

**CH Schweiz**

**Dieter BRAENDLE**  
Ersatzoberrichter, Handelsgericht des Kantons Zürich

**Urteil des Handelsgerichts Zürich**

Ich berichte Ihnen über ein Urteil des Handelsgerichts Zürich. Das Urteil ist nicht rechtskräftig; das Rechtsmittelverfahren läuft.

Das Urteil behandelt die Frage der Berücksichtigung von Erklärungen aus dem Erteilungsverfahren. Dieses Thema wurde hier mehrmals angesprochen, aber vielleicht können sich nicht alle von Ihnen vorstellen, worum es dabei konkret geht. Deshalb stelle ich dieses Urteil vor.

Der Prozess drehte sich um Brandschutzgläser mit Interlayer, d. h. Schutzgläser, bei denen sich zwischen parallelen Glasscheiben der sogenannte Brandschutz-Interlayer befindet. Der Interlayer ist eine durchsichtige Masse. Diese wird zwischen die Gläser gegossen und härtet dort aus. Im Brandfall schäumt sie auf, wird opak und absorbiert dadurch die Hitzeabstrahlung.

Die Klägerin ist Inhaberin eines europäischen Patentes, welches sich mit gewissen Vorrichtungs- und Verfahrensaspekten solcher Brandschutzgläser befasst, namentlich mit der Zusammensetzung der Schutzschicht.

Die Beklagte vertreibt Brandschutzgläser, welche nach Ansicht der Klägerin dieses Patent verletzen, was die Beklagte bestreitet.

Die Schutzschicht besteht aus Wasser und einem Alkalisilikat. Knackpunkt im Prozess war der Wassergehalt.

Laut Anspruch 1 beträgt der Wassergehalt in der ausgehärteten Schutzschicht 44 - 60 Gewichts-%.

**CH Switzerland**

**Dieter BRAENDLE**  
*Ersatzoberrichter* [Alternate Higher Judge], *Handelsgericht* of the Canton of Zurich

**Judgment of the Zurich Handelsgericht**

My paper is about a judgment handed down by the *Handelsgericht Zürich* [Commercial Court of Zurich] that has not yet entered into force. Appeal proceedings are under way.

The judgment looks at the consideration of statements made at the grant stage, a topic that has already come up several times at this symposium but which may not be entirely clear to all of you. I hope that what I have to say will throw light on the question.

The case is about fire-resistant glass with an interlayer, i.e. fire-resistant glass consisting of a fire-resistant interlayer sandwiched between two glass sheets. The interlayer is a transparent mass, which is poured between the two glass sheets and hardens. In the event of fire, it becomes frothy and opaque, and in doing so absorbs the radiant heat.

The plaintiff is the proprietor of a European patent on various apparatus- and process-related aspects of such fire-resistant glass, in particular the composition of the fire-resistant layer.

The plaintiff is of the view that fire-resistant glass sold by the defendant infringes this patent, a fact disputed by the defendant.

The fire-resistant layer is composed of water and an alkali silicate. The case hinged on the question of the water content.

Claim 1 stipulates that the water content of the hardened fire-resistant layer makes up 44 to 60%/weight.

**CH Suisse**

**Dieter BRAENDLE**  
Juge cantonal suppléant, Tribunal de commerce du canton de Zurich

**Jugement du Tribunal de commerce de Zurich**

Je vais vous rendre compte d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Zurich. Ce jugement n'est pas passé en force de chose jugée ; la procédure de recours est en instance.

Le jugement examine la question de la prise en compte des déclarations faites au cours de la procédure de délivrance. Cette question a été abordée à plusieurs reprises ici, mais peut-être certains d'entre vous ignorent-ils de quoi il s'agit concrètement. C'est pourquoi je présente ce jugement.

La procédure portait sur des verres coupe-feu à intercalaire, c'est-à-dire sur des verres de protection pourvus d'un intercalaire coupe-feu entre des vitres parallèles. L'intercalaire est une masse transparente qui est coulée entre les verres et qui durcit à leur contact. En cas d'incendie, elle mousse, devient opaque et absorbe ainsi l'émission de chaleur.

Le demandeur est titulaire d'un brevet européen afférent à certains aspects de dispositif et de procédé de ces verres coupe-feu, et plus particulièrement de la composition de la couche protectrice.

