

RECHTSAUSKÜNFTEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS*

LEGAL ADVICE FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE*

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES COMMUNIQUES PAR L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS*

Nr. 12/82
EPÜ Regel 29 (7)

Bedeutung von Bezugszeichen

Die rechtliche Bedeutung der Verwendung von Bezugszeichen hat das EPÜ verbindlich in Regel 29 (7) geregelt, Ein zusätzlicher Hinweis in der Beschreibung, daß die in den Ansprüchen verwendeten Bezugszeichen keinen Einfluß auf die Auslegung der Ansprüche haben sollen, ist unzulässig.

1. An das Europäische Patentamt ist die Frage gerichtet worden, ob der Anmelder in der Beschreibung darauf hinweisen darf, daß die Verwendung von Bezugszeichen keinen Einfluß auf die Auslegung der Patentansprüche haben soll. Diese Frage ist zu verneinen.

2. Sind der europäischen Patentanmeldung Zeichnungen beigefügt, so sollen nach Regel 29 (7) Satz 1 EPÜ die in den Patentansprüchen genannten technischen Merkmale mit Bezugszeichen versehen werden, wenn dies das Verständnis der Ansprüche erleichtert (vgl. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-III, 4.11). Die Verwendung von Bezugszeichen ist allerdings nicht in allen Vertragsstaaten gebräuchlich. Es ist die Befürchtung geäußert worden, die in den Patentansprüchen abstrakt formulierten Merkmale könnten einschränkend im Sinne der konkreten, in der Zeichnung dargestellten Ausführungsform verstanden werden. Um einer derartigen, für den Patentinhaber nachteiligen Festlegung des Schutzbereichs vorzubeugen, wurde die eingangs erwähnte Klarstellung in der Beschreibung angeregt.

3. Ein Hinweis in der Beschreibung, daß die Verwendung von Bezugszeichen keinen Einfluß auf die Auslegung der Ansprüche haben soll, ist nach dem Übereinkommen nicht zulässig. Die Beschreibung ist der Ort, an dem die Erfindung darzustellen ist (vgl. Regel 27, insbes. (1) (d) EPU). Demgegenüber ist in den Ansprüchen der Gegenstand des Schutzbegehrens anzugeben (Regel 29 (1) Satz 1 EPÜ). Das Übereinkommen enthält keine Anhaltspunkte dafür, daß dem Anmelder eine Möglichkeit eröffnet werden soll, sich zur Frage der

No. 12/82
EPC Rule 29 (7)

Significance of reference signs

Rule 29 (7) EPC provides a firm ruling on the legal significance of the use of reference signs. An additional statement in the description to the effect that the reference signs used in the claims shall not influence the interpretation of the claims is inadmissible

1. The European Patent Office has been asked whether an applicant is permitted to state in the description that the use of reference signs shall not influence the interpretation of the claims. The answer is no.

2. Rule 29 (7), 1st sentence, EPC provides that if the European patent application contains drawings, the technical features mentioned in the claims shall preferably, if the intelligibility of the claims can thereby be increased, be followed by reference signs (see Guidelines for Examination in the EPO, C-III, 4.11). The use of reference signs is not, however, the general practice in all Contracting States. The fear has been expressed that the features formulated as abstract entities in the claims might be construed as limited to the actual embodiment represented in the drawing. It has been suggested that the above-mentioned clarificatory statement be included in the description as a means of precluding such a definition of the scope of protection, with its adverse consequences for the patent proprietor.

3. A statement in the description to the effect that the use of reference signs shall not influence the interpretation of the claims is inadmissible under the Convention. The description is the place where the invention has to be disclosed (see EPC Rule 27, in particular paragraph (1) (d) thereof). It is the claims, however, which have to define the matter for which protection is sought (Rule 29 (1), 1st sentence, EPC). The Convention offers no basis for allowing the applicant the opportunity to comment, in the application, on the interpretation of

N° 12/82
Règle 29(7) de la CBE

Signification des signes de référence

La signification juridique de l'emploi de signes de référence est régie de manière impérative par la règle 29(7) de la CBE. Il n'est pas permis d'ajouter dans la description une remarque précisant que les signes de référence utilisés dans les revendications ne doivent avoir aucune influence sur l'interprétation de celles-ci.

