

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

DE Deutschland

Urteil des Bundesgerichtshofs,
X. Zivilsenat, vom
11. September 2001
(X ZR 168/98)*

Stichwort: "Luftverteiler"

Artikel 87 (1), 88 (2), 89 EPÜ
Artikel 4F PVÜ

Schlagwort: "Priorität – Begriff derselben Erfindung – unterschiedliche Prioritäten für einen Patentanspruch – EP 359 698"

Leitsatz

Ein Gegenstand einer europäischen Patentanmeldung betrifft nur dann im Sinne des Artikels 87 Abs. 1 EPÜ dieselbe Erfindung wie eine Voranmeldung, wenn die mit der europäischen Patentanmeldung beanspruchte Merkmalskombination dem Fachmann in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörig offenbart ist. Einzelmerkmale können nicht in ein und demselben Patentanspruch mit unterschiedlicher Priorität miteinander kombiniert werden (im Anschluß an die Stellungnahme G 2/98 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts¹).

Sachverhalt und Anträge

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des deutschen Teils des am 27. April 1989 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 88 07 929 vom 20. Juni 1988 angemeldeten europäischen Patents 359 698 (Streitpatents). Anspruch 1 des Streitpatents, das am 22. Dezember 1993 veröffentlicht worden ist, lautet:

"Gasverteiler, insbesondere Luftverteiler zum feinblasigen Belüften von Wasser, mit

– einem festen, platten Grundelement (1);

FROM THE CONTRACTING STATES

DE Germany

Judgment of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 11 September 2001
(X ZR 168/98)*

Headword: "Luftverteiler"
(air distributor)

Articles 87(1), 88(2) and 89 EPC
Article 4F Paris Convention

Keyword: "Priority – Concept of the same invention – Different priorities for one claim – EP 359 698"

Headnote

The subject-matter of a European patent application concerns the same invention as a previous application within the meaning of Article 87(1) EPC only if the combination of features claimed in the European application is disclosed to the skilled person in the previous application as a whole as forming part of the invention as filed. Individual features cannot be combined in one and the same claim with different priorities (in line with EPO Enlarged Board of Appeal opinion G 2/98¹).

Summary of facts and submissions

The defendant is the registered proprietor of the German part of European patent No. 359 698 (patent in suit). The patent application was filed on 27 April 1989, claiming the priority of German utility model application No. 88 07 929 of 20 June 1988. Claim 1 of the patent in suit, which was published on 22 December 1993, reads as follows:

"Gas distributor, air distributor in particular for blowing fine streams of air into water, with

– a solid, plate-like base element (1);

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

DE Allemagne

Arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), X^e chambre civile, en date du 11 septembre 2001
(X ZR 168/98)*

Référence : "Luftverteiler"
(Distributeur d'air)

Articles 87(1), 88(2), 89 CBE
Article 4F Convention de Paris

Mot-clé : "Priorité – notion de même invention – priorités différentes pour une même revendication – EP 359 698"

Sommaire

L'objet d'une demande de brevet européen ne concerne la même invention qu'une demande antérieure au sens de l'article 87(1) CBE que si la combinaison de caractéristiques revendiquée dans la demande de brevet européen est divulguée à l'homme du métier dans la demande antérieure dans son ensemble comme faisant partie de l'invention objet de la demande. Des caractéristiques isolées ne peuvent être combinées dans une seule et même revendication avec des priorités différentes (suivant l'avis G 2/98 de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets¹).

Exposé des faits et conclusions

La défenderesse est titulaire enregistré de la partie allemande du brevet européen 359 698 (brevet litigieux) demandé le 27 avril 1989 sous revendication de la priorité de la demande de modèle d'utilité allemande 88 07 929 en date du 20 juin 1988. La revendication 1 du brevet litigieux, qui a été publié le 22 décembre 1993, se lit comme suit :

"Distributeur de gaz, notamment distributeur d'air permettant l'aération de l'eau au moyen de fines bulles, comprenant :

– un élément de base (1), solide et en forme de plaque,

* Amtlicher Leitsatz und Auszug aus den Gründen der Entscheidung, die vollständig veröffentlicht sind in GRUR Int. 2002, 146.

¹ ABI. EPA 2001, 413; GRUR Int. 2002, 80.

* Translation of the official headnote and of an extract from the reasons. The full German text is published in GRUR Int. 2002, 146.

¹ OJ EPO 2001, 413; GRUR Int. 2002, 80.

