

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

DE Deutschland

Beschluß des Bundesgerichtshofs, X. Zivilsenat, vom 5. Dezember 1995 (X ZB 1/94)*

Stichwort: Corioliskraft

Artikel XI § 3 (6) Satz 2 IntPatÜG**
§ 3 (4) PatG 1981
Artikel 55 (1) EPÜ

Schlagwort: "Neuheitsschonfrist – Berechnung"

Leitsatz

Für die Berechnung der sechsmonatigen Neuheitsschonfrist nach Art. XI § 3 (6) Satz 2 IntPatÜG ist – ebenso wie bei § 3 (4) PatG 1981 und Art. 55 (1) EPÜ – einerseits auf das Prioritätsdatum einer inhaltlich neuheitsschädlichen früheren Patentanmeldung und andererseits auf das Anmelde datum (nicht auf ein früheres Prioritätsdatum) der späteren Patentanmeldung abzustellen.

Aus den Gründen

I. Auf die am 25. Juli 1978 unter Inanspruchnahme der Unionspriorität einer Voranmeldung (...) vom 25. Juli 1977 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patentamt das Patent 28 33 037 (künftig: Streitpatent) (...) am 13. August 1986 erteilt. Gegen die Erteilung des Patents hat u. a. die Rechtsbeschwerdegegnerin (künftig: Einsprechende) Einspruch eingelegt.

Die Einsprechende hat sich (...) darauf berufen, das Streitpatent sei durch den Inhalt der früheren deutschen Patentanmeldung 28 22 087 (künftig: Entgegenhaltung) vom 20. Mai 1978, offengelegt am

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

DE Germany

Judgment of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 5 December 1995 (X ZB 1/94)*

Headword: Corioliskraft (Coriolis force)

Article XI, Section 3(6), second sentence, IntPatÜG**
Section 3(4) PatG (Patent Law) 1981
Article 55(1) EPC

Keyword: "Period of grace – calculation"

Headnote

For the calculation of the six-month period of grace under Article XI, Section 3(6), second sentence, IntPatÜG – as with Section 3(4) PatG 1981 and Article 55(1) EPC – the dates to be taken into account are the priority date of an earlier patent application whose contents are prejudicial to novelty and the date of filing (not an earlier priority date) of the later patent application.

From the reasons

I. On 13 August 1986 the German Patent Office granted patent No. 28 33 037 (hereinafter: "patent in suit") (...) for the patent application filed on 25 July 1978, claiming the Union priority for an earlier application (...) of 25 July 1977. The respondent (hereinafter: "opponent"), amongst others, filed notice of opposition to the patent granted.

The opponent argued (...) that the contents of the earlier German patent application No. 28 22 087 (hereinafter: "citation") of 20 May 1978, published on 14 December 1978, were prejudicial to the novelty of the

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

DE Allemagne

Décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), X^e chambre civile, en date du 5 décembre 1995 (X ZB 1/94)*

Référence: Force de Coriolis

Article XI § 3 (6) deuxième phrase IntPatÜG**
§ 3 (4) PatG 1981 (Loi sur les brevets)
Article 55 (1) CBE

Mot-clé: "Délai de grâce en matière de nouveauté – calcul"

Sommaire

Pour calculer le délai de grâce de six mois en matière de nouveauté selon l'article XI § 3 (6) deuxième phrase IntPatÜG – de même que pour l'application du paragraphe 3 (4) de la loi sur les brevets de 1981 et de l'article 55 (1) CBE – il faut prendre en compte, d'une part, la date de priorité d'une demande de brevet antérieure dont le contenu porte atteinte à la nouveauté et, d'autre part, la date de dépôt (et non une date de priorité antérieure) de la demande de brevet postérieure.

Motifs de la décision

I. Se fondant sur une demande de brevet déposée le 25 juillet 1978 et revendiquant la priorité unioniste d'une demande antérieure (...) du 25 juillet 1977, l'Office allemand des brevets a délivré, le 13 août 1986, le brevet 28 33 037 (ci-après: le brevet litigieux) (...). L'intimée (ci-après l'opposante), entre autres, a fait opposition à l'encontre de la délivrance du brevet.

