

DE Deutschland

Urteil des Bundesgerichtshofs vom 17. Februar 2015

(X ZR 161/12)¹

Stichwort:

Wundbehandlungsvorrichtung

Artikel:

DE-IntPatÜbkG Artikel II § 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3²

Schlagwort:

"Unzulässige Erweiterung" -
"Beschränkendes Merkmal" -
"unentrinnbare Falle" -
"Fußnotenlösung"

Leitsatz des BGH

Ein mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteiltes europäisches Patent ist nicht deshalb für nichtig zu erklären, weil der Patentanspruch ein Merkmal enthält, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist, sofern dieses Merkmal zu einer Beschränkung des Schutzgegenstands und nicht zu einem Aliud führt. Bei der Prüfung der Patentfähigkeit ist das nicht-ursprungsoffenbarte Merkmal insoweit außer Betracht zu lassen, als es nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden darf (Fort-

¹ Amtlicher, für die Veröffentlichung im ABI. EPA gekürzter Text, der vollständig unter www.bundesgerichtshof.de abrufbar ist.

² Gesetz zu dem Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, dem Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und dem Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (Gesetz über internationale Patentübereinkommen, IntPatÜbkG).

Die genannte Vorschrift lautet:

"§ 6 Nichtigkeit

(1) Das mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent wird auf Antrag für nichtig erklärt, wenn sich ergibt, daß

...

3. der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der europäischen Patentanmeldung in ihrer bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereichten Fassung ... über den Inhalt der früheren Anmeldung in ihrer bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht,

4. der Schutzbereich des europäischen Patents erweitert worden ist,

5. ...

..."

DE Germany

Decision of the Federal Court of Justice dated 17 February 2015

(X ZR 161/12)¹

Headword:

Wound treatment apparatus

Article:

DE-LIPT (Law on International Patent Treaties) Article II.6(1), first sentence and point 3²

Keyword:

"Inadmissible extension" - "limiting feature" - "inescapable trap" - "footnote solution"

FCJ headnote

If a claim in a European patent valid in Germany contains a feature not originally disclosed as part of the invention, the patent is not to be revoked if the feature leads to narrower protection and not to different subject-matter ("aliud"). The feature not originally disclosed is to be ignored when assessing patentability, as it cannot support it (further to FCJ judgments of 21 October 2010 in Winkelmesseinrichtung (angle-measuring device) - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40, points 18 ff. - and of 21 June 2011 in Integrationselement

¹ Abridged for EPO OJ publication. Full German text available via www.bundesgerichtshof.de.

² Law on the Convention of 27 November 1963 on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention, the Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970, and the European Patent Convention of 5 October 1973 (Law on International Patent Treaties, LIPT).

The provision in question reads as follows:

"6 Nullity

(1) The European patent granted with effect in the Federal Republic of Germany shall be declared invalid on request if it appears that:

...

3. the subject matter of the European patent extends beyond the content of the European patent application in the form in which it was originally filed with the authority competent to receive applications or, if the patent was granted on a divisional application ..., beyond the content of the earlier application in the form in which it was originally filed with the authority competent to receive applications;

4. the protection conferred by the European patent has been extended;

5. ...

..."

DE Allemagne

Arrêt de la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) en date du 17 février 2015

(X ZR 161/12)¹

Référence :

Appareil de traitement de blessures

Article :

II, § 6 (1), première phrase, n° 3, de la loi allemande sur les traités internationaux en matière de brevets²

Mot-clé :

"extension inadmissible" -
"caractéristique restrictive" - "embûche inextricable" - "solution de la note en bas de page"

Sommaire de la Cour fédérale de justice

Un brevet européen ayant effet en République fédérale d'Allemagne ne doit pas nécessairement être déclaré nul au motif que la revendication comporte une caractéristique non divulguée comme faisant partie de l'invention dans les pièces produites initialement, lorsque cette caractéristique conduit à une restriction de l'objet de la protection et ne donne pas lieu à un "aliud". Il ne sera pas tenu compte de la caractéristique non divulguée initialement pour l'examen de la brevetabilité, car elle ne saurait être invoquée à l'appui de celle-ci (arrêt

¹ Texte officiel, abrégé et traduit en vue de sa publication au Journal officiel de l'OEB, et dont la version intégrale peut être consultée à l'adresse www.bundesgerichtshof.de.

² Loi relative à la Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention du 27 novembre 1963, au Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 et à la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 (Loi sur les traités internationaux en matière de brevets). La disposition précitée se lit comme suit :

"§ 6 Nullité

1) Le brevet européen ayant effet en République fédérale d'Allemagne est déclaré nul sur requête s'il est constaté que :

...

3. l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été initialement déposée auprès de l'autorité compétente pour le dépôt ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande européenne divisionnaire ou d'une nouvelle demande européenne déposée conformément à l'article 61 de la Convention sur le brevet européen, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée auprès de l'autorité compétente;

4. la protection conférée par le brevet européen a été étendue.

5. ...

..."

führung von BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 18 ff. - Winkelmesseleinrichtung; Urteil vom 21. Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 Rn. 24 ff. - Integrationselement).

(integration element) - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003, points 24 ff.).

s'inscrivant dans la continuité des décisions de la Cour fédérale de justice rendues dans les affaires : Dispositif de mesure angulaire (Winkelmesseleinrichtung) du 21 octobre 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 points 18 et s., et Intégrateur (Integrationselement) du 21 juin 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 points 24 et s.).

...

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 088 569 (Streitpatents), das aus einer am 8. Januar 2001 eingereichten Teilanmeldung hervorgegangen ist. Diese geht zurück auf eine als WO 97/18007 veröffentlichte internationale Patentanmeldung vom 14. November 1996 (Stammanmeldung), die beim Europäischen Patentamt als europäische Anmeldung 865 304 geführt wird. Das Streitpatent betrifft eine tragbare Wundbehandlungseinrichtung und umfasst fünf Patentansprüche. Patentanspruch 1, auf den die weiteren Ansprüche unmittelbar oder mittelbar rückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:

"Apparatus for applying negative pressure to a superficial wound in a mammal which comprises a porous pad (102) of open, intercommunicating cellular flexible foam, a pump (6), a suction tube (101) for connecting the porous pad to the pump (6), a connector for connecting the pad to the suction tube, a surgical drape (701) for forming an air-tight seal over the wound site, over the pad and over the connector, said connector having a spout (602) for connecting the end of the suction tube (101) remote from the pump (6) to the wound site, characterized in that the connector comprises a disc-like cup (601) having its lower face in contact with said porous pad."

Die Klägerin zu 1 hat das Streitpatent in vollem Umfang, die Klägerin zu 2 im Umfang der Patentansprüche 1 bis 4 angegriffen. Die Klägerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei nicht patentfähig und beruhe auf einer unzulässigen Erweiterung. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und mit zuletzt sechs Hilfsanträgen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.

