

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Deutschland

Urteil des Bundesgerichts-
hofs, X. Zivilsenat,
vom 12. Mai 1992

(X ZR 109/90)*

Stichwort: Linsenschleifmaschine

Artikel: 2 (2), 14 (3), 70 (1) und (3),
138 EPÜ

Artikel II § 6 IntPatÜG; § 126 PatG;
§ 184 GVG

Schlagwort: "Beschränkung eines
europäischen Patents im deutschen
Nichtigkeitsverfahren – Neufassung
geänderter Ansprüche in deutscher
Sprache"

Leitsatz

*Im Nichtigkeitsverfahren vor den nation-
alen deutschen Gerichten kann ein
europäisches Patent auch dann durch
eine in deutscher Sprache gehaltene
eingeschränkte Neufassung des Pa-
tentanspruchs beschränkt verteidigt
werden, wenn Deutsch nicht die Ver-
fahrenssprache des Erteilungsverfah-
rens war*

Sachverhalt und Anträge

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wir-
kung für die Bundesrepublik Deutsch-
land erteilten europäischen Patents
0 090 752 (Streitpatents), das beim
Deutschen Patentamt unter der Nr.
33 61 604 geführt wird. Es betrifft eine
"Klarschleif- bzw. Poliervorrichtung"
für optische Linsen.

Durch Beschluß vom 21. Februar 1989
hat das Deutsche Patentamt in einem
Beschränkungsverfahren auf Antrag
der Patentinhaberin den Patentan-
spruch 1 in deutscher Sprache neu ge-
faßt.

Zugleich wurde die – ursprünglich in
französischer Sprache verfaßte – Be-
schreibung entsprechend den Anga-
ben der Beklagten durch einen deut-
schen Text ersetzt.

Mit der Begründung, die Lehre des Pa-
tentanspruchs 1 beruhe auch in der
neuen Fassung nicht auf einer erfinde-
rischen Tätigkeit, hat die Klägerin
Nichtigkeitsklage erhoben und bean-
tragt, das europäische Patent 0 090 752
im Umfang des Patentanspruchs 1 in
der beschränkten Fassung für nichtig
zu erklären.

* Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter
Text der Entscheidung, die vollständig in GRUR
1992, 839 veröffentlicht ist

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Germany

Decision of the *Bundes-
gerichtshof* (Federal Court of
Justice), 10th Civil Senate,
dated 12 May 1992

(X ZR 109/90)*

Headword: *Linsenschleifmaschine*
(Lens grinder)

Article: 2(2), 14(3), 70(1) and (3),
138 EPC

Article II Section 6 IntPatÜG;
Section 126 Patent Law; Section
184 GVG

Keyword: "Limitation of a European
patent in German revocation pro-
ceedings – new version of amended
claims in German"

Headnote

*In revocation proceedings before the
German courts a European patent can
be defended in limited form on the
basis of a new restricted version of the
claims drafted in German even if Ger-
man was not the language of proceed-
ings during the grant procedure.*

Summary of Facts and Submissions

The defendants are the proprietors of
European patent No. 0 090 752 (patent
in suit) granted with effect in the Fed-
eral Republic of Germany and regis-
tered with the German Patent Office
under No. 33 61 604. It relates to a
"clear grinding or polishing device" for
optical lenses.

In a decision dated 21 February 1989
the German Patent Office, at the
request of the patent proprietors,
redrafted Claim 1 in German during
limitation proceedings.

At the same time the description,
which had originally been drafted in
French, was replaced by a German text
in accordance with particulars pro-
vided by the defendants.

The plaintiffs filed an action for revoca-
tion, arguing that the teaching
enshrined in Claim 1 as amended like-
wise lacked inventive step, and asked
that European patent No. 0 090 752
based on Claim 1 as limited be
revoked.

* Translation of the official text abridged for publi-
cation the full text of the original was reported
in GRUR 1992, 839

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Allemagne

Arrêt du *Bundesgerichtshof*
(Cour fédérale de justice),
X^e chambre civile,
en date du 12 mai 1992

(X ZR 109/90)*

Référence: *Linsenschleifmaschine*
(douceuseuse de lentilles)

Article: 2 (2), 14 (3), 70 (1) et (3), 138
CBE

Article: II 6 IntPatÜG; 126 PatG;
184 GVG

Mot-clé: "Limitation d'un brevet
européen lors de la procédure d'an-
nullation allemande – nouvelle ver-
sion des revendications modifiées
en allemand"

