

DE Deutschland**Beate SCHMIDT****Präsidentin des Bundespatentgerichts****Neuere Entwicklungen im Patentrecht und in der Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene**

Guten Tag meine Damen und Herren. Angesichts der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit ist der Titel, der jüngste Entwicklungen in Recht und Rechtsprechung bei deutschen Patenten ankündigt, vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich muss mich schon beeilen, wenn ich Ihnen nur eine einzige Entwicklung vorstellen möchte: Ich werde mich im daher Folgenden auf Fragen der unzulässigen Erweiterung bzw. Einschränkung einer Patentanmeldung konzentrieren, da sich vor kurzem der Bundesgerichtshof mit dieser Frage eingehend befasst und auch mit der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer auseinandergesetzt hat.

Statistik

Lassen Sie mich beginnen mit einem kurzen Blick auf die aktuelle Statistik des Bundespatentgerichts, die ein ungewöhnliches Bild zeigt:

Die Zahl der Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht steigt seit Jahren kontinuierlich, von 255 im Jahr 2010 auf 297 im Jahr 2011, und auch im Jahr 2012 erwarten wir wieder viele Eingänge – wenn auch vielleicht nicht ganz so viele wie im vergangenen Jahr¹. In diesem Zusammenhang sei bemerkt, dass mehr als 70% der Nichtigkeitsklagen sich gegen den deutschen Teil eines europäischen Patents richten. Demgegenüber nimmt die Zahl der Beschwerden gegen Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) seit einigen Jahren stetig ab – im Jahr 2011 war die Halbierung der Eingangszahlen von 598 auf 281 allerdings ungewöhnlich dramatisch. Dieses Jahr erholen sich die Eingänge wieder etwas, im 1. Halbjahr waren es bereits 200 neue Beschwerden². Das Niveau von 2010 wird aber wohl bis zum

¹ Stand 31.12.2012: 259 Nichtigkeitsklagen.

² Stand 31.12.2012: 517 Beschwerden.

DE Germany**Beate SCHMIDT****President of the Federal Patent Court****Recent developments in European and national patent law and case law**

Good morning ladies and gentlemen. Given the short time available, the title "Recent developments in German patent law and case law" perhaps promises too much. I will have to race through to present even just one development. So I will focus on issues relating to the inadmissible extension and limitation of patent applications, as the Federal Court of Justice has recently addressed these issues in-depth, also in the light of the Enlarged Board's case law.

Statistics

I would like to begin, however, by taking a brief look at the Federal Patent Court's current statistics, which paint an unusual picture:

The number of revocation actions before the court has been increasing continuously for years, going from 255 in 2010 to 297 in 2011. This year again, we are expecting many new cases, albeit not quite so many as last year.¹ More than 70% of these actions are for revocation of the German part of a European patent. By contrast, the number of appeals lodged against decisions of the German Patent and Trade Mark Office – the DPMA – has been falling steadily for some years, although the roughly 50% drop in the number of new appeals in 2011, from 598 to 281, was unusually dramatic. The figures are up again slightly this year, with 200 new appeals having already been lodged in the first six months.² But we are unlikely to get back up to the 2010 level by the end of the year. It should, however, be borne in mind that these figures probably have

¹ As at 31.12.2012: 259 revocation actions.

² As at 31.12.2012: 517 appeals.

DE Allemagne**Beate SCHMIDT****Présidente du Tribunal fédéral des brevets****Droit des brevets et jurisprudence aux niveaux européen et national : évolutions récentes**

Mesdames, Messieurs, Annoncer, en titre, les récentes évolutions du droit et de la jurisprudence dans le domaine des brevets allemands peut paraître quelque peu excessif compte tenu du peu de temps dont nous disposons. Il me faut déjà me dépêcher si je veux pouvoir vous présenter une seule d'entre elles : Aussi me concentrerai-je, ci-après, sur les questions relatives à l'extension et à la limitation irrecevables d'une demande de brevet vu que la Cour fédérale de justice allemande s'est récemment penchée sur ces questions et qu'elle a également considéré la jurisprudence de la Grande Chambre de recours.

Les statistiques

J'aimerais, pour commencer, vous donner un bref aperçu des statistiques du Tribunal fédéral des brevets, qui reflètent une image inhabituelle : le nombre des actions en nullité engagées devant le Tribunal fédéral des brevets s'accroît de manière continue depuis des années : de 255 en 2010, il est ainsi passé à 297 en 2011. Et nous escomptons, pour 2012 également, l'introduction d'un grand nombre d'actions devant le tribunal – même si celles-ci ne devraient toutefois pas être aussi nombreuses que celles enregistrées au cours de l'année dernière¹. Il convient, dans ce contexte, de noter que plus de 70 % des actions en nullité sont dirigés contre la partie allemande d'un brevet européen. En revanche, le nombre des recours dirigés contre les décisions de l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA) diminue sans cesse depuis quelques années – la baisse enregistrée en 2011 a toutefois été inhabituellement radicale puisque le nombre des recours déposés a baissé

¹ Etat au 31.12.2012 : 259 actions en nullité.

