

**DE Deutschland****Peter MEIER-BECK****Dr. jur., Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, Honorarprofessor an der Universität Düsseldorf****Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht in den Jahren 2008 und 2009**

Die deutschen Gerichte haben in den Jahren 2008 und 2009 eine Fülle patentrechtlicher Entscheidungen getroffen, über die nicht im Einzelnen berichtet werden kann. Allein der Bundesgerichtshof (BGH), der letzte Instanz sowohl in Patentverletzungsstreitigkeiten als auch in Patentnichtigkeitssachen ist, fällt jährlich fast fünfzig Urteile in Patentsachen. Dieser Bericht beschränkt sich daher auf die Rechtsprechung des BGH und insoweit auf einige wenige Entscheidungen, die für die Harmonisierung der europäischen Patentrechtspraxis besonders relevant erscheinen.

**1. Erfindung**

In einem auf die Beschwerde eines Patentanmelders ergangenen Beschluss mit dem etwas sperrigen Schlagwort "Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten"<sup>1</sup> hat sich der BGH wieder einmal mit der Frage nach der Patentfähigkeit computerimplementierter Erfindungen befasst. Das Bundespatentgericht war der Meinung, das angemeldete "Verfahren zur Verarbeitung medizinisch relevanter Daten im Rahmen einer durchzuführenden Untersuchung eines Patienten" habe keine auf technischem Gebiet liegende Erfindung i. S. v. § 1 PatG (entspricht Art. 52 EPÜ) zum Gegenstand. Dies wird vom BGH nicht gebilligt.

Er stellt zunächst klar, dass der Gegenstand der Anmeldung die für die Patentfähigkeit einer computerimplementierten Erfindung erforderliche Technizität schon deshalb aufweist, weil er der Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten mittels eines technischen Geräts dient. Unerheblich für das Technizitäts-

<sup>1</sup> Beschl. v. 20. Januar 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479.

**DE Germany****Peter MEIER-BECK****Presiding judge at the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice) and honorary professor at Düsseldorf University****Patent judgments of the Bundesgerichtshof in 2008 and 2009**

In 2008 and 2009, the German courts passed judgment in a large number of patent cases, which cannot all be reported in detail here. The Bundesgerichtshof (German Federal Court of Justice; "BGH") alone rules – as the court of final instance in both infringement and revocation proceedings – on almost 50 patent cases a year. This report is therefore limited to a small selection of BGH decisions which appear particularly relevant in the context of harmonisation of European patent-law practice.

**1. Inventions**

In an order made on a patent proprietor's appeal bearing the rather unwieldy headword "*Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten*",<sup>1</sup> the BGH once again addressed the patentability of computer-implemented inventions. The Bundespatentgericht (Federal Patents Court) had taken the view that the filed "method for processing medically relevant data for patient examinations" did not involve a technical invention within the meaning of section 1 of the German Patent Law ("PatG") (the national provision corresponding to Article 52 EPC). The BGH overturned its ruling.

It first of all made clear that the subject-matter of the application could already be considered to have the technicity required for patentability of a computer-implemented invention because it served the processing, storage and transmission of data by a technical device. It was irrelevant for the purposes of the techni-

<sup>1</sup> Order of 20 January 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479.

**DE Allemagne****Peter MEIER-BECK****Dr. jur., Président de chambre à la Cour fédérale de justice, professeur h. c. à l'université de Düsseldorf****La jurisprudence de la Cour fédérale de justice en matière de droit des brevets en 2008 et 2009**

En 2008 et 2009, les tribunaux allemands ont rendu une quantité de décisions dans le domaine du droit des brevets, qu'il est impossible de commenter individuellement. A lui tout seul, le Bundesgerichtshof (BGH, Cour fédérale de justice), la dernière instance tant pour les litiges en contrefaçon que pour les actions en nullité, rend près de 50 arrêts par an dans le domaine des brevets. Le présent rapport se limite donc à la jurisprudence du BGH et même à quelques décisions seulement, qui me paraissent particulièrement intéressantes du point de vue de l'harmonisation de la pratique européenne en matière de droit des brevets.

**1. Invention**

Dans un arrêt consécutif au pourvoi d'un demandeur de brevet, portant la référence un peu encombrante de "*Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten*"<sup>1</sup>, le BGH s'est à nouveau penché sur la question de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. Le Tribunal fédéral des brevets avait conclu que le "procédé de traitement des données médicales pertinentes dans le cadre de l'examen d'un patient à effectuer" n'avait pas pour objet une invention relevant d'un domaine technique au sens de l'article 1 PatG (loi allemande sur les brevets, correspondant à l'article 52 CBE). Le BGH n'a pas approuvé cette décision.

En premier lieu, il a établi clairement que l'objet de la demande présente la technicité requise pour la brevetabilité d'une invention mise en œuvre par ordinateur dès lors qu'il sert à traiter, stocker et transmettre des données au moyen d'un dispositif technique. Pour le critère de technicité, il importe peu que l'objet de la

<sup>1</sup> Décision du 20 janvier 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479.

erfordernis ist es, ob der Gegenstand einer Anmeldung neben technischen Merkmalen auch nichttechnische aufweist. Die auf der sogenannten Kerntheorie beruhende Rechtsprechung<sup>2</sup> zur Abgrenzung nicht schutzfähiger Kombinationen sei, so sagt die Entscheidung, bereits mit der Entscheidung "Tauchcomputer"<sup>3</sup> aufgegeben worden. Ob Kombinationen von technischen und nichttechnischen bzw. vom Patentschutz ausgeschlossenen Merkmalen im Einzelfall patentfähig sind, hängt insoweit – abgesehen von etwa einschlägigen Ausschlussstatbeständen des § 1 Abs. 3 PatG (Art. 52 Abs. 2 EPÜ) – allein davon ab, ob sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Damit wird der bereits in der Entscheidung "Sprachanalyseeinrichtung"<sup>4</sup> aufgestellte Grundsatz, dass ein beanspruchtes technisches Gerät (wie ein Computer) immer eine Lehre zum technischen Handeln verkörpert, der Sache nach auf Verfahrensansprüche übertragen, die die Benutzung eines solchen technischen Geräts lehren. Dass eine computerimplementierte Lehre als nichttechnisch angesehen werden könnte, ist damit ausgeschlossen.

Wenn überhaupt an der Hürde "Erfindung" kann eine computerimplementierte Erfindung nach der Rechtsprechung des Senats allenfalls daran scheitern, dass sie nicht die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand hat.<sup>5</sup> Auch diese – niedrige – Hürde nimmt jedoch die zu beurteilende Lehre<sup>6</sup>, sodass sich auch unter diesem Gesichtspunkt die erfinderische Tätigkeit als für die Patentfähigkeit entscheidend erweist. Insoweit weist der Senat (erneut<sup>7</sup>) darauf hin, dass das Erfordernis des konkreten technischen Problems gleichzeitig bedeutet, dass bei der Prüfung von Neuheit und

city requirement whether the subject-matter of an application comprised non-technical features in addition to its technical ones. According to the BGH, the case law based on the "core doctrine"<sup>2</sup> and delineating non-patentable combinations had already been abandoned in the *Tauchcomputer* judgment.<sup>3</sup> Whether or not a combination of technical and non-technical or non-patentable features was patentable in an individual case therefore depended – unless one of the exceptions in section 1(3) PatG (Article 52(2) EPC) applied – solely on whether it involved a technical step. The BGH thereby transposed the principle already established in the *Sprachanalyseeinrichtung* judgment<sup>4</sup> that a claimed technical device (such as a computer) always embodies a technical teaching to method claims teaching the use of such a device, and so ruled out the possibility that a computer-implemented teaching might be deemed non-technical.

According to the BGH Patent Division's case law, a computer-implemented invention can, if at all, only fail to be classed as an "invention" if it is not the solution to a specific technical problem by technical means.<sup>5</sup> However, even this – low – hurdle could be taken by the teaching in question,<sup>6</sup> so that, even from this point of view, inventive step remained the factor decisive for patentability. In so finding, the BGH indicated (once again<sup>7</sup>) that the need for a specific technical problem also means that account must be taken of the solution to this problem when assessing novelty and inventive step. As a rule, instructions

demande présente ou non, en dehors des caractéristiques techniques, également des caractéristiques non techniques. Selon cette décision, la jurisprudence<sup>2</sup> fondée sur la théorie dite "du noyau", visant à exclure les combinaisons non brevetables, avait été abandonnée dès la décision "Tauchcomputer"<sup>3</sup>. De ce fait, la question de savoir si des combinaisons de caractéristiques techniques et non techniques, ou exclues de la protection par brevet, sont brevetables dans un cas particulier dépend uniquement – en dehors des exclusions prévues par l'article 1 (3) PatG (art. 52(2) CBE) qui peuvent se présenter – de la question de l'activité inventive sur laquelle elles reposent. Il s'ensuit que l'application du principe déjà établi dans la décision "Sprachanalyseeinrichtung"<sup>4</sup>, selon lequel tout dispositif technique revendiqué (par ex. un ordinateur) implique un enseignement technique, est en fait étendue aux revendications de procédé qui enseignent l'utilisation d'un tel dispositif technique. Par conséquent, il est exclu qu'un enseignement mettant en œuvre un ordinateur puisse être considéré comme non technique.

D'après la jurisprudence de la chambre des brevets, si tant est qu'une invention mise en œuvre par ordinateur puisse échouer à cause du critère d'"invention", ce sera tout au plus parce qu'elle n'a pas pour objet la solution d'un problème technique concret avec des moyens techniques.<sup>5</sup> Toutefois, l'enseignement à évaluer<sup>6</sup> a passé cette barre – placée bas – de sorte que, même de ce point de vue, c'est l'activité inventive qui s'avère être le critère décisif pour la brevetabilité. Dans cette mesure, la chambre attire (de nouveau<sup>7</sup>) l'attention sur ce que l'exigence d'un problème technique concret à résoudre signifie en même

<sup>2</sup> BGH, GRUR 1986, 531 – Flugkostenminimierung.

<sup>3</sup> BGHZ 117, 144 = GRUR 1992, 430.

<sup>4</sup> BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007.

<sup>5</sup> BGH, Beschl. v. 20. Januar 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 Rdnr. 11 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

<sup>6</sup> BGH, GRUR 2009, 479 Rdnr. 12 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

<sup>7</sup> Vgl. BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten; BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667 – elektronischer Zahlungsverkehr.

<sup>2</sup> BGH, GRUR 1986, 531 – Flugkostenminimierung.

<sup>3</sup> BGHZ 117, 144 = GRUR 1992, 430.

<sup>4</sup> BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007.

<sup>5</sup> BGH order of 20 January 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479, para. 11 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

<sup>6</sup> BGH, GRUR 2009, 479, para. 12 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

<sup>7</sup> See BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten; BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667 – elektronischer Zahlungsverkehr.

<sup>2</sup> BGH, GRUR 1986, 531 – Flugkostenminimierung.

