

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Deutschland

Beschluß des Bundesgerichtshofs,
X. Senat, vom 9. Oktober 1990
(X ZB 13/89)*

Stichwort: Polyesterfäden
§§1 (1), 26(1) PatG 1968;
§§1 (1), 35 (2) PatG 1981

Schlagwort: "Offenbarung einer
Verfahrenserfindung - Ausgangsmaterialien im Anspruch durch Gruppenbezeichnung allgemein umschrieben - Gruppenbezeichnung umfaßt auch Ausgangsmaterialien, bei deren Verwendung die Erfindung nicht durchführbar ist"

Leitsätze

1. Bei einer auf die weitere Verarbeitung und die qualitative Verbesserung näher umschriebener Ausgangsmaterialien gerichteten Erfindung steht es der Patentfähigkeit (unter den Gesichtspunkten der Ausführbarkeit und ausreichenden Offenbarung) nicht entgegen, daß die in den Patentansprüchen gewählten Begriffe auch solche Ausgangsmaterialien einbeziehen, die der Fachwelt zur Zeit der Patentanmeldung noch nicht zur Verfügung stehen.

2. Die Patentfähigkeit einer solchen Erfindung wird nicht schon dadurch in Frage gestellt, daß die Patentansprüche auch solche Ausgangsmaterialien umfassen, bei denen das erfindungsgemäße Verfahren nicht zum Erfolg führt. Solchenfalls muß unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls entschieden werden, in welchem Umfang die Einbeziehung untauglicher Verfahrensvarianten in die Patentansprüche noch als tragbar in Kauf genommen werden kann. Dafür ist ausschlaggebend: Das Verhältnis der tauglichen zu den untauglichen Verfahrensvarianten, die Schwierigkeit für den nacharbeitenden Fachmann, die tauglichen Varianten herauszufinden, die Bedeutung der Erfindung und die tatsächlich gegebenen Möglichkeiten, untaugliche Verfahrensvarianten vollständig zu erfassen und in verständlicher Form auszuklammern.

Aus den Gründen

I. (...) Im Einspruchsverfahren hat das Deutsche Patentamt die Erteilung des Patents mit der Begründung versagt,

*) Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung, die vollständig im Bl. f. PMZ 1991. 68. veröffentlicht ist

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Germany

Decision of the *Bundesgerichtshof*
(Federal Court of Justice),
Xth Senate, dated 9 October 1990
(X ZB 13/89)*

Headword: *Polyesterfäden* (Polyester fibres)
Sections 1 (1), 26 (1) Patent Law 1968;
Sections 1 (1), 35 (2) Patent Law 1981

Keyword: "Disclosure of a process invention - Use of generic definition for starting materials in the claim - Generic definition also includes starting materials with which the invention cannot be performed"

Headnote

1. The patentability of an invention addressed to the further processing and qualitative improvement of specified starting materials is not prejudiced (as far as the possibility of carrying out the invention and sufficiency of disclosure are concerned) by the fact that the terms used in the claims also include starting materials not yet available to the art when the application was filed.

2. The patentability of such an invention is not in doubt merely because the claims also include starting materials with which the process according to the invention cannot be successfully carried out. In such an eventuality, it has to be decided, taking all the circumstances of the particular case into account, how far the inclusion of unsuitable process variants in the claims can be accepted. The determining factors for this purpose are: the ratio of suitable to unsuitable process variants, the difficulty for a skilled person carrying out the invention of finding the suitable variants, the significance of the invention and the practical possibilities for defining and clearly excluding all unsuitable process variants.

Extract from the Reasons

I. (...) In the opposition proceedings, the German Patent Office refused to grant the patent on the ground that

*) Translation of the official text abridged for publication - the full text of the original was reported in Bl.f. PMZ 1991, 68.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Allemagne

Décision du *Bundesgerichtshof*
(Cour fédérale de justice), X^e Chambre, en date du 9 octobre 1990
(X ZB 13/89) *

Référence: *Polyesterfäden* (fils de polyester)
Article: 1^{er}(1), 26 (1) PatG 1968 (Loi sur les brevets);
1^{er} (1), 35 (2) PatG 1981 (Loi sur les brevets)

Mot-clé: "Divulgation d'une invention de procédé - produits de départ décrits en termes généraux dans la revendication par une désignation de groupe - désignation de groupe englobant également des produits de départ dont l'utilisation ne permet pas d'exécuter l'invention"

Sommaire

1. Une invention concernant la transformation et l'amélioration de produits de départ décrits en détail ne saurait être exclue de la brevetabilité (lorsqu'on prend pour critères la possibilité d'exécuter l'invention et sa divulgation suffisante) au motif que les termes choisis dans les revendications englobent également des produits de départ dont l'homme du métier ne dispose pas encore à la date du dépôt de la demande de brevet.