Jahresende noch nicht wieder erreicht werden. Dazu muss man allerdings wissen, dass diese Zahlen wohl weniger einem echten Desinteresse der Patentanmelder an einer Überprüfung der Entscheidungen des Amtes geschuldet sind, als vielmehr der Tatsache, dass im Deutschen Patent- und Markenamt wegen der Einführung der elektronischen Schutzrechtsakte EISA im vergangenen Jahr nicht so viele Verfahren wie sonst üblich abgeschlossen werden konnten und auch die Weitergabe ans Gericht noch nicht optimal war.

Dafür halten in diesem Jahr bei den Beschwerdeverfahren die Erledigungszahlen mit den Eingangszahlen Schritt, was man leider bei den Nichtigkeitsklagen so nicht feststellen kann: Hier kommt es aufgrund der erheblichen zusätzlichen Arbeitsbelastung, auch durch die seit Ende 2009 eingeführten Verfahrensänderungen, zu Verzögerungen in der Erledigung. Hinzu kommt, dass auch beim Bundespatentgericht zur Zeit besonders viele umfangreiche Klagen im Telekommunikationsbereich anhängig gemacht werden – die "patent wars" der Smartphone Hersteller und anderer großer Firmen gehen auch am Bundespatentgericht nicht spurlos vorüber.

Unzulässige Erweiterung der Anmeldung

Ich komme nun zum eigentlichen Thema, der unzulässigen Erweiterung einer Patentanmeldung und ihrer möglichen Folgen:

Nach §§ 21 Absatz 1 Nr. 4, 22 des deutschen Patentgesetzes (PatG) ist ein Patent zu widerrufen bzw. für nichtig zu erklären, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Entsprechende Regelungen finden sich in Artikel 100 lit. c, Artikel 138 Absatz 1 lit. c EPÜ, die Konsequenz des Erweiterungsverbots des Artikel 123 Absatz 2 EPÜ sind. Unter diese Vor-

less to do with any genuine lack of interest among applicants in a review of DPMA decisions than with the fact that the DPMA closed fewer cases than usual last year following the introduction of a new system of electronic patent files, known by the abbreviation "ELSA", and that the transfer of these files to the court was not yet running entirely smoothly.

On the other hand, the court's settlement of pending appeal cases has kept pace this year with the rate of newly lodged appeals. Unfortunately, the same does not go for revocation cases: there have been delays in settling these cases as a result of a considerable increase in workload due, in part, to procedural changes introduced over the period since late 2009. This problem has been compounded by the fact that an especially large number of complex actions in the telecommunications field are currently being brought before the court. We too have not been spared by the "patent wars" between smartphone manufacturers and other major firms.

Inadmissible extension of application

I will now turn to the actual topic of my talk: the inadmissible extension of patent applications and its potential implications.

Under Section 21(1) No. 4 and Section 22 of the German Patent Law, a patent must be revoked or declared null and void if its subject-matter goes beyond the content of the application as filed. Equivalent provisions can be found in Articles 100(c) and 138(1)(c) EPC, which follow from the prohibition on extension under Article 123(2) EPC. These provisions cover, for example, changes to the patent claims resulting from the omission

de moitié pour passer de 598 à 281. On constate, pour cette année, un léger rétablissement, 200 nouveaux recours² ayant déjà été introduits au 1^{er} semestre. Mais leur nombre ne pourra certainement pas atteindre à nouveau le niveau de 2010 d'ici la fin de l'année. Il me faut ici préciser que ces chiffres résultent moins d'un véritable désintéret de la part des demandeurs pour l'examen des décisions rendues par l'Office allemand des brevets et des marques que du fait que celui-ci n'a pas été en mesure de clore autant de procédures qu'à l'accoutumée suite à l'introduction du traitement et de la gestion des brevets et des certificats de protection sous forme électronique (projet EISA) et que la communication des affaires au tribunal n'était pas encore optimale.

Concernant les procédures de recours, le nombre des affaires engagées arrive par contre cette année à égalité avec le nombre des affaires clôturées, ce que l'on ne peut malheureusement pas constater pour les actions en nullité : les modifications apportées depuis la fin 2009 aux procédures sont à l'origine des retards survenus dans le traitement des dossiers. A cela s'ajoute que le nombre d'actions actuellement portées devant le Tribunal fédéral des brevets dans le domaine des télécommunications est particulièrement grand – la "guerre des brevets" que se livrent les fabricants de Smartphone et les autres grandes firmes n'épargne pas le tribunal fédéral des brevets.

L'extension irrecevable de la demande de brevet

J'aimerais maintenant passer au thème qui nous intéresse à proprement parler, soit à l'extension irrecevable d'une demande de brevet et de ses conséquences possibles.

Au titre de l'article 21, 1^{er} alinéa, n° 4 et de l'article 22 de la loi allemande sur les brevets (PatG), un brevet sera révoqué ou invalidé si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée initialement. Des dispositions correspondantes, qui sont la conséquence directe de l'interdiction d'extension visée à l'article 123, paragraphe 2 CBE, se trouvent stipulées à l'article 100, lettre c, et à l'article 138,

² Etat au 31.12.2012 : 517 recours

schriften fallen zum Beispiel Veränderungen der Patentansprüche durch Weglassen einzelner Merkmale, durch Einfügung zusätzlicher Varianten, oder durch die Verwendung abgewandelter oder verallgemeinerter Formulierungen. Dadurch können weitere Gegenstände erfasst werden, die zuvor nicht erfasst wurden. All dies ist unzulässig.