<sup>3</sup> BGHZ 117, 144 = GRUR 1992, 430.

<sup>4</sup> BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007.

<sup>5</sup> BGH, décision du 20 janvier 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479, numéro de marge 11 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

<sup>6</sup> BGH, GRUR 2009, 479, numéro de marge 12 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

<sup>7</sup> Cf. BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten; BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667 – elektronischer Zahlungsverkehr.

erfinderischer Tätigkeit diese Problemlösung in den Blick zu nehmen ist. Außerhalb der Technik liegende Anweisungen genügen in diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht; sie sind nur in dem Umfang von Bedeutung, in dem sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluss nehmen. Schutzzfähig ist eine computerimplementierte Erfindung vielmehr erst dann, wenn die Lösung des konkreten technischen Problems neu und erfinderisch ist.<sup>8</sup> Damit ist gewährleistet, dass im Ergebnis weiterhin nur die technische Innovation, nicht aber die pfiffige Geschäftsidee oder das kreative betriebswirtschaftliche Konzept patentrechtlichen Schutz erlangen kann.

## 2. Neuheit

Im Urteil "Betonstraßenfertiger" vom 30. Januar 2008<sup>9</sup> war der Offenbarungsgehalt einer Prioritätsanmeldung zu beurteilen. Von deren Verständnis hing ab, ob die beanspruchte Priorität zu Recht in Anspruch genommen war und ob demgemäß die Ausstellung einer erfindungsgemäßen Maschine auf einer Messe vor Anmeldung des Streitpatents der Neuheit des Gegenstands der Erfindung nicht entgegenstand.

Bei Anmeldung eines europäischen Patents kann das Prioritätsrecht einer vorangegangenen Anmeldung in Anspruch genommen werden, wenn beide dieselbe Erfindung betreffen (Art. 87 Abs. 1 EPÜ). Das Urteil "Betonstraßenfertiger" bestätigt die bisherige Rechtsprechung<sup>10</sup>, dass diese Voraussetzung erfüllt ist, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist.<sup>11</sup> Der BGH macht sich, wie bereits in "Luftverteiler" die Formel der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts

not forming part of the technology are insufficient in this regard and are relevant only in so far as they influence the solution to the technical problem by technical means. Rather, a computer-implemented invention only becomes patentable if the solution to the technical problem is new and inventive.<sup>8</sup> This guarantees that it will continue to be the case that, ultimately, only technical innovations, but not clever business ideas or creative economic concepts, are patentable.

## 2. Novelty

In its *Betonstraßenfertiger* judgment of 30 January 2008,<sup>9</sup> the BGH had to assess the disclosure in a priority application. It depended on how its content was to be understood whether priority had been rightly claimed and so whether or not the exhibition of a machine according to the invention at a trade fair prior to filing of the patent application had prejudiced the novelty of the invention's subject-matter.

When filing an application for a European patent, applicants may claim a priority right deriving from an earlier application if both applications concern the same invention (Article 87(1) EPC). *Betonstraßenfertiger* confirms the earlier case law<sup>10</sup> establishing that this requirement is met if the combination of features claimed in the subsequent patent application is disclosed in its entirety in the previous application as forming part of the claimed invention.<sup>11</sup> As in *Luftverteiler*, the BGH adopted the position taken by the boards of appeal of the European Patent Office (EPO) that this is the case if it is possible to derive

temps qu'il convient, lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive, de prendre en considération la solution à apporter au problème. En règle générale, les instructions étrangères à la technique ne suffisent pas dans ce contexte ; elle n'ont d'importance que dans la mesure où elles influencent la solution apportée à des problèmes techniques avec des moyens techniques. Il convient plutôt de dire qu'une invention mise en œuvre par ordinateur n'est brevetable que si la solution apportée au problème technique concret est nouvelle et inventive.<sup>8</sup> C'est la garantie pour que, en finale, seule l'innovation technique et non l'idée commerciale astucieuse ou le concept original de management puisse bénéficier d'une protection par brevet.

## 2. Nouveauté

Dans l'arrêt "Betonstraßenfertiger" du 30 janvier 2008<sup>9</sup>, il s'agissait de statuer sur le contenu divulgué par une première demande. De sa compréhension dépendait la question de savoir si la priorité de cette demande était revendiquée à juste titre et si, par conséquent, l'exposition dans un salon d'une machine conforme à l'invention, avant le dépôt du brevet en cause, constituait ou non un obstacle à la nouveauté de son objet.

Il est possible, lors du dépôt d'une demande de brevet européen, de revendiquer le droit de priorité d'une demande antérieure, à condition que les deux demandes concernent la même invention (art. 87(1) CBE). L'arrêt "Betonstraßenfertiger" confirme la jurisprudence existante<sup>10</sup>, selon laquelle cette condition n'est remplie que si la combinaison de caractéristiques revendiquée dans la demande ultérieure est divulguée dans la demande antérieure dans son ensemble comme faisant partie de l'invention objet de la demande.<sup>11</sup> Comme déjà dans la décision "Luftverteiler", le BGH s'est approprié la formule

<sup>8</sup> BGH, Beschl. v. 20. Januar 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 Rdnr. 11 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

<sup>9</sup> GRUR 2008, 597 (in englischer Übersetzung IIC 2009, 340).

<sup>10</sup> BGHZ 148, 383 = GRUR 2002, 146 = ABI. EPA 2002, 331 (dreisprachig) – Luftverteiler.

<sup>11</sup> BGH, GRUR 2008, 597 Rdnr. 17 – Betonstraßenfertiger.

<sup>8</sup> BGH order of 20 January 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479, para. 11 – *Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten*.

<sup>9</sup> GRUR 2008, 597 (English translation in IIC 2009, 340).

<sup>10</sup> BGHZ 148, 383 = GRUR 2002, 146 = OJ EPO 2002, 331 (trilingual) – *Luftverteiler* (Air distributor).

<sup>11</sup> BGH, GRUR 2008, 597, para. 17 – *Betonstraßenfertiger*.

<sup>8</sup> BGH, décision du 20 janvier 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479, numéro de marge 11 – *Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten*.

<sup>9</sup> GRUR 2008, 597 (traduction anglaise, voir IIC 2009, 340).

<sup>10</sup> BGHZ 148, 383 = GRUR 2002, 146 = JO OEB 2002, 331 (en trois langues) – *Luftverteiler*.

<sup>11</sup> BGH, GRUR 2008, 597, numéro de marge 17 – *Betonstraßenfertiger*.

zu eigen, dass dazu der Gegenstand der beanspruchten Erfindung der früheren Anmeldung in ihrer Gesamtheit "unmittelbar und eindeutig" zu entnehmen sein muss. Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten demgemäß die Prinzipien der Neuheitsprüfung.<sup>12</sup> Aus diesem engen Verständnis des Begriffs "derselben Erfindung" folgt freilich nicht, dass die Identität bei jeder äußerlichen Inkongruenz von Text oder Zeichnung der Prioritätsanmeldung und des Patents entfällt. Wenn beide nur deshalb nicht deckungsgleich sind, weil in der Patentschrift sprachliche oder zeichnerische Unvollkommenheiten der Prioritätsanmeldung behoben worden sind, ohne dass unterschiedliche Erfindungsgegenstände oder eine Erweiterung vorliegen, ist die erforderliche unmittelbare und eindeutige Übereinstimmung gewahrt.<sup>13</sup>

Beträchtliche Aufmerksamkeit der Fachöffentlichkeit hat das Urteil "Olanzapin"<sup>14</sup> vom 16. Dezember 2008 gefunden. Dreh- und Angelpunkt der Argumentation ist dabei erneut der Offenbarungsbegriff. Maßgeblich ist für die Prüfung der Neuheitsschädlichkeit einer Vorveröffentlichung, welche technische Information dem Fachmann offenbart wird, wobei der Offenbarungsbegriff kein anderer ist, als er auch sonst im Patentrecht zugrunde gelegt wird<sup>15</sup>. Zu ermitteln ist deshalb nicht, in welcher Form der Fachmann etwa mithilfe seines Fachwissens eine gegebene allgemeine Lehre ausführen kann oder wie er diese Lehre gegebenenfalls abwandeln kann, sondern ausschließlich, was der Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der gegebenen (allgemeinen) Lehre entnimmt. Der Senat schlägt hierbei erneut unter ausdrücklichem Hinweis auf die

the subject-matter of the claim "directly and unambiguously" from the previous application as a whole. Accordingly, the assessment of identical disclosure is subject to the principles applicable to the examination of novelty.<sup>12</sup> However, it does not follow from this narrow definition of the term "same invention" that the inventions cease to be identical wherever there is an outward inconsistency between the text or drawings in the earlier application and those in the subsequent application. If the two differ only because shortcomings in the language or drawings of the priority application have been rectified in the later patent specification, but without any change to, or extension of, the inventive subject-matter, then the requirement of a direct and unambiguous match is still met.<sup>13</sup>

The *Olanzapin* judgment of 16 December 2008<sup>14</sup> attracted considerable attention from specialists. Once again, the line of argument turned on the notion of disclosure. The question to be answered when examining whether a prior publication destroys novelty is, the BGH held, what technical information is disclosed to the skilled person, the definition of disclosure being no different from that otherwise applied in patent law.<sup>15</sup> The object of the examination is therefore not to determine how the skilled person, using for example his specialist knowledge, might implement or modify a given general teaching, but only what he would gather from the prior publication as that (general) teaching. Once again, the BGH, expressly citing decisions of the EPO boards of appeal, linked its ruling to the settled case law that the decisive question is what the skilled person can

des chambres de recours de l'Office européen des brevets selon laquelle il faut pour cela que l'objet de l'invention revendiquée puisse être déduit "directement et sans ambiguïté" de la demande antérieure considérée dans son ensemble. Il s'ensuit que les principes qui gouvernent l'examen de la nouveauté<sup>12</sup> s'appliquent aussi lorsqu'il s'agit d'apprécier l'identité de la divulgation. Bien entendu, il ne résulte pas de l'interprétation étroite de la notion de "même invention" que l'identité fasse défaut à la moindre disparité apparente entre le texte ou les dessins de la demande antérieure et ceux du brevet considéré. Si la seule raison pour laquelle les deux documents ne sont pas parfaitement superposables est qu'il a été remédié aux imperfections de langage ou des dessins de la première demande, sans qu'il s'agisse d'inventions différentes ni d'une extension, l'exigence d'une identité directe et non ambiguë est remplie.<sup>13</sup>

La décision "Olanzapine"<sup>14</sup>, du 16 décembre 2008, a suscité un intérêt considérable des milieux intéressés. Ici, à nouveau, toute l'argumentation tourne autour de la notion de divulgation. Pour savoir si une divulgation antérieure nuit à la nouveauté d'un brevet, il importe de se demander quelle est l'information technique divulguée à l'homme du métier, sachant que cette notion de divulgation n'est pas différente de celle qui est utilisée ailleurs en droit des brevets<sup>15</sup>. Il n'y a donc pas lieu d'examiner sous quelle forme l'homme du métier, notamment grâce à ses connaissances générales, peut mettre en œuvre un enseignement général donné ou, le cas échéant, de quelle façon il peut transposer cet enseignement, mais uniquement de se demander ce que l'homme du métier tire de l'antériorité comme étant le contenu de l'enseigne-

<sup>12</sup> BGHZ 148, 383 = GRUR 2002, 146 = ABI. EPA 2002, 331 (dreisprachig) – Luftverteiler; BGH, GRUR 2003, 133 – elektronische Funktionseinheit, jeweils m. w. Nachw.

