

**GB Vereinigtes Königreich****Entscheidung des House of Lords vom 21. Oktober 2004<sup>1</sup>**

**Stichwort: "Erythropoietin/ Kirin-Amgen Inc v. TKT "**

**EPÜ Artikel 69, Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ**

**Patentgesetz des Vereinigten Königreichs § 1 (1) (a)**

**Schlagwort: "Auslegung von Patentansprüchen – Äquivalenzlehre – Protokollfragen" – "Product-by-Process-Ansprüche"**

*Leitsätze:*

*I. a) Die zweckgerichtete Auslegung von Patentansprüchen ("purposive construction") bedeutet nicht, dass man die Definition des technischen Gegenstands, für den der Patentinhaber in den Patentansprüchen Schutz begehrt, erweitert oder über sie hinausgeht. Die Frage ist stets, was der Fachmann dem vom Patentinhaber verwendeten Anspruchswortlaut als gemeint entnommen hätte.*

*b) Das Catnic-Prinzip steht voll und ganz im Einklang mit dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ, denn es zielt darauf ab, dem Patentinhaber das Monopol über die gesamte Breite dessen zuzuerkennen, was sich einem vernünftigen Fachmann, der die Patentansprüche im Kontext liest, als Schutzbegehren darstellt, aber keinen darüber hinausgehenden Schutz.*

*c) In der Regel ist davon auszugehen, dass die Erfindung auf derselben allgemeinen Ebene beansprucht wird, auf der sie in den Patentansprüchen definiert ist. Der Fachmann würde eine Patentschrift gewöhnlich nicht dahinge-*

**GB United Kingdom****Decision of the House of Lords of 21 October 2004<sup>1</sup>**

**Headword: "Erythropoietin/ Kirin-Amgen Inc v. TKT"**

**EPC Article 69, Protocol on Interpretation of Article 69 EPC**

**UK Patents Act Section 1(1)(a)**

**Keyword: "Interpretation of patent claims – doctrine of equivalence – Protocol questions" – "Product-by-process claims"**

*Headnotes:*

*I. a) "Purposive construction" does not mean that one is extending or going beyond the definition of the technical matter for which the patentee seeks protection in the claims. The question is always what the person skilled in the art would have understood the patentee to be using the language of the claim to mean.*

*b) The Catnic principle of construction is precisely in accordance with the Protocol on Interpretation of Article 69 EPC as it is intended to give the patentee the full extent, but not more than the full extent, of the monopoly which a reasonable person skilled in the art, reading the claims in context, would think he was intending to claim.*

*c) The invention should normally be taken as having been claimed at the same level of generality as that at which it is defined in the claims. It would be unusual for the person skilled in the art to understand a specification to be*

**GB Royaume-Uni****Décision du 21 octobre 2004 de la Chambre des Lords<sup>1</sup>**

**Référence : "Erythropoïétine/ Kirin-Amgen Inc v. TKT"**

**Article 69 CBE, protocole interprétatif de l'article 69 CBE**

**Section 1(1)(a) de la Loi sur les brevets du Royaume-Uni**

**Mot-clé : "Interprétation des revendications de brevet – théorie des équivalents – questions relatives au protocole" – "revendications de produit caractérisé par son procédé d'obtention"**

*Sommaire :*

*I. a) L' "interprétation téléologique" ne revient pas à étendre ou à dépasser la définition de l'objet technique pour lequel une protection est demandée dans les revendications. La question est toujours de savoir ce que, selon l'homme du métier, le titulaire du brevet voulait dire en formulant la revendication.*

*b) Le principe d'interprétation énoncé dans l'affaire Catnic est conforme au protocole interprétatif de l'article 69 CBE précisément en ce qu'il vise à donner au titulaire du brevet toute l'étendue, mais rien de plus que l'étendue dans son ensemble du monopole que, de l'avis d'un homme du métier raisonnable lisant les revendications dans leur contexte, le titulaire du brevet entendait revendiquer.*

*c) L'invention devrait normalement être considérée comme ayant été revendiquée à un degré de généralité identique à celui qui caractérise la définition de l'invention dans les revendications. Il serait inhabituel que l'homme du métier*

<sup>1</sup> Von der Redaktion zusammengestellte Leitsätze aus den Ausführungen von Lord Hoffmann zum Urteil in Sachen Kirin-Amgen Inc et al. (Beschwerdeführer) v. Hoechst Marion Roussel Limited et al. (Beschwerdegegner) und Kirin-Amgen Inc et al. (Beschwerdegegner) v. Hoechst Marion Roussel Limited et al. (Beschwerdeführer) (verbundene Beschwerden). Der ungekürzte Wortlaut der Entscheidung findet sich unter <http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200304/djudgmt/jd041021/kirin-1.htm>.