Sommaire

*Lors de la procédure d'annulation de-
vant les tribunaux allemands, le titu-
laire d'un brevet européen peut défen-
dre son titre de protection en le limi-
tant au moyen d'une nouvelle version
limitée des revendications rédigée en
allemand, même lorsque cette langue
n'était pas la langue de la procédure
de délivrance.*

Exposé des faits et conclusions

La défenderesse est titulaire du brevet
européen n° 0 090 752 (brevet
contesté) désignant la République fé-
dérale d'Allemagne et enregistré à
l'Office allemand des brevets sous le
numéro 33 61 604. Ce brevet a pour
objet une "machine douceuseuse ou
polisseuse" pour lentilles optiques.

Par une décision en date du 21 février
1989, l'Office allemand des brevets a
rédigé une nouvelle version en alle-
mand de la revendication 1, sur la re-
quête de la titulaire du brevet, lors
d'une procédure de limitation.

En même temps, la description – à
l'origine en français – a été remplacée
par une version allemande, suivant les
indications données par la défende-
resse.

Alléguant que, même dans cette nou-
velle version, l'enseignement de la re-
vendication 1 ne reposait pas sur une
activité inventive, la demanderesse a
introduit une action en nullité et de-
mandé que le brevet européen
n° 0 090 752, sous la forme de la reven-
dication 1 dans sa version limitée, soit
déclaré nul.

* Traduction du texte officiel de la décision
abrégeé aux fins de la publication. Le texte inté-
gral a été publié dans GRUR 1992, 839.

Die Klägerin verfolgt mit der Berufung ihr Begehren vollen Umfangs weiter. Die Beklagte bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Berufung der Klägerin bleibt in der Sache ohne Erfolg.

I. Der vorliegende Sachverhalt gibt keinen Anlaß, der Frage nachzugehen, ob, bei welcher Behörde und mit welchem Inhalt bei einem europäischen Patent ein dem für das nationale Patent in § 64 PatG geregelten entsprechenden Beschränkungsverfahren eröffnet ist. Ebenso kann offenbleiben, ob – sollte eine Beschränkung in dieser Weise möglich sein – die erforderliche Neufassung der Patentansprüche in der durch die Anmeldung festgelegten Amtssprache zu erfolgen hat. Die Beklagte hat ihr Schutzrecht im Nichtigkeitsverfahren bereits in der ersten Instanz (.) lediglich in dem Umfang verteidigt, den es nach ihrem Antrag im Beschränkungsverfahren finden sollte. Das Bundespatentgericht hat das Patent nur in diesem Umfang bestätigt, der mithin allein im Berufungsverfahren zugrunde zu legen ist.

II. Im Nichtigkeitsverfahren ist die Beklagte nicht gehindert, ihr Schutzrecht in dem durch die Patentansprüche in der ursprünglichen Verfahrenssprache bestimmten äußeren Rahmen durch in deutscher Sprache neu gefaßte Patentansprüche beschränkt zu verteidigen (BPatGE 31, 113, 114). Daß die europäische Patentanmeldung in französischer Sprache verfaßt war, steht dem nicht entgegen. Zwar ist nach Artikel 70 EPÜ die bei der Anmeldung gewählte Amtssprache im Sinne des Artikels 14 EPÜ für das weitere Verfahren verbindlich. Das betrifft das Nichtigkeitsverfahren jedoch nur eingeschränkt. Wie aus Artikel 138 EPÜ folgt, ist dessen Regelung im wesentlichen dem nationalen Gesetzgeber überlassen worden; das gilt gemäß Artikel 138 (2) EPÜ insbesondere für die Form einer teilweisen Nichtigerklärung. Das EPÜ bestimmt lediglich in den Artikel 138 (1), 52 ff für alle Vertragsstaaten gleichermaßen die in Betracht kommenden materiellen Nichtigkeitsgründe, deren Umsetzung in das nach Artikel 138 EPÜ für das Verfahren maßgebende nationale Recht dem nationalen Gesetzgeber überlassen bleibt. Dementsprechend finden sich die Nichtigkeitsgründe für das nationale Recht insoweit in Artikel II § 6 IntPatÜG. Vor diesem Hintergrund kann Artikel 70 EPÜ nur als eine Regelung für das Erteilungsverfahren und darüber verstanden werden, welche Fassung als Grundlage eines etwa später folgenden weiteren Verfahrens auch im nationalen Bereich maßge-

In their appeal to the Federal Court of Justice the plaintiffs pursue their petition in full. The defendants request that the appeal be dismissed.