Le défendeur commercialise des verres coupe-feu qui, selon le demandeur, contrefont ce brevet, ce que le défendeur conteste.

La couche protectrice se compose d'eau et d'un silicate alcalin. La teneur en eau constituait le point crucial de la procédure.

Selon la revendication 1, la couche protectrice durcie a une teneur pondérale en eau située entre 44 et 60 % en poids.

Die Klägerin hatte im Prozess ursprünglich behauptet, bei den Gläsern der Beklagten liege der Wasseranteil bei 44 %, und die Gläser erfüllten alle Merkmale des Anspruchs 1.

At the outset of the proceedings, the plaintiff claimed that the defendant's glass had a water content of 44% and possessed all the features of claim 1.

Au début de la procédure, le demandeur avait affirmé que la teneur en eau concernant les verres du défendeur s'élevait à 44 %, et que les verres répondaient à toutes les caractéristiques de la revendication 1.

Im Laufe des Prozesses stellte sich heraus, dass der Wassergehalt bei den Gläsern der Beklagten bei 39 % lag, mithin unstreitig außerhalb der 44 - 60 % gemäß Anspruch.

As the proceedings went on, it emerged that the water content of the defendant's glass was 39%, and therefore lay undisputedly outside the 44 to 60% range specified in the claim.

Au cours de la procédure, il s'est avéré que la teneur en eau concernant les verres du défendeur était de 39 %, c'est-à-dire incontestablement en dehors de la fourchette de 44 à 60 % mentionnée dans la revendication.

Die Klägerin machte nun geltend, es liege Verletzung durch ein Äquivalent vor. Dieses Äquivalent bestehe darin, dass die Beklagte – um die Gießfähigkeit der Masse auch bei einem Wasseranteil von nur 39 % zu gewährleisten – den Anteil an Glycerin, welches gleichwirkend wie Wasser sei, erhöht habe. Das sei eine dem Fachmann naheliegende Maßnahme.

The plaintiff then asserted that there was infringement by equivalence because the defendant had increased the content of glycerine, which works in the same way as water, to preserve the pourability of the mass having a water content of just 39%. This step was obvious to the person skilled in the art.

Le demandeur a alors fait valoir qu'il y avait contrefaçon par équivalent. Selon lui, cet équivalent résidait dans le fait que le défendeur avait augmenté la part de glycérine, dont les effets sont identiques à ceux de l'eau, pour garantir la coulabilité de la masse, y compris lorsque la teneur en eau ne s'élève qu'à 39 %. D'après lui, cette mesure était évidente pour un homme du métier.

Das Handelsgericht hielt fest, bevor zu prüfen sei, ob ein tieferer Wassergehalt als 44 Gewichts-% kombiniert mit einem höheren Glyzeringehalt ein Äquivalent des anspruchsgemäßen Wassergehaltes von 44 - 60 Gewichts-% darstelle, bleibe zu klären, ob die Klägerin angesichts der [nachfolgend zu behandelnden] Vorgänge im Erteilungsverfahren nicht an die genannte Untergrenze von 44 % Gewichts-% gebunden sei. (Die Parteien hatten zum Verlauf des Erteilungsverfahrens plädiert und die einschlägigen Dokumente lagen vor.)

The *Handelsgericht* held that before examining whether a water content of less than 44%/weight combined with a higher glycerine content was equivalent to the water content of 44 to 60%/weight as per the claim, it had to establish whether the aforementioned lower limit of 44%/weight was not binding on the plaintiff in view of what had happened during the grant procedure, which I will come to later. (The parties had made submissions concerning the grant procedure and the documents in question were available to the court.)

Le Tribunal de commerce a considéré qu'avant d'examiner si une teneur pondérale en eau inférieure à 44 % combinée à une teneur en glycérine supérieure, est un équivalent de la teneur en eau de 44 à 60 % en poids telle que mentionnée dans la revendication, il convenait de déterminer si le demandeur n'était pas lié par la limite inférieure de 44 % en poids telle qu'indiquée, compte tenu des événements survenus pendant la procédure de délivrance (cf. ci-dessous). (Les parties s'étaient exprimées quant au déroulement de la procédure de délivrance et les documents pertinents étaient disponibles.)

