de décrire quelque chose qui, à son avis en tout cas, est nouveau, qui n'a pas existé auparavant et dont il n'existe peut-être pas de définition généralement acceptée. Dans certains cas, il sera évident pour la personne du métier que le titulaire du brevet a dû, à certains égards, s'écarter de l'usage conventionnel de la langue [...]"

Toutefois, comme l'a conclu Lord Hoffmann :

"[...] on ne s'attend pas à ce que cela se produise très souvent."

Ajoutons que si cela se produit, il est dans l'intérêt de la sécurité juridique que l'autre sens du terme soit mis en évidence dans le contexte de la revendication elle-même. Il n'est pas si rare qu'une divergence ne soit pas remarquée, aussi bien par le demandeur que par la division d'examen (parce que la procédure d'examen ne s'est pas concentrée sur ce terme, par exemple) et qu'elle ne

Obwohl dann Artikel 84 EPÜ nicht unmittelbar anwendbar ist, weil der Klarheitsmangel nicht durch eine Änderung verursacht wurde, sahen die Beschwerdekammern auch in diesen Fällen die Notwendigkeit, nicht unter den Teppich zu kehren, dass es eine gewöhnliche Bedeutung des Begriffs und folglich eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass der Fachmann dem Begriff beim Lesen des Anspruchs diese gewöhnliche Bedeutung zuweist. Will eine Patentinhaberin die alternative Bedeutung nicht direkt in den Wortlaut des Anspruchs einbetten, obwohl sie dies könnte, sollte sie nicht allein aufgrund von Angaben in der Beschreibung oder den Zeichnungen von alternativen Bedeutungen dieses Begriffs profitieren.

6.2.2 Dies mögen die Gründe sein (wie sie z. B. in T 1628/21, Nr. 1.1.18 der Entscheidungsgründe dargelegt sind), aufgrund deren sowohl der Grundsatz, "die Beschreibung darf nur bei Mehrdeutigkeiten im Anspruch herangezogen werden" (siehe oben Nr. 3.3), als auch für der Grundsatz, "die Ansprüche sind immer für sich genommen auszulegen" (siehe oben Nr. 3.3.6), entwickelt wurden.

6.2.3 Zur Erreichung dieses Ziel scheint es jedoch gar nicht nötig, die Beschreibung völlig außer Acht zu lassen (wie beim ersten Grundsatz, weil der Anspruch nur Begriffe mit bekannter Bedeutung enthält, oder wie beim zweiten Grundsatz unter allen Bedingungen).

Vielmehr kann, auch wenn der im Anspruch verwendete Begriff in einem ersten Schritt – wie durch Artikel 69 Satz 1 EPÜ und das zugehörige Protokoll nahegelegt – im Kontext sämtlicher Informationen betrachtet wird, die den anderen Merkmalen, den anderen Ansprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen zu entnehmen sind, die Tatsache, dass der Patentinhaber offenbar absichtlich darauf verzichtet hat, Informationen aus der Beschreibung und den Zeichnungen in den Anspruch aufzunehmen, die dem Begriff eine alternative, von seiner gewöhnlichen abweichende Bedeutung verleihen, Berücksichtigung finden, und zwar aus folgendem Grund: In diesem Fall besteht nach wie vor die Gefahr, dass der Fachmann, der das Patent liest und besonderes Gewicht auf die Ansprüche legt, in denen ja die Erfindung definiert und der durch das Patent gewährte Schutzbereich festgelegt wird, diesen Begriff trotzdem in seiner

these cases, although Article 84 EPC is not directly applicable where the lack of clarity is not caused by an amendment, the boards felt a need not to sweep under the carpet that there is an ordinary meaning of the term and, thus, a certain probability that the skilled person reading the claim will give the term that known meaning. If patent proprietors are not willing to embed that alternative meaning directly in the wording of the claim although they could, they should not profit from alternative understandings based only on information in the description or the drawings.