Reasons for the Decision

Although admissible the plaintiffs' appeal is unsuccessful

I. Given the facts of the case, there is no need to establish whether, before which authority and concerning what subject-matter limitation proceedings equivalent to those envisaged for national patents under Section 64 of the German Patent Law can be instituted in respect of a European patent. Nor is it necessary, assuming a patent can be limited in such proceedings, to determine whether the new version of the claims has to be drafted in the official language of the application. In revocation proceedings before the court of first instance (...) the defendants defended their patent only in the form requested in the limitation proceedings. The Federal Patent Court confirmed the patent in this form only and it is on this form alone therefore that the appeal proceedings can be based

II. In revocation proceedings there is nothing to prevent the defendants from defending their patent in limited form, on the basis of new claims drafted in German, within the limits of the claims in the original language of proceedings (BPatGE – decisions of the Federal Patent Court – 31, 113, 114). Nor is this precluded by the fact that the European patent application was drafted in French. According to Article 70 EPC the official language chosen for the application within the meaning of Article 14 EPC is binding for the further procedure. However, that is true to only a limited extent of revocation proceedings, the rules governing which, as emerges from Article 138 EPC, have for the most part been left to the national legislator. Under Article 138(2) EPC, this applies in particular to the form of a partial revocation. In Articles 138(1) and 52 et seq the EPC simply lays down, uniformly for all Contracting States, the substantive grounds for revocation that may be cited, and leaves it to each State to take them over into national law, which under Article 138 EPC governs the procedure. In German law the provisions relating to grounds for revocation are thus to be found in Article II Section 6 IntPatÜG (Law on International Patent Treaties). Against this background Article 70 EPC can only be seen as governing the grant procedure and determining which text will constitute the basis for any further proceedings, including those before national authorities. This is confirmed by the

En appel, la demanderesse reprend tous les éléments de sa demande. La défenderesse demande le rejet de l'appel.

Motifs de l'arrêt

L'appel de la demanderesse est recevable, mais il ne peut y être fait droit.

I. En l'espèce, peu importe de savoir si une procédure de limitation correspondant à la procédure régie par l'article 64 de la Loi sur les brevets pour les brevets nationaux est introduite pour un brevet européen, devant quelle instance et quel est son objet. On peut également laisser en suspens la question de savoir si – au cas où il serait possible de limiter le brevet selon une telle procédure – la nouvelle version des revendications qu'il y a lieu de rédiger doit l'être dans la langue officielle qui est celle de la demande de brevet. Dans la procédure d'annulation, en première instance (...), la défenderesse s'est déjà contentée de faire valoir un titre de protection n'ayant que la portée qu'elle souhaitait conformément à sa requête lors de la procédure de limitation. Le Tribunal fédéral des brevets a confirmé la validité du brevet uniquement dans cette limite, qui doit donc être prise pour base, à l'exclusion de toute autre, dans la procédure d'appel.

II. Lors de la procédure d'annulation, rien n'empêche la défenderesse de défendre, en le limitant par une nouvelle version des revendications rédigée en allemand, son titre de protection qui a été défini à l'intérieur d'un cadre qui est celui des revendications rédigées dans la langue de la procédure d'origine (BPatGE 31, 113, 114 (Décisions du Tribunal fédéral des brevets)). Peu importe que la demande de brevet européen ait été rédigée en français. S'il est vrai que l'article 70 CBE prévoit que la langue officielle dans laquelle la demande est déposée, au sens de l'article 14 CBE, doit être utilisée dans toutes les procédures, cela ne s'applique cependant que partiellement à la procédure d'annulation. Comme il ressort de l'article 138 CBE, le soin de réglementer cette procédure a été abandonné pour l'essentiel au législateur national, conformément à l'article 138(2) CBE, cela vaut en particulier dans le cas où une nullité partielle est prononcée. La CBE se borne à prévoir aux articles 138(1) et 52 et suivants, et ce, de manière uniforme pour tous les États contractants, les causes de nullité matérielles pouvant être invoquées, tandis que leur transposition dans la législation nationale qui régit la procédure, conformément à l'article 138 CBE, demeure de la compétence du législateur national. C'est ainsi que les causes de nullité pouvant être invoquées en droit national sont énumérées à l'article II 6 IntPatÜG (Loi allemande sur les traités internationaux en matière de brevets). Par conséquent.

bend ist. Bestätigt wird das durch die Erwägung, daß das Übereinkommen seiner Funktion nach in erster Linie die Erteilungsphase betrifft. Dementsprechend eröffnet es Rechtsbehelfe auch nur in dieser Phase; welche weiteren Rechtsmittel nach deren Abschluß eröffnet sind, bleibt – wie etwa Artikel 138 EPÜ zeigt – diesem Regelungsgegenstand entsprechend und im Einklang damit, daß mit der Erteilung ein europäisches Patent die Wirkung eines nationalen Patents erlangt, dem nationalen Recht überlassen.

