

Klaus BACHER
Richter, Bundesgerichtshof

Welche Änderungen sind nach Artikel 123 Abs. 2 und 3 EPÜ zulässig?

I. Einleitung

Ich bin nicht unglücklich darüber, heute erst als zweiter Redner zu diesem Thema an der Reihe zu sein. Dies gibt mir nämlich die Gelegenheit, mich an die Ausführungen meines Vorredners anzuschließen und insbesondere auf die Grundsätze Bezug zu nehmen, die Herr Blumer uns in bewundernswerter Weise verdeutlicht hat.

Dem Bundesgerichtshof ist, soweit ich dies überblicken kann, in der Vergangenheit von verschiedener Seite vorgehalten (oder zugutegehalten) worden, er lege bei der Anwendung von Artikel 123 Abs. 2 und 3 EPÜ ein anderes Konzept zugrunde als die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts. Angesichts dessen wird es Sie vielleicht überraschen, wenn ich heute die These vertrete, dass es keine fundamentalen Unterschiede zwischen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern gibt. Damit Sie sich selbst ein Bild davon machen können, ob meine Behauptung zutrifft oder nicht, möchte ich Ihnen einige Entscheidungen des Bundesgerichtshofs vorstellen, in denen der Inhalt der ursprünglichen Offenbarung oder die Erweiterung des Schutzbereichs von Bedeutung waren.

II. Verfahren zur Änderung eines erteilten Patents

Die Frage, ob der Gegenstand eines Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, stellt sich nicht nur im Erteilungsverfahren. Der Berechtigte hat auch nach der Erteilung noch eine Reihe von Verfahren zur Verfügung, um den Gegenstand des Patents zu ändern:

- Er kann das Schutzrecht in einem anhängigen Einspruchsverfahren mit geändertem Inhalt verteidigen, sei es mit einem Hauptantrag, sei es mit einem Hilfsantrag. Eine solche Änderung ist grundsätzlich für alle Vertragsstaaten wirksam.

- Er kann beim Europäischen Patentamt ein zentrales Beschränkungsverfahren nach Artikel 105a EPÜ einleiten. Eine solche Änderung ist ebenfalls für alle

Klaus BACHER
Judge, Federal Court of Justice

What amendments are admissible under Article 123(2) and (3) EPC?

I. Introduction

I am not in the least unhappy about my slot as second speaker on this topic today for it provides me with the perfect opportunity to pick up where the previous speaker left off and, in particular, refer back to the principles that Mr Blumer explained so clearly.

The Federal Court of Justice has in the past – at least in my time there – received criticism (or praise) from several quarters for taking a different approach from that of the EPO boards of appeal on the application of Article 123(2) and (3) EPC. It may surprise you then to hear me advance the theory today that there are no fundamental differences between the Federal Court of Justice's decision-making practice and that of the boards of appeal. To help you decide whether my theory is valid, I propose to present a number of decisions of the Federal Court of Justice which turned on the content of the original disclosure or an extension of protection.

II. Procedures for amending a granted patent

Whether a patent's subject-matter extends beyond the content of the application as filed is something considered not only in grant proceedings. There are a number of different ways patent proprietors can amend the subject-matter of their patents, even after grant:

- They can defend their patent in an amended form in pending opposition proceedings, via either a main request or an auxiliary request. An amendment of this kind is generally valid in all contracting states.

- They can request limitation under Article 105a EPC in central proceedings at the European Patent Office. An amendment of this kind is likewise valid

Klaus BACHER
Juge, Cour fédérale de justice

Quelles sont les modifications admissibles au titre de l'article 123(2) et (3) CBE ?

I. Introduction

Je ne suis pas mécontent d'être aujourd'hui le deuxième orateur à intervenir sur ce sujet. Cela me permet de m'associer aux propos de l'orateur qui m'a précédé et de m'appuyer en particulier sur les principes que Monsieur Blumer nous a brillamment exposés.

D'après la vision globale que je peux avoir, la Cour fédérale de justice allemande a fait l'objet par le passé de critiques (positives ou négatives) venant de différentes origines et selon lesquelles, pour appliquer l'article 123(2) et (3) CBE, elle s'appuierait sur un concept différent de celui appliqué par les chambres de recours de l'Office européen des brevets. Cela peut donc vous surprendre si je défends aujourd'hui la thèse selon laquelle il n'existe pas de différence fondamentale entre la jurisprudence de la Cour fédérale de justice et la pratique décisionnelle des chambres de recours. Pour que vous puissiez estimer par vous-mêmes si ce que je défends est pertinent ou non, je souhaiterais vous présenter plusieurs décisions de la Cour dans lesquelles le contenu de la divulgation initiale ou l'extension de la protection ont leur importance.

II. Procédure de modification d'un brevet délivré

La question qui consiste à se demander si l'objet d'un brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ne se pose pas seulement dans la procédure de délivrance. Après la délivrance, la personne habilitée a encore à sa disposition une série de procédures pour modifier l'objet du brevet :

- Elle peut défendre son titre de protection dans le cadre d'une procédure d'opposition en instance avec un contenu modifié, que ce soit via une requête principale ou une requête subsidiaire. Une telle modification prend effet en principe dans tous les États contractants.

- Elle peut engager une procédure de limitation centralisée auprès de l'Office européen des brevets selon l'article 105bis CBE. Une telle

Vertragsstaaten wirksam.

- Nach § 64 des deutschen Patentgesetzes (PatG) kann er beim Deutschen Patent- und Markenamt ein nationales Beschränkungsverfahren einleiten. Dieses Verfahren entspricht weitgehend dem Verfahren nach Artikel 105a EPÜ. Eine darin vorgenommene Änderung entfaltet aber nur für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Wirkung.

- Wenn das Patent mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen wird, kann er das Patent sowohl in erster Instanz – vor dem Bundespatentgericht – als auch in zweiter Instanz – vor dem Bundesgerichtshof – in geänderter Fassung verteidigen. Wie im Einspruchsverfahren hat er die Wahl, ob er sich auf diese Verteidigungslinie beschränkt oder ob er die Änderung nur zum Gegenstand eines Hilfsantrags macht. Eine im Nichtigkeitsverfahren eingetretene Änderung entfaltet ebenfalls nur für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Wirkung.

In allen diesen Verfahren richtet sich die Zulässigkeit einer Änderung nach dem in Artikel 123 Abs. 2 und 3 EPÜ definierten Maßstab. Für die nationalen Verfahren sind formal zwar die Vorschriften in § 22 Abs. 2 und § 21 Abs. 2 Satz 1 PatG maßgeblich. Diese sind aber inhaltsgleich mit den genannten Regeln des Europäischen Patentübereinkommens und werden vom Bundesgerichtshof in gleicher Weise ausgelegt. Bitte seien Sie deshalb nicht überrascht, wenn in der einen oder anderen Entscheidung, die ich ihnen heute vorstelle, nicht von Artikel 123 EPÜ, sondern nur von § 21 oder § 22 PatG die Rede ist.

III. Erweiterung des Schutzbereichs, Artikel 123 Abs. 3 EPÜ

Nach meiner Einschätzung spielt Artikel 123 Abs. 3 EPÜ in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine deutlich geringere Rolle als Artikel 123 Abs. 2 EPÜ.

in all contracting states.

- Under Section 64 of the German Patent Law (PatG), they can request limitation in national proceedings before the German Patent and Trade Mark Office. The procedure is largely the same as that under Article 105a EPC. However, any amendment arising from national limitation proceedings is valid only in the territory of the Federal Republic of Germany.

- If the patent is contested in an action for revocation, they can defend it in amended form at first instance – before the Federal Patent Court – as well as at second instance – before the Federal Court of Justice. As in opposition proceedings, they can choose whether to restrict themselves to this line of defence or whether to propose the amendment merely as an auxiliary request. Any amendment arising from revocation proceedings is similarly valid only in the territory of the Federal Republic of Germany.

In all these procedures, an amendment's admissibility is assessed in accordance with the criteria defined in Article 123(2) and (3) EPC. While it is true that, technically, national proceedings are subject to Sections 22(2) and 21(2), sentence 1, PatG, these are identical in substance to the aforementioned EPC articles, and both are construed in the same way by the Federal Court of Justice. You should not be surprised therefore if some of the decisions I present today refer not to Article 123 EPC but only to Sections 21 or 22 PatG.

III. Extension of protection (Article 123(3) EPC)

It is my view that Article 123(3) EPC plays a much less significant role in the case law of the Federal Court of Justice than Article 123(2) EPC.

modification prend également effet dans tous les États contractants.