L'opposante a soutenu (...) que la nouveauté du brevet litigieux était détruite par le contenu d'une demande de brevet allemand antérieure 28 22 087 (ci-après: la citation) du 20 mai 1978 mise à la disposition du

* Amtlicher Leitsatz und Auszug aus den Gründen der Entscheidung, die vollständig veröffentlicht sind in GRUR 1996, 349 und Bl. f. PMZ 1996, 313.

** Gesetz über Internationale Patentübereinkommen v. 21. Juni 1976

* Translation of official headnote and extract from the reasons for the judgment which were published in full in GRUR 1996, 349, and Bl. f. PMZ 1996, 313.

** Law on International Patent Treaties of 21 June 1976.

* Traduction du sommaire officiel et d'extraits des motifs de la décision qui a été publiée dans son intégralité dans GRUR 1996, 349, et dans Bl. f. PMZ 1996, 313.

** Loi sur les traités internationaux en matière de brevets du 21 juin 1976.

14. Dezember 1978, neuheitsschädlich vorweggenommen; für die Entgegenhaltung ist eine Unionspriorität vom 7. Juni 1977 in Anspruch genommen.

(...) das Deutsche Patentamt hat das Streitpatent widerrufen. Nach dem ab 1. Januar 1978 geltenden deutschen Patentrecht sei die das Streitpatent neuheitsschädlich vorwegnehmende Entgegenhaltung aufgrund ihres Altersranges zu berücksichtigen. Gegen diesen Beschluß hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt (...). Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. Dagegen richtet sich die (...) Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin.

II. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Das Beschwerdegericht hat die Zurückweisung der Beschwerde damit begründet, Anspruch 1 des Streitpatents sei neuheitsschädlich durch die nachveröffentlichte Entgegenhaltung älteren Zeitranges vorweggenommen. Die Neuheitsschonfrist gemäß Art. XI § 3 (6) Satz 2 IntPatÜG komme der Inhaberin des Streitpatents nicht zugute, weil die Beschreibung in der Entgegenhaltung nicht erst innerhalb der Frist von sechs Monaten vor der Anmeldung des Streitpatents erfolgt sei. (...)

2. Ohne Rechtsfehler wendet das Beschwerdegericht bei der Neuheitsprüfung (...) das PatG (...) in der ab 1. Januar 1978 geltenden Fassung an. (...) Auf dieser (...) Grundlage kommt der (...) Beschluß zu dem Ergebnis, daß die nachveröffentlichte Entgegenhaltung aufgrund einer zu Recht in Anspruch genommenen Unionspriorität vom 7. Juni 1977 im Sinne des § 2 (2) PatG 1978 (= § 3 (2) PatG 1981) gegenüber dem Streitpatent als älterer Stand der Technik anzusehen ist (...).

3. (...) ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde demgegenüber geltend, die auf der Erfindung der Einsprechenden beruhende Beschreibung der Entgegenhaltung sei innerhalb der Neuheitsschonfrist erfolgt und sei deshalb unschädlich. (...)

Zu Recht hat das Beschwerdegericht den Lauf der Sechs-Monats-Frist von dem Tag der "Einreichung" der Anmeldung des Streitpatents und nicht von dessen Prioritätstag zurückgerechnet. Das entspricht dem Wort-

patent in suit; a Union priority date of 7 June 1977 is claimed for the citation.

(...) the German Patent Office revoked the patent in suit, stating that under the German Patent Law in force as from 1 January 1978, the citation prejudicial to the novelty of the patent in suit had to be taken into account in view of its priority. The patent proprietor filed an appeal against this decision (...). The Federal Patent Court dismissed the appeal. The patent proprietor's (...) appeal on a point of law is against that ruling.

II. The admissible appeal on a point of law is unsuccessful on its merits.

1. The appeal court dismissed the appeal on the grounds that the subsequently published citation with an earlier priority was prejudicial to the novelty of claim 1 of the patent in suit. The period of grace according to Article XI, Section 3(6), second sentence, IntPatÜG was of no benefit to the proprietor of the patent in suit, because the description in the citation was not made within the time limit of six months prior to the date on which the application for the patent in suit was filed. (...)