2. La brevetabilité d'une telle invention ne saurait être mise en doute sous prétexte uniquement que les revendications font aussi intervenir des produits de départ avec lesquels le procédé selon l'invention demeure infructueux. Dans pareille situation, il y a lieu de décider, au vu de toutes les circonstances du cas d'espèce, dans quelle mesure l'on peut encore raisonnablement s'accommoder de l'inclusion de variantes du procédé qui sont inaptes à produire un résultat. Pour cela il est essentiel de tenir compte du rapport entre les variantes inaptes et celles qui ne le sont pas, des difficultés rencontrées par l'homme du métier aux prises avec la recherche de variantes donnant satisfaction lorsqu'il s'avise de reproduire l'invention, de la valeur de l'invention et enfin des possibilités effectivement offertes de séparer en bloc, complètement et clairement des autres variantes du procédé celles dont le choix est vain.

Extrait des motifs

I. (...) A l'issue de la procédure d'opposition, l'Office allemand des brevets a décidé de refuser la délivrance du

*) Traduction du texte officiel de la décision abrégé aux fins de la publication. Le texte intégral a été publié dans *Blatt für PMZ* 1991. 68.

der Fortschritt des angemeldeten Verfahrens gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik sei nicht hinreichend glaubhaft gemacht (...).

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin (...) mit der Begründung zurückgewiesen, in der (...) Patentanmeldung sei keine vollständige mit den angegebenen Mitteln ausführbare technische Lehre offenbart, die den Fachmann in die Lage versetzt habe, das Verfahren "im vollen beanspruchten Umfang" durchzuführen.

Dagegen richtet sich die vom Bundespatentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin (...).

II. Das Bundespatentgericht hat zur Begründung der angefochtenen Entscheidung im wesentlichen angeführt: Es handelt sich bei dem beanspruchten Verfahren um ein Herstellungsverfahren, bei dem aus einem Ausgangsmaterial (...) durch näher bezeichnete Verfahrensmaßnahmen (...) anders aufgebaute Endprodukte hergestellt werden. Wesentlicher Bestandteil der mit dem Patentanspruch 1 gegebenen Lehre sei es, nach der chemischen Konstitution und ihrem Schmelzverhalten ausgewählte Polyester als Ausgangsmaterialien zu verwenden. Das der Lehre zugrundeliegende technische Problem der Bereitstellung der neuen Polyesterfäden könne der Durchschnittsfachmann nur dann lösen, wenn ihm die notwendigen Ausgangsmaterialien zur Verfügung stünden.

Abgesehen von den in den Ausführungsbeispielen konkret bezeichneten Materialien sei es schon sehr aufwendig, die Ausgangsfäden nach den im Anspruch angegebenen Kriterien zu ermitteln. Die danach ermittelten Fäden seien in vielen Fällen nicht geeignet, die in den Patentansprüchen bezeichneten Endprodukte zu erzeugen. (...)

Schließlich sei in vielen Fällen noch nach der Bekanntmachung der Patentanmeldung eine erfinderische Tätigkeit erforderlich gewesen, um (...) weitere zur Durchführung des Verfahrens nach der Streit Anmeldung geeignete und unter den Patentanspruch fallende Ausgangsmaterialien in die Hand zu bekommen. Ein Patentanspruch, der auch solche Ausgangsmaterialien einschließe, sei im Hinblick auf die höchststrichterliche Rechtsprechung (BGH GRUR 1978, 162 -7-Chlor-6-demethyl-tetracyclin) nicht gewährbar. (...)

III. Die Erwägungen des Bundespatentgerichts sind (...) nicht frei von Rechtsfehlern. Die rechtliche Überprüfung (...) führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung.

there was insufficient *prima facie* evidence to support the hypothesis that the process applied for represented an advance on the known state of the art (...).

The Bundespatentgericht (Federal Patent Court) dismissed the Applicants' appeal (...) on the ground that the (...) application did not disclose any complete technical teaching that could be performed with the means described and that would enable the skilled person to carry out the process "to the full extent claimed".

The Applicants appealed against that decision on a point of law, having been granted leave to do so by the Federal Patent Court (...).

II. The grounds for the contested decision adduced by the Federal Patent Court were essentially as follows: the process claimed was a production process in which differently constituted end products were produced from a starting material (...) by a number of specified process steps (...). An important feature of the teaching imparted in Claim 1 was the use as starting materials of polyesters selected according to their chemical composition and melting properties. The average person skilled in the art could solve the underlying technical problem of preparing the new polyester fibres only if the necessary starting materials were available to him.

Apart from the materials specifically described in the embodiments given as examples, the starting fibres were indeed difficult to identify on the basis of the criteria given in the claim. The fibres thus identified were in many cases not suitable for producing the end products described in the claims (...).