<sup>13</sup> BGH, GRUR 2008, 597 Rdnr. 17 – Betonstraßenfertiger.

<sup>14</sup> Urt. v. 16. Dezember 2008 – X ZR 889/07, BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382.

<sup>15</sup> Vgl. BGH, GRUR 2004, 407, 411 – Fahrzeugleitsystem.

<sup>12</sup> BGHZ 148, 383 = GRUR 2002, 146 = OJ EPO 2002, 331 (trilingual) – Luftverteiler; BGH, GRUR 2003, 133 – elektronische Funktionseinheit, both citing further sources.

<sup>13</sup> BGH, GRUR 2008, 597, para. 17 – Betonstraßenfertiger.

<sup>14</sup> Judgment of 16 December 2008 – X ZR 889/07, BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382.

<sup>15</sup> See BGH, GRUR 2004, 407, 411 – Fahrzeugleitsystem.

<sup>12</sup> BGHZ 148, 383 = GRUR 2002, 146 = JO OEB 2002, 331 (en trois langues) – Luftverteiler; BGH, GRUR 2003, 133 – elektronische Funktionseinheit, décisions comportant respectivement d'autres références.

<sup>13</sup> BGH, GRUR 2008, 597, numéro de marge 17 – Betonstraßenfertiger.

<sup>14</sup> Arrêt du 16 décembre 2008 – X ZR 889/07, BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382.

<sup>15</sup> Cf. BGH, GRUR 2004, 407, 411 – Fahrzeugleitsystem.



Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts die Brücke zur Formel von der Maßgeblichkeit dessen, was aus fachmännischer Sicht einer Schrift "unmittelbar und eindeutig" zu entnehmen ist.<sup>16</sup>

Der BGH sieht hierin keinen Widerspruch dazu, dass er insbesondere im Hinblick auf den Zweck der (gesonder-ten) Neuheitsprüfung, Doppelpatentierungen zu vermeiden, eine Ausdehnung des neuheitsschädlich Offenbartens über den "reinen Wortlaut" hinaus für unabdingbar gehalten hat<sup>17</sup>. Die Erfassung desjenigen, was in den Merkmalen des Patentanspruchs und im Wortlaut der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt, aus der Sicht des Fachmanns jedoch nach seinem allgemeinen Fachwissen für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich oder unerlässlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedürfe, ziele nicht auf eine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern, nicht anders als bei der Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs, auf die Ermittlung des Sinngehalts, d. h. derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der jeweiligen Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnehme.<sup>18</sup>

Nichts anderes gilt nach dem Urteil "Olanzapin" für die in der Entscheidung "Elektrische Steckverbindung" weiterhin in den Offenbarungsgehalt einbezogenen Abwandlungen, die nach dem Gesamtzusammenhang der Schrift für den Fachmann derart naheliegen, dass sie sich ihm bei aufmerksamer, weniger auf die Worte als ihren erkennbaren Sinn achtender Lektüre ohne Weiteres

gather "directly and unambiguously" from a publication.<sup>16</sup>

The BGH does not see this as contradicting its previous case law that, having regard especially to the aim of avoiding double patenting which underlies the (separate) examination of novelty, it is essential to extend the scope of disclosure prejudicial to novelty beyond the "plain wording".<sup>17</sup> It observed that the idea behind including matter not expressly mentioned in the claimed features or in the wording of the description, but which the skilled person, in the light of the common general knowledge in the art, would take for granted or consider essential as part of implementing the teaching protected, and which therefore need not be specifically disclosed, is not to supplement disclosure with specialist knowledge, but rather, just as for interpreting the wording of a patent claim, to help ascertain the essential meaning, i.e. the technical information gathered from the source in question by readers skilled in the art in the light of their specialist knowledge.<sup>18</sup>

According to *Olanzapin*, the same goes for variants which, as in *Elektrische Steckverbindung*, are likewise included in the disclosed matter as so obvious to the skilled person in view of the overall context that they would automatically come to mind on a careful reading focusing less on the actual words than on their clear meaning, so that he would mentally "take them as read", even if

ment (général) donné. Ainsi, la Chambre rejoint, en citant expressément la jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets, la formule sur l'importance de ce que l'homme du métier peut déduire "directement et sans ambiguïté" d'un document.<sup>16</sup>

Le BGH n'y voit pas de contradiction avec le fait qu'il a tenu pour indispensable, notamment eu égard à la finalité de l'examen (distinct) de la nouveauté, qui est d'éviter la double protection par brevet, d'élargir la notion de divulgation nuisible à la nouveauté au-delà du "seul libellé"<sup>17</sup>. La prise en compte de ce qui n'est pas mentionné explicitement dans les caractéristiques de la revendication ou dans le texte de la description, mais qui est évident ou indispensable, du point de vue de l'homme du métier, compte tenu de ses connaissances générales, pour la mise en œuvre de l'enseignement objet de la protection et qui, par conséquent, ne nécessite pas de divulgation particulière, ne vise pas à compléter la divulgation par les connaissances générales du spécialiste, mais, comme pour l'interprétation du sens littéral d'une revendication, à comprendre le sens du contenu divulgué, c'est-à-dire de l'information technique que le lecteur averti tirerait de la source considérée en gardant à l'esprit ses propres connaissances générales.<sup>18</sup>

D'après la décision "Olanzapine", il en va de même des variantes, qui sont elles aussi incorporées au contenu de la divulgation, depuis la décision "Elektrische Steckverbindung", quand elles sont tellement évidentes pour l'homme du métier, vu le contenu global de l'antériorité, qu'elles s'imposent à lui sans problème pour autant qu'il lise le document attentivement, en prêtant moins d'attention

<sup>16</sup> BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Rdnr. 25 – Olanzapin, unter Hinweis auf BGHZ 148, 383, 389 = GRUR 2002, 146 = ABI. EPA 2002, 331 (dreisprachig) – Luftverteiler; BGH, GRUR 2004, 133, 135 – Elektronische Funktionseinheit; BGH, GRUR 2008, 597 Rdnr. 17 – Betonstraßenfertiger; Große Beschwerdekammer des EPA, ABI. EPA 2001, 413; Technische Beschwerdekammer des EPA GRUR Int. 2008, 511 – Traction sheave elevator/KONE.

<sup>17</sup> BGHZ 128, 270, 277 = GRUR 1995, 330 – Elektrische Steckverbindung.

<sup>18</sup> BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Rdnr. 26 – Olanzapin.

<sup>16</sup> BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, para. 25 – *Olanzapin*, citing BGHZ 148, 383, 389 = GRUR 2002, 146 = OJ EPO 2002, 331 (trilingual) – *Luftverteiler*; BGH, GRUR 2004, 133, 135 – *Elektronische Funktionseinheit*; BGH, GRUR 2008, 597, para. 17 – *Betonstraßenfertiger*; EPO Enlarged Board of Appeal, OJ EPO 2001, 413; EPO technical board of appeal, GRUR Int. 2008, 511 – *Traction sheave elevator/KONE*.

<sup>17</sup> BGHZ 128, 270, 277 = GRUR 1995, 330 – *Elektrische Steckverbindung*.

<sup>18</sup> BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, para. 26 – *Olanzapin*.

<sup>16</sup> BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, numéro de marge 25 – Olanzapine, avec référence à BGHZ 148, 383, 389 = GRUR 2002, 146 = JO OEB 2002, 331 (en trois langues) – *Luftverteiler*; BGH, GRUR 2004, 133, 135 – *Elektronische Funktionseinheit*; BGH, GRUR 2008, 597, numéro de marge 17 – *Betonstraßenfertiger*; Grande Chambre de recours de l'OEB, JO OEB 2001, 413; Chambre de recours technique de l'OEB, GRUR Int. 2008, 511 – *Traction sheave elevator/KONE*.

<sup>17</sup> BGHZ 128, 270, 277 = GRUR 1995, 330 – *Elektrische Steckverbindung*.

<sup>18</sup> BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, numéro de marge 26 – Olanzapine.

erschließen, so dass er sie gewissermaßen in Gedanken "mitliest", auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist<sup>19</sup>. Das Wort "naheliegen" möge, so sagt der Senat, vordergründig auf den Äquivalenzbereich hinweisen, der Begriff des "Mitlesens" macht nach seiner Auffassung jedoch deutlich, dass es nicht um die Einbeziehung von Austauschmitteln geht, sondern darum, die technische Information, die der Fachmann durch eine Schrift erhalte, in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Abwandlungen und Weiterentwicklungen dieser Information gehören ebenso wenig zum Offenbaren wie diejenigen Schlussfolgerungen, die der Fachmann kraft seines Fachwissens aus der erhaltenen technischen Information ziehen mag.<sup>20</sup>

Diese Grundsätze überträgt der Patentenat sodann auf den Bereich der Stoffchemie und insbesondere die Beurteilung des Informationsgehalts einer Strukturformel. Ebenso wenig wie der Umstand, dass die konkrete Ausführungsform einer Vorrichtung unter einen allgemein formulierten Vorrichtungsanspruch fällt, etwas über die Offenbarung dieser konkreten Ausführungsform aussagt, bedeutet danach der Umstand, dass eine chemische Verbindung unter eine vorveröffentlichte Formel fällt, zugleich die Offenbarung einer konkreten Verbindung.<sup>21</sup> Maßgeblich ist vielmehr, ob diese konkrete Verbindung offenbart wird. Dazu bedarf es Angaben, die den Fachmann ohne Weiteres in die Lage versetzen, die eben diese chemische Verbindung betreffende Erfindung auszuführen, d. h. den betreffenden Stoff in die Hand zu bekommen.<sup>22</sup> Wiederum nicht anders als bei Vorrichtungspatenten darf nach "Olanzapin" die Fähigkeit des Fachmanns, mithilfe bekannter Verfahren und seines sonstigen Fachwissens eine mehr oder weniger große Anzahl von Einzelverbindungen her-

he is unaware of doing so.<sup>19</sup> The word "obvious" might, the BGH observed, at first sight be thought to relate to equivalence, but in its opinion the term "take as read" makes clear that this is not about including replacement means but understanding in its entirety the technical information gathered by the skilled person from a document. The disclosed content does not comprise either variations and developments of this information or the conclusions which a skilled person, based on his specialist knowledge, might draw from it.<sup>20</sup>