<sup>1</sup> Editors' headnotes to the opinion of Lord Hoffmann for the judgement in the cause Kirin-Amgen Inc and others (Appellants) v. Hoechst Marion Roussel Limited and others (Respondents) and Kirin-Amgen Inc and others (Respondents) v. Hoechst Marion Roussel Limited and others (Appellants) (Conjoined Appeals). The complete text of the decision is available under <http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200304/djudgmt/jd041021/kirin-1.htm>.

<sup>1</sup> Sommaire établi par la rédaction concernant l'avis de Lord Hoffmann dans l'affaire Kirin-Amgen Inc and others (requérants) v. Hoechst Marion Roussel Limited and others (intimés) et Kirin-Amgen Inc and others (intimés) v. Hoechst Marion Roussel Limited and others (requérants) (recours joints). Le texte complet de la décision peut être obtenu à l'adresse <http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200304/djudgmt/jd041021/kirin-1.htm>.

hend verstehen, dass sie die Erfindung auf einer allgemeineren als der vom Patentinhaber gewählten Ebene beansprucht.

d) Ist vom "Catnic-Prinzip" die Rede, so gilt es zu unterscheiden zwischen dem Prinzip der zweckgerichteten Auslegung, die den Erfordernissen des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ Geltung verschafft, und den Leitlinien für die Anwendung dieses Prinzips auf Äquivalente, die in den so genannten "Protokollfragen"<sup>2</sup> zu finden sind. Bei Ersterem handelt es sich um die Grundfesten der Patentauslegung, bei Letzteren um bloße Leitlinien, die von Fall zu Fall mehr oder weniger nützlich sind.

e) Das Konzept einer buchstäblichen Übereinstimmung mit der konventionellen Bedeutung von Wörtern oder Ausdrücken lässt sich am besten auf Zahlen-, Maß-, Winkel- oder ähnliche Angaben anwenden, wenn es darum geht, ob sie eine gewisse Toleranz oder Näherung zulassen. Als Kontrapunkt zur buchstäblichen Übereinstimmung sind in diesen Fällen Näherungswerte anzusehen und nicht die eher präventiven

claiming an invention at a higher level of generality than that chosen by the patentee.

d) When speaking of the "Catnic principle" it is important to distinguish between, on the one hand, the principle of purposive construction which gives effect to the requirements of the Protocol on Interpretation of Article 69 EPC, and on the other hand, the guidelines for applying that principle to equivalents, which are encapsulated in the so-called Protocol questions.<sup>2</sup> The former is the bedrock of patent construction. The latter are only guidelines, more useful in some cases than in others.

e) The notion of strict compliance with the conventional meanings of words or phrases sits most comfortably with the use of figures, measurements, angles and the like, when the question is whether they allow for some degree of tolerance or approximation. In such cases, the contrast with strict compliance is approximation and not the rather pretentious figures of speech mentioned in the Protocol questions.

comprene le fascicule en ce sens qu'il revendique une invention à un niveau plus général que celui pour lequel le titulaire du brevet a opté.

d) Lorsque l'on parle du "principe de Catnic", il importe de faire la distinction entre, d'une part, le principe de l'interprétation téléologique, qui donne tout son sens aux exigences du protocole interprétatif de l'article 69 CBE et, d'autre part, les directives relatives à l'application de ce principe aux équivalents, qui sont contenues dans les questions relatives au protocole<sup>2</sup>. En effet, le principe susmentionné est le fondement de l'interprétation des brevets, alors que dans le deuxième cas, ce ne sont que des directives, dont l'utilité varie selon le cas.

e) La notion de respect strict du sens classique de mots ou de syntagmes convient particulièrement bien pour les chiffres, les mesures, les angles etc., lorsque la question est de savoir s'ils autorisent un certain degré de tolérance ou d'approximation. En l'occurrence, lorsqu'il n'y a pas respect strict du sens, on a affaire à une approximation et non à un effet de style quelque peu savant mentionné dans les questions relatives