- Selon l'article 64 de la loi allemande sur les brevets (PatG), elle peut engager une procédure de limitation nationale auprès de l'Office allemand des brevets et des marques. Cette procédure correspond dans une large mesure à la procédure décrite à l'article 105bis CBE, mais la modification concernée n'a d'effet que sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

- Si le brevet ne fait pas l'objet d'une action en nullité, la personne habilitée peut protéger le brevet sous une forme modifiée aussi bien en première instance – auprès du Tribunal fédéral des brevets – qu'en deuxième instance – auprès de la Cour fédérale de justice. Comme dans la procédure de limitation, elle peut choisir de se limiter à ce mode de protection ou de présenter une requête subsidiaire spécifique pour la modification. Une modification engagée dans le cadre de la procédure de nullité n'a d'effet également que sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

Dans toutes ces procédures, une modification est admissible si elle correspond à la définition donnée à l'article 123(2) et (3) CBE. Pour les procédures nationales, ce sont officiellement les dispositions de l'article 22, 2^e alinéa, et de l'article 21, 2^e alinéa, première phrase, de la loi allemande sur les brevets (PatG) qui s'appliquent. Ces passages de la loi allemande ont un contenu identique aux règles citées de la Convention sur le brevet européen et sont interprétés de la même manière par la Cour fédérale de justice. Ne soyez donc pas surpris si, dans l'une ou l'autre décision que je vous présente aujourd'hui, il n'est pas question de l'article 123 CBE mais seulement de l'article 21 ou 22 de la loi allemande sur les brevets (PatG).

III. Extension de la protection, article 123(3) CBE

À mon avis, l'article 123(3) CBE joue un rôle beaucoup moins important que l'article 123(2) CBE dans la jurisprudence de la Cour fédérale de justice.

Die maßgeblichen Grundsätze zur Erweiterung des Schutzbereichs sind außer Streit. Sie decken sich mit dem, was uns Herr Blumer bereits vorgestellt hat und was häufig mit dem Stichwort "Verletzungstest" bezeichnet wird. Nachzulesen sind sie zum Beispiel in der Entscheidung "*Windenergiekonverter*"¹: Der Schutzbereich ist erweitert, wenn Handlungen, die das Patent in seiner erteilten Fassung nicht verletzen, nach der Änderung eine Patentverletzung darstellen würden.

Die Anwendung dieser Grundsätze bereitet in der täglichen Praxis selten Schwierigkeiten. Demgemäß gibt es verhältnismäßig wenige Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, die sich mit dieser Frage befassen.

Bisweilen diskutiert wurde die Frage, ob Artikel 123 Abs. 3 EPÜ einer Änderung des Äquivalenzbereichs entgegensteht. Dies betrifft vor allem zwei Fallgestaltungen: Zum einen ist denkbar, dass das erteilte Patent Merkmale aufweist, die bei einer bestimmten Ausführungsform nur durch äquivalente Mittel verwirklicht sind, und diese Merkmale später so geändert werden, dass sie wortsinngemäß verwirklicht sind. Zum anderen ist denkbar, dass eine bestimmte Ausführungsform nicht in den Schutzbereich des erteilten Patents fällt und das Patent später so geändert wird, dass eine Verletzung mit äquivalenten Mitteln zu bejahen ist.

Zu beiden Fragen kann ich Ihnen leider keine verbindlichen Antworten geben, weil es keine Entscheidungen des Bundesgerichtshofs dazu gibt. Aus meiner persönlichen Sicht könnte die Antwort möglicherweise lauten, dass Artikel 123 Abs. 3 EPÜ nur einer Erweiterung des Wortsinns entgegensteht, nicht aber einer Erweiterung des Äquivalenzbereichs. Dies würde bedeuten, dass die Änderung in dem ersten der beiden von mir genannten Beispielsfälle unzulässig wäre. Im zweiten Beispielsfall wäre das Patent in der geänderten Fassung wirksam, eine zuvor nicht erfasste Ausführungsform, die in den Äquivalenzbereich der geänderten Fassung fällt, dürfte aber dennoch nicht zu einer Verurteilung wegen Patentverletzung führen.

The principles governing the extension of protection are undisputed. They coincide with the concept already presented by Mr Blumer and frequently described as the "infringement test". You can read about them, for instance, in the "*Wind turbine*"¹ decision: the protection conferred is extended where acts that do not infringe the patent as granted would infringe it as amended.

The application of these principles is rarely problematic in everyday practice. Consequently, there are relatively few decisions of the Federal Court of Justice on this issue.

From time to time, there has been debate as to whether Article 123(3) EPC precludes amendments in the equivalence range. Two scenarios especially come to mind in which this question might arise. The first is where the granted patent contains features that a particular embodiment implements only through equivalent means but these features are later amended in such a way as to be literally implemented. The second situation is where a particular embodiment does not fall within the scope of protection conferred by the granted patent but the patent is later amended in such a way that infringement by equivalent means occurs.

Unfortunately, I am unable to categorically answer this question because the Federal Court of Justice has not taken any decisions on it. Personally, I believe the answer could be that Article 123(3) EPC precludes only an extension of the literal meaning, not an extension of the equivalence range. This would mean that the amendment in the first scenario I just described would be inadmissible. In the second, the patent would be valid as amended. Nonetheless, an embodiment that was not originally covered by the patent but then fell within the equivalence range of the amended version could not constitute a ground for a guilty finding in infringement proceedings.

Les principes régissant l'extension de la protection sont incontestables. Ils coïncident avec ce que Monsieur Blumer nous a déjà présenté et ce qui est souvent désigné par le terme de "test de contrefaçon". On les trouvera, par exemple, dans la décision "*Convertisseur d'énergie éolienne*"¹ : la protection est étendue si des actes qui ne contrefont pas le brevet dans sa version délivrée peuvent représenter une contrefaçon après la modification.

L'application de ces principes occasionne rarement des difficultés dans la pratique quotidienne. C'est pourquoi il existe relativement peu de décisions de la Cour fédérale de justice sur cette question.

On s'est parfois demandé si l'article 123(3) CBE était contraire à une modification du domaine d'équivalence. Ceci concerne surtout deux cas. D'une part on pourrait imaginer que le brevet délivré présente des caractéristiques qui sont mises en évidence dans un mode de réalisation donné uniquement par des moyens équivalents et que ces caractéristiques sont modifiées plus tard de manière à être réalisées littéralement. D'autre part on pourrait imaginer qu'un mode de réalisation donné n'entre pas dans le domaine protégé par le brevet délivré et que le brevet soit modifié plus tard de telle manière qu'une contrefaçon avec des moyens équivalents sera constatée.

Je ne peux malheureusement pas apporter de réponse faisant foi sur ces deux questions car il n'existe aucune décision de la Cour fédérale de justice à ce propos. De mon point de vue personnel, la réponse pourrait être la suivante : l'article 123(3) CBE ne fait obstacle qu'à une extension du sens littéral du terme mais pas à une extension du domaine d'équivalence. Cela signifierait que la modification ne serait pas admissible dans le premier de mes deux exemples. Dans le deuxième exemple, le brevet prendrait effet sous sa forme modifiée, mais un mode de réalisation non couvert précédemment, entrant dans le domaine d'équivalence de la forme modifiée, ne pourrait pas conduire à une condamnation pour contrefaçon.

¹ BGH, 9. September 2010 – Xa ZR 14/10, GRUR 2010, 1084 Rn. 36.

¹ BGH, 9 September 2010 – Xa ZR 14/10, GRUR 2010, 1084, point 36.

¹ BGH, 9 septembre 2010 – Xa ZR 14/10, GRUR 2010, 1084, point 36.

IV. Unzulässige Erweiterung, Artikel 123 Abs. 2 EPÜ

Weitaus häufiger hat sich der Bundesgerichtshof mit der Frage zu befassen, ob eine Änderung dazu führt, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

1. Grundsatz

Zur Beurteilung dieser Frage zieht der Bundesgerichtshof die Grundsätze heran, die Ihnen Herr Blumer bereits als "Zauberformel" vorgestellt hat und die ich bei anderer Gelegenheit schon unter der Bezeichnung "Goldstandard" kennengelernt habe.

Diese Grundsätze hat der Bundesgerichtshof in einer ganzen Reihe von Urteilen formuliert, in neuerer Zeit zum Beispiel in der Entscheidung "*Verschlüsselungsverfahren*"². Maßgeblich ist danach, ob die im Patentanspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend offenbart ist. Zu den Ursprungsunterlagen gehören, wie der Bundesgerichtshof ebenfalls schon häufig klargestellt hat (zum Beispiel in der Entscheidung "*Fälschungssicheres Dokument*"³), nicht nur die in der Anmeldung formulierten Ansprüche, sondern auch die darin enthaltene Beschreibung und die darin wiedergegebenen Zeichnungen.