Finally, even after the application had been published, an inventive step would still have been required in many cases to (...) obtain further starting materials suitable for performing the process according to the contested application and falling within the scope of the claim. A claim including such starting materials could not be allowed in view of previous supreme court rulings (BGH GRUR 1978, 162 -7-chlor-6-demethyltetracyclin) (...).

III. The reasoning of the Federal Patent Court (...) contains errors in law. Following legal review (...) the contested decision is set aside.

brevet, au motif que le progrès représenté par le procédé faisant l'objet de la demande par rapport à l'état de la technique n'était pas rendu suffisamment plausible (...).

Le Tribunal fédéral des brevets a rejeté le recours formé par le demandeur contre cette décision (...), au motif que l'enseignement divulgué dans la demande (...) n'était pas complet, faute d'une indication suffisante des moyens permettant à l'homme du métier d'exécuter le procédé "dans toute l'étendue revendiquée".

Le demandeur s'est pourvu contre ce rejet; le pourvoi a été admis par le Tribunal fédéral des brevets (...).

II. Le Tribunal fédéral des brevets a motivé la décision attaquée en affirmant pour l'essentiel que le procédé revendiqué est un procédé de fabrication selon lequel on obtient à partir d'un produit de départ (...), en passant par des étapes décrites en détail, des produits finals de structure différente. Un élément déterminant de l'enseignement contenu dans la revendication 1 est qu'il faut utiliser comme produits de départ des polyesters choisis d'après leur constitution chimique et leur comportement à la fusion. L'homme du métier moyen ne peut résoudre le problème technique qui est à la base de l'enseignement de la demande et qui consiste à fabriquer des nouveaux fils de polyester, que s'il dispose des produits de départ nécessaires.

Abstraction faite des produits décrits concrètement dans les exemples de réalisation, il est sans doute fort malaisé de déterminer quels sont les fils de départ d'après les critères indiqués dans les revendications: les fils que l'on parvient à déterminer sont souvent impropres à la fabrication des produits finals décrits dans les revendications (...).

Enfin, même après la publication de la demande de brevet, il a fallu faire dans bon nombre de cas preuve d'activité inventive pour se procurer (...) d'autres produits de départ propres à l'exécution du procédé selon la demande litigieuse et couverts par la revendication. Eu égard à la jurisprudence de la Cour suprême (BGH GRUR 1978, 162 "7-Chlor-6-demethyl-tetracyclin"), une revendication qui fait également intervenir de tels produits de départ ne saurait être admise. (...)

III. Les considérations du Tribunal fédéral des brevets sont (...) entachées d'erreurs de droit. Elles ne résistent pas à une analyse juridique (...), en conclusion de laquelle il convient d'annuler la décision attaquée.

2. (...) Die in Streit stehende Lehre betrifft die Erhöhung der Festigkeit von Polyesterfäden. Die Besonderheit des Falles liegt nicht darin, daß die Anmeldung auf eine spezielle Art von Polyesterfäden ausgerichtet wäre, deren Herstellbarkeit nicht gesichert ist, sondern darin, daß der Patentanspruch als Ausgangsmaterialien des Verfahrens eine allgemeine Gruppe von Polyesterfäden nennt. Auch der angefochtene Beschluß zieht nicht in Zweifel, daß dem Fachmann zumindest die in den Ausführungsbeispielen der Streitmeldung genannten Ausgangsmaterialien ohne weiteres zur erfolgreichen Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Verfügung standen. Mangels gegenteiliger Feststellungen des angefochtenen Beschlusses ist für die Prüfung im Rahmen der Rechtsbeschwerde darüber hinaus zu unterstellen, daß es dem Fachmann am Anmelde tag der Streitmeldung mit zumutbarem Aufwand und ohne erfinderisches Bemühen möglich war, weitere zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignete Ausgangsmaterialien zu finden. Das Verfahren der Streitmeldung war daher in einer ausführbaren Weise offenbart. (...)

Die sachliche Richtigkeit dieser Lehre wird nicht dadurch in Frage gestellt, daß nach der Anmeldung der Erfindung weitere für die Durchführung des Verfahrens geeignete und unter den Patentanspruch fallende Ausgangsmaterialien gefunden wurden, die der Fachwelt vorher nicht oder nicht ohne erfinderisches Bemühen zur Verfügung standen. Das betrifft nicht die Frage der Ausführbarkeit der in Streit stehenden Lehre, sondern eine durch die fortlaufende Entwicklung bedingte Erweiterung des tatsächlichen Anwendungsbereichs der Erfindung (.)