<sup>2</sup> In der Sache *Improver Corporation v. Remington Consumer Products Ltd* [1990] FSR 181, 189 fasste Lord Hoffmann diese Leitlinien wie folgt zusammen:

"Wenn streitig sei, ob eine angeblich das Patent verletzende Ausführungsform, die außerhalb der grundlegenden, wörtlichen oder kontextfreien Bedeutung eines in dem Anspruch befindlichen deskriptiven Worts oder Ausdrucks liege ("eine Variante"), trotzdem unter den richtig ausgelegten Text falle, solle das Gericht die folgenden drei Fragen stellen:

1. Hat die Abweichung eine wesentliche Auswirkung auf die Funktionsweise der Erfindung? Wenn ja, so liegt die Variante außerhalb des Patentanspruchs. Wenn nein:
2. Wäre dies (d. h. dass sich die Abweichung nicht in wesentlicher Weise auswirkt) zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Patents für einen Fachmann offensichtlich gewesen? Wenn nein, so liegt die Variante außerhalb des Patentanspruchs. Wenn ja:
3. Hätte ein Fachmann dennoch aus dem Text des Patentanspruchs geschlossen, dass der Patentinhaber die buchstäbliche Übereinstimmung mit der primären Bedeutung als ein entscheidendes Erfordernis der Erfindung verstanden wissen wollte? Wenn ja, so liegt die Variante außerhalb des Patentanspruchs. Eine verneinende Antwort auf die letzte Frage würde andererseits zu der Schlussfolgerung führen, dass dem Wort oder Ausdruck keine wörtliche, sondern eine figurative Bedeutung zukommen sollte (die Sprachfigur wäre in diesem Fall eine Synecdoche oder Metonymie). Bezeichnet wäre dann eine Klasse von Gegenständen, die die Variante und die wörtliche Bedeutung umfasst, wobei letztere möglicherweise das vollkommenste, bekannteste oder deutlichste Beispiel dieser Klasse darstellt." In *Wheatly v. Drillsafe Ltd* [2001] RPC 133, 142, bezeichnete der Court of Appeal diese Fragen als "Protokollfragen".

<sup>2</sup> In *Improver Corporation v. Remington Consumer Products Ltd* [1990] FSR 181, 189 Lord Hoffmann summarised these guidelines as follows:

"If the issue was whether a feature embodied in an alleged infringement which fell outside the primary, literal or acontextual meaning of a descriptive word or phrase in the claim ("a variant") was nevertheless within its language as properly interpreted, the court should ask itself the following three questions:

- (1) Does the variant have a material effect upon the way the invention works? If yes, the variant is outside the claim. If no?
  - (2) Would this (ie that the variant had no material effect) have been obvious at the date of publication of the patent to a reader skilled in the art? If no, the variant is outside the claim. If yes?
  - (3) Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention? If yes, the variant is outside the claim.
- On the other hand, a negative answer to the last question would lead to the conclusion that the patentee was intending the word or phrase to have not a literal but a figurative meaning (the figure being a form of synecdoche or metonymy) denoting a class of things which include the variant and the literal meaning, the latter being perhaps the most perfect, best-known or striking example of the class." In *Wheatly v. Drillsafe Ltd* [2001] RPC 133, 142, the Court of Appeal dubbed these questions "the Protocol questions".

<sup>2</sup> Dans l'affaire *Improver Corporation v. Remington Consumer Products Ltd* [1990] FSR 181, 189, Lord Hoffmann a résumé comme suit ces directives :