2. Offenbarung durch Zeichnungen

Welche Bedeutung den Zeichnungen im Einzelfall zukommen kann, möchte ich Ihnen anhand von zwei neueren Entscheidungen demonstrieren. Beide Entscheidungen basieren auf dem Grundsatz, dass die Zeichnungen ein der Beschreibung gleichwertiges Offenbarungsmittel sind und deshalb Grundlage für die Aufnahme einschränkender Merkmale sein können.

Rückspülbare Filterkerze

In der Entscheidung "*Rückspülbare Filterkerze*"⁴ ging es um eine Vorrichtung zum Filtern von Flüssigkeiten. Der Patentanspruch sah unter anderem vor, dass ein Tragrohr (33) in eine Trennwand (1) eingesetzt ist. In der Anmeldung wurden sowohl das Tragrohr als auch die Trennwand beschrieben. Nicht ausdrücklich erwähnt war, dass das eine Teil in das andere eingesetzt ist.

² BGH, 9. April 2013 – X ZR 130/11, GRUR 2013, 809 Rn. 11.

³ BGH, 8. Juli 2010 – Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 Rn. 46.

⁴ BGH, 30. Januar 2007 – X ZR 156/02, GRUR 2008, 578 Rn. 15.

IV. Inadmissible extension (Article 123(2) EPC)

A question that the Federal Court of Justice has to deal with much more often is whether an amendment extends the subject-matter of the patent beyond the content of the application as originally filed.

1. Principles

In order to assess this question, the Federal Court of Justice applies the principles which Mr Blumer has already presented to you as the "magic formula" and which I have previously heard referred to as the "gold standard".

The Federal Court of Justice developed these principles in a series of judgments, recently for instance in its "*Encryption techniques*"² decision. According to this decision, what matters is whether the claimed technical teaching is disclosed directly and unambiguously in the original documents as part of the invention. The original documents, as already clarified by the Federal Court of Justice on several occasions (e.g. in the "*Non-replicable document*"³ decision), include not only the claims formulated in the application but also the description and drawings.

2. Disclosure by drawings

The potential value of a drawing in a specific case is demonstrated by two recent decisions. Both of them are based on the principle that the drawings are as much a source of disclosure as the description and, consequently, may provide the basis for including limiting features.

Backwash filter candle

The "*Backwash filter candle*"⁴ decision related to an apparatus for filtering liquids. The patent claim stipulated *inter alia* that a support tube (33) was set in a partition wall (1). Both the support tube and the partition wall were described in the application. What was not expressly mentioned was that one part was set in the other. The only indication of this feature was the

² BGH, 9 April 2013 – X ZR 130/11, GRUR 2013, 809, point 11.

³ BGH, 8 July 2010 – Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, point 46.

⁴ BGH, 30 January 2007 – X ZR 156/02, GRUR 2008, 578, point 15.

IV. Extension inadmissible, article 123(2) CBE

La Cour fédérale de justice est très souvent confrontée à la question suivante, à savoir si, suite à une modification, l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

1. Principe

Pour évaluer cette question, la Cour fédérale de justice applique les principes présentés précédemment par Monsieur Blumer comme étant la "formule magique" et que j'ai rencontrés à d'autres occasions sous le vocable de "règle d'or".

La Cour fédérale de justice a exprimé ces principes dans toute une série de jugements, par exemple récemment dans la décision intitulée "*Procédé de cryptage*"². Il est ainsi déterminant de savoir si l'enseignement technique indiqué dans la revendication du brevet est divulgué directement et sans ambiguïté dans les pièces initiales comme appartenant à l'invention. Comme la Cour fédérale de justice l'a souvent précisé (par exemple dans la décision intitulée "*Document non reproductible*"³), les pièces initiales englobent non seulement les revendications formulées dans la demande de brevet mais également la description qui y figure et les dessins qui y sont reproduits.

2. Divulgarion par les dessins

Je souhaiterais vous montrer l'importance des dessins dans certains cas au travers de deux exemples, qui sont deux nouvelles décisions de la Cour. Ces deux décisions reposent sur le principe selon lequel les dessins sont un moyen de divulgation équivalent à la description et qu'ils peuvent donc servir de base pour l'adoption de caractéristiques restrictives.

Bougie filtrante rétrolavable

Dans la décision intitulée "*Bougie filtrante rétrolavable*"⁴, il est question d'un dispositif de filtrage de liquides. La revendication prévoit entre autres un tube porteur (33) inséré dans une cloison de séparation (1). La demande décrit à la fois le tube porteur et la cloison de séparation, mais il n'est pas indiqué expressément que l'une de ces pièces est insérée dans l'autre. Cette

² BGH, 9 avril 2013 – X ZR 130/11, GRUR 2013, 809, point 11.

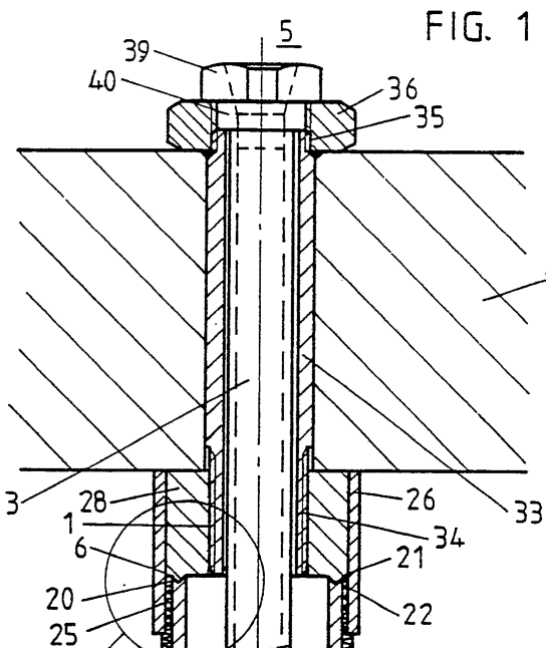
³ BGH, 8 juillet 2010 – Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, point 46.

⁴ BGH, 30 janvier 2007 – X ZR 156/02, GRUR 2008, 578, point 15.

Einziger Hinweis auf dieses Merkmal war die nachfolgend wiedergegebene Zeichnung, die eine entsprechende Anordnung des Tragrohrs zeigt. Der Bundesgerichtshof sah dies im konkreten Fall als ausreichende Offenbarung an.

following drawing, which showed a support tube arranged in this way. The Federal Court of Justice considered this to be sufficient disclosure in the specific case.

caractéristique n'est visible que sur le dessin reproduit à la suite, montrant la configuration correspondante du tube porteur. La Cour fédérale de justice a considéré concrètement ce dessin comme une divulgation suffisante.



Elektronenstrahltherapie­system

In der Entscheidung "*Elektronenstrahltherapie­system*"⁵ ging es um ein Gerät zur Behandlung von Krebserkrankungen mittels Elektronenstrahlen. Zu den im Patentanspruch aufgeführten Merkmalen gehörten unter anderem ein Gehäuse (18), eine Einrichtung zur Erzeugung von Elektronen (12) und ein Linearbeschleuniger (14, 16). Bereits im Laufe des Erteilungsverfahrens war ein zusätzliches Merkmal eingefügt worden, das vorsah, dass der Linearbeschleuniger so angeordnet ist, dass der Elektronenstrahl ihn kollinear in Richtung der Elektronenbahn verlässt. Dieses Merkmal war in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt. Als wesentlicher Vorteil der Erfindung gegenüber im Stand der Technik bekannten Systemen wurde dort allerdings hervorgehoben, dass es anders als bei bekannten Systemen keiner aufwendigen Einrichtungen bedürfe, um den Elektronenstrahl um eine Kurvenbahn zu

Electron beam therapy system

The "*Electron beam therapy system*"⁵ decision related to a device for treating cancer patients by means of electron beams. The features listed in the patent claim included a housing (18), an electron generating means (12) and a linear accelerator (14, 16). In the course of the proceedings for grant, an additional feature was added that provided that the linear accelerator was positioned so that the generated electron beam exited it colinearly in the direction of electron travel. Although the description did not expressly mention this feature, it did indicate that a key advantage of the invention over prior-art systems was that, unlike conventional systems, no expensive equipment was needed to direct the electron beam along a curvilinear line. In these circumstances, the Federal Court of Justice considered the following drawing to be sufficient disclosure:

Système de traitement par faisceau d'électrons

Dans la décision intitulée "*Système de traitement par faisceau d'électrons*"⁵, il est question d'un appareil destiné au traitement des cancers au moyen de faisceaux d'électrons. Les caractéristiques présentées dans la revendication se composent notamment d'une enveloppe (18), de moyens de production d'électrons (12) et d'un accélérateur linéaire (14, 16). Pendant la procédure de délivrance, une caractéristique a été ajoutée, laquelle prévoyait que l'accélérateur linéaire soit installé à une position telle que le faisceau d'électrons sorte de cet accélérateur d'une manière colinéaire dans la direction de déplacement des électrons. Cette caractéristique n'a pas été indiquée expressément dans la description. On a toutefois prétendu que cette invention présentait comme avantage majeur par rapport aux systèmes connus de l'état de la technique le fait que ce nouveau

⁵ BGH, 24. Januar 2012 – X ZR 88/09, GRUR 2012, 475 Rn. 32.

