

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### Bundesrepublik Deutschland: Rechtsprechung

Beschluß des Bundesgerichtshofs,  
X. Senat, vom 17. November 1987  
(X ZB 15/87)<sup>1)</sup>

Stichwort: Runderneuern  
§ 26 (5) PatG 1968,  
§ 38 PatG 1981

Schlagwort: "Erweiterung von  
Patentansprüchen" - "Gesamthalt  
der ursprünglichen Offenbarung  
maßgebend"

#### Leitsatz

*Im Prüfungsverfahren können die Patentansprüche im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung auch erweitert werden. Eine dem Fachmann in der Gesamtheit der ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbarte Verfahrensweise kann auch dann zum Gegenstand eines Anspruchs gemacht werden, wenn auf sie in den ursprünglichen Unterlagen noch kein Anspruch gerichtet war.*

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### Federal Republic of Germany: Case Law

Decision of the *Bundesgerichtshof*  
(Federal Court of Justice),  
10th Senate, dated 17 November 1987  
(X ZB 15/87)<sup>1)</sup>

Headword: *Runderneuern* (Retread)  
§ 26(5) Patent Law 1968  
§ 38 Patent Law 1981

Keyword: "Extension of patent  
claims" - "Overall content of the original  
disclosure decisive"

#### Headnote

*Claims may also be extended within the limits of the original disclosure during examination proceedings. A modus operandi disclosed to a skilled person by the original documents in their entirety may be made the subject-matter of a claim even if no claim has been made in respect of it in the original documents.*

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### République fédérale d'Allemagne: Jurisprudence

Décision du *Bundesgerichtshof*  
(Cour fédérale de justice),  
X<sup>e</sup> Chambre, en date du 17 novembre  
1987 (X ZB 15/87)<sup>1)</sup>

Référence: Runderneuern (Recha-  
page)  
Article 26 (5) de la Loi sur les brevets  
de 1968  
Article 38 de la Loi sur les brevets de  
1981

Mot-clé: "Extension de l'objet de  
revendications de brevet" - "Caractère  
déterminant du contenu global de  
l'exposé initial"

#### Sommaire

*Il est possible au cours de la procédure d'examen d'étendre l'objet des revendications à condition de rester dans le cadre de l'exposé initial. Un mode opératoire dont l'exposé ressort pour l'homme du métier du contenu global des pièces initiales de la demande peut faire l'objet d'une revendication, même s'il n'existait pas encore de revendications à ce sujet dans les pièces initiales de la demande.*

## Niederlande: Rechtsprechung

Entscheidung des Octroolraad, *Afdeling van Beroep* (Beschwerdeabteilung des Patentamts), vom 30. September 1987 (Nr. 16673)<sup>2)</sup>

Vorsitzender: J. C. H. Perizonius  
Mitglieder: W. Neervoort  
J. A. H. Arwert  
J. de Bruijn  
C. Eskes

Stichwort: zweite  
medizinische Indikation/NL

Artikel: 1A, 2A und 3 PatG

Artikel: 52 (4) und 54 (5) EPÜ

Schlagwort: "Patentierbarkeit von  
Erfindungen, die eine zweite

## Netherlands: Case Law

Decision of the Octroolraad, *Afdeling van Beroep* (Appeal Division of the Patent Office), dated 30 September 1987 (No. 16673)<sup>2)</sup>

Chairman: J. C. H. Perizonius  
Members: W. Neervoort  
J. A. H. Arwert  
J. de Bruijn  
C. Eskes

Headword: Second  
medical use/NL

Article: 1A, 2A and 3 Patents Act

Article: 52 (4) and 54 (5) EPC

Keyword: "Patentability of  
inventions concerning a second

## Pays-Bas: Jurisprudence

Décision de l'Octroiraad, *Afdeling van Beroep* (Division de recours de l'Office des brevets), en date du 30 septembre 1987 (No. 16673)<sup>2)</sup>

Président: J. C. H. Perizonius  
Membres: W. Neervoort  
J. A. H. Arwert  
J. de Bruijn  
C. Eskes

Référence: Deuxième  
application thérapeutique/NL

Article: 1A, 2A et 3 de la Loi sur les  
brevets

Article: 52(4) et 54(5) CBE

Mot-clé: "Brevetabilité des  
inventions concernant une deuxième

<sup>1)</sup> Amtlicher Leitsatz. Die Entscheidung ist in GRUR 1988, 197 und BIPMZ 1988, 213 (Auszug) veröffentlicht.

<sup>2)</sup> Übersetzung des amtlichen, für die Veröffentlichung leicht gekürzten Textes. Leitsätze vom EPA abgefaßt. Der Originaltext ist in gekürzter Form im *Bijblad Industriële Eigendom* (BIE) 1988, 21 veröffentlicht.

<sup>1)</sup> Translation of official head note. The decision is published in GRUR 1988, 197, and BIPMZ 1988, 213 (extract).

<sup>2)</sup> Transition of the official text of the decision, slightly abridged for publication. Headnote drafted by the EPO. The original text is reported in abridged form in *Bijblad Industriële Eigendom* (BIE) 1988, 21.

<sup>1)</sup> Traduction du texte officiel du sommaire. La décision a été publiée dans GRUR 1988, 197 ainsi que dans BIPMZ 1988, 213, sous forme d'extraits.

<sup>2)</sup> Traduction du texte officiel de la décision, légèrement abrégé aux fins de publication. Sommaire établi par l'OEB. Le texte original, abrégé de la décision a été publié au *Bijblad Industriële Eigendom* (BIE) 1988, 21.