Bei Anwendung der Lehre der Streitmeldung auf erst durch eine spätere Erfindung zur Verfügung gestellte Ausgangsmaterialien wird notwendig von zwei verschiedenen einander ergänzenden Erfindungen Gebrauch gemacht. (...) Bei Vorliegen der sonstigen Patentierungserfordernisse ist es daher auch gerechtfertigt, wenn der Schutz für die in Streit stehende Erfindung auf die Bearbeitung erst später erfinderisch entwickelter Ausgangsmaterialien erstreckt wird.

Mit Recht wird in einer die gleiche Problematik bei biologischen Erfindungen betreffenden Entscheidung des Europäischen Patentamts (Technische Beschwerdekammer, ABI. EPA 1989, 275 ff.) darauf hingewiesen, daß es auf vielen technischen Gebieten gängige Praxis ist, zur Abgrenzung der Erfindung allgemeine Begriffe (z. B. "Träger", "elastische Mittel", "Verstärkungsmittel") zu verwenden, die auch erst später (mit oder ohne erfinderi-

2. (.) The teaching at issue is concerned with increasing the strength of polyester fibres. The singular aspect of this case is not that the application relates to a special kind of polyester fibre which cannot be produced by an established method but that this claim names a generic group of polyester fibres as starting materials for the process. The contested decision itself does not dispute that at least the starting materials specified in the embodiments given as examples in the disputed application were readily available to the skilled person to enable him to perform the process according to the invention successfully. In the absence of any finding to the contrary in the contested decision, it must also be assumed for the purposes of examination under the procedure for hearing an appeal on a point of law that, on the filing date of the disputed application, the skilled person could have found further starting materials suitable for performing the process according to the invention at a reasonable outlay and without inventive effort. The process described in the disputed application was therefore disclosed in a manner enabling it to be carried out. (...)

The objective validity of this teaching is in no way diminished by the fact that, after the application was filed, further starting materials were found that were suitable for performing the process, fell within the scope of the claim and had not been available before to persons skilled in the art, or not without inventive effort. That is not a matter of whether or not the disputed teaching can be carried out but of the invention acquiring wider applications in practice as a result of normal development (...).

If the teaching according to the disputed application is applied to starting materials available only as a result of a subsequent invention, two different and complementary inventions have to be employed. (...) If the other requirements for patentability are fulfilled, the protection for the disputed invention may therefore also legitimately be extended to the processing of starting materials developed only by subsequent invention.

It is rightly pointed out, in a decision of the European Patent Office dealing with the same problem in relation to biological inventions (Technical Board of Appeal, Official Journal EPO 1989, 275 ff.), that in many technical fields the use of general terms, such as "carriers", "resilient means", "amplifying means", that embrace special embodiments of the general concept only subsequently developed (with or without inventive effort) to define the invention

2. (.) L'enseignement contenu dans la demande et sur lequel porte le litige concerne l'augmentation de la solidité des fils de polyester. La particularité de l'affaire réside non pas en ce que la demande a trait à un type spécial de fils de polyester qu'il n'est pas possible de fabriquer à coup sûr, mais en ce que la revendication cite comme produits de départ du procédé un groupe général de fils de polyester. La décision attaquée reconnaît elle-même que, pour exécuter avec succès le procédé selon l'invention, l'homme du métier disposait en tout cas entièrement des produits de départ indiqués dans les exemples de réalisation fournis dans la demande en cause. En l'absence de constatations contraires dans la décision attaquée, il y a lieu en outre, aux fins de statuer sur le présent pourvoi, de supposer qu'à la date de dépôt de la demande l'homme du métier pouvait sans avoir à surmonter des difficultés considérables ni faire preuve d'activité inventive trouver d'autres produits de départ propres à l'exécution du procédé selon l'invention. Par conséquent, le procédé de la demande en litige était divulgué d'une manière permettant de l'exécuter. (...)

L'on ne saurait mettre en doute la justesse de cet enseignement en avançant qu'après le dépôt de la demande de brevet d'autres produits de départ propres à l'exécution du procédé et couverts par la revendication ont été trouvés, produits dont les spécialistes ne pouvaient disposer auparavant à moins de faire preuve d'activité inventive. En effet, cela n'arien à voir avec la possibilité de mettre en pratique l'enseignement contenu dans la demande en cause et ne fait que constater un élargissement du domaine d'application effectif de l'invention causé par la marche du progrès (...)

L'application de l'enseignement contenu dans la demande litigieuse à des produits de départ devenus disponibles seulement grâce à une invention ultérieure nécessite forcément de faire appel à deux inventions différentes qui se complètent. (...) Si les critères de brevetabilité sont respectés par ailleurs, il est donc également justifié d'étendre la protection de l'invention litigieuse à la mise en oeuvre de produits de départ dont l'obtention, qui intervient seulement après coup, implique une activité inventive.