6.2.2 These may be the reasons (expressed e.g. in T 1628/21, Reasons 1.1.18) for developing both the principle of "the description may only be consulted in case of ambiguities in the claim" (see above at point 3.3) and the principle of "the claims should always be construed on their own merits" (see above at point 3.3.6).

6.2.3 However, it does not seem to be necessary to totally disregard the description (because the claim language contains only terms with known meanings as in the first principle or under all circumstances as in the second principle) to achieve this aim.

To the contrary, also when the term in the claim is in a first step regarded in the context of all the information given in the other features, the other claims, the description and the drawings as suggested by Article 69(1) EPC, second sentence and its protocol, the fact that patent proprietors apparently willingly refrained from including information from the description and drawings that give the term an alternative meaning compared to the one ordinarily linked to it may be taken into account for the following reason. In that case, there is still the risk that the skilled person reading the patent and giving considerable weight to the claims as the place where the invention is defined and the extent of protection conferred by the patent is determined might understand the term in its ordinary meaning.

soit constatée qu'au cours de la procédure d'opposition. Dans ces cas également, bien que l'article 84 ne soit pas directement applicable lorsque le manque de clarté n'est pas dû à une modification, les chambres ont ressenti le besoin de ne pas occulter le fait que le terme possède un sens ordinaire et, par conséquent, qu'il existe une certaine probabilité que la personne du métier lisant la revendication donnera au terme cette signification connue. Si les titulaires de brevets ne sont pas disposés à intégrer cette autre signification directement dans le texte de la revendication alors qu'ils le pourraient, ils ne devraient pas tirer profit d'autres interprétations fondées uniquement sur les informations contenues dans la description ou les dessins.

6.2.2 Il pourrait s'agir des raisons (exprimées par exemple dans T 1628/21, point 1.1.18 des motifs) qui ont conduit à développer à la fois le principe selon lequel "la description ne peut être consultée qu'en cas d'ambiguïté dans la revendication" (cf. ci-dessus au point 3.3) et le principe selon lequel "il convient de toujours interpréter les revendications en elles-mêmes" (cf. ci-dessus au point 3.3.6).

6.2.3 Toutefois, il ne semble pas nécessaire d'ignorer totalement la description (parce que le texte de la revendication ne contient que des termes dont la signification est connue, comme suivant le premier principe, ou en toutes circonstances, comme suivant le deuxième principe) pour atteindre cet objectif.

Au contraire, même lorsque le terme de la revendication est, dans un premier temps, considéré dans le contexte de toutes les informations données dans les autres caractéristiques, les autres revendications, la description et les dessins, comme le suggèrent l'article 69(1), deuxième phrase, et son protocole interprétatif, le fait que les titulaires de brevets se sont apparemment abstenus volontairement d'inclure des informations provenant de la description et des dessins qui donnent au terme une autre signification que celle qui lui est habituellement associée peut être pris en compte pour la raison suivante. Dans ce cas, il subsiste le risque que la personne du métier lisant le brevet et accordant un poids considérable aux revendications, considérées comme l'endroit de définition de l'invention et de détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet, comprenne le terme dans son sens ordinaire.

gewöhnlichen Bedeutung verstehen könnte.

Dies kann ein guter Grund sein, dass Patent im Zweifelsfall so auszulegen, dass der im Anspruch verwendete Begriff in einem breiten Sinn aufgefasst wird, sodass er beide Bedeutungen einschließt. Wurden also die Informationen, die den Begriffen in den Ansprüchen die im Patent beabsichtigte Bedeutung verleihen, nicht in die Ansprüche aufgenommen, obwohl dies durch eine Änderung der Ansprüche hätte geschehen können, so vergrößert dies im Prüfungs- und im Einspruchsverfahren denjenigen Teil des geprüften Stands der Technik, der potenziell neuheitsschädlich ist oder die Erfindung nahelegen könnte.

6.2.4 Dieser Ansatz stünde in Einklang mit Artikel 69 EPÜ und dem zugehörigen Protokoll und würde eine Beschwerdekammer nicht daran hindern, einem in einem Anspruch verwendeten Begriff, dessen gewöhnliche Bedeutung enger ist als die im Kontext der Beschreibung und der Zeichnungen offenbar beabsichtigte, die breitere Bedeutung zuzuweisen, die sich aus der Patentschrift als Ganzes ergibt.