1. La question a été posée à l'Office européen des brevets de savoir si le demandeur a le droit d'indiquer dans la description que l'emploi de signes de référence est sans influence sur l'interprétation des revendications. Il doit être répondu à cette question par la négative.

2. Conformément à la règle 29, paragraphe 7, première phrase de la CBE, si la demande de brevet européen contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent, en principe, si la compréhension de la revendication s'en trouve facilitée, être suivies de signes de référence (cf. Directives relatives à l'examen pratique à l'OEB, C-III, 4.11). L'emploi de signes de référence n'est cependant pas d'un usage courant dans tous les Etats contractants. Certains ont redouté que les caractéristiques formulées de façon abstraite dans les revendications puissent être comprises dans un sens limitatif en ce qui concerne le mode de réalisation concret exposé dans le dessin. Pour éviter une telle délimitation de l'étendue de la protection, qui risquerait d'être défavorable au titulaire du brevet, il a été proposé d'inclure dans la description la précision mentionnée plus haut.

3. Aux termes de la Convention, il est interdit d'indiquer dans la description que l'emploi de signes de référence ne doit pas avoir d'influence sur l'interprétation des revendications. C'est dans la description que l'invention doit être exposée (cf. règle 27, particulièrement paragraphe (1) lettre (d) de la CBE). Par contre, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée doit être défini dans les revendications (règle 29, paragraphe 1, première phrase de la CBE). Rien dans la Convention ne permet de penser que le demandeur doit avoir

*Unter dieser Rubrik werden Stellungnahmen zu Anfragen von allgemeinem Interesse veröffentlicht. Der Informationsaufgabe dieser Rubrik entspricht es, daß formale Fragen des Verfahrens im Vordergrund stehen. Die Rechtsauskünfte binden die zuständigen Organe des Europäischen Patentamts, insbesondere die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer nicht.

*In this column replies are published to enquiries of general interest. In line with the informative purposes suggested by the title the intention is to give prominence to formal matters of procedure. The legal information supplied therein is in no way binding on the competent departments of the European Patent Office, especially the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal.

* Cette rubrique est consacrée aux réponses à des questions d'intérêt général. Etant donné la fonction d'information de cette rubrique, les questions de procédure y occuperont le premier plan. Les renseignements de nature juridique n'engagent pas les organes de l'Office européen des brevets, notamment les chambres de recours et la Grande Chambre de recours.

Auslegung seiner Ansprüche in der Anmeldung zu äußern. Vielmehr ist es nach Art. 69 in Verbindung mit Art. 64 und 2 (2) EPU Aufgabe der zuständigen Verletzungsgerichte, im Licht des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 des Übereinkommens den Schutzbereich festzulegen, der "durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt" wird.

Angaben, die nicht der technischen Darstellung der Erfindung dienen, sondern einen allgemeinen Rechtsgrundsatz über die Auslegung der Ansprüche enthalten, haben in der Anmeldung keinen Platz und sind daher nach Regel 34 (1) (c) EPÜ als überflüssig zu beanstanden.

4. Für den genannten Hinweis besteht auch kein sachliches Bedürfnis. Regel 29 (7) EPU enthält eine verbindliche Regelung der Frage, welche Bedeutung Bezugszeichen im Anspruch haben. Danach dienen solche Zeichen dem besseren Verständnis des Anspruchs (Satz 1) und dürfen nicht zu einer einschränkenden Auslegung dieses Anspruchs herangezogen werden (Satz 2). Daraus ergibt sich, welchem Zweck die Bezugszeichen dienen und mit welcher Absicht sie vom Anmelder verwendet werden. Es ist nicht ersichtlich, daß einer Erklärung des Anmelders, die den Wortlaut der Regel 29 (7) Satz 2 EPÜ in der Beschreibung selbst wiederholt, irgendeine rechtliche Bedeutung zukommen könnte.