⁵ BGH, 24 January 2012 – X ZR 88/09, GRUR 2012, 475, point 32.

⁵ BGH, 24 janvier 2012 – X ZR 88/09, GRUR 2012, 475, point 32.

lenken. Vor diesem Hintergrund sah der Bundesgerichtshof die nachfolgend wiedergegebene Figur als ausreichende Offenbarung an:

Le système ne nécessitait pas d'autres dispositifs lourds et onéreux, contrairement aux systèmes connus, pour guider le faisceau d'électrons autour d'une trajectoire courbe. Dans ces conditions, la Cour fédérale de justice a considéré la figure représentée ci-après comme une divulgation suffisante.

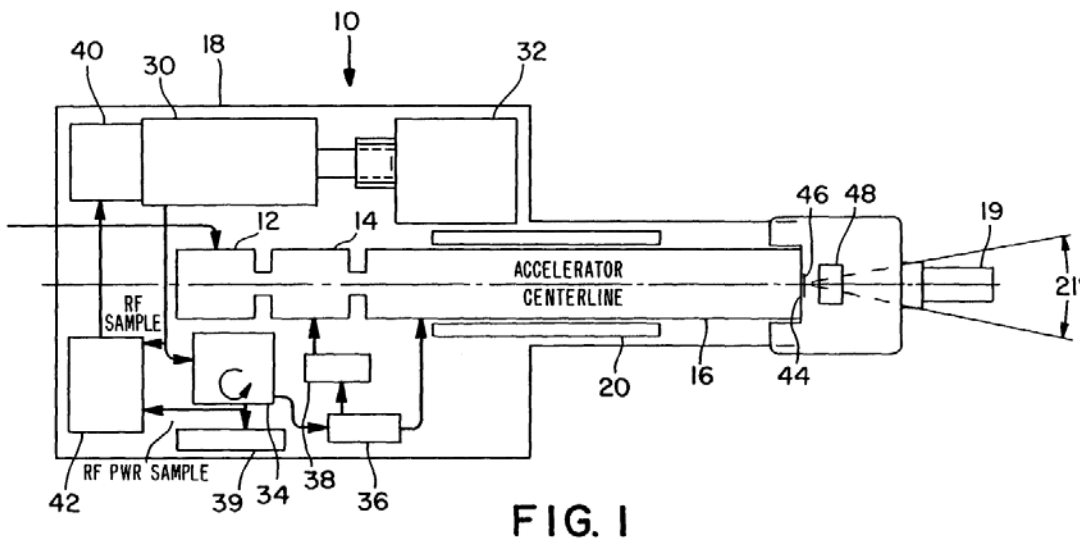


FIG. 1

3. Erweiterung, Neuheit und Priorität

Die Anforderung, dass die Erfindung unmittelbar und eindeutig offenbart sein muss, finden Sie nicht nur im Zusammenhang mit Artikel 123 Abs. 2 EPÜ, sondern, wie Herr Blumer schon aufgezeigt hat, auch im Zusammenhang mit Artikel 54 Abs. 1 EPÜ. Für die Frage, ob die Erfindung durch ein zum Stand der Technik gehörendes Dokument bereits vorweggenommen wurde, kommt es ebenfalls darauf an, ob die beanspruchte technische Lehre in diesem Dokument unmittelbar und eindeutig offenbart ist. Der Bundesgerichtshof betont in fast allen Entscheidungen, die ich Ihnen heute vorstelle, dass insoweit dieselben Maßstäbe heranzuziehen sind wie bei Artikel 123 Abs. 2 EPÜ. Er wendet diese Maßstäbe darüber hinaus auch im Zusammenhang mit Artikel 87 Abs. 1 EPÜ an, nämlich bei der Frage, ob eine frühere Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, dieselbe Erfindung betrifft.

Um Missverständnisse zu vermeiden, möchte ich nochmals auf einen Unterschied hinweisen, den schon Herr Blumer hervorgehoben hat: Im Zusammenhang mit Artikel 54 Abs. 1 EPÜ ist ausschließlich von Bedeutung, ob in dem älteren Dokument die vom

3. Extension, novelty and priority

That an invention must be disclosed directly and unambiguously is required not only under Article 123(2) EPC, but also – as already demonstrated by Mr Blumer – under Article 54(1) EPC. Whether the invention was already anticipated by a prior-art document also depends on whether the technical teaching claimed is directly and unambiguously disclosed in that document. The Federal Court of Justice has observed in almost all the decisions presented to you today that, to determine this, the same standards have to be applied as under Article 123(2) EPC. It also applies these standards in the context of Article 87(1) EPC, namely when deciding whether an earlier application from which priority is claimed relates to the same invention.

To rule out any misunderstandings, I would like to draw your attention once again to a distinction already highlighted by Mr Blumer: for the purposes of Article 54(1) EPC, all that matters is whether the technical teaching claimed by the patent is

3. Extension, nouveauté et priorité

L'exigence selon laquelle l'invention doit être divulguée directement et sans ambiguïté ne se trouve pas seulement en liaison avec l'article 123(2) CBE mais également, comme Monsieur Blumer l'a montré, en liaison avec l'article 54(1) CBE. Pour savoir si l'invention est antériorisée par un document appartenant à l'état de la technique, il convient également d'établir si l'enseignement technique revendiqué dans ce document est divulgué directement et sans ambiguïté. La Cour fédérale de justice souligne dans presque toutes les décisions que je vous présente aujourd'hui qu'il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux indiqués à l'article 123(2) CBE. La Cour utilise par ailleurs ces critères aussi en liaison avec l'article 87(1) CBE, c'est-à-dire pour établir si la même invention fait l'objet d'une demande antérieure dont la priorité est revendiquée.

Pour éviter tout malentendu, je tiens à rappeler une différence que Monsieur Blumer a déjà évoquée : dans le cadre de l'article 54(1) CBE, il importe exclusivement de vérifier si l'enseignement technique revendiqué par le brevet est divulgué dans le

Patent beanspruchte technische Lehre offenbart ist. Die zusätzliche Voraussetzung, dass die Lehre in dem älteren Dokument als zur Erfindung gehörend offenbart sein muss, gilt nur für Artikel 123 Abs. 2 und Artikel 87 Abs. 1 EPÜ.

4. Zwischenverallgemeinerungen

Wenn es einen Bereich gibt, in dem am häufigsten über Unterschiede zwischen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern berichtet wird, dann ist dies nach meiner Einschätzung die Frage, inwieweit der Anmelder berechtigt ist, Verallgemeinerungen vorzunehmen. Hierbei geht es zum einen um Fälle, in denen der Anspruch um Merkmale eines Ausführungsbeispiels ergänzt wird, hierbei aber nicht alle Merkmale dieses Beispiels aufgegriffen werden. Zum anderen geht es um Fälle, in denen ein in der Anmeldung enthaltener Anspruch hinsichtlich bestimmter Merkmale verallgemeinert wird.

4.1 Aufnahme einzelner Merkmale eines Ausführungsbeispiels

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs steht es dem Anmelder grundsätzlich frei, nur einzelne Merkmale eines Ausführungsbeispiels in den Patentanspruch zu übernehmen. Dies hört sich möglicherweise anders an als das, was Sie vor wenigen Minuten von Herrn Blumer gehört haben. Der Bundesgerichtshof lässt aber auch in diesem Zusammenhang keinen Zweifel daran, dass der Anmelder stets nur Kombinationen beanspruchen darf, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann.

Nicht zulässig ist danach insbesondere das bereits angesprochene "Rosinenpicken". Der Anmelder darf Merkmale, die nach der Anmeldung zwingend zusammengehören, nicht einzeln beanspruchen. Ob mehrere Merkmale in diesem Sinne zwingend zusammengehören, ist allerdings nicht allein nach den in der Anmeldung formulierten Ansprüchen zu beurteilen, sondern anhand des gesamten Inhalts der ursprünglich eingereichten Unterlagen. Dass Ausführungsformen, bei denen nur einzelne Merkmale eines Ausführungsbeispiels verwirklicht sind, zur Erfindung gehören, kann sich mithin auch aus der Beschreibung oder aus dem Gesamtzusammenhang der Anmeldung ergeben. Möglicherweise liegt darin ein gewisser Unterschied zur Entscheidungspraxis mancher Beschwerdekammern, die diese Frage nicht im

disclosed in the prior document. The additional requirement that the teaching must be disclosed in the prior document as forming part of the invention applies solely for the purposes of Articles 123(2) and 87(1) EPC.

