

III. PATENTANSPRÜCHE

A. Klarheit der Ansprüche

BE – Belgien

Handelsgericht Mons vom 21. Februar 2013 (RG A/09/663) – Occhio v. Malvern

Schlagwort: Klarheit der Ansprüche – ausreichende Offenbarung der Erfindung

Das Berufungsgericht Mons entschied am 12. Januar 2012 (*s. Kapitel III.D. "Änderungen der Ansprüche"*), dass der Sachverständigen V, einer zugelassenen Vertreterin vor dem EPA, übertragene Auftrag rechtmäßig war. Außerdem befand es, dass die von Occhio vorgenommene Beschränkung der Ansprüche des Patents zulässig war. Die Firma Malvern forderte im Rahmen ihrer Widerklage die vollständige Nichtigerklärung des Patents von Occhio auch nach der Beschränkung. Malvern brachte insbesondere vor, dass die im europäischen Patent 1 754 040 verwendeten Begriffe (homogene, ungeordnete und turbulente Dispersion) unklar und zu ungenau seien, um eine gewerbliche Anwendung zu ermöglichen.

Bezüglich des Einwands der mangelnden Klarheit der Ansprüche erklärte Malvern, dass die Ansprüche des Patents nicht klar seien, räumte aber ein, dass mangelnde Klarheit kein Nichtigkeitsgrund sei. Da Occhio die Beschränkung des Patents beantragt habe, sei die nationale Gerichtsbarkeit, die über die Gültigkeit des beschränkten Patents entscheiden müsse, jedoch in derselben Situation wie ein Prüfer, der die Klarheit der Ansprüche prüfen müsse (Art. 84 EPÜ und Art. 17 § 2 belgisches Patentgesetz).

Das Gericht stellte fest, dass mangelnde Klarheit der Ansprüche für sich genommen kein Nichtigkeitsgrund sei. Eine Auswirkung auf die Gültigkeit eines Patents könne sie nur haben, wenn sie dazu führe, dass der Fachmann aufgrund der Unklarheit und Unvollständigkeit des Patents nicht in der Lage sei, die Erfindung auszuführen (Art. 83 EPÜ und Art. 49 § 1 belgisches Patentgesetz).

Im Übrigen sehe das geltende belgische Recht kein Verfahren zur Prüfung freiwillig geänderter Ansprüche vor. Wie Occhio zu Recht angeführt habe, werde ein solches Verfahren erst mit dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 10. Januar 2011 eingeführt – wann dies sein werde, stehe derzeit noch nicht

III. CLAIMS

A. Clarity of claims

BE – Belgium

Mons Commercial Court of 21 February 2013 (RG A/09/663) – Occhio v Malvern

Keyword: clarity of claims – sufficiency of disclosure

In a judgment of 12 January 2012 (*see chapter III.D. "Amendments to claims"*), the Mons Court of Appeal had held that the mandate issued to expert V, a professional representative before the EPO, and Occhio's limitation of the claims in its European patent 1 754 040 had been lawful. In its counterclaim, Malvern requested that the patent, even as limited, be revoked in its entirety on the ground that the terms used (homogeneous, non-ordered and turbulent dispersion) were unclear and too vague for industrial application.

Malvern acknowledged that lack of clarity was not a ground for revocation but argued that Occhio's limitation of the patent put the national court responsible for deciding on the limited patent's validity in the position of an examiner having to assess the clarity of the claims (Art. 84 EPC and Art. 17(2) Belgian Patents Act).

The court agreed that a lack of clarity in the claims was not in itself a ground for revocation. It could only render the patent invalid if it made the disclosure so unclear and incomplete that the skilled person could not carry out the invention (Art. 83 EPC and Art. 49(1) Belgian Patents Act).

There was no provision under the Belgian law currently in force for examination of voluntarily amended claims. As Occhio had correctly pointed out, such a procedure would only be introduced when the law of 10 January 2011 entered into force, and it was as yet unclear when that would happen.

III. REVENDICATIONS

A. Clarté des revendications

BE – Belgique

Tribunal de commerce de Mons, 21 février 2013 (RG A/09/663) – Société Occhio c. Société Malvern

Mot-clé : clarté des revendications – suffisance de l'exposé de l'invention

Par arrêt du 12 janvier 2012 (*voir le chapitre III.D. "Modifications des revendications"*), la cour d'appel de Mons a décidé que la mission confiée à l'expert V, mandataire européen, n'était pas illégale. Elle a considéré également que la limitation des revendications du brevet effectuée par Occhio est licite. Dans le cadre de la demande reconventionnelle formée par Malvern, celle-ci sollicite l'annulation complète du brevet délivré à Occhio même après limitation. Malvern soutient notamment que dans le brevet européen 1 754 040 les concepts utilisés dans le brevet (dispersion homogène, non ordonnée et turbulente) sont peu clairs et trop imprécis pour permettre une application industrielle.

Sur l'argument d'absence de clarté des revendications, Malvern estime que les revendications du brevet manquent de clarté. Elle reconnaît que l'absence de clarté n'est pas une cause de nullité du brevet. Elle soutient toutefois que, puisque Occhio demande la limitation du brevet, la juridiction nationale qui doit statuer sur la validité du brevet limité se retrouve dans la situation d'un examinateur, qui doit examiner la clarté des revendications (art. 84 CBE et 17§ 2 LBI).

Le tribunal relève que l'absence de clarté des revendications n'est pas, en tant que telle, une cause de nullité. Elle ne pourra affecter la validité du brevet que si elle se traduit par une impossibilité d'exécution par l'homme de métier, résultant du caractère insuffisamment clair et complet du brevet (art. 83 CBE et 49§1 LBI).

Par ailleurs, la loi belge, dans son état actuel, ne prévoit aucune procédure d'examen des revendications modifiées par requête volontaire. Comme le relève à juste titre Occhio, une telle procédure ne sera introduite que lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 2011. Cette entrée en vigueur

fest. Daher müsse das Gericht lediglich feststellen, ob die von der Patentinhaberin beschränkten Ansprüche gültig oder nichtig seien, und somit nicht wie ein Prüfer agieren.

Bezüglich der ausreichenden Beschreibung erklärte das Gericht, dass das Patent entgegen den Behauptungen von Malvern Elemente umfasse, die das Verständnis der darin verwendeten Begriffe ermöglichen. Zwar sei in der Beschreibung des Patents tatsächlich nicht angegeben, was eine turbulente Strömung sei, die Sachverständige verstehe aber unter diesem Begriff eine nicht-laminare Strömung. Daher sei das Gericht der Auffassung, dass dieser Begriff dem Techniker so vertraut sei, dass er im Patent nicht genau dargelegt werden müsse. Bezüglich der Klarheit und der ausreichenden Beschreibung der Erfindung schließe die Sachverständige Folgendes: "Aus meiner Sicht werfen die Ansprüche für den Fachmann nicht das Problem mangelnder Klarheit auf, wenn sie vor dem Hintergrund der Beschreibung gelesen werden (...). Die Nacharbeitung einer Vorrichtung und eines Verfahrens, wie sie im Patent definiert sind, ist für den Fachmann kein besonderes Problem. Die beiden Ausführungsformen geben dem Fachmann ausreichend konkrete Elemente für die Nacharbeitung der Erfindung an die Hand."

Auch wenn die Sachverständige V auf dem betreffenden Fachgebiet sicher nicht dieselben Kenntnisse habe wie die von den Beteiligten zugezogenen technischen Gutachter, sei sie doch Ingenieurin und europäische Patentvertreterin. In dieser Eigenschaft verfüge sie über eine erhebliche Erfahrung mit den Fragen der konkreten Anwendbarkeit von Patenten, die wahrscheinlich größer sei als die eines reinen Wissenschaftlers oder Technikers. Nach Auffassung des Gerichts könne man ihren Standpunkt daher nicht von der Hand weisen, wie es die Firma Malvern wohl nahelege. Wenn sie als Sachverständige meine, ausreichende Informationen zu haben, um die im Patent beschriebene Erfindung ohne Schwierigkeiten nacharbeiten zu können, sei dies ein wichtiger Faktor für das Gericht. Abschließend erklärte das Gericht die Erläuterungen der Sachverständigen für hinreichend und überzeugend und schloss daraus auf die ausreichende Klarheit des Patents, die dessen Ausführung durch den Fachmann ermögliche.

Consequently, the Court's sole task was to assess whether or not the claims limited by the patent proprietor were valid, which did not equate with the duties of an examiner.

On sufficiency of the description, the court held that, contrary to Malvern's assertion, the patent contained elements that made it possible to understand the terms used. It was true that the patent's description did not explain what was meant by turbulent flow but, since the expert understood it to mean a non-laminar flow, the Court considered that it had to be sufficiently familiar to a technician not to have to be precisely defined in the patent. On the clarity of the invention and sufficiency of the description, the expert concluded: "In my opinion, the skilled person reading the claims in the context of the description would not consider them unclear. ... It is no great problem for the skilled person to reproduce an apparatus and a method as defined in the patent. The two embodiments give the skilled person enough specifics to reproduce the invention."

Even though expert V undoubtedly did not have the same expertise in the relevant field as the technical advisors consulted by the parties, she was an engineer and a European patent attorney and, as such, had considerable experience of issues relating to the application of patents in practice and probably a great deal more such experience than those working on the purely academic or technical side. The Court held that her opinion could not therefore be brushed aside, as Malvern seemed to suggest. If she, as an expert, considered the information sufficient to enable her to reproduce the invention described in the patent without difficulty, that was an important factor for the Court's assessment. The Court ultimately held the expert's testimony to be sufficient and convincing, and ruled on that basis that the patent was sufficiently clear to be carried out by the skilled person.

reste indéterminée pour l'instant. Dès lors, le tribunal doit juste vérifier si les revendications limitées par le titulaire du brevet sont soit valides soit nulles. Il n'a donc pas à jouer le rôle d'un examinateur.

Sur la suffisance de description, Le tribunal estime que, contrairement à ce qu'affirme Malvern, le brevet contient des éléments qui permettent de comprendre les concepts qu'il utilise. Enfin, il est exact que la description du brevet n'indique pas ce qu'est un écoulement turbulent. L'expert comprend cette notion comme désignant un écoulement non laminaire. Le tribunal considère donc que cette notion est suffisamment familière au technicien pour ne pas devoir être décrite avec précision dans le brevet. L'expert en conclut, concernant le caractère clair et la description suffisante de l'invention : "Les revendications ne me semblent pas poser de problème de clarté à un homme du métier, lorsqu'elles sont lues à la lumière de la description. (...) Reproduire un dispositif et un procédé tels que définis dans le brevet ne pose pas de problème particulier à l'homme du métier. Les deux exemples de réalisation donnent à l'homme du métier suffisamment d'éléments précis pour reproduire l'invention".

Même si l'expert V n'a certainement pas les connaissances des conseils techniques consultés par les parties dans le domaine considéré, elle est ingénieur et mandataire européen en brevet. A ce titre, elle dispose d'une expérience importante, probablement supérieure à celle d'un académique ou d'un technicien pur, concernant les questions d'applicabilité concrète d'un brevet. Selon le tribunal, on ne peut donc balayer son avis d'un revers de la main, comme semble le suggérer Malvern. Dès lors qu'elle estime en sa qualité d'expert en savoir assez pour pouvoir reproduire sans difficulté l'invention décrite dans le brevet, cet avis constitue un élément d'appréciation important pour le tribunal. Le tribunal juge finalement les explications de l'expert suffisantes et convaincantes et en déduit la suffisance de clarté du brevet permettant son exécution par l'homme de métier.

DE – Deutschland

Bundespatentgericht vom 27 März 2012 (4 Ni 24/10) – Kaffeemaschine

Schlagwort: Klarheit von Änderungen im Nichtigkeitsverfahren – Kombination von unabhängigen und abhängigen Ansprüchen

Das Streitpatent (EP 1 521 542) betraf eine Kaffeemaschine mit einer verbesserten Verriegelungsvorrichtung. Im Nichtigkeitsverfahren hatte das BPatG unter anderem die Frage zu beantworten, in welchem Umfang Anspruchsänderungen, die im Zuge der beschränkten Verteidigung eines Patents vorgenommen werden, auf Übereinstimmung mit dem Erfordernis der Klarheit nach Art. 84 EPÜ geprüft werden müssen.

Das BPatG führte aus, dass mit der beschränkenden Änderung des Patents im Nichtigkeitsverfahren eine erweiterte Überprüfung der Zulässigkeit der Änderung verbunden ist. Diese ist nicht auf die verfahrensgegenständlichen Nichtigkeitsgründe beschränkt, weil an diesem Maßstab nur das erteilte Patent, nicht aber eine geänderte verteidigte Fassung zu beurteilen ist.

Dies gilt auch für die Überprüfung eines im Nichtigkeitsverfahren geänderten Patentanspruchs eines Europäischen Patents auf Klarheit nach Art. 84 EPÜ (BGH vom 18. März 2010 – Xa ZR 54/06 – *Proxyserversystem*; dagegen zum vorangegangenen Beschränkungsverfahren BGH vom 1. März 2011 – X ZR 72/08 – *kosmetisches Sonnenschutzmittel III*) und ist – anders als im PatG – für das europäische Einspruchsverfahren ausdrücklich gesetzlich in Art. 101 (3) EPÜ festgelegt.

Vorliegend bestand die Änderung jedoch nur in der Zusammenziehung der erteilten Patentansprüche 1 und 2 unter ersatzlosem Wegfall von Patentanspruch 1, so dass im Ergebnis der erteilte Patentanspruch 2 unverändert beibehalten wurde. Das BPatG entschied, dass in einem solchen Fall Prüfungsmaßstab das erteilte Patent bleibt, weswegen eine erweiterte Sachprüfung nicht gerechtfertigt ist und sich die Überprüfung auf die verfahrensgegenständlichen Nichtigkeitsgründe des Art. II § 6 (1) IntPatÜG in Verbindung mit Art. 138 (1)

DE – Germany

Federal Patent Court of 27 March 2012 (4 Ni 24/10) – Coffee machine

Keyword: clarity of amendments in revocation proceedings – combination of independent and dependent claims

European patent 1 521 542 was for a coffee machine comprising an improved locking device. The Court, hearing an action for its revocation, had to decide on the extent to which amendments limiting the claims which had been made during the proceedings had to be reviewed for conformity with the Art. 84 EPC clarity requirement.

It held that the admissibility of an amendment limiting the patent in revocation proceedings had to be reviewed comprehensively. The review was not limited to the grounds for revocation, because those grounds applied only to the patent as granted and not as amended.

This equally applied where the amended claim to be reviewed for clarity under Art. 84 EPC was in a European patent (Federal Court of Justice of 18 March 2010 – Xa ZR 54/06 – *Proxy server system*; by contrast, on the preceding EPO limitation proceedings, Federal Court of Justice of 1 March 2011 – X ZR 72/08 – *Cosmetic sunscreen III*). Art. 101(3) EPC expressly provided for this in respect of EPO opposition proceedings, whereas there was no such provision under the German Patent Act.

In this case, however, the amendment had merely entailed deleting the content of granted claim 1 without any replacement and moving claim 2 up to its place, so that, in effect, claim 2 had been retained as granted. Since the subject-matter to be reviewed was still the patent as granted, there were no grounds for a more extensive substantive examination and the review had to be limited to the revocation grounds submitted under Art. II(6)(1) of the Law on International Patent Treaties in conjunction with Art. 138(1) EPC, which did not include a clarity objection under Art. 84 EPC.

DE – Allemagne

Tribunal fédéral des brevets, 27 mars 2012 (4 Ni 24/10) – Machine à café

Mot-clé : clarté de modifications apportées dans le cadre d'une procédure de nullité – combinaison de revendications indépendantes et dépendantes

Le brevet litigieux (EP 1 521 542) portait sur une machine à café comportant un dispositif de verrouillage perfectionné. Lors de la procédure de nullité, le Tribunal fédéral devait notamment statuer sur la question de savoir s'il y avait lieu d'examiner la conformité des modifications apportées aux revendications d'un brevet défendu sous une forme limitée avec l'exigence de clarté prévue à l'art. 84 CBE.

Le Tribunal fédéral a fait valoir que la recevabilité d'une modification restrictive apportée à un brevet dans le cadre d'une procédure de nullité devait faire l'objet d'un examen approfondi. Cet examen ne doit pas se limiter aux motifs de nullité invoqués dans le cadre de la procédure de nullité, car ceux-ci ne concernent que le brevet délivré et non une version modifiée du brevet.

Cela est valable également pour l'examen de la clarté au titre de l'art. 84 CBE lorsqu'une revendication d'un brevet européen est modifiée dans le cadre d'une procédure de nullité (cf. Cour fédérale de justice du 18 mars 2010 – Xa ZR 54/06 – *système de serveur proxy* ; et, par contraste, pour la procédure de limitation : Cour fédérale de justice du 1^{er} mars 2011 – X ZR 72/08 – *produit cosmétique de protection solaire III*). S'agissant de la procédure d'opposition européenne, cette question est expressément réglementée par l'art. 101(3) CBE, alors que la loi allemande sur les brevets reste muette à ce sujet.

En l'espèce, la modification n'a consisté qu'à remplacer la revendication 1 du brevet tel que délivré par une combinaison des revendications 1 et 2, ce qui revenait à maintenir inchangée la revendication 2 du brevet tel que délivré. Le Tribunal fédéral a décidé qu'en pareilles circonstances, il convenait de statuer sur la base du brevet délivré. Un examen complet sur le fond n'était dès lors pas justifié et il convenait de limiter le réexamen aux motifs de nullité invoqués en l'espèce au titre de l'art. II § 6 (1) de la Loi sur les traités internationaux en matière de brevets ensemble l'art. 138(1) CBE,

EPÜ beschränkt, zu denen Art. 84 EPÜ nicht zählt.

FR – Frankreich

Bezirksgericht Paris vom 13. Februar 2014 (13/00455) – *Virbac v. Merial*

Schlagwort: unzureichende Beschreibung – Klarheit – unzumutbarer Aufwand

Die Erfindung betrifft ein nicht systemisches Spot-on-Präparat. Die Firma Virbac greift Anspruch 1 wegen Mangeln an Klarheit an. Sie greift auch mit der Behauptung an, die Patente seien wegen unzureichender Beschreibung nichtig, wie es auch die englischen Gerichte festgestellt hätten.

Merial verwehrt sich insbesondere gegen den Vorwurf mangelnder Klarheit und macht geltend, dass dies kein Nichtigkeitsgrund sei. Nach Auffassung des Gerichts ist mangelnde Klarheit eher ein möglicher Aspekt einer nicht ausreichenden Beschreibung der Erfindung als ein eigenständiger Nichtigkeitsgrund. Vorliegend ist Anspruch 1 nicht in sich widersprüchlich, und es liegt kein Mangel an Klarheit vor, der die für die Rechtsgültigkeit des Patents erforderliche ausreichende Beschreibung infrage stellen könnte.

Zum Vorwurf unzureichender Beschreibung führt das Bezirksgericht aus, dass dem Fachmann keine zum allgemeinen Fachwissen gehörende Theorie zur Verfügung steht, die ein nicht systemisches Spot-on-Präparat erläutert und beschreibt. Er kennt die Mittel nicht, mit denen sich dieses Ergebnis erzielen lässt. Daher muss die Kombination der Lösungsmittel und Hilfsstoffe angegeben werden, mit der er eine für diesen Zweck geeignete Rezeptur erhalten kann. Bei einem Stoffgemisch ist die Frage der Rezeptur noch heikler, denn eine Rezeptur, die sich für einen der Inhaltsstoffe eignet, kann für einen anderen Inhaltsstoff mit anderen physikalisch-chemischen Eigenschaften wirkungslos sein.