2. The appeal court was legally correct in examining novelty (...) on the basis of the Patent Law (...) in force as from 1 January 1978. On that (...) basis, the (...) ruling concluded that the subsequently published citation must be regarded as prior art vis-à-vis the patent in suit as a result of a legitimately claimed Union priority of 7 June 1977 within the meaning of Section 2(2) PatG 1978 (= Section 3(2) PatG 1981) (...).

3. (...) the appeal on a point of law unsuccessfully claims that the description in the citation based on the opponent's invention had been made within the period of grace and was therefore not prejudicial. (...)

The appeal court was right in calculating the six-month time limit from the day on which the application for the patent in suit was "filed", not its date of priority. This is in line with the law's wording and the prevailing

public le 14 décembre 1978 ; une priorité unioniste du 7 juin 1977 avait été revendiquée pour la citation.

(...) L'Office allemand des brevets a révoqué le brevet litigieux. Selon le droit allemand des brevets en vigueur à compter du 1^{er} janvier 1978, la citation qui anticipait le brevet litigieux de manière à en détruire la nouveauté devait être prise en considération du fait de sa date plus ancienne. La titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision (...). Le Tribunal fédéral des brevets a rejeté le recours. L'appel (...) de la titulaire du brevet est dirigé contre cette décision.

II. L'appel, qui est recevable, ne peut aboutir sur le fond.

1. L'instance de recours a rejeté le recours au motif que la nouveauté de la revendication 1 du brevet litigieux était détruite par la citation publiée à une date ultérieure, mais ayant une date de priorité plus ancienne. Le délai de grâce en matière de nouveauté selon l'article XI § 3 (6) deuxième phrase IntPatÜG ne pouvait bénéficier à la titulaire du brevet litigieux du fait que la description contenue dans la citation n'avait pas été effectuée dans le délai de six mois précédant le dépôt de la demande ayant donné lieu à la délivrance du brevet litigieux (...) mais antérieurement.

2. L'instance de recours a appliqué pour l'examen de la nouveauté (...) la loi sur les brevets (...) dans sa version en vigueur à dater du 1^{er} janvier 1978 sans commettre d'erreur de droit. (...) Sur cette base (...), la décision (...) est parvenue à la conclusion que la citation publiée ultérieurement devait être considérée comme constituant un état de la technique antérieur vis-à-vis du brevet litigieux, compte tenu d'une priorité unioniste du 7 juin 1977 valablement revendiquée au sens du paragraphe 2 (2) de la loi sur les brevets de 1978 (correspondant au paragraphe 3 (2) de la loi sur les brevets de 1981) (...).

3. L'appel fait valoir par contre, sans succès (...), que la description de la citation basée sur l'invention de l'opposante avait été effectuée dans le délai de grâce en matière de nouveauté et était de ce fait non opposable. (...)

C'est à juste titre que l'instance de recours a calculé le délai de six mois à compter de la date de "dépôt" de la demande ayant donné lieu à la délivrance du brevet litigieux et non de sa date de priorité. Cela est conforme

laut des Gesetzes und der überwiegenden Ansicht zu den entsprechenden Bestimmungen des § 2 (4) PatG 1978 (= § 3 (4) PatG 1981) und Art. 55 (1) EPÜ (vgl. *Benkard*, PatG GebrMG, 9. Aufl., § 3 Rdn. 96; *Singer*, EPÜ Art. 55 Rdn. 2; *Günzel*, Festschrift Rudolf Nirk, 1992, S. 441, 453; Schweizerisches Bundesgericht BGE 117 II, 480 ff.; ebenso letztlich auch *Bernhardt/Kraßer*, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., § 16 VI 1, 147 f.; offengelassen von EPA, Entscheidung vom 01.07.1985 – T 173/83, GRUR Int. 1988, 246 – Antioxidans/Telecommunications¹; kritisch *Loth*, Gemeinschaftskomm. z. EPÜ, Art. 55 Rdn. 62 ff.; ders., Neuheitsbegriff und Neuheitsschonfrist im Patentrecht, 1988, 302 ff.; a. A. Hoge Raad, Urt. v. 23.06.1995²) (...) Das wird zu Art. 55 (1) EPÜ bestätigt durch die Bestimmung des Art. 89 EPÜ, nach welcher der Prioritätstag als Tag der Patentanmeldung lediglich im Rahmen von Art. 54 (2) und (3) sowie im Rahmen von Art. 60 (2) EPÜ gilt; Art. 55 (1) EPÜ ist dort nicht erwähnt³. (...)