Derartige Veränderungen führen aber nicht zwingend zum vollständigen Verlust des Patents, da es unter Umständen mit einer Beschränkung wenigstens teilweise aufrechterhalten werden kann. § 21 Absatz 2 PatG bestimmt, ebenso wie Artikel 138 Absatz 2 EPÜ, dass ein Schutzrecht mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechterhalten werden kann, wenn ein Nichtigkeitsgrund nur einen Teil des Patents betrifft.

Zulässige Beschränkung

Im Fall des § 21 Absatz 1 Nr. 4 PatG muss der Gegenstand des Patents hierfür so eingeschränkt werden, dass er vom Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen gedeckt wird. Ist der Gegenstand des Patents gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen in unzulässiger Weise verallgemeinert worden, kann die Beschränkung grundsätzlich dadurch erfolgen, dass die unzulässige Verallgemeinerung aus dem Patentanspruch gestrichen wird. Auch der Ersatz durch ein zulässiges beschränkendes Merkmal ist möglich.

Zur Erläuterung seien die folgenden Beispiele genannt:

Obwohl in den ursprünglich offenbarten Unterlagen lediglich eine "Telefonanlage" beschrieben war, betrifft der Gegenstand des Patents eine "Telekommunikationsanlage", die neben akustischen Signalen zusätzlich auch – nicht offenbarte – optische Signale umfasst. Durch die Verwendung der engeren Bezeichnung "Telefonanlage" kann in einem solchen Fall das Patent zulässig beschränkt werden.

Auch durch die Wiedereinfügung eines gestrichenen Zusatzes kann eine wirkungsvolle Beschränkung erfolgen: Wenn die Streichung des Zusatzes "ISDN",

of individual features, the insertion of additional variants or the use of altered or generalised expressions. All of this can lead to the inclusion of additional subject-matter not previously covered, and none of it is admissible.

However, such changes do not inevitably result in a complete loss of the patent. It can, in some cases, be maintained, at least in part, in limited form. Section 21(2) of the Patent Law, like Article 138(2) EPC, allows such limitation and maintenance of a patent if the ground for revocation only applies to part of it.

Admissible limitation

In cases falling under Section 21(1) No. 4 of the Patent Law, the patent's subject-matter must be limited in such a way that it remains covered by the content of the application as originally filed. If the subject-matter disclosed in the original application documents has been inadmissibly generalised, it can usually be limited by deleting the inadmissible generalisation from the claim or, alternatively, by replacing it with an admissible limiting feature.

Let me illustrate this with two examples:

Although only a "telephone installation" was originally disclosed, the claim concerns a "telecommunications installation" encompassing, in addition to acoustic signals, non-disclosed optical ones. This patent can be limited by using the narrower term "telephone installation".

A patent can also be validly limited by re-inserting a previously deleted addition: if deletion of "ISDN" from the narrower term "ISDN telecommunications installa-

paragraphe 1, lettre c CBE. Les modifications apportées aux revendications, que ce soit par omission de certaines caractéristiques, par ajout de variantes additionnelles ou par emploi de formulations modifiées ou généralisées, tombent par exemple sous le coup de ces dispositions. Peuvent ainsi se voir rajoutés des objets qui n'étaient pas contenus dans la demande initiale. Toutes ces formes d'extension d'objet ne sont pas recevables.

Cependant, de telles modifications n'entraînent pas forcément la perte totale du brevet vu que celui-ci peut, dans certaines conditions, être maintenu au moins partiellement après avoir fait l'objet d'une limitation. L'article 21, 2^{ème} alinéa PatG stipule, tout comme l'article 138, paragraphe 2 CBE, que la protection conférée par le brevet peut être maintenue par une limitation correspondante si le brevet n'est affecté que pour partie par le motif de nullité.

La limitation recevable

Dans le cas de l'article 21, 1^{er} alinéa, n° 4 PatG, l'objet du brevet doit pour ce faire être limité de manière telle qu'il doit être couvert par le contenu de la demande telle que déposée. Si l'objet du brevet a été indûment généralisé par rapport au contenu de la demande telle qu'initialement déposée, la limitation peut s'effectuer par simple radiation de la généralisation irrecevable de la revendication de brevet. Son remplacement par une caractéristique restrictive recevable s'avère lui aussi possible.

J'aimerais citer les exemples suivants à titre d'illustration :

Tandis que les documents divulgués initialement décrivaient uniquement une "installation téléphonique", le brevet avait pour objet une "installation de télécommunication" qui comportait, outre des signaux acoustiques, également des signaux optiques – non divulgués. L'emploi du terme "installation téléphonique" d'acception plus restreinte peut en l'espèce permettre de limiter le brevet de manière recevable.

La réintroduction d'un complément supprimé peut également constituer un moyen efficace pour limiter le brevet de manière recevable : Ainsi, lorsque la

gegenüber dem ursprünglich offenbarten engen Gegenstand "ISDN Telefonanlage" zu einem unzulässigen allgemeineren Anspruch "Telefonanlage" führt, kann durch die Wiedereinfügung eine zulässige Beschränkung bewirkt werden.