Die beiden Patente, die kein einziges Beispiel für eine Rezeptur enthalten, liefern dem Fachmann nicht die Erklärungen, die er benötigt, um die Erfindung auszuführen. Zwar ist unbestritten, dass die Nennung konkreter Beispiele gesetzlich nicht vorgeschrieben ist und dass ihr Fehlen für sich genommen nicht die Nichtigkeit des Patents nach sich ziehen kann. Vorliegend kommt im Fehlen von Beispielen jedoch die Unzulänglichkeit der Beschreibung zum Ausdruck, die es

FR – France

Paris District Court of 13 February 2014 (13/00455) – *Virbac v Merial*

Keyword: insufficient description – clarity – undue burden

Virbac sought revocation of Merial's patents for a non-systemic spot-on formulation, asserting in particular that, as held by the English courts, their description was insufficient. Virbac addressed also lack of clarity of claim 1.

Merial countered the assertion of a lack of clarity by arguing that it was not a ground for revocation. The Court agreed that it was not an independent ground in itself, but considered that it could be an aspect indicating that the description was insufficient. In this case, however, claim 1 was not contradictory and there was no lack of clarity pointing to a failure to meet the sufficiency requirement on which the patent's validity depended.

Addressing insufficiency of description, the court held that the skilled person's common general knowledge did not include any theory explaining a non-systemic spot-on. Since the means of achieving the desired result were unknown, the combination of solvents and excipients enabling him to obtain a suitable formulation had to be specified. The formulation problem was even more complex in the case of compositions because a formulation suitable for one ingredient might prove ineffective for the other ingredient, which would have different physical and chemical properties.

The patents at issue gave no examples of formulations and did not provide the skilled person with the explanations needed to carry out the invention. It was well established that there was no statutory obligation to provide specific examples, and their absence was not enough in itself to render a patent invalid. In this case, however, the absence of examples was just one of the shortcomings in the description preventing the skilled person from carrying out the invention by applying

étant entendu qu'une objection au titre de l'art. 84 CBE ne figure pas parmi ces motifs.

FR – France

Tribunal de Grande Instance de Paris, 13 février 2014 (13/00455) – *Virbac c. Merial*

Mot-clé : insuffisance de description – clarté – effort excessif

L'invention porte sur un spot-on non systémique. La société Virbac notamment conteste la validité de la revendication 1 pour manque de clarté. Elle soulève la nullité des brevets pour insuffisance de description ainsi, précise-t-elle, que l'ont jugé les juridictions anglaises.

La société Merial conteste notamment le grief de défaut de clarté faisant valoir qu'il ne constitue pas une cause de nullité. Le tribunal juge que l'absence de clarté est un des aspects possibles de l'absence de description suffisante de l'invention plus qu'un motif autonome de nullité. En l'espèce, la revendication n°1 n'est pas contradictoire et il ne peut y avoir un défaut de clarté susceptible de mettre en cause la suffisance de description nécessaire à la validité du titre.

Sur l'insuffisance de description, le tribunal énonce que l'homme du métier ne dispose pas d'une théorie faisant partie des connaissances générales communes, en mesure d'expliquer et de rendre compte d'un spot-on non systémique. Il ne connaît pas les moyens lui permettant d'atteindre ce but. Il doit donc lui être indiqué la combinaison de solvants et excipients qui lui permettra d'obtenir une formulation apte à ce résultat. S'agissant d'une composition, le problème de la formulation est encore plus aigu car une formulation valable pour un des ingrédients, peut ne pas être efficace pour l'autre qui aura des propriétés physico-chimiques différentes.

Il apparaît que les deux brevets en cause qui ne comportent aucun exemple de formulation, ne fournissent pas à l'homme du métier les explications nécessaires pour qu'il parvienne à l'invention. Il est constant que la loi n'impose pas la présentation d'exemples spécifiques, et cette absence ne peut à elle seule entraîner la nullité du brevet ; mais l'absence d'exemple n'est, en l'espèce, qu'une des manifestations de l'insuffisance de la description qui empêche l'homme du

dem Fachmann unmöglich macht, anhand seines allgemeinen Fachwissens und des durch das Patent vermittelten Wissens die Erfindung auszuführen.

Die Firma Merial behauptet ihrerseits, Virbac habe nicht nachgewiesen, dass der Fachmann die Erfindung nicht ausführen könnte. Dazu müsste der Fachmann jedoch Versuche anstellen, die über einfache Routinetätigkeiten hinausgehen, wobei die von ihm zu entwickelnde Rezeptur auch noch für zwei Wirkstoffe mit gegebenenfalls unterschiedlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften wirksam sein müsste. Angesichts der Vielzahl der für diesen empirischen Entwicklungsprozess notwendigen Vorrichtungen ist davon auszugehen, dass dies ein regelrechtes Forschungsprogramm darstellen würde, das mit einem unzumutbaren Aufwand verbunden wäre. Somit ist festzustellen, dass die Beschreibung von Anspruch 1 sowie der abhängigen Ansprüche unzureichend ist. Die Patente werden für nichtig erklärt.

B. Auslegung der Ansprüche und Schutzbereich

AT – Österreich

Oberster Patent- und Markensenat vom 27. Februar 2013 (Op 3/12)

Schlagwort: Neuheit – Auslegung der Ansprüche (Art. 69)

Das Streitpatent (EP 1 343 644) betraf im Wesentlichen ein Zweiradfahrzeug zur Durchführung von Gleisoberbauarbeiten. Der Oberste Patent- und Markensenat (OPM) prüfte unter anderem ein Anspruchsmerkmal, wonach die Zugmaschine ein vorderes und ein hinteres Schienenradpaar aufweist, auf Neuheit. Eine bereits vor dem Prioritätszeitpunkt eingesetzte Gleisstoppmaschine eines anderen Unternehmens zeigte ein zweites, also hinteres, Schienenradpaar. Allerdings handelte es sich beim zweiten Schienenradpaar um ein Messradpaar, das nicht lasttragend war. Damit hing es von der Auslegung des Anspruchs ab – insbesondere davon, ob beide Schienenradpaare der Zugmaschine lasttragend sein müssen – ob dieses Merkmal vorweggenommen war.

his common general knowledge and the information in the patent.

Merial contended that Virbac had failed to show that the skilled person could not carry out the invention. The court, however, considered that the experiments he would have to conduct were more than simply routine. What was more, he would have to develop a formulation that would work with two active ingredients which might have different physical and chemical properties. Given the amount of tasks involved in such an empirical development process, this would mean extensive and unduly burdensome research. The description of claim 1 and its dependent claims was therefore insufficient and the patents were revoked.

B. Interpretation of claims and extent of protection

AT – Austria

Austrian Supreme Patent and Trademark Chamber of 27 February 2013 (Op 3/12)

Keyword: novelty – interpretation of claims (Article 69 EPC)

The patent in suit (EP 1 343 644) concerned a road/rail vehicle used to carry out track superstructure works. The Supreme Patent and Trademark Chamber examined, for novelty, the feature that the truck tractor had front and rear rail wheel pairs. A track tamping machine made by another company and already in use at the priority date had a second – rear – wheel pair, which however was used for measurement rather than support. Whether it anticipated the feature therefore depended on how the claim was interpreted, and in particular on whether both rail wheel pairs of the truck tractor had to be load-bearing.

métier de parvenir à l'invention, en utilisant ses connaissances générales et celles fournies par le brevet.

Par ailleurs, la société Merial déclare qu'il n'est pas démontré par la société Virbac que l'homme du métier ne parviendrait pas à l'invention. Néanmoins pour y parvenir, l'homme du métier devrait se livrer à des essais qui dépassent les simples opérations de routine alors qu'au surplus la formulation qu'il doit mettre au point, doit être efficace pour deux ingrédients actifs pouvant présenter des propriétés physicochimiques différentes. Aussi compte tenu du nombre de tâches à effectuer pour cette mise au point empirique il y a lieu d'admettre qu'il s'agirait d'un véritable programme de recherche qui nécessite un effort excessif. Ainsi il y a lieu de retenir une insuffisance de description de la revendication 1 ainsi que des revendications dépendantes. Les brevets sont annulés.

B. Interprétation des revendications et étendue de la protection

AT – Autriche

Chambre suprême autrichienne des brevets et des marques, 27 février 2013 (Op 3/12)

Mot-clé : nouveauté – interprétation des revendications (article 69 CBE)

Le brevet litigieux (EP 1 343 644) concernait pour l'essentiel un véhicule rail-route pour l'exécution de travaux sur la superstructure d'une voie. La Chambre suprême des brevets et des marques a entre autres examiné quant à sa nouveauté une caractéristique revendiquée, selon laquelle le véhicule tracteur présentait à l'avant et à l'arrière une paire de roues pour rail. Or, une machine à bourrer les traverses de voie fabriquée par une autre entreprise et déjà utilisée avant la date de priorité présentait également une seconde paire de roues pour rail, soit une paire de roues pour rail montées à l'arrière. Celle-ci était toutefois destinée à la prise de mesures et n'était pas porteuse. La réponse à la question de savoir si cette antériorité détruisait la nouveauté de la caractéristique précitée dépendait par conséquent de l'interprétation donnée à la revendication – plus précisément de la question de savoir si les deux paires de roues pour rail dont était équipé le véhicule tracteur devaient être porteuses.

Unter Bezugnahme auf Art. 69 EPÜ und das zugehörige Auslegungsprotokoll führte der OPM aus, dass für den Schutzzumfang eines Patents ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem, was sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und dem, was aus der Beschreibung und den Zeichnungen als Lösung des technischen Problems hervorgeht, maßgebend ist (Op 3/09 = PBI 2010, 151). Dabei ist auf das Verständnis des im jeweiligen Gebiet tätigen Fachmanns abzustellen.

Für diesen Fachmann geht aus der strittigen Anmeldung eindeutig hervor, dass zwei tragende Schienenradpaare gemeint sind. Dafür spricht schon der nicht zwischen den beiden Radpaaren differenzierende Wortlaut des Anspruchs. Messräder sind von tragenden Rädern so verschieden, dass kein Fachmann sie unter einem gemeinsamen Oberbegriff zusammenfassen würde. Dazu kommen zwei weitere Argumente: Zum einen ergibt sich der tragende Charakter beider Radpaare eindeutig aus einer Zeichnung, die (innerhalb des Wortsinns) zur Auslegung des Anspruchs heranzuziehen ist. Zum anderen wäre die dargestellte Auflegerlösung mit nur einem lasttragenden Schienenradpaar instabil und daher technisch unmöglich. Allein daraus würde der Fachmann schließen, dass beide in dem Anspruch genannten Schienenradpaare lasttragend sein müssen. Dieses Anspruchsmerkmal wurde von einer Gleisstopfmaschine mit nur einem tragenden Schienenradpaar daher nicht vorweggenommen.

Wenngleich der OPM das Kriterium der Neuheit insofern als erfüllt ansah, kam er zu dem Ergebnis, dass das Patent dem Erfordernis erfinderischer Tätigkeit nicht entsprach und erklärte dieses daher für nichtig.

DE – Deutschland

Bundesgerichtshof vom 17. Juli 2012 (X ZR 117/11) – *Polymerschaum*

Schlagwort: Anspruchsauslegung

Das Patentgericht hatte eine zusammenhängende Ermittlung der mit Patentanspruch 1 gegebenen technischen Lehre unterlassen und lediglich bei der Prüfung der Neuheit jeweils Ausführungen zum Sinngehalt einzelner Merkmale gemacht. Der BGH

Citing Art. 69 EPC and the Protocol on its interpretation, the Chamber held that determining the scope of protection conferred by a patent meant weighing up the claims' literal wording against the solution to the technical problem as set out in the description and drawings (Op 3/09 = PBI. 2010, 151), on the basis of what the skilled person would understand from them.

It was clear to the skilled person from the patent that two load-bearing rail wheel pairs were meant. Firstly, the claim's wording did not differentiate between the two wheel pairs. Measuring wheels were so different from load-bearing ones that no skilled person would conflate them in the same claim preamble. Secondly, that both wheel pairs were load-bearing was clear from a drawing to be used for interpreting the claim (within the limits of the wording). Thirdly, with only one load-bearing wheel pair the semi-trailer shown would have been unstable and therefore not technically viable. That alone would tell the skilled person that both pairs mentioned in the claim had to be load-bearing. This feature was therefore not anticipated by the tamping machine with just one pair of load-bearing rail wheels.

So the requirements for novelty were fulfilled – although in the end the Chamber revoked the patent for lack of inventive step.

DE – Germany

Federal Court of Justice of 17 July 2012 (X ZR 117/11) – *Polymer foam*

Keyword: claim construction

The Federal Patent Court had neglected to investigate the technical teaching in claim 1 in context and merely reached separate findings on the semantic content of individual features when assessing novelty. According to the Federal Court of

En se référant à l'art. 69 CBE et au protocole interprétatif qui s'y rapporte, la Chambre suprême des brevets et des marques a conclu qu'un rapport équilibré entre ce qu'il résultait au sens étroit et littéral du texte des revendications et ce qu'il ressortait de la description et des dessins comme solution au problème technique, était déterminant pour l'étendue de la protection conférée par le brevet (Op 3/09 = PBI. 2010, 151). Il convient en l'occurrence de se référer à la compréhension qu'en a l'homme du métier dans son domaine d'activité.

Pour l'homme du métier, il ressortait clairement de la demande en litige qu'il s'agissait de deux paires de roues pour rail porteuses. Cela était conforté par le fait que le libellé de la revendication ne faisait aucune différence entre les deux paires de roues. Les roues de mesure étaient à ce point différentes des roues porteuses qu'il ne viendrait pas à l'homme du métier l'idée de les regrouper sous un terme générique commun. Deux autres arguments venaient appuyer cette thèse : d'une part, le caractère porteur de ces deux paires de roues ressortait clairement d'un dessin auquel il convenait de se référer pour l'interprétation de la revendication ; d'autre part, la solution de châssis présentée aurait été très instable, et donc techniquement impossible, avec une seule paire de roues pour rail. Ce dernier argument suffisait à lui seul pour inciter l'homme du métier à penser que les deux paires de roues pour rails mentionnées dans la revendication devaient être porteuses. Une bourreuse de voie équipée d'une seule paire de roues porteuses ne constituait donc pas une antériorité destructrice de nouveauté pour la caractéristique revendiquée.

Bien que la Chambre suprême des brevets et des marques ait estimé que le critère de nouveauté avait été rempli, elle est parvenue à la conclusion que le brevet ne satisfaisait pas à l'exigence d'activité inventive et l'a par conséquent déclaré nul.

DE – Allemagne

Cour fédérale de justice, 17 juillet 2012 (X ZR 117/11) – *Mousse de polymère*

Mot-clé : interprétation des revendications

Le Tribunal fédéral des brevets avait omis d'examiner de façon cohérente l'enseignement technique fourni par la revendication 1 du brevet et s'était contenté, lors de l'appréciation de la nouveauté, d'émettre quelques conclusions à propos de la signification

stellte fest, dass im Rahmen der Auslegung jedoch der Sinngehalt des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen ist. Die Bestimmung des Sinngehalts eines einzelnen Merkmals muss stets in diesem Kontext erfolgen, aus dem sich ergeben kann, dass dem Merkmal eine andere Bedeutung zukommt als einem entsprechenden Merkmal in einer zum Stand der Technik gehörenden Entgegenhaltung. Denn für das Verständnis entscheidend ist zumindest im Zweifel die Funktion, die das einzelne technische Merkmal für sich und im Zusammenwirken mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs bei der Herbeiführung des erfindungsgemäßen Erfolgs hat. Dabei sind Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen, die die technische Lehre des Patentanspruchs erläutern und veranschaulichen und daher nach ständiger Rechtsprechung nicht nur für die Bestimmung des Schutzbereichs (Art. 69 (1) EPÜ, § 14 PatG), sondern ebenso für die Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen sind, unabhängig davon, ob diese Auslegung die Grundlage der Verletzungsprüfung oder der Prüfung des Gegenstands des Patentanspruchs auf seine Patentfähigkeit ist (BGH vom 29. Juni 2010 – *Crimpwerkzeug III*).

Dabei ist es unerheblich, ob die Auslegung zu einem Ergebnis führt, bei dem der Patentanspruch eine unzulässige Erweiterung gegenüber den Ursprungsunterlagen enthält. Ebenso wenig wie der Patentanspruch nach Maßgabe dessen ausgelegt werden darf, was sich nach Prüfung des Standes der Technik als patentfähig erweist (BGH vom 24. September 2003 – *blasenfreie Gummibahn I*), darf er nach Maßgabe des Sinngehalts der Ursprungsunterlagen ausgelegt werden. Grundlage der Auslegung ist vielmehr allein die Patentschrift. Ein Vergleich mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung kommt allenfalls dann in Betracht, wenn dies bei Widersprüchen zwischen Beschreibung und Patentanspruch zur Klärung des Umfangs einer bei der Erteilung des Patents oder im Einspruchsverfahren vorgenommenen Beschränkung des geschützten Gegenstands beitragen

Justice, however, a claim has to be construed by determining its semantic content as a whole and how its individual features contribute to the invention's intended effect. The semantic content of an individual feature always had to be determined in this context, which meant that the feature in question might take on a different meaning from that of a corresponding feature in a citation forming part of the prior art. Crucial for an understanding of an individual technical feature's meaning, at least in cases of doubt, is the function it performs, both by itself and in combination with the remaining features of the claim, in achieving the invention's effect. This had to be established using the description and drawings which explain and illustrate the claimed technical teaching and which, according to established case law, therefore had to be used not only in determining the extent of protection (Art. 69(1) EPC, § 14 German Patent Act) but also in construing the claim, irrespective of whether such construction serves as the basis for examining infringement or the patentability of the claimed subject-matter (Federal Court of Justice of 29 June 2010 – *Crimping tool III*).

It does not matter whether, once construed in this way, the claim contains an inadmissible extension beyond the content of the original application. Just as claims cannot be construed on the basis of what is patentable after an examination of the prior art (Federal Court of Justice of 24 September 2003 – *Blisterless rubber strip I*), they equally cannot be construed on the basis of the semantic content of the original documents. The patent specification alone serves as the basis for construction. A comparison with the published application can only be contemplated if there are inconsistencies between the description and the claim and such a comparison might help to clarify the extent to which the protected subject-matter has been limited on grant or during opposition proceedings (Federal Court of Justice of 10 May 2011 – *Occlusion device*; and of 4 February 2010 – *Articulated coupling*).

de certaines caractéristiques. Selon la Cour fédérale de justice, l'interprétation d'une revendication doit toutefois consister à en déterminer la signification dans son ensemble et à préciser la contribution respective de ses caractéristiques au résultat escompté de l'invention. La signification d'une caractéristique particulière doit toujours être définie dans ce contexte, ce qui implique qu'elle est susceptible de revêtir un sens différent par rapport à celui d'une caractéristique analogue contenue dans une antériorité faisant partie de l'état de la technique. En effet, pour pouvoir comprendre la signification d'une caractéristique technique donnée, il est particulièrement important, du moins en cas de doute, d'identifier le rôle qu'elle joue à la fois par elle-même et en association avec les autres caractéristiques de la revendication dans l'obtention du résultat conforme à l'invention. À cet effet, il convient de se référer à la description ainsi qu'aux dessins qui expliquent et illustrent l'enseignement technique revendiqué et qui permettront donc, selon une jurisprudence constante, non seulement de déterminer l'étendue de la protection (art. 69(1) CBE et § 14 de la loi allemande relative aux brevets d'invention) mais aussi d'interpréter la revendication, et ce indépendamment de la question de savoir si cette interprétation servira de base pour l'examen d'une contrefaçon ou pour l'évaluation de la brevetabilité de l'objet revendiqué (cf. l'arrêt *Outil de sertissage III* de la Cour fédérale de justice du 29 juin 2010).