Die oben unter Nummer 6.2.2 erwähnten Grundsätze scheinen somit nicht nur unnötig zu sein, um Anmelder oder Patentinhaber daran zu hindern, basierend allein auf der Beschreibung oder den Zeichnungen beschränkende Merkmale in den Anspruch hineinzuinterpretieren, sondern könnten sich auch der Rechtssicherheit abträglich erweisen, wenn im Prüfungs- oder im Einspruchsverfahren der Anspruch basierend auf diesen Grundsätzen enger ausgelegt werden müsste, als er später nach der Erteilung verstanden werden wird (siehe die berühmte Angorakatten-Analogie von Prof. Franzosi, die in *Europäische Zentralbank vs. DSS* [2008] EWCA Civ 192, 19.3.2008, Nr. 5 der Urteilsbegründung erwähnt wird).

Das Außerachtlassen aller in der Beschreibung und den Zeichnungen enthaltenen Informationen dazu, wie ein in einem Anspruch verwendeter Begriff offenbar gemeint war, könnte eine Beschwerdekammer auch dem Vorwurf aussetzen, dass sie das Patent mutwillig falsch auslege, was einem seit

This may be a good reason to construe the patent when in doubt in a way that the term used in the claim is understood in a broad sense, such as to include both potential meanings. Thus, where the information giving the terms in the claims the meaning as intended in the patent is not included in the claims even though it could have been by amendment of the claims, the share of prior art examined that is potentially novelty-destroying or could render an invention obvious is increased during examination and opposition proceedings.

6.2.4 This approach would be in line with Article 69 EPC and its protocol and would not prevent a board from giving a term in a claim that has a narrower ordinary meaning than the one apparently intended in the context of the description and drawings the broader meaning resulting from the patent specification as a whole.

Thus, the two principles mentioned above in point 6.2.2 not only seem to be unnecessary to prevent applicants or patent proprietors from reading restrictive features into the claim based solely on the description or the drawings, they may also be detrimental to legal certainty when during examination and opposition, based on these principles, the claim would need to be interpreted more narrowly than it will be read after grant, see Professor Franzosi's famous angora cat analogy as referred to in *European Central Bank v DSS* [2008] EWCA Civ 192, 19 March 2008, point 5.

To disregard all the information in the description and the drawings on how a term used in a claim apparently was meant to be understood might also expose a board to the accusation that the patent is construed with a mind desirous of misunderstanding, this being counter to a central principle of

Cela peut être une bonne raison d'interpréter le brevet en cas de doute de manière à ce que le terme utilisé dans la revendication soit compris dans un sens large de sorte à inclure les deux significations possibles. Ainsi, lorsque les informations donnant aux termes des revendications le sens voulu dans le brevet ne sont pas incluses dans les revendications alors qu'elles auraient pu l'être par une modification des revendications, la part de l'état de la technique examiné qui est potentiellement destructrice de nouveauté ou qui pourrait rendre une invention évidente est accrue au cours des procédures d'examen et d'opposition.

6.2.4 Cette approche serait conforme à l'article 69 CBE et à son protocole interprétatif et n'empêcherait pas une chambre de donner à un terme dans une revendication un sens ordinaire plus restrictif que celui apparemment voulu dans le contexte de la description et des dessins, le sens plus large résultant du fascicule du brevet dans son ensemble.

Ainsi, les deux principes mentionnés ci-dessus au point 6.2.2 semblent non seulement inutiles pour empêcher les demandeurs ou les titulaires de brevets de lire des caractéristiques restrictives dans la revendication sur le seul fondement de la description ou des dessins, mais ils peuvent également nuire à la sécurité juridique lorsque, au cours de l'examen et de l'opposition, sur la base de ces principes, la revendication devrait être interprétée de manière plus restrictive qu'elle ne le sera après la délivrance, suivant la célèbre analogie du chat angora du Professeur Franzosi telle que mentionnée dans l'affaire *European Central Bank c. DSS* [2008] EWCA Civ 192, 19 mars 2008, paragraphe 5.