Gegen das Urteil des Patentgerichts wendet sich die Berufung der Beklagten, die in erster Linie weiterhin die Abweisung der Klagen begehrt und

...

Facts

The defendant holds European patent 1 088 569, granted for Germany on the basis of a divisional application filed on 8 January 2001, which derives in turn from an international ("parent") application dated 14 November 1996, published by WIPO as WO 97/18007 and by the EPO as European patent application No. 865 304. The patent is for a portable wound treatment apparatus, and has five claims. Claim 1, on which the other claims directly or indirectly depend, reads as follows:

"Apparatus for applying negative pressure to a superficial wound in a mammal which comprises a porous pad (102) of open, intercommunicating cellular flexible foam, a pump (6), a suction tube (101) for connecting the porous pad to the pump (6), a connector for connecting the pad to the suction tube, a surgical drape (701) for forming an air-tight seal over the wound site, over the pad and over the connector, said connector having a spout (602) for connecting the end of the suction tube (101) remote from the pump (6) to the wound site, characterized in that the connector comprises a disc-like cup (601) having its lower face in contact with said porous pad."

Claimant 1 sought revocation of the patent in its entirety, claimant 2 of its claims 1 to 4. The claimants argued that the subject-matter of claim 1 was not patentable and had been inadmissibly extended ("added matter"). The defendant sought maintenance of the patent as granted or as per one of six auxiliary requests. The lower court revoked it.

The defendant is now appealing that decision, and seeks dismissal of the claimants' suits, or alternatively the patent's maintenance with limited

...

Faits de la cause :

La défenderesse est titulaire du brevet européen 1 088 569 (brevet litigieux) ayant effet en République fédérale d'Allemagne et issu d'une demande divisionnaire déposée le 8 janvier 2001. Celle-ci est fondée sur une demande internationale en date du 14 novembre 1996 publiée sous le numéro WO 97/18007 (demande initiale), traitée par l'Office européen des brevets sous le numéro de demande de brevet européen 865 304. Le brevet litigieux porte sur un appareil portatif de traitement de blessures et comporte cinq revendications. La revendication 1, à laquelle renvoient directement ou indirectement les autres revendications, est libellée comme suit dans la langue de la procédure :

"Apparatus for applying negative pressure to a superficial wound in a mammal which comprises a porous pad (102) of open, intercommunicating cellular flexible foam, a pump (6), a suction tube (101) for connecting the porous pad to the pump (6), a connector for connecting the pad to the suction tube, a surgical drape (701) for forming an air-tight seal over the wound site, over the pad and over the connector, said connector having a spout (602) for connecting the end of the suction tube (101) remote from the pump (6) to the wound site, characterized in that the connector comprises a disc-like cup (601) having its lower face in contact with said porous pad."

La première requérante a attaqué le brevet litigieux dans toutes ses revendications, alors que la requête de la seconde était dirigée contre les revendications 1 à 4. Les requérantes faisaient valoir que l'objet de la revendication 1 n'était pas brevetable et constituait une extension inadmissible. La défenderesse a défendu le brevet tel que délivré et au moyen de six requêtes subsidiaires au total. Le brevet litigieux a été déclaré nul par le Tribunal des brevets.

Se pourvoyant contre ce jugement, la défenderesse demande à nouveau en appel, au premier chef, le rejet de la requête et défend en outre à titre

hilfsweise das Streitpatent in beschränkten Anspruchsfassungen verteidigt. Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Streitpatent betrifft eine tragbare Vorrichtung zur Wundbehandlung.

...

II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

Das Streitpatent sei vollen Umfangs für nichtig zu erklären, weil sein Gegenstand in sämtlichen verteidigten Fassungen über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Das Merkmal M1.7b, wonach die untere Fläche der vom Verbinder umfassten scheibenartigen Schale mit dem porösen Polster in Kontakt stehe, sei der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen. ...

Die Einfügung des Merkmals M1.7b könne nicht als bloße Einschränkung des Gegenstands des Anspruchs 1 verstanden werden, sondern führe zu einer anderen Lehre (Aliud). Während der Fachmann den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen die Lehre entnehme, dass die scheibenförmige Schale so ausgebildet sei, dass sie mit dem Rand, jedenfalls aber nicht mit der unteren Fläche auf das poröse Polster aufgesetzt werde, setze das eingefügte Merkmal genau dies voraus. Da sämtliche Hilfsanträge dieses Merkmal aufwiesen, seien sie unzulässig. Ob der weitere Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit vorliege, könne damit dahinstehen.

III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsrechtszug nicht in vollem Umfang stand.

1. Im Ergebnis zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 über den Inhalt der Stamm-anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

a) Nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜbkG ist ein europäisches Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der danach maßgebliche Inhalt der Anmeldung ist anhand der

claims. The claimants seek dismissal of the appeal.

Reasons for the decision

I. The patent is for a portable wound treatment apparatus.

...

II. The main reasons for the lower court's decision were as follows:

The patent was to be revoked in its entirety because all versions of its subject-matter extended beyond the content of the earlier application as originally filed. It was not derivable from the documents as originally filed that feature 1.7b, stating that the lower face of the disc-like cup comprised in the connector was in contact with the porous pad, was part of the invention.

...

Adding feature 1.7b did not merely limit the subject-matter of claim 1; it led to another teaching (*aliud*). The application as originally filed taught the skilled person that the disc-like cup was arranged in such a way that its edge was disposed onto the porous pad, but certainly not its lower face - which however was precisely what the added feature presupposed. All the auxiliary requests contained that feature, and were therefore not allowable. So there was no need to consider whether the further revocation ground of non-patentability also applied.

III. The Court cannot entirely endorse that assessment.

1. The lower court rightly concluded that the subject-matter of claim 1 as granted extended beyond the content of the parent application as originally filed.

(a) Under Article II.6(1), first sentence and point 3 LIPT, a European patent valid for Germany is to be revoked if its subject-matter extends beyond the content of the application as originally filed. That content is to be established on the basis of the originally filed documents as a whole. ...

subsidaire le brevet sous une forme limitée. Les requérantes contestent les moyens invoqués à l'appui du pourvoi.

Motifs de la décision :

I. Le brevet litigieux porte sur un appareil portatif pour le traitement de blessures.

...

II. Le Tribunal des brevets a essentiellement motivé sa décision comme suit :

Selon lui, le brevet litigieux doit être déclaré nul dans toutes ses revendications car son objet, dans les différentes versions défendues, s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée initialement. Au regard de l'ensemble des pièces initialement produites, la caractéristique M1.7b, selon laquelle la face inférieure de la coupelle en forme de disque comprise dans le connecteur se trouve en contact avec la compresse poreuse, ne devait pas être considérée comme faisant partie de l'invention. ...