4. Intermediate generalisations

It seems to me that differences between the decision-making practices of the Federal Court of Justice and the boards of appeal are most frequently reported in relation to the extent to which applicants are entitled to generalise. This is relevant where some but not all features of an embodiment are added to a claim and where certain features of a claim contained in the application are later generalised.

4.1 Incorporating certain embodiment features

According to the Federal Court of Justice's case law, applicants are, as a rule, free to single out individual embodiment features for incorporation in a patent claim. That may seem to contradict what you just heard from Mr Blumer. But here, too, the Federal Court of Justice is very clear that applicants may only ever claim combinations that the skilled person can derive from the application as filed as a possible form of the invention.

This means that the practice of "cherry picking" in particular is inadmissible. Applicants cannot draw up separate claims for features that, based on the application, are inextricably linked. Whether multiple features are inextricably linked cannot be assessed solely on the basis of the claims formulated in the application however, but rather on the basis of the content of the originally filed documents as a whole. It is therefore possible to derive from the description or the overall context of the application that forms of implementation which make use of only certain features of an embodiment are part of the invention. This may diverge somewhat from the decision-making practice of certain boards of appeal, which on occasion take a stricter view of this, not necessarily on principle, but possibly in their practical approach in

document antérieur. La condition supplémentaire, à savoir que l'enseignement figurant dans le document antérieur doit être divulgué comme appartenant à l'invention, ne s'applique que pour l'article 123(2) et l'article 87(1) CBE.

4. Généralisations intermédiaires

S'il existe un domaine où il est le plus fréquemment fait mention de différences entre la jurisprudence de la Cour fédérale de justice et la pratique décisionnelle des chambres de recours, c'est celui de la mesure dans laquelle le demandeur est en droit de procéder à des généralisations. Il s'agit ici, d'une part, des cas où les revendications sont complétées par des caractéristiques d'un mode de réalisation mais où toutes les caractéristiques de l'exemple ne sont pas reprises. Il s'agit, d'autre part, des cas où l'une des revendications de la demande, portant sur des caractéristiques données, est généralisée.

4.1 Reprise de quelques caractéristiques d'un mode de réalisation

Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, le demandeur est en principe libre de ne reprendre que quelques caractéristiques d'un mode de réalisation dans les revendications de son brevet. Cela diffère peut-être de ce que Monsieur Blumer vous a présenté il y a quelques minutes. La Cour fédérale de justice ne laisse cependant aucun doute quant au fait que le demandeur peut toujours revendiquer uniquement les combinaisons pouvant être déduites des pièces initiales par l'homme du métier comme étant une représentation possible de l'invention.

Il n'est pas admissible notamment de prendre uniquement la meilleure part du gâteau. Le demandeur ne doit pas revendiquer séparément des caractéristiques qui constituent un tout dans la demande. On déterminera si plusieurs caractéristiques vont obligatoirement ensemble, non seulement d'après les revendications formulées dans la demande mais également au vu du contenu global des pièces initiales. On peut déduire aussi de la description ou du contexte global de la demande que des modes de réalisation montrant uniquement certaines caractéristiques d'un exemple de réalisation appartiennent à l'invention. Il y a là peut-être une différence par rapport à la pratique décisionnelle de certaines chambres de recours qui jugent cet aspect plus sévèrement, non pas d'un point de vue

Grundsatz, aber möglicherweise in der Anwendung auf den einzelnen Fall mitunter strenger beurteilen.

Drehmomentübertragungseinrichtung

Als Beispiel dafür, wie der Bundesgerichtshof diese Grundsätze in der Praxis anwendet, möchte ich Ihnen die Entscheidung "*Drehmomentübertragungseinrichtung*"⁶ vorstellen. Dort ging es um ein Patent für eine besonders ausgestaltete Kupplung für Kraftfahrzeugmotoren, zu deren Merkmalen – unter anderem – zwei coaxial angeordnete Schwungmassen gehörten, die zueinander verdrehbar sind. In Anspruch 1 der Anmeldung war als zusätzliches Merkmal vorgesehen, dass die beiden Schwungmassen zueinander axial verlagerbar sind. Dieses Merkmal war in Anspruch 1 des erteilten Patents nicht mehr enthalten.

Das Bundespatentgericht hatte das Patent aus zwei Gründen widerrufen: Zum einen seien in der Anmeldung nur Ausführungsformen beschrieben, bei denen neben zwei Schwungmassen auch ein Kraftspeicher vorhanden sei; dieser Kraftspeicher müsse deshalb als Merkmal im Patentanspruch vorgesehen sein. Zum anderen gehörten die in Anspruch 1 der Anmeldung vorgesehenen Merkmale "verdrehbar" und "axial verlagerbar" zwingend zusammen; deshalb müssten beide Merkmale im Patentanspruch vorgesehen sein.

Der Bundesgerichtshof hat diese Entscheidung im Ergebnis bestätigt. Er hat aber klargestellt, dass das erste der vom Bundespatentgericht angeführten Argumente nicht valide ist. Auch wenn in der Anmeldung nur Ausführungsbeispiele mit Kraftspeicher beschrieben waren, ergab sich aus dem Umstand, dass der in der Anmeldung enthaltene Anspruch 1 ein solches Merkmal nicht vorsah, hinreichend deutlich, dass auch Ausführungsformen ohne Kraftspeicher als zur Erfindung gehörend beansprucht sind. Das zweite vom Bundespatentgericht angeführte Argument hielt der Bundesgerichtshof hingegen für stichhaltig. Er kam ebenso wie das Bundespatentgericht zu dem Ergebnis, dass die beiden Merkmale "verdrehbar" und "axial verlagerbar" nach der

individual cases.

Torque transmitting device

The "*Torque transmitting device*"⁶ decision is a good example of how the Federal Court of Justice applies these principles in practice. That decision related to a patent for a specially designed clutch for automobile engines, with features including two coaxially arranged flywheel masses that were able to rotate relative to one another. Claim 1 of the application contained an additional feature according to which the two flywheel masses were axially adjustable relative to one another, but that feature was no longer included in claim 1 of the patent as granted.

The Federal Patent Court revoked the patent for two reasons: firstly, since the application only described embodiments featuring, in addition to two flywheel masses, an energy accumulator, such an energy accumulator had to be included as a feature in the patent claim. Secondly, since the features "able to rotate" and "axially adjustable" in claim 1 of the application were inextricably linked, both features had to be included in the patent claim.

Although the Federal Court of Justice ultimately upheld the Federal Patent Court's decision, it considered its first argument invalid. Even if the application described only embodiments with an energy accumulator, it was sufficiently clear from the absence of such a feature in claim 1 of the application that embodiments without an energy accumulator were also claimed as forming part of the invention. The Federal Court of Justice endorsed, however, the Federal Patent Court's second argument. Like the Federal Patent Court, it concluded that based on the application the two features "able to rotate" and "axially adjustable" were inextricably linked and therefore neither of them could be claimed in isolation. The key factor here was not

théorique global mais parfois dans certains cas concrets.

Dispositif de transmission d'un couple de rotation

Pour vous montrer comment la Cour fédérale de justice met en pratique ces principes, je souhaiterais vous présenter la décision intitulée "*Dispositif de transmission d'un couple de rotation*"⁶. Cette décision concerne un brevet portant sur un embrayage destiné spécialement à des moteurs automobiles. Ce système se caractérise, entre autres, par deux masses d'inertie disposées de manière coaxiale, lesquelles peuvent tourner l'une par rapport à l'autre. La revendication 1 de la demande prévoyait une caractéristique supplémentaire selon laquelle les deux masses d'inertie pouvaient être déplacées de manière axiale l'une par rapport à l'autre. Cette caractéristique ne figurait plus dans la revendication 1 du brevet délivré.

Le Tribunal fédéral des brevets avait révoqué le brevet pour deux raisons : d'une part, la demande ne décrivait que des modes de réalisation où il y avait un accumulateur de force en plus des deux masses d'inertie et cet accumulateur de force devait donc être prévu comme caractéristique dans la revendication du brevet ; d'autre part, les caractéristiques prévues dans la revendication 1 de la demande selon lesquelles les masses d'inertie pouvaient "tourner l'une par rapport à l'autre" et "être déplacées de manière axiale" allaient obligatoirement ensemble, d'où la nécessité de prévoir ces deux caractéristiques dans la revendication du brevet.