Une décision de l'Office européen des brevets, qui traite d'un cas similaire dans le domaine des inventions biologiques (chambre de recours technique, Journal officiel de l'OEB 1989, 275 s.), fait fort justement observer qu'une pratique courante dans de nombreux domaines de la technique est de se servir, aux fins de délimiter l'invention, de termes généraux (par ex. "supports", "moyens élastiques", "moyens amplificateurs") qui englobent égale-

sche Leistung) entwickelte spezielle Ausführungsformen des allgemeinen Begriffs umfassen. () Es besteht kein Grund, insoweit für den Bereich der chemischen oder biologischen Erfindungen von den allgemeinen Grundsätzen abzuweichen. Dementsprechend hat es der Senat auch in der Entscheidung "Dauerwellen" (GRUR 1965, 473, 475 zu A 15) bei einem Patent für ein chemisches Mittel zur Herstellung von Dauerwellen für unerheblich erklärt, ob der Patentanspruch auch solche Verbindungen umfaßt, die bei Anmeldung des Patents noch nicht bekannt waren.

Der Bundesgerichtshof hat im Falle "7-chlor-6-demethyltetracyclin" (GRUR 1978, 162, 164 re. Sp.) auf den sich der angefochtene Beschluß bezieht, ausgesprochen, daß die durch Hinterlegung eines Teils der zu verwendenden Mikroorganismen gesicherte Ausführbarkeit einer mikrobiologischen Verwendungserfindung es nicht rechtfertigt, den Schutz auf solche in dem Verfahren zu verwendenden Mikroorganismen zu erstrecken, die der Fachmann nicht herzustellen vermöge. (. . .) Der danach zu entscheidende Fall unterschied sich schon dadurch von dem hier zur Entscheidung stehenden Falle, daß damals die hinterlegten Mikroorganismen, die im Anspruch bezeichnet werden sollten, (...) nicht von den durch mutagene Behandlung zu erzeugenden Mikroorganismen, deren Aufnahme in den Anspruch erstrebt wurde, zu scheiden waren ()

3 Da die vorstehend behandelten Gründe die Versagung des Patents nicht tragen, kommt es entscheidend auf die vom Bundespatentgericht zusätzlich behandelte Frage an, ob die Patentversagung deswegen gerechtfertigt ist, weil die Patentansprüche auch solche Ausgangsmaterialien erfassen, bei denen das in Streit stehende Verfahren nicht zum Erfolg führt.

(...) Es ist kein beachtliches Interesse der Anmelderin ersichtlich, einen Patentschutz auch für einen im wesentlichen unbrauchbaren Teil der angemeldeten Lehre zu erhalten. (...) Unter diesen Umständen besteht für das Beschwerdegericht Veranlassung, der Frage nachzugehen, ob sich die für untauglich befundenen Ausgangsmaterialien nicht in einfacher Weise aus den verfolgten Patentansprüchen ausgrenzen lassen, und ob die Anmelderin dazu nach entsprechendem Hinweis bereit ist.

c) (...)

d) Die Entscheidung, ob das Patent in dem nachgesuchten Umfang zu erteilen oder zu versagen ist, muß der Bedeutung der offenbarten Erfindung und dem Gebot angemessener Belohnung des Erfinders Rechnung tragen;

is normal practice. (...) In this respect there is no reason to depart from general principles in the field of chemical or biological inventions. Thus, in the *Dauerwellen* decision (GRUR 1965, 473, 475 to A 15) concerning a patent for a chemical means of producing permanent waves, the Senate ruled that it was immaterial whether the claim included compounds that were not yet known when the application was filed.

In the *7-chlor-6-demethyltetracyclin* case (GRUR 1978, 162, 164 right-hand column), to which the contested decision refers, the Federal Court of Justice ruled that the mere fact that it was possible, by depositing some of the micro-organisms to be used, to provide evidence that a microbiological use invention could be carried out did not justify extending protection to micro-organisms to be used in the process which the skilled person could not produce. () That case differed from the present one not least in that the deposited micro-organisms to be described in the claim (...) were indistinguishable at the time from the micro-organisms to be produced by mutagenic treatment which it was sought to include in the claim. (...)

3. As the patent cannot reasonably be refused on the above grounds, the decision hinges on the supplementary question dealt with by the Federal Patent Court, namely whether refusal to grant the patent is justified on the ground that the claims also include starting materials with which the disputed process cannot be successfully performed.

(...) The applicants can have no discernible interest in obtaining patent protection for an essentially unusable part of the teaching according to the application. (...) In these circumstances the appeal court must consider whether the starting materials that have been found to be unsuitable cannot simply be excluded from the contested claims and whether the applicants are prepared to take that course once their attention has been drawn to the possibility.

(c) (...)