Unzulässige Beschränkung

Problematisch ist dagegen eine nachträglich eingefügte Beschränkung, die sich als unzulässig erweist. Die Möglichkeit der bloßen Streichung scheidet aus, wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals dazu geführt hat, dass der Gegenstand des Patents eingeschränkt worden ist. Eine Rückgängigmachung dieser Einschränkung würde im Ergebnis zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führen, die ihrerseits unzulässig ist, wie sich aus § 22 Absatz 1 PatG ergibt. Danach wird ein Patent auf Antrag für nichtig erklärt, wenn sich ergibt, dass einer der in § 21 Absatz 1 PatG aufgezählten Gründe vorliegt oder der Schutzbereich des Patents erweitert worden ist.

Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hat aus der weitgehend gleichgelagerten Regelung in Artikel 100 lit. c und Artikel 138 Absatz 2 lit. d EPÜ die Schlussfolgerung gezogen, ein Patent dürfe in solchen Fällen nicht durch die Streichung der beschränkenden Gegenstände aus den Ansprüchen geändert werden. Das Patent könne nur aufrechterhalten werden, wenn die betreffenden Merkmale ohne Verstoß gegen Artikel 123 Absatz 2 EPÜ durch andere (engere) Merkmale ersetzt werden könnten, für die die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage biete. Ohne eine solche Änderung könne das Patent nur dann aufrechterhalten werden, wenn durch die Aufnahme des nicht offenbarten Merkmals lediglich der Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung ausgeschlossen werde und dieses Merkmal keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leiste³; in diesem Fall gehe der Gegen-

tion" leads to an inadmissibly more general claim for a "telephone installation", the claim can be admissibly limited by re-inserting it.

Inadmissible limitation

By contrast, problems can arise where a limitation inserted at a later stage proves to be inadmissible. Simple deletion is not an option if the insertion of a feature not disclosed in the original application documents has limited the subject-matter of the patent, as undoing the limitation would ultimately result in an extension of the scope of protection, itself inadmissible under Section 22(1) of the Patent Law, which provides that a patent will be revoked on request if one of the grounds listed in Section 21(1) of the Patent Law applies or the scope of protection has been extended.

The EPO's Enlarged Board of Appeal has concluded from the largely equivalent provisions in Articles 100(c) and 138(2)(d) EPC that, in such cases, the patent cannot be amended by deleting the limiting subject-matter from the claims. It can only be maintained if there is a basis in the application as filed for replacing such subject-matter by other (narrower) features without violating Article 123(3) EPC. In the absence of such an amendment, the patent can only be maintained if addition of the non-disclosed feature merely excludes protection for part of the subject-matter of the claimed invention and the feature makes no technical contribution to that subject-matter;³ then, the subject-matter does not go beyond the content of the application as filed. The Enlarged Board regards an amendment of this kind (which it calls a "disclaimer") admissible if it serves to restore novelty by distinguishing a claim from the content of a subsequently published patent application or an "accidental" anticipation, or

suppression du complément "RNIS" dans la désignation "installation téléphonique RNIS" divulguée et d'acception étroite entraîne l'irrecevabilité d'une revendication du fait de sa modification par généralisation en une "installation téléphonique", la réintroduction dudit complément peut-elle permettre d'obtenir une limitation recevable du brevet.

La limitation irrecevable

Problématique est en revanche une limitation qui est apportée ultérieurement et qui s'avère irrecevable. La limitation par simple radiation est exclue lorsque l'ajout d'une caractéristique non divulguée dans la demande telle que déposée a eu pour effet de limiter l'objet du brevet. L'annulation de cette limitation se traduirait par une extension de l'étendue de la protection, laquelle extension n'est pas recevable au titre de l'article 22, 1^{er} alinéa PatG. Celui-ci stipule que le brevet qui fait l'objet d'une demande en nullité doit être annulé en présence d'une des raisons énumérées à l'article 21, 1^{er} alinéa PatG ou si l'étendue de la protection conférée par le brevet a été élargie.

La Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets a déduit des dispositions comparables visées à l'article 100, lettre c et à l'article 138, paragraphe 2, lettre d CBE, qu'un brevet ne pouvait pas, en pareils cas, être modifié par suppression des objets restrictifs des revendications. Le maintien du brevet implique le remplacement des caractéristiques concernées par d'autres caractéristiques (plus étroites) qui doivent trouver un fondement dans la demande telle que déposée initialement, sans contrevenir aux dispositions de l'article 123, paragraphe 2 CBE. Sans une telle modification, le maintien du brevet s'avère possible uniquement si l'ajout de la caractéristique non divulguée ne fait qu'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée et uniquement si cette caractéristique n'apporte aucune contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée³; il n'y a pas, dans ce cas, extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que

³ EPA G 1/93, ABI. EPA 1994, 541 = GRUR Int. 1994, 842 – Beschränkendes Merkmal / Advanced Semiconductor Products.

³ EPO G 1/93, OJ EPO 1994, 541 = GRUR Int. 1994, 842 – Limiting feature/Advanced Semiconductor Products.