* Sommaire officiel et extrait des motifs de la décision, dont le texte intégral a été publié dans GRUR Int. 2002, 146.

¹ JO OEB 2001, 413; GRUR Int. 2002, 80.

– einer über dem Grundelement (1) angeordneten Membrane (2) (= gummielastische, gelochte Gas- oder Luftverteiler-Folie oder -Platte);

– einer Verbindungsvorrichtung (4) zum lösbaren, gasdichten Verbinden von Randbereichen der Membrane (2) mit entsprechenden Randbereichen der Grundelemente (1), derart, daß die Membrane (2) bei fehlender oder geringer Gas-, insbesondere Luft- und/oder O₂-Zufuhr auf wenigstens einer Oberfläche des Grundelemente (1) satt aufliegt;

– über der Membrane (2), insbesondere auf deren Oberfläche, angeordneten, niederhaltenden im wesentlichen stegförmigen Elementen, die ein Aufwölben der Membrane (2) bei Gas-, insbesondere Luft- und/oder O₂-Zufuhr verhindern;

– wobei die Verbindungsvorrichtung (4) wenigstens einen mindestens U-förmigen Umschlingungsbereich der Membrane (2) umfaßt, in welchem die Membrane (2) entweder einen Randbereich des plattenartigen Grundelemente (1) umgreift oder etwa U-förmig in einer nutartigen Ausnehmung (3; 13) des plattenartigen Grundelemente (1) einliegt sowie ein Klemmsitz-Profildichtungselement (9; 10; 14, 15; 19, 20, 19', 20') vorgesehen ist, welches spätestens im Betriebszustand mindestens zwei linienförmige Klemmungen der Membrane (2) in sich im wesentlichen gegenüberliegenden Klemmungs-bereichen des Umschlingungsbereichs bewirkt."

(...) Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung zeigen die nachstehend wiedergegebenen Figuren 12 und 13 der Streitpatentschrift.

– a membrane (2) (= rubber, perforated gas or air distribution sheet or plate) disposed over the base element (1);

– an attachment device (4) for releasable, gas-tight connection of rim areas of the membrane (2) to corresponding rim areas of the base element (1) such that the membrane (2), in the absence of or with little gas, in particular air and/or O₂ supply, lies saturated on at least one surface or the base element (1);

– essentially web-shaped elements over the membrane (2) and holding this down, on its surfaces in particular, which prevent the arching of the membrane (2) when gas, in particular air and/or O₂, is being supplied;

– the attachment device (4) including at least a U-shaped clamping area for clamping the membrane (2), in which the membrane (2) either holds a rim area of the plate-shaped base element (1) or lies somewhat U-shaped in a groove-like recess (3; 13) of the plate-like base element (1) and is also provided with a clamp-fitting profile sealing element (9; 10; 14, 15; 19, 20, 19', 20') which brings about at least two lines of clamping of the membrane (2) in essentially opposite clamping areas of the clamping area, when in operation, at the latest."

(...) Figures 12 and 13 of the patent specification, reproduced below, show a typical embodiment of the invention.

– une membrane (2) (= feuille ou plaque distributrice de gaz ou d'air, perforée et à élasticité du type de celle du caoutchouc) disposée par dessus l'élément de base (1),

– un dispositif de fixation (4) permettant de fixer des zones marginales de la membrane (2) sur des zones marginales correspondantes de l'élément de base (1), d'une manière amovible et étanche aux gaz, de façon telle que, lorsque l'alimentation en gaz, notamment en air et/ou en O₂, est absente ou réduite, la membrane (2) repose à plat sur au moins une surface de l'élément de base (1),

– et des éléments de maintien, pratiquement en forme de barre, qui sont disposés par-dessus la membrane (2), notamment sur sa surface, et qui empêchent un bombement de la membrane (2) lors d'une alimentation en gaz, notamment en air et/ou en O₂,

– le dispositif de fixation (4) entourant au moins une zone d'enveloppement de la membrane en forme de U (2), dans laquelle la membrane (2) soit entoure une zone marginale de l'élément de base (1) en forme de plaque, soit est appliquée, approximativement en forme de U, au fond d'un évidement en forme de rainure (3; 13) de l'élément de base (1) en forme de plaque, et dans laquelle il est prévu un élément profilé d'étanchéité à ajustement bloqué (9; 10; 14, 15; 19, 20; 19', 20') qui assure, au plus tard dans l'état de fonctionnement, au moins deux serrages de la membrane (2) qui sont de forme rectiligne et