"Lorsqu'il s'agit de savoir si une caractéristique mise en œuvre dans une contrefaçon présumée est comprise dans la formulation de la revendication telle qu'interprétée convenablement, et ce bien que ladite caractéristique ne corresponde pas au sens premier, littéral ou hors-contexte d'un mot ou d'un syntagme descriptif contenu dans la revendication ("variante"), le tribunal devrait se poser les trois questions suivantes : (1) La variante a-t-elle un effet essentiel sur le mode de fonctionnement de l'invention ? Si tel est le cas, la variante sort du cadre de la revendication. Si non : (2) Cela (c'est-à-dire le fait que la variante n'a pas d'effet essentiel) aurait-il été évident à la date de publication du brevet pour l'homme du métier ? Si ce n'est pas le cas, la variante sort du cadre de la revendication. Si oui, (3) L'homme du métier aurait-il néanmoins conclu, sur la base de la formulation de la revendication, que le titulaire du brevet voulait que le respect strict du sens premier fût une exigence essentielle de l'invention ? Dans l'affirmative, la variante sort du cadre de la revendication. D'un autre côté, une réponse négative à la dernière question mènerait à la conclusion que l'intention du titulaire du brevet était que la phrase ou le syntagme n'eussent pas un sens littéral mais un sens figuré (la figure de rhétorique étant une forme de synecdoche ou de métonymie), ce qui désignerait une catégorie d'éléments qui comprennent la variante et le sens littéral, ce dernier étant peut-être l'exemple parfait, le mieux connu ou le plus frappant de cette catégorie". Dans l'affaire *Wheatly v. Drillsafe Ltd* [2001] RPC 133, 142, la Cour d'appel a désigné ces questions sous le terme de "questions relatives au protocole".

Sprachfiguren, von denen in den Protokollfragen die Rede ist. Ein weiterer Bereich, bei dem die Protokollfragen wenig hilfreich sein dürften, ist neue Technologie. Kann der Patentanspruch hingegen auf korrekte Art und Weise so allgemein ausgelegt werden, dass er die neue Technologie mit umfasst, so beantworten sich die Protokollfragen von selbst.

II. a) Lange Zeit herrschte die Auffassung, dass ungeachtet des Artikels 69 EPÜ und des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 bei der Anspruchsauslegung noch erhebliche Unterschiede zwischen dem Vorgehen im Vereinigten Königreich auf der einen und in Deutschland sowie den Niederlanden auf der anderen Seite bestünden. Dies scheint jedoch nicht mehr der Fall zu sein. Höchststrichterlich wurde sowohl in Deutschland (siehe BGH GRUR 1989, 903, 904 – "Batteriekastenschnur") als auch in den Niederlanden (siehe Hoge Raad, Ciba-Geigy/Oté Optics, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 39) entschieden, dass den Patentansprüchen durch Artikel 69 EPÜ das zukommt, was vom Europäischen Patentamt als "Schlüsselrolle" bezeichnet wurde (siehe G 6/88 – "Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums/BAYER" [1990] EPOR 257, 261; ABl. EPA 1990, 114, 118 – 119). Dem Bundesgerichtshof zufolge bilden die Patentansprüche heute nicht mehr nur den Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs.

b) Patentrichter in Deutschland und im Vereinigten Königreich haben erklärt, dass sie ausländische Urteile zu dem durch Artikel 69 EPÜ gewährten Schutzbereich als wichtige Beiträge zur eigenen Rechtsprechung betrachten.

c) Die deutschen Gerichte wenden bei Äquivalenten eigene Leitlinien an, die eine gewisse Ähnlichkeit mit den Protokollfragen haben. So scheinen auch die deutschen Gerichte die Frage der Äquivalente unter dem Aspekt zu betrachten, was der Fachmann dem vom Patentinhaber verwendeten Anspruchswortlaut als gemeint entnommen hätte (siehe vorstehend I. a)).

III. Es ist für das Vereinigte Königreich wichtig, bei Entscheidungen darüber, was nach dem EPÜ als neu gilt, dasselbe Recht anzuwenden wie das

New technology is another situation in which the Protocol questions may be unhelpful. On the other hand, if the claim can properly be construed in a way which is sufficiently general to include the new technology, the Protocol questions tend to answer themselves.

II. a) It used to be thought that despite Article 69 EPC and the Protocol on Interpretation of Article 69, there remained serious differences between the approaches to claim construction of the United Kingdom on the one hand and Germany and the Netherlands on the other. However, it seems that this is not true any longer. The highest courts in both Germany (see BGH GRUR 1989, 903, 904 – "Batteriekastenschnur") and the Netherlands (see Hoge Raad, Ciba-Geigy/Oté Optics, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 39) have said that the effect of Article 69 is to give the claims what the European Patent Office has called a "central role" (see G 6/88 – "BAYER/Plant growth regulating agent" [1990] EPOR 257, 261; OJ EPO 1990, 114, 118-119). The Bundesgerichtshof (BGH, German Federal Supreme Court) said that the claims are no longer merely a point of departure but the decisive basis ("maßgebliche Grundlage") for determining the extent of protection.