³ OEB G 1/93, JO OEB 1994, 541 = GRUR Int. 1994, 842 – Caractéristique restrictive / Advanced Semiconductor Products.

stand des Patents nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Eine Änderung in dem zuletzt genannten Sinne (von ihr als "disclaimer" bezeichnet) sieht die Große Beschwerdekammer als zulässig an, wenn sie dazu dient, die Neuheit wiederherzustellen, indem ein Anspruch gegenüber dem Inhalt einer später veröffentlichten Patentanmeldung oder einer "zufälligen" Vorwegnahme abgegrenzt wird, oder einen Gegenstand auszuklammern, der nach Artikel 52 bis 57 EPÜ als nichttechnisch ("aus nicht-technischen Gründen") vom Patentschutz ausgeschlossen ist⁴.

Rechtsprechung in der Bundesrepublik Deutschland

Der Bundesgerichtshof hat für das Nichtigkeitsverfahren, in dem § 21 Absatz 1 und 2 PatG entsprechend anzuwenden sind, entschieden, dass keine Nichtigkeitsklärung des Patents erfolgt, wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt. In solchen Fällen sei den berechtigten Interessen der Öffentlichkeit Genüge getan, wenn das einschränkende Merkmal im Patentanspruch verbleibe und zugleich dafür Sorge getragen werde, dass im Übrigen, also was die Entstehung von Patentrechten anbelange, aus der Änderung Rechte nicht hergeleitet werden könnten⁵. Diese Auslegung durch den Bundesgerichtshof wird auch von vielen Stimmen in der Literatur geteilt⁶. In der Sache folgt auch das Bundespatentgericht dieser Auffassung. Allerdings hält es in solchen Fällen für erforderlich, die Ansprüche oder die Beschreibung um eine Erklärung ("nach Art eines Disclaimers") zu ergänzen, dass aus der unzulässigen Änderung Rechte nicht hergeleitet werden können⁷. In der Entscheidung "semantischer Disclaimer" war das Patent daher nur mit einer Klarstellung in der Beschreibung

if it is to disclaim subject-matter excluded from patentability under Articles 52 to 57 EPC as non-technical ("for non-technical reasons")⁴.

German case law

For revocation proceedings, to which Section 21(1) and (2) of the Patent Law is applied by analogy, the Federal Court of Justice has ruled that a patent cannot be revoked where the insertion of a feature not disclosed in the application as filed merely limits the scope of the claimed subject-matter. Where, in such a case, the limiting feature remains in the patent claim, the public's legitimate interests are protected if it is ensured that otherwise, i.e. as far as the establishment of patent rights is concerned, no rights can be derived from the amendment.⁵ Several academics have endorsed this interpretation in the literature,⁶ and the Federal Patent Court has also taken this approach. However, it considers that, in such cases, a ("disclaimer-style") statement must be added to the claims or description to the effect that no rights can be derived from the inadmissible amendment.⁷ In the "*Semantischer Disclaimer*" case, the patent was therefore maintained only after addition of the following clarification to the description: "except for the feature 'automatic' because it extends the patent's subject-matter beyond the content of the application as filed".

déposée initialement. La Grande Chambre de recours considère comme recevable une modification comprise dans ce dernier sens (désignée par elle "disclaimer") lorsque celle-ci sert à rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport au contenu d'une demande de brevet publiée ultérieurement ou par rapport à une divulgation "fortuite", ou en excluant un objet qui, aux termes des articles 52 à 57 CBE, est exclu de la protection par brevet du fait de son caractère non technique ("pour des raisons non techniques")⁴.

La jurisprudence en République fédérale d'Allemagne

La Cour fédérale de justice allemande a décidé, dans le cadre de l'action en nullité, à laquelle s'applique l'article 21, 1^{er} et 2^{ème} alinéas PatG, qu'il n'y a pas lieu d'annuler le brevet lorsque l'ajout d'une caractéristique non divulguée dans les pièces de la demande initiale a uniquement pour effet de limiter l'objet du brevet. Il est, en pareils cas, pleinement satisfait aux intérêts légitimes du public si la caractéristique restrictive demeure dans la revendication et si l'on veille en même temps à ce qu'aucun droit de protection ne puisse par ailleurs découler de cette modification par ajout⁵. Cette interprétation par la Cour fédérale de justice allemande est également partagée par un grand nombre de voix dans la littérature⁶. Le Tribunal fédéral des brevets suit lui aussi cette interprétation. Celui-ci juge toutefois nécessaire, en pareils cas, de compléter les revendications ou la description par l'ajout d'une explication ("à la manière d'un disclaimer") indiquant qu'aucun droit ne peut découler d'une modification irrecevable⁷. Dans la décision "*Semantischer Disclaimer*", le brevet n'avait pu être maintenu que moyennant l'apport dans la description d'une précision : "à l'exclusion de la caractéristique "automatique"

⁴ EPA G 1/03, ABI. EPA 2004, 413 = GRUR Int. 2004, 959 – Disclaimer/PPG.

⁵ BGH, GRUR 2001, Seite 140, 142f. – Zeitlegramm.

⁶ vgl. nur *Busse/Schwendy*, PatG, 6. Aufl., § 21 Rdnr. 120; *Schulte/Moufang*, PatG, 8. Aufl., § 21 Rdnr. 69.