La Cour fédérale de justice a confirmé cette décision. Elle a précisé cependant que le premier des arguments avancés par le Tribunal fédéral des brevets n'était pas valable. Même si la demande ne décrit que des exemples de réalisation avec accumulateur de force, le fait que la revendication 1 de la demande ne prévoyait pas cette caractéristique indique de manière suffisamment claire que même des modes de réalisation sans accumulateur de force sont revendiqués comme faisant partie de l'invention. La Cour fédérale de justice considère en revanche le deuxième argument du Tribunal fédéral des brevets comme solide. Tout comme le Tribunal, la Cour est parvenue à la conclusion suivante, à savoir que les

⁶ BGH, 11. September 2001 – X ZB 18/00, GRUR 2002, 49.

⁶ BGH, 11 September 2001 – X ZB 18/00, GRUR 2002, 49.

⁶ BGH, 11 septembre 2001 – X ZB 18/00, GRUR 2002, 49.

Anmeldung zwingend zusammengehörten und deshalb nicht eines dieser Merkmale isoliert beansprucht werden darf. Ausschlaggebend dafür war nicht allein der in der Anmeldung formulierte Anspruch 1, sondern der gesamte Inhalt der Anmeldung, der an keiner Stelle erkennen ließ, dass es ausreicht, wenn die Schwungmassen gegeneinander verdrehbar, nicht aber axial verschiebbar sind.

4.2 Unmittelbare Offenbarung

Die Kriterien, die der Bundesgerichtshof für die Frage heranzieht, ob einzelne Merkmale eines Ausführungsbeispiels isoliert in den Anspruch übernommen werden dürfen, sind dieselben, die er auch sonst im Zusammenhang mit Artikel 123 Abs. 2 EPÜ heranzieht. Um dies zu verdeutlichen, möchte ich Ihnen nachfolgend einige neuere Entscheidungen vorstellen, in denen es um die Frage ging, ob bestimmte Merkmale in der Anmeldung eindeutig und unmittelbar offenbart sind.

Fälschungssicheres Dokument

Einen etwas komplexen Sachverhalt hatte der Bundesgerichtshof in der bereits erwähnten Entscheidung "*Fälschungssicheres Dokument*"⁷ zu beurteilen. Dort ging es um ein Verfahren zur Herstellung eines Dokuments aus einem Originalbild, das Linien, Punkte oder Wirbel aufweist. Nach Anspruch 1 des erteilten Patents sollte dieses Originalbild mit einem Gittermuster überlagert werden, dessen Teilungsabstand von demjenigen Teilungsabstand abweicht, mit dem gängige Kopiergeräte eine Vorlage abtasten. In Anspruch 1 der Anmeldung war demgegenüber vorgesehen, dass die im Originalbild enthaltenen Linien, Punkte oder Wirbel selbst ein Gittermuster mit dem genannten Teilungsabstand bilden. Im Vergleich dazu bezog sich die erteilte Fassung des Patents weder auf eine Verallgemeinerung noch auf eine Einschränkung, sondern auf eine andere Erfindung.

Die Anmeldung enthielt daneben aber noch einen Anspruch 13, der vorsah, ein Dokument dadurch herzustellen, dass ein Originaldokument kopiert wird und der hierbei eingesetzte Abtastabstand vom Teilungsabstand des Originaldokuments abweicht. Die Patentinhaberin machte nun geltend, mit dem in Anspruch 13 der Anmeldung vorgese-

just the application's claim 1 but rather the content of the application as a whole, which at no point indicated that flywheel masses able to rotate relative to one another but not axially adjustable relative to one another would suffice.

4.2 Direct disclosure

The criteria used by the Federal Court of Justice to assess the admissibility of singling out individual features of an embodiment for incorporation in the claim are the same as those it otherwise uses for the purposes of Article 123(2) EPC. To illustrate this, I will present some recent decisions in which the court had to decide whether certain features were directly and unambiguously disclosed in the application.

Non-replicable document

The Federal Court of Justice had a somewhat complex matter to consider in the aforementioned "*Non-replicable document*"⁷ decision. That decision concerned a method for making a document using an original image comprising lines, dots or swirls. According to claim 1 of the patent as granted, the original image had to be overlaid with a grid pattern having a pitch distance slightly more or less than the scanning pitch distance in conventional photocopiers. Claim 1 of the application however provided that the lines, dots or swirls contained in the original image constituted a grid pattern having the specified pitch distance. Thus, the patent as granted neither generalised nor limited the earlier claim, but was instead directed to a different invention altogether.

The application also contained a claim 13, which related to a method for making a document by copying an original document, where the scanning pitch distance set differed from the pitch distance of the original document. The patent proprietor argued that the copy process as claimed in the application involved overlaying the original image

deux caractéristiques selon lesquelles les masses d'inertie peuvent "tourner l'une par rapport à l'autre" et "être déplacées de manière axiale" vont obligatoirement ensemble d'après la demande et donc que ces caractéristiques ne peuvent pas être revendiquées de manière isolée. Sont déterminantes pour cela non seulement la revendication 1 de la demande mais également l'ensemble de la demande, qui à aucun endroit ne laisse entendre qu'il suffit que les masses d'inertie tournent l'une par rapport à l'autre sans être déplacées de manière coaxiale.

4.2 Divulgation directe

Les critères utilisés par la Cour fédérale de justice pour décider si les différentes caractéristiques d'un exemple de réalisation peuvent être revendiquées de manière isolée sont les mêmes que ceux utilisés en liaison avec l'article 123(2) CBE. Pour illustrer ceci, je souhaiterais vous présenter ci-après quelques décisions plus récentes où il s'agit de savoir si certaines caractéristiques sont divulguées directement et sans ambiguïté dans la demande.

Document non reproductible

La Cour fédérale de justice a eu une affaire quelque peu complexe à juger dans la décision déjà évoquée, intitulée "*Document non reproductible*"⁷. Il s'agissait là d'un procédé visant à élaborer un document à partir d'une image originale constituée de lignes, de points ou de spirales. D'après la revendication 1 du brevet délivré, l'image originale devait être recouverte d'un motif de grille dont le pas diverge du pas de balayage d'appareils de reproduction courants. Dans la revendication 1 du brevet délivré, il était prévu en revanche que les lignes, les points ou les spirales contenus dans l'image originale forment eux-mêmes un motif de grille avec un pas tel que décrit précédemment. La version délivrée du brevet ne constitue donc ni une généralisation ni une limitation mais une autre invention.

La demande contenait en outre une revendication 13, laquelle prévoyait d'élaborer un document en reproduisant un document original avec un pas de balayage divergeant du pas du document original. Le titulaire du brevet a alors fait valoir qu'avec le procédé de reproduction prévu dans la revendication 13 de la demande,

⁷ BGH, 8. Juli 2010 – Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 Rn. 62.

⁷ BGH, 8 July 2010 – Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, point 62.

⁷ BGH, 8 juillet 2010 – Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, point 62.

henen Kopiervorgang werde das Originalbild mit einem Gittermuster überlagert, das aufgrund der beim Kopiervorgang eintretenden Erwärmung des Papiers die in Anspruch 1 des erteilten Patents vorgesehenen Merkmale aufweise.

Der Bundesgerichtshof hielt es für möglich, dass bei dem Verfahren nach Anspruch 13 der Anmeldung die behaupteten Wirkungen eintreten und dass dies für den Fachmann erkennbar war. Er kam dennoch zu dem Ergebnis, dass das im erteilten Patent beanspruchte Verfahren in der Anmeldung nicht unmittlbar und eindeutig offenbart war. Als entscheidend dafür sah er an, dass der Fachmann die maßgeblichen Zusammenhänge nicht allein aufgrund der Ausführungen in der Patentanmeldung erkennen konnte, sondern hierzu weitergehende Überlegungen anstellen musste.

Polymerschaum

Ein ähnliches Problem stellte sich in der Entscheidung "*Polymerschaum*"⁸. Dort ging es um ein Verfahren zur Herstellung eines Schaums durch Schmelzmischen einer Zusammensetzung bestimmter Polymere mit expandierbaren Mikrokugeln. In Anspruch 1 des erteilten Patents war vorgesehen, zunächst die Polymerzusammensetzung zu schmelzen und erst danach die Mikrokugeln hinzuzufügen. In Anspruch 1 der Anmeldung war demgegenüber nicht ausdrücklich festgelegt, in welcher zeitlichen Reihenfolge die Verfahrensschritte "schmelzen" und "mischen" stattfinden sollen. Die Beschreibung enthielt hierzu ebenfalls keine ausdrücklichen Angaben. Nach dem Vortrag der Patentinhaberin konnte der Fachmann aber aus den in der Beschreibung enthaltenen Temperaturangaben entnehmen, dass die Polymerzusammensetzung schon vor der Zugabe der Mikrokugeln in geschmolzenem Zustand war.