4. Das Beschwerdegericht hat bei der Prüfung des Laufs der sechsmonatigen Neuheitsschonfrist zutreffend auf den Prioritätstag der früheren Anmeldung abgehoben.

a) zu Recht sieht das Beschwerdegericht die nach Art. XI § 3 (6) Satz 2 IntPatÜG maßgebliche "Beschreibung" der Entgegenhaltung in der prioritätsbegründenden Anmeldung der Entgegenhaltung vom 7. Juni 1977. (...)

b) (...) Das geltende Recht spricht zumindest tendenziell dafür, unter "Beschreibung" (...) bereits die prioritätsbegründende Anmeldung einer Entgegenhaltung, nicht erst deren spätere Veröffentlichung zu verstehen. Zweifel daran, daß die prioritätsbegründende Anmeldung der Entgegenhaltung vom 7. Juni 1977 als die nach der Übergangsregelung erforderliche "Beschreibung" zu werten ist, ergehen sich

view on the corresponding provisions of Section 2(4) PatG 1978 (= Section 3(4) PatG 1981) and Article 55(1) EPC (see *Benkard*, "PatG GebrMG", 9th edition, Section 3, point 96; *Schulte*, "PatG", 5th edition, Section 3, point 96; *Singer*, "EPÜ" Article 55 point 2; *Günzel*, "Festschrift Rudolf Nirk", 1992, 441, 453; Swiss Bundesgericht BGE 117 II, 480 ff; finally also *Bernhardt/Kraßer*, "Lehrbuch des Patentrechts", 4th edition, Section 16 VI 1, 147 f; left open by EPO, decision of 1 July 1985 – T 173/83, GRUR Int. 1988, 246 – Antioxidans/Telecommunications¹; viewed critically by *Loth*, "Gemeinschaftskomm. z. EPÜ", Article 55, point 62 ff; idem, "Neuheitsbegriff und Neuheitsschonfrist im Patentrecht", 1988, 302 ff; different view taken by Hoge Raad, Judgment of 23 June 1995²) (...) In relation to Article 55(1) EPC this is confirmed by the stipulation in Article 89 EPC that the date of priority counts as the date of filing only for the purposes of Article 54(2) and (3) and Article 60(2) EPC; Article 55(1) EPC is not mentioned³. (...)

4. The appeal court was correct in calculating the six-month period of grace as from the priority date of the earlier application.

(a) The appeal court is right in regarding the citation's priority application of 7 June 1977 as the citation's decisive "description" under Article XI, Section 3(6), second sentence, IntPatÜG. (...)

(b) (...) The applicable law advocates – in broad terms at least – regarding a citation's priority application, not its later publication, as the "description" (...). Nor can doubts be raised as to whether the citation's priority application of 7 June 1977 should be regarded as the "description" required under the transitional arrangement on the basis of the provisions of Section 2(4) PatG 1978 (= Section 3(4) PatG 1981; Article 55(1) EPC).