(d) The decision whether to grant or refuse the patent in the form sought must take into account the significance of the disclosed invention and the need to ensure that the inventor receives an appropriate reward; in the

ment des modes de réalisation particuliers dont la mise au point ne s'effectuera que plus tard en impliquant ou non une activité inventive. (...) S'agissant des inventions dans le domaine de la chimie ou de la biologie, il n'y a pas de raison de s'écarter des principes généraux. C'est ainsi que la Cour a déjà déclaré dans la décision "*Dauerwellen*" (GRUR 1965, 473, 475 ad A 15), à propos d'un brevet concernant un produit chimique pour la préparation de permanentes, qu'il importait peu que la revendication couvre aussi des composés qui n'étaient pas connus lors du dépôt de la demande de brevet.

Dans l'affaire "*7-chlor-6-demethyltetracyclin*" (GRUR 1978, 162, 164 col de droite) sur laquelle se fonde la décision attaquée, la Cour fédérale de justice a affirmé que la possibilité d'exécuter une invention portant sur une utilisation dans le domaine microbiologique, possibilité qui est garantie par le dépôt d'une partie des micro-organismes à utiliser, n'autorise pas à étendre la protection aux micro-organismes à utiliser dans le procédé qui ne sont pas disponibles pour l'homme du métier. (...) Cette affaire diffère de celle dont est saisie la Chambre, ne serait-ce qu'en raison du fait qu'alors les micro-organismes déposés qui devaient être désignés dans la revendication (...) ne pouvaient pas être séparés des micro-organismes qu'il s'agissait de produire par traitement mutagène et qu'il était tenté d'inclure dans la revendication. (...)

3. Vu que, dans la présente espèce, les motifs examinés ci-dessus ne peuvent justifier le refus de délivrer le brevet, toute l'importance est maintenant de savoir si ce refus peut être fondé sur le fait que les revendications couvrent également des produits de départ avec lesquels le procédé en cause ne donne aucun résultat, question qui a aussi été traitée par le Tribunal fédéral des brevets.

(...) On ne voit pas dans quelle mesure le demandeur aurait un intérêt majeur à obtenir également une protection par brevet pour une partie pratiquement inutilisable de l'enseignement contenu dans sa demande de brevet. (...) Aussi la Cour estime-t-elle qu'il faut examiner s'il n'est pas possible d'exclure tout simplement des revendications incriminées les produits de départ jugés inaptes; il convient également de savoir si le demandeur sera disposé à accepter cette exclusion, après en avoir été dûment avisé.

c) (...)

d) Pour décider si le brevet tel qu'il a été demandé doit être délivré ou non, il importe de tenir compte de l'importance de l'invention divulguée et du principe de la juste récompense de l'inventeur; la décision dépend finale-

sie hängt letztlich davon ab, ob die vom Patentanspruch erfaßten, für die Durchführung des Verfahrens jedoch unbrauchbaren Ausgangsmaterialien ein solches Gewicht haben, daß sie die Versagung des nachgesuchten Patents rechtfertigen. (...)

Je größer die Bandbreite einer Erfindung ist, desto größer ist die Möglichkeit, daß die verallgemeinerte Lehre auch einzelne Anwendungsfälle erfaßt, in denen sie aus nicht ohne weiteres vorhersehbaren Gründen nicht zum Erfolg führt, insoweit also nicht ausführbar ist. Es gibt technische Gebiete, auf denen der einschlägig erfahrene Fachmann mögliche Fehlschläge von vornherein in Rechnung stellt und einen weitgefaßten Patentanspruch mit solchen Vorbehalten liest. (...) Eine allgemeine Lehre kann auch dann eine wertvolle Bereicherung der Technik und damit eine patentwürdige Erfindung darstellen, wenn sie innerhalb des von ihr erfaßten Bereichs zwar nicht in jedem Einzelfall, aber doch in aller Regel zum Erfolg führt und damit dem Fachmann einen Weg zeigt, wie er bei zielgerichtetem Vorgehen das erfindungsgemäße Ergebnis hinreichend zuverlässig, wenn auch gegebenenfalls erst nach einigen Versuchen erreichen kann, die nicht über den Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren hinausgehen. (...)

Wenn sich ergibt, daß eine zum Patent angemeldete Lehre in einem größeren, in sich abgeschlossenen und ohne weiteres aus der allgemeinen Lehre auszuklammernden Bereich oder in mehreren solcher Bereiche versagt, dann ist die Erfindung insoweit nicht ausführbar. (...)

Wann nur von einem unschädlichen Versagen in Einzelfällen oder aber von einem Versagen in abgrenzbaren größeren Bereichen gesprochen werden kann, das zu einer Einschränkung des Patentbegehrens nötig, läßt sich nicht in einer für alle Fälle verbindlichen griffigen Formulierung abstrakt festlegen. (...)