Dès lors, il importe peu que l'interprétation de la revendication amène à conclure à une extension inadmissible par rapport à la demande telle que déposée initialement. De même qu'une revendication ne peut pas être interprétée au regard de ce qui s'avère brevetable après examen de l'état de la technique (cf. l'arrêt *Ruban en caoutchouc sans bulles I* de la Cour fédérale de justice du 24 septembre 2003), elle ne saurait être interprétée en fonction de la signification des pièces initiales de la demande. En effet, seul le fascicule du brevet peut servir de base à l'interprétation. Une comparaison avec la demande publiée ne peut au mieux être envisagée que si elle permet, en cas d'incohérence entre la description et la revendication, de clarifier dans quelle mesure l'objet protégé a été limité lors de la délivrance du brevet ou lors de la procédure d'opposition (cf. l'arrêt *Dispositif d'occlusion* de la Cour fédérale de

kann (BGH vom 10. Mai 2011 – *Okklusionsvorrichtung*; BGH vom 4. Februar 2010 – *Gelenkanordnung*).

NL – Niederlande

Oberster Gerichtshof (Hoge Raad) vom 4. April 2014 – *Medinol v. Abbott*

Schlagwort: Auslegung von Ansprüchen – Art. 69 EPÜ

Das Streitpatent (EP 1 181 902) betraf einen flexiblen, expandierbaren Stent, der für die Implantation in einen lebenden Körper geeignet ist. Gemäß der Patentanmeldung soll mit der Erfindung ein flexibler Stent bereitgestellt werden, der sich bei der Expansion minimal verkürzt.

Der zentrale Streitpunkt im Verletzungsverfahren zwischen Medinol (Patentinhaberin) und Abbott (vermeintliche Patentverletzerin) war die Frage, ob die Ansprüche auch phasengleiche Stents abdecken, bei denen sich die Aufgabe des Streitpatents gar nicht stellt und die somit nicht den Kompensationsmechanismus der beanspruchten Erfindung verwenden.

Der Oberste Gerichtshof wies das Argument von Medinol zurück, wonach ein Anspruch niemals enger ausgelegt werden könne, als sein Wortlaut zulasse. Der Oberste Gerichtshof erklärte, dass nach Art. 1 des Protokolls über die Auslegung des Art. 69 EPÜ der Schutzbereich des europäischen Patents nicht ausschließlich auf der Grundlage des Wortlauts der Patentansprüche bestimmt werden kann. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nicht nur zur Behebung von Unklarheiten in den Patentansprüchen, sondern auch zur Bestimmung des Erfindungsgedankens herangezogen werden.

Der Oberste Gerichtshof verwies auch auf seine bisherige Rechtsprechung, wonach der dem Wortlaut der Ansprüche zugrunde liegende Erfindungsgedanke und der genaue Wortlaut der Ansprüche gegeneinander abzuwägen seien. Mit der Bestimmung des zugrunde liegenden Erfindungsgedankens liesse sich vermeiden, dass die Patentansprüche nur auf der Grundlage ihrer wörtlichen Bedeutung interpretiert und damit möglicherweise zu eng oder unnötig breit ausgelegt werden.

Nach Auffassung des Obersten Gerichtshofs sind die Beschreibung und die Zeichnungen eine wichtige Quelle für die Bestimmung des Erfindungsgedankens. In der

NL – Netherlands

Supreme Court of 4 April 2014 – *Medinol v Abbott*

Keyword: interpretation of claims – Article 69 EPC

The patent in suit (EP 1 181 902) concerned a flexible, expandable stent suitable for being implanted into a living body. According to the patent application, the object of the invention was to provide a flexible stent which minimally shrinks during expansion.

The main point in dispute in the infringement proceedings between Medinol (patent proprietor) and Abbott (alleged infringer) was whether the claims would also cover in-phase stents in which the problem underlying the patent at issue does not occur and which thus do not use the compensation mechanism provided by the claimed invention.

The Supreme Court rejected Medinol's argument that a claim can never be interpreted more narrowly than its literal wording allows. The Supreme Court stated that, according to Art. 1 of the Protocol on the interpretation of Art. 69 EPC, the extent of protection conferred by a European patent cannot be determined exclusively on the basis of the literal wording of the claims. The description and drawings can be used not only to clarify ambiguities in the claims but also to identify the inventive thought in the invention.

The Supreme Court also referred to its previous case law according to which the inventive thought behind the wording of the claims has to be weighed against the literal wording of the claims. Identifying the inventive thought behind the wording of the claims helps to avoid interpreting them solely on the basis of their literal meaning and, thus, perhaps too narrowly or unnecessarily broadly.

According to the Supreme Court, the description and the drawings are an important source for identifying the inventive thought. Background art not cited in the description can also be

justice du 10 mai 2011, ainsi que l'arrêt *Attelage articulé* de cette même Cour du 4 février 2010).

NL – Pays-Bas

Cour suprême des Pays-Bas (Hoge Raad), 4 avril 2014 – *Medinol c. Abbott*

Mot-clé : interprétation des revendications – article 69 CBE

Le brevet en cause (EP 1 181 902) portait sur un stent expansible et flexible, destiné à être introduit dans un organisme vivant. D'après la demande de brevet, l'invention visait à mettre à disposition un stent flexible qui rétrécit de manière minimale pendant l'expansion.

Le principal point litigieux dans la procédure de contrefaçon opposant Medinol (titulaire du brevet) à Abbott (contrefacteur présumé) était de savoir si les revendications couvraient également les stents en phase, pour lesquels le problème sous-jacent au brevet ne se pose pas et qui, de ce fait, n'utilisent pas le mécanisme de compensation prévu par l'invention revendiquée.

La Cour suprême a rejeté l'argument de Medinol selon lequel une revendication ne peut jamais être interprétée plus étroitement que son texte littéral ne le permet. Elle a déclaré qu'en vertu de l'article premier du Protocole interprétatif de l'art. 69 CBE, l'étendue de la protection conférée par un brevet européen ne peut être déterminée exclusivement en s'appuyant sur le texte littéral des revendications. La description et les dessins peuvent être utilisés non seulement pour lever d'éventuelles ambiguïtés dans les revendications, mais également pour dégager la pensée inventive à l'origine de l'invention.

La Cour suprême s'est référée également à sa jurisprudence antérieure selon laquelle le texte littéral des revendications doit être comparé à la pensée inventive sur laquelle s'appuie le libellé des revendications. En dégagant la pensée inventive, on évite d'interpréter les revendications uniquement d'après leur sens littéral et donc, peut-être, de manière trop restrictive ou inutilement large.

D'après la Cour suprême, la description et les dessins sont une source importante d'informations pour dégager la pensée inventive. L'état de la technique non cité dans la description

Beschreibung nicht angeführter bisheriger Stand der Technik kann hierfür ebenfalls relevant sein. Die wichtigsten Faktoren für die Auslegung eines Patents sind die Sicht des Fachmanns und seine Kenntnis des Stands der Technik zum Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt.

Bei der anschließenden Beurteilung der Patentverletzung kann das Wissen des Fachmanns zum Zeitpunkt der angeblichen Patentverletzung ebenfalls berücksichtigt werden, insbesondere in Bezug auf äquivalente Elemente.

Im Ergebnis befand der Oberste Gerichtshof, dass das Patent von Medinol nicht verletzt worden war.

NO – Norwegen

Berufungsgericht Borgarting vom 24. Januar 2014 – *Krka v. AstraZeneca – Esomeprazol*

Schlagwort: Auslegung der Ansprüche – chemische Erfindungen

AstraZeneca ist Inhaberin des norwegischen Patents NO 307 378, mit dem optisch reine Salze von Esomeprazol geschützt werden. 2010 brachte Krka in Norwegen ein Generikum mit Esomeprazol als Wirkstoff auf den Markt. AstraZeneca erwirkte erfolgreich eine einstweilige Verfügung und klagte im Hauptverfahren vor dem Bezirksgericht Oslo auf dauerhafte Unterlassung und Schadensersatz. Das Bezirksgericht gab dem statt, woraufhin die Entscheidung vor dem Berufungsgericht Borgarting angefochten wurde.

Bei dem Verfahren ging es um die Frage, ob das im Generikum von Krka enthaltene Esomeprazolsalz mit einer optischen Reinheit von 98,8 – 99,5 % ee (Enantiomerenüberschuss) eine "optisch reine Verbindung" ist und somit in den Schutzbereich des Patents von AstraZeneca fiel. Das Berufungsgericht kam zu demselben Schluss wie das Bezirksgericht Oslo: Das Konzept "optisch rein" hat keine genaue wissenschaftliche Bedeutung und ist daher unklar. Aufgrund der Beschreibung legte das Gericht die Formulierung "optisch rein" dahin gehend aus, dass die Reinheit so hoch sein muss, dass die medizinische Wirkung erzielt wird. Eine (exakte) Untergrenze ist deshalb weder für die Patentinhaberin noch für das Patentamt von zentraler Bedeutung. Folglich gab es keine Grundlage dafür, die Formulierung "optisch rein" im Patent von AstraZeneca so auszulegen, dass das pharmazeutische Präparat für ein

relevant in that regard. The most important factor for the interpretation of a patent is the skilled person's perspective and his knowledge of the prior art on the filing or priority date.

When assessing the subsequent question of infringement, the skilled person's knowledge at the time of the alleged infringement may also be taken into account, in particular with regard to equivalent elements.

In conclusion, the Supreme Court held that Medinol's patent was not infringed.

NO – Norway

Borgarting Court of Appeal of 24 January 2014 – *Krka v Astrazeneca – Esomeprazole*

Keyword: claim interpretation – chemical invention

AstraZeneca is the holder of the Norwegian patent NO 307 378, which protects optically pure salts of esomeprazole. In 2010 Krka introduced a generic drug with esomeprazole as the active pharmaceutical ingredient to the Norwegian market. AstraZeneca prevailed in preliminary injunction proceedings against Krka. AstraZeneca also initiated main proceedings at the Oslo District Court for a permanent injunction and damages. The District Court granted them and the decision was appealed to the Borgarting Court of Appeal.

The question in dispute was whether the esomeprazole salt with an optical purity of 98.8-99.5 % e.e. (enantiomeric excess) in Krka's generic product was "an optically pure compound" and thus fell within the scope of AstraZeneca's patent. The Court of Appeal came to the same result as the Oslo District Court. The concept "optically pure" as in the patent claim did not have a fixed scientific meaning and was therefore unclear. On the basis of the description, the court interpreted "optically pure" as a purity so high that the medicinal effect was achieved. An (exact) lower limit was thus not central either for the inventors or the Patent Office. Hence, there was no basis for interpreting the description "optically pure" in AstraZeneca's patent such that the pharmaceutical preparation for a patent must have a degree of purity of at least 99.8% e.e. The fact that the parallel European patent specified a lower limit of 99.8 % e.e. was not considered to be

peut également être pertinent à cet égard. Les éléments déterminants pour interpréter un brevet sont le point de vue de l'homme du métier et sa connaissance de l'état de la technique à la date du dépôt de la demande ou à la date de priorité.

Afin de déterminer s'il y a eu contrefaçon, il est également possible de tenir compte des connaissances de l'homme du métier à la date de la contrefaçon présumée, en particulier en ce qui concerne les éléments équivalents.

La Cour suprême a conclu que le brevet de Medinol n'était pas contrefait.

NO – Norvège

Cour d'appel de Borgarting, 24 janvier 2014 – *Krka c. AstraZeneca – Ésomeprazole*

Mot-clé : interprétation des revendications – invention chimique

AstraZeneca est titulaire du brevet norvégien NO 307 378, qui porte sur des sels d'ésoméprazole optiquement purs. En 2010, Krka a mis sur le marché norvégien un médicament générique dont le principe actif était l'ésoméprazole. AstraZeneca a obtenu gain de cause dans une procédure d'interdiction provisoire contre Krka et a également engagé une procédure principale devant le tribunal d'Oslo, en vue d'obtenir une interdiction permanente ainsi que des dommages-intérêts. Le tribunal a fait droit à cette requête et sa décision a été contestée devant la cour d'appel de Borgarting.

La question à trancher était de savoir si le sel d'ésoméprazole utilisé dans le médicament générique de Krka, dont la pureté optique était comprise entre 98,8 % et 99,5 % ee (excès énantiomérique), constituait un "composé optiquement pur" et entraînait de ce fait dans le champ du brevet d'AstraZeneca. La cour d'appel est parvenue à la même conclusion que le tribunal d'Oslo. L'expression "optiquement pur" n'est pas un concept scientifique précis et n'est donc pas claire. En s'appuyant sur la description, la cour a interprété cette expression comme faisant référence à une pureté suffisamment élevée pour produire l'effet thérapeutique recherché. La question d'une limite inférieure (précise) n'a donc pas été déterminante, ni pour les inventeurs ni pour l'office des brevets. Par conséquent, rien ne justifie d'interpréter l'expression "optiquement pur" utilisée dans le brevet d'AstraZeneca comme indiquant que la

Patent einen Reinheitsgrad von mindestens 99,8 % ee aufweisen muss. Die Tatsache, dass im parallelen europäischen Patent eine Untergrenze von 99,8 % ee definiert war, wurde als irrelevant für die Auslegung von "optisch rein" angesehen. Das Berufungsgericht stellte daher fest, dass das Esomeprazolsalz mit einer optischen Reinheit von 98,8 – 99,5 % ee im Produkt von Krka eine "optisch reine Verbindung" im Sinne des Patentanspruchs von AstraZeneca war, und sah das Patent als verletzt an.

Ein Berufungsverfahren ist vor dem Obersten Gerichtshof anhängig.

C. Unabhängige und abhängige Ansprüche

FR – Frankreich

Kassationsgerichtshof vom 20. Mai 2014 [13-10061] – X v. Sig Sauer

Schlagwort: abhängige Ansprüche – Auswirkungen der Ungültigkeit eines Hauptanspruchs auf die abhängigen Ansprüche

Das französische Patent 2 730 803 war auf eine Vorrichtung zur Identifizierung einer Waffe, insbesondere einer Schusswaffe, gerichtet.

Der Kassationsgerichtshof bestätigte die Feststellung des Berufungsgerichts in dessen Urteil vom 5. Oktober 2012, wonach die Merkmale des Anspruchs 1 nur eine Aneinanderreihung von Mitteln seien, die dem Fachmann (einem Experten auf dem allgemeinen Gebiet der Identifikationstechnik) bekannt waren. Daraus habe das Berufungsgericht ableiten können, dass dieser Anspruch angesichts des zum Tag der Einreichung der Patentanmeldung maßgeblichen Stands der Technik keine erfinderische Tätigkeit aufwies.

Außerdem hatte das Berufungsgericht befunden, dass die Ansprüche 2 bis 7 des Patents Nr. 0 2730 803 ebenfalls für ungültig zu erklären seien, weil sie von Anspruch 1 abhängig seien, der keine erfinderische Tätigkeit aufweise. Nachdem der Hauptanspruch nicht gültig sei, könnten auch diese abhängigen Ansprüche nicht gültig sein. Das Kassationsgericht entschied jedoch, dass die Zurückweisung eines Hauptanspruchs wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht automatisch auch die Zurückweisung der davon abhängigen Ansprüche bedeutet. Somit hatte das Berufungsgericht gegen die Art. L. 611-10, L. 611-11 und L. 611-14 des

relevant for the interpretation of "optically pure". The Court of Appeal therefore held that the esomeprazole salt in Krka's product with an optical purity of 98.8 – 99.5 % e.e. was an "optically pure compound" as claimed in AstraZeneca's patent. The Court of Appeal accordingly held that the patent was infringed.

An appeal is pending before the Supreme Court.

C. Independent and dependent claims

FR – France

Court of Cassation of 20 May 2014 [13-10061] – X v Sig Sauer

Keyword: dependent claims – impact of a main claim's invalidity on dependent claims

French patent 2 730 803 related to an identification system for weapons, particularly firearms.

The Court upheld the Court of Appeal's ruling in its judgment of 5 October 2012 that the features of claim 1 amounted to a mere aggregation of means known to a skilled person (a specialist in general identification) and that, therefore, this claim lacked inventive step in the light of the state of the art at the filing date of the application.

The Court of Appeal had then ruled that claims 2 to 7 also had to be invalidated because they were dependent on claim 1, which lacked inventive step. Given that this main claim was therefore invalid, the dependent claims likewise had to be considered invalid. However the Court held that invalidating a main claim for lack of inventive step did not automatically lead to the invalidation of its dependent claims. The Court of Appeal had thus breached Art. L. 611-10, L. 611-11 and L. 611-14 of the Intellectual Property Code.

préparation pharmaceutique en vue d'un brevet doit atteindre un niveau de pureté d'au moins 99,8 % ee. Le fait que le brevet européen parallèle ait précisé une limite inférieure de 99,8 % ee n'a pas été considéré comme un élément pertinent pour interpréter l'expression "optiquement pur". La cour d'appel en a conclu que le sel d'esomeprazole utilisé dans le produit de Krka, dont la pureté optique était comprise entre 98,8 % et 99,5 % ee, était un "composé optiquement pur" tel que revendiqué dans le brevet d'AstraZeneca, et que le brevet avait donc été contrefait.

Un recours est en instance devant la Cour suprême.

C. Revendications dépendantes et indépendantes

FR – France

Cour de cassation, 20 mai 2014 [13-10061] – X c. Sig Sauer

Mot-clé : revendications dépendantes – conséquence de l'invalidité d'une revendication principale sur les revendications dépendantes

Le brevet français 0 2730 803 est relatif à un "dispositif d'identification d'une arme, notamment d'une arme à feu".

La cour de cassation juge que la cour d'appel dans son arrêt du 5 octobre 2012 a relevé souverainement que les caractéristiques de la revendication 1 ne constituent qu'une juxtaposition de moyens connus de l'homme du métier (spécialiste de l'identification en général). La cour d'appel a pu en déduire que cette revendication était dépourvue d'activité inventive, en l'état de la technique au jour du dépôt de la demande de brevet.

Par ailleurs, pour confirmer que les revendications 2 à 7 du brevet français 0 2730 803 devaient être annulées, l'arrêt de la cour d'appel relève que ces revendications sont dans la dépendance de la revendication 1 qui est dépourvue d'activité inventive et que, dès lors que la validité de la revendication principale n'est pas constatée, celle des revendications dépendantes ne doit pas être retenue. Cependant la Cour de cassation juge que l'annulation d'une revendication principale pour défaut d'activité inventive n'entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent. La cour d'appel a donc violé les art. L. 611-

Gesetzes über geistiges Eigentum verstoßen.

Anmerkung des Herausgebers: siehe auch Cass. com., 9. Juli 2013 [12-18135]; Cass. com., 7. Januar 2014 [12-25955]. Zu den Auswirkungen der Gültigkeit eines Hauptanspruchs auf die abhängigen Ansprüche vgl. Cass. com., 12. Dezember 1995 [PIBD 1996 Nr 607-III-139] – Packo v. Nedap.

Editor's note: See also Court of Cassation (Commercial Division) of 9 July 2013 [12-18135]; Court of Cassation (Commercial Division) of 7 January 2014 [12-25955]. On the impact of the validity of a main claim on dependent claims, see Court of Cassation (Commercial Division) of 12 December 1995 [PIBD 1996 No. 607-III-139] – Packo v Nedap.