Der Bundesgerichtshof kam zu dem Ergebnis, dass dem Begriff "Schmelzmischen" keine Hinweise auf die zeitliche Reihenfolge entnommen werden können. Er sah es aber als ausreichende Offenbarung an, **wenn** den in der Anmeldung enthaltenen Temperaturangaben aus Sicht des Fachmanns ohne weiteres zu entnehmen war, dass die Polymerzusammensetzung vor dem Mischen bereits in geschmolzenem Zustand vorlag. Da diese Frage zwischen den Parteien umstritten und ungeklärt war, verwies der Bundesge-

with a grid pattern that exhibited the features of claim 1 of the patent as granted on account of heating of the paper during the copy process.

The Federal Court of Justice held that the asserted effects might conceivably occur in the method according to the application's claim 13 and that the skilled person would recognise that. Nevertheless it concluded that the method claimed in the patent as granted was not directly and unambiguously disclosed in the application. What was key, according to the court, was that the skilled person would be unable to recognise the relevant associations solely on the basis of what was stated in the patent application without giving further thought to the matter.

Polymer foam

A similar problem was dealt with in the "*Polymer foam*"⁸ decision. It concerned a process for the preparation of a foam by melt-mixing a composition of specific polymers with expandable microspheres. According to claim 1 as granted, the polymer composition was melted first and then the microspheres were added. By contrast, claim 1 as filed did not expressly specify the chronological order in which the "melting" and "mixing" process steps should take place. Nor did the description contain any explicit information on this. The patent proprietor argued that the skilled person could derive from the temperature values in the description that the polymer composition was melted before the microspheres were added.

The Federal Court of Justice concluded that the chronological order could not be derived from the term "melt-mixing". However, it held the disclosure to be sufficient **if** the skilled person could readily derive from the temperature values contained in the application that the polymer composition was already melted before the mixing step. This being an unsettled point of dispute between the parties, the Federal Court of Justice referred the case back to the Federal Patent Court.

l'image originale serait recouverte d'un motif de grille présentant les caractéristiques prévues dans la revendication 1 du brevet délivré, en raison du réchauffement du papier causé par le procédé de reproduction.

La Cour fédérale de justice a considéré qu'il était possible que les influences avancées interviennent dans le procédé selon la revendication 13 de la demande et que l'homme du métier pouvait être en mesure de les reconnaître. La Cour a cependant abouti à la conclusion que le procédé revendiqué dans le brevet délivré n'était pas divulgué directement et sans ambiguïté dans la demande. Elle a estimé qu'il était déterminant que l'homme du métier ne pouvait pas reconnaître les conditions décisives seulement à partir des réalisations exposées dans la demande de brevet, sans engager des réflexions plus approfondies.

Mousse polymère

La décision intitulée "*Mousse polymère*"⁸ posait un problème similaire. Il s'agissait là d'un procédé visant à obtenir une mousse par un mélange à l'état fondu d'une composition de polymères donnés avec des microsphères expansibles. La revendication 1 du brevet délivré prévoyait tout d'abord de fondre la composition de polymères et ensuite seulement d'ajouter les microsphères. En revanche, dans la revendication 1 de la demande, il n'était pas indiqué expressément dans quel ordre les phases de "fusion" et de "mélange" devaient avoir lieu. La description ne contenait pas non plus d'indication précise à ce sujet. D'après l'exposé du titulaire du brevet, l'homme du métier pouvait déduire néanmoins des températures indiquées dans la description que la composition de polymères était déjà à l'état fondu avant l'ajout des microsphères.

La Cour fédérale de justice a abouti à la conclusion que le terme "mélange à l'état fondu" ne pouvait pas donner d'indication sur l'ordre des différentes phases dans le temps. La Cour a considéré cependant que la divulgation était suffisante **si** l'homme du métier pouvait comprendre d'après les températures indiquées dans la demande, sans autre formalité, que la composition de polymères se trouvait déjà à l'état fondu avant le mélange. Cette question étant contestée par les parties et irrésolue, la Cour fédérale de

⁸ BGH, 17. Juli 2012 – X ZR 117/11, GRUR 2012, 1124 Rn. 52.

⁸ BGH, 17 July 2012 – X ZR 117/11, GRUR 2012, 1124, point 52.

⁸ BGH, 17 juillet 2012 – X ZR 117/11, GRUR 2012, 1124, point 52.

richtshof den Fall an das Bundespatentgericht zurück.

4.3 Offenbarung als zur Erfindung gehörend

Wie ich bereits eingangs dargelegt habe, genügt es im Zusammenhang mit Artikel 123 Abs. 2 EPÜ nicht, wenn ein bestimmtes Merkmal in der Anmeldung offenbart ist. Aus dem Inhalt der Anmeldung muss vielmehr auch hervorgehen, dass dieses Merkmal zur beanspruchten Erfindung gehört.

UV-unempfindliche Druckplatte

Mit diesem Unterschied befasste sich der Bundesgerichtshof vor nicht allzu langer Zeit in der Entscheidung "*UV-unempfindliche Druckplatte*"⁹. Dort ging es um die Priorität einer Entgegenhaltung. Dafür sind, wie ich bereits erwähnt habe und wie der Bundesgerichtshof in dieser Entscheidung ausdrücklich betont hat, dieselben Grundsätze maßgeblich wie für Artikel 123 Abs. 2 EPÜ.

Die in Rede stehende Anmeldung betraf ein Verfahren zur Herstellung einer Druckplatte mit einer fotoempfindlichen Zusammensetzung in einem alkalischen Entwickler. In Anspruch 1 war vorgesehen, dass die fotoempfindliche Zusammensetzung unempfindlich gegen ultraviolettes Licht ist. Dieses Merkmal war in der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wurde, an keiner Stelle ausdrücklich erwähnt. Bei den bereits in der früheren Anmeldung beschriebenen Ausführungsbeispielen kamen jedoch Zusammensetzungen zum Einsatz, die aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften UV-unempfindlich sind.

Der Bundesgerichtshof hat bei dieser Ausgangslage ein Prioritätsrecht verneint. Er hielt es zwar für möglich, dass es für den Fachmann unmittelbar erkennbar und damit implizit offenbart ist, dass die in den Ausführungsbeispielen eingesetzten Zusammensetzungen unempfindlich gegen ultraviolettes Licht sind. Er kam aber zu dem Ergebnis, dass dieser Umstand nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist, weil der Fachmann aus der früheren Anmeldung keinen Hinweis darauf erhält, dass die Unempfindlichkeit gegen ultraviolettes Licht für die Auswahl einer erfindungsgemäßen Zusammensetzung von Bedeutung ist.

4.3 Disclosure as forming part of the invention

As I already mentioned at the outset, it is not sufficient for the purposes of Article 123(2) EPC that a specific feature is merely disclosed in the application. Rather, it must also be clear from the content of the application that it forms part of the claimed invention.

Non-UV-sensitive printing plate

The Federal Court of Justice recently dealt with this difference in the "*Non-UV-sensitive printing plate*"⁹ decision. That decision concerned the priority of a citation. As I have already mentioned and as the court stated clearly in the decision, the principles that apply in such cases are the same as those applicable under Article 123(2) EPC.

The application in question concerned a method for making a printing plate having a photosensitive composition in an alkali developer. According to claim 1 the photosensitive composition was not sensitive to UV light. The earlier application from which priority was claimed did not expressly mention that feature anywhere, but did describe embodiments using compositions which, due to their intrinsic properties, were non-UV-sensitive.

In these circumstances, the Federal Court of Justice found that priority could not be claimed. Although the lack of UV sensitivity of the compositions used in the embodiments might conceivably be immediately apparent to the skilled person and therefore be implicitly disclosed, it was not disclosed as forming part of the invention because the skilled person had been given no indication in the earlier application that a lack of UV sensitivity was significant for selecting a composition according to the invention.

justice a renvoyé l'affaire devant la Tribunal fédéral des brevets.

4.3 Divulgation comme faisant partie de l'invention

Comme je l'ai déjà expliqué au début de mon intervention, il ne suffit pas, pour respecter l'article 123(2) CBE, qu'une caractéristique donnée soit divulguée dans la demande. Le contenu de la demande doit permettre par ailleurs de déterminer si cette caractéristique appartient à l'invention revendiquée.

Plaque d'impression non sensible aux UV

La Cour fédérale de justice s'est penchée récemment sur cette différence dans la décision intitulée "*Plaque d'impression non sensible aux UV*"⁹. Il s'agissait là de la priorité d'un document cité. Pour cela, comme je l'ai déjà évoqué et comme la Cour fédérale de justice l'a souligné expressément dans cette décision, les mêmes principes que ceux applicables à l'article 123(2) CBE sont déterminants.

La demande en question concernait un procédé de fabrication d'une plaque d'impression avec une composition photosensible dans un agent de développement alcalin. La revendication 1 prévoyait que la composition photosensible ne soit pas sensible à la lumière ultraviolette. Cette caractéristique n'était mentionnée expressément à aucun endroit de la demande antérieure dont la priorité était revendiquée. Or les exemples de réalisation décrits dans la demande antérieure utilisaient des compositions qui n'étaient pas sensibles aux UV en raison de leurs propriétés intrinsèques.