Ignorer toutes les informations contenues dans la description et les dessins sur la manière dont un terme utilisé dans une revendication était apparemment censé être compris pourrait également exposer une chambre au reproche que le brevet est interprété avec la volonté de cultiver les

T 190/99 in der Rechtsprechung der Kammern verankerten zentralen Grundsatz der Anspruchsauslegung widersprüche (siehe dort, Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe):

"Der Fachmann sollte bei der Prüfung eines Anspruchs unlogische oder technisch unsinnige Auslegungen ausschließen. Er sollte versuchen, durch Synthese, also eher aufbauend als zerlegend, zu einer Auslegung des Anspruchs zu gelangen, die technisch sinnvoll ist und bei der die gesamte Offenbarung des Patents berücksichtigt wird (Art. 69 EPÜ). Das Patent ist mit der Bereitschaft auszulegen, es zu verstehen, und nicht mit dem Willen, es misszuverstehen."

6.2.5 Dennoch ist das Ziel der beiden Grundsätze ein sinnvolles und wertvolles, das sowohl im Interesse der Rechtssicherheit als auch in dem des Funktionierens des Europäischen Patentamts als Erteilungsbehörde gewahrt werden sollte (siehe oben Nr. 6.2.1). Dies ist, wie unter obiger Nummer 6.2.3 dargelegt, möglich. Es könnte jedoch eine Änderung der Reihenfolge der rechtlichen Prüfung erfordern. Als Erstes wird die Bedeutung eines Begriffs im Kontext der Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen bestimmt. Als Zweites wird nochmals überprüft, ob diese Bedeutung sich in ausreichender Weise in den Ansprüchen widerspiegelt. Ist dies nicht der Fall, könnte eine breitere Bedeutung angezeigt sein, die alle aus dem Anspruchswortlaut ableitbaren potenziellen Bedeutungen einschließt.

6.3 Auf dieser Grundlage scheint auch die Frage, inwieweit eine in der Beschreibung gegebene Definition oder ähnliche Information außer Acht gelassen werden darf, weniger kritisch zu sein.

6.3.1 Definitionen oder ähnliche Informationen, die die Bedeutung eines Begriffs einengen, reichen häufig, wenn sie nur in der Beschreibung enthalten sind, nicht aus, um die gewöhnliche Bedeutung des im Anspruch verwendeten Begriffs vollkommen aufzuheben. Erweiternde Definitionen und Informationen in der Beschreibung hingegen können ein klares Anzeichen dafür sein, dass der im Anspruch verwendete Begriff nicht nur in der gewöhnlichen Weise verstanden werden darf, sondern auch in dem in der Beschreibung dargelegten breiteren Sinne zu verstehen ist.

claim construction in the case law of the boards since T 190/99 (Reasons 2.4):

"The skilled person when considering a claim should rule out interpretations which are illogical or which do not make technical sense. He should try, with synthetical propensity i.e. building up rather than tearing down, to arrive at an interpretation of the claim which is technically sensible and takes into account the whole disclosure of the patent (Article 69 EPC). The patent must be construed by a mind willing to understand not a mind desirous of misunderstanding."

6.2.5 However, the aim of the two principles is a reasonable and valuable one that should be preserved both in the interest of legal certainty and the functioning of the European Patent Office as a granting authority (see 6.2.1 above). This seems to be possible as set out above in 6.2.3. However, it might require a reversal of the order of legal examination. First, the meaning of a term is determined in the context of the claims, description and drawings. Second, whether this meaning is sufficiently reflected in the claim is double-checked. If it is found not to be sufficiently reflected in the claim, a broader understanding encompassing all potential understandings derivable from the claim wording might be indicated.

6.3 On this basis, to what extent a definition or the like given in the description may be disregarded would also seem to be a less critical question.