b) Patent judges in Germany and the United Kingdom have declared that they regard the decisions of other countries on the extent of protection afforded by Article 69 EPC as important contributions to the jurisprudence of the own country.

c) The German courts have their own guidelines for dealing with equivalents, which have some resemblance to the Protocol questions. It seems that also the German courts are approaching the question of equivalents with a view to answering the question what a person skilled in the art would have thought the patentee was using the language of the claim to mean (cf. above, I.a)).

III. It is important that the United Kingdom should apply the same law as the EPO and the other member states when deciding what counts as new for

au protocole. Il est une autre situation dans laquelle les questions relatives au protocole peuvent s'avérer inutiles, à savoir en présence d'une nouvelle technologie. Cependant, s'il est possible d'interpréter convenablement la revendication de manière suffisamment générale pour inclure la nouvelle technologie, les questions relatives au protocole tendent à se résoudre d'elles-mêmes.

II. a) L'idée était répandue autrefois que, malgré l'article 69 CBE et le protocole interprétatif de l'article 69, de profondes différences subsistaient entre les approches du Royaume-Uni d'une part, et de l'Allemagne et des Pays-Bas d'autre part en matière d'interprétation des revendications. Cela ne semble toutefois plus exact. Les plus hautes juridictions d'Allemagne (cf. BGH GRUR 1989, 903, 904 – "Batteriekastenschnur") et des Pays-Bas (cf. Hoge Raad, Ciba-Geigy/Oté Optics, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 39) ont affirmé que l'article 69 conférait aux revendications ce que l'Office européen des brevets a qualifié de "rôle central" (cf. G 6/88 – "Agent de régulation de la croissance des plants/BAYER" [1990] EPOR 257, 261; JO OEB 1990, 114, 118-119). Selon la Cour fédérale de justice allemande (BGH, Bundesgerichtshof), les revendications ne sont plus un simple point de départ, mais la base décisive ("maßgebliche Grundlage") pour déterminer l'étendue de la protection.

b) Les juges de brevets en Allemagne et au Royaume-Uni ont déclaré qu'ils considéraient les décisions des autres pays concernant l'étendue de la protection conférée par l'article 69 CBE comme des contributions importantes à la jurisprudence de leur propre pays.

c) Pour traiter des équivalents, les juridictions allemandes disposent de leurs propres directives, qui ont certaines similitudes avec les questions relatives au protocole. Il semble en outre que les juridictions allemandes abordent la question des équivalents de manière à déterminer ce que, selon l'homme du métier, le titulaire du brevet voulait dire en formulant la revendication (cf. ci-dessus, I.a)).

III. Il est important que le Royaume-Uni applique les mêmes dispositions juridiques que l'OEB et les autres Etats membres lorsqu'il s'agit de décider ce

*EPA und die übrigen Mitgliedstaaten. Das erste Erfordernis für die Gewährung eines Product-by-Process-Anspruchs lautet, dass das Erzeugnis neu sein muss; neu wird ein Erzeugnis nicht dadurch, dass es durch ein anderes Verfahren hergestellt wird. Ein Erzeugnis darf nur dann durch sein Herstellungsverfahren gekennzeichnet werden, wenn das, worin es sich unterscheidet, in der Praxis nicht hinreichend durch seine Zusammensetzung usw. gekennzeichnet werden kann.*

*the purposes of the EPC. The first requirement for allowing a product-by-process claim is that the product must be new; a difference in the method of manufacturing an identical product does not make it new. It is only if the product is different but the difference cannot in practice be satisfactorily defined by reference to its composition, etc. that a definition of the product by its process of manufacture is allowed.*

*qui est considéré comme nouveau aux fins de la CBE. Pour qu'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention soit admise, il faut en premier lieu que le produit soit nouveau ; une différence dans la méthode de fabrication d'un seul et même produit ne confère pas à ce dernier un caractère de nouveauté. C'est seulement si le produit est différent, mais que cette différence ne peut pas, en pratique, être définie de manière satisfaisante en faisant référence à sa composition etc., qu'une définition du produit par son procédé d'obtention est admise.*