

**Beschluß des
Bundespatentgerichts vom
25. August 1997
(20W (PAT) 31/96)***

Stichwort: Steuerbare Filterschaltung

§§ 59, 21 (1) Nr. 4, 22 (1), 38 PatG

Artikel 99, 100 c), 123 (2) u. (3),
138 d) EPÜ

Schlagwort: "Schutzbereich des Patents – keine unzulässige Erweiterung durch Streichung ursprünglich nicht offenbarter Anspruchsmerkmale im Einspruchsverfahren – Beschränkung der Ansprüche auf ursprüngliche Offenbarung geht Verbot der nachträglichen Schutzbereichserweiterung vor"

Leitsatz

Ein Merkmal in einem Patentanspruch, das in den ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung nicht als zur beanspruchten Erfindung gehörend offenbart war, kann auch nach PatG 1981 im Einspruchsverfahren wieder gestrichen werden. Die damit einhergehende Änderung ist keine Erweiterung des Schutzbereichs nach § 22 (1) 2. Alternative PatG, die auch schon im Einspruchsverfahren unzulässig wäre (im Anschluß an BGH GRUR 1977, 714 – Fadenvlies; 1975, 310 – Regelventil; 1990, 432 – Spleißkammer. Entgegen BPatG GRUR 1990, 114 – Flanschverbindung, BIPMZ 1991, 77 – Elektrischer Kontaktstift; 1990, 431 – Gestellmagazin).¹

Aus den Gründen

I. Das Deutsche Patentamt (...) hat das Patent 29 38 994 auf einen Einspruch, der allein auf die Behauptung gestützt war, der Gegenstand des Patents gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinaus, (...) widerrufen, nachdem die Patentinhaberin die Fassung ihres Patents unverändert gelassen hatte.

Im Beschwerdeverfahren strebt die Patentinhaberin nach wie vor die Aufrechterhaltung des Patents in der

* Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung, deren Gründe vollständig veröffentlicht sind in Mitt. 1998, 221 und BPatGE 39, 34.

¹ In diesem Sinne auch BPatG "Zerkleinerungsanlage" vom 9. Januar 1998 – Mitt. 1998, 220.

**Decision of the
Bundespatentgericht
(Federal Patent Court)
dated 25 August 1997
(20W (PAT) 31/96)***

Headword: Steuerbare Filterschaltung (Controllable filter switch)

Section 59, 21(1)(4), 22(1), 38 PatG (Patent Law)

Article 99, 100(c), 123(2), 123(3),
138(d) EPC

Keyword: "Extent of protection conferred by a patent – no inadmissible extension of protection by deleting originally non-disclosed features in claims during opposition proceedings – Limitation of claims to scope of original disclosure takes precedence over prohibition on later extension of protection"

Headnote

Under PatG 1981, as under previous legislation, a feature in a patent claim which was not disclosed in the original patent application documents as belonging to the claimed invention may be deleted in opposition proceedings. The resulting amendment does not constitute an extension of protection under Section 22(1), second alternative PatG, which would already be inadmissible in opposition proceedings (following BGH GRUR 1977, 714 – "Fadenvlies"; 1975, 310 – "Regelventil"; 1990, 432 – "Spleißkammer". Contrary to BPatG GRUR 1990, 114 – "Flanschverbindung"; BIPMZ 1991, 77 – "Elektrischer Kontaktstift"; 1990, 431 – "Gestellmagazin").¹

From the reasons

I. The German Patent Office (...) revoked patent No. 29 38 994 in response to an opposition based solely on the allegation that the subject-matter of the patent extended beyond the content of the application as filed (...), after the patent proprietor had left the text of its patent unchanged.

In appeal proceedings, the patent proprietor seeks a decision to maintain the patent as granted. Auxiliarily,

* Official text of the decision, abridged for publication. Reasons published in full in Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1998, 221, BPatGE 39, 34.

¹ See also the decision of the Federal Patent Court in "Zerkleinerungsanlage" dated 9 January 1998 – Mitt. 1998, 220.

**Decision du
Bundespatentgericht
(Tribunal Federal des Brevets),
en date du 25 août 1997
(20W (PAT) 31/96)***

Référence : Steuerbare Filterschaltung (Circuit de filtres contrôlable)

Article 59, 21 (1), alinéa 4, 22 (1), 38 loi sur les brevets (LB)

Articles 99, 100 c), 123 (2) et (3), 138 d) CBE

Mot-clé : "Etendue de la protection conférée par le brevet – pas d'extension inadmissible par suppression, au cours de la procédure d'opposition, de caractéristiques initiales non divulguées dans les revendications – la limitation des revendications à la divulgation initiale prime l'interdiction d'étendre ultérieurement la protection"

Sommaire

Une caractéristique d'une revendication, qui n'a pas été divulguée comme faisant partie de l'invention revendiquée dans les pièces de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée, peut être supprimée également en vertu de la loi sur les brevets de 1981 au cours de la procédure d'opposition. La modification qui en résulte ne constitue pas une extension de la protection visée à l'article 22 (1), second cas LB, qui serait au demeurant inadmissible dès la procédure d'opposition (suivant Cour fédérale de justice (CFJ), GRUR 1977, 714 – Fadenvlies ; 1975, 310 – Regelventil ; 1990, 432 – Spleißkammer, et contraire à Tribunal fédéral des brevets (TFB), GRUR 1990, 114 – Flanschverbindung, BIPMZ 1991, 77 – Elektrischer Kontaktstift ; 1990, 431 – Gestellmagazin).¹

Extraits des motifs

I. L'Office allemand des brevets (...) a révoqué (...) le brevet 29 38 994 à la suite d'une opposition uniquement fondée sur l'allégation que l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, après que le titulaire du brevet eut maintenu inchangé le texte de son brevet.

Au cours de la procédure de recours, le titulaire du brevet sollicite le maintien du brevet tel qu'il a été délivré. A

* Traduction du texte officiel de la décision, abrégé pour la publication. Les motifs sont publiés intégralement dans Mitt. 1998, 221 BPatGE 39, 34.

¹ En ce sens aussi Tribunal Federal des Brevets "Zerkleinerungsanlage" en date du 9 janvier 1998 – Mitt. 1998, 220.

erteilten Fassung an. Hilfsweise legt sie in der mündlichen Verhandlung zwei neue Fassungen des Patentanspruchs 1 vor.

Sie beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent im erteilten Umfang aufrechtzuerhalten, hilfsweise, daß der Anspruch 1 ersetzt wird durch Anspruch 1 nach Hilfsantrag I, (...) weiter hilfsweise, daß der Patentanspruch 1 ersetzt wird durch Anspruch 1 nach Hilfsantrag II, (...).

Die Patentinhaberin führt im wesentlichen aus, das strittige Merkmal (...) sei für den Fachmann aus den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmbar. Jedenfalls sei eine Aufrechterhaltung des Patents mit einer "Schutzrechtsbeschränkungserklärung" gemäß der Bundespatentgerichtsentscheidung "Flanschverbindung" (GRUR 1990, 114) möglich (Hilfsantrag I) oder – gemäß Hilfsantrag II – das Ersetzen des beanstandeten Merkmals durch die unstrittig offenbarte Maßnahme wie nach früherem Recht (z. B. GRUR 1975, 310 – Regelventil). (...)

Die Einsprechende beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie tritt den Ausführungen der Patentinhaberin in den wesentlichen Punkten entgegen. Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag I sei unklar und widersprüchlich und enthalte nach wie vor das unzulässige Merkmal. Die Fassung nach Hilfsantrag II sei an sich zwar zutreffend, aber wegen der damit verbundenen Schutzbereichserweiterung unzulässig.