L'ajout de la caractéristique M1.7b ne pourrait pas être considéré comme une simple limitation de l'objet de la revendication 1, mais donnerait lieu à un autre enseignement ("*aliud*"). En effet, alors que l'homme du métier tire des pièces de la demande telles que produites initialement l'enseignement selon lequel la coupelle en forme de disque est conçue de telle manière que son bord, mais non sa face inférieure, se place sur la compresse poreuse, c'est précisément l'exigence posée par la caractéristique ajoutée. Les différentes requêtes subsidiaires mentionnant cette caractéristique seraient donc irrecevables et il n'y aurait pas lieu d'examiner l'autre motif d'annulation, à savoir l'absence de brevetabilité.

III. Cette conclusion ne se trouve que partiellement confirmée par l'examen en appel.

1. Le Tribunal des brevets a conclu à juste titre que l'objet de la revendication 1 telle que délivrée s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été initialement déposée.

a) Conformément à l'article II § 6 (1), première phrase, n°3, de la loi sur les traités internationaux en matière de brevets, un brevet européen ayant effet pour le territoire de la République fédérale d'Allemagne est déclaré nul lorsque son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été initialement déposée. Le contenu de

Gesamtheit der ursprünglich einge-
reichten Unterlagen zu ermitteln. ...

b) Eine unzulässige Erweiterung ist hier darin zu sehen, dass die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Ausüben eines Unterdrucks auf eine Oberflächenwunde nur durch ein poröses Polster, eine Pumpe, eine Saugleitung, einen Verbinder mit scheibenartiger Schale und Ausguss zur Verbindung des Polsters mit der Saugleitung sowie eine chirurgische Abdeckung gekennzeichnet ist. In dieser allgemeinen Form ist die Vorrichtung in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen - das ist hier die Stammanmeldung - nicht als erfindungsgemäß offenbart.

aa) Die Beschreibung der Stammanmeldung geht wie diejenige des Streitpatents von der internationalen Patentanmeldung WO 96/05873 aus. Die dort beschriebene Vorrichtung sei wirksam zur Behandlung einer Vielzahl von Wunden unterschiedlicher Art und Größe. Jedoch könne die Behandlung eine längere Zeit in Anspruch nehmen, was nicht bei einem bettlägerigen, wohl aber bei einem nicht an das Bett gebundenen Patienten ein Problem darstelle. Als Aufgabe der Erfindung wird es bezeichnet, eine Vorrichtung bereitzustellen, die in der Anwendung komfortabler ist, insbesondere bei in gewissem Umfang mobilen Patienten, und weitere aus der Beschreibung ersichtliche Vorteile aufweist. Hierzu wird zunächst eine tragbare Vorrichtung zur Stimulierung der Wundheilung vorgeschlagen, ...

Die in der Stammanmeldung offenbarten Ausführungsformen der Erfindung werden damit zum einen durch die eine Tragbarkeit erlaubenden Mittel (Anspruch 1), zum anderen durch Mittel gekennzeichnet, die eine Druckerfassung ermöglichen (Ansprüche 3 und 5). Nur im Kontext der Druckerfassung und der hierzu neben der Saugleitung erforderlichen zweiten Leitung findet der Verbinder Erwähnung. Die Saugleitung und die Druckerfassungsleitung können in einer unterteilten Schlauchleitung (multi-partitioned tube) zusammengefasst werden (Stammanmeldung S. 5 unten), und der Ausguss des Verbinders kann diesen mehrlumigen Schlauch aufnehmen.

bb) Dem ist nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, dass als zum Patentschutz angemeldete Erfindung auch eine Vorrichtung zum Ausüben eines Unterdrucks auf eine Oberflä-

(b) Characterising the apparatus for applying negative pressure to a superficial wound as comprising only a porous pad, a pump, a suction tube, a connector with a disc-shaped cup and a spout for connecting the pad with the suction tube, and a surgical drape constitutes an inadmissible extension (added matter). The apparatus according to the invention is not disclosed in this general form in the application documents as originally filed, i.e. the parent application in this case.

(aa) The parent application's description - like the patent in suit's - is based on international patent application WO 96/05873, which describes an apparatus said to be effective for treating a wide variety of differing types and sizes of wounds. However, patients might be required to undergo treatment on the apparatus for some time. If they were confined to bed, this might not be a major problem, but if they were mobile it meant they would be confined for long periods while the treatment took place. An object of the invention was therefore to provide apparatus which could be used more conveniently, especially by patients who were reasonably mobile, and which had certain further advantages apparent from the description. In the first place, the invention provided a portable therapeutic apparatus for stimulating the healing of superficial wounds ...

The embodiments disclosed in the parent application are characterised firstly by portability (claim 1) and secondly by pressure-detecting means (claims 3 and 5). The connector is mentioned only in the context of pressure detection and of the second tube - additional to the suction tube - required for that purpose. The suction tube and pressure-detection tube can be combined in a multi-partitioned tube (parent application, bottom of page 5), and the connector's spout is sized to accept this multi-lumen tube.

(bb) From the above, it is not directly and unambiguously derivable that the claimed invention as described is also an apparatus for applying negative pressure to a superficial wound which

la demande déterminant à cet égard est établi au regard de l'ensemble des pièces déposées initialement. ...

b) On est en présence, en l'espèce, d'une extension inadmissible de la demande, du fait que l'appareil visé par l'invention est uniquement caractérisé comme destiné à appliquer une pression négative sur une blessure superficielle au moyen d'une compresse poreuse, d'une pompe, d'un tuyau d'aspiration, d'un connecteur comprenant une coupelle en forme de disque et une goulotte pour relier la compresse au tuyau d'aspiration, ainsi que d'un champ chirurgical. Or, dans les pièces initialement déposées - à savoir celles de la demande initiale - l'appareil n'est pas divulgué sous cette forme générale.

aa) La description de la demande initiale est fondée, comme celle du brevet litigieux, sur la demande de brevet international portant le numéro WO 96/05873. L'appareil qui y est décrit serait efficace pour traiter un grand nombre de blessures de types et de tailles variés. Le traitement est cependant susceptible d'être long et, si cela ne pose pas de problème pour les patients alités, tel n'est pas le cas lorsque les patients ne doivent pas rester alités. L'objectif assigné à l'invention est donc de disposer d'un appareil offrant un plus grand confort d'utilisation, notamment aux patients jouissant d'une certaine mobilité, ainsi que d'autres avantages apparents. À cet égard, c'est avant tout un appareil portatif destiné à stimuler la cicatrisation des blessures qui est proposé, ...