The BGH's Patent Division then applied these principles to the field of chemical substances, in particular the assessment of the information contained in a structural formula. Just as the fact that the specific embodiment of a device falls within the scope of a generally worded device claim is irrelevant for the purposes of establishing disclosure of this embodiment, the fact that a chemical compound falls within the scope of a pre-published formula does not mean that this specific compound has also been disclosed.<sup>21</sup> Rather, the decisive question is whether the specific compound itself is disclosed. For that, information is required which would enable the skilled person without further ado to carry out the invention concerning precisely this compound, i.e. to obtain the substance in question.<sup>22</sup> In *Olanzapin*, the BGH established that – as, once again, also goes for device patents – the skilled person's ability, using known methods and his other specialist knowledge, to obtain a certain number of individual compounds falling within the scope of a disclosed structural formula cannot be

aux mots qu'à leur sens manifeste, de sorte que, mentalement, il les "lit en même temps" pour ainsi dire, même s'il n'en est pas conscient<sup>19</sup>. Superficiellement, le mot évident (*naheliegen*), dit la Chambre, peut sembler faire référence au domaine des équivalents ; mais, selon elle, l'expression "lit en même temps" montre clairement qu'il ne s'agit pas de la prise en compte de moyens de substitution, mais de saisir dans son ensemble l'information technique que l'homme du métier trouve dans un document. Les variantes et perfectionnements de cette information ne font pas plus partie du contenu divulgué que les conclusions que l'homme du métier, grâce à ses connaissances générales, peut tirer de l'information technique reçue.<sup>20</sup>

Puis la Chambre des brevets a transposé ces principes au domaine de la chimie des éléments et, plus particulièrement, à l'évaluation de l'information contenue dans une formule structurelle. Ainsi, le fait qu'une composition chimique corresponde à une formule publiée antérieurement ne signifie pas la divulgation de la composition chimique concrète, pas plus que le fait que le mode concret de réalisation d'un dispositif soit couvert par une revendication formulée de manière générale ne signifie la divulgation du mode concret de réalisation du dispositif.<sup>21</sup> Ce qui importe c'est plutôt de savoir si cette composition concrète est divulguée. Pour cela, il faut des indications qui permettent à l'homme du métier de reproduire aisément l'invention relative à cette composition chimique, c'est-à-dire d'obtenir réellement la substance en question.<sup>22</sup> De même, comme pour les brevets portant sur des dispositifs, il ne convient pas, d'après la décision "Olanzapine", de mettre sur le même plan la capacité de l'homme du métier à fabriquer, en utilisant des procédés connus ainsi que ses

<sup>19</sup> BGHZ 128, 270, 276 f. = GRUR 1995, 330 – Elektrische Steckverbindung.

<sup>20</sup> BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Rdnr. 26 – Olanzapin.

<sup>21</sup> S. insoweit schon BGHZ 103, 150, 157 = GRUR 1988, 447 – Fluoran.

<sup>22</sup> BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Rdnr. 27 – Olanzapin, unter Hinweis auf BGHZ 103, 150, 157 = GRUR 1988, 447 – Fluoran.

<sup>19</sup> BGHZ 128, 270, 276 f. = GRUR 1995, 330 – Elektrische Steckverbindung.

<sup>20</sup> BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, para. 26 – Olanzapin.

<sup>21</sup> As held already in BGHZ 103, 150, 157 = GRUR 1988, 447 – Fluoran.

<sup>22</sup> BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, para. 27 – Olanzapin, citing BGHZ 103, 150, 157 = GRUR 1988, 447 – Fluoran.

<sup>19</sup> BGHZ 128, 270, 276 s. = GRUR 1995, 330 – Elektrische Steckverbindung.

<sup>20</sup> BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, numéro de marge 26 – Olanzapine.

<sup>21</sup> Voir, à cet égard, déjà BGHZ 103, 150, 157 = GRUR 1988, 447 – Fluoran.

<sup>22</sup> BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, numéro de marge 27 – Olanzapine, avec référence à BGHZ 103, 150, 157 = GRUR 1988, 447 – Fluoran.

zustellen, die unter eine offenbarte Strukturformel fallen, nicht mit der Offenbarung dieser Einzelverbindungen gleichgesetzt werden.<sup>23</sup> Vielmehr stellen die Einzelverbindungen, jedenfalls regelmäßig, bloße Nutzenwendungen der technischen Information dar, die dem Fachmann durch die Offenbarung der Strukturformel oder sonst einer allgemeineren Formel gegeben wird. Durch deren Mitteilung sind die darunter fallenden einzelnen Verbindungen damit als solche nicht offenbart; um sie dem Fachmann im Sinne der Neuheitsprüfung "in die Hand zu geben", bedarf es in der Regel weitergehender Informationen insbesondere zu ihrer Individualisierung. Als offenbart kann eine nicht ausdrücklich genannte Einzelverbindung nur dann gelten, wenn der Fachmann sie im zuvor erläuterten Sinne "mitliest", etwa weil sie ihm als die übliche Verwirklichungsform der genannten allgemeinen Formel geläufig ist und sich ihm daher sofort als jedenfalls auch gemeint aufdrängt, wenn er die allgemeine Formel liest. Angestrebt wird damit eine weitgehende Harmonisierung mit der Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern des EPA, nach der nur solche technische Lehren neuheitsschädlich sind, die einen Stoff als zwangsläufiges Ergebnis eines vorbeschriebenen Verfahrens oder in spezifischer, d. h. individualisierter, Form offenbaren.<sup>24</sup>

treated as equivalent to disclosure of those compounds.<sup>23</sup> Rather, in most cases at least, the individual compounds are merely applications of the technical information made available to the skilled person by disclosure of the structural or any other general formula. Thus, the compounds falling within the scope of such a formula are not, themselves, disclosed by specification of that formula; normally, additional information, in particular such as serves to individualise the compounds, is required for them to be regarded as having been made available to the skilled person as defined for the purposes of examining novelty. An individual compound which is not expressly specified can only be regarded as disclosed if the skilled person would "take it as read" in the sense outlined above, for example because he is familiar with it as the specified general formula's usual reduction in practice and so cannot help but immediately think of it as at least also covered on reading the general formula. This approach is intended to achieve a greater degree of harmonisation with the case law of the EPO technical boards of appeal, according to which the only technical teachings prejudicial to novelty are those which disclose a substance either as the inevitable result of a previously described method or in specific, i.e. individualised, form.<sup>24</sup>

autres connaissances générales, un nombre plus ou moins grand de compositions individuelles, couvertes par une formule structurelle déjà divulguée, et la divulgation de ces compositions individuelles.<sup>23</sup> Au contraire, les compositions individuelles sont, du moins généralement, de simples mises en pratique de l'information technique donnée à l'homme du métier par la divulgation de la formule structurelle ou de toute autre formule à caractère général. La publication d'une telle formule ne constitue pas la divulgation des compositions individuelles en tant que telles, qui sont couvertes par la formule ; pour les rendre accessibles à l'homme du métier au sens de l'examen de la nouveauté, des informations supplémentaires sont généralement nécessaires, notamment en ce qui concerne leur individualisation. Une composition individuelle non explicitement mentionnée ne peut être réputée divulguée que si l'homme du métier la "lit en même temps", comme précédemment expliqué, peut-être parce qu'il la connaît comme étant le mode de réalisation habituel de la formule générale indiquée et que, pour cette raison, elle s'impose immédiatement à lui, quand il lit la formule générale, comme ce dont il est en tout cas aussi question. Le but recherché ici est une harmonisation poussée avec la jurisprudence des chambres de recours techniques de l'OEB, selon laquelle seuls les enseignements techniques qui divulguent une substance comme étant le résultat obligatoire d'un procédé décrit antérieurement ou une forme spécifique, c'est-à-dire individualisée, font obstacle à la nouveauté.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Rdnr. 27 – Olanzapin, unter Hinweis auf BGH, GRUR 2000, 296, 297 – Schmierfettzusammensetzung.

<sup>24</sup> ABI. EPA 1982, 296 – Diastereomere/BAYER; ABI. EPA 1984, 401 – Spiroverbindungen/CIBA GEIGY; ABI. EPA 1988, 381 – Xanthenes/DRACO; ABI. EPA 1990, 195 – Enantiomere/HOECHST; Entscheidung vom 19.2.2003 – T 940/98 – Diastereomere des 3-Cephem-4-carbonsäure-1-(isopropoxycarbonyloxy)ethylesters/HOECHST. Diese Rechtsprechung ist auch vom High Court für England und Wales (Floyd J.) in dem dasselbe europäische Streitpatent betreffenden englischen Verfahren zugrunde gelegt worden ([2008] EWHC 2345 (Pat)).

<sup>23</sup> BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, para. 27 – Olanzapin, citing BGH, GRUR 2000, 296, 297 – Schmierfettzusammensetzung.

<sup>24</sup> OJ EPO 1982, 296 – Diastereomers/BAYER; OJ EPO 1984, 401 – Spiro compounds/CIBA GEIGY; OJ EPO 1988, 381 – Xanthenes/DRACO; OJ EPO 1990, 195 – Enantiomers/HOECHST; decision of 19.2.2003 in T 940/98 – Diastereomers of the 3-cephem-4-carboxylic acid-1-(isopropoxycarbonyloxy)ethylesters/HOECHST. The High Court of England and Wales (Floyd J.) also followed this case law in the English proceedings concerning the same European patent ([2008] EWHC 2345 (Pat)).

<sup>23</sup> BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, numéro de marge 27 – Olanzapine, avec référence à BGH, GRUR 2000, 296, 297 – Schmierfettzusammensetzung.

<sup>24</sup> JO OEB 1982, 296 – Diastereomere/BAYER; JO OEB 1984, 401 – Composés spiro/CIBA GEIGY; JO OEB 1988, 381 – Xanthenes/DRACO; JO OEB 1990, 195 – Enantiomere/HOECHST; décision du 19.2.2003 – T 940/98 – Diastereomere des 3-Cephem-4-acide carboxylique-1-(isopropoxycarbonyloxy)ethylesters/HOECHST. La Cour suprême d'Angleterre et du Pays de Galles (Floyd J.) s'est aussi appuyée sur cette jurisprudence dans la procédure anglaise concernant le même brevet européen litigieux ([2008] EWHC 2345 (Pat)).

In einem weiteren Urteil vom 10. September 2009<sup>25</sup> hat sich der BGH erneut mit der Frage der Neuheit einer chemischen Verbindung beschäftigt. Er überträgt in dieser Entscheidung die Grundsätze des Olanzapin-Urteils auf die klassische Konstellation des bekannten und beschriebenen Razemats und seiner nicht beschriebenen Enantiomere.