⁷ BPatGE 42,57 = GRUR 2006, 487 Semantischer Disclaimer.

⁴ EPO G 1/03, OJ EPO 2004, 413 = GRUR Int. 2004, 959 – Disclaimer/PPG.

⁵ BGH, GRUR 2001, pages 140 and 142 f – Zeitlegramm.

⁶ See only *Busse/Schwendy*, Patentgesetz, 6th ed., section 21, point 120; *Schulte/Moufang*, Patentgesetz, 8th ed., section 21, point 69.

⁷ BPatGE 42,57 = GRUR 2006, 487 – Semantischer Disclaimer.

⁴ OEB G 1/03, JO OEB 2004, 413 = GRUR Int. 2004, 959 – Disclaimer/PPG.

⁵ BGH, GRUR 2001, pages 140, 142 et s. – Zeitlegramm.

⁶ Cf. seulement *Bus/Schwendy*, PatG, 6^{ème} édition, art. 21 chif. n° 120; *Schulte/Moufang*, PatG, 8^{ème} édition, art. 21 chif. n° 69.

⁷ BPatGE 42,57 = GRUR 2006, 487 Semantischer Disclaimer.

aufrechterhalten worden: "mit Ausnahme des Merkmals 'automatisch' da insoweit der Gegenstand des Patents über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht".

Demgegenüber hält der BGH in einer neueren Entscheidung⁸ die Aufnahme eines entsprechenden Hinweises/ Disclaimers grundsätzlich nicht für erforderlich, da sich bereits aus dem Gesetz ergebe, dass aus der unzulässigen Einfügung eines Merkmals keine Rechte hergeleitet werden können. Weder aus § 21 Absatz 1 Nr. 4 noch aus § 22 Absatz PatG könne abgeleitet werden, dass ein Patent in jedem Fall zu widerrufen sei, wenn sein Gegenstand gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen durch Aufnahme eines darin nicht offenbarten Merkmals eingeschränkt worden ist. Aus den genannten Vorschriften ergebe sich zwar, dass das Gesetz dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes gegenüber der Öffentlichkeit hohes Gewicht einräumt. Gemäß § 21 Absatz 2 PatG sei diesem Interesse aber schon dann hinreichend Rechnung getragen, wenn ein Verstoß gegen eines dieser Verbote durch entsprechende Beschränkung des Patents rückgängig gemacht werde. In der hier zu beurteilenden Situation kann dies dadurch geschehen, dass das nicht offenbarte einschränkende Merkmal im Anspruch verbleibt. Bei der Prüfung der Patentfähigkeit darf es aber nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden. Damit ist nach Auffassung des BGH sichergestellt, dass das Merkmal zwar für die Bestimmung des Schutzbereichs maßgeblich bleibt, der Rechtsbestand des Patents aber nicht auf technische Anweisungen gestützt wird, die in der Anmeldung nicht als zur Erfindung gehörend offenbart sind. Eines Widerrufs des Patents bedarf es folglich nicht.

Aus der Sicht des BPatG ist damit aber ein Disclaimer auch nicht schlechthin ausgeschlossen, sondern weiterhin möglich⁹.

Jedenfalls für das deutsche Recht und das deutsche Patent steht einer solchen Vorgehensweise auch nicht der verbindliche Charakter von Artikel 123 Absatz 1

In a more recent decision,⁸ however, the Federal Court of Justice has held that, as a rule, no such statement or disclaimer need be included because the Patent Law already makes it clear that no rights may be derived from the inadmissible insertion of a feature. It cannot be inferred from either Section 21(1) No. 4 or Section 22 of the Patent Law that a patent must always be revoked if its subject-matter has been limited as compared with the content of the application as filed by inclusion of a feature not disclosed in that application. While it follows from those provisions that the statute attaches considerable weight to protection of the public's legitimate expectations, Section 21(2) establishes that this public interest is already duly served if a breach of one of the validity requirements can be remedied by an appropriate limitation of the patent. In the situation at issue here, this can also take the form of leaving the non-disclosed limiting feature in the claim but disregarding it for the purposes of establishing patentability. In the Federal Court of Justice's view, this ensures that, although the feature remains decisive in determining the scope of protection, the patent's validity is not based on technical instructions not disclosed as part of the invention in the application. It is therefore unnecessary to revoke it.

As the Federal Patent Court sees it, however, that does not rule out entirely the possibility of including a disclaimer.⁹

In the context of German law and German patents at least, such an approach is not precluded by the mandatory character of Article 123(1) and (2)

qui étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée initialement".