à la lettre de la loi et à l'opinion prédominante de la doctrine relative aux dispositions correspondantes du paragraphe 2 (4) de la loi sur les brevets de 1978 (correspondant au paragraphe 3 (4) de la loi sur les brevets de 1981) et de l'article 55 (1) CBE (voir *Benkard*, PatG GebrMG, 9^e édition, paragraphe 3, n° 96; *Schulte*, PatG, 5^e édition, paragraphe 3, n° 96; *Singer*, EPÜ, Article 55, n° 2; *Günzel*, Festschrift Rudolf Nirk, 1992, pages 441, 453; Tribunal fédéral suisse BGE 117 II, 480 et suivantes; de même, enfin, *Bernhardt/Kraßer*, Lehrbuch des Patentrechts, 4^e édition, paragraphe 16 VI 1, 147 et suivantes; laissée en suspens par l'OEB – décision T173/83 du 1^{er} juillet 1985, GRUR Int. 1988, 246 – Antioxydant/Télécommunications¹; dans un sens critique, *Loth*, Gemeinschaftskomm. z. EPÜ, Article 55, n° 62 et suivants; du même auteur, Neuheitsbegriff und Neuheitsschonfrist im Patentrecht, 1988, 302 et suivantes; autre opinion, Arrêt de la Hoge Raad (Cour de cassation des Pays-bas) du 23 juin 1995²) (...) Ceci est confirmé pour l'article 55 (1) CBE par les dispositions de l'article 89 CBE en vertu duquel la date de priorité n'est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet que pour l'application de l'article 54 (2) et (3) ainsi que de l'article 60 (2); l'article 55 (1) CBE n'y est pas mentionné³. (...)

4. Lors de l'examen du point de départ du délai de grâce de six mois en matière de nouveauté, l'instance de recours s'est à juste titre référée à la date de priorité de la demande antérieure.

a) L'instance de recours a, à bon droit, considéré la demande de brevet du 7 juin 1977 donnant naissance au droit de priorité de la citation comme étant la "description" pertinente de la citation conformément à l'article XI § 3 (6) deuxième phrase IntPatÜG. (...)

b) (...) Le droit en vigueur a, pour le moins, tendance à montrer que l'on doit déjà entendre par "description" (...) la demande de brevet donnant naissance au droit de priorité d'une citation et non pas sa publication ultérieure. Les dispositions du paragraphe 2 (4) de la loi sur les brevets de 1978 (correspondant au paragraphe 3 (4) de la loi sur les brevets de 1981); article 55 (1) CBE ne permettent nullement de mettre en doute le

¹ ABI. EPA 1987, 465.

² ABI. EPA 1998, 278.

³ Vgl. dazu auch Entscheidung T 436/92 referiert in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 2. Aufl. 1996, S. 95.

¹ OJ EPO 1987, 465.

² OJ EPO 1998, 278.

³ See also decision T 436/92, reported in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 2nd edition, 1996, 87.

¹ JO OEB 1987, 465.

² JO OEB 1998, 278.

³ Voir à ce sujet également la décision T 436/92 citée dans la "Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB", 2^e édition, 1996, page 95.

insbesondere nicht aus der Regelung in § 2 (4) PatG 1978 (= § 3 (4) PatG 1981; Art. 55 (1) EPÜ). Nach § 3 (4) PatG 1981 bzw. Art. 55 (1) EPÜ bleibt eine "Offenbarung" der Erfindung (...) u. a. außer Betracht, wenn sie "nicht früher als sechs Monate" vor der Einreichung der Anmeldung erfolgt ist. Unter "Offenbarung" aber ist (...) eher die Darstellung der Erfindung als deren Veröffentlichung zu verstehen. § 35 (2) PatG 1981 wie Art. 83 EPÜ bezeichnen die Beschreibung der technischen Lehre (...) als "Offenbarung" und betreffen die (noch) nicht veröffentlichte Patentanmeldung. Für ein Verständnis der "Offenbarung" als Darstellung der Erfindung spricht auch, daß nach § 3 (2) PatG 1981 ebenso wie nach Art. 54 (3) EPÜ (...) auch eine (noch) nicht veröffentlichte frühere Patentanmeldung zum (fiktiven) Stand der Technik gehören. (...) Nach Art. 54 (4) EPÜ werden frühere Anmeldungen bei der Neuheitsprüfung nur berücksichtigt, soweit der territoriale Geltungsbereich sich mit dem der früheren Anmeldung deckt. Das bestätigt, daß die Regelung insgesamt der Verhinderung von Doppelpatentierungen dient. (...) Dies deutet darauf hin, Zweck der Fristenregelung in § 3 (4) PatG 1981 wie auch in Art. 55 (1) EPÜ habe (...) der Umstand sein sollen, daß (...) der Berechtigte – gerade auch in den Mißbrauchsfällen – angemessen Gelegenheit erhalte, seinerseits die Erfindung anzumelden, so daß folgerichtig lediglich auf das Alter der Erstanmeldung abgestellt würde. (...)