### 3. Erfinderische Tätigkeit

In der "Olanzapin"-Entscheidung wird auch angesprochen, dass der "nächstliegende Stand der Technik" erst ex post in Kenntnis der Erfindung bestimmt werden kann und daher nicht unkritisch als "Sprungbrett" zur Erfindung verwendet werden darf. Das Urteil sieht in der Entscheidung des Fachmanns, denjenigen Ansatz weiterzuentwickeln, der in der vom Bundespatentgericht als neuheits-schädlich angesehenen Veröffentlichung dargestellt worden war, einen ersten, bei der Bewertung des Naheliegens zu berücksichtigenden Schritt. Diese erste Auswahlentscheidung könne, so sagt der Senat, nicht mit der Erwägung vernachlässigt werden, dass der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit stets der nächstkommende Stand der Technik zugrunde zu legen sei. Ein solcher Vorrang des "nächstkommenden Standes der Technik" besteht nicht. Erst aus rückschauender Sicht wird erkennbar, welche Vorveröffentlichung der Erfindung am nächsten kommt und wie der Entwickler hätte ansetzen können, um zu der erfindungsgemäßen Lösung zu gelangen. Die Wahl des Ausgangspunktes bedarf daher der Rechtfertigung, die in der Regel in dem Bemühen des Fachmanns liegt, für einen bestimmten Zweck eine bessere Lösung zu finden, als sie der bekannte Stand der Technik zur Verfügung stellt.<sup>26</sup>

Die weitaus meisten Patentnichtigkeitsurteile befassen sich mit der Frage der Patentfähigkeit unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Tätigkeit. Sie machen dabei vielfach deutlich, dass die erfinderische Tätigkeit nach dem Gesetz zwar Voraussetzung der Patentfähigkeit, nicht

The BGH also addressed the novelty of a chemical compound in another judgment of 10 September 2009, in which it applied the *Olanzapin* principles to the classic case of a known and described racemate and its non-described enantiomers.<sup>25</sup>

### 3. Inventive step

Another issue touched on in *Olanzapin* is that the "the closest prior art" can only be determined *ex post facto*, i.e. once the invention is known, and may not be used indiscriminately as a "springboard" to the invention. The BGH took the view that the skilled person's decision to pursue the approach set out in the published document regarded by the Federal Patent Court as prejudicial to novelty was an initial step to be taken into account in assessing whether the invention was obvious. Such an initial selection cannot, it found, be disregarded on the basis that the examination of inventive step must always be based on the closest prior art. This art has no such overriding character. Only with hindsight does it become clear which publication is closest to the invention and where the developer could have started the process leading to the solution according to the invention. The choice of starting point must therefore be justified, the basis for this generally being the skilled person's efforts to find a better solution to a particular problem than that existing in the prior art.<sup>26</sup>

By far the majority of judgments in revocation proceedings are concerned with the inventive step required for patentability. They frequently make clear that, although inventive step is a statutory requirement for patentability, it is not the subject of examination. The question

Dans un autre arrêt du 10 septembre 2009<sup>25</sup>, le BGH s'est à nouveau penché sur la question de la nouveauté d'une composition chimique. Dans cette décision, il applique les principes de l'arrêt "Olanzapine" au cas de figure classique d'un composé connu, le racémate, déjà décrit, et de ses énantiomères non décrits.

### 3. Activité inventive

Dans la décision "Olanzapine", il est aussi question de ce que "l'état de la technique le plus proche" ne peut être déterminé qu'après coup (*ex post*), une fois que l'on a pris connaissance de l'invention, et qu'il ne doit pas être considéré sans esprit critique comme "tremplin" permettant de réaliser l'invention. La Chambre voit une première étape, à prendre en considération lors de l'évaluation de l'activité inventive, dans la décision de l'homme du métier de développer l'approche qui était exposée dans la publication considérée par le Tribunal fédéral des brevets comme détruisant la nouveauté. Selon la Chambre, il n'y a pas lieu de négliger cette première décision sélective sous prétexte que l'examen de l'activité inventive doit toujours être effectué sur la base de l'état de la technique le plus proche. Il n'existe pas de telle priorité de "l'état de la technique le plus proche". Ce n'est que rétrospectivement que l'on peut reconnaître quelle antériorité se rapproche le plus de l'invention et comment l'inventeur aurait pu procéder pour parvenir à la solution selon l'invention. Le choix du point de départ nécessite donc une justification, qui réside généralement dans les efforts de l'homme du métier pour trouver à un problème spécifique une solution qui soit meilleure que celle proposée par l'état de la technique connu.<sup>26</sup>

Dans la plupart (et de loin) des décisions prononçant la nullité d'un brevet, la question de la brevetabilité est traitée sous l'angle de l'activité inventive. Souvent, ces décisions montrent clairement que l'activité inventive est certes une condition légale de la brevetabilité, mais

<sup>25</sup> Xa ZR 130/07, GRUR 2010, 123 – Escitalopram (*Lundbeck*).

<sup>26</sup> BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Rdnr. 51 – Olanzapin. Ebenso BGH, Urt. v. 18. Juni 2009 – Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 – Fischbissanzeiger.

<sup>25</sup> Xa ZR 130/07, GRUR 2010, 123 – Escitalopram (*Lundbeck*).

<sup>26</sup> BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, para. 51 – *Olanzapin*. Similarly, BGH judgment of 18 June 2009 – Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 – *Fischbissanzeiger*.

<sup>25</sup> Xa ZR 130/07, GRUR 2010, 123 – Escitalopram (*Lundbeck*).

<sup>26</sup> BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, numéro de marge 51 – Olanzapine. De même BGH, décision du 18 juin 2009 – Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 – *Fischbissanzeiger*.



aber Prüfungsgegenstand ist. Prüfungsgegenstand ist vielmehr die Frage, ob sich der Gegenstand der Erfindung am Prioritätstag für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (Art. 56 Satz 1 EPÜ, § 4 Satz 1 PatG). Nicht die erfinderische Tätigkeit, sondern ihr Fehlen, d. h. das Naheliegen der Erfindung, ist zu prüfen: Ergeben sich hierfür keine Anhaltspunkte, *gilt*, wie das Gesetz sagt, die Erfindung als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend. Das Gesetz nimmt damit in gewissem Umfang in Kauf, dass auch Innovationen geschützt werden, die nicht auf einer die Fähigkeiten des Durchschnittsfachmanns übersteigenden erfinderischen Tätigkeit beruhen. Denn dass Letzteres der Fall ist, ist mit den zur Verfügung stehenden Erkenntnismöglichkeiten im Nachhinein – und der Nichtkeitsrichter muss wie der Prüfer immer im Nachhinein urteilen – häufig nicht positiv feststellbar. Es muss deshalb genügen, dass sich im Stand der Technik und im Fachwissen des jeweiligen Fachmanns keine hinreichenden Anhaltspunkte für die Bewertung finden, dass der Gegenstand der Erfindung dem Fachmann nahegelegt war.

Die Betonung der Notwendigkeit einer Anregung oder Veranlassung zu der (erfindungsgemäßen) Lösung eines Problems darf nicht zu dem Missverständnis verleiten, nach der neueren Rechtsprechung des BGH sei die erfinderische Tätigkeit nur noch dann zu verneinen, wenn dem Fachmann in einer Druckschrift explizit der Weg zur Erfindung gewiesen werde. Bedenklich ist es jedoch, wenn die Veranlassung auf "das stetige Streben des Fachmanns nach Verbesserungen" reduziert wird. Dies ist nur eine Leerformel, die eine konkrete Begründung des Naheliegens nicht ersetzen kann. Auch das bloße Fehlen von Hindernissen, die einer bestimmten Vorgehensweise entgegenstehen, ersetzt nicht die Anregung.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> BGH, Urt. v. 8. Dezember 2009 – X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 – einteilige Öse.

examined is whether or not the subject-matter of the invention was obvious to the skilled person on the priority date, having regard to the prior art (Article 56, sentence 1, EPC; section 4, sentence 1, PatG). It is not inventive step, but rather the absence of such a step, i.e. the obviousness of the invention, which must be examined. If there is no evidence that the invention is obvious, it "*shall be considered*", so the law's wording, to involve an inventive step. Thus, to some extent, the law accepts that patents may be granted even for innovations not involving an inventive step beyond the ability of the average skilled person, since, given the means of inquiry available to courts, they often cannot make an affirmative finding in retrospect – and, like examiners, revocation judges must always take a retrospective view – that such a level of inventiveness was reached. It must therefore be deemed sufficient that there is nothing in the prior art or the common general knowledge in the relevant field which would suffice to conclude that the subject-matter of the invention was obvious to the skilled person.

The emphasis on the need for an incentive or cause inducing the inventor to solve a problem (by means of the invention) should not be misunderstood to mean that, according to the BGH's more recent case law, a lack of inventive step can only be established if a document explicitly informs the skilled person how to arrive at the invention. Nevertheless, there is a cause for concern if this notion of incentive is reduced to the "skilled person's constant pursuit of improvements". This is nothing but an empty phrase and cannot serve as a substitute for specific reasons for a finding that the invention is obvious. Nor can a mere lack of obstacles preventing a certain course of action serve as a substitute for an incentive.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> BGH judgment of 8 December 2009 – X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 – einteilige Öse.

qu'elle ne fait pas l'objet de l'examen. Ce qui est examiné, c'est plutôt la question de savoir si l'objet de l'invention, à la date de priorité, découlait d'une manière évidente pour l'homme du métier de l'état de la technique (art. 56, 1<sup>ère</sup> phrase, CBE, art. 4, 1<sup>ère</sup> phrase, PatG). L'examen doit porter non pas sur l'activité inventive, mais sur le défaut d'une telle activité, c'est-à-dire sur le caractère évident de l'invention : en l'absence d'indices du caractère évident de l'invention, celle-ci *est réputée*, comme dit la loi, reposer sur une activité inventive. Ainsi, la loi tolère, dans une certaine mesure, que soient protégées des innovations qui ne reposent pas sur une activité inventive supérieure aux capacités de l'homme du métier de compétence moyenne. En effet, il n'est souvent pas possible d'établir après coup, de façon positive, avec les moyens d'enquête disponibles – le juge qui statue sur l'action en nullité, tout comme l'examinateur, devant toujours procéder à une appréciation rétrospective –, qu'il y ait eu activité inventive. Pour cette raison, il faut se contenter de ce qu'il ne se trouve pas, ni dans l'état de la technique ni dans les connaissances générales de l'homme du métier, d'indices suffisants permettant de juger que l'objet de l'invention était évident pour l'homme du métier.

Que l'accent soit mis sur la nécessité d'une incitation ou d'un motif conduisant à adopter la solution (selon l'invention) à un problème ne doit pas conduire au malentendu selon lequel il ne faudrait plus nier l'activité inventive, d'après la récente jurisprudence du BGH, que si un document écrit montrait explicitement à l'homme du métier le chemin à prendre pour parvenir à l'invention. Il convient toutefois de s'inquiéter lorsque l'incitation est réduite aux "efforts constants de l'homme du métier en vue de réaliser des perfectionnements". Ceci n'est qu'une formule vide, qui ne saurait remplacer la justification concrète du caractère évident. En outre, le simple fait qu'il n'y ait pas d'obstacles s'opposant à une certaine façon de procéder ne remplace pas l'incitation.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> BGH, décision du 8 décembre 2009 – X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 – einteilige Öse.