Les modes de réalisation de l'invention divulgués dans la demande initiale sont ainsi caractérisés, d'une part, par le moyen permettant de porter l'appareil (revendication 1) et, d'autre part, par le moyen permettant de mesurer la pression appliquée (revendications 3 et 5). C'est uniquement dans le contexte de la mesure de la pression et du second tuyau nécessaire pour ce faire, à côté du tuyau d'aspiration, qu'est mentionné le connecteur. Le tuyau d'aspiration et le tuyau destiné à mesurer la pression peuvent être intégrés dans un tube à lumières multiples (multi-partitioned tube) (bas de la page 5 de la demande initiale) susceptible d'être relié à la goulotte du connecteur.

bb) Il n'en ressort pas directement et clairement qu'au titre de l'invention pour laquelle la protection d'un brevet est demandée est aussi décrit un appareil destiné à appliquer une pression

chenwunde beschrieben wird, die weder Mittel aufweist, die ihre Tragbarkeit sicherstellen, noch Mittel, die es ermöglichen, den Druck an der Wundstelle zu erfassen, sondern lediglich aus einem porösen Polster, einer chirurgischen Abdeckung, einer Pumpe, einer Saugleitung und einem Polster und Saugleitung verbindenden Verbinder bestehen, der einen die Saugleitung aufnehmenden Ausguss und eine scheibenartige Schale umfasst.

...

c) Danach hat das Patentgericht im Ergebnis zutreffend angenommen, dass Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung auf einer unzulässigen Erweiterung beruht und daher keinen Bestand haben kann. Eine andere Beurteilung ist auch nicht dadurch gerechtfertigt, dass das Streitpatent aus einer Teilanmeldung hervorgegangen ist. Die Anforderungen an die Ursprungsoffenbarung sind in einem solchen Fall nicht geringer.

2. Dagegen hält das angefochtene Urteil der Nachprüfung nicht stand, soweit das Patentgericht angenommen hat, der ehemalige Hilfsantrag 6 neu, den die Beklagte nunmehr als Hilfsantrag I stellt, beruhe auf einer unzulässigen Erweiterung.

Nach Hilfsantrag I wird Patentanspruch 1 um ein weiteres Merkmal ergänzt, wonach die Saugleitung (101) als innere Bohrung (606) in einer Multi-lumenleitung ausgebildet ist, die ferner Kanäle (607) umfasst, mittels deren ein Aufnehmer (108) den Druck an der Wundstelle misst (Merkmal 6).

Die beschränkte Verteidigung der Beklagten mit diesem Hilfsantrag ist - entgegen der Auffassung des Patentgerichts - zulässig.

a) Das zusätzliche Merkmal 6 gewährleistet, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht aus den dargelegten Gründen über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgeht. Die Verallgemeinerung, die nach den Ausführungen oben (unter III 1) eine unzulässige Erweiterung begründete, ist dadurch rückgängig gemacht worden, dass der Aufnehmer 108 als Druckerfassungsmittel und die durch die Kanäle 607 einer Multilumenleitung ausgebildete zweite Leitung zur Verbindung zwischen Polster und Pumpe in den Patentanspruch aufgenommen worden sind und die Ausgestaltung des Verbinders in diesen Kontext gestellt worden ist, weil die vom Ausguss auf-

does not comprise means either ensuring portability or for detecting pressure at the wound site, but which rather consists solely of a porous pad, a surgical drape, a pump, a suction tube and a connector connecting pad and suction tube and comprising a disc-shaped cup and a spout sized to accept the suction tube.

...

(c) The lower court therefore rightly concluded that claim 1 as granted involved added matter and could not stand. That the patent derives from a divisional application makes no difference; in such cases, the requirements to be met by the original disclosure are no less stringent.

2. However, the lower court's finding that former auxiliary request 6 (new), now put forward by the defendant as auxiliary request I, involved added matter cannot be upheld.

Auxiliary request I adds to claim 1 the further feature that the suction tube (101) is in the form of an internal bore (606) in a multi-lumen tube which also comprises conduits (607) enabling a transducer (108) to measure the pressure at the wound site (feature 6).

The lower court erred in holding that the defendant's defence as limited in this auxiliary request was not allowable.

(a) Additional feature 6 ensures that the subject-matter of claim 1 does not extend, for the reasons given above, beyond the content of the parent application. The generalisation which, as argued in point III.1 above, led to added matter no longer applies now that the claim includes a transducer 108 (as pressure-detecting means) and a second tube (comprising the conduits 607 of a multi-lumen tube) connecting pad and pump, and the connector's configuration has been contextualised in that the suction tube accepted by the spout forms the internal bore 606 of the multi-lumen tube.

négative sur une blessure superficielle, qui ne présente aucun moyen d'assurer sa portabilité, ni de mesurer la pression au site de la plaie, mais consiste seulement dans une compresse poreuse, un champ chirurgical, une pompe, un tuyau d'aspiration et un connecteur, reliant la compresse au tuyau d'aspiration, qui comprend une goulotte recevant le tuyau d'aspiration, ainsi qu'une coupelle en forme de disque.

...

c) Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal des brevets a conclu que la revendication 1 telle que délivrée est constitutive d'une extension inadmissible et ne peut donc être maintenue. Le fait que le brevet litigieux soit issu d'une demande divisionnaire n'est pas non plus de nature à justifier une conclusion différente, car les exigences en matière de divulgation initiale ne sont pas moindres dans ce cas.

2. Cependant, le jugement ne résiste pas à l'examen en appel dans la mesure où le Tribunal des brevets a conclu que l'ancienne requête subsidiaire 6 nouvelle, que la défenderesse présente comme requête subsidiaire I, est constitutive d'une extension inadmissible.

Aux termes de la requête subsidiaire I, la revendication 1 est complétée par une nouvelle caractéristique selon laquelle le tuyau d'aspiration (101) s'intègre sous la forme d'un alésage interne (606) dans un tube à lumières multiples, lequel comprend d'autres canaux (607) au moyen desquels un capteur (108) mesure la pression au site de la blessure (caractéristique 6).

Contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, la défense du brevet sous une forme limitée présentée par la défenderesse au moyen de cette requête subsidiaire est recevable.

a) La caractéristique supplémentaire 6 garantit, pour les raisons indiquées, que l'objet de la revendication 1 ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale. En effet, il a été remédié à la généralisation, qui selon les explications figurant plus haut (sous III 1) justifiait de conclure à une extension inadmissible, en ce que : le capteur (108), en tant qu'instrument de mesure de la pression, et le deuxième tuyau reliant la compresse à la pompe et intégré dans les canaux (607) d'un tube à lumières multiples, ont été introduits dans la revendication ; en outre la structure du connecteur est expliquée dans ce contexte, car le tuyau d'aspiration reçu par la goulotte forme

genommene Saugleitung die innere Bohrung 606 der Multilumenleitung bildet.

b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruht zwar insoweit auf einer unzulässigen Erweiterung, als in Merkmal 4b über die scheibenartige Schale ausgesagt ist, dass sie mit ihrer unteren Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt steht. Dies führt jedoch nicht zur Unzulässigkeit der beschränkten Verteidigung des Streitpatents nach Hilfsantrag I.