5. (...) Anhaltspunkte dafür, daß ein umfassender Schutz des berechtigten Anmelders für eine Zeit, die länger als sechs Monate vor seine spätere Anmeldung zurückreichen würde, beabsichtigt war, sind nicht ersichtlich (...).

DE 2/98

Under Section 3(4) PatG 1981 and Article 55(1) EPC, a "disclosure" of the invention (...) is not taken into consideration if inter alia it occurred "no earlier than six months" preceding the filing of the application. "Disclosure" should however be interpreted (...) as the presentation of the invention rather than its publication. Section 35(2) PatG 1981 and Article 83 EPC designate the description of the technical teaching (...) as the "disclosure" and refer to the (as yet) unpublished patent application. Another argument for interpreting the "disclosure" as the presentation of the invention is that under Section 3(2) PatG 1981 and Article 54(3) EPC (...) an (as yet) unpublished earlier patent application is also comprised in the (notional) state of the art. (...) Under Article 54(4) EPC earlier applications are only taken into consideration for the examination as to novelty if the territorial scope matches that of the earlier application. This confirms that the system is intended to help avoid double patenting. (...) This suggests that the purpose of the time limit prescribed in Section 3(4) PatG 1981 and Article 55(1) EPC is (...) to give the entitled person sufficient opportunity – particularly in the case of misuse – to file an application himself and, hence, that it is correct to refer solely to the age of the first application. (...)

5. (...) There is no sign of any intention to provide the lawful applicant with comprehensive protection for a period of more than six months prior to his later application (...).

DE 2/98

fait que la demande donnant naissance au droit de priorité de la citation du 7 juin 1977 doit être considérée comme étant la "description" requise selon les dispositions transitoires. En vertu du paragraphe 3 (4) de la loi sur les brevets de 1981 et de l'article 55 (1) CBE, une "divulgaration" de l'invention n'est pas prise en considération notamment si elle n'est pas intervenue "plus tôt que six mois" avant le dépôt de la demande de brevet. Par "divulgaration", il faut cependant plutôt entendre l'exposé de l'invention que sa publication. Le paragraphe 35 (2) de la loi sur les brevets de 1981 de même que l'article 83 CBE désignent la description de l'enseignement technique (...) comme étant une "divulgaration" et concernent la demande de brevet qui n'est (pas encore) publiée. Le fait que, selon le paragraphe 3 (2) de la loi sur les brevets de 1981, de même que selon l'article 54 (3) CBE (...), une demande de brevet antérieure non (encore) publiée soit comprise dans l'état (fictif) de la technique incite également à interpréter la "divulgaration" comme étant un exposé de l'invention. (...) En vertu de l'article 54 (4) CBE, lors de l'examen de la nouveauté, les demandes antérieures ne doivent être prises en considération que dans la mesure où le champ d'application territorial se recoupe avec celui de la demande de brevet antérieure, ce qui confirme que la règle vise, dans son ensemble, à éviter une double protection par brevet. (...) Ceci indique que le but de la règle relative au délai de grâce contenue dans le paragraphe 3 (4) de la loi sur les brevets de 1981 de même que dans l'article 55 (1) CBE était (...) de donner à la personne habilitée – en particulier, dans le cas d'un abus – une possibilité raisonnable de déposer une demande relative à son invention de sorte que, logiquement, il ne soit fait référence qu'à la date de dépôt de la première demande (...).

5. (...) Rien ne semble indiquer qu'il avait été envisagé d'accorder au demandeur habilité une protection étendue pour une période s'étendant au delà de la période de six mois précédant le dépôt de sa demande postérieure (...).

DE 2/98