II. (...)

Die Patentansprüche 1 nach Hauptantrag (erteilte Fassung) und Hilfsantrag I (mit "Beschränkungserklärung") haben keinen Bestand, weil ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinausgeht (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG). Hinsichtlich des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag II dagegen liegt weder ein Widerrufungsgrund vor (§ 21 Abs. 1 PatG) noch ist der Schutzbereich des Patents im Sinne § 22 Abs. 1 Alternative 2 PatG erweitert. (...)

1. Hauptantrag (...)

2. Hilfsantrag I. Auch der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I enthält das unzulässig ändernde Merkmal, allerdings in Verbindung mit der ihm beigefügten Erklärung (Disclaimer), daß dieses Merkmal eine unzulässige Erweiterung darstelle, welches die

it submits two new versions of claim 1 during oral proceedings.

The patent proprietor requests that the impugned decision be set aside and the patent maintained as granted, and auxiliarily, that claim 1 be replaced by claim 1 according to auxiliary request I, (...) or, as a further alternative, that claim 1 be replaced by claim 1 according to auxiliary request II (...).

The patent proprietor argues essentially that the skilled person would have been able to infer from the original documents that the contested feature (...) belonged to the invention. At all events, it is possible to maintain the patent with a Schutzrechtsbeschränkungserklärung (footnote solution) according to the decision of the Federal Patent Court in "Flanschverbindung" (GRUR 1990, 114) (auxiliary request I) or (auxiliary request II) by replacing the contested feature with the measure which was indisputably disclosed, as under previous law (eg GRUR 1975, 310 – "Regelventil"). (...)

The opponent requests that the appeal be dismissed. It contests the main points of the patent proprietor's argument, and maintains that the text of the claim according to auxiliary request I is unclear and inconsistent and still contains the inadmissible feature, and that the text according to auxiliary request II is correct per se but inadmissible because it involves an extension of protection.

II. (...)

The claims 1 according to the main request (text as granted) and auxiliary request I (with "limiting declaration") are invalid, since their subject-matter extends beyond the content of the application as filed (Section 21(1) PatG). However, regarding claim 1 according to auxiliary request II, there is neither a ground for revocation (Section 21(1)(4) PatG) nor is there a broadening of scope within the meaning of Section 22(1), second alternative PatG (...).

1. Main request (...)

2. Auxiliary request I. Claim 1 according to auxiliary request I still contains the inadmissibly amending feature, albeit in conjunction with the appended statement (disclaimer) that this feature constitutes an inadmissible extension, which may be cited

titre subsidiaire, il présente deux nouvelles versions de la revendication 1 au cours de la procédure orale.

Il demande que la décision attaquée soit annulée et le brevet maintenu tel qu'il a été délivré, à titre subsidiaire que la revendication 1 soit remplacée par la revendication 1 selon la requête subsidiaire I, (...) ou, également à titre subsidiaire, que la revendication 1 soit remplacée par la revendication 1 selon la requête subsidiaire II, (...).

Le titulaire du brevet a essentiellement fait valoir que, pour l'homme du métier, il ressort des pièces initiales de la demande que la caractéristique litigieuse (...) fait partie de l'invention. En tout état de cause, il est possible, conformément à la décision du Tribunal fédéral des brevets "Flanschverbindung" (GRUR 1990, 114), de maintenir le brevet moyennant une "déclaration de limitation du titre de protection" (requête subsidiaire I) ou de remplacer la caractéristique contestée par la mesure incontestablement divulguée, en vertu du droit antérieur (p. ex. GRUR 1975, 310 – Regelventil) (requête subsidiaire II). (...)

L'opposant demande le rejet du recours. Il réfute les points essentiels invoqués par le titulaire du brevet. Le texte de la revendication selon la requête subsidiaire I est imprécis et contradictoire et contient toujours la caractéristique inadmissible. Le texte selon la requête subsidiaire II est certes approprié en soi, mais inadmissible en raison de l'extension de la protection qu'il emporte.

II. (...)

Les revendications 1 selon la requête principale (texte dans lequel le brevet a été délivré) et la requête subsidiaire I (comportant une "déclaration de limitation") ne sont pas valables, leur objet allant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (art. 21 (1), alinéa 4 LB). En ce qui concerne la revendication 1 selon la requête subsidiaire II, en revanche, il n'y a ni motif de révocation (art. 21 (1) LB), ni extension de la protection conférée par le brevet au sens de l'article 22 (1), second cas LB. (...)

1. Requête principale (...)

2. Requête subsidiaire I. Si la revendication 1 selon la requête subsidiaire I contient elle aussi la caractéristique emportant une modification inadmissible, c'est toutefois en liaison avec la déclaration dont elle est assortie (disclaimer), selon laquelle

Patentinhaberin gegen sich gelten lassen müsse. Diese Erklärung führt jedoch nicht zu einem gewährbaren Anspruch.

Zwar haben mehrere Senate des BPatG sowie verschiedene Stimmen der Literatur (BPatG GRUR 1990, 114 – Flanschverbindung; BPatG BIPMZ 1991, 77 – Elektrischer Kontaktstift; für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren BPatG BIPMZ 1990, 431 – Gestellmagazin; *Benkard/Rogge*, 9. Aufl., § 22 Rdn. 13; *Benkard/Schäfers*, 9. Aufl., § 38 Rdn. 43; *Schulte* PatG 5. Aufl., § 21 Rdn. 36; *Bernhardt/Kraßer*, Lehrbuch des Patentrechts 4. Aufl., S. 438; kritisch dazu *Schwanhäusser* GRUR 1991, 165, 168) unter Hinweis auf § 22 Abs. 1 2. Alternative PatG die Ansicht vertreten, ein ursprünglich nicht offenbartes Merkmal im Patentanspruch könne nach der Patenterteilung nicht wieder entfallen, sofern dadurch der Schutzbereich des Patents erweitert werde. Um das Patent gleichwohl (beschränkt) aufrechterhalten zu können, sei es in einem derartigen Fall mit einer Erklärung in der Beschreibung zu versehen, daß das nicht offenbarte Merkmal eine unzulässige Erweiterung darstelle, aus der Rechte nicht hergeleitet werden könnten, die der Patentinhaber aber gegen sich gelten lassen müsse. Eine derartige Erklärung (in der Literatur bisweilen als Disclaimer- oder Fußnotenlösung bezeichnet) lege ohne Anspruchsänderung fest, daß dieses Merkmal einerseits nicht zum Gegenstand der geschützten Lehre gehöre und demnach bei der Beurteilung der Patentfähigkeit außer Betracht bleibe, andererseits aber den Patentschutz auf solche Fälle beschränke, in denen das nämliche Merkmal vorliege (BIPMZ 1991, 77, 78 li. Sp. Abs. 2), so daß der Schutzbereich des Patents nicht erweitert werde.

Dieser Auffassung vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Allerdings teilt er nicht die Gründe der Großen Beschwerdekammer des EPA, die zum einen die Aufnahme eines Disclaimers als unvereinbar mit Art. 69 Abs. 1 EPÜ angesehen hat und zum anderen den Konflikt zwischen den Nichtigkeitsgründen der unzulässigen Änderung des Patents (Art. 123 Abs. 2, 138 Abs. 1 c EPÜ) und der Erweiterung seines Schutzbereichs (Art. 123 Abs. 3, 138, Abs. 1 d EPÜ) im Interesse der Allgemeinheit allein durch den Widerruf des Patents für

in proceedings against the patent proprietor. However, this statement does not lead to an allowable claim.