Nach diesem Zusammenhang kann Artikel 70 EPÜ keine Regelung darüber entnommen werden, welche Sprache für Durchführung und Ergebnis eines das europäische Patent betreffenden nationalen Verfahrens gelten soll. Auch die – auf die vorliegende Problematik nicht unmittelbar anwendbare – ausdrückliche Regelung in Artikel 70 (3) EPÜ zeigt, daß die grundsätzliche Verbindlichkeit des Wortlauts in der (europäischen) Verfahrenssprache nicht der Möglichkeit widerspricht, daß das europäische Patent für einen nationalen Bereich durch eine abweichende Fassung in der nationalen Amtssprache eingeschränkt sein kann; der Nachsatz dieser Vorschrift, wonach das nicht für Nichtigkeitsverfahren gilt, betrifft nach dem gesamten Regelungszusammenhang wiederum nur den Gegenstand (die Grundlage) des Nichtigkeitsverfahrens und nicht sein Ergebnis.

Das nach alledem maßgebliche nationale deutsche Prozeßrecht sieht für das gerichtliche Verfahren die deutsche Sprache vor (§ 184 GVG). Für das Nichtigkeitsverfahren gilt nichts anderes (Artikel 2 (2) EPÜ, § 126 Satz 1 PatG).

Hinzu kommt, daß die Gründe, die den Gesetzgeber bewogen haben, für das gerichtliche und das behördliche Verfahren die deutsche Sprache als verbindlich festzuschreiben, in besonderem Maße für das Nichtigkeitsverfahren gelten. Neben der Verfahrenserleichterung steht dahinter auch die Überlegung, daß dem inländischen Gericht in der Regel eine präzise Interpretation fremdsprachlicher Äußerungen nur begrenzt möglich ist. Eine beschränkte Verteidigung des Schutzrechts hat regelmäßig eine Neufassung der Schutzansprüche zur Folge, bei denen im allgemeinen mehr oder weniger komplizierte technische Sachverhalte in komprimierter Form be-

fact that the Convention, by its very nature, is concerned first and foremost with the procedure up to grant. Accordingly it provides legal remedies only during this phase. Given this situation and the fact that upon grant a European patent has the effect of a national patent, any further remedies available once the grant procedure has been concluded are a matter for national law to decide. Article 138 EPC is but one of the provisions which make this clear.

Consequently no rules can be inferred from Article 70 EPC governing the language to be used in the prosecution and outcome of national proceedings relating to a European patent. The express provision in Article 70(3) EPC, which is not directly applicable to the present circumstances, shows furthermore that whereas the text in the language of the (European) proceedings is in principle binding, the scope of the European patent may nevertheless be restricted in a particular country by a different text in an official language of that country; the parenthetical clause in this provision excluding revocation proceedings applies, in the overall context of the provisions in question, only to the subject-matter (or basis) of the revocation proceedings and not to their outcome.

According to German procedural law, which in the light of the foregoing applies in the present circumstances, the language of the court is German (Section 184 GVG – Law governing the Constitution of Courts). The same goes for revocation proceedings (Article 2(2) EPC; Section 126, first sentence, Patent Law).

Moreover, the reasons that induced the legislator to prescribe German as the language of proceedings before the courts and other authorities are particularly applicable to revocation proceedings. Apart from simplifying the procedure, a further consideration was that national courts generally have only a limited ability to interpret with any precision statements made in a foreign language. When a patent is defended in limited form, the claims normally have to be redrafted; as a rule, these describe more or less complex technical matter in condensed form and the exact meaning of the words is frequently crucial. The courts do not usually have the foreign-

l'article 70 CBE ne saurait être compris autrement que comme une réglementation relative à la procédure de délivrance des brevets européens et fixant quel texte servira de base dans une procédure ultérieure éventuelle, y compris au niveau national. A l'appui de cela, l'on peut dire que la Convention, de par sa fonction, concerne principalement la phase de délivrance des brevets. Par conséquent, elle n'offre également de moyens de recours que pour cette phase; c'est alors la législation nationale qui détermine quelles sont les autres voies de recours qui peuvent être empruntées après la phase de délivrance, conformément à l'objet de cette réglementation et en accord avec le principe selon lequel un brevet européen délivré a les mêmes effets qu'un brevet national, comme le montre par exemple l'article 138 CBE.