10, L. 611-11 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle.

Note de la rédaction : voir aussi Cass. com., 9 juillet 2013 [12-18135] ; Cass. com., 7 janvier 2014 [12-25955] ; et déjà sur les conséquences de la validité d'une revendication principale sur les revendications dépendantes voir Cass. com., 12 décembre 1995 [PIBD 1996 n° 607-III-139] – Packo c. Nedap.

D. Änderungen der Ansprüche

BE – Belgien

Berufungsgericht Mons vom 12. Januar 2012 (2011/RG/00402) – Société Malvern v. Occhio

Schlagwort: Änderung – Erweiterung über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus

Die Firma Occhio ist Inhaberin des europäischen Patents 1 754 040 mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zum Dispergieren von Trockenpulvern".

Die Firma Occhio hatte, nachdem sie wegen Patentverletzung verklagt worden war, von der Existenz einer japanischen Patentanmeldung erfahren. Das Gericht stellte fest, dass ein Patentinhaber bei Vorwürfen bezüglich der Ungültigkeit seines Patents, die aber nicht den Rechtstitel als Ganzes gefährden, eine geänderte Fassung vorschlagen kann, um sein Patent zu retten. Die Änderungen werden nur zugelassen, wenn sie eine echte Beschränkung des Patents in der ursprünglich erteilten Fassung darstellen, d. h., es ist nicht zulässig, den Gegenstand zu erweitern (Art. 123 (2) EPÜ und Art. 49 § 1 und 3 belgisches PatG).

Es liegt dem Art. 123 (2) EPÜ der Gedanke zugrunde, dass es einem Patentinhaber nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbaren Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte. Die Rechtssicherheit ist für die Frage, ob ein Patent rechtsgültig ist oder ob es verletzt wurde, gleichermaßen von Interesse (Art. 123 (2) und 69 EPÜ).

Art. 123 (2) EPÜ ist für die belgische Patentrechtspraxis in mehrfacher Hinsicht relevant, wenn, wie im vorliegenden Fall, der belgische Teil

D. Amendments to claims

BE – Belgium

Mons Court of Appeal of 12 January 2012 (2011/RG/00402) – Malvern v Occhio

Keyword: amendment – extension beyond the content of the application as filed

Occhio was the proprietor of European patent 1 754 040, directed to a "method and device for dispersing dry powders".

After bringing infringement proceedings, Occhio had learnt of the existence of a Japanese patent application. The Court noted that patent proprietors confronted with allegations of invalidity not affecting their patent as a whole could attempt to save the patent by amending it. Amendments were only permitted if they genuinely limited the patent as originally granted. In other words, it was not permissible to extend the subject-matter (Art. 123(2) EPC and Art. 49(1) and (3) Belgian Patents Act).

The purpose of Art. 123(2) EPC was to prevent a patent proprietor from improving his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be detrimental to the legal certainty enjoyed by third parties relying on the original application. Legal certainty was the factor linking the question of a patent's validity to the question of its infringement (Art. 123(2) and 69 EPC).

Art. 123(2) EPC was relevant for Belgian patent practice where, as here, the Belgian part of a European patent was amended. First of all, it was

D. Modifications des revendications

BE – Belgique

Cour d'appel de Mons, 12 janvier 2012 (2011/RG/00402) – Société Malvern c. Occhio

Mot-clé : modification – extension au-delà du contenu de la demande initiale

La société Occhio est titulaire d'un brevet européen 1 754 040 relatif à un "procédé et dispositif de dispersion de poudres sèches".

Occhio a appris, après la date de la citation originale en contrefaçon par la société Malvern, l'existence d'une demande de brevet japonais. La Cour énonce que lorsque le titulaire d'un brevet fait face à des accusations d'invalidité de son brevet mais que celles-ci ne sont pas de nature à affecter l'entière du titre, le titulaire est autorisé, pour sauver son brevet, à en proposer une version amendée. Ces modifications ne sont admises que si elles constituent une réelle limitation du brevet tel que délivré originalement. Autrement dit, il n'est pas admis d'étendre l'objet (art. 123(2) CBE et art. 49§1,3 LBI).

L'idée sous-jacente de l'art. 123(2) CBE est d'interdire au titulaire de brevet d'améliorer sa position par l'ajout d'éléments non divulgués dans la demande telle que déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers qui se fondent sur le contenu de la demande initiale. C'est le souci de sécurité juridique qui fait le pont entre la question de la validité d'un brevet et de sa contrefaçon (art. 123(2) et 69 CBE).

L'art. 123(2) CBE est pertinent à plusieurs niveaux pour la pratique belge du droit des brevets, dès lors qu'il est question, comme dans le cas d'espèce,

eines europäischen Patents geändert wird. Zum einen ist diese Bestimmung für jede Umformulierung von Patentansprüchen von Bedeutung (sei es im Rahmen eines Verfahrens oder nicht). Gemäß Art. 49 § 1 belgisches PatG kann sie nämlich – genau wie die übrigen Nichtigkeitsgründe (mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tätigkeit usw.) – die Nichtigkeit eines Patents begründen. Das Erweiterungsverbot gilt sowohl vor als auch nach der Patenterteilung. Deshalb ist in den nationalen Nichtigkeitsverfahren nicht nur darauf zu achten, dass der Schutzbereich des erteilten Patents nicht erweitert wird (Art. 123 (3) EPÜ), sondern auch darauf, dass mit den Änderungen keine Merkmale eingeführt werden, die sich für den Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Anmeldung ergeben.

Die Frage, ob mit einer Änderung Sachverhalte eingeführt werden, die über die ursprüngliche Anmeldung hinausgehen, ist auf der Grundlage aller Bestandteile der Patentanmeldung zu beurteilen, durch die die Erfindung offenbart wird, d. h. der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen.

Eine Änderung ist als Einbringen von Sachverhalten, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, anzusehen, wenn die Gesamtveränderung des Inhalts der Anmeldung (durch Hinzufügung, Änderung oder Weglassung) dazu führt, dass der Fachmann Angaben erhält, die aus den zuvor durch die Anmeldung vermittelten Angaben nicht unmittelbar und eindeutig hervorgehen, auch wenn Sachverhalte in Betracht gezogen werden, die für den Fachmann vom Inhalt mit erfasst waren.

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

Ebenso wenig ist gemäß Art. 123 (2) EPÜ eine Änderung zulässig, bei der ein offenbartes konkretes Merkmal

relevant whenever the patent claims were reworded (whether or not in the context of proceedings). By virtue of Art. 49(1) Belgian Patents Act, it was also a basis for revocation (along with lack of novelty, inventive step, etc.). The ban on extending a patent's subject-matter applied both before and after grant. It was therefore important during national revocation proceedings not only to take account of the ban on extending the scope of the patent protection granted (Art. 123(3) EPC), but also to ensure that the amendments did not add features which the skilled person could not derive directly and unambiguously from the application as filed.

The question whether an amendment introduced elements that extended beyond the original application had to be assessed on the basis of all parts of the patent application disclosing the invention, i.e. the claims, the description and the drawings.

An amendment had to be regarded as introducing subject-matter going beyond the content of the application as filed if the overall change in content (be it by addition, alteration or deletion) resulted in the skilled person receiving information that was not directly and unambiguously derivable from that previously presented in the application, even if matter implicitly understood by the skilled person were taken into account.

Nor was it admissible under Art. 123(2) EPC to amend a claim by adding a technical feature taken in isolation from its context, i.e. from the description of a specific embodiment of the invention, if the skilled person could not derive, without the slightest doubt, from the application as filed that the subject-matter of the claim thus amended entirely solved a technical problem unambiguously recognisable from the application.

Similarly inadmissible under Art. 123(2) EPC was the introduction of an amendment to replace a disclosed

de l'amendement du volet belge d'un brevet européen. En premier lieu, cette disposition est importante pour toute reformulation des revendications de brevet (dans le cadre d'une procédure ou non). Conformément à l'art. 49§1 LBI, elle fonctionne également comme un motif de nullité du brevet au côté et au même titre que les autres causes de nullité (manque de nouveauté, d'activité inventive, etc.). L'interdiction d'extension de l'objet du brevet vaut aussi bien avant qu'après l'octroi du brevet. Dès lors, au cours des procédures nationales en nullité, il faut non seulement tenir compte de l'interdiction d'étendre la portée/le champ de protection du brevet délivré (art. 123(3) CBE) mais également veiller à ce que les modifications n'introduisent pas des caractéristiques qui ne peuvent pas être déduites directement et sans ambiguïté de la demande originale selon l'homme de l'art.

La question de savoir si une modification introduit des éléments s'étendant au-delà de la demande originale doit être évaluée sur la base de tous les composants de la demande de brevet et au travers desquels l'invention est divulguée, i.e. les revendications, la description et les dessins.

Une modification doit être considérée comme introduisant des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande telle que déposée si la modification globale du contenu de la demande (que ce soit par ajout, modification ou suppression) est telle que les informations présentées à l'homme du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d'éléments implicites pour l'homme du métier.

L'art. 123(2) CBE interdit également de modifier une revendication par le biais de l'introduction d'une caractéristique technique tirée isolément de son contexte, c'est-à-dire de la description d'un mode de réalisation spécifique de l'invention, si, pour l'homme du métier, il ne ressort pas sans le moindre doute de la demande telle que déposée que le contenu des revendications ainsi modifiées fournit une solution complète au problème technique identifiable sans ambiguïté à partir de la demande.

L'art. 123(2) CBE ne permet pas non plus une modification qui vise à remplacer une caractéristique

durch einen allgemeineren Begriff ersetzt wird und damit nicht offenbarte Äquivalente in den Offenbarungsgehalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung eingeführt werden. Ist also in der Beschreibung nur eine bestimmte Ausführungsform beschrieben, ist es nicht zulässig, einzelne Begriffe oder ein Merkmal herauszugreifen und zu verallgemeinern, wenn die Beschreibung keinen Hinweis darauf enthält, dass sie verallgemeinert werden können (Verallgemeinerungsverbot).

Im vorliegenden Fall habe die Firma Occhio ihren Verfahrens- und Erzeugnisansprüchen drei Elemente hinzugefügt und ihr ursprüngliches Patent nicht in unzulässiger Weise erweitert.

DE – Deutschland

Bundesgerichtshof vom 21. Juni 2011 (X ZR 43/09) – *Integrationselement*

Schlagwort: Änderung – unzulässige Erweiterung – Nichtigkeitsklage

Die Klägerin griff mit ihrer Nichtigkeitsklage das Patent in erster Linie wegen Hinausgehens über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung (unzulässige Erweiterung) an. Die Beklagte verteidigte das Streitpatent durch Beigabe einer Beschränkungserklärung. Das BPatG erklärte das Streitpatent wegen unzulässiger Erweiterung für nichtig. Der BGH bestätigte diese Entscheidung.

Nach der Rechtsprechung des BGH muss ein Patent, dessen Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, nicht nach § 21(1) Nr. 4, § 22 PatG für nichtig erklärt werden, sondern kann nach § 21(2) PatG mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechterhalten werden, wenn der Widerrufgrund nur einen Teil des Patents betrifft. So kann die Nichtigkeitsklage bei unzulässigen Verallgemeinerungen (BGH vom 21. Oktober 2010 – *Winkelmesseinrichtung*; ebenso G 1/93) durch eine Beschränkungserklärung vermieden werden. Das gleiche gilt, wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt (BGH vom 5. Oktober 2000 – *Zeitlegramm*; BGH – *Winkelmesseinrichtung*).

specific feature with a more general term and thus to insert equivalents not disclosed in the application as filed. Thus, if the description described only one particular embodiment, it was inadmissible to remove terms or a feature from the description in order to make them more general, because there was nothing in the description to indicate that they could be generalised (rule against generalisations).

In the case at issue, Occhio had not extended its original patent by adding three elements to the claims.

DE – Germany

Federal Court of Justice of 21 June 2011 (X ZR 43/09) – *Integration element*

Keyword: amendment – inadmissible extension – revocation action

The claimant had sought revocation of the patent primarily on the ground that it went beyond the content of the application as filed (inadmissible extension). The defendant had countered the action by limiting the patent. The Federal Patent Court had revoked the patent as inadmissibly extended. The Federal Court of Justice upheld its decision.

According to the Court's case law, a patent did not necessarily have to be revoked under § 21(1) No. 4 and 22 German Patent Act where its subject-matter extended beyond the content of the application as filed. If this ground for revocation affected only part of the patent, it could instead be maintained under § 21(2) in a form limiting that part. Revocation on the ground of inadmissible generalisation could therefore be averted by limitation (Federal Court of Justice of 21 October 2010 – *Angle measuring device*; similarly G 1/93). The same applied where the insertion of a feature not disclosed in the application as filed merely limited the scope of the claimed subject-matter (Federal Court of Justice of 5 October 2000 – *Time string*; *Angle measuring device*).

spécifique divulguée par un terme plus général et introduit ainsi des équivalents non divulgués dans le contenu de la demande telle que déposée. Ainsi, lorsque la description décrit uniquement une forme particulière de réalisation, il n'est pas permis d'extraire des termes tirés ou une caractéristique de la description pour les généraliser, dès lors que rien dans la description n'indique qu'ils peuvent être généralisés (interdiction des généralisations).

En l'espèce, Occhio avait ajouté trois éléments à ses revendications de procédé et de produit qui ne conduisaient pas à une extension illicite du brevet d'origine.

DE – Allemagne

Cour fédérale de justice, 21 juin 2011 (X ZR 43/09) – *Intégrateur*

Mot-clé : modification – extension inadmissible – action en annulation

Par son action en annulation, le demandeur a attaqué le brevet essentiellement au motif que l'objet de celui-ci s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale (extension inadmissible). En réponse, le défendeur a présenté une déclaration de limitation. Le Tribunal fédéral des brevets a prononcé la nullité du brevet litigieux au motif d'une extension inadmissible de son objet. La Cour fédérale de justice a confirmé cette décision.

Selon la jurisprudence de la Cour, un brevet dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée initialement ne doit pas nécessairement être déclaré nul en vertu du § 21(1) 4^e alinéa et § 22 de la loi allemande relative aux brevets d'invention. Conformément au § 21(2) de la loi précitée, il peut en effet être maintenu moyennant une limitation correspondante si le motif de révocation ne porte que sur une partie du brevet. Son annulation pour extension inadmissible de l'objet (cf. l'arrêt *Dispositif de mesure angulaire* de la Cour fédérale de justice du 21 octobre 2010, ainsi que la décision G 1/93) peut ainsi être évitée grâce à une déclaration de limitation. Il en est de même lorsque l'ajout d'une caractéristique non divulguée dans les pièces initiales de la demande conduit à une simple restriction de l'objet revendiqué (cf. l'arrêt *Télégramme horaire* de la Cour fédérale de justice du 5 octobre 2000, ainsi que l'arrêt *Dispositif de mesure angulaire* de cette même Cour).

Eine Nichtigerklärung kann hingegen nicht vermieden werden, wenn ein Aliud vorliegt. Nach der Rechtsprechung des BGH erfüllen solche Änderungen den Tatbestand des § 21(1) Nr. 4 PatG, durch die der Gegenstand der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen hinaus zu einem Aliud abgewandelt wird (st. Rspr., vgl. etwa BGH vom 14. Mai 2009 – *Heizer*; BGH vom 8. Juli 2010 – *Fälschungssicheres Dokument*). Um ein Aliud im vorgenannten Sinne handelt es sich, wenn der patentierte Gegenstand der Erfindung zum ursprünglich offenbarten in einem Ausschließlichkeitsverhältnis steht. Ein die Nichtigerklärung nach sich ziehendes Aliud liegt aber auch schon dann vor, wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (vgl. zum Einspruchsverfahren BGH – *Winkelmesseinrichtung*).

DE – Deutschland

Bundesgerichtshof vom 9. April 2013 (X ZR 130/11) – Verschlüsselungsverfahren

Schlagwort: Änderung der Patentansprüche – unzulässige Erweiterung – Offenbarung – Teilanmeldung

Die umstrittene Teilanmeldung (zurückgehend auf EP 0 655 739) betraf ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Aufnahme und zur Wiedergabe von Informationssignalen. Das Verfahren enthielt sowohl einen Schritt zur Verschlüsselung sowie einen Schritt zur Entschlüsselung von Daten. Die Stammanmeldung zum Streitpatent offenbarte jedoch ausschließlich die Verschlüsselung von Informationssignalen und deren Aufnahme auf einen Datenträger. Sämtliche nebengeordneten Ansprüche der ursprünglich erteilten Fassung und auch der Hilfsanträge enthielten indessen die Entschlüsselung und Wiedergabe. Die Beklagte war der Auffassung, dass sich für den Fachmann aus der Offenbarung des Verschlüsselungsalgorithmus zwangsläufig die symmetrische Entschlüsselung und Wiedergabe gleichsam als Schattenbild der Verschlüsselung ergebe. Dieser Auffassung folgte schon das Bundespatentgericht nicht und erklärte das Patent für nichtig.

By contrast, revocation was unavoidable in the case of an "aliud", i.e. different subject-matter. It was the Court's practice to apply § 21(1) No. 4 German Patent Act to amendments extending the subject-matter beyond the content of the original application so as to give rise to such an aliud (established case law; see e.g. Federal Court of Justice of 14 May 2009 – *Heater*; and of 8 July 2010 – *Non-replicable document*). An aliud resulted not only where the subject-matter of the patented invention and that originally disclosed were mutually exclusive but even where the added matter related to a technical aspect which could not be derived from the original application – be it in the same specific or at least abstract form – as forming part of the invention (see, in relation to opposition proceedings, *Angle measuring device*).

DE – Germany

Federal Court of Justice of 9 April 2013 (X ZR 130/11) – Scrambling method

Keyword: amendment of claims – inadmissible extension – disclosure – divisional application

The contested divisional application (from parent EP 0 655 739) concerned a method and a device for recording and reproducing information signals. The method comprised a step of scrambling and a step of de-scrambling the data, but the parent application disclosed only the scrambling of information signals and their recording on a data carrier. All the parallel claims in the patent as granted and in the auxiliary requests covered scrambling and de-scrambling. The defendant had submitted that the skilled person would inevitably derive the symmetric de-scrambling and reproduction – so to speak, as the other side of the scrambling coin – from the disclosure of the scrambling algorithm. The Federal Patent Court had already rejected that argument and revoked the patent.

L'annulation du brevet ne peut en revanche être évitée dans le cas d'un "aliud". Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, le § 21(1) 4^e alinéa de la loi relative aux brevets d'invention est applicable lorsque les modifications étendent l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande initiale au point de donner lieu à un objet différent ("aliud") (jurisprudence constante, cf. l'arrêt *Chauffeur* de la Cour fédérale de justice du 14 mai 2009, ainsi que l'arrêt *Document infalsifiable* de cette même Cour du 8 juillet 2010). Il y a aliud au sens précité lorsque l'objet breveté de l'invention et l'objet initialement divulgué s'excluent mutuellement. Cependant, un aliud entraîne également l'annulation du brevet lorsque la modification concerne un aspect technique dont on ne peut déduire des pièces initiales de la demande telle que déposée que celui-ci fait partie de l'invention, que ce soit dans sa formulation concrète ou tout au moins sous une forme abstraite (sur la procédure d'opposition, cf. l'arrêt *Dispositif de mesure angulaire* de la Cour fédérale de justice).