Dans cette situation, la Cour fédérale de justice a refusé que soit accordé un droit de priorité. Elle a considéré toutefois qu'il était possible que l'homme du métier reconnaisse directement et donc qu'il était implicitement divulgué que les compositions utilisées dans les exemples de réalisation ne sont pas sensibles à la lumière ultraviolette. La Cour a abouti cependant à la conclusion que cette circonstance n'était pas divulguée comme appartenant à l'invention parce que rien n'indiquait à l'homme du métier dans la demande antérieure que l'absence de sensibilité à la lumière ultraviolette était importante pour le choix d'une composition conforme à l'invention.

⁹ BGH, 14. August 2012 – X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133 Rn. 31 ff.

⁹ BGH, 14 August 2012 – X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133, point 31 ff.

⁹ BGH, 14 août 2012 – X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133, point 31 s.

4.4 Verallgemeinerungen gegenüber dem in der Anmeldung formulierten Anspruch

Der Grundsatz, dass der Gegenstand einer Anmeldung nicht nur durch die darin formulierten Ansprüche, sondern auch durch Beschreibung und Zeichnungen bestimmt wird, findet in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch dann Anwendung, wenn es um die Verallgemeinerung von Merkmalen geht.

Kommunikationskanal

Mit diesem Aspekt hat sich der Bundesgerichtshof zuletzt in der Entscheidung "*Kommunikationskanal*"¹⁰ befasst. Dort ging es um eine Mobilfunkstation mit einem Datenkanal und mehreren Steuerkanälen, die so eingerichtet ist, dass die Übertragung im Datenkanal erst dann beginnt, wenn die Übertragung in den Steuerkanälen bereits begonnen hat. In Anspruch 1 der Anmeldung war zusätzlich vorgesehen, dass die Übertragung nach einem bestimmten technischen Verfahren (dem Frequenzduplex-Verfahren) erfolgt und dass die Steuerkanäle der Übertragung von Informationen zu bestimmten Systemparametern (Übertragungsleistung und Bitrate) dienen. Anspruch 1 des erteilten Patents war demgegenüber auf jedes Übertragungsverfahren und auf die Übertragung jeder Art von Steuerinformation auf den Steuerkanälen gerichtet.

Der Bundesgerichtshof sah diese Verallgemeinerung im konkreten Fall als zulässig an. Für ausschlaggebend sah er dabei an, dass weder die Beschreibung noch die Ausführungsbeispiele in der Anmeldung einen konkreten Bezug zum Frequenzduplex-Verfahren oder zum näheren Inhalt der auf dem Steuerkanal übertragenen Informationen aufwiesen und dass deshalb für den Fachmann schon aus der Anmeldung ohne weiteres ersichtlich gewesen sei, dass die offenbarte und beanspruchte Lehre darin besteht, die Übertragung von Informationen im Datenkanal zu unterbinden, bis die Übertragung in den Steuerkanälen begonnen hat.

Um Missverständnisse auszuschließen, möchte ich klarstellen, dass die Änderung gemäß Artikel 123 Abs. 3 EPÜ nicht zulässig gewesen wäre, weil sie ohne Zweifel zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führte. Diese Frage war

4.4 Generalisations compared with the claim formulated in the application

The principle that the subject-matter of an application is determined not only by its claims but also by the description and drawings is also applied by the Federal Court of Justice in its case law on the generalisation of features.

Communication channel

The Federal Court of Justice dealt with this aspect most recently in its "*Communication channel*"¹⁰ decision. That decision concerned a mobile radio station having a data channel and multiple control channels configured in such a way that the start of transmission in the data channel was delayed until after the start of transmission in the control channels. Also, according to claim 1 as filed, transmission followed a specific technical procedure (frequency division duplex communication), and the control channels were used to transmit information on the basis of certain system parameters (transmit power and bit rate). As granted, however, claim 1 was directed to all transmission procedures and the transmission of any kind of control information via the control channels.

The Federal Court of Justice found the generalisation to be admissible in this particular case. The crucial factor here was that neither the description nor the embodiments in the application contained a direct reference to the frequency division duplex method or the exact type of information transmitted in the control channel. Therefore it was immediately clear for the skilled person from the application that the teaching disclosed and claimed related to delaying the transmission of information in the data channel until after transmission had begun in the control channels.

To avoid any confusion, I should clarify that the amendment would not have been admissible under Article 123(3) EPC because it undoubtedly extended the scope of protection. But that was irrelevant in the case in point because,

4.4 Généralisations par rapport à la revendication formulée dans la demande

La jurisprudence de la Cour fédérale de justice applique aussi le principe selon lequel l'objet d'une demande n'est pas déterminé uniquement par les revendications qui y sont formulées mais également par la description et les dessins, dans la mesure où il s'agit d'une généralisation des caractéristiques.

Canal de communication

La Cour fédérale de justice s'est penchée dernièrement sur cet aspect dans la décision intitulée "*Canal de communication*"¹⁰. Il s'agissait là d'une station radio comprenant un canal de données et plusieurs canaux de commande, disposée de manière à ce que l'émission dans le canal de données ne commence qu'une fois l'émission dans les canaux de commande commencée. Il était prévu en plus dans la revendication 1 de la demande que l'émission soit réalisée selon un procédé technique défini (procédé duplex à répartition de fréquence) et que les canaux de commande servent à l'émission d'informations correspondant à des paramètres système donnés (puissance d'émission et débit). La revendication 1 du brevet délivré portait en revanche sur tout procédé d'émission et sur l'émission de tout type d'informations de commande dans les canaux de commande.

La Cour fédérale de justice a considéré que concrètement cette généralisation était admissible. Elle a jugé déterminant le fait que dans la demande, ni la description ni les exemples de réalisation ne faisaient concrètement référence au procédé duplex à répartition de fréquence ou au contenu plus précis des informations émises dans le canal de commande. La Cour a indiqué aussi que pour l'homme du métier, il ressort donc de manière évidente de la demande, sans autre formalité, que l'enseignement technique général divulgué consiste à empêcher l'émission d'informations dans le canal de données jusqu'au début de l'émission dans les canaux de commande.

Pour éviter tout malentendu, je souhaiterais préciser que la modification n'aurait pas été admissible selon l'article 123(3) CBE parce qu'elle conduisait incontestablement à une extension de la protection. Cette

¹⁰ BGH, 11. Februar 2014 – X ZR 107/12, GRUR 2014, 542 Rn. 32.

¹⁰ BGH, 11 February 2014 – X ZR 107/12, GRUR 2014, 542, point 32.

¹⁰ BGH, 11 février 2014 – X ZR 107/12, GRUR 2014, 542, point 32.

im konkreten Fall aber nicht relevant, weil die Änderung bereits vor Erteilung des Patents erfolgt war und der Bundesgerichtshof das Patent deshalb lediglich anhand von Artikel 123 Abs. 2 EPU zu prüfen hatte.

V. Fazit

Alles in allem meine ich, mit Recht die These vertreten zu dürfen, dass die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und die Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern nicht auf unterschiedlichen Grundsätzen beruhen, sondern allenfalls auf Unterschieden in der Anwendung dieser Grundsätze auf einzelne Fälle. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir darin zustimmen. Unabhängig davon freue ich mich in jedem Fall auf die nachfolgende Diskussion und auf die weitere Entwicklung des Fallrechts durch den Bundesgerichtshof und durch die Beschwerdekammern.

as the amendment had already been made before the patent was granted, the Federal Court of Justice only had to examine the patent in the light of Article 123(2) EPC.

V. Conclusion

All in all, I think it is fair to say that the case law of the Federal Court of Justice and the decision-making practice of the boards of appeal are not based on different principles, but at most on differences in how these principles are applied in individual cases. I very much hope you agree with me. But even if you do not, I look forward to the discussions to follow and to seeing how the Federal Court of Justice and the boards of appeal go on to develop the case law.

question n'était pas pertinente dans ce cas concret car la modification avait déjà été réalisée avant la délivrance du brevet et la Cour fédérale de justice devait donc examiner le brevet uniquement par rapport à l'article 123(2) CBE.

V. Synthèse

Globalement je pense pouvoir défendre à juste titre la thèse selon laquelle la jurisprudence de la Cour fédérale de justice et la pratique décisionnelle des chambres de recours ne reposent pas sur des principes différents mais présentent éventuellement, dans certains cas, des différences quant à l'application de ces principes. Je serais heureux que vous partagiez cet avis. Indépendamment de ce sujet, je me réjouis des discussions à suivre et de l'évolution de la jurisprudence rendue par la Cour fédérale de justice et les chambres de recours.