Aussi, l'on ne saurait voir en l'article 70 CBE de réglementation relative à la langue utilisée pour le déroulement d'une procédure nationale se rapportant au brevet européen ou pour exprimer son résultat. De surcroît, l'article 70(3) CBE – qui n'est pas directement applicable à la présente problématique – indique formellement que si, en principe, le texte rédigé dans la langue de la procédure (européenne) fait foi, la portée du brevet européen peut néanmoins être limitée dans un Etat par un autre texte rédigé dans la langue officielle de cet Etat; l'exception que comporte cet article, à savoir que cette possibilité n'existe pas dans le cas des procédures d'annulation, vaut, à la lumière du contexte global des dispositions concernées, uniquement pour l'objet (la base) de la procédure d'annulation et non pour son résultat.

Le droit judiciaire allemand, qui est déterminant, compte tenu de ce qui précède, prévoit que c'est la langue allemande qui est utilisée dans la procédure judiciaire (art. 184 de la Loi d'organisation judiciaire). Il n'en va pas autrement pour la procédure d'annulation (art. 2(2) CBE; art. 126, première phrase de la Loi sur les brevets).

De plus, les motifs qui ont amené le législateur à décider que la procédure judiciaire et la procédure administrative doivent avoir lieu en allemand valent tout particulièrement pour la procédure d'annulation. Cela permet d'alléger la procédure; en outre, les juridictions nationales ne sont généralement que dans une faible mesure à même d'interpréter avec précision des déclarations faites dans une langue étrangère. Défendre un titre de protection en le limitant nécessite en principe de rédiger une nouvelle version des revendications, qui décrivent généralement, de manière concise, des faits techniques plus ou moins compliqués, le sens exact des mots ayant fré-

schrieben werden und bei denen es häufig auf die exakte Wortbedeutung ankommt. Über die zur Beurteilung einer solchen technischen Beschreibung in fremder Sprache erforderlichen qualifizierten Fremdsprachenkenntnisse verfügen die Gerichte in der Regel nicht; vielfach wären damit auch die Parteien und ihre Prozeßbevollmächtigten überfordert. Schließlich müssen gegebenenfalls zur Erläuterung neu gefaßter Patentansprüche die Gründe der Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren herangezogen werden, die nach § 184 GVG zwingend in deutscher Sprache abgefaßt sein müssen. Damit ist die Einhaltung einer allein an der ursprünglichen Verfahrenssprache orientierten Fassung im Nichtigkeitsverfahren ohnehin nicht zu erreichen.

III. Die Nichtigkeitsgründe der Artikel 138 EPÜ, Artikel II § 6 Abs. 1 IntPatÜG liegen nicht vor (...)

DE 5/93

language expertise required to appraise a technical description of this type in a foreign language, a task which in many cases would also be too much for the parties and their legal representatives. Finally, the reasons for the decision in revocation proceedings, which under Section 184 GVG have to be drafted in German, may need to be taken into account for the purpose of interpreting a new version of the claims. For that reason at least, a version based only on the original language of proceedings cannot be the rule in revocation proceedings.

III. The grounds for revocation laid down in Article 138 EPC and Article II Section 6(1) IntPatÜG do not apply. (...)

DE 5/93

quement une importance déterminante. Les tribunaux ne disposent généralement pas de connaissances suffisantes en langues étrangères pour pouvoir apprécier des descriptions techniques de cette nature dans une langue qui n'est pas la leur, sans compter que, dans bien des cas, l'utilisation de langues étrangères présenterait également trop de difficultés pour les parties et leurs mandataires. Enfin, les motifs de la décision rendue à l'issue de la procédure d'annulation, rédigés impérativement en allemand, conformément à l'article 184 de la Loi d'organisation judiciaire, doivent, le cas échéant, être pris en compte pour interpréter une nouvelle version des revendications. Il est donc de toute manière impossible de conserver dans la procédure d'annulation une version des revendications dont la langue ne pourrait être que celle de la procédure d'origine.

III. Aucune des causes de nullité énumérées à l'article 138 CBE et à l'article II 6(1) IntPatÜG ne saurait être invoquée dans la présente espèce. (...)

DE 5/93