6.3.1 Definitions or similar information narrowing the meaning of a term will, when only contained in the description, often not suffice to totally override the ordinary meaning of the term used in the claim. On the other hand, broadening definitions and the like in the description may be a clear signal that the term used in the claim may not only be understood in the conventional way but also in the broader sense set out in the description.

malentendus, ce qui est contraire à un principe central de la jurisprudence des chambres depuis T 190/99 (motifs 2.4) concernant l'interprétation des revendications :

"La personne du métier, lorsqu'elle examine une revendication, doit exclure toute interprétation qui ne serait pas logique ou qui n'aurait pas de sens du point de vue technique. Elle doit s'efforcer, avec un goût pour la synthèse, de faire preuve d'un esprit constructif et non destructeur en vue de parvenir à une interprétation de la revendication qui ait un sens du point de vue technique et tienne compte de l'ensemble de l'exposé de l'invention contenu dans le brevet (article 69 CBE). Pour interpréter le brevet, elle doit être animée de la volonté de comprendre et éviter de cultiver les malentendus."

6.2.5 Toutefois, l'objectif des deux principes est raisonnable et précieux et doit être préservé dans l'intérêt de la sécurité juridique et du fonctionnement de l'Office européen des brevets en qualité d'administration chargée de la délivrance de brevets (cf. point 6.2.1 ci-dessus). Cela semble être possible comme exposé ci-dessus au point 6.2.3. Toutefois, une inversion de l'ordre de l'examen juridique pourrait être nécessaire. Tout d'abord, le sens d'un terme est déterminé dans le contexte des revendications, de la description et des dessins. On vérifie ensuite si ce sens est suffisamment reflété dans la revendication. S'il s'avère qu'il n'est pas suffisamment reflété dans la revendication, une interprétation plus large englobant toutes les interprétations possibles pouvant être dérivées du texte de la revendication peut être indiquée.

6.3 Ainsi, la question de savoir dans quelle mesure une définition ou un élément similaire figurant dans la description peut être ignoré semblerait également moins cruciale.

6.3.1 Les définitions ou informations similaires restreignant le sens d'un terme ne suffisent souvent pas, lorsqu'elles figurent uniquement dans la description, à annuler totalement le sens ordinaire du terme utilisé dans la revendication. Par ailleurs, les définitions élargies et autres éléments similaires dans la description peuvent indiquer clairement que le terme utilisé dans la revendication peut être compris non seulement de manière conventionnelle, mais aussi dans le sens plus large indiqué dans la description.

6.3.2 In beiden Fällen läge es beim Patentinhaber, den Wortlaut der Ansprüche und den Inhalt der Beschreibung in Übereinstimmung zu bringen, um klarzumachen, welche Erfindung tatsächlich beansprucht wird. Wird dies nicht getan, kann ein anderes grundlegendes Prinzip der Anspruchsauslegung, das auch aus nationalen Entscheidungen bekannt ist, angewendet werden, wonach normalerweise keine Auslegung des Wortlauts eines Anspruchs durch diesen ausgeschlossen werden sollte, die technisch sinnvoll erscheint (siehe z. B. T 1628/21, Nr. 1.1.2 der Entscheidungsgründe; BGH, Urteil vom 12.12.2006 – X ZR 131/02 - *Schussfädentransport*, Rn. 17, Nr. III.4 der Entscheidungsgründe; ähnlich auch *Samsung Electronics Co. Ltd vs. Apple Retail UK Ltd & Anor* [2013] EWHC 467 (Pat), 7.3.2013, Rn. 67, 68 und 79 der Urteilsbegründung). Enthält eine Patentschrift eine Definition oder dergleichen eines im Anspruch verwendeten Begriffs, kann dies als klares Anzeichen dafür gesehen werden, dass selbst der Patentinhaber die dort definierte Bedeutung als von der Bedeutung dieses Begriffs umfasst (oder zumindest mitumfasst) ansah.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Sind Artikel 69 (1) Satz 2 EPÜ und Artikel 1 des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ auf die Auslegung von Patentansprüchen anzuwenden, wenn die Patentierbarkeit einer Erfindung nach Artikel 52 bis 57 EPÜ beurteilt wird?