On several occasions, the Federal Patent Court and various commentators in the relevant literature have taken the view, referring to Section 22(1), 2nd alternative PatG, that a feature not originally disclosed in the patent claim cannot be deleted after grant, if the effect of deletion is to extend the protection conferred by the patent (see BPatG GRUR 1990, 114 – "Flanschverbindung"; and BPatG BIPMZ 1991, 77 – "Elektrischer Kontaktstift"; for utility model cancellation proceedings, BPatG BIPMZ 1990, 431 – "Gestellmagazin"; *Benkard/Rogge*, 9th ed., section 22, note 13; *Benkard/Schäfers*, 9th ed., section 38, note 43; *Schulte*, PatG, 5th ed., section 21, note 36; and *Bernhardt/Krasser*, Lehrbuch des Patentrechts, 4th ed., 438; see also the criticisms of *Schwanhäusser* in GRUR 1991, 165, 168.). According to this view, in order nevertheless to maintain the patent (in limited form), it is necessary in such a case to insert in the description a statement to the effect that the undisclosed feature constitutes an inadmissible extension from which no rights may be derived, but which may be cited in proceedings against the patent proprietor. A statement of this kind, occasionally referred to in the literature as a disclaimer or footnote solution, has been said to establish without amending the claims that this feature, on the one hand, is not part of the subject-matter of the protected teaching and is therefore not to be taken into consideration in the assessment of patentability, though on the other hand, the feature limits patent protection to those cases in which the same feature occurs (BIPMZ 1991, 77, 78 left-hand column, paragraph 2), so that the protection conferred by the patent is not extended.

The Court does not share this view. However, it does not agree with the reasoning of the Enlarged Board of Appeal of the EPO, which on the one hand has considered the insertion of a disclaimer to be incompatible with Article 69(1) EPC and on the other has ruled that, in the public interest, the conflict between the grounds for revocation under Articles 123(2) and 138(1)(c) EPC (inadmissible amendment of the patent) and Articles 123(3) and 138(1)(d) EPC (extension of protection) can only be resolved by revoking the patent (G 1/93, GRUR

cette caractéristique, susceptible d'être invoquée à l'encontre du titulaire du brevet, constitue une extension inadmissible. Cette déclaration ne donne cependant pas lieu à une revendication admissible.

Certes, plusieurs chambres du Tribunal fédéral des brevets ainsi que divers auteurs (TFB, GRUR 1990, 114 – Flanschverbindung ; TFB, BIPMZ 1991, 77 – Elektrischer Kontaktstift ; pour la procédure de radiation des modèles d'utilité, TFB, BIPMZ 1990, 431 – Gestellmagazin ; *Benkard/Rogge*, 9^e édition, article 22, point 13 ; *Benkard/Schäfers*, 9^e édition, article 38, point 43 ; *Schulte*, Patentgesetz, 5^e édition, article 21, point 36 ; *Bernhardt/Kraßer*, Lehrbuch des Patentrechts, 4^e édition, p. 438 ; commentaire critique de *Schwanhäusser* GRUR 1991, 165, 168) ont estimé, eu égard à l'article 22 (1), second cas LB, qu'une caractéristique initialement non divulguée dans la revendication ne pouvait être supprimée après la délivrance du brevet dans la mesure où la protection conférée s'en trouverait étendue. Afin de pouvoir néanmoins maintenir le brevet (limité), la description devrait dans un tel cas contenir une déclaration précisant que la caractéristique non divulguée représente une extension inadmissible de la protection dont il ne peut découler aucun droit, mais qui peut être invoquée à l'encontre du titulaire du brevet. Si une telle déclaration (solution dite parfois, dans la littérature, du "disclaimer" ou de la "note en bas de page") établit, sans modifier la revendication, que cette caractéristique est étrangère à l'objet de l'enseignement protégé et qu'elle n'est donc pas prise en considération lors de l'appréciation de la brevetabilité, il n'en demeure pas moins qu'elle limite la protection conférée par le brevet aux cas dans lesquels cette même caractéristique existe (BIPMZ 1991, 77, 78, col. gauche, point 2), si bien que cette protection ne se trouve pas étendue.

La chambre ne se voit pas en mesure de souscrire à cet avis. Elle ne fait pas pour autant siens les motifs de la Grande Chambre de recours de l'OEB, qui a considéré, d'une part, que l'insertion d'un disclaimer était incompatible avec l'article 69 (1) CBE et, d'autre part, que le conflit entre les motifs de nullité qui constituent la modification inadmissible du brevet (art. 123 (2), 138 (1) c) CBE et l'extension de la protection qu'il confère (art. 123 (3), 138 (1) d) CBE) ne pouvait être résolu, dans l'intérêt général, qu'en révoquant le brevet

lösbar gehalten hat (G 1/93 GRUR Int. 1994, 842, 844² – Beschränkendes Merkmal), sofern das ursprünglich nicht offenbarte Merkmal einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet. Vielmehr sind für den Senat folgende Gründe maßgebend:

a) Nach § 21 Abs. 2 Satz 2 PatG ist es grundsätzlich möglich, die Beschränkung eines Patents durch eine Änderung der Beschreibung oder der Zeichnungen vorzunehmen. Jedoch erscheint es zweifelhaft, ob ein eindeutiger Anspruchswortlaut einer Auslegung durch die Beschreibung nach § 14 PatG in der angestrebten Weise überhaupt zugänglich ist (verneint in der Entscheidung G 1/93 der Großen Beschwerdekammer des EPA, GRUR Int. 1994, 842, 844 Nr. 14¹). Die Frage bedarf hier letztlich keiner abschließenden Erörterung. Denn im zu entscheidenden Fall hat die Patentinhaberin die beabsichtigte Beschränkung ("dieses Merkmal stellt eine unzulässige Erweiterung dar, das die Patentinhaberin gegen sich gelten lassen muß") nicht in der Beschreibung erklärt, sondern in den Patentanspruch selbst aufgenommen (...).

b) (...)

c) Der Senat teilt (...) die Auffassung der Einsprechenden, daß die in den Patentanspruch 1 eingefügte Erklärung, (...) die unzulässige Änderung nicht beseitigt. Denn diese Erklärung genügt weder der in § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG vorgeschriebenen Rechtsfolge, nach der das Patent ganz oder teilweise zu widerrufen ist, noch vermag sie zu verhindern, daß die Patentinhaberin aus dem nicht offenbarten Merkmal Rechte herleitet.

aa) Selbst wenn die unzulässige Änderung im Anspruch, wie durch den Disclaimer beabsichtigt, bei der sachlichen Prüfung des Patents unberücksichtigt bliebe und sich das Patent insoweit im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung hielte, käme dem erweiternden Merkmal im Verletzungsfalle gleichwohl noch jene rechtliche Bedeutung zu, deren Beseitigung mit der Beschränkung gerade bezweckt ist. Die Patentinhaberin könnte, da sie das unzulässige Merkmal gegen sich gelten lassen muß, Rechte nur nach Maßgabe auch dieses Merkmals geltend machen (siehe etwa *Benkard/Rogge*, 9. Aufl., § 22 Rdn. 13; BPatG BIPMZ 1991, 77, 78 – Elektrischer Kontaktstift), so daß dieses eben nicht beseitigt, sondern

Int. 1994, 842, 844 – "Limiting feature"²), in so far as the feature not disclosed in the application as filed provides a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention. Instead, the Court sees the following considerations as paramount:

(a) Under Section 21(2), second sentence, PatG, it is possible in principle to effect the limitation of a patent by amending the description or the drawings. However, it appears doubtful whether a clearly worded claim is in fact open to interpretation using the description under Section 14 PatG in the way intended ("no" in decision G 1/93 of the Enlarged Board of Appeal of the EPO, GRUR Int. 1994, 842, 844, point 14¹). The question does not require exhaustive discussion here, since in the present case the patent proprietor has not inserted the intended limitation ("this feature constitutes an inadmissible extension, which may be cited in proceedings against the patent proprietor") in the description but in the patent claim itself (...).

(b) (...)

(c) The Court shares (...) the opponent's view that the statement inserted in claim 1 (...) does not remove the inadmissible amendment, since the statement neither suffices to prevent the legal consequence provided for in Section 21(1)(4) PatG, according to which the patent is to be entirely or partly revoked, nor can it prevent the patent proprietor from deriving rights from the undisclosed feature.