...

(1) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu deutschen Patenten und Gebrauchsmustern müssen solche Schutzrechte, wenn ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, nicht für nichtig erklärt oder gelöscht werden, sofern die Änderung in der Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals besteht, die zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt. Dagegen ist die Nichtigerklärung oder Löschung nicht zu vermeiden, wenn die Änderung dazu führt, dass der Gegenstand der Anmeldung gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu einem *Aliud* abgewandelt wird (BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140 - *Zeitlegramm*; Beschluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 - *Winkelmessereinrichtung*; Urteil vom 21. Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 - *Integrationselement*; Beschluss vom 6. August 2013 - X ZB 2/12, GRUR 2013, 1135 - *Tintenstrahldrucker*). Die Frage, ob diese Rechtsprechung auch auf europäische Patente Anwendung findet, hat der Bundesgerichtshof bislang offen gelassen (BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 19 - *Winkelmessereinrichtung*). Sie ist entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts (Urteil vom 8. April 2014, Mitt. 2014, 436 - *Fettabsaugvorrichtung*) - zu bejahen.

(2) Der angeführten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt die Überlegung zugrunde, dass die unzulässige Änderung des Gegenstands des Patents gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen dessen Widerruf oder Nichtigerklärung nicht erfordert, wenn den berechtigten Interessen Dritter, insbesondere der Wettbewerber des Patentinhabers, und

(b) True, the statement in feature 4b that the disc-shaped cup's lower face is in contact with the porous pad adds matter to claim 1. But that does not render unallowable the defendant's limited defence as per auxiliary request I.

...

(1) It is this Court's case law that German patents or utility models amended such that their subject-matter extends beyond the content of the application as filed need not be revoked if the amendment adds a feature which, although not disclosed in the original application, merely limits the scope of the claimed subject-matter. Revocation is on the other hand unavoidable if the amendment of the subject-matter in the application as filed leads to different subject-matter (*aliud*) (FCJ judgments of 5 October 2000 in *Zeitlegramm* (time string) - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140; of 21 October 2010 in *Winkelmessereinrichtung* (angle-measuring device) - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40; of 21 June 2011 in *Integrationselement* (integration element) - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003; of 6 August 2013 in *Tintenstrahldrucker* (ink-jet printer) - X ZB 2/12, GRUR 2013, 1135). Having so far left open whether its case law applies to European patents too (FCJ, *Winkelmessereinrichtung*, loc. cit., point 19), the Court now holds - contrary to a Federal Patent Court ruling (of 8 April 2014 in *Fettabsaugvorrichtung* (liposuction device), Mitt. 2014, 436) - that it does.

(2) The thinking behind the Court's case law is that, where a patent's subject-matter has been inadmissibly amended as compared with the disclosure in the application as filed, there is no need to revoke it if the legitimate interests of third parties, in particular the patentee's competitors, can be protected by less drastic means.

l'alésage interne (606) du tube à lumières multiples.

b) Certes, l'objet de la revendication 1 constitue une extension inadmissible dans la mesure où il est dit dans la caractéristique 4b à propos de la coupelle en forme de disque que sa face inférieure se trouve en contact avec la compresse poreuse. Cela n'emporte cependant pas l'irrecevabilité de la défense du brevet litigieux sous une forme limitée conformément aux termes de la requête subsidiaire I.

...

(1) Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice en matière de brevets et de modèles d'utilité allemands, ces titres de protection ne doivent pas nécessairement être déclarés nuls ou supprimés lorsque leur objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été initialement déposée, si la modification consiste dans l'ajout d'une caractéristique non divulguée dans les pièces produites initialement qui conduit à une simple restriction de l'objet figurant dans la demande. L'annulation ou la suppression du brevet ne peut, en revanche, être évitée lorsque la modification étend l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande initiale au point de donner lieu à un objet différent (décisions de la Cour fédérale de justice : *Télégramme horaire* (Zeitlegramm) du 5 octobre 2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140 ; *Dispositif de mesure angulaire* du 21 octobre 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 ; *Intégrateur* du 21 juin 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 ; et *Imprimante à jet d'encre* (Tintenstrahldrucker) du 6 août 2013 - X ZB 2/12, GRUR 2013, 1135). La Cour fédérale de justice n'a pas tranché jusqu'ici la question de savoir si cette jurisprudence s'applique aussi aux brevets européens (*Dispositif de mesure angulaire*, GRUR 2011, 40 point 19). Il convient d'y répondre par l'affirmative - contrairement à ce qu'estime le Tribunal des brevets (dans son jugement *Fettabsaugvorrichtung* du 8 avril 2014, Mitt. 2014, 436).

(2) La jurisprudence de la Cour fédérale de justice citée repose sur l'idée que la modification de l'objet d'un brevet irrecevable au regard du contenu des pièces initialement déposées n'emporte pas nécessairement la révocation ou l'annulation dudit brevet, si les intérêts légitimes des tiers, notamment des concurrents du titulaire du brevet, et du public peuvent être préservés par la

der Öffentlichkeit durch weniger schwerwiegende Maßnahmen Rechnung getragen werden kann.

Danach ist der Widerruf oder die Nichtigerklärung des Patents nicht geboten, wenn der Gegenstand des Patents gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen in unzulässiger Weise verallgemeinert worden ist. In diesem Fall kann die unzulässige Erweiterung dadurch behoben werden, dass die unzulässige Verallgemeinerung aus dem Patentanspruch gestrichen wird (BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 14 - Winkelmesseinrichtung; BGH, GRUR 2011, 1003 Rn. 19 - Integrationselement; ebenso EPA, Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 2. Februar 1994 - G 1/93, GRUR Int. 1994, 842 Rn. 11 - beschränkendes Merkmal/Advanced Semiconductor Products).

Der Widerruf oder die Nichtigerklärung des Patents ist andererseits unumgänglich, wenn die Hinzufügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals dazu führt, dass der Patentanspruch des erteilten Patents eine andere Erfindung zum Gegenstand hat als die ursprüngliche Anmeldung, wenn das Patent also etwas schützt, das gegenüber dem der Fachwelt durch die ursprünglichen Unterlagen Offenbarten ein "Aliud" darstellt (BGH, GRUR 2001, 140, 141 - Zeitlegramm; BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 21 - Winkelmesseinrichtung; BGH, GRUR 2011, 1003 Rn. 27 - Integrationselement; BGH, GRUR 2013, 1135 Rn. 16 - Tintenstrahldrucker). Die Aufrechterhaltung eines solchermaßen geänderten Anspruchs gefährdet die Rechtssicherheit für Dritte, die darauf vertrauen dürfen, dass aus der Patentanmeldung kein Patent hervorgeht, das einen weiteren oder anderen Gegenstand hat als denjenigen, der in der Anmeldung offenbart worden ist. Die Aufrechterhaltung eines mit dem Einspruch oder der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patents mit der Maßgabe, dass das in Rede stehende Merkmal im Patentanspruch verbleibt, der Patentinhaber daraus aber keine Rechte herleiten kann, scheidet in einem solchen Fall aus, weil sie dazu führen würde, dass das Patent in der Fassung nach dem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren einen anderen Gegenstand hätte als ursprungsoffenbart (BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 23 - Winkelmesseinrichtung).