La Cour fédérale de justice allemande a, quant à elle, dans une récente décision⁸, jugé qu'il n'était pas en principe nécessaire de rajouter une mention/un disclaimer correspondant, vu qu'il découlait déjà de la loi qu'aucun droit ne pouvait découler de l'ajout irrecevable d'une caractéristique. Il ne ressort, selon elle, ni de l'article 21, 1^{er} alinéa n° 4 ni de l'article 22 alinéa PatG qu'un brevet doit en tout état de cause être révoqué si son objet a été limité par rapport au contenu de la demande telle que déposée initialement, en ajoutant une caractéristique qui n'était pas divulguée dans ladite demande. Il ressort cependant desdits articles que la loi accorde une haute importance au principe de la confiance légitime vis-à-vis du public. Mais ce principe se voit déjà suffisamment pris en compte par le fait qu'en vertu de l'article 21, 2^{ème} alinéa PatG, il est possible de remédier à une violation de l'une de ces interdictions moyennant une limitation correspondante du brevet. Cela peut, en l'espèce, également se traduire par le maintien dans la revendication de la caractéristique restrictive non divulguée. Celle-ci ne sera toutefois pas être prise en considération lors de l'examen de la brevetabilité. La Cour fédérale de justice allemande a estimé qu'ainsi, la caractéristique reste certes déterminante pour pouvoir apprécier l'étendue de la protection, mais que la validité formelle du brevet ne se fonde pas sur des instructions techniques qui n'ont pas été exposées dans la demande comme faisant partie de l'invention. Il n'est donc pas nécessaire de révoquer le brevet.

Ainsi un disclaimer n'est-il, du point de vue du Tribunal fédéral des brevets, de ce fait pas non plus absolument exclu et reste toujours possible⁹.

Une telle démarche n'est pas, en tout cas pour le droit et le brevet allemands, en contradiction avec les dispositions contraignantes de l'article 123, para-

⁸ BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung.

⁹ BPatG Beschluss vom 13.7. 2011, 19W (pat) 4/08.

⁸ BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung.

⁹ BPatG decision of 13.7. 2011, 19W (pat) 4/08.

⁸ BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung.

⁹ BPatG Décision du 13.7. 2011, 19W (pat) 4/08.

und 2 EPÜ entgegen. Der Bundesgerichtshof tritt in der Entscheidung "Winkelmesseinrichtung"¹⁰ der Auffassung der Großen Beschwerdekammer für den Anwendungsbereich von §§ 21 und 22 PatG ausdrücklich nicht bei. Die Große Beschwerdekammer habe in der Entscheidung G 1/93 selbst gesehen, dass die von ihr vertretene Auffassung zu harten Folgen für den Anmelder führen könne¹¹. Sie sieht sich an einer abweichenden Lösung aber durch den verbindlichen Charakter von Artikel 123 Absatz 1 und 2 EPÜ gehindert. Diesem Gesichtspunkt kommt nach der Auffassung des zuständigen Senats des BGH jedenfalls für das deutsche Recht keine ausschlaggebende Bedeutung zu. Der Wortlaut des Patentgesetzes sieht für den Fall, dass die zur Ausräumung eines Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrunds an sich erforderliche Streichung eines Merkmals aus dem Patentanspruch einen neuen Nichtigkeitsgrund entstehen ließe, weder in die eine noch in die andere Richtung eine ausdrückliche Regelung vor. Deshalb ist unter Rückgriff auf allgemeine Auslegungskriterien zu ermitteln, ob die unzulässige Einfügung eines Merkmals gem. § 21 Absatz 1 PatG zwingend zum vollständigen Widerruf führt oder ob den berechtigten Belangen der Öffentlichkeit nicht dadurch Genüge getan ist, dass – wie sich aus § 38 Absatz 2 PatG ergibt – aus der Änderung Rechte nicht hergeleitet werden können. Auch die Große Beschwerdekammer hält die Belassung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals unter bestimmten Voraussetzungen für zulässig. Dies bestätigt nach Auffassung des BGH, dass Artikel 123 Absatz 1 und 2 EPÜ den von ihm für einen solchen Fall gefundenen Lösungsweg nicht kategorisch ausschließen.

Keine Zulässigkeit eines Disclaimers bei Aliud

Der aufgezeigte Lösungsweg kommt aber nur dann in Betracht, wenn die Einfügung des in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals eine *Einschränkung des ange-*

EPC. In its Winkelmesseinrichtung decision,¹⁰ the Federal Court of Justice expressly stated that it did not share the Enlarged Board of Appeal's view as far as applying Sections 21 and 22 of the Patent Law was concerned. The Board itself had recognised in G 1/93 that its approach could have harsh consequences for the applicant,¹¹ but considered that the mandatory nature of Article 123(1) and (2) EPC prevented it from reaching a different outcome. According to the senate of the Federal Court of Justice which deals with patent cases, this is not of crucial importance, at least not for German law. The Patent Law's wording does not include any express rule dictating, one way or the other, the outcome for cases in which the deletion of a feature from a claim required to overcome one ground for revocation might give rise to another ground for revocation. It must therefore be ascertained, on the basis of general principles of interpretation, whether the inadmissible insertion of a feature under Section 21(1) of the Patent Law must inevitably result in revocation of the patent in its entirety or whether the public's legitimate interests might not be duly protected by the fact that, as stated in Section 38(2) of the Patent Law, no rights can be derived from the amendment. Indeed, the Enlarged Board too considers that it may be admissible in certain cases to retain a feature not disclosed as part of the invention in the application as filed. This, according to the Federal Court of Justice, confirms that Article 123(1) and (2) EPC does not categorically preclude its chosen approach to such cases.