5. Zum besseren Verständnis des Patents kann demnach ein derartiger Hinweis keinen Beitrag leisten. Es könnte vielmehr der Eindruck hervorgerufen werden, daß auch dem Fehlen des Hinweises Bedeutung beizumessen wäre, und es könnte damit das Mißverständnis entstehen, daß die Regel 29 (7) Satz 2 EPÜ nur dann zum Tragen käme, wenn sich der Anmelder ausdrücklich auf sie beruft.

his claims. Instead, under Art. 69 in conjunction with Arts. 64 and 2 (2) EPC, it is the task of the Courts dealing with infringements to establish, in the light of the Protocol on the Interpretation of Article 69 of the Convention, the extent of the protection "determined by the terms of the claims".

Statements or other matter in the application which do not serve to disclose the invention in technical terms but set out a general legal principle concerning the interpretation of the claims are out of place and thus to be rejected as superfluous under Rule 34 (1) (c) EPC.

4. Neither is there any objective need for the statement mentioned. Rule 29 (7) EPC provides a firm ruling on the significance of reference signs in the claim: they serve to increase the intelligibility of the claim (1st sentence) and cannot be construed as limiting the claim (2nd sentence). This establishes the purpose of the reference signs and the applicant's intention in using them. There is no evidence that any legal significance might be attributed to a statement by the applicant repeating the text of Rule 29 (7), 2nd sentence EPC in the description itself.

5. Accordingly, such a statement cannot assist in increasing the intelligibility of the patent. In fact, the impression might arise that the very absence of the statement had some significance, thus leading to the misconception that Rule 29 (7), 2nd sentence EPC applied only if the applicant expressly invoked it.

la possibilité de donner dans la demande son avis sur l'interprétation de ses revendications. Au contraire, c'est aux tribunaux compétents en matière de contrefaçon qu'il revient, en vertu de l'article 69 en liaison avec les articles 64 et 2, paragraphe 2 de la CBE, de délimiter à la lumière du protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention l'étendue de la protection, laquelle "est déterminée par la teneur des revendications".

Les éléments qui ne peuvent servir à exposer l'invention sur le plan technique, mais qui contiennent un principe juridique général concernant l'interprétation des revendications n'ont pas leur place dans la demande et peuvent par conséquent, en vertu de la règle 34, paragraphe 1, lettre (c) de la CBE, être critiqués en raison de leur caractère superflu.

4. L'indication précitée ne répond d'autre part à aucun besoin réel. La règle 29, paragraphe 7 de la CBE, précise la signification qu'il convient obligatoirement de donner aux signes de référence figurant dans la revendication. Aux termes de cette disposition, ces signes facilitent la compréhension de la revendication (1ère phrase) et ne sauraient être interprétés comme une limitation de celle-ci (2ème phrase). Ces deux phrases permettent de savoir quelle est la raison des signes de référence et dans quelle intention ils sont utilisés par le demandeur. Il n'est pas possible d'en conclure qu'une déclaration du demandeur, même si elle reprend dans la description les termes de la règle 29, paragraphe 7, deuxième phrase de la CBE, puisse revêtir une quelconque signification juridique.

5. En conséquence, une indication de ce genre ne peut en rien contribuer à une meilleure compréhension du brevet. Au contraire, elle pourrait donner l'impression qu'il convient également d'accorder de l'importance à l'absence d'indication, ce qui pourrait faire croire à tort que la règle 29, paragraphe 7, deuxième phrase de la CBE ne s'applique que lorsqu'elle est expressément invoquée par le demandeur.