Unzureichend für eine Abgrenzung ist die (...) Formulierung, daß es unzulässig sei, im Rahmen einer breiten Offenbarung auch eine "erhebliche Zahl unbrauchbarer Ausgangsverbindungen" in den Patentanspruch aufzunehmen, deren Unbrauchbarkeit für den Fachmann weder aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen noch aufgrund seines Fachwissens erkennbar sei. Bei dieser Formulierung ist nicht nur der - im wesentlichen wohl quantitativ verstandene - Begriff der "erheblichen Zahl" offen und auslegungsbedürftig; es fehlt auch die Berücksichtigung des Verhältnisses von tauglichen und untauglichen Ausgangsbedingungen und eine Berücksichtigung der Schwierigkeiten, taugliche Ausgangsmaterialien aufzufinden; es fehlt weiter

last resort it depends on whether the starting materials included in the claim but unsuitable for performing the process are sufficiently important to justify refusing the patent applied for. (...)

The broader the scope of an invention, the more likely it is that the teaching, when generalised, will include some uses in which, for reasons that cannot easily be foreseen, it will not be successful and will therefore to that extent be unworkable. There are technical fields in which the person skilled in the relevant art takes possible failures into account from the outset and reads a broadly drafted claim with the appropriate reservations. (...) A general teaching may still constitute a valuable enrichment of the art and may consequently represent a patentable invention if it produces successful results within the field it covers, not in every single case but as a general rule, and so shows the skilled person how, by employing appropriate procedures, the result according to the invention can be achieved with a sufficient degree of reliability, even if a fair - albeit reasonable - number of attempts may be required on occasion (...).

If it emerges that a teaching for which a patent is sought fails in one fairly large area that is self-contained and can readily be excluded from the general teaching, or in a number of such areas, the invention is to that extent unworkable. (...)

There is no neat general formula that will apply to every specific case for determining where it is merely a matter of harmless failure in particular cases or failure in definable larger areas calling for limitation of the claim (...).

For the purpose of definition, it is not enough to say (...) that, in a broad disclosure, it is inadmissible for a claim to include a substantial number of unsuitable starting materials, which the person skilled in the art cannot recognise as such either from the original documents filed with the application or on the basis of his technical knowledge. Under that formula, not only is the concept "substantial number" - probably to be understood in an essentially quantitative sense - ambiguous and in need of interpretation, but it fails to take account of the relative proportions of suitable and unsuitable starting conditions and the difficulty of finding suitable starting materials; nor is the degree of uncertainty in the choice of starting materials considered in rela-

ment de la question de savoir si les produits de départ couverts par la revendication qui sont cependant inutilisables pour l'exécution du procédé tiennent tellement à conséquence qu'ils justifient de refuser la délivrance du brevet. (...)

Plus le champ d'une invention est large, plus il est probable que l'enseignement général qu'elle représente recouvre aussi des applications isolées qui, sans raisons vraiment prévisibles, ne donnent aucun résultat et rendent donc l'invention impossible à exécuter, du moins dans de tels cas. Dans certains domaines, le spécialiste s'accommodera d'emblée de l'éventualité d'échecs et lira une revendication étendue en l'interprétant comme si elle contenait des réserves en conséquence. (...) Un enseignement général pourra également apporter une contribution précieuse à l'état de la technique et constituer de la sorte une invention brevetable si, dans les limites qu'il définit, il peut conduire, certes non en particulier, mais en principe au succès de l'entreprise et indiquer ainsi au spécialiste qui s'applique à suivre une démarche cohérente comment obtenir de manière suffisamment fiable le résultat recherché selon l'invention, même s'il doit pour cela effectuer éventuellement quelques essais demeurant dans les limites du raisonnable. (...)

Lorsqu'un enseignement faisant l'objet d'une demande de brevet ne donne pas de résultat dans un ou plusieurs domaines relativement étendus, formant chacun un tout et directement séparables de l'enseignement général, il n'est pas possible d'exécuter l'invention qu'il concerne. (...)

L'on ne saurait répondre abstraitement par une définition à la fois passe-partout et contraignante à la question de savoir quand l'on a affaire uniquement à un échec se produisant dans des cas isolés et ne tirant pas à conséquence, et quand il faut conclure à un insuccès dans des domaines relativement étendus et délimitables, qui nécessite de restreindre la protection demandée. (...)