DE – Allemagne

Cour fédérale de justice, 9 avril 2013 (X ZR 130/11) – Procédé de cryptage

Mot-clé : modification des revendications du brevet – extension inadmissible – divulgation – demande divisionnaire

La demande divisionnaire en cause (issue de la demande EP 0 655 739) concernait un procédé et un dispositif d'enregistrement et de reproduction de signaux d'information. Ledit procédé comprenait une méthode à la fois de cryptage et de décryptage de données. Or, la demande initiale divulguait exclusivement le cryptage de signaux d'information et leur enregistrement sur un support de données. Toutes les revendications dépendantes figurant dans le brevet délivré ainsi que dans les requêtes subsidiaires portaient toutefois sur le décryptage et la reproduction. Le défendeur avait fait valoir que, pour l'homme du métier, le décryptage et la reproduction symétrique, en quelque sorte tels un miroir du cryptage, découlaient obligatoirement de la divulgation de l'algorithme cryptographique. Le Tribunal fédéral des brevets n'avait pas suivi cet argument et avait prononcé la nullité du brevet.

Der Bundesgerichtshof wies die Berufung zurück und bestätigte die Entscheidung des Bundespatentgerichts, das Patent für nichtig zu erklären. Der BGH stellte fest: Allein aus dem Umstand, dass aus technischer Sicht der Anwendung eines in der Patentanmeldung offenbarten Verfahrens (hier: Verschlüsselungsverfahrens) zeitlich nachgeordnet ein weiteres Verfahren (hier: Entschlüsselungsverfahren) folgen muss, um insgesamt ein technisch und wirtschaftlich sinnvolles Ergebnis zu erreichen, kann in der Regel nicht gefolgert werden, dass das weitere Verfahren auch ohne erwähnt zu werden als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist.

Dies gilt auch dann, wenn dem Fachmann mit der Beschreibung des ersten Verfahrens alle Informationen an die Hand gegeben werden, die er benötigt, um mit Hilfe seines Fachwissens auch das weitere Verfahren auszuführen. Eine unzulässige Erweiterung liegt vor, wenn der Gegenstand des Patents sich für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat. Zu einer unzulässigen Erweiterung führen auch solche Änderungen, durch die der Gegenstand der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen hinaus zu einem Aliud abgewandelt wird. Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist. Wenn daher die erfindungsgemäße Verschlüsselung im Allgemeinen und in den Ausführungsbeispielen beschrieben wird, mag dem Fachmann deren Bedeutung für die Entschlüsselung und Wiedergabe stets bewusst sein. Dessen ungeachtet beschreibt die Stammanmeldung gerade aus fachlicher Sicht ausschließlich diejenigen Maßnahmen, die bei der Aufzeichnung der Daten zu treffen sind, um das konkrete technische Problem zu lösen. Art und Weise und Verfahren der Entschlüsselung sind nur die Konsequenz der Befolgung der technischen Anweisungen, die die Stammanmeldung zur Verschlüsselung gibt. Allein der Umstand, dass aus technischer Sicht auf ein bestimmtes Verfahren zeitlich nachgeordnet ein weiteres Verfahren folgen muss, um

The Court dismissed the appeal and upheld the Federal Patent Court's decision to revoke the patent. It held that it could not usually be inferred from the mere fact that, from a technical perspective, implementation of a process disclosed in the application (here: scrambling) necessarily had to be followed at a later stage by another process (here: de-scrambling) if a technically and economically worthwhile overall result was to be achieved, that the other process, although not mentioned, was disclosed as forming part of the claimed invention.

This applied even if the description of the first process provided the skilled person with all the information needed to carry out, with the help of his specialist knowledge, the other process. There was an inadmissible extension if the skilled person could identify the subject-matter only by his own thought processes drawing on his specialist knowledge after reading the original application documents. Amendments modifying the subject-matter in such a way that it goes beyond the content of the application as filed and constitutes an "aliud", i.e. different subject-matter, likewise results in an inadmissible extension. An aliud is created, for instance, where the added matter relates to a technical aspect which cannot be derived from the application as filed – be it in the same specific or at least abstract form – as forming part of the invention. So, if the scrambling process according to the invention is described generally and in the embodiments, the skilled person might indeed always be aware of its importance for the de-scrambling process and reproduction, but the parent application, particularly as read from a technical perspective, described only the measures to be taken at the data-recording stage in order to solve the specific technical problem concerned. The de-scrambling process, and the way it took place, was merely a consequence of following the technical instructions on scrambling in the parent application. The mere fact that, from a technical point of view, a particular process necessarily had to be followed at a later stage by another process if a technically worthwhile overall result was to be achieved did not mean that the other process, although not mentioned, was always directly disclosed as part of that first process.

La Cour fédérale de justice a rejeté l'appel et confirmé la décision du Tribunal fédéral des brevets de prononcer la nullité du brevet. La Cour a en effet estimé que le seul fait que, d'un point de vue technique, l'application d'un procédé divulgué dans la demande de brevet (en l'occurrence, le procédé de cryptage) doit être suivie lors d'une étape ultérieure par un autre procédé (en l'occurrence, le procédé de décryptage) afin de parvenir globalement à un résultat intéressant sur le plan technique et économique, ne permet pas, en règle générale, de conclure que cet autre procédé, même sans être mentionné, est divulgué comme faisant partie de l'invention qui a fait l'objet de la demande de brevet.

Il en va de même lorsque l'homme du métier dispose, grâce à la description du premier procédé, de toutes les informations dont il a besoin afin d'exécuter également l'autre procédé en s'appuyant sur ses connaissances. Une extension inadmissible est établie lorsque l'objet du brevet n'apparaît à l'homme du métier qu'au terme d'une réflexion personnelle fondée sur son expertise, après que celui-ci a pris connaissance des pièces initiales de la demande. De même, les modifications qui étendent l'objet de la demande au-delà du contenu des pièces produites initialement au point de donner lieu à un objet différent ("aliud") conduisent aussi à une extension inadmissible. Cela est notamment le cas lorsque l'ajout concerne un aspect technique que l'on ne peut considérer, d'après les pièces de la demande telle que déposée initialement, comme faisant partie de l'invention, que ce soit dans sa formulation concrète ou tout au moins sous une forme abstraite. Par conséquent, lorsque le cryptage conforme à l'invention est décrit à la fois de manière générale et dans les exemples de réalisation, l'homme du métier est toujours susceptible de comprendre son utilité pour le décryptage et la reproduction. Il n'en reste pas moins que la demande initiale ne décrivait, précisément d'un point de vue technique, que les mesures à prendre lors de l'enregistrement des données afin de résoudre le problème technique concret. Les modalités du décryptage ainsi que son procédé n'étaient que la conséquence de l'exécution des instructions techniques que la demande initiale fournissait en vue du cryptage. Le seul fait que, d'un point de vue technique, un procédé donné doit être suivi lors d'une étape ultérieure par un autre procédé afin de parvenir globalement à un résultat intéressant sur le plan technique, ne

insgesamt ein technisch sinnvolles Ergebnis zu erreichen, besagt nicht, dass das zweite Verfahren stets – auch ohne erwähnt zu werden – unmittelbar als zum ersten Verfahren gehörend offenbart ist.

FR – Frankreich

Berufungsgericht Paris vom 7. Juni 2013 (10/15598) – Security of Documents (Sood) v. Europäische Zentralbank (EZB)

Schlagwort: Änderung – unmittelbar und eindeutig abgeleitet – Erweiterung über die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus

Die Firma Sood ist Inhaberin des europäischen Patents 0 818 107 mit der Bezeichnung "Verfahren zur gesicherten Wiedergabe von sensiblen Dokumenten". Das Counterfeit Deterrence System (CDS) ist ein System, das die Vervielfältigung von Banknoten erschweren soll. Sood sah ihre Erfindung in diesem System umgesetzt und verklagte die EZB wegen Patentverletzung. Die Klage wurde mit Urteil des Bezirksgerichts Paris vom 15. Juni 2010 (RG 08/00935) abgewiesen; dagegen legte Sood Berufung ein.

Die EZB brachte insbesondere vor, dass die im Erteilungsverfahren vor dem EPA geänderten Ansprüche 1 und 2 des Patents nichtig seien, weil ihr Gegenstand aus folgenden Gründen über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe: das Vorhandensein der Markierung im gesamten Dokument wurde gestrichen (Anspruch 1), mit der Aufnahme eines Merkmals betreffend eine parallele Archivverwaltung wurde eine unzulässige Verallgemeinerung eingeführt (Ansprüche 1 und 2), und die Möglichkeit eines abschließenden Ausdrucks im Falle der Ausführung einer berechtigten Anforderung einer Reproduktion (Ansprüche 1 und 2) wurde hinzugefügt.

In Bezug auf das sensible Dokument seien neue Elemente eingeführt worden. Der Anspruch beruhe auf der Festlegung zweier grafischer Elemente: der Markierung und der Regeln. Mit der Markierung werde ein sensibles Dokument identifiziert, während die Regeln ein grafisches Element darstellten, in dem komplexe Informationen zu den Vorschriften und Einschränkungen in Bezug auf die Reproduktion des Dokuments codiert seien.

Zur Nichtigkeit der Ansprüche 1 und 2 des französischen Teils vom europäischen Patent 0 818 107 wegen

FR – France

Paris Court of Appeal of 7 June 2013 (10/15598) – Security of Documents (Sood) v European Central Bank (ECB)

Keyword: amendments – directly and unambiguously derivable – extension beyond the application as filed

Sood, the proprietor of European patent 0 818 107 for a "secure method for duplicating sensitive documents", took the view that the ECB's counterfeit deterrence system to prevent the reproduction of banknotes used its invention and sued the ECB for patent infringement. The Paris District Court had dismissed the action by decision of 15 June 2010 (RG 08/00935), and Sood had appealed.

On appeal, the ECB maintained that, having been amended during the grant procedure before the EPO, claims 1 and 2 of the above patent were invalid because their subject-matter extended beyond the content of the application as filed as a result of the deletion of universal marking (claim 1), the undue broadening of the patent's scope by adding a feature for the parallel management of archiving (claims 1 and 2) and the addition of a final printing option on execution of authorised duplication requests (claims 1 and 2).

The claims related to the determination of two new graphic elements to be placed on sensitive documents: marking and rules. The marking identified the sensitive document, whereas the rules were a graphic element with complex encoded information on the document's duplication requirements/restrictions.

On the revocation of claims 1 and 2 of the French part of European patent 0 818 107 for extension of the subject-

signifie pas que le second procédé, même sans être mentionné, est systématiquement et directement divulgué comme faisant partie du premier procédé.

FR – France

Cour d'appel de Paris, 7 juin 2013 (10/15598) – Security of Documents (Sood) c. Banque Centrale Européenne (BCE)

Mot-clé : modifications – déduites directement et sans ambiguïté – extension au-delà de la demande initiale

La société Sood est titulaire du brevet européen 0 818 107 intitulé «procédé sécurisé de reproduction de documents sensibles». Le Counterfeit Deterrence System (CDS) est un système destiné à entraver la reproduction des billets de banque. Estimant que le CDS mettait en œuvre son invention, Sood a fait assigner la BCE en contrefaçon du brevet européen 0 818 107. Sood est déboutée par jugement du TGI de Paris du 15 juin 2010 (RG 08/00935). Sood forme appel.

La BCE soutient notamment que les revendications 1 et 2 du brevet européen 0 818 107, modifiées au cours de la procédure de délivrance devant l'OEB sont nulles car leur objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée du fait de la suppression du caractère intégral du marquage (revendication 1), de la généralisation induite par ajout d'une caractéristique relative à une gestion parallèle de l'archivage (revendications 1 et 2) de l'ajout du caractère facultatif de l'impression finale dans le cas l'exécution d'une requête de reproduction autorisée (revendications 1 et 2).

Sur le document sensible, des nouveaux éléments sont introduits. La revendication repose sur la détermination de deux éléments graphiques : le marquage et les règles. Le marquage identifie un document sensible alors que les règles constituent un élément graphique au sein duquel sont encodées des informations complexes relatives aux prescriptions et restrictions de reproduction du document.

Sur la nullité des revendications 1 et 2 de la partie française du brevet européen 0 818 107 pour extension de

Erweiterung des Gegenstands über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus stellte das Berufungsgericht fest, dass das europäische Patent nach Art. L 614-2 CPI durch Gerichtsurteil für Frankreich aus einem der in Art. 138 (1) EPÜ genannten Gründe für nichtig erklärt wird. Laut Art. 138 (1) c) EPÜ kann das europäische Patent mit Wirkung für einen Vertragsstaat nur für nichtig erklärt werden, wenn der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Inhalt der Anmeldung wird durch die Ansprüche bestimmt, die von der Beschreibung und den Zeichnungen gestützt sein müssen.

Zum Vorhandensein der Markierung im gesamten Dokument: In EP 0 818 107 werde das Merkmal, wonach die Markierung wie in der ursprünglichen Beschreibung (PCT-Anmeldung) im gesamten Dokument vorhanden ist, nicht mehr in Anspruch 1 erwähnt, sondern in Anspruch 2, sodass die in Anspruch 1 vorgesehene Markierung entweder im gesamten Dokument oder nur in einem Teil desselben vorhanden sein könne. In der internationalen Anmeldung werde in Anspruch 1 nicht erwähnt, dass die Markierung im gesamten Dokument vorhanden sei, und die Markierung werde nicht beschrieben. In der ursprünglichen Anmeldung würden lediglich Ausführungsformen mit der Markierung im gesamten Dokument offenbart, und es sei ausschließlich eine im gesamten Dokument vorhandene Markierung vorgesehen, was die Patentinhaberin in ihrem Schreiben zur Anmeldung der Erfindung beim INPI ausgeführt habe. Aus dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung sei nicht *unmittelbar und eindeutig* ableitbar, dass nur ein Teil des Dokuments mit der Markierung versehen werden könne. So stelle die Streichung des Merkmals, wonach die Markierung im gesamten Dokument vorhanden ist, eine unzulässige Erweiterung gegenüber der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung dar, und Anspruch 1 sei für nichtig zu erklären.

Zur parallelen Archivverwaltung: In der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung bezogen sich die Angaben zu einer möglichen Archivierung nur auf authentifizierbare Dokumente. Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil in dem Punkt, dass Anspruch 1 des europäischen Patents 0 818 107 mit der Verallgemeinerung eines Merkmals einer bestimmten Ausführungsform über die

matter beyond the content of the application as filed, the Court noted that under Art. L 614-2 of the Intellectual Property Code the French courts could revoke a European patent for any of the reasons referred to in Art. 138(1) EPC. Under Art. 138(1)(c) EPC, a European patent could be revoked with effect for a contracting state only on the grounds that the subject-matter of the European patent extended beyond the content of the application as filed. The content of the application was determined by the claims, which had to be supported by the description and drawings.

As to marking, the Court observed that the feature in European patent 0 818 107 specifying, as in the original description (PCT application), that there was marking throughout the document no longer appeared in claim 1 but was still in claim 2, so that the marking disclosed in claim 1 might appear throughout the document or just a part of it. In the original, international application, claim 1 had not specified that the marking appeared throughout the document or described the marking. It had only mentioned embodiments where the marking appeared throughout the document, and so provided exclusively for a marking throughout the document, as also set out in the proprietor's letter submitting the invention to INPI. It followed from the content of the original application that it was not *directly* and *unambiguously* derivable that the marking could be applied to only one part of the document. Thus, deleting the requirement in claim 1 of European patent 0 818 107 that the marking appear throughout the document amounted to an undue extension beyond the content of the application as filed, and claim 1 had to be revoked on that ground.

As to the parallel management of archiving, the Court found that the information on possible archiving in the application as filed related only to documents that could be authenticated. It upheld the ruling that the generalisation of a feature of a particular embodiment had extended claim 1 of European patent 0 818 107 beyond the original PCT application, rendering it invalid. As to introduction of

son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, la Cour énonce qu'aux termes de l'art. L 614-2 CPI, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'art. 138 paragraphe 1, de la convention de Munich. En application de l'art. 138 (1) c) CBE, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant que si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Le contenu de la demande est déterminé par les revendications qui doivent se fonder sur la description et les dessins.

Sur la présence de marquage sur l'intégralité du document, dans le brevet européen 0 818 107, la caractéristique selon laquelle, comme dans la description d'origine (demande PCT) le marquage est présent sur l'intégralité du document n'est plus mentionnée dans la revendication 1 mais l'est dans la revendication 2, de sorte que le marquage prévu dans la revendication 1 peut être présent sur l'intégralité du document ou sur une partie seulement de celui-ci. Dans la demande internationale, la revendication 1 ne mentionne pas que le marquage figure sur l'intégralité du document et ne décrit pas le marquage. La demande d'origine divulgue uniquement des modes de réalisation dans lesquels le marquage figure sur l'intégralité du document et prévoit exclusivement un marquage sur l'intégralité du document, ce qui est exposé par le titulaire dans sa lettre de présentation de l'invention à l'INPI. Il résulte du contenu de la demande initiale qu'il n'est pas possible de déduire directement et sans ambiguïté que le marquage ne puisse n'être apposé que sur une partie seulement du document. De sorte que le fait pour la revendication 1 du brevet européen 0 818 107 de supprimer l'exigence de la caractéristique d'un marquage sur l'intégralité du document constitue une extension in due du contenu de l'objet de la demande telle que déposée, et il y a lieu de déclarer la revendication 1 nulle de ce chef.

Sur la gestion parallèle de l'archivage, dans la demande telle que déposée, les indications relatives à un éventuel archivage ne concernent que les documents de type authentifiables. La Cour d'appel confirme le jugement en ce qu'il avait considéré que par la généralisation d'une caractéristique d'un mode de réalisation particulier, la revendication 1 du brevet européen 0 818 107 a été étendue au-delà de la

ursprüngliche PCT-Anmeldung hinaus erweitert worden sei, und erklärte diesen Anspruch für nichtig. Zur Einführung der Möglichkeit, im Rahmen der berechtigten Reproduktion eines sensiblen Dokuments eine Papierkopie herzustellen: Dies konnte laut Berufungsgericht nicht *unmittelbar und eindeutig* aus dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung abgeleitet werden, sodass Anspruch 1 wegen unzulässiger Erweiterung seines Gegenstands ebenfalls nichtig ist.

Letztendlich erklärte das Berufungsgericht die von der EZB angefochtenen Ansprüche für nichtig.

FR – Frankreich

Berufungsgericht Paris vom 25. Oktober 2013 (13/06455) – Syngenta v. Generaldirektor des INPI

Schlagwort: Beschränkung – unmittelbar und eindeutig abgeleitete Änderung des Anspruchs

Das Unternehmen Syngenta ist Inhaberin des europäischen Patents 90 300 779 mit der Bezeichnung "Fungizides Mittel", das eine Familie von fungiziden Propensäurederivaten zum Gegenstand hat, zu denen die Verbindung Azoxystrobin gehört.

Syngenta beantragte am 28. September 2009 beim französischen Patentamt (INPI) die Beschränkung des Schutzzumfangs des unabhängigen Anspruchs 8 im französischen Teil des europäischen Patents gemäß Art. L.614-24 des Gesetzes über geistiges Eigentum (CPI). Dieser Antrag wurde am 6. Mai 2010 zurückgewiesen. Dagegen legte Syngenta Berufung ein, die vom Berufungsgericht Paris mit Urteil vom 7. September 2011 zurückgewiesen wurde. Dieses Urteil hob der Kassationsgerichtshof im Revisionsverfahren mit seinem Urteil vom 19. März 2013 wegen mangelnder Rechtsgrundlage auf, weil das Berufungsgericht entschieden habe, ohne zu prüfen, ob der Gegenstand des geänderten Anspruchs in der Beschreibung des Patents in der erteilten Fassung unmittelbar und eindeutig offenbart gewesen sei. Die Sache wurde an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Syngenta führte aus, die Zusammensetzung des fungiziden Erzeugnisses enthalte einen ersten Wirkstoff gemäß der Formel in Verbindung mit einem der von der Beschreibung gestützten Wirkstoffe. Anspruch 8 in der erteilten Fassung laute: "*Fungicide Zusammensetzung*,

the option of printing a final paper copy as part of the authorised duplication of a sensitive document, the Court found that this was not *directly and unambiguously* derivable from the content of the application as filed. This too meant that claim 1 had been inadmissibly extended and was therefore invalid.