(aa) Even if, as is intended by inserting the disclaimer, the inadmissible amendment in the claim were not taken into consideration in the substantive examination of the patent and if, to this extent, the patent were to remain within the scope of the original disclosure, the extending feature would nevertheless in the event of infringement take on precisely the legal significance which the limitation is designed to remove. Since the inadmissible feature may be cited in proceedings against the patent proprietor, he could only claim rights on the basis of this feature together with others (see eg *Benkard/Rogge*, 9th ed., section 22, note 13; BPatG BIPMZ 1991, 77, 78 – "Elektrischer Kontaktstift"), so that the

(G 1/93, GRUR Int. 1994, 842, 844² – caractéristique restrictive), dans la mesure où la caractéristique initialement non divulguée apporte une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée. Pour la chambre, ce sont bien plutôt les motifs suivants qui sont déterminants :

a) Aux termes de l'article 21 (2), deuxième phrase LB, il est possible de limiter un brevet en modifiant la description ou les dessins. Il semble toutefois douteux qu'une revendication clairement libellée puisse se prêter à une interprétation en se servant de la description de la manière envisagée selon l'article 14 LB ("non" selon la décision G 1/93 de la Grande Chambre de recours de l'OEB, GRUR Int. 1994, 842, 844, point 14¹). Il n'est pas nécessaire d'examiner ici cette question de manière définitive. En effet, en l'espèce, le titulaire du brevet a déclaré la limitation envisagée ("cette caractéristique constitue une extension inadmissible susceptible d'être invoquée à l'encontre du titulaire du brevet") non pas dans la description, mais dans la revendication même (...).

b) (...)

c) La chambre partage (...) l'avis de l'opposant, selon lequel la déclaration insérée dans la revendication 1 (...) ne supprime pas la modification inadmissible. En effet, cette déclaration ne suffit pas à empêcher l'effet juridique prévu à l'article 21 (1), alinéa 4 LB, selon lequel le brevet doit être révoqué en tout ou en partie, ni n'empêche le titulaire du brevet de se prévaloir de la caractéristique non divulguée.

aa) Même si la modification inadmissible de la revendication n'est pas prise en considération lors de l'examen quant au fond du brevet, ce qui est le but du disclaimer, et que le brevet reste ainsi dans les limites de la divulgation initiale, la caractéristique extensive revêtirait néanmoins, en cas de contrefaçon, la signification juridique que la limitation vise précisément à supprimer. La caractéristique inadmissible pouvant être invoquée à son encontre, le titulaire du brevet pourrait faire valoir des droits seulement sur la base de cette caractéristique (cf., p. ex., *Benkard/Rogge*, 9^e édition, article 22, point 13 ; TFB, BIPMZ 1991, 77, 78 – Elektrischer Kontaktstift), si bien que celle-ci n'est pas supprimée, mais subsiste

² Ebenfalls veröffentlicht in ABI. EPA 1994, 541.

² Also published in OJ EPO 1994, 541.

² Aussi publiée dans JO OEB 1994, 541.

unter Verstoß gegen § 21 Abs. 1 Nr. 4 und § 38 Ie. Satz PatG im Patentanspruch verbleibt.

Die Patentinhaberin selbst hat (...) erklärt, sie wolle die eingefügte Erklärung in Hilfsantrag I in diesem Sinne verstanden wissen. Sie befindet sich mit dieser Auslegung des Disclaimers in Übereinstimmung mit der bereits zitierten Rechtsprechung verschiedener Senate des BPatG (BPatG GRUR 1990, 114 – Flanschverbindung; BPatG BIPMZ 1990, 43 – Gestellmagazin; BIPMZ 1991, 77, 78 li. Sp. – Elektrischer Kontaktstift), die jedoch dem Dilemma, das Patent entweder nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 oder nach § 22 Abs. 1, 2. Alternative PatG widerrufen zu müssen, nicht entkommt (vgl. dazu auch *Rübel*, VPP-Rundbrief 4/1995, 108, 110 li. Sp.). Denn nach dem reinen Wortlaut des Disclaimers verbliebe nichts, was geschützt wäre, wenn im Verletzungsstreit (...) einerseits keine Herleitung von Rechten aus dem unzulässigen Merkmal zugelassen, andererseits aber der Patentinhaberin dieses Merkmal entgegengehalten würde ("das die Patentinhaberin gegen sich gelten lassen muß"). Folglich bestimmt das im Patentanspruch verbliebene ursprünglich nicht offenbarte Merkmal trotz des Disclaimers den Anspruchsgegenstand nach wie vor mit, so daß dieser über den Inhalt der Patentanmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung hinausgeht und damit weiterhin die gesetzlichen Voraussetzungen des Widerrufsgrundes nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG gegeben sind.

bb) Trotz des bei der Entfernung des unzulässigen Merkmals entstehenden Konflikts mit § 22 Abs. 1, 2. Alternative PatG, der die Erweiterung des Schutzbereichs eines Patents bereits im Einspruchsverfahren verbietet (BGH GRUR 1990, 432, 433 – Spleißkammer), ist eine den Gegenstand des Patents mitbestimmende Änderung in Fortführung der Rechtsprechung des BGH zum früheren Recht (BGH GRUR 1975, 310 – Regelventil; 1977, 714 – Fadenvlies) zu beseitigen, wenn sich ergibt, daß sie über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung hinausgeht. Wird das Merkmal nicht gestrichen, ist das Patent zu widerrufen.

Dies folgt nicht nur aus der Entstehungsgeschichte des Widerrufs- und Nichtigkeitsgrundes des § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG, sondern auch aus einer im Hinblick auf seinen Sinn und Zweck gebotenen einschränkenden

feature is precisely not removed but remains in the patent claim, in contravention of Section 21(1)(4) PatG and Section 38, last sentence, PatG.

The patent proprietor itself has said (...) that it wishes the additional statement according to auxiliary request I to be seen in these terms. Its interpretation of the disclaimer conforms with the aforementioned jurisprudence of various Senates of the Federal Patent Court (BPatG GRUR 1990, 114 – "Flanschverbindung"; BPatG BIPMZ 1990, 43 – "Gestellmagazin"; BIPMZ 1991, 77, 78 left-hand column – "Elektrischer Kontaktstift"), which, however, does not escape the dilemma of having to revoke the patent on the basis of either Section 21(1)(4) or Section 22(1), second alternative PatG (on this issue, see also *Rübel*, VPP-Rundbrief 4/1995, 108, 110 left-hand column). The disclaimer is worded in such a way that no protected matter would remain if, in infringement proceedings (...), there were no possibility of deriving rights from the inadmissible feature but on the other hand this feature were cited against the patent proprietor ("which may be cited in proceedings against the patent proprietor"). Consequently, despite the disclaimer, the feature which was not originally disclosed and has remained in the claim continues to play a part in defining the claimed subject-matter, which therefore extends beyond the content of the application as filed, with the result that the legal requirements in respect of the ground for revocation under Section 21(1)(4) PatG are still met.

(bb) Despite the conflict, arising from the deletion of the inadmissible feature, with Section 22(1), second alternative PatG, which already prohibits the broadening of the scope of the patent at the opposition stage (BGH GRUR 1990, 432, 433 – "Spleißkammer"), it remains the case – following the jurisprudence of the Federal Court of Justice from the previous law (BGH GRUR 1975, 310 – "Regelventil"; 1977, 714 – "Fadenvlies") – that an amendment which plays a part in defining the subject-matter of the patent must be removed if it becomes apparent that the amendment extends beyond the content of the application as filed. If the feature is not deleted, the patent must be revoked.

This follows not only from the history of the ground for revocation in Section 21(1)(4) PatG but also from a restrictive interpretation of Section 22(1), second alternative PatG in view of the latter's intention and purpose.

dans la revendication en violation des articles 21 (1), alinéa 4 et 38, dernière phrase LB.