Begründungsbedürftig ist auch eine angenommene Hinzuziehung anderer Fachleute durch den primär "zuständigen" Fachmann.<sup>28</sup> Selbst der Rückgriff auf Kenntnisse, die zum allgemeinen Fachwissen gehören, *kann* einer Rechtfertigung bedürfen.<sup>29</sup> Der Versuch, eine bestimmte konkrete technische Lösung als zum allgemeinen Wissen des Fachmanns gehörend nachzuweisen, kann jedenfalls im Allgemeinen nicht die Veranlassung ersetzen, sie in einem technischen Kontext einzusetzen, in dem sie bislang nicht verwendet worden ist.

Denn, so sagt die Entscheidung "Betrieb einer Sicherheitseinrichtung"<sup>30</sup>, die Erfahrung lehrt, dass die technische Entwicklung nicht notwendigerweise diejenigen Wege geht, die sich bei nachträglicher Analyse der Ausgangsposition als sachlich plausibel oder gar mehr oder weniger zwangsläufig darstellen. Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es daher – abgesehen von denjenigen Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist – in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen.<sup>31</sup>

Bei einer solchen Prüfung der erfindertischen Tätigkeit haben tatsächliche Umstände, die Aufschluss darüber geben, wie die Erfindung in die Entwicklung des Fachgebiets einzuordnen ist und wie sie von den Wettbewerbern und den Abnehmern des betreffenden Produkts aufgenommen worden ist, in aller Regel keine wesentliche Bedeutung mehr. Solche Hilfskriterien ("Beweisan-

Justification is also required for any assumption that the skilled person primarily "responsible" sought the assistance of other specialists.<sup>28</sup> Even recourse to knowledge forming part of the common general knowledge in the art *may* require justification.<sup>29</sup> Generally speaking at least, an attempt to prove that a specific technical solution forms part of the common general knowledge cannot serve as a substitute for an incentive inducing the inventor to apply that solution in a technical context in which it has not yet been used.

This is because, as observed in *Betrieb einer Sicherheitseinrichtung*,<sup>30</sup> experience shows that technical developments do not necessarily take the course which, on a retrospective analysis of the original circumstances, might appear objectively plausible or even more or less inevitable. Therefore – unless it was self-evident for the skilled person what had to be done – for the adoption of an approach differing from those already taken to solving the problem to be regarded not only as possible but also as obvious to the skilled person, it must, as a general rule, be shown that there was an additional impetus, incentive or clue or some other reason beyond mere recognition of the technical problem for attempting to solve that problem by way of the invention.<sup>31</sup>

Factual circumstances indicating how the invention must be seen in the context of developments in the specialist field and how it was received by competitors and consumers of the product concerned generally cease to have material relevance for such an examination of inventive step. The BGH has ruled that only in isolated cases can such auxiliary factors ("indicative evidence") be treated as a

Il est tout aussi nécessaire de justifier le recours supposé à d'autres spécialistes par l'homme du métier "compétent" en premier lieu.<sup>28</sup> Même le recours à un savoir qui fait partie des connaissances générales *peut* nécessiter une justification.<sup>29</sup> La tentative de démontrer qu'une solution technique concrète fait partie des connaissances générales de l'homme du métier ne saurait généralement, en tout cas, remplacer l'existence de raisons d'appliquer cette solution dans un contexte technique dans lequel elle n'a pas été utilisée jusque-là.

En effet, comme il est dit dans l'arrêt "Betrieb einer Sicherheitseinrichtung"<sup>30</sup>, l'expérience montre que le progrès technique n'emprunte pas forcément les chemins qui s'avèrent, lors d'une analyse rétrospective de la situation de départ, comme matériellement plausibles, voire comme plus ou moins obligatoires. Pour pouvoir considérer le choix d'une solution qui diverge des chemins empruntés jusque-là non seulement comme possible, mais aussi comme évident pour l'homme du métier, il est donc généralement nécessaire – en dehors des cas où l'homme du métier sait d'emblée ce qu'il a à faire – de recevoir des impulsions, incitations ou raisons supplémentaires, allant au-delà de la simple identification du problème technique et poussant à rechercher la solution au problème technique par la voie de l'invention.<sup>31</sup>

Lors d'un tel examen de l'activité inventive, les circonstances réelles, qui apportent un éclairage sur la place qu'a eu l'invention dans le développement du domaine technique concerné et sur la façon dont les concurrents et acheteurs du produit en question ont accueilli l'invention, n'ont généralement plus grande importance. D'après une décision du BGH, de tels critères auxiliaires

<sup>28</sup> BGH, Urt. v. 29. September 2009 – X ZR 169/07, GRUR 2010, 41 – Diodenbeleuchtung.

<sup>29</sup> BGH, Urt. v. 30. April 2009 – Xa ZR 56/05, GRUR 2009, 743 – Airbag-Auslösesteuerung.

<sup>30</sup> BGH, Urt. v. 30. April 2009 – Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 = GRUR 2009, 746.

<sup>31</sup> BGHZ 182, 1 = GRUR 2009, 746 Rdnr. 20 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung.

<sup>28</sup> BGH judgment of 29 September 2009 – X ZR 169/07, GRUR 2010, 41 – *Diodenbeleuchtung*.

<sup>29</sup> BGH judgment of 30 April 2009 – Xa ZR 56/05, GRUR 2009, 743 – *Airbag-Auslösesteuerung*.

<sup>30</sup> BGH judgment of 30 April 2009 – Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 = GRUR 2009, 746.

<sup>31</sup> BGHZ 182, 1 = GRUR 2009, 746, para. 20 – *Betrieb einer Sicherheitseinrichtung*.

<sup>28</sup> BGH, décision du 29 septembre 2009 – X ZR 169/07, GRUR 2010, 41 – Diodenbeleuchtung.

<sup>29</sup> BGH, décision du 30 avril 2009 – Xa ZR 56/05, GRUR 2009, 743 – Airbag-Auslösesteuerung.

<sup>30</sup> BGH, décision du 30 avril 2009 – Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 = GRUR 2009, 746.

<sup>31</sup> BGHZ 182, 1 = GRUR 2009, 746, numéro de marge 20 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung.

zeichen") können nach einem Urteil des BGH lediglich im Einzelfall Anlass geben, bekannte Lösungen besonders kritisch darauf zu überprüfen, ob sie vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens hinreichende Anhaltspunkte für ein Naheliegen der Erfindung bieten und nicht erst aus Ex-post-Sicht eine zur Erfindung führende Anregung zu enthalten scheinen.<sup>32</sup>

#### 4. Auslegung von Patentansprüchen

Die Entscheidung "Mehrgangnabe"<sup>33</sup> betraf einen Verletzungsprozess, dem gleich drei, durchaus komplizierte und für den technisch nicht geschulten Richter nicht leicht zugängliche Klagepatente zugrunde lagen. Dies trug sicherlich dazu bei, dass sich das Berufungsgericht ganz auf die Auslegung der Ansprüche durch den gerichtlichen Sachverständigen verließ. Wie nach vorausgegangen Entscheidungen zu demselben Thema<sup>34</sup> nicht anders zu erwarten, fand dies nicht die Zustimmung des BGH.

Er wiederholt, dass es zur Beurteilung der Frage, ob eine Patentverletzung vorliegt, zunächst der Befassung mit der technischen Lehre bedarf, die sich aus der Sicht des vom Klagepatent angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit ergibt.<sup>35</sup> Was sich hieraus als geschützter Gegen-

ground for a particularly critical review of known solutions with a view to ascertaining whether, in the light of the common general knowledge in the art, they provide adequate evidence that the invention was obvious and do not simply appear with hindsight to act as an incentive leading to the invention.<sup>32</sup>

#### 4. Interpretation of patent claims

The *Mehrgangnabe* judgment<sup>33</sup> was given in an infringement case concerning three highly complex patents inscrutable to a judge lacking technical training. This was undoubtedly one of the reasons why the appeal court relied entirely on the appointed expert's interpretation of the claims. As was to be expected in the light of previous judgments on the same matter,<sup>34</sup> the BGH did not endorse this approach.

It reiterated that, in assessing whether a patent has been infringed, the court must first identify the technical teaching which the relevant skilled person would derive from the claimed features, both in isolation and as a whole.<sup>35</sup> What emerges from this examination as the protected subject-matter is a legal question, which explains why interpretation of the claim

(indices) ne peuvent justifier que dans des cas isolés de vérifier de façon particulièrement critique si des solutions connues constituent des indices suffisants en faveur du caractère évident de l'invention ou si ce n'est pas plutôt du point de vue rétrospectif seulement qu'elles semblent contenir une incitation conduisant à l'invention.<sup>32</sup>

#### 4. Interprétation des revendications d'un brevet

La décision "Mehrgangnabe"<sup>33</sup> concernait une action en contrefaçon fondée sur pas moins de trois brevets compliqués et difficilement accessibles pour un juge sans formation technique. Cela avait sûrement contribué à ce que la cour d'appel s'était entièrement fiée à l'interprétation des revendications fournie par l'expert judiciaire commis par elle, ce qui n'a pas trouvé l'approbation du BGH, comme il fallait s'y attendre en raison de décisions antérieures sur le même sujet<sup>34</sup>.

Le BGH répète que, pour juger s'il y a contrefaçon d'un brevet, il faut d'abord se pencher sur l'enseignement technique qui ressort, du point de vue de l'homme du métier concerné par le brevet en cause, des caractéristiques de la revendication considérées individuellement et globalement.<sup>35</sup> La question de savoir ce qui en découle comme objet de la

<sup>32</sup> BGH, Urt. v. 30. Juli 2009 – Xa ZR 22/06, GRUR 2010, 44 – Dreinahtschlauchfolienbeutel.

<sup>33</sup> BGH, Urt. v. 12. Februar 2008 – X ZR 153/05, GRUR 2008, 779 (in englischer Übersetzung IIC 2008, 839).

<sup>34</sup> BGH, GRUR 2001, 770, 772 – Kabeldurchführung II; BGHZ 164, 261, 268 = GRUR 2006, 131 (in englischer Übersetzung IIC 2006, 743) – Seitenspiegel; BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 (in englischer Übersetzung IIC 2007, 726) Rdnr. 18 – Kettenradanordnung.

<sup>35</sup> BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 (in englischer Übersetzung IIC 2007, 726) Rdnr. 18 – Kettenradanordnung; BGHZ 172, 108 = GRUR 2007, 859 Rdnr. 13 – Informationsübermittlungsverfahren I.

<sup>32</sup> BGH judgment of 30 July 2009 – Xa ZR 22/06, GRUR 2010, 44 – *Dreinahtschlauchfolienbeutel*.

<sup>33</sup> BGH judgment of 12 February 2008 – X ZR 153/05, GRUR 2008, 779 (English translation in IIC 2008, 839).