Das Handelsgericht führte aus:

The *Handelsgericht* found as follows:

Le Tribunal de commerce a développé le raisonnement suivant :

Auch wenn ein Anspruch im Laufe des Erteilungsverfahrens eingeschränkt worden sei, so beschränke sich der Schutzbereich nicht auf den strikten Wortlaut der Ansprüche, sondern maßgeblich sei, was die Auslegung nach Artikel 69 EPÜ und dem dazugehörigen Auslegungsprotokoll ergebe. Diese Auslegung gehe bekanntlich von den Ansprüchen aus, unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen.

Even if a claim is restricted during the grant procedure, the scope of protection is not strictly limited to the wording of the claim; the key factor is the interpretation under Article 69 EPC and the protocol on the interpretation of that article. It is well known that this interpretation is based on the claims, with reference to the description and drawings.

Même si une revendication a été limitée au cours de la procédure de délivrance, l'étendue de la protection ne se limite pas au texte strict des revendications, mais doit être interprétée au sens de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif, ce qui est déterminant. Il est notoire que cette interprétation découle des revendications, la description et les dessins étant également pris en compte.

Die Erteilungsunterlagen seien als Auslegungsmittel nicht angeführt. Aber auch bei der Auslegung von Ansprüchen sei die Grenze von Treu und Glauben zu

The grant documents are not cited as a means of interpretation. However, the principle of good faith must also be observed in the interpretation of claims,

Les documents de délivrance ne sont pas cités comme moyens d'interprétation. Toutefois, le principe de la bonne foi doit également être appliqué pour

berücksichtigen, was dazu führe, dass Erklärungen aus dem Erteilungsverfahren dann zu berücksichtigen seien, wenn sich der Patentinhaber in klaren Widerspruch zu seinen Erklärungen im Erteilungsverfahren setze. Ausdrückliche Beschränkungen und Verzichte des Anmelders im (europäischen) Erteilungsverfahren seien zu berücksichtigen. Dies gelte jedenfalls dann, wenn die Einschränkung in den Anspruch aufgenommen worden sei. Und dies sei hier der Fall.

[Diese Rechtsauffassung des Handelsgerichts stütze sich auf schweizerische Literatur und einen in diese Richtung gehenden Bundesgerichtsentscheid und erfolgte durchaus im Bewusstsein, dass andernorts – etwa in Deutschland – nicht unbedingt dieselbe Auffassung vertreten wird.]

Im Erteilungsverfahren war folgendes passiert:

Anspruch 1 hatte ursprünglich keine Prozentzahlen des Wassergehaltes enthalten. Erst auf den 2. Bescheid des Prüfers hin führte die Anmelderin aus: "Zur besseren Abgrenzung gegenüber D2 und D3 [Entgegenhaltungen] schlägt die Anmelderin vor, in PA 1 den **Wassergehalt** in der ausgehärteten Schutzschicht als **einschränkendes Merkmal** aufzunehmen", mit einem Minimalwert von 35 Gewichts-% und einem Maximalwert von 60 Gewichts-%.

Mit seinem 3. Bescheid lehnte der Prüfer in der Folge die vorgeschlagene Untergrenze von 35 Gewichts-% ab, und hielt fest, die Beschreibung erlaube nur die Festlegung eines Minimalwertes von 44 Gewichts-%.

Darauf erklärte die Klägerin, sie sei bereit, im Anspruch 1 einen Minimalwert für den Wassergehalt anzugeben, und zwar in der Weise, wie von der Prüfstelle vorgeschlagen, dass der "Wasseranteil 44 bis maximal 60 Gewichts-% beträgt ...".

So wurde der Anspruch 1 in der Folge auch erteilt.

which means that statements made during the grant procedure are to be taken into account if the patent proprietor clearly contradicts those statements. Account must also be taken of explicit restrictions and waivers on the part of the applicant in the (European) grant procedure. This applies in particular when the restriction is written into the claim, as is the case here.

[The *Handelsgericht's* legal view was based on Swiss literature and a decision along these lines taken by the *Bundesgericht* [Federal Supreme Court of Switzerland] and was expressed in the knowledge that the view taken elsewhere, for example in Germany, was not necessarily the same.]