Le titulaire du brevet a lui-même déclaré (...) que c'était en ce sens qu'il souhaitait que la déclaration insérée dans la requête subsidiaire I soit entendue. Cette interprétation du disclaimer est conforme à la jurisprudence, déjà citée, de différentes chambres du Tribunal fédéral des brevets (GRUR 1990, 114 – Flanschverbindung ; BIPMZ 1990, 43 – Gestellmagazin ; BIPMZ 1991, 77, 78, col. gauche – Elektrischer Kontaktstift), qui n'échappe cependant pas au dilemme de devoir révoquer le brevet conformément soit à l'article 21 (1), alinéa 4, soit à l'article 22 (1), second cas LB (cf. aussi à ce sujet *Rübel*, VPP-Rundbrief 4/1995, 108, 110, col. gauche). En effet, selon le seul libellé du disclaimer, rien ne resterait protégé si, au cours de l'action en contrefaçon, (...) il n'était pas possible de se prévaloir de la caractéristique inadmissible et si en revanche cette caractéristique ("susceptible d'être invoquée à l'encontre du titulaire du brevet") était opposée au titulaire du brevet. Par conséquent, la caractéristique maintenue dans la revendication, et non divulguée initialement, continue de contribuer à déterminer, malgré le disclaimer, l'objet de la revendication, si bien que ce dernier s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et que les conditions légales du motif de révocation selon l'article 21 (1), alinéa 4 LB restent remplies.

bb) Malgré le conflit, découlant de la suppression de la caractéristique inadmissible, avec l'article 22 (1), second cas LB, qui interdit l'extension de la protection conférée par le brevet dès la procédure d'opposition (CFJ, GRUR 1990, 432, 433 – Spleißkammer), il y a lieu, conformément à la jurisprudence de la Cour fédérale de justice relative au droit antérieur (GRUR 1975, 310 – Regelventil ; 1977, 714 – Fadenvlies), d'éliminer une modification contribuant à déterminer l'objet du brevet s'il s'avère qu'elle s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Si la caractéristique en cause n'est pas supprimée, le brevet doit être révoqué.

Cela résulte non seulement de la genèse du motif de révocation et de nullité visé à l'article 21 (1), alinéa 4 LB, mais aussi d'une interprétation restrictive de l'article 22 (1), second cas LB eu égard à sa finalité. Déjà la

Auslegung des § 22 Abs. 1, 2. Alternative PatG. Schon das PatG 1968 wollte mit der Bestimmung des § 26 Abs. 5 Satz 2 (jetzt § 38 Satz 2), wonach aus Ergänzungen und Berichtigungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, keine Rechte hergeleitet werden können, auf jeden Fall ausschließen, daß das Patent mit einem unzulässig geänderten Inhalt erteilt wird (BGH GRUR 1975, 310, 312 li. Sp. Abs. 1 – Regelventil). Diese Bestimmung fand nach altem Recht auch dann Anwendung, wenn das Patent mit einer Erweiterung erteilt worden war (Amtl. Begr. PatG 1978, BIPMZ 1976, 264, 334 re. Sp. zu Nr. 9). An dieser Rechtslage sollte sich durch die Neufassung der Nichtigkeitsgründe mit PatG 1978 nichts ändern, weil die Einführung eines entsprechenden Nichtigkeitsgrundes und damit die Einräumung der Möglichkeit, den durch die Patenterteilung gesetzten Rechtschein ein für alle Mal zu beseitigen, dem Gesetzgeber unter anderem aus Gründen der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit angebracht erschien (Amtl. Begr. PatG 1978, a.a.O.).

Im Anschluß an die Neufassung der Nichtigkeitsgründe erachtete er es freilich auch für geboten, die Einspruchsgründe entsprechend zu ändern (Amtl. Begr. PatG 1978 BIPMZ a.a.O., 335 li. Sp. zu Nr. 13) und mit der Einführung des der Patenterteilung nachgeschalteten Einspruchsverfahrens durch das PatG 1981 auch den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4 PatG 1978 zum Widerrufgrund zu erheben. Dieser ist durch den gleichzeitig eingeführten Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs nach § 22 Abs. 1, 2. Alternative PatG in seiner Bedeutung allerdings nicht abgeschwächt, sondern lediglich ergänzt worden, um auch solche Erweiterungen erfassen zu können, die wegen des geänderten Einspruchsverfahrens nicht unter den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung nach § 22 Abs. 1, 1. Alternative i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG fallen (Amtl. Begr. PatG 1981, BIPMZ 1979, 266, 281 re. Sp. zu Nr. 12 i.V.m. Amtl. Begr. PatG 1978 a.a.O. 335 li. Sp. Abs. 2). Betroffen von dieser Neuregelung sind namentlich solche Fallgestaltungen, bei denen die erteilten Patentansprüche erweitert worden sind, ohne daß sie inhaltlich über die ursprüngliche Anmeldung hinausgehen. Überschreitet hingegen eine – gegebenenfalls nachträgliche – Erweiterung den Rahmen der ursprünglichen Offenbarung, hat es auch weiterhin bei der bisherigen Rechtslage zu bleiben, nach der das unzulässige Merkmal

By providing that no rights may be derived from amendments or corrections which broaden the subject-matter of the application, the 1968 Patent Law (Section 26(5), second sentence; now Section 38, second sentence) already sought to rule out any possibility that a patent might be granted with inadmissibly amended subject-matter (BGH GRUR 1975, 310, 312 left-hand column, paragraph 1 – "Regelventil"). Under previous law, this provision was also applied where the patent had been granted with an extension (*Amtliche Begründung* [Official commentary] PatG 1978, BIPMZ 1976, 264, 334 right-hand column, re No. 9). There was no intention of changing this legal position when the grounds for revocation were amended in PatG 1978, since the introduction of a corresponding ground for revocation, and the possibility thereby established of removing once and for all the appearance of legality created by the grant of the patent, was seen as desirable by the legislator, for reasons inter alia of legal clarity and legal certainty (*Amtliche Begründung* PatG 1978, loc. cit.).

However, following the amendment of the grounds for revocation, the legislator considered it necessary to amend the grounds for opposition accordingly (*Amtliche Begründung* PatG 1978, BIPMZ loc. cit., 335 left-hand column, re No. 13) and, with the introduction of the post-grant opposition procedure in PatG 1981, to raise the ground for revocation of inadmissible extension under Section 13(1)(4) PatG 1978 to the status of a ground for nullity. The importance of the latter is not weakened by the simultaneous introduction of inadmissible extension of the scope of protection as a ground for nullity under Section 22(1), second alternative PatG; instead, it is merely supplemented in order to include those extensions which, because of the amended opposition procedure, are no longer covered by the ground of inadmissible extension under Section 22(1), first alternative in conjunction with Section 21(1)(4) PatG (*Amtliche Begründung* PatG 1981, BIPMZ 1979, 266, 281 right-hand column, re No. 12, in conjunction with *Amtliche Begründung* PatG 1978, loc. cit., 335 left-hand column, paragraph 2). This new arrangement affects those cases in which the granted claims have been extended but the extension does not go beyond the content of the application as filed. By contrast, where an extension – if the case arises, a belated extension – goes beyond the scope of the original disclosure, the previous legal position, according to which the inadmissible feature must be

loi sur les brevets de 1968, dont l'article 26 (5), deuxième phrase (à présent art. 38, deuxième phrase) dispose qu'il ne peut découler aucun droit des adjonctions et des corrections étendant l'objet de la demande, entendait exclure en tout cas que le brevet soit délivré avec un contenu modifié de manière inadmissible (CFJ, GRUR 1975, 310, 312, col. gauche, alinéa 1 – Regelventil). Selon l'ancien droit, cette disposition était appliquée même si le brevet avait été délivré avec une extension (exposé officiel des motifs LB 1978, BIPMZ 1976, 264, 334, col. droite, point 9). La nouvelle formulation des motifs de nullité prévus par la loi sur les brevets de 1978 n'a pas modifié cette situation juridique, car l'introduction d'un motif de nullité correspondant et ainsi de la possibilité d'éliminer une fois pour toutes l'apparence de droit consécutive à la délivrance du brevet a semblé opportune au législateur, notamment pour des raisons de clarté et de sécurité juridique (exposé officiel des motifs LB 1978, loc. cit.).