<sup>34</sup> BGH, GRUR 2001, 770, 772 – *Kabeldurchführung II*; BGHZ 164, 261, 268 = GRUR 2006, 131 (English translation in IIC 2006, 743) – *Seitenspiegel*; BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410, para. 18 (English translation in IIC 2007, 726) – *Kettenradanordnung*.

<sup>35</sup> BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410, para. 18 (English translation in IIC 2007, 726) – *Kettenradanordnung*; BGHZ 172, 108 = GRUR 2007, 859, para. 13 – *Informationsübermittlungsverfahren I*.

<sup>32</sup> BGH, décision du 30 juillet 2009 – Xa ZR 22/06, GRUR 2010, 44 – *Dreinahtschlauchfolienbeutel*.

<sup>33</sup> BGH, décision du 12 février 2008 – X ZR 153/05, GRUR 2008, 779 (traduction anglaise, voir IIC 2008, 839).

<sup>34</sup> BGH, GRUR 2001, 770, 772 – *Kabeldurchführung II*; BGHZ 164, 261, 268 = GRUR 2006, 131 (traduction anglaise, voir IIC 2006, 743) – *Seitenspiegel*; BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 (traduction anglaise, voir IIC 2007, 726), numéro de marge 18 – *Kettenradanordnung*.

<sup>35</sup> BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 (traduction anglaise, voir IIC 2007, 726) numéro de marge 18 – *Kettenradanordnung*; BGHZ 172, 108 = GRUR 2007, 859, numéro de marge 13 – *Informationsübermittlungsverfahren I*.

stand ergibt, ist eine Rechtsfrage, weshalb die Auslegung des Patentanspruchs nicht nur vom BGH in vollem Umfang nachgeprüft werden kann<sup>36</sup>, sondern auch allein dem Gericht und nicht dem von ihm beauftragten Sachverständigen obliegt<sup>37</sup>. Dass das fachmännische Verständnis der im Patentanspruch verwendeten Begriffe und des Gesamtzusammenhangs des Patentanspruchs die Grundlage der Auslegung bildet, bedeutet hierfür nur, dass sich der Tatrichter gegebenenfalls sachverständiger Hilfe bedienen muss, wenn es gilt, objektive technische Gegebenheiten und Kenntnisse, Fertigkeiten, Erfahrungen und Methodik des jeweils angesprochenen Fachmanns zu ermitteln, die das Verständnis des Patentanspruchs und der in der Patentschrift verwendeten Begriffe bestimmen oder jedenfalls beeinflussen können.<sup>38</sup>

Daraus folgt, dass das auf dieser Grundlage zu klärende richtige Verständnis des Patentanspruchs nicht durch Sachaufklärung "festgestellt" werden kann, sondern das Ergebnis richterlicher Auslegung vor dem Hintergrund des – gegebenenfalls mit sachverständiger Hilfe – festgestellten technischen Sachverhalts ist.<sup>39</sup> Die primäre Aufgabe des Sachverständigen ist – im Patentverletzungsverfahren nicht anders als sonst im Zivilprozess – die Vermittlung von Fachwissen zur richterlichen Beurteilung von Tatsachen<sup>40</sup>; darüber hinaus kann dem Sachverständigen die Ermittlung von Anknüpfungstatsachen überlassen

is not only fully reviewable by the BGH<sup>36</sup> but also a matter for the court alone, and not for its appointed expert.<sup>37</sup> That the skilled person's understanding of the terms used in the claim and of the claim's overall context serve as the basis for interpretation simply means that, if necessary, the court must consult an expert when it is required to establish objective technical facts and identify the knowledge, skills, experience and methods of the relevant skilled person which determine, or at least influence, his understanding of the patent claim and the terms used in the patent specification.<sup>38</sup>

It follows that the correct interpretation of the patent claim, as clarified on this basis, cannot be "established" by an investigation of the facts, but is the outcome of judicial construction in the light of the technical facts ascertained by the court, where necessary after consulting an expert.<sup>39</sup> The expert's main task – in infringement cases just as in any other civil proceedings – is to provide the court with the specialist knowledge it needs to assess the facts.<sup>40</sup> Experts may, in addition, be entrusted with the task of establishing the initial facts on which their opinion is to be based, if even this requires

protection est une question de droit ; c'est pourquoi l'interprétation de la revendication peut être non seulement réexaminée en entier par le BGH<sup>36</sup>, mais incombe aussi exclusivement au tribunal et pas seulement à l'expert commis par lui<sup>37</sup>. A cet égard, le fait que la compréhension par l'homme du métier des termes utilisés dans la revendication et du contexte général de celle-ci constitue la base de l'interprétation signifie seulement, que le juge des faits doit, le cas échéant, faire appel à l'aide d'un expert lorsqu'il s'agit d'établir les réalités techniques objectives ainsi que les connaissances, capacités, expériences et méthodologie de l'homme du métier concerné, qui sont déterminantes pour la compréhension de la revendication et des termes utilisés dans le fascicule de brevet ou qui peuvent en tout cas l'influencer.<sup>38</sup>

Il s'ensuit que la juste compréhension de la revendication à clarifier sur cette base ne peut pas être "établie" simplement par un examen des faits, mais est le résultat de l'interprétation du juge, avec pour arrière-plan l'ensemble des données techniques établies, le cas échéant, avec l'aide d'un expert.<sup>39</sup> La principale tâche de l'expert est – dans le procès en contrefaçon comme dans toute autre procédure civile – l'apport de connaissances spécialisées en vue de l'appréciation des faits par le juge<sup>40</sup>; de plus, l'expert peut être chargé de déterminer certains faits, lorsque cela requiert des connaissances particulières qui

<sup>36</sup> st. Rspr.; s. nur BGHZ 142, 7, 15 = GRUR 1999, 977 – Räumchild; BGHZ 160, 204, 213 = GRUR 2004, 1023 (in englischer Übersetzung IIC 2005, 971) – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896 (in englischer Übersetzung IIC 2009, 475) Rdnr. 17 – Tintenpatrone.

<sup>37</sup> BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 (in englischer Übersetzung IIC 2007, 726) Rdnr. 18 – Kettenradanordnung.

<sup>38</sup> BGH, GRUR 2008, 779 Rdnr. 30 f. (in englischer Übersetzung IIC 2008, 839) – Mehrgangnabe, unter Hinweis auf BGHZ 164, 261, 268 = GRUR 2006, 131 (in englischer Übersetzung IIC 2006, 743) – Seitenspiegel; BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 (in englischer Übersetzung IIC 2007, 726) Rdnr. 18 – Kettenradanordnung.

<sup>39</sup> BGHZ 160, 204, 213 = GRUR 2004, 1023 (in englischer Übersetzung IIC 2005, 971) – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung.

<sup>40</sup> BGHZ 37, 389, 393 f.; BGHZ 159, 254, 262; BGH, NJW 1993, 1796, 1797.

<sup>36</sup> Settled case law; see e.g. BGHZ 142, 7, 15 = GRUR 1999, 977 – Räumchild; BGHZ 160, 204, 213 = GRUR 2004, 1023 (English translation in IIC 2005, 971) – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896, para. 17 (English translation in IIC 2009, 475) – Tintenpatrone.

<sup>37</sup> BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410, para. 18 (English translation in IIC 2007, 726) – Kettenradanordnung.

<sup>38</sup> BGH, GRUR 2008, 779, para. 30 f. (English translation in IIC 2008, 839) – Mehrgangnabe, citing BGHZ 164, 261, 268 = GRUR 2006, 131 (English translation in IIC 2006, 743) – Seitenspiegel; BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410, para. 18 (English translation in IIC 2007, 726) – Kettenradanordnung.

<sup>39</sup> BGHZ 160, 204, 213 = GRUR 2004, 1023 (English translation in IIC 2005, 971) – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung.

<sup>40</sup> BGHZ 37, 389, 393 f.; BGHZ 159, 254, 262; BGH, NJW 1993, 1796, 1797.

<sup>36</sup> Jurisprudence constante ; cf. BGHZ 142, 7, 15 = GRUR 1999, 977 – Räumchild; BGHZ 160, 204, 213 = GRUR 2004, 1023 (traduction anglaise, voir IIC 2005, 971) – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896 (traduction anglaise, voir IIC 2009, 475), numéro de marge 17 – Tintenpatrone.

<sup>37</sup> BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 (traduction anglaise, voir IIC 2007, 726), numéro de marge 18 – Kettenradanordnung.

<sup>38</sup> BGH, GRUR 2008, 779, numéro de marge 30 s. (traduction anglaise, voir IIC 2008, 839) – Mehrgangnabe, avec référence à BGHZ 164, 261, 268 = GRUR 2006, 131 (traduction anglaise, voir IIC 2006, 743) – Seitenspiegel; BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 (traduction anglaise, voir IIC 2007, 726), numéro de marge 18 – Kettenradanordnung.

<sup>39</sup> BGHZ 160, 204, 213 = GRUR 2004, 1023 (traduction anglaise, voir IIC 2005, 971) – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung.

<sup>40</sup> BGHZ 37, 389, 393 s. ; BGHZ 159, 254, 262; BGH, NJW 1993, 1796, 1797.



werden, wenn schon dafür eine dem Richter fehlende besondere Sachkunde erforderlich ist. Ebenso wenig, wie er sonst Rechtsfragen beantworten soll, wird ein Sachverständiger deshalb im Patentverletzungsprozess hinzugezogen, um das Klagepatent auszulegen, sondern um dem Gericht, wenn hierzu der Vortrag der Parteien nicht ausreicht, diejenigen fachlichen Kenntnisse zu verschaffen, die es benötigt, um seinerseits die geschützte technische Lehre zu verstehen und den diese Lehre – als Grundlage der Verletzungsprüfung und der Schutzbereichsbestimmung – definierenden Patentanspruch unter Ausschöpfung seines Sinngehalts auslegen zu können.<sup>41</sup>

Dies ist der Grund, warum das Gericht gehindert ist, die Schlüsse, die ein Sachverständiger aus seinem Fachwissen auf den Inhalt der technischen Lehre des Klagepatents zieht, ohne Weiteres zu übernehmen. Es kommt hinzu, dass der Sachverständige nach aller Erfahrung häufig geneigt ist, sich eher an den aus seiner fachlichen Sicht typischerweise aussagekräftigeren Ausführungsbeispielen der Erfindung als an den abstrakteren Formulierungen des Patentanspruchs zu orientieren. Schon in "Kabeldurchführung II" hat der X. Zivilsenat deshalb betont, dass sachverständige Äußerungen vom Tatrichter stets eigenverantwortlich daraufhin zu untersuchen sind, ob und inwieweit sie Angaben enthalten, die Aufklärung im Hinblick auf entscheidungserhebliche und allein von dem erkennenden Gericht zu beantwortende Fragen zu bieten vermögen.<sup>42</sup>