Disclaimers inadmissible in the case of an "aliud"

Nevertheless, this approach can only be adopted if inserting the feature not disclosed in the application as filed results in a *limitation of the claimed subject-matter*. It cannot be applied

graphes 1 et 2 CBE. Dans sa décision "Winkelmesseinrichtung"¹⁰, la Cour fédérale de justice allemande s'est expressément distancée de l'avis de la Grande Chambre de recours en ce qui concerne le domaine d'application des articles 21 et 22 PatG. La Grande Chambre de recours a, dans sa décision G 1/93, elle-même constaté que son avis pouvait avoir de lourdes conséquences pour le demandeur¹¹. Elle se voit toutefois dans l'incapacité d'opter pour une autre solution du fait du caractère contraignant de l'article 123, paragraphes 1 et 2 CBE. Selon la chambre compétente de la Cour fédérale de justice allemande, ce point de vue n'est pas déterminant, en tout cas pour le droit allemand. Le libellé de la loi allemande sur les brevets ne prévoit, ni dans un sens ni dans un autre, aucune disposition expresse pour le cas où la suppression d'une caractéristique de la revendication, laquelle s'avère nécessaire pour pouvoir répondre aux objections soulevées au titre des motifs de révocation ou de nullité, engendrerait un nouveau motif de nullité. C'est pourquoi il convient d'examiner sur la base de critères d'interprétation généraux si l'ajout irrecevable d'une caractéristique aux termes de l'article 21, 1^{er} alinéa PatG entraîne forcément la révocation totale du brevet ou s'il n'est pas dûment satisfait aux intérêts légitimes du public – tel que cela ressort de l'article 38, 2^{ème} alinéa PatG – par le fait qu'aucun droit ne peut découler de la modification. La Grande Chambre de recours considère elle aussi que le maintien d'une caractéristique non divulguée dans les pièces de la demande initiale comme faisant partie de l'invention est recevable dans certaines conditions. Selon la Cour fédérale de justice allemande, cela confirme que l'article 123, paragraphes 1 et 2 CBE n'exclut pas de manière catégorique la solution adoptée par elle en pareil cas.

Irrecevabilité d'un disclaimer en cas d'objet différent

Il n'est cependant possible de recourir à une telle solution que si le rajout de la caractéristique non divulguée dans les pièces de la demande initiale a pour effet une *limitation de l'objet figurant dans la*

¹⁰ BGH GRUR 2011,40 – Winkelmesseinrichtung.

¹¹ EPA G 1/93, ABl. EPA 1994, 541 = GRUR Int. 1994, 842 – Beschränkendes Merkmal/Advanced Semiconductor Products.

¹⁰ BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung.

¹¹ EPO G 1/93, OJ EPO 1994, 541 = GRUR Int. 1994, 842 – Limiting feature/Advanced Semiconductor Products.

¹⁰ BGH GRUR 2011,40 – Winkelmesseinrichtung.

¹¹ OEB G 1/93, JO OEB 1994, 541 = GRUR Int. 1994, 842 – Caractéristique restrictive / Advanced Semiconductor Products.

meldeten Gegenstands bewirkt hat. Er scheidet aus, wenn die Hinzufügung des Merkmals dazu geführt hat, dass der Patentanspruch des erteilten Patents eine andere Erfindung zum Gegenstand hat als die ursprüngliche Anmeldung, wenn das Patent also etwas schützt, das gegenüber dem der Fachwelt durch die ursprünglichen Unterlagen Offenbart ein "Aliud" darstellt¹². Entscheidend ist, ob mit der Hinzufügung des Merkmals lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, oder ob damit ein technischer Aspekt angesprochen wird, der aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist. Dann führt an der Nichtigkeitsklärung des Patents kein Weg vorbei.

¹² BGH GRUR 2011, 1003 Integrationselement.

where, as a result of the feature's insertion, the claim in the granted patent is directed to an invention other than that in the application as filed, i.e. the patent protects an "*aliud*", that is, subject-matter different from that disclosed to the skilled person in the original application.¹²

The crucial question is whether addition of the feature merely results in more specific guidance on a practical teaching disclosed as part of the invention in the application as filed, or whether it introduces a technical aspect which would not have been understood to be part of the invention on the basis of that application, be it in that specific embodiment or even in abstract form. There is then no choice but to revoke the patent.

¹² BGH GRUR 2011, 1003 – Integrationselement.

demande. Le recours à cette solution est exclu lorsque le rajout de la caractéristique a pour effet de faire porter la revendication du brevet délivré sur une invention autre que celle décrite dans la demande de brevet telle que déposée initialement, c'est-à-dire lorsque le brevet protège un objet qui, par rapport à ce qui a été divulgué à l'homme du métier par la demande initiale, représente un objet autre¹². La question déterminante est ici de savoir si le rajout de la caractéristique a uniquement pour but de fournir une indication qui s'avère utile pour la réalisation technique de l'objet et se trouve exposée comme appartenant à l'invention dans les pièces de la demande telle que déposée, ou si ce rajout introduit un aspect technique qui, ni sous sa forme concrète de réalisation ni sous sa forme purement abstraite, ne saurait être déduit des pièces de la demande initiale comme appartenant à l'invention. L'annulation du brevet s'avère alors incontournable.

¹² BGH GRUR 2011, 1003 Integrationselement.