Der Widerruf oder die Nichtigerklärung eines Patents ist dagegen nicht erforderlich, wenn die Einfügung eines Merkmals, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist, zu einer bloßen Einschränkung des ange-

It is thus unnecessary to revoke a patent if the subject-matter disclosed in the original application documents has been inadmissibly generalised, as the added matter can be removed by deleting the inadmissible generalisation from the claim (FCJ, *Winkelmesseinrichtung*, loc. cit., point 14; *Integrations-element*, loc. cit., point 19; see also EPO Enlarged Board of Appeal decision G 1/93 of 2 February 1994 in *Limiting feature/Advanced Semiconductor Products*, GRUR Int. 1994, 842, point 11).

In contrast, there is no choice but to revoke a patent if, as a result of adding a feature not disclosed in the application as filed, the claim as granted is for an invention other than that in the application as filed, i.e. the patent protects something different from the subject-matter originally disclosed to the skilled person (FCJ, *Zeitlegramm*, loc. cit., 140, 141; *Winkelmesseinrichtung*, loc. cit., point 21; *Integrationselement*, loc. cit., point 27; *Tintenstrahldrucker*, loc. cit., point 16). Maintaining it in such circumstances would create legal uncertainty for third parties, who can legitimately expect that a patent will not be granted for subject-matter which is broader than or different from that disclosed in the application. Maintaining a patent contested in opposition or revocation proceedings, on condition that, although the added feature stays in the claim, the patentee cannot derive any rights from it, is not an option in such cases, because the patent as worded after such proceedings would then contain subject-matter different from that originally disclosed (FCJ, *Winkelmesseinrichtung*, loc. cit., point 23).

The patent need not be revoked, however, if an added feature not disclosed as part of the invention in the application as filed merely limits the claimed subject-matter. Then, even if the limiting feature is maintained in the claim, the public's legitimate interests

mise en œuvre de mesures moins radicales.

Dès lors, la révocation ou l'annulation du brevet ne s'impose pas lorsque son objet a été généralisé de façon injustifiée par rapport au contenu des pièces de la demande initialement produites. Dans ce cas, il est possible de remédier à l'extension inadmissible en supprimant de la revendication la généralisation injustifiée (décisions de la Cour fédérale de justice *Dispositif de mesure angulaire*, GRUR 2011, 40 point 14 et *Intégrateur*, GRUR 2011, 1003 point 19 ; cf. également la décision de la Grande Chambre de recours en date du 2 février 1994, G 1/93, GRUR Int. 1994, 842 point 11, *Caractéristique restrictive/Advanced Semiconductor Products*).

La révocation ou l'annulation du brevet est, en revanche, inévitable lorsque l'ajout d'une caractéristique non divulguée dans les pièces produites initialement conduit à ce que la revendication du brevet délivré ait pour objet une autre invention que celle figurant dans la demande initiale, autrement dit, lorsque le brevet protège quelque-chose qui constitue un "aliud" au regard des divulgations faites à l'homme du métier au moyen des pièces initiales (décisions de la Cour fédérale de justice : *Télegramme horaire*, GRUR 2001, 140; *Dispositif de mesure angulaire*, GRUR 2011, 40 point 21; *Intégrateur*, GRUR 2011, 1003 point 27; *Imprimante à jet d'encre*, GRUR 2013, 1135 point 16). Le maintien d'une revendication à ce point modifiée menace la sécurité juridique des tiers, qui doivent pouvoir se fier au fait que la demande ne donne pas lieu à un brevet ayant un objet supplémentaire ou différent de celui qu'elle a divulgué. Le maintien d'un brevet attaqué dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'annulation, sous réserve que la caractéristique en cause reste dans la revendication mais que le titulaire du brevet ne puisse en tirer aucun droit, est exclu dans ce cas, car il conduirait à ce que le brevet dans sa version postérieure à la procédure d'opposition ou d'annulation ait un objet différent de celui qui a été initialement divulgué (décision de la Cour fédérale de justice, *Dispositif de mesure angulaire*, GRUR 2011, 40 point 23).

La révocation ou l'annulation d'un brevet ne s'impose pas cependant, lorsque l'ajout d'une caractéristique non divulguée dans les pièces produites initialement comme faisant partie de l'invention, conduit à une simple limitation de l'objet revendiqué. Dans un

meldeten Gegenstands führt. In einem solchen Fall wird den berechtigten Interessen der Öffentlichkeit dadurch Rechnung getragen, dass das einschränkende Merkmal im Patentanspruch verbleibt und zugleich dafür gesorgt wird, dass im Übrigen aus der Änderung Rechte nicht hergeleitet werden können, insbesondere das nicht offenbarte Merkmal bei der Prüfung der Patentfähigkeit insoweit außer Betracht zu lassen ist, als es nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden darf (BGH, GRUR 2001, 140, 142 f. - Zeitlegramm; BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 16 - Winkelmess-einrichtung; BGH, GRUR 2011, 1003 Rn. 24 - Integrationselement; BGH, GRUR 2013, 1135 Rn. 16 - Tintenstrahldrucker).

(3) Diese Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs steht nicht in Widerspruch zu den Regelungen des Europäischen Patentübereinkommens.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts führt die Aufnahme eines einschränkenden, in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals in den Patentanspruch regelmäßig zum Widerruf des Patents nach Art. 123 Abs. 2, 100 Buchstabe c EPÜ. Falle ein solches Merkmal unter Art. 123 Abs. 2 EPÜ, könne es weder im Patent beibehalten noch ohne Verstoß gegen Art. 123 Abs. 3 EPÜ aus den Ansprüchen gestrichen werden. Das Patent könne nur dann - ausnahmsweise - aufrechterhalten werden, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage dafür biete, dass die einschränkenden Merkmale ohne Verstoß gegen Art. 123 Abs. 3 EPÜ durch andere ersetzt werden könnten (Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 2. Februar 1994 - G 1/93, GRUR Int. 1994, 842 Rn. 12 f. - beschränkendes Merkmal/Advanced Semiconductor Products).

Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof wenden bei der Entscheidung über die Nichtigkeitsklärung eines europäischen Patents, das mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist, nicht Art. 123 Abs. 2 und 3 EPÜ an, sondern entscheiden auf der Grundlage von Art. II § 6 IntPatÜbkG. Mit der Schaffung dieser Norm hat der nationale Gesetzgeber von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Gründe für die Nichtigkeitsklärung eines europäischen Patents für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe von Art. 138 EPÜ aufzuführen. Nach Art. 138 EPÜ kann ein europäisches Patent - vorbehaltlich des

can be protected by ensuring that otherwise no rights can be derived from the amendment and, in particular, that when assessing patentability the undisclosed feature is ignored because it cannot support it (FCJ, *Zeitlegramm*, loc. cit., 140, 142 ff.; *Winkelmess-einrichtung*, loc. cit., point 16; *Integrationselement*, loc. cit., point 24; *Tintenstrahldrucker*, loc. cit., point 16).

(3) The Court's case law is not incompatible with the EPC.

According to the case law of the EPO boards of appeal, if a limiting feature not disclosed in the application as part of the invention is added to a claim, the patent will as a rule be revoked under Articles 123(2) and 100(c) EPC. Where the feature falls under Article 123(2) EPC, it cannot be maintained in the patent or deleted from the claim without infringing Article 123(3) EPC. The patent can - exceptionally - be maintained only if there is a basis in the application as filed for replacing limiting features with others without infringing Article 123(3) EPC (G 1/93, loc. cit., points 12 ff.).

In deciding whether to revoke a European patent valid in Germany, both the Federal Patent Court and this Court apply Article II.6 LIPT rather than Article 123(2) and (3) EPC. The German legislature's adoption of Article II.6 LIPT transposed the Article 138 EPC grounds for revoking European patents as the basis for their revocation with effect for Germany. Article 138 EPC provides that - subject to Article 139 EPC - a European patent may be revoked only on the grounds exhaustively listed there. It thus precludes national courts from deciding to revoke a patent in the absence of any of those grounds but, on the other

tel cas, les intérêts légitimes du public sont pris en considération dans la mesure où la caractéristique restrictive demeure dans la revendication et qu'il est veillé parallèlement à ce que l'on ne puisse pas, par ailleurs, tirer des droits de la modification, notamment à ce que la caractéristique non divulguée ne soit pas prise en considération pour l'examen de la brevetabilité car elle ne saurait être invoquée à l'appui de celle-ci (décisions de la Cour fédérale de justice, *Télegramme horaire*, GRUR 2001, 140, 142 et s., *Dispositif de mesure angulaire*, GRUR 2011, 40 point 16, *Intégrateur*, GRUR 2011, 1003, point 24 et *Imprimante à jet d'encre*, GRUR 2013, 1135 point 16).

(3) Cette jurisprudence de la Cour fédérale de justice n'entre pas en contradiction avec les dispositions de la Convention sur le brevet européen.

Selon la jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets, l'ajout dans la revendication d'une caractéristique restrictive non divulguée comme faisant partie de l'invention dans les pièces de la demande produites initialement conduit en principe à la révocation du brevet, conformément aux articles 123(2) et 100 c) CBE. Si une telle caractéristique tombe sous le coup de l'article 123(2) CBE, elle ne peut être ni conservée dans le brevet, ni supprimée des revendications sans contrevenir à l'article 123(3) CBE. Le brevet ne pourrait donc être maintenu - à titre exceptionnel - que si l'on pouvait se fonder sur la demande telle que déposée, pour remplacer les caractéristiques restrictives par d'autres, sans contrevenir à l'article 123(3) CBE (décision de la Grande Chambre de recours du 2 février 1994, G 1/93, GRUR Int. 1994, 842 points 12 et s., *Caractéristique restrictive/Advanced Semiconductor Products*).

Le Tribunal fédéral des brevets et la Cour fédérale de justice n'appliquent pas l'article 123(2) et (3) CBE aux décisions concernant la déclaration de nullité d'un brevet européen ayant effet pour la République fédérale d'Allemagne, mais statuent sur le fondement de l'article II § 6 de la loi sur les traités internationaux en matière de brevets. En adoptant cette norme, le législateur national a utilisé la possibilité d'interpréter les motifs d'annulation d'un brevet européen ayant effet pour le territoire de la République fédérale d'Allemagne d'une manière conforme à l'article 138 CBE. Aux termes de cette disposition, et sous réserve de

Art. 139 EPÜ - nur aus den dort abschließend aufgeführten Gründen für nichtig erklärt werden. Die Norm steht damit zwar einer Entscheidung des nationalen Gerichts entgegen, durch die ein europäisches Patent auch dann für nichtig erklärt wird, wenn keiner der in Art. 138 EPÜ aufgeführten Gründe vorliegt. Sie eröffnet aber die Möglichkeit, dass das nationale Gericht auch bei Vorliegen eines solchen Grundes von der Nichtigerklärung des Patents absieht, ohne sich damit in Widerspruch zu Art. 123 EPÜ zu setzen, wie er von der Großen Beschwerdekammer verstanden wird.

(4) Ein solches Absehen von der Nichtigerklärung ist auch bei einem europäischen Patent angezeigt, wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht oder nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt.

Die Große Beschwerdekammer hat eingeräumt, dass die von ihr vertretene Auffassung zu harten Folgen für den Patentinhaber führt (EPA, GRUR Int. 1994, 842 Rn. 13 - beschränkendes Merkmal/Advanced Semiconductor Products), weil er Gefahr läuft, nach einer Änderung seiner Anmeldung selbst dann in einer "unentrinnbaren Falle" zu sitzen und alles zu verlieren, wenn die Änderung den Schutzbereich des Patents einschränkt. Die oben wiedergegebene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ermöglicht es demgegenüber, auf eine vollständige Nichtigerklärung des Patents zu verzichten, ohne dass Abstriche an der Wahrung der berechtigten Interessen Dritter und der Öffentlichkeit gemacht werden müssen. Sie trägt damit zugleich dem verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums (Art. 14 GG) Rechnung, der auch das Recht am Patent umfasst und den Patentinhaber vor hoheitlichen Eingriffen schützt, soweit diese nicht erforderlich sind. Das rechtfertigt es, diese Rechtsprechung auch auf europäische Patente anzuwenden.

(5) Soweit Patentanspruch 1 das Merkmal enthält, dass die untere Fläche der scheibenartigen Schale mit dem porösen Polster in Kontakt steht, liegt darin eine bloße Konkretisierung einer Anweisung zum technischen Handeln, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist.

a) Ob es sich bei der Einfügung eines in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbarten Merkmals um eine bloße Einschränkung des angemeldeten

hand, enables them to dispense with revocation even when such a ground applies, without thereby contravening Article 123 EPC as interpreted by the Enlarged Board of Appeal.

(4) European patents too are not to be revoked if adding a feature not disclosed in the application as filed, or at least not disclosed as part of the invention, merely limits the subject-matter claimed.