The Court ultimately revoked the claims Sood had invoked against the ECB.

FR – France

Paris Court of Appeal of 25 October 2013 (13/06455) – Syngenta v INPI Director General

Keyword: limitation – amendment of the claim directly and unambiguously derivable

Syngenta was the proprietor of European patent 90 300 779 entitled "Fungicides" for a family of fungicides based on propenoic acid and including the compound azoxystrobin.

On 28 September 2009 Syngenta had lodged a request with the National Institute for Industrial Property (INPI) for limitation of the scope of independent claim 8 of the French part of the European patent under Art. L.614-24 of the Intellectual Property Code. This request had been refused by the INPI Director General on 6 March 2010, and Syngenta's appeal against that refusal had been dismissed by the Court by judgment of 7 September 2011. On appeal the Court of Cassation decided, by judgment of 19 March 2013, to set aside that judgment for lack of legal basis because the Court had reached its conclusion without examining whether the subject-matter of the amended claim had been disclosed directly and unambiguously in the description of the patent as granted. The case was then remitted back to the Court.

Syngenta explained that the composition of the fungicidal product comprised a first active ingredient of the formula in conjunction with another active ingredient such as those supported by the description. Claim 8 as granted was worded as follows: "*fungicidal composition comprising a*

demande initiale PCT, et a prononcé la nullité de cette revendication 1. Sur l'introduction du caractère facultatif de la production de la copie papier dans le cadre de la reproduction autorisée d'un document sensible, celle-ci ne pouvant, selon la Cour, se déduire de manière directe et non ambiguë du contenu de la demande telle que déposée, la revendication 1 est donc également nulle pour extension indue de son objet

En définitive, la Cour annule les revendications opposées à la BCE.

FR – France

Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2013 (13/06455) – Syngenta c. Directeur général de l'INPI

Mot-clé : limitation – modification de la revendication déduite directement et sans ambiguïté

La société Syngenta est titulaire d'un brevet européen 90 300 779 intitulé "Fongicides" portant sur une famille de fongicides dérivés d'acide propénoïque à laquelle appartient un composé dénommé Azoxystrobine.

La société Syngenta a déposé le 28 septembre 2009 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle une demande de limitation de la portée de la revendication indépendante 8 de la partie française du brevet européen en application de l'art. L.614-24 CPI ; le 6 mai 2010 a été notifiée la décision de rejet. L'appel de Syngenta a été rejeté par arrêt du 7 septembre 2011 de la cour d'appel de Paris. Sur pourvoi la Cour de Cassation par arrêt du 19 mars 2013 a cassé et annulé l'arrêt du 7 septembre 2011 au motif qu'en se déterminant sans rechercher si l'objet de la revendication modifiée n'était pas divulguée directement et sans ambiguïté dans la description du brevet tel que délivré, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale. L'affaire a été renvoyée à la présente cour d'appel.

Syngenta expose que la composition du produit fongicide comprend un premier principe actif de formule en association avec un autre produit actif tel que ceux supportés par la description. La revendication 8 délivrée est ainsi rédigée : "composition fongicide comprenant une quantité efficace du

die eine fungicid wirksame Menge einer Verbindung nach Anspruch 1 und einen für Fungicide geeigneten Träger oder Streckstoff enthält". Aufgrund des Wortes "enthält" könnten im Anspruch auch andere Verbindungen vorhanden sein, und die fungizide Zusammensetzung gemäß Anspruch 8 werde in der Beschreibung des Patents spezifiziert. Damit die Änderung zugelassen werden könne, müsse das betreffende Merkmal lediglich in der Beschreibung angegeben sein, was der Fall sei. Ob die Beschreibung ausreichend sei, sei im Rahmen des Beschränkungsverfahrens nicht zu prüfen. Für den Fachmann (Laboranten), der die Beschreibung lese, bestehe keine Notwendigkeit, Forschungen zu der beschriebenen Kombination zu betreiben.

Der Generaldirektor des INPI entgegnete, eine ausreichende Beschreibung sei die erforderliche Gegenleistung für das aus dem Rechtstitel erwachsende Monopol. Die beantragte Änderung bestehe darin, aus einer Gruppe von über 180 Wirkstoffen bzw. Wirkstofffamilien unterschiedlichster chemischer Strukturen und Wirkungen einen zweiten Wirkstoff in die Zusammensetzung aufzunehmen. In der Beschreibung seien die potenziell mit dem Propensäurederivat kombinierbaren Wirkstoffe aufgelistet, allerdings ohne genaue Angaben zu ihrer Wirkung und Dosierung und ohne Beispiel, sodass die Beschreibung nicht ausreichend sei. Diese bloße Liste sei keine ausreichende Beschreibung, anhand deren ein Fachmann die Erfindung ausführen könne, die Gegenstand der Änderung sei. Die Zusammensetzung, auf die der geänderte Anspruch gerichtet sei, werde also in der Beschreibung nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, sodass der gesamte Forschungsaufwand beim Fachmann liege.

Das Gericht stellte fest, die Erfindung "Fungizides Mittel" habe einen Wirkstoff zum Gegenstand, der aus einem Propensäurederivat gemäß Anspruch 1 bestehe, sowie alle Kombinationen dieses Wirkstoffs mit mindestens einem zweiten Wirkstoff. Der unabhängige Anspruch 8 sei auf eine Zusammensetzung gerichtet, die einen ersten Wirkstoff gemäß der Formel enthalte, der potenziell mit einem zweiten Wirkstoff und einem für Fungizide geeigneten Träger oder Streckstoff kombiniert sei. Die

Erfindung decke nicht nur die Verbindung ab, die sie zum

fungicidally effective amount of a compound according to claim 1 and a fungicidally acceptable carrier or diluent therefor". The term "comprising" was understood to mean that the claim was open to the presence of other compounds, and the fungicidal composition as mentioned in the claim was specified in the description of the patent. For the amendment made to be admissible, it was sufficient that the feature be disclosed in the description, as was the case here. Sufficiency of the description was not examined in limitation proceedings. Nor did the skilled person (a laboratory assistant) reading the description have to carry out research to understand the combination disclosed.

The INPI Director General pointed out that the monopoly conferred by a patent could be justified only in return for providing a sufficient description. The amendment sought involved adding a second active ingredient to the composition from a list of over 180 products or product families exhibiting a broad range of chemical structures and activities. A description containing the list of products suitable for combination with a compound based on propenoic acid was not sufficient in itself if it neglected to give any information on the products' activity or dosage, or provide an example. Such a list alone did not constitute a sufficient description that would enable the skilled person to carry out the invention to which the invention as amended related. The description therefore did not disclose the composition that formed the subject-matter of the amended claim directly and unambiguously, so the skilled person still had to carry out research.

The court held that the invention related to an active ingredient composed of a propenoic acid derivative as described in claim 1 and to all combinations thereof with a least one second active agent. Independent claim 8 related to a composition comprising a first active ingredient of the formula capable of being combined with a second active ingredient and a fungicidally acceptable carrier or diluent. The invention covered not only the compound which was the subject-matter of the invention, but also any combination using that active

ingredient with any other substance disclosed in the patent.

point de vue fongicide d'un composé suivant la revendication 1 et un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide pour ce composé". Par le terme "comprenant" la revendication est ouverte à la présence d'autres composés et la composition fongicide telle que mentionnée dans la revendication 8 indépendante est précisée dans la description du brevet. Pour que la modification apportée soit acceptée il suffit que cette caractéristique soit, comme en l'espèce, décrite dans la description, la suffisance de description n'a pas à être examinée dans le cadre de la procédure en limitation, l'homme du métier (laborantin) à la lecture de la description n'a pas à faire preuve d'un travail de recherche sur la combinaison décrite.

Le Directeur général de l'INPI indique lui qu'une description suffisante est la contrepartie nécessaire au monopole conféré par le titre, la modification sollicitée consiste à introduire dans la composition un second principe actif figurant parmi plus de 180 produits ou familles de produits présentant les structures chimiques et les activités les plus diverses, la description contenant cette liste de produits potentiellement associables au composé dérivé d'acide propénoïque, telle quelle sans précision sur leur action, leurs dosages, sans exemple, n'est pas suffisante, cette simple liste ne réalise pas une description suffisante permettant à l'homme du métier de réaliser l'invention objet de l'invention telle que modifiée, la description ne divulgue donc pas de manière directe et sans ambiguïté la composition objet de la revendication modifiée de sorte que tout le travail de recherche est encore devant l'homme du métier.

La Cour énonce que l'invention intitulée "Fongicides" réside dans le principe actif constitué par un dérivé d'acide propénoïque tel que défini à la revendication 1 et dans toute combinaison de celui-ci avec au moins un second agent actif. La revendication 8 indépendante porte sur une composition comprenant un premier principe actif de formule potentiellement associé à un second principe actif et à un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide. L'invention couvre non seulement le composé objet

de cette invention mais toute association utilisant ce principe actif

Gegenstand habe, sondern auch alle Kombinationen dieses Wirkstoffs mit irgendeinem der im Patent beschriebenen Stoffe.

Der Antrag, die in Anspruch 8 allgemein beschriebene Zusammensetzung dahin gehend zu beschränken, dass sie als zweiten Wirkstoff zwingend einen der Stoffe enthalten muss, die in der Beschreibung des Patents und insbesondere in einer detaillierten Liste anderer biologischer Wirkstoffe genannt sind, betreffe eine Beschränkung des Anspruchsumfangs, die nichts am Anspruchsgegenstand ändere. Diese Beschränkung sei daher unmittelbar und eindeutig durch die oben genannte ursprüngliche Beschreibung gestützt, die wörtlich übernommen, also offenbart worden sei. Die Prüfung der Patentierbarkeit bzw. der ausreichenden Beschreibung sei nicht Bestandteil des Beschränkungsverfahrens.

Das Gericht entschied daher, die Entscheidung des Generaldirektors des INPI vom 6. Mai 2010 über die Zurückweisung des Antrags auf Beschränkung des europäischen Patents 90 300 779 aufzuheben.

FR – Frankreich

Berufungsgericht Paris vom 20. Dezember 2013 (12/14147) – *Icotex v. Saertex*

Schlagwort: Änderung der Patentansprüche – unmittelbar und eindeutig abgeleitet – Erweiterung über die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus

Die Firma Icotex ist Inhaberin des französischen Patents 0 500 964 betreffend Verbundplatten. Das Gericht erster Instanz hatte unter anderem die Patentansprüche 1 und 20 wegen Erweiterung über die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus für nichtig erklärt. Die Firma Saertex (Klagegegnerin) hatte unter anderem die Nichtigerklärung des Patents beantragt.

Das Berufungsgericht prüfte zunächst den Umfang des französischen Patents 0 500 964, das 13 Erzeugnisansprüche, 6 Vorrichtungsansprüche und 7 Verfahrensansprüche umfasst, und befasste sich anschließend mit der Gültigkeit des Patents. Nach Art. L. 613-25 c) des französischen Gesetzes über das geistige Eigentum wird das Patent durch Gerichtsurteil für nichtig erklärt, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Das Berufungsgericht stellte fest, eine unzulässige

The request that the composition set out in general terms in claim 8 be limited in such a way that it had to include, as a second active ingredient, a substance referred to in the description of the patent and, in particular, in a list of specific active ingredients having different biological activities was designed to limit the claim's scope without altering its subject-matter. The limitation was therefore supported directly and unambiguously in the original description (above), which had been reproduced verbatim, and hence was disclosed. It was not part of the limitation procedure to examine patentability or sufficiency of the description.

The court therefore annulled the INPI Director General's decision of 6 May 2010 to refuse the request for limitation of European patent 90 300 779.

FR – France

Paris Court of Appeal of 20 December 2013 (12/14147) – *Icotex v Saertex*

Keyword: amendments to patent claims – directly and unambiguously derivable – extension beyond the content of the application as filed

Icotex is the proprietor of French patent 0 500 964 directed to composite panels. The Court of First Instance revoked claims 1 and 20 of the patent for extension beyond the application as filed. Saertex (respondent) requested the patent's revocation.

After examining the scope of French patent 0 500 964, which has 13 product claims, six apparatus claims and seven process claims, the Court of Appeal went on to examine the patent's validity. Under Art. L. 613-25(c) of the Intellectual Property Code, a patent is to be revoked by court decision ... if its subject-matter extends beyond the content of the application as filed. The court held that an extension was inadmissible only if the elements added to the granted patent could not be derived by the skilled person (in this case, an engineer specialising in the

avec n'importe quelle substance décrite dans le brevet.

La demande tendant à ce que la composition mentionnée en termes généraux dans la revendication 8 soit limitée à la présence obligatoire d'un second principe actif tel que figurant dans la description du brevet et particulièrement sur une liste précise des autres principes activités biologiques, en limitant son périmètre, constitue une limitation sans en changer l'objet. Cette limitation est donc supportée de manière directe et sans ambiguïté par la description initiale précitée, reprise mot à mot, et qui a donc été divulguée. L'examen de la brevetabilité ou de la suffisance de description ne ressortit pas à celui de l'examen de la procédure en limitation.

La Cour décide donc d'annuler la décision du Directeur général de l'INPI du 6 mai 2010 en ce qu'elle a rejeté la requête en limitation du brevet européen 90 300 779.

FR – France

Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2013 (12/14147) – *Icotex c. Saertex*

Mot-clé : modification des revendications – déduites directement et sans ambiguïté – extension au-delà de la demande telle que déposée

La société Icotex, est titulaire notamment du brevet français 0 500 964 portant sur des panneaux composites. En premier instance le tribunal a notamment prononcé la nullité des revendications 1 et 20 du brevet pour extension au-delà de la demande telle que déposée. La société Saertex, intimée, demande, elle, notamment la nullité du brevet.

Après examen de la portée du brevet français 0 500 964 composé de 13 revendications de produit, 6 revendications de dispositif et 7 revendications de procédé, la Cour examine la validité du brevet. En application de l'art. L 613-25 c) du code de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul par décision de justice...si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. La Cour énonce que l'extension prohibée n'est caractérisée que si ont été introduits dans le brevet délivré des éléments que l'homme du

Erweiterung liege nur dann vor, wenn in das erteilte Patent Elemente eingeführt würden, die der Fachmann – im vorliegenden Fall ein auf die Entwicklung und Herstellung von Verbundwerkstoffen spezialisierter Ingenieur – nicht unmittelbar und eindeutig aus der Patentanmeldung als Ganzes, d. h. aus der Beschreibung, den Patentansprüchen und den Zeichnungen, und seinem allgemeinen Fachwissen ableiten könne.

Nach Erhalt des Recherchenberichts des EPA-Prüfers hatte die Patentinhaberin die Ansprüche 1 und 20 geändert. Auf die Nichtigkeitsklage hin machte sie geltend, dass das INPI keine Einwände gegen diese Änderungen erhoben habe und der Gegenstand des Patents nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitert worden sei, vielmehr hätten die während des Prüfungsverfahrens geänderten Ansprüche den Umfang des Patents gegenüber der ursprünglichen Anmeldung verringert. Außerdem brachte sie vor, dass extrinsische Elemente wie die Bemerkungen des EPA-Prüfers nicht berücksichtigt werden müssten. Die Klagegegnerin beanstandete die Aufnahme des Merkmals "der Kern umfasst mindestens ein vorgeformtes Teil, das mindestens eine Stützfläche ausbildet, die geometrisch durch mindestens eine der Außenschichten definiert wird", das sich ihrer Meinung nach nicht aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lasse.

Das Berufungsgericht vertrat die Auffassung, dass die Kerne in Form von "Platten", "Bahnen" und "Schaumstoffplatten", die in der Beschreibung genannt seien, in den dort angeführten Beispielen spezielle, nämlich "vorgeformte" Platten darstellten, also Platten, die im Kontext einer spezifischen Ausführungsform mit anderen Merkmalen kombiniert seien. Alle Zeichnungen zeigten komplexe Platten.

Letztendlich schloss das Berufungsgericht, dass es für den Fachmann in der ursprünglichen Anmeldung, die sich auf komplexe Platten bezog, objektiv keinen Hinweis auf die vorgeformte Gestalt gab, die mindestens eine Stützfläche ausbildet, die geometrisch durch mindestens eine der Außenschichten definiert wird.

Der EPA-Prüfer sei im Übrigen der Meinung gewesen, dass diese anfänglichen Änderungen zu einer Erweiterung des Anmeldegegenstands über den

design and manufacture of composite materials) directly or unambiguously from the patent application as a whole on the basis of the description, the claims and drawings and his/her common general knowledge.

After receiving the European examiner's search report, Icotex had amended claims 1 and 20. It countered the revocation request by asserting that INPI had not raised any objections to the amendments, and that the subject-matter had not been extended beyond the content of the application as filed. The claims as amended during the examination proceedings had narrowed the patent's scope vis-à-vis that of the original application. Lastly, Icotex submitted that there was no need to take into account extraneous factors such as the comments from the EPO examiner. Saertex objected to the insertion of the phrase, "*the core comprises at least one element having a pre-established shape, the pre-established shape defining at least one supporting face geometrically defined by at least one of the skins*", which, it maintained, could not be derived from the application as filed.

The court held that the cores mentioned in the description and consisting of "panels", "bands" and "foam slabs" in the examples illustrating the description constituted specific panel embodiments known as "pre-established shapes", i.e. panels combined with other features in the context of a specific embodiment. All the drawings depicted complex panels.

In the end, the court concluded that there was in fact nothing in the original application, which referenced complex panels, to enable the skilled person to infer the pre-established shape defining at least one supporting face geometrically defined by at least one of the skins.

The court also held that the European examiner's finding that the initial amendments extended the subject-matter of the application beyond the content of the original application as

métier qui est en l'espèce un ingénieur spécialisé dans la conception et la fabrication des matériaux composites, ne pouvait pas déduire directement et sans ambiguïté de la demande de brevet prise dans son ensemble en regard de la description, des revendications et des dessins et de ses connaissances générales.

A réception du rapport de recherche de l'examineur européen, le titulaire du brevet a modifié les revendications 1 et 20. Pour s'opposer à la demande de nullité il fait valoir que ces modifications n'ont suscité de la part de l'INPI aucune critique et qu'il n'y a pas eu d'extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée ; il précise que les revendications telles que modifiées en cours de procédure d'examen confèrent au brevet une portée plus réduite que celle de la demande initiale. Enfin la société Icotex soutient qu'il n'y a pas lieu de retenir des éléments extrinsèques telles que les observations de l'examineur de l'OEB. La société intimée critique l'ajout de la caractéristique "l'âme comprend au moins un élément de forme préétablie définissant au moins une face d'appui géométriquement définie par l'une au moins des peaux" qui ne résulterait pas, selon elle, de la demande telle que déposée.

Selon la cour d'appel, effectivement la description qui mentionne des âmes sous forme de "plaques", "bandes", "plaques de mousses" constituent dans les exemples de cette description des plaques de types particulier dites de "forme préétablie" donc des plaques combinées avec d'autres caractéristiques dans le cadre d'un mode de réalisation particulier. Toutes les figures représentent des plaques complexes.