2. Dürfen die Beschreibung und die Zeichnungen für die Auslegung der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit herangezogen werden und, falls ja, darf dies generell getan werden oder nur, wenn der Fachmann einen Anspruch bei isolierter Betrachtung für unklar oder mehrdeutig hält?

3. Darf eine Definition oder vergleichbare Information, die zu einem in den Ansprüchen verwendeten Begriff in der Beschreibung ausdrücklich gegeben wird, bei der Auslegung der Ansprüche zur Beurteilung der Patentierbarkeit außer Acht gelassen werden und, falls ja, unter welchen Bedingungen?

6.3.2 In both cases, it would be up to the patent proprietor to correlate the wording of the claims and the content of the description to make it clear what invention is actually claimed. Where this is not done, another fundamental principle of claim interpretation, also common in national decisions, can be applied that any understanding of the claim wording which is technically reasonable should not normally be excluded by the claim (see e.g. T 1628/21, Reasons 1.1.2; BGH, Urt. v. 12.12.2006 – X ZR 131/02 - *Schussfädentransport*, point 17, Reasons III.4; along similar lines: *Samsung Electronics Co. Ltd v Apple Retail UK Ltd & Anor* [2013] EWHC 467 (Pat), 7 March 2013, points 67, 68 and 79). Where a patent specification contains a definition or the like of a term used in the claim, this may be seen as a clear indication that even the patent proprietor considered the meaning according to that definition to be (at least also) encompassed by the meaning of this term.

Order

For these reasons it is decided that:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision.

1. Is Article 69(1), second sentence EPC and Article 1 of the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC to be applied on the interpretation of patent claims when assessing the patentability of an invention under Articles 52 to 57 EPC?

2. May the description and figures be consulted when interpreting the claims to assess patentability and, if so, may this be done generally or only if the person skilled in the art finds a claim to be unclear or ambiguous when read in isolation?

3. May a definition or similar information on a term used in the claims which is explicitly given in the description be disregarded when interpreting the claims to assess patentability and, if so, under what conditions?

6.3.2 Dans les deux cas, il appartiendrait au titulaire du brevet de corréler le texte des revendications et le contenu de la description afin d'établir clairement quelle est l'invention effectivement revendiquée. Si tel n'est pas le cas, un autre principe fondamental d'interprétation des revendications, également courant dans les décisions nationales, peut être appliqué, à savoir que toute interprétation du texte de la revendication qui est techniquement raisonnable ne devrait normalement pas être exclue par la revendication (cf. par exemple T 1628/21, point 1.1.2 des motifs ; BGH, décision du 12.12.2006 - X ZR 131/02 - *Transport de fil de trame*, point 17, motifs III.4 ; dans le même ordre d'idées : *Samsung Electronics Co. Ltd c. Apple Retail UK Ltd & Anor* [2013] EWHC 467 (Pat), 7 mars 2013, paragraphes 67, 68 et 79). Lorsqu'un fascicule de brevet contient une définition ou un élément similaire d'un terme utilisé dans la revendication, cela peut être considéré comme une indication claire que même le titulaire du brevet a considéré que le sens selon cette définition était (également, au moins) compris dans le sens de ce terme.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours pour décision :

1. L'article 69(1), deuxième phrase CBE et l'article premier du protocole interprétatif de l'article 69 CBE doivent-ils être appliqués à l'interprétation des revendications de brevet lors de l'appréciation de la brevetabilité d'une invention en vertu des articles 52 à 57 CBE ?

2. La description et les figures peuvent-elles être consultées lors de l'interprétation des revendications pour apprécier la brevetabilité et, dans l'affirmative, peuvent-elles l'être en général ou seulement si la personne du métier estime qu'une revendication n'est pas claire ou est ambiguë lorsqu'elle est lue isolément ?

3. Une définition ou des informations similaires concernant un terme utilisé dans les revendications qui sont explicitement fournies dans la description peuvent-elles être ignorées lors de l'interprétation des revendications pour apprécier la brevetabilité et, dans l'affirmative, dans quelles conditions ?