The Enlarged Board conceded that its approach could operate rather harshly against applicants (G 1/93, loc. cit., point 13), because they risked being caught in an "inescapable trap" and losing everything by amending their application, even if the amendment limited the scope of protection. This Court's above-cited case law, by contrast, makes it possible to avoid revoking the whole patent - in keeping with the constitutionally guaranteed protection of property (Article 14 Basic Law), which includes the right to a patent and protects its owner from unnecessary state interference - without compromising the legitimate interests of third parties or the public. That justifies applying this case law to European patents too.

(5) The feature in claim 1 that the lower face of the disc-like cup is in contact with the porous pad merely renders more specific the technical teaching disclosed as part of the invention in the application as filed.

(a) Whether adding a feature not disclosed in the original application merely limits the claimed subject-matter or leads to an *aliud* depends on

l'article 139 CBE, un brevet européen ne peut être déclaré nul que pour les motifs qu'elle énumère limitativement. Certes, la norme nationale s'oppose donc à ce que le juge national déclare la nullité d'un brevet européen si aucun des motifs énumérés à l'article 138 CBE n'est présent. Cependant, elle lui offre aussi la possibilité de s'abstenir, en présence d'un tel motif, de déclarer la nullité du brevet, sans pour autant méconnaître l'article 123 CBE au sens que lui donne la Grande Chambre de recours.

(4) Il convient également de s'abstenir de prononcer l'annulation d'un brevet européen lorsque l'ajout d'une caractéristique non divulguée ou non divulguée comme faisant partie de l'invention dans les pièces produites initialement conduit à une simple limitation de l'objet revendiqué.

La Grande Chambre de recours a admis que la position qu'elle défend est susceptible d'entraîner des conséquences sévères pour le titulaire du brevet (OEB, Caractéristique restrictive/Advanced Semiconductor Products, GRUR Int. 1994, 842 point 13), lequel risque d'être pris dans une "embûche inextricable" et de tout perdre en modifiant sa demande, même si la modification limite la portée de la protection du brevet. En revanche, les décisions susmentionnées de la Cour fédérale de justice permettent d'éviter de déclarer le brevet nul dans toutes ses revendications sans que les intérêts légitimes des tiers et du public aient à en souffrir. Ainsi, elles tiennent aussi compte de la protection garantie à la propriété par la Constitution (article 14 de la Loi fondamentale), qui vise également le droit au brevet et protège le titulaire d'un brevet contre les interventions de la puissance publique, dans la mesure où celles-ci ne sont pas requises. Ces considérations justifient que cette jurisprudence s'applique aussi aux brevets européens.

(5) Le fait que la revendication 1 mentionne la caractéristique selon laquelle la face inférieure de la coupelle en forme de disque se trouve en contact avec la compresse poreuse, n'est qu'une simple concrétisation d'instructions techniques, divulguée comme faisant partie de l'invention dans les pièces produites initialement.

a) La question de savoir si l'ajout d'une caractéristique non divulguée dans les pièces initiales constitue une simple limitation de l'objet revendiqué ou un

Gegenstands handelt oder um ein Aliud, bestimmt sich danach, ob damit lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die in diesen Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, oder ob damit ein technischer Aspekt angesprochen wird, der daraus weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 22 - Winkelmesseinrichtung; BGH, GRUR 2011, 1003 Rn. 29 - Integrationselement; BGH, GRUR 2013, 1135 Rn. 26 f. - Tintenstrahldrucker).

b) Danach ist Merkmal 4b - entgegen der Auffassung des Patentgerichts - nicht als Aliud einzuordnen. Soweit dieses Merkmal vorsieht, dass die scheibenartige Schale mit ihrer unteren Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt steht, wird damit kein neuer technischer Aspekt eingeführt. Vielmehr handelt es sich um eine bloße Beschränkung im vorstehend ausgeführten Sinn, durch die dem Fachmann vermittelt wird, die scheibenartige Schale so flach auszugestalten, dass ein im Wesentlichen flächiger Kontakt zwischen ihrer unteren Fläche und dem porösen Polster hergestellt wird, wenn die Scheibe auf das Polster gedrückt und mittels der chirurgischen Abdeckung gesichert wird.

....

3. Die Beurteilung des Patentgerichts, wonach Patentanspruch 1 nicht zulässigerweise in der Fassung des Hilfsantrags I (früherer Hilfsantrag 6 neu) verteidigt werden kann, hält mithin der Prüfung im Berufungsverfahren nicht stand.

whether it simply renders more specific the technical teaching disclosed as part of the invention in that application or whether it introduces a technical aspect which would not have been understood to be part of the invention on the basis of that application, be it in that specific embodiment or even in abstract form (FCJ, *Winkelmesseinrichtung*, loc. cit., point 22; *Integrationselement*, loc. cit., point 29; *Tintenstrahldrucker*, loc. cit., points 26 ff.).

(b) So, contrary to what the lower court held, feature 4b cannot be regarded as an *aliud*. Its provision for a disc-like cup having its lower face in contact with the porous pad does not introduce a new technical aspect but is a mere limitation, of the kind described above, which conveys to the skilled person that the disc-like cup is to be arranged so flatly that, when it is pressed against the porous pad and secured with a surgical drape, the surface of its lower face is for the most part touching the pad.

....

3. The lower court's finding that claim 1 could not be allowably defended as worded in auxiliary request I (formerly auxiliary request 6 (new)) thus cannot be upheld on appeal.

"aliud" dépend de celle de savoir s'il s'agit uniquement de la concrétisation d'instructions techniques divulguée dans ces pièces comme faisant partie de l'invention, ou si ladite caractéristique porte sur un élément technique, dont on ne peut considérer qu'il fait partie de l'invention, ni quant à ses modalités concrètes, ni même sous une forme abstraite (décisions de la Cour fédérale de justice, *Dispositif de mesure angulaire*, GRUR 2011, 40 point 22; *Intégrateur*, GRUR 2011, 1003 point 29; *Imprimante à jet d'encre*, GRUR 2013, 1135 points 26 et s.).

b) Dès lors, la caractéristique 4b ne doit pas être considérée comme un "aliud" - contrairement à l'opinion du Tribunal des brevets. En prévoyant que la face inférieure de la coupelle en forme de disque se trouve en contact avec la compresse poreuse, cette caractéristique n'introduit aucun élément technique nouveau. Il s'agit au contraire d'une simple limitation au sens indiqué précédemment, qui permet d'indiquer à l'homme du métier que la coupelle en forme de disque doit être disposée à plat, de manière à ce que s'établisse pratiquement un contact de surface à surface entre sa face inférieure et la compresse poreuse lorsque la coupelle est plaquée sur la compresse et fixée au moyen du champ chirurgical.

....

3. Par conséquent, la conclusion du Tribunal des brevets, selon laquelle la revendication 1 ne peut être légitimement défendue dans la version de la requête subsidiaire I (ancienne requête subsidiaire 6 nouvelle) doit être infirmée en appel.