La Cour en définitive conclut que rien objectivement ne permettait à l'homme du métier de déduire de la demande initiale qui faisait référence à des panneaux complexes la forme préétablie définissant au moins une forme d'appui géométriquement définie par l'une au moins des peaux.

L'examineur européen a d'ailleurs considéré que ces modifications initiales conduisent à étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée, ce

Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus führten, was für die hier vorzunehmende Beurteilung der Gültigkeit des Anspruchs relevant sei. Der Richter müsse beurteilen, ob der Gegenstand der Anmeldung erweitert worden sei; die Erteilung des Patents durch das INPI spiele dabei keine Rolle. Das Gericht erster Instanz habe daher zu Recht die Ansprüche 1 und 20 für nichtig erklärt.

GB – Vereinigtes Königreich

Court of Appeal vom 10. Mai 2012 – Nokia OYJ (Nokia Corporation) v. ICom GmbH & Co KG [2012] EWCA Civ 567

Schlagwort – unzulässige Erweiterung – Anspruchserweiterung – Zwischenverallgemeinerung

Bezüglich eines auf Art. 123 (2) EPÜ gestützten Einwands ist der anzuwendende Test in der Sache *Bonzel v. Intervention (No 3)* [1991] RPC 553 erläutert worden. Die Aufgabe des Gerichts umfasst demnach drei Schritte: 1) aus der Sicht des Fachmanns zu ermitteln, was in der Anmeldung explizit wie auch implizit offenbart sei; 2) für das Patent in der erteilten Fassung ebenso zu verfahren; 3) die beiden Offenbarungen zu vergleichen und zu entscheiden, ob durch Streichung oder Ergänzung ein erfindungsrelevanter Gegenstand hinzugefügt wurde. Ein Gegenstand gilt als hinzugefügt, wenn er nicht klar und eindeutig in der Anmeldung – explizit oder implizit – offenbart ist. Analog dazu wurde in G 2/10 ausgeführt, dass eine Änderung "nur im Rahmen dessen erfolgen darf, was der Fachmann der [Anmeldung] in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann".

Im Fall *Vector Corp v. Glatt Air Techniques Ltd* [2007] EWCA Civ 805 hatte Lord Justice Jacob den Test anhand der Grundsätze aus früheren Fällen weiterentwickelt: in *Richardson-Vicks' Patent* [1995] RPC 568 war er selbst zu dem Schluss gekommen, dass "es bei der Prüfung auf unzulässige Erweiterung darum geht, ob der Fachmann der geänderten Patentschrift etwas über die Erfindung entnehmen würde, was er der unveränderten Patentschrift nicht hätte entnehmen können". Der Grund für diese Regel fand sich in G 1/93: "... [zugrunde] liegt eindeutig der Gedanke [...], dass es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, seine Position durch

filed was a factor relevant for its own assessment of this claim's validity. It was for the courts to assess whether the subject-matter of the application had been extended so it was irrelevant that the patent in question had been granted by INPI. The court of first instance had therefore been perfectly justified in revoking claims 1 and 20.

GB – United Kingdom

Court of Appeal of 10 May 2012 – Nokia OYJ (Nokia Corporation) v ICom GmbH & Co KG [2012] EWCA Civ 567

Keyword: added subject-matter – claim broadening – intermediate generalisation

In respect of an objection founded on Art. 123(2) EPC the test was as stated in *Bonzel v Intervention (No 3)* [1991] RPC 553. The task of the court is threefold: (1) to ascertain through the eyes of the skilled addressee what is disclosed, both explicitly and implicitly in the application; (2) to do the same in respect of the patent; (3) to compare the two disclosures and decide whether any subject-matter relevant to the invention has been added whether by deletion or addition. Subject-matter will be added unless such matter is clearly and unambiguously disclosed in the application, explicitly or implicitly. Similarly, according to G 2/10, an amendment can only be made "within the limits of what the skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge, and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of the application as filed".

In *Vector Corp v Glatt Air Techniques Ltd* [2007] EWCA Civ 805, Jacob LJ had elaborated the test to be applied, drawing together the principles from earlier cases: in *Richardson-Vicks' Patent* [1995] RPC 568, he had summarised that "... the test of added matter is whether a skilled man would, upon looking at the amended specification, learn anything about the invention which he could not learn from the unamended specification". The reason for the rule was as explained in G 1/93: "... the underlying idea is clearly that an applicant shall not be allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an

qui constitue un élément d'information pertinent dans la présente appréciation de la validité de cette revendication. L'appréciation de l'existence de cette extension de l'objet de la demande ressortissant au contrôle du juge judiciaire, la délivrance du brevet dont s'agit par l'INPI est donc sans incidence sur celle-ci. C'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité des revendications 1 et 20.

GB – Royaume-Uni

Cour d'appel, 10 mai 2012, Nokia OYJ (Nokia Corporation) c. ICom GmbH & Co KG [2012] EWCA Civ 567

Mot clé : élément ajouté – extension d'une revendication – généralisation intermédiaires

A propos d'une objection fondée sur l'art. 123(2) CBE, le critère à appliquer a été énoncé dans l'affaire *Bonzel c. Intervention (No 3)* [1991] RPC 553. La tâche de la Cour est triple en ce qu'elle doit : (1) déterminer, en se plaçant du point de vue de l'homme du métier, ce qui est divulgué à la fois explicitement et implicitement dans la demande ; (2) faire de même pour le brevet ; (3) comparer les deux exposés et décider si un élément pertinent pour l'invention a été introduit, que ce soit par suppression ou par ajout. Un élément est ajouté s'il n'est pas exposé dans la demande, de façon explicite ou implicite, en des termes clairs et non équivoques. Dans le même ordre d'idée, selon la décision G 2/10, une modification ne peut être apportée que si elle demeure "dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble des documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré".

Dans l'affaire *Vector Corp c. Glatt Air Techniques Ltd* [2007] EWCA Civ 805, Lord Justice Jacob a donné des précisions sur le critère applicable en associant différents principes tirés de décisions antérieures : il avait, en effet, lui-même estimé, dans l'affaire *Richardson-Vicks' Patent* [1995] RPC 568, que "... le critère de l'élément ajouté consiste dans le fait de savoir si l'homme du métier en examinant un fascicule modifié apprendrait quelque chose sur l'invention qu'il n'aurait pas pu apprendre du fascicule non modifié". Il avait également cité l'affaire *Bonzel*. De plus, Lord Justice Jacob a mis en avant le motif justifiant cette règle, tel qu'il ressort de la décision G 1/93 : "... il

Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte." Dieser ungerechtfertigte Vorteil könne auf zwei Arten erreicht werden: man könnte das Erstanmelderprinzip umgehen, und man könnte ein anderes Monopolrecht erlangen als es durch den ursprünglich eingereichten Gegenstand gerechtfertigt wäre.

Anschließend ging Lord Justice Jacob auf die Erläuterungen zur Sache *Bonzel* im Fall *European Central Bank v. Document Security Systems* [2007] EWHC 600 (Pat) ein:

1) Als Erstes müsse das Gericht sowohl die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung als auch die Patentschrift auslegen, um deren Offenbarung zu bestimmen. Die Patentansprüche seien Teil der Offenbarung, doch sei natürlich nicht alles, was in den Schutzzumfang der Ansprüche falle, zwangsläufig auch offenbart.

2) Das Gericht müsse die Prüfung aus der Sicht des über allgemeines Fachwissen verfügenden Fachmanns durchführen.

3) Die beiden Offenbarungen müssten (streng) miteinander verglichen werden, um herauszufinden, ob ein erfindungsrelevanter Gegenstand hinzugefügt worden sei.

4) Es sei zu prüfen, was explizit wie auch implizit offenbart worden sei.

5) Zu klären sei die Frage, ob ein erfindungsrelevanter Gegenstand hinzugefügt worden sei (Verweis auf G 1/93): wenn ein hinzugefügtes Merkmal einen technischen Beitrag zum Gegenstand leiste, würde es dem Patentinhaber zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhelfen. Schließe das Merkmal lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung aus, verhelpe die Hinzufügung nicht zu einem ungerechtfertigten Vorteil.

6) Wesentlich sei es, eine Bewertung im Nachhinein zu vermeiden. Man habe die Offenbarung der Anmeldung aus der Sicht des Fachmanns zu betrachten, der die geänderte Patentschrift nicht gesehen habe und folglich nicht wisse, wonach er suche. Dies sei besonders wichtig, wenn der

unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying upon the content of the original application". This unwarranted advantage could be gained in two ways: he could circumvent the "first-to-file" rule; and he could gain a different monopoly to that which the originally filed subject-matter justified.

Jacob LJ then turned to the elaboration upon *Bonzel* given in *European Central Bank v Document Security Systems* [2007] EWHC 600 (Pat):

1) The court was required to construe both the original application and specification to determine what they disclosed. The claims formed part of the disclosure, though clearly not everything which fell within the scope of the claims was necessarily disclosed.

2) The court had to carry out the exercise through the eyes of the skilled addressee with common general knowledge.

3) The two disclosures had to be compared (strictly) to see whether any subject-matter relevant to the invention had been added.

4) It was appropriate to consider what had been disclosed both expressly and implicitly.

5) The issue was whether subject-matter relevant to the invention had been added (citing G 1/93 – if it provides a technical contribution to the subject-matter it would give an unwarranted advantage to the patentee. If the feature merely excludes protection for part of the subject-matter of the claimed invention, the addition does give any unwarranted advantage).

6) It was important to avoid hindsight. Care must be taken to consider the disclosure of the application through the eyes of a skilled person who has not seen the amended specification and consequently does not know what he is looking for. This is particularly important where the subject-matter is said to be

est clair que l'idée sous-jacente de cette disposition est d'interdire à un demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale". Cet avantage injustifié serait obtenu de deux manières : le demandeur pourrait contourner le principe du "premier déposant" ; et il pourrait obtenir un monopole différent de celui justifié par l'objet initialement déposé.

Lord Justice Jacob explique ensuite comment l'approche adoptée dans l'affaire *Bonzel* a été développée dans la décision *European Central Bank c. Document Security Systems* [2007] EWHC 600 (Pat), dans laquelle il était précisé que :

1) La cour doit interpréter tant la demande initiale que le fascicule pour déterminer ce qu'ils exposent. Les revendications font partie de l'exposé, même si, à l'évidence, tous les éléments compris dans la portée des revendications ne sont pas nécessairement exposés.

2) Ce faisant, la cour doit se placer du point de vue de l'homme du métier mettant à profit ses connaissances générales.

3) Il convient d'effectuer une comparaison (stricte) des deux divulgations pour établir si un élément pertinent pour l'invention a été ajouté.

4) Il y a lieu de considérer ce qui a été exposé à la fois expressément et implicitement.

5) Il importe de savoir si un élément pertinent pour l'invention a été ajouté (citant l'affaire G 1/93, il est rappelé que si la caractéristique ajoutée apporte une contribution technique à l'objet de l'invention, elle procure un avantage injustifié au titulaire du brevet. En revanche, si elle se contente d'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée, cet ajout ne procure au demandeur aucun avantage injustifié).

6) Il est essentiel de se garder d'une approche *ex post facto*. Il faut veiller à ce que l'exposé de la demande soit examiné du point de vue de l'homme du métier n'ayant pas eu connaissance du fascicule modifié et ne sachant donc pas ce qu'il cherche. Cela est particulièrement important lorsque

Gegenstand als in der ursprünglichen Patentschrift implizit offenbart gelte.

In der Sache *Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v. Ratiopharm* [2009] EWCA Civ 252 sei erneut bekräftigt worden, dass nicht alles, was unter den Schutzzumfang eines Anspruchs falle, zwangsläufig offenbart sei.

Lord Justice Kitchin hielt diese Grundsätze für ausreichend, um die Fragen der meisten Fälle zu klären. Im Mittelpunkt des vorliegenden Berufungsverfahrens stünden aber zwei besondere Punkte: die Vorgehensweise bei Anspruchserweiterung und der Einwand der Zwischenverallgemeinerung.

Was die Anspruchserweiterung betreffe, werde in T 260/85 erklärt, dass die Streichung eines Merkmals eine unzulässige Erweiterung darstelle, wenn die ursprüngliche Fassung der Anmeldung weder explizit noch implizit offenbart, dass das Merkmal weggelassen werden könne. In der späteren Entscheidung T 331/87 habe die Kammer eine dreiteilige Prüfung entwickelt: das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch verstoße nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, sofern der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen würde, dass 1. das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden ist, 2. es als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen soll, nicht unerlässlich ist und 3. das Ersetzen oder Streichen keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert. Diese Prüfung biete eine komfortable, strukturierte Herangehensweise an die grundsätzliche Frage, ob dem Fachmann nach der Änderung Informationen zu der Erfindung zur Verfügung gestellt würden, die nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung ableitbar seien.

Eine Sonderform der Erweiterung eines Gegenstands sei die sogenannte "Zwischenverallgemeinerung". Diese liege vor, wenn ein Merkmal aus einer besonderen Ausführungsform entnommen, von seinem Kontext gelöst und danach so in den Anspruch aufgenommen werde, dass der Fachmann die Verallgemeinerungsfähigkeit des Merkmals für die Erfindung nicht erkennen könne. Besondere Sorgfalt sei geboten, wenn ein Anspruch auf einige, aber nicht alle Merkmale einer

implicitly disclosed in the original specification.

In *Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v Ratiopharm* [2009] EWCA Civ 252 it was restated that not everything falling within the scope of a claim is necessarily disclosed.

According to Kitchin LJ, these principles were enough to deal with most cases. However, this appeal focused on two points: the approach to be adopted to claim broadening, and the objection of intermediate generalisation.

As for claim broadening, T 260/85 explained that the deletion of a feature would constitute added matter if the application as originally filed contained no disclosure, express or implied, that the feature could be omitted. Then, in T 331/87 the board laid down a three-part test; the replacement or removal of a feature from a claim may not violate Art. 123(2) EPC provided the skilled person would directly and unambiguously recognise that (1) the feature was not explained as essential in the disclosure, (2) it is not, as such, indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem it serves to solve, and (3) the replacement or removal requires no real modification of other features to compensate for the change. This test provided a convenient structured approach to the fundamental question whether, following amendment, the skilled person is presented with information about the invention which is not derivable directly and unambiguously from the original disclosure.

A particular form of extended subject-matter was "intermediate generalisation". This occurred when a feature is taken from a specific embodiment, stripped of its context and then introduced into the claim in circumstances where it would not be apparent to the skilled person that it has any general applicability to the invention. Particular care must be taken when a claim is restricted to some but not all of the features of a preferred embodiment (see T 25/03 and T 284/94). It was not permissible to

l'objet est censé être implicitement divulgué dans le fascicule initial.

Dans l'affaire *Napp Pharmaceutical Holdings Ltd c. Ratiopharm* [2009] EWCA Civ 252, il a été réaffirmé que tous les éléments compris dans la portée d'une revendication ne sont pas nécessairement exposés.

Lord Justice Kitchin estime que ces principes sont suffisants pour traiter la plupart des affaires. Le présent recours est cependant axé sur les deux questions particulières suivantes : l'approche à adopter en cas d'extension d'une revendication ; l'objection fondée sur une généralisation intermédiaire.

En ce qui concerne l'extension de la revendication, il est expliqué dans la décision T 260/85 que la suppression d'une caractéristique constitue un élément ajouté si la demande telle que déposée initialement n'exposait pas, de manière explicite ou implicite, la possibilité d'omettre cette caractéristique. Dans une décision postérieure, rendue dans l'affaire T 331/87, la chambre de recours saisie a élaboré un critère en trois points. La substitution ou la suppression d'une caractéristique dans une revendication ne contrevient pas aux dispositions de l'art. 123(2) CBE, s'il apparaît directement et sans ambiguïté à l'homme du métier que : (1) cette caractéristique n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention ; (2) elle n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre ; et (3) sa substitution ou sa suppression n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques. Ce critère permet d'aborder de manière pratique et structurée la question fondamentale de savoir si, à la suite de la modification, l'homme du métier se trouve face à des informations sur l'invention qui ne peuvent être déduites directement et sans ambiguïté de la divulgation initiale.

La "généralisation intermédiaire" constitue quant à elle une forme particulière d'ajout. Elle intervient lorsqu'une caractéristique est tirée d'un mode de réalisation particulier, isolée de son contexte et introduite dans la revendication dans des conditions où il n'apparaît pas à l'homme du métier qu'elle s'applique à l'invention de manière générale. Il convient d'être particulièrement prudent lorsqu'une revendication est limitée à certaines des caractéristiques, mais non à toutes, d'un mode de réalisation préféré (voir

bevorzugten Ausführungsform beschränkt werde (s. T 25/03 und T 284/94). Die Aufnahme eines aus einer besonderen Ausführungsform entnommenen Merkmals in einen Anspruch sei nicht zulässig, es sei denn, der Fachmann könne erkennen, dass die übrigen Merkmale der Ausführungsform zur Ausführung der beanspruchten Erfindung nicht benötigt würden, d. h. für den Fachmann müsse ersichtlich sein, dass das gewählte Merkmal für die beanspruchte Erfindung ohne die übrigen Merkmale dieser Ausführungsform verallgemeinerungsfähig sei.

GB – Vereinigtes Königreich

Court of Appeal vom 28. Januar 2014 – AP Racing Ltd v. Alcon Components Ltd [2014] EWCA Civ 40

Schlagwort: unzulässige Erweiterung – Verallgemeinerung

Das Patent von AP Racing betraf einen Sattel für Scheibenbremsen von Motorfahrzeugen, insbesondere Rennwagen, mit peripheren Versteifungsbändern (PVB). Das Patent war in der ersten Instanz mit der Begründung widerrufen worden, dass das Merkmal 6 des Anspruchs 1 ("wobei jedes der Versteifungsbänder ein Profil aufweist, das in der Draufsicht asymmetrisch zu einer Querachse des Körpers ist") eine unzulässige Erweiterung darstellte (s. 72 (1) Patents Act 1977). Der Court of Appeal schloss sich dieser Beurteilung nicht an und gab der Berufung statt.

Lord Justice Floyd verwies auf die drei Schritte, die das Gericht laut Court of Appeal in *Bonzel v. Intervention (No 3)* [1991] RPC 553 (zitiert in der vorangehenden Zusammenfassung von *Nokia OYJ (Nokia Corporation) v. ICom GmbH & Co KG* [2012] EWCA Civ 567). Letztlich gehe es um die Frage, ob der Fachmann der geänderten Patentschrift etwas über die Erfindung entnehmen würde, was er der unveränderten Patentschrift nicht hätte entnehmen können (*Richardson Vick's Patent* [1995] RPC 568, bestätigt durch *Vector Corporation v. Glatt Air Techniques Ltd* [2007] EWCA Civ 805). Eine in *Vector* genannte grundsätzliche Erwägung für das Verbot der unzulässigen Erweiterung sei, dass Dritte in der Lage sein sollten, beim Lesen der Anmeldung zu schließen, auf welchen Gegenstand ein beanspruchtes Monopol gestützt werden könnte. Im Falle einer späteren Erweiterung des Gegenstands könnte der Patentinhaber ein anderes Monopolrecht erlangen, als durch die

introduce into a claim a feature taken from a specific embodiment unless the skilled person would understand that the other features of the embodiment are not necessary to carry out the claimed invention, i.e. it must be apparent to the skilled person that the selected feature is generally applicable to the claimed invention absent the other features of that embodiment.