Pour faire cette distinction, il ne suffit pas de dire (...) qu'il est prohibé d'inclure dans la revendication, dans le cadre d'une divulgation large, un grand nombre de produits de départ inutilisables que l'homme du métier ne parvient pas à reconnaître comme tels à partir des documents de la demande dans leur version initiale ou des connaissances qu'il peut avoir. Cette définition non seulement pêche par son imprécision dans le choix des termes "grand nombre" - compris essentiellement, il va sans dire, au sens quantitatif - qu'il reste à interpréter, mais aussi par le fait qu'elle ne prend en compte ni le rapport entre les conditions de départ inaptes et celles qui ne le sont pas, ni les difficultés rencontrées pour trouver des produits de

eine Beziehung zwischen dem Unsicherheitsgrad bei der Wahl der Ausgangsmaterialien und der gleichwohl im konkreten Fall festzustellenden praktischen Bedeutung der Erfindung; und schließlich wird nicht berücksichtigt, wie weit die feststellbaren untauglichen Bedingungen zusammengefaßt und ausgegrenzt werden können, ohne die Verständlichkeit des Patentanspruchs oder der Patentbeschreibung zu sehr zu beeinträchtigen. Alle diese Gesichtspunkte können jedoch bei der Abwägung im Einzelfall von Bedeutung sein.

IV. Da der angefochtene Beschluß weder aus den ihm beigefügten Gründen noch ohne weitere Aufklärung mit anderer Begründung aufrechterhalten werden kann, ist die Sache unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (...)

tion to the practical significance of the invention which must also be established in the specific case; and finally, it takes no account of the extent to which clearly unsuitable conditions can be defined and excluded without unduly reducing the intelligibility of the claim or the specification. All these points may however be important in assessing a particular case.

IV. As the contested decision cannot be upheld with the grounds on which it was based or, without further clarification, on other grounds, it must be set aside and the case remitted to the Federal Patent Court for further consideration and decision (...)

départ donnant satisfaction; elle ne met pas non plus en balance le degré d'incertitude dans le choix des produits de départ et la valeur pratique de l'invention qu'il y a lieu pourtant de constater dans le cas concret; enfin, elle laisse de côté la question de savoir dans quelle mesure les conditions constatées comme étant inaptes peuvent être séparées en bloc des autres conditions sans pour autant rendre par trop difficile la compréhension de la revendication ou de la description. Autant d'aspects qui peuvent cependant avoir leur importance dans le cas d'espèce.

IV. Vu que la Cour ne peut faire siens les motifs invoqués par les premiers juges et que, pour être maintenue, la décision attaquée doit donc se fonder sur d'autres motifs nécessitant un complément d'examen, la décision est annulée et l'affaire est renvoyée devant le Tribunal fédéral des brevets pour poursuite de la procédure (...)

Griechenland

I. Neue Gebührenbeträge

Mit Beschluß des Verwaltungsrats der Organisation für gewerblichen Rechtsschutz (OBI) vom 19. Oktober 1990 sind die Patentgebühren in Griechenland geändert worden

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Griechenland werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1991** folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ:

GRD 36500

2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPU:

GRD 48500

3. Jahresgebühren:

	GRD
3. Jahr	8000
4. Jahr	9500
5. Jahr	11500
6. Jahr	14000
7. Jahr	16500
8. Jahr	19000
9. Jahr	21500
10. Jahr	24000
11. Jahr	26500
12. Jahr	29500
13. Jahr	33000
14. Jahr	36500
15. Jahr	40000
16. Jahr	44000
17. Jahr	48000
18. Jahr	53000
19. Jahr	58000
20. Jahr	63000

Greece

I. New fee rates

By decision of the Administrative Council of the Organisation for Industrial Property (OBI) dated 19 October 1990 the patent fees in Greece have been changed

Applicants and proprietors of European patents with effect in Greece are advised that from **1 January 1991** the following rates apply:

1. Publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC

GRD 36500

2. Publication of translation of the patent specification under Article 65 EPC:

GRD 48500

3. Renewal fees:

	GRD
3rd year	8000
4th year	9500
5th year	11 500
6th year	14000
7th year	16500
8th year	19000
9th year	21 500
10th year	24000
11th year	26500
12th year	29500
13th year	33000
14th year	36500
15th year	40000
16th year	44000
17th year	48000
18th year	53000
19th year	58000
20th year	63000

Grèce

I. Nouveaux montants des taxes

Par décision du Conseil d'Administration de l'Organisation de la Propriété Industrielle (OBI) du 19 octobre 1990, les taxes des brevets en Grèce ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Grèce sont informés qu'à compter du **1^{er} janvier 1991**, les montants suivants sont applicables:

1. Publication de traductions des revendications conformément à l'article 67(3) de la CBE

GRD 36500

2. Publication de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 de la CBE:

GRD 48500

3. Taxes annuelles:

	GRD
3 ^e année	8000
4 ^e année	9500
5 ^e année	11500
6 ^e année	14000
7 ^e année	16500
8 ^e année	19000
9 ^e année	21500
10 ^e année	24000
11 ^e année	26500
12 ^e année	29500
13 ^e année	33000
14 ^e année	36500
15 ^e année	40000
16 ^e année	44000
17 ^e année	48000
18 ^e année	53000
19 ^e année	58000
20 ^e année	63000