Suite à la nouvelle formulation des motifs de nullité, il a bien entendu estimé aussi qu'il était indiqué de modifier en conséquence les motifs d'opposition (exposé officiel des motifs LB 1978, BIPMZ, loc. cit., 335, col. gauche, point 13) et, avec l'introduction par la loi sur les brevets de 1981 de la procédure d'opposition en aval de la délivrance du brevet, de faire du motif de nullité constitué par l'extension inadmissible selon l'article 13 (1), alinéa 4 LB 1978 également un motif de révocation. Celui-ci n'a pas perdu en importance par suite de l'introduction simultanée du motif de nullité que constitue l'extension inadmissible de la protection selon l'article 22 (1), second cas LB, mais a simplement été développé de manière à pouvoir englober aussi les extensions qui, en raison de la modification de la procédure d'opposition, ne tombent pas sous le coup du motif de nullité que constitue l'extension inadmissible de la protection selon l'article 22 (1), premier cas LB ensemble article 21 (1), alinéa 4 de la loi sur les brevets (exposé officiel des motifs LB 1981, BIPMZ 1979, 266, 281, col. droite, point 12 ensemble exposé officiel des motifs LB 1978, loc. cit., 335, col. gauche, point 2). Sont concernés par ces nouvelles dispositions les cas de figure dans lesquels les revendications du brevet délivré ont été étendues sans que leur contenu aille pour autant au-delà de la demande telle qu'elle a été déposée. Si, au contraire, une extension – éventuellement ultérieure – sort des limites de

als Folge des § 38 PatG und im Interesse der Rechtssicherheit zu beseitigen ist (BGH GRUR 1975, 310 – Regelventil). Da das unzulässige Merkmal aber im zu entscheidenden Fall im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I verblieben ist, konnte dem Antrag nicht stattgegeben werden.

3. Hilfsantrag II. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II enthält das unzulässige Merkmal nicht. Es ist gestrichen und ersetzt worden durch das Merkmal der Steuerbarkeit der Grenzfrequenz mittels der Konstantstromquelle, welches unstreitig sowohl den ursprünglichen Anmelde- wie auch den späteren Patentunterlagen als zur beanspruchten Erfindung gehörend entnommen werden kann (vgl. oben II 1.a). Diese von der Patentinhaberin vorgenommenen Änderungen erachtet der Senat für zulässig und den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II für bestandsfähig.

a) Der Senat verkennt dabei nicht, daß mit der Streichung eines Anspruchsmerkmals in der Regel eine Erweiterung des Schutzbereichs eines Patents einhergeht, so wie andererseits jedes zusätzliche Merkmal den Umfang dessen, was unter Schutz gesellt ist, einengt. Schutzbereichserweiterungen stellen zwar nach § 22 Abs. 1, 2. Alternative PatG einen bereits im Einspruchsverfahren zu berücksichtigenden Nichtigkeitsgrund dar (BGH GRUR 1990, 432 – Spleißkammer), in teleologischer Reduktion dieser Vorschrift und im Hinblick auf ihre Entstehungsgeschichte gilt dies (...) jedoch nur für solche Fallgestaltungen, bei denen im nachgeschalteten Einspruchsverfahren eine Erweiterung des Schutzbereichs des erteilten Patents erfolgt, die sich noch im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung hält. Nach altem Recht wäre derartige, nunmehr unzulässige Schutzbereichserweiterungen nach der Patenterteilung (im Einspruchsverfahren) nicht beizukommen gewesen, da der seinerzeitige § 13 Abs. 1 Nr. 4 PatG 1978 (heute § 21 Abs. 1 Nr. 4) nur die Überschreitung des Rahmens der ursprünglichen Offenbarung als Nichtigkeitsgrund kannte (vgl. Amtl. Begr. PatG 1981, BIPMZ 1979, 281 re. Sp. zu Nr. 12). Dies stehe aber, wie die Amtl. Begr. ausführt (a.a.O.), in Widerspruch zu dem im Europäischen Patentübereinkommen und im geltenden Recht verankerten Grundsatz, daß sich die Allgemeinheit darauf verlassen können müsse, daß ein erteiltes Patent nicht nachträglich einen erweiterten Schutzbereich erhalte.

removed in consequence of Section 38 PatG and in the interests of legal certainty, must continue to apply (BGH GRUR 1975, 310 – "Regelventil"). In the present case, however, the inadmissible feature has remained in claim 1 according to auxiliary request I; the request therefore had to be refused.

3. Auxiliary request II. Claim I according to auxiliary request II does not contain the inadmissible feature. The latter has been deleted and replaced by the feature of controllability of the limit frequency by means of the stabilised current regulator, which is indisputably derivable both from the original application documents and from the later patent documents as belonging to the claimed invention (see II.1.a above). The Court considers these amendments made by the patent proprietor to be admissible and finds that claim 1 according to auxiliary request II is allowable.

(a) The Court nevertheless acknowledges that the deletion of a feature from a claim normally involves an extension of patent protection, just as each additional feature will limit the scope of the protected matter. Under Section 22(1), second alternative PatG, such an extension of protection constitutes a ground for revocation which already has to be considered in opposition proceedings (BGH GRUR 1990, 432 – "Spleißkammer"). However, interpreting this provision in teleological terms and having regard to its history, the above consideration applies only (...) to those cases where an extension of protection occurs during post-grant opposition proceedings and remains within the scope of the original disclosure. Under previous law, it would have been impossible to oppose such an extension of protection – now inadmissible – once the patent had been granted, since the only ground for revocation mentioned in the former Section 13(1)(4) PatG (now Section 21(1)(4)) was the extension of the scope of the original disclosure (see Amtliche Begründung PatG 1981, BIPMZ 1979, 281 right-hand column, re No. 12). However, as was explained in the Amtliche Begründung (loc. cit.), this conflicts with the principle, established in the European Patent Convention and in existing [German] law, that the public should be able to assume that the protection conferred by a patent will not be extended after the patent has been granted.

la divulgation initiale, il faut s'en tenir à la situation juridique antérieure, où il y a lieu, conformément à l'article 38 LB et par souci de sécurité juridique, de supprimer la caractéristique inadmissible (CFJ, GRUR 1975, 310 – Regelventil). Mais comme en l'espèce, celle-ci a été maintenue dans la revendication 1 selon la requête subsidiaire I, il n'a pas pu être fait droit à la requête.

3. Requête subsidiaire II. La revendication 1 selon la requête subsidiaire II ne contient pas la caractéristique inadmissible. Elle a été supprimée et remplacée par la caractéristique de la contrôlabilité de la fréquence de coupure à l'aide d'une source de courant stabilisée, dont on peut incontestablement considérer, tant au vu des pièces initiales de la demande que des pièces du brevet, qu'elle fait partie de l'invention revendiquée (cf. supra II 1.a). La chambre considère ces modifications, apportées par le titulaire du brevet, comme admissibles et la revendication 1 selon la requête subsidiaire II comme valable.

a) Ce faisant, la chambre ne méconnaît pas que la suppression d'une caractéristique d'une revendication va généralement de pair avec une extension de la protection conférée par le brevet, et que toute caractéristique supplémentaire restreint l'étendue de la protection. Si, aux termes de l'article 22 (1), second cas LB, les extensions de la protection constituent un motif de nullité devant être pris en considération dès la procédure d'opposition (CFJ, GRUR 1990, 432 – Spleißkammer), cela ne vaut toutefois (...) par réduction téléologique de cette prescription et compte tenu de sa genèse, que pour les cas de figure dans lesquels il se produit, lors de la procédure d'opposition en aval, une extension de la protection conférée par le brevet délivré qui reste encore dans les limites de la divulgation initiale. Selon l'ancien droit, on n'aurait pas eu de prise sur de telles extensions de la protection, désormais inadmissibles, après la délivrance du brevet (au cours de la procédure d'opposition), étant donné que l'article 13 (1), alinéa 4 LB 1978 (à présent art. 21 (1), alinéa 4) ne connaissait alors que le dépassement du cadre de la divulgation initiale comme motif de nullité (cf. exposé officiel des motifs LB 1981, BIPMZ 1979, 281, col. droite, point 12). Or, comme il est exposé dans l'exposé officiel des motifs LB (loc. cit.), cela est contraire au principe ancré dans la Convention sur le brevet européen et dans le droit en vigueur, selon lequel le public doit pouvoir se fier au fait que la protection conférée par un brevet délivré ne soit pas étendue ultérieurement.