GB – United Kingdom

Court of Appeal of 28 January 2014 – AP Racing Ltd v Alcon Components Ltd [2014] EWCA Civ 40

Keyword: added subject-matter – generalisation

AP Racing's patent related to disc brake calipers for motor vehicles, particularly racing cars, involving peripheral stiffening bands (PSBs). The patent had been revoked at first instance on the ground that feature 6 of claim 1 ("in which each of the stiffening bands has a profile that is asymmetric about a lateral axis of the body when viewed in plan") disclosed added matter (s. 72(1) Patents Act 1977). The Court of Appeal disagreed with the judge's finding and allowed the appeal.

Floyd LJ referred to the court's threefold task when determining the issue of added matter, as set out by the Court of Appeal in *Bonzel v Intervention (No 3)* [1991] RPC 553 and as quoted in the preceding summary of *Nokia OYJ (Nokia Corporation) v ICom GmbH & Co KG* [2012] EWCA Civ 567. In the end the question was whether a skilled man would, upon looking at the amended specification, learn anything about the invention which he could not learn from the unamended specification (*Richardson Vick's Patent* [1995] RPC 568, approved in *Vector Corporation v Glatt Air Techniques Ltd* [2007] EWCA Civ 805). One policy reason identified in *Vector* for the rule against adding matter was that third parties should be able to look at the application and draw a conclusion as to the subject-matter available for supporting a claimed monopoly. If subject-matter was added subsequently, the patentee could obtain a different monopoly to that which the application originally justified.

T 25/03 et T 284/94). L'introduction dans une revendication d'une caractéristique tirée d'un mode de réalisation particulier n'est pas permise, à moins que l'homme du métier soit en mesure de reconnaître que les autres caractéristiques du mode de réalisation ne sont pas nécessaires pour réaliser l'invention revendiquée, en d'autres termes, il doit apparaître à l'homme du métier que la caractéristique en question s'appliquerait de manière générale à l'invention revendiquée en l'absence des autres caractéristiques du mode de réalisation.

GB – Royaume-Uni

Cour d'appel, 28 janvier 2014 – AP Racing Ltd c. Alcon Components Ltd [2014] EWCA Civ 40

Mot-clé : éléments ajoutés – généralisation

Le brevet de la société AP Racing concernait des étriers de freins à disque pour véhicules à moteur, en particulier pour voitures de course, faisant intervenir des bandes périphériques de raidissement. Le brevet avait été révoqué en première instance au motif que la caractéristique 6 de la revendication 1 ("dans lequel chacune des bandes de raidissement a un profil qui est asymétrique par rapport à un axe latéral du corps vu du dessus") divulguait des éléments ajoutés (s. 72(1) Patents Act 1977). La Cour d'appel n'a pas suivi la conclusion du juge et a fait droit au recours.

Lord Justice Floyd a fait observer que, pour trancher la question des éléments ajoutés, la Cour d'appel devait accomplir un examen en trois étapes, qu'elle avait présenté dans l'affaire *Bonzel c. Intervention (No 3)* [1991] RPC 553, citée dans le résumé précédent de *Nokia OYJ (Nokia Corporation) c. ICom GmbH & Co KG* [2012] EWCA Civ 567. En définitive, il convenait de déterminer si le fascicule modifié enseignerait à l'homme du métier un quelconque élément de l'invention qui ne pouvait être déduit du fascicule non modifié (cf. *Richardson Vick's Patent* [1995] RPC 568 approuvé dans *Vector Corporation c. Glatt Air Techniques Ltd* [2007] EWCA Civ 805). L'un des motifs d'ordre politique que la Cour d'appel avait identifié dans l'affaire *Vector* comme sous-jacent à la règle interdisant l'ajout d'éléments était le fait que les tiers devaient être en mesure de conclure, à la lecture de la demande, quels éléments permettaient de fonder un monopole revendiqué. Si un élément était ajouté ultérieurement,

ursprüngliche Anmeldung gerechtfertigt sei.

Nach Auffassung von Lord Justice Floyd lehrte die Anmeldung in der eingereichten Fassung den fachkundigen Leser, dass die PVB eine Versteifungsfunktion haben, sodass Material von anderen Teilen des Körpers entfernt werden kann. Es wäre für den Fachmann ausreichend klar, dass die einzelnen PVB asymmetrisch zu einer Querachse des Körpers angeordnet seien. Zwischen der technischen Offenbarung in der Anmeldung und im erteilten Patent bestehe kein wesentlicher Unterschied. In der Anmeldung sei eine Klasse von PVB klar und eindeutig offenbart, die unter den Anspruch 1 des erteilten Patents fallen würden, weil sie zwangsläufig alle Merkmale dieses Anspruchs einschließlich des strittigen Merkmals 6 aufwiesen.

Lord Justice Floyd untersuchte dann, ob das Patent dennoch eine unzulässige Erweiterung darstelle, weil es eine umfassendere Klasse asymmetrischer PVB beanspruchte, als in der Anmeldung offenbart waren. Der Richter der ersten Instanz hatte dies bejaht, weil im Patent alle asymmetrischen PVB beansprucht waren und nicht nur hockeyschlägerförmige. Ob dies zu Recht geschehen sei, hänge davon ab, inwieweit es legitim sei, einem Anspruch Merkmale hinzuzufügen, die die Erfindung allgemeiner beschrieben als eine spezifische Ausführungsform. Zweifellos stellten die Patentansprüche bei der Prüfung, ob eine unzulässige Erweiterung vorliege, einen Teil der Offenbarung dar. Sie hätten jedoch eine andere Funktion als die Offenbarung in der Beschreibung. Ihre Funktion bestehe hauptsächlich darin, den Geltungsbereich des Monopols des Patentinhabers abzugrenzen.

Lord Justice Floyd analysierte die Fälle *Texas Iron Works Inc's Patent* [2000] RPC 207 und *A.C. Edwards Ltd v. Acme Signs & Displays Ltd* [1992] RPC 131 aus England sowie die Entscheidung T 65/03, aus denen klar hervorgehe, dass es laut den Rechtsvorschriften nicht verboten sei, Anspruchsmerkmale hinzuzufügen, die

Overall, Floyd LJ held that the application as filed was telling the skilled reader that the PSBs had a stiffening function which allowed material to be removed from other parts of the body, and it would be clear that the PSBs were, individually, asymmetric about a lateral axis of the body. There was no material difference between the technical disclosure in the application and that in the body of the granted patent. The application did contain a clear and unambiguous disclosure of a class of PSBs which would fall within claim 1 of the granted patent because they would necessarily possess all the features of that claim, including the disputed feature 6.

Floyd LJ went on to consider whether the patent was nevertheless bad for added matter because it claimed a wider class of asymmetric PSBs than were disclosed in the application. The judge at first instance had thought it did because it claimed all asymmetric PSBs and not just hockey stick-shaped ones. Whether he was right depended on an analysis of the extent to which it was legitimate to add features to a claim which describe the invention in more general terms than a specific embodiment. There was no doubt that the claims of the patent formed part of the disclosure for the purposes of assessing whether there was added matter. However they performed a different function from the disclosure in the body of the specification. Their primary function was to delimit the area of the patentee's monopoly.

Floyd LJ considered the English cases *Texas Iron Works Inc's Patent* [2000] RPC 207 and *A.C. Edwards Ltd v Acme Signs & Displays Ltd* [1992] RPC 131 and decision T 65/03 and found it clear from these that the law did not prohibit the addition of claim features which state in more general terms that which is described in the specification. What

le titulaire du brevet pouvait obtenir un monopole différant de celui que la demande justifiait à l'origine.

Globalement, Lord Justice Floyd a considéré que la demande telle que déposée enseignait à l'homme du métier que les bandes périphériques avaient une fonction de raidissement permettant de supprimer des matériaux dans d'autres parties du corps. L'homme du métier comprendrait parfaitement que chacune des bandes périphériques de raidissement était asymétrique par rapport à un axe latéral du corps. Il n'y avait aucune différence déterminante entre l'exposé technique figurant dans la demande et celui contenu dans le brevet délivré. La demande divulguait clairement et sans ambiguïté une catégorie de bandes périphériques de raidissement couverte par la revendication 1 du brevet délivré, étant donné que ces bandes avaient nécessairement toutes les caractéristiques de ladite revendication, y compris la caractéristique 6 contestée.

Lord Justice Floyd a ensuite examiné la question de savoir si des éléments avaient néanmoins été ajoutés dans le brevet étant donné que celui-ci revendiquait une catégorie plus large de bandes périphériques et asymétriques de raidissement que celle divulguée dans la demande. Le juge de première instance avait estimé que cela était le cas, puisque le brevet revendiquait toutes les bandes périphériques et asymétriques de raidissement, et non pas seulement celles ayant la forme d'une crosse de hockey. Pour établir si sa conclusion était juste, il convenait d'apprécier dans quelle mesure il était légitime d'ajouter dans une revendication des caractéristiques qui décrivaient l'invention en des termes plus généraux qu'un mode de réalisation spécifique. Il ne faisait aucun doute, pour évaluer si des éléments avaient été ajoutés, que les revendications du brevet faisaient partie de la divulgation. Cependant, elles n'avaient pas la même fonction que l'exposé figurant dans la partie principale du fascicule. Leur fonction principale était de délimiter l'étendue du monopole détenu par le titulaire du brevet.

Lord Justice Floyd a examiné les affaires *Texas Iron Works Inc's Patent* [2000] RPC 207 et *A.C. Edwards Ltd c. Acme Signs & Displays Ltd* [1992] RPC 131, sur lesquelles avaient statué des tribunaux anglais, ainsi que la décision T 65/03, d'où il découlait clairement selon lui qu'il n'était pas interdit en vertu des textes en vigueur d'ajouter des

allgemeiner ausdrückten, was in der Beschreibung enthalten sei. Verboten sei jedoch die Offenbarung neuer Informationen über die Erfindung.

Nach Auffassung von Lord Justice Floyd hat der Richter zwar korrekt gefolgert, dass es in der Beschreibung der hockeyschlägerförmigen PVB in der Anmeldung um etwas "zwangsläufig Asymmetrisches" ging, hätte sich aber fragen müssen, ob im erteilten Patent eine Erweiterung der Offenbarung vorliege. Die Beschreibung der PVB als "asymmetrisch" sei als Teil der Offenbarung des erteilten Patents insgesamt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Funktion von Ansprüchen und Beschreibung zu lesen. Dann würde der Fachmann verstehen, dass der Patentinhaber seinen Anspruch so formuliert habe, dass dieser asymmetrische PVB generell *abdecke*. Lord Justice Floyd war jedoch nicht überzeugt, dass die Patentschrift als Ganzes eine Konfiguration von PVB offenbarte, die in der Anmeldung nicht offenbart war.

NO – Norwegen

Berufungsgericht Borgarting vom 6. Januar 2014 – *StS Gruppen AS v. Stillasgruppen AS und Stillastjenester*

Schlagwort: Erweiterung des Gegenstands – Offenbarung

Das Patent der Firma StS Gruppen (NO 317 999 B) betrifft eine Abschaltvorrichtung für Sicherheitssysteme für Betriebsräume in Anlagen, in denen ein Gegenstand, der bei der Arbeit Wärme in Form von Flammen, Funken und Ähnlichem erzeugt, von der Umgebung isoliert und ein Luftüberdruck erzeugt wird, um den Eintritt von entzündbaren Gasen zu verhindern.

Laut Patent schaltet die Abschaltvorrichtung des Sicherheitssystems sowohl die Luft- als auch die Stromzufuhr zum Betriebsraum ab. Nach der Einreichung der ursprünglichen Patentanmeldung reichte StS Gruppen geänderte Ansprüche ein und fügte der Patentschrift und den Zeichnungen einige Details hinzu, die eine Verbindung zwischen den Gassensoren und der Abschaltvorrichtung zeigen.

the law prohibited was the disclosure of new information about the invention.

In Floyd LJ's view, the judge, having correctly concluded that the description in the application of the hockey stick-shaped PSBs was of something "necessarily asymmetrical", should have gone on to ask himself whether there was any added disclosure in the granted specification. The description of the PSBs as "asymmetric" had to be read as part of the disclosure of the specification of the granted patent as a whole, taking account of the different function of the claims and the specification. When this was done the skilled person would understand that the patentee drafted his claim so that it *covered asymmetric PSBs generally*. However Floyd LJ was not persuaded that the specification read as a whole disclosed any configuration of PSB which was not disclosed in the application.

NO – Norway

Borgarting Court of Appeal of 6 January 2014 – *StS Gruppen AS v Stillasgruppen AS and Stillastjenester*

Keyword: added matter – disclosure

StS Gruppen's patent (NO 317 999 B) concerns a shutdown device for security systems for the operation of habitats on installations in which an object, which is carrying out work resulting in heat generation such as flames, sparks and suchlike, is isolated from the surroundings, and where an overpressure of air is set up in the habitat to prevent ingress of flammable gases.

According to the patent, the security system's shutdown device shuts down the supply of both air and power to the habitat. Subsequent to filing the original patent application StS Gruppen filed amended claims, adding some details in the patent description and drawings, showing a connection between the gas sensors and the shutdown device.

caractéristiques de revendications qui énonçaient en des termes plus généraux ce qui était décrit dans le fascicule du brevet. En revanche, il était interdit de divulguer de nouvelles informations concernant l'invention.

Selon Lord Justice Floyd, le juge, après avoir conclu de manière correcte que la description, dans la demande, des bandes périphériques de raidissement en forme de crosse de hockey portait sur quelque chose qui était "nécessairement asymétrique", aurait dû poursuivre sa réflexion et se demander si le fascicule du brevet divulguait d'autres éléments. La description de ces bandes en tant qu'éléments "asymétriques" devait être lue comme une partie de l'exposé du fascicule du brevet dans son ensemble, en tenant compte des fonctions différentes des revendications et du fascicule. Ce faisant, l'homme du métier comprendrait que le titulaire du brevet avait rédigé sa revendication de manière qu'elle *couvre* de manière générale les bandes périphériques et asymétriques de raidissement. Cependant, Lord Justice Floyd n'était pas persuadé que le fascicule dans son intégralité divulguait une configuration des bandes périphériques de raidissement qui n'était pas exposée dans la demande.

NO – Norvège

Cour d'appel de Borgarting, 6 janvier 2014 – *StS Gruppen AS c. Stillasgruppen AS et Stillastjenester*

Mot-clé : élément ajouté – divulgation

Le brevet de StS Gruppen (NO 317 999 B) porte sur un dispositif d'arrêt destiné à des systèmes de sécurité pour des locaux situés dans des installations dans lesquelles un objet dont l'activité génère de la chaleur sous forme de flammes, d'étincelles et autres, est isolé de son environnement, et où il est créé une surpression d'air afin d'empêcher l'entrée de gaz inflammables.

D'après le brevet, le dispositif d'arrêt du système de sécurité interrompt à la fois l'arrivée d'air et le courant électrique dans le local. Après avoir déposé la demande de brevet initiale, StS Gruppen a déposé des revendications modifiées, ajoutant quelques détails à la description et aux dessins du brevet, qui montrent une connexion entre les détecteurs de gaz et le dispositif d'arrêt.

Das Berufungsgericht hatte zu beurteilen, ob der Gegenstand des Patents durch die Änderungen erweitert wurde. In der Beschreibung der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung wird die Abschaltvorrichtung als mobiler Elektroschlitten mit elektronischen Bauteilen beschrieben, die erforderlich sind, damit die Gasdetektoren "elektrische Signale an die Abschaltvorrichtung leiten können, sodass Strom und Geräte in der Kammer abgeschaltet werden (Explosionsgefahr); nur Spezialeinrichtungen wie Notbeleuchtung und Ähnliches müssen eingeschaltet bleiben". Hier wird nur das Abschalten des Stroms erwähnt, nicht aber das Schließen der Luftzufuhr.

Aus der Definition des Ventilators, der dem Betriebsraum Luft mit Überdruck zuführt, geht klar hervor, dass der Ventilator "automatisch abgeschaltet wird, wenn ein Detektor am Lufteinlass anormale Gasmengen feststellt". Nicht angegeben ist, dass die Abschaltvorrichtung selbst die Abschaltung initiiert, und es ist nicht klar, ob die Abschaltung direkt erfolgt oder erst, nachdem die Stromzufuhr unterbrochen wurde.

Das Gericht entschied daher, dass es keine direkte Beschreibung des Merkmals gebe, wonach die Abschaltvorrichtung auf ein Signal des Gasdetektors im Lufteinlass hin sowohl den Arbeitsstrom als auch die Luftzufuhr abschaltet. Der Fachmann würde die Anmeldung nicht anders verstehen. Das Gericht befand, dass die Patentanmeldung in der eingereichten Fassung für den Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig offenbarte, dass die Abschaltvorrichtung auf ein Signal des Gasdetektors hin sowohl die Strom- als auch die Luftzufuhr abschaltet, wie in den Patentansprüchen beschrieben. Das Patent wurde wegen Erweiterung des Gegenstands für nichtig befunden.

The Court of Appeal had to evaluate whether or not the amendments meant that the patent included added subject-matter. In the description of the patent application as originally filed, the shutdown unit is described as a mobile electrical equipment carriage with electronics necessary to make the gas detectors "deliver electrical signals to the shutdown unit so that the electricity and equipment in the housing are shut down (explosion hazard), other than special equipment such as emergency illumination and similar that must remain on." Only shutting down the electricity supply is mentioned here, not closure of the air supply.

It is clear from the definition of the ventilator which supplies air with overpressure to the habitat that the ventilator "is automatically shut down when a detector at the intake registers abnormal levels of gas". It is not stated, however, that it is the shutdown unit which initiates the shutdown and it is not clear whether the shutdown occurs directly or only as a result of the electric power supply first being interrupted.

The court thus held that there was no direct description to be found of the function that consists of the shutdown unit shutting down both the working electricity and the air supply on a signal from the gas detector in the air intake. It found that the person skilled in the art would not understand the application in any other way. The court held that the patent application as filed did not disclose directly and unambiguously for a person skilled in the art that the shutdown device on a signal from a gas detector shuts down both power and air supply as described in the patent claims. The patent was hence held invalid due to added subject-matter.

La cour d'appel devait examiner si ces modifications constituaient un ajout d'éléments au brevet. Dans la description de la demande de brevet telle que déposée initialement, l'unité d'arrêt est décrite comme un chariot électrique mobile doté des circuits électroniques nécessaires pour que les détecteurs de gaz "envoient des signaux électriques à l'unité d'arrêt afin de couper le courant électrique et les installations dans le local (risque d'explosion), excepté les installations spéciales, telles que les éclairages de secours et autres installations similaires, qui doivent rester allumées". Il est fait mention ici uniquement de la coupure du courant, et non de l'interruption de l'arrivée d'air.

Il ressort clairement de la définition du ventilateur qui fournit de l'air surpressé au local que le ventilateur "est arrêté automatiquement lorsqu'un détecteur à la prise d'air enregistre des concentrations anormales de gaz". Il n'est pas précisé, cependant, que l'arrêt est provoqué par l'unité d'arrêt, et il n'est pas indiqué clairement si l'arrêt se produit directement ou seulement après la coupure du courant électrique.

La cour a donc estimé qu'il n'y avait aucune description directe de la fonction consistant en ce que l'unité d'arrêt interrompt le courant électrique et l'arrivée d'air à la suite d'un signal du détecteur de gaz à la prise d'air. Elle a jugé que l'homme du métier ne pouvait comprendre la demande autrement. Elle a estimé que, pour l'homme du métier, la demande de brevet telle que déposée ne divulguait pas directement et sans ambiguïté la caractéristique selon laquelle le dispositif d'arrêt interrompait à la fois le courant électrique et l'arrivée d'air à la suite d'un signal du détecteur de gaz, comme le revendique le brevet. Le brevet a été jugé nul en raison de l'ajout d'éléments.