This is what happened during the grant procedure:

Claim 1 did not specify a water-content percentage originally. Only in response to the examiner's second communication did the applicant specify: "For improved delimitation vis-à-vis D2 and D3 [cited documents] the applicant proposes to write in to patent claim 1 as a **limiting feature** the **water content** of the hardened fire-resistant layer", such water content having minimum and maximum values of 35 to 60%/weight respectively.

In his third communication, the examiner rejected the proposed lower limit of 35%/weight, and maintained that 44%/weight was the minimum value permitted by the description.

The plaintiff then declared its willingness to specify a minimum value for the water content in claim 1 in the form suggested by the examining authority, i.e. the "water content is 44 to a maximum of 60%/weight ...".

Claim 1 was granted accordingly.

interpréter les revendications, ce qui signifie que les déclarations faites au cours de la procédure de délivrance doivent être prises en considération lorsque le titulaire du brevet se contredit ensuite clairement. Il convient de tenir compte des limitations et des renoncements expresses du demandeur au cours de la procédure (européenne) de délivrance, en tout cas lorsque la limitation a été introduite dans la revendication, comme c'est le cas en l'espèce.

[Cette interprétation juridique du Tribunal de commerce se fondait sur la littérature suisse ainsi que sur une décision du Tribunal fédéral suisse allant dans ce sens. Le Tribunal l'a développée en sachant pertinemment qu'elle n'était pas nécessairement partagée dans d'autres pays, par exemple en Allemagne.]

Les événements suivants se sont produits au cours de la procédure de délivrance :

A l'origine, la revendication 1 n'indiquait aucun pourcentage concernant la teneur en eau. Ce n'est qu'après la deuxième notification de l'examineur que le déposant avait apporté la précision suivante : "Pour mieux délimiter l'invention par rapport à D2 et D3 [documents cités], le déposant propose d'introduire dans la revendication 1, la **teneur en eau** de la couche protectrice durcie en tant que **caractéristique restrictive**", avec une valeur minimale de 35 % en poids et une valeur maximale de 60 % en poids.

Dans sa troisième notification, l'examineur a ensuite rejeté la limite inférieure de 35 % en poids telle que proposée, en constatant que la description ne permettait de fixer qu'une valeur minimale de 44 % en poids.

Le demandeur a alors déclaré qu'il était prêt à indiquer, dans la revendication 1, une valeur minimale pour la teneur en eau, et ce comme proposé par la division d'examen, à savoir "la teneur en eau représente de 44 à 60 % maximum en poids ...".

Le brevet a ensuite été délivré sur la base de cette revendication 1.

Demnach hatte die Klägerin auf Bescheid des Prüfers hin zuerst, und zwar ausdrücklich zur besseren Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik, vorgeschlagen, in den Anspruch den **Wassergehalt** in der ausgehärteten Schutzschicht als **einschränkendes Merkmal** aufzunehmen, und zwar mit einem Minimalwert von 35 Gewichts-% und einem Maximalwert von 60 Gewichts-%. Und als der Prüfer diese Untergrenze nicht akzeptierte und stattdessen 44 Gewichts-% vorschlug, hat sich die Klägerin auch damit ausdrücklich einverstanden erklärt.

Somit, hielt das Handelsgericht fest, stelle der Minimalwert von 44 Gewichts-% einen **Verzicht** (auf Werte von unter 44 Gewichts-%) dar, den die Klägerin im Laufe des Erteilungsverfahrens erklärt und der seinen Niederschlag im Anspruch gefunden habe. An diesen Verzicht sei die Klägerin gebunden und es sei ihr verwehrt, einen Schutzbereich in Anspruch zu nehmen, der dieser Beschränkung zuwiderlaufe. Mit anderen Worten, an die Untergrenze von 44 Gewichts-% sei die Klägerin gebunden, sie könne sie unter keinem Titel umgehen, auch nicht über Äquivalente. Denn wenn die Klägerin geltend mache, ein Wassergehalt von 39 Gewichts-%, kombiniert mit einem höheren Glyzeringehalt, sei ein Äquivalent des anspruchsgemäßen Wassergehaltes von mindestens 44 Gewichts-%, so versuche sie damit, die von ihr akzeptierte Beschränkung zu umgehen und sich so zu stellen, wie wenn sie diese Einschränkung nie vorgenommen hätte. Das sei unzulässig. Die Auslegung von Anspruch 1 sei unter Berücksichtigung des Verzichts der Klägerin vorzunehmen, und damit falle das beklagte Erzeugnis, weil es nicht einen Wassergehalt von mindestens 44 Gewichts-% aufweise, nicht unter den ausgelegten Anspruch 1.