Der BGH weist demgemäß darauf hin, dass das Berufungsgericht von dieser Prüfung auch nicht insoweit entbunden war, als die Ausführungen des Sachverständigen in Einklang mit den in den Patentbeschreibungen erläuterten und dargestellten Ausführungsbeispielen

special expertise which the judge lacks. However, it is no more part of an appointed expert's remit in patent infringement proceedings to interpret the patent in question than it is to settle any other legal matter. Rather, the remit is to provide the court, where the parties' submissions are insufficient, with the specialist knowledge it requires to understand the technical teaching for which protection is sought and to interpret the patent claim defining this teaching – as the basis for establishing the scope of protection and so for examining infringement – in the light of its entire essential meaning.<sup>41</sup>

That is why courts are not free simply to adopt the conclusions drawn by an expert as to the content of the patent in suit's technical teaching in the light of his specialist knowledge. Moreover, experience shows that experts often tend to focus more on the embodiments of the invention - which, from their specialist perspective, are usually more meaningful - than on the more abstract wording of the patent claim. Thus, in the earlier *Kabeldurchführung II* judgment, the BGH's 10th Civil Chamber held that a trial judge must always conduct his own independent analysis to ascertain whether and to what extent an expert's testimony provides information which can be used to clarify material issues which can only be settled by the court hearing the case.<sup>42</sup>

Accordingly, in *Mehrgangnabe*, the BGH observed that the appeal court had not been released from its duty to conduct such an analysis in so far as the expert's testimony was consistent with the embodiments set out and explained in the patent descriptions, since such a

manquent au juge. De même qu'il n'est pas appelé à répondre à des questions de droit, l'expert n'est pas commis dans un procès en contrefaçon pour interpréter le brevet en cause, mais pour fournir au tribunal, si les allégations des parties sont insuffisantes, les connaissances techniques nécessaires pour que le tribunal puisse lui-même comprendre l'enseignement technique protégé – comme base de l'examen de la contrefaçon et de la détermination du champ de protection – et interpréter la revendication définissant cet enseignement, en exploitant à fond le sens qu'elle renferme.<sup>41</sup>

C'est la raison pour laquelle le tribunal n'a pas à reprendre automatiquement à son compte les conclusions sur le contenu de l'enseignement technique du brevet en cause qu'un expert tire de ses connaissances techniques. En outre, l'expérience montre que l'expert a souvent tendance à s'orienter sur les modes de réalisation de l'invention, qui typiquement, de son point de vue, sont plus probants, plutôt que sur les formules plus abstraites de la revendication. C'est pourquoi la 10<sup>e</sup> chambre civile avait déjà souligné, dans la décision "Kabeldurchführung II", que les affirmations d'un expert doivent toujours être examinées en toute autonomie par le juge des faits, pour vérifier si et dans quelle mesure elles contiennent des indications pouvant apporter des éclaircissements eu égard aux questions décisives auxquelles seul le tribunal compétent peut répondre.<sup>42</sup>

Par conséquent, le BGH fait observer que la Cour d'appel n'était pas exemptée de l'obligation d'effectuer cette vérification, même dans la mesure où les explications de l'expert concordaient avec les modes de réalisation décrits et expliqués dans les descriptions des brevets.

<sup>41</sup> BGH, GRUR 2008, 779 Rdnr. 32 (in englischer Übersetzung IIC 2008, 839) – *Mehrgangnabe*.

<sup>42</sup> BGH, GRUR 2001, 770, 772 – *Kabeldurchführung II*. S. auch BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 (in englischer Übersetzung IIC 2007, 726) Rdnr. 18 – *Kettenradanordnung*: "Das Verständnis des Sachverständigen vom Patentanspruch genießt als solches bei der richterlichen Auslegung grundsätzlich ebenso wenig Vorrang wie das Verständnis einer Partei".

<sup>41</sup> BGH, GRUR 2008, 779, para. 32 (English translation in IIC 2008, 839) – *Mehrgangnabe*.

<sup>42</sup> BGH, GRUR 2001, 770, 772 – *Kabeldurchführung II*. See also BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410, para. 18 (English translation in IIC 2007, 726) – *Kettenradanordnung*: "In principle, the Court need attach no more weight to the expert's understanding as such of the patent claim for the purposes of judicial interpretation than to that of a party".

<sup>41</sup> BGH, GRUR 2008, 779, numéro de marge 32 (traduction anglaise, voir IIC 2008, 839) – *Mehrgangnabe*.

<sup>42</sup> BGH, GRUR 2001, 770, 772 – *Kabeldurchführung II*. Voir aussi BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 (traduction anglaise, voir IIC 2007, 726), numéro de marge 18 – *Kettenradanordnung*: "En règle générale, la compréhension que l'expert a d'une revendication n'est pas en tant que telle plus prépondérante, dans le cadre de l'interprétation par le juge, que la compréhension d'une partie".

standen. Denn eine entsprechende Beschränkung der Auslegung wäre mit dem Grundsatz unvereinbar, dass ein Ausführungsbeispiel regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs erlaubt.<sup>43</sup> Zwar kann sich aus der stets gebotenen Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen zur Auslegung gegebenenfalls ein engeres Verständnis des Patentanspruchs ergeben, als es dessen Wortlaut für sich genommen nahelegt.<sup>44</sup> Jedoch bedarf dies, wie der BGH betont, im Einzelnen sorgfältiger Prüfung und darf insbesondere nicht daraus geschlossen werden, dass Beschreibung und Abbildungen lediglich einige der unter den Wortlaut des Patentanspruchs fallenden möglichen Ausführungsformen betreffen. Maßgeblich ist vielmehr, ob die Auslegung des Patentanspruchs unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen ergibt, dass nur bei Befolgung einer solchen engeren technischen Lehre derjenige technische Erfolg erzielt wird, der erfindungsgemäß mit den im Anspruch bezeichneten Mitteln erreicht werden soll. In diesem Zusammenhang können auch objektive technische Gegebenheiten eine Rolle spielen, die in der Patentschrift nicht erwähnt sind, jedoch zum Wissen des Fachmanns gehören, und daher das Verständnis des Patentanspruchs beeinflussen können, etwa weil aus der Sicht des Fachmanns nur eine bestimmte Ausgestaltung geeignet erscheint, den erfindungsgemäßen Erfolg herbeizuführen oder sich umgekehrt eine bestimmte Ausgestaltung von vornherein zur Erreichung des erfindungsgemäßen Erfolges ungeeignet darstellt.<sup>45</sup>

limitation on its interpretation would have been incompatible with the principle that a patent claim characterising the patent in general manner may not be narrowly interpreted on the basis of an embodiment.<sup>43</sup> Whilst the study of the description and drawings always needed for the purposes of interpretation may lead to a narrower understanding of the patent claim than the wording, considered in isolation, might suggest,<sup>44</sup> this, the BGH found, must always be carefully examined in detail and, in particular, cannot be inferred from the fact that the description and pictures relate to only some of the embodiments potentially covered by the wording of the patent claim. Instead, the crucial question is whether it follows from the interpretation based on this study of the description and drawings that the technical effect which, according to the invention, is intended to be achieved by the means specified in the claim can only be achieved if such a narrow technical teaching is followed. In this connection, account may have to be taken of objective technical circumstances which, although not mentioned in the patent specification, form part of the skilled person's knowledge and may therefore influence his understanding of the patent claim, for example because, from his point of view, only one particular embodiment is suitable to achieve the effect intended by the invention or, conversely, a particular embodiment can be considered unsuitable from the outset.<sup>45</sup>

En effet, une limitation correspondante de l'interprétation serait incompatible avec le principe qu'un mode de réalisation de l'invention n'autorise généralement pas à interpréter de manière restrictive une revendication qui caractérise l'invention de manière générale.<sup>43</sup> Certes, la description et les dessins doivent toujours servir à interpréter les revendications et il peut parfois en découler une compréhension plus étroite de la revendication que celle suggérée par son seul libellé.<sup>44</sup> Toutefois, comme le souligne le BGH, cela requiert un examen attentif dans le cas particulier et il ne faut pas en conclure que la description et les dessins concernent seulement une partie des modes de réalisation possibles couverts par le libellé de la revendication. Il importe plutôt de savoir s'il découle de l'interprétation de la revendication, fondée sur la description et les dessins, que le résultat technique recherché par l'invention avec les moyens décrits dans la revendication ne peut être obtenu qu'en suivant un tel enseignement technique plus restreint. Dans ce contexte, peuvent aussi jouer un rôle des réalités techniques objectives qui ne sont pas mentionnées dans le fascicule de brevet, mais qui font partie des connaissances de l'homme du métier et qui peuvent donc influencer la compréhension de la revendication, par exemple parce que, du point de vue de l'homme du métier, seule une certaine configuration semble permettre d'atteindre le résultat recherché par l'invention ou, inversement, parce qu'une certaine configuration paraît d'emblée inadaptée pour atteindre ce résultat.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> BGH, GRUR 2008, 779 Rdnr. 34 (in englischer Übersetzung IIC 2008, 839) – Mehrgangnabe, unter Hinweis auf BGHZ 160, 204, 210 = GRUR 2004, 1023 ((in englischer Übersetzung IIC 2005, 971) – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGHZ 172, 88 = GRUR 2007, 778 (in englischer Übersetzung IIC 2008, 223) Rdnr. 18, 21 – Ziehmaschinenzugeinheit.

<sup>44</sup> Vgl. BGH, GRUR 1999, 909, 911 f. – Spannschraube.

<sup>45</sup> BGH, GRUR 2008, 779 Rdnr. 37 (in englischer Übersetzung IIC 2008, 839) – Mehrgangnabe.

<sup>43</sup> BGH, GRUR 2008, 779, para. 34 (English translation in IIC 2008, 839) – *Mehrgangnabe*, citing BGHZ 160, 204, 210 = GRUR 2004, 1023 (English translation in IIC 2005, 971) – *Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung*; BGHZ 172, 88 = GRUR 2007, 778, paras. 18 and 21 (English translation in IIC 2008, 223) – *Ziehmaschinenzugeinheit*.

<sup>44</sup> See BGH, GRUR 1999, 909, 911 f. – *Spannschraube*.

<sup>45</sup> BGH, GRUR 2008, 779, para. 37 (English translation in IIC 2008, 839) – *Mehrgangnabe*.

<sup>43</sup> BGH, GRUR 2008, 779, 34 (traduction anglaise, voir IIC 2008, 839) – *Mehrgangnabe*, avec référence à BGHZ 160, 204, 210 = GRUR 2004, 1023 (traduction anglaise, voir IIC 2005, 971) – *Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung*; BGHZ 172, 88 = GRUR 2007, 778 (traduction anglaise, voir IIC 2008, 223), numéro de marge 18, 21 – *Ziehmaschinenzugeinheit*.

<sup>44</sup> Cf. BGH, GRUR 1999, 909, 911 s. – *Spannschraube*.

<sup>45</sup> BGH, GRUR 2008, 779, numéro de marge 37 (traduction anglaise, voir IIC 2008, 839) – *Mehrgangnabe*.