Ging es demnach mit der Einführung des Nichtigkeitsgrundes des § 22 Abs. 1, 2. Alternative PatG allein darum, die dargelegte, mit der Einführung des der Patenterteilung nachgeschalteten Einspruchsverfahrens entstandene Lücke zu schließen, besteht keine Veranlassung, diese Vorschrift als unabhängig und losgelöst von der des § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG auszulegen und auch dann anzuwenden, wenn der Gegenstand eines Patents auf das zurückgeführt werden soll, was in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart worden ist. Insoweit soll es nach der Absicht des Gesetzgebers und zur Vermeidung des paradoxen, unangemessenen und deshalb nicht gewollten Ergebnisses des Widerrufs des Patents (so zum EPÜ Techn. Beschwerdekammer des EPA T 231/89 ABI. EPA 1993, 13, 16 – Flache Torsionsfeder) unverändert bei der früheren Rechtslage bleiben, so daß in diesen Fällen der Einhaltung des Rahmens der ursprünglichen Offenbarung Vorrang gebührt vor dem Nichtigkeitsgrund des § 22 Abs. 1, 2. Alternative PatG, indem die Streichung eines in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbarten Merkmals nicht als – schon im Einspruchsverfahren unzulässige – Erweiterung des Schutzbereichs nach § 22 Abs. 1, 2. Alternative PatG angesehen wird (im Anschluß an BGH GRUR 1975, 310 – Regelventil; 1977; 714 – Fadenvlies).

b) Dem steht nicht entgegen, daß die Streichung des unzulässigen Merkmals nicht mehr im Erteilungsverfahren, sondern seit der Einführung des nachgeschalteten Einspruchsverfahrens bei einem erteilten Schutzrecht vorgenommen wird. Denn auch das nachgeschaltete Einspruchsverfahren dient – wenn gleich lediglich im Rahmen der gesetzlichen Widerrufsgründe – der endgültigen Gestaltung des Schutzrechts, mit der häufig Änderungen der Patentansprüche verbunden sind (vgl. BGH GRUR 1989, 103 – Verschlussvorrichtung für Gießpfannen). Deshalb sind Änderungen, einschließlich Streichungen, die das Patent auf den ursprünglichen Offenbarungsgehalt der Anmeldung zurückführen, in entsprechender Anwendung des § 61 Abs. 2 und 3 PatG der Öffentlichkeit im Patentblatt und durch die Veröffentlichung einer geänderten Patentschrift mitzuteilen.

c) Die Streichung der unzulässigen Änderung entspricht schließlich – im Gegensatz zur Einfügung eines Disclaimers in den erweiterten Patentanspruch – nicht nur den gesetzgeberischen Vorstellungen bei der Einführung des Nichtigkeitsgrundes des § 22 Abs. 1, 2. Alternative PatG,

If the sole purpose of introducing the ground for revocation under Section 22(1), second alternative PatG was to close the above-described gap resulting from the introduction of a post-grant opposition procedure, then there is no reason to interpret this provision as separate from and independent of the provision of Section 21(1)(4) PatG and to apply it also where the subject-matter of the patent is to be limited to what was disclosed in the original application documents. To this extent, following the legislator's intention and in order to avoid the paradoxical, inappropriate and therefore unintended result of revocation of the granted patent (regarding the position under the EPC, see the decision of the EPO Technical Board of Appeal in T 231/89 "Flat torsion spring" – OJ EPO 1993, 13, 16) the earlier legal position should remain unchanged, so that, in these cases, adherence to the scope of the original disclosure takes precedence over the ground for revocation under Section 22(1), second alternative PatG, since the deletion of a feature not disclosed in the original documents is not considered to constitute an extension of protection – which is already inadmissible in opposition proceedings – under Section 22(1), second alternative PatG (following BGH GRUR 1975, 310 – "Regelventil"; and 1977, 714 – "Fadenvlies").

(b) This is not contradicted by the fact that the inadmissible feature is no longer deleted during the grant procedure but, since the introduction of the post-grant opposition procedure, after the patent has been granted. The post-grant opposition procedure also serves the purpose, albeit within the framework of the legal grounds for revocation, of finalising the form of the patent, which often involves the amendment of claims (see BGH GRUR 1989, 103 – "Verschlussvorrichtung für Giesspfannen"). For this reason, amendments, including deletions which limit the subject-matter of the patent to the content disclosed in the original application, are to be communicated to the public, applying Section 61(2) and (3) PatG *mutatis mutandis*, in the Patent Gazette and by publishing an amended patent specification.

(c) Finally, the deletion of the inadmissible amendment – unlike the insertion of a disclaimer in the broadened claim – is not only in line with the legislator's thinking in introducing the ground for revocation in Section 22(1) second alternative PatG; it also offers a means of

Si, par conséquent, l'introduction du motif de nullité prévu à l'article 22 (1), second cas LB ne visait qu'à combler la lacune créée par l'introduction de la procédure d'opposition en aval de la délivrance du brevet, il n'y aurait aucune raison d'interpréter cette disposition comme indépendante et détachée de l'article 21 (1), alinéa 4 LB dans la demande et de l'appliquer même si l'objet du brevet doit être ramené à ce qui a été divulgué dans la demande telle que déposée. En ce sens, il convient, conformément à l'intention du législateur et afin d'éviter le résultat paradoxal, inopportun et donc non voulu de la révocation du brevet (ad CBE, décision de la chambre de recours technique de l'OEB T 231/89, JO OEB 1993, 13, 16 – Ressort plat à torsion), de s'en tenir à la situation juridique antérieure, de sorte que, dans ces cas, le respect des limites de la divulgation initiale prime le motif de nullité visé à l'article 22 (1), second cas LB, la suppression d'une caractéristique non divulguée dans les pièces initiales n'étant pas considérée comme une extension – inadmissible dès la procédure d'opposition – de la protection selon l'article 22 (1), second cas LB (suivant CFJ, GRUR 1975, 310 – Regelventil ; 1977, 714 – Fadenvlies).

b) A cela ne s'oppose pas le fait que la caractéristique inadmissible soit supprimée non plus au cours de la procédure de délivrance, mais, depuis l'introduction de la procédure d'opposition en aval, après la délivrance du titre de protection. En effet, cette procédure d'opposition sert elle aussi – même si c'est seulement dans le cadre des motifs de révocation légaux – à finaliser la forme du titre de protection, ce qui implique souvent des modifications des revendications (cf. CFJ, GRUR 1989, 103 – Verschlussvorrichtung für Gießpfannen). Aussi les modifications, y compris les suppressions, qui ramènent le brevet au contenu divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée doivent-elles être publiées, par analogie avec l'article 61 (2) et (3) LB, au Bulletin des brevets et dans un fascicule de brevet modifié.