Damit sei eine Verletzung von Anspruch 1 zu verneinen, ohne dass noch auf die weiteren Merkmale eingegangen werden müsste.

Soweit dieser Entscheid des Handelsgerichts Zürich zu einem interessanten und kontroversen Thema. Es bleibt abzuwarten, wie das Bundesgericht entscheidet, und auch, wie die diesbezügliche Entwicklung in anderen Ländern weitergeht.

So in response to the examiner's communication, the plaintiff initially, for the express purpose of better delimitation vis-à-vis the state of the art, proposed to write into the claim the **water content** of the hardened fire-resistant layer as a **limiting feature** having minimum and maximum values of 35 to 60%/weight respectively. The examiner rejected this lower limit and suggested 44%/weight instead, to which the plaintiff expressly agreed.

The *Handelsgericht* thus held that the minimum value of 44%/weight was a **waiver** (of values under 44%/weight) issued by the plaintiff during the grant procedure and which had been written into the claim. The plaintiff was bound by this waiver, and was barred from claiming protection that would contravene this restriction. In other words, the plaintiff was bound by the lower limit of 44%/weight; there was no getting around it, not even on the grounds of equivalency. In asserting that a water content of 39%/weight combined with a higher glycerine content was equivalent to the water content of a minimum of 44%/weight as per the claim, the plaintiff was attempting to circumvent the restriction it had accepted and acting as if it had never made the restriction. That was inadmissible. Claim 1 was to be interpreted in the light of the plaintiff's waiver, so the challenged product did not come under the interpretation of claim 1 because its water content did not constitute at least 44% of its weight.

Claim 1 had therefore not been infringed, so the other features did not need to be discussed.

There you have the decision of the Zurich *Handelsgericht* on an interesting and controversial subject. It remains to be seen how the *Bundesgericht* decides, and how other countries react.

Suite à la notification de l'examinateur, le demandeur avait donc proposé, dans le but explicite de mieux délimiter son invention par rapport à l'état de la technique, d'introduire dans la revendication la **teneur en eau** de la couche protectrice durcie en tant que **caractéristique restrictive**, avec une valeur minimale de 35 % en poids et une valeur maximale de 60 % en poids. Lorsque l'examinateur a refusé cette limite inférieure et proposé plutôt une valeur égale à 44 % en poids, le demandeur avait donné expressément son accord.

Par conséquent, le Tribunal de commerce a considéré que la valeur minimale de 44 % en poids constituait une **renonciation** (à des valeurs inférieures à 44 % en poids), que le demandeur avait expliquée au cours de la procédure de délivrance et qui se traduisait dans la revendication. Le demandeur était lié par cette renonciation et il lui était interdit de revendiquer une étendue de protection contraire à cette restriction. En d'autres termes, le demandeur était lié par la limite inférieure de 44 %, qu'il ne pouvait aucunement contourner, pas même à l'aide d'équivalents. En faisant valoir qu'une teneur en eau de 39 % en poids, combinée à une teneur en glycérine supérieure, était un équivalent de la teneur en eau d'au moins 44 % en poids selon la revendication, le demandeur cherche à contourner la restriction qu'il avait acceptée et à donner l'impression qu'il n'a jamais procédé à cette restriction. Cela n'est pas admissible. La revendication 1 doit être interprétée compte tenu de la renonciation du demandeur, et le produit incriminé n'est donc pas couvert par la revendication 1 telle qu'interprétée, parce qu'il ne présente pas une teneur en eau d'au moins 44 % en poids.

Il n'y a donc pas contrefaçon de l'objet de la revendication 1, et il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres caractéristiques.

Voilà pour ce jugement du Tribunal de commerce de Zurich, qui porte sur un thème intéressant et controversé. Il reste à savoir comment le Tribunal fédéral suisse tranchera la question et quelle sera la suite donnée dans d'autres pays.