c) Contrairement à l'insertion d'un disclaimer dans la revendication étendue, la suppression de la modification inadmissible non seulement correspond aux conceptions du législateur lors de l'introduction du motif de nullité visé à l'article 22 (1), second cas LB, mais permet aussi de

sondern vermag überdies das Spannungsverhältnis zwischen dieser Vorschrift und § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG sowie den damit verbundenen Konflikt zwischen Individualinteresse des Erfinders an der Streichung lediglich des unzulässig erweiternden Merkmals bei Aufrechterhaltung des Patents im übrigen und dem Interesse Dritter sowie der Allgemeinheit an einer vollständigen Beseitigung des durch die Patenterteilung gesetzten Rechtsscheins in beiderseits befriedigender Weise zu lösen. Dem Erfinder bleibt für seine Leistung die ihm gebührende Belohnung, während gleichzeitig dem Interesse der Allgemeinheit an einer Beseitigung der unzulässigen Änderung "(...)" Rechnung getragen ist.

d) Wie die Interessen desjenigen zu wahren sind, dessen Handlung nunmehr den infolge der Streichung geänderten Schutzbereich des Patents berührt, haben die Verletzungsgerichte zu entscheiden (vgl. BGH GRUR 1970, 296 – Allzweck-Landmaschine; 1975, 310, 312 li. Sp. – Regelventil). In der Gesetzgebung finden sich verschiedene Beispiele eines befriedigenden Ausgleichs der Belange desjenigen, der im Vertrauen auf den den Patentansprüchen entnehmbaren Schutzbereich Benutzungshandlungen begonnen hat, und den Interessen des Patentinhabers, in dessen Schutzrecht nach der Streichung des unzulässigen Merkmals eingegriffen wird. So schützt etwa das Gemeinschaftspatentübereinkommen denjenigen, der auf die Richtigkeit einer Patentübersetzung vertraut, durch die Gewährung eines Weiterbenutzungsrechts, wenn seine Benutzungshandlung infolge der Korrektur des Übersetzungsfehlers in das sprachlich geänderte Schutzrecht eingreift (Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG; dazu auch *Schwanhäusser*, GRUR 1991, 165, 169), und auch § 123 Abs. 5 PatG schützt den gutgläubigen Benutzer des Gegenstandes eines erloschenen Patents, das infolge einer späteren Wiedereinsetzung wieder in Kraft getreten ist, durch die Gewährung eines Weiterbenutzungsrechts. Das Erstreckungsgesetz kennt ebenfalls Weiterbenutzungsrechte desjenigen, der vor der territorialen Erstreckung eines Schutzrechts die geschützte Erfindung in Benutzung genommen hat (§ 28). Weitere Beispiele enthält das Urheberrechtsgesetz (...). In § 137 f. Abs. 3 und 4 UrhG ist dort geregelt, wie vor dem Inkrafttreten des Gesetzes begonnene Nutzungshandlungen zu beurteilen sind, die wiederauflebende Rechte berühren. Danach dürfen vor dem Stichtag begonnene Nutzungen fortgesetzt werden, jedoch nur gegen Zahlung einer angemessenen Ver-

resolving, in a mutually satisfactory way, the tension between this provision and Section 21(1)(4) PatG and the attendant conflict between, on the one hand, the individual interest of the inventor in deleting only the inadmissibly extending feature where the patent is otherwise maintained, and on the other, the interest of third parties and of the public in the complete removal of the appearance of legality created by the grant of the patent. The inventor is appropriately rewarded for his work, and at the same time the public interest in deleting the inadmissible amendment (...) is sufficiently acknowledged.

(d) It is up to the infringement courts to decide how to protect the interests of the person whose action affects the extent of protection which is then amended as a result of the deletion (see BGH GRUR 1970, 296 – "Allzweck-Landmaschine"; and 1975, 310, 312 left-hand column – "Regelventil"). The relevant legislation offers various examples of a satisfactory balance between the interests of the person who has begun to use an invention on the basis of assumptions made in good faith about the extent of protection derivable from the patent claims, and the interests of the patent proprietor, whose rights are adversely affected by the deletion of the inadmissible feature. Thus, for example, the Community Patent Convention protects the rights of a person who assumes in good faith that the translation of a patent is accurate, by granting him a continued right of use if his use of the invention has, as a result of the correction of the deficiencies in the translation, infringed the linguistically amended patent (Article II, Section 3(5) Law on International Patent Treaties; see also *Schwanhäusser*, GRUR 1991, 165, 169), and Section 123(5) PatG protects the position of a person who has in good faith exploited the subject-matter of a lapsed patent which, as a result of reinstatement, has re-entered into force, by granting a continued right of use. The Extension Law also confers a right of continued use on a person who has begun to use the protected invention in the territory where the title did not previously apply (Section 28). Further examples are to be found in the Copyright Law (...). Section 137(f)(3) and (4) Copyright Law lays down rules for dealing with use which began before the entry into force of the Law and affects rights resumed thereby. According to these provisions, use which began before the date of entry into force may be

résoudre à la satisfaction générale le rapport difficile entre cette disposition et l'article 21 (1), alinéa 4 LB ainsi que le conflit qui en résulte entre l'intérêt personnel de l'inventeur à la suppression de la seule caractéristique emportant une extension inadmissible, avec maintien du brevet par ailleurs, et celui des tiers et du public à une suppression totale de l'apparence de droit découlant de la délivrance du brevet. Il reste à l'inventeur la rémunération qui lui revient pour sa prestation, en même temps qu'il est tenu compte de l'intérêt du public à la suppression de la modification inadmissible (...).

d) C'est aux tribunaux compétents en matière de contrefaçon qu'il appartient de dire comment il y a lieu de préserver les intérêts du tiers dont les actes empiètent désormais, par suite de la suppression, sur la protection modifiée (cf. CFJ, GRUR 1970, 296 – Allzweck-Landmaschine ; 1975, 310, 312, col. gauche – Regelventil). On trouve dans la législation différents exemples d'un équilibre satisfaisant entre les intérêts du tiers qui a commencé à utiliser une invention en se fiant à l'étendue de la protection découlant des revendications et ceux du titulaire d'un brevet que la suppression de la caractéristique inadmissible affecte. C'est ainsi, par exemple, que la Convention sur le brevet communautaire protège le tiers qui se fie à l'exactitude de la traduction d'un brevet en lui accordant le droit de poursuivre l'utilisation si celle-ci empiète, à la suite de la correction d'une erreur de traduction, sur le titre de protection dont la formulation a été modifiée (art. II, paragraphe 3, point 5 loi sur les traités internationaux en matière de brevets ; cf. aussi à ce sujet *Schwanhäusser*, GRUR 1991, 165, 169) ; de même, l'article 123 (5) LB protège l'utilisateur de bonne foi de l'objet d'un brevet éteint, puis rétabli à la suite d'une restitutio in integrum ultérieure en lui accordant le droit de poursuivre l'utilisation. La loi portant extension des titres de propriété industrielle connaît également le droit de poursuivre l'utilisation pour le tiers qui a commencé à utiliser l'invention protégée avant l'extension territoriale d'un titre de protection (art. 28). La loi sur le droit d'auteur contient d'autres exemples (...). Son article 137 f. (3) et (4) précise comment il y a lieu d'apprécier les utilisations qui ont été commencées avant l'entrée en vigueur de la loi et qui affectent des titres qui ont été rétablis. En vertu de ces dispositions, les utilisations commencées avant la date d'entrée en vigueur peuvent être

gütung, während Nutzungen vor dem Stichtag vergütungsfrei bleiben. Welche Lösung sich für die vorliegende Fallgestaltung letztlich anbietet, bedarf hier keiner Entscheidung.

DE 4/98

continued, but only on payment of equitable remuneration, whereas use which took place before this date is not subject to such payment. This Court is not required to decide what solution would ultimately be appropriate to the present case.

DE 4/98

poursuivies, mais seulement contre versement d'une rémunération équitable, tandis que les utilisations qui ont eu lieu avant cette date en restent exonérées. Il n'y a pas lieu de trancher ici la question de savoir quelle solution s'offre en dernière analyse pour la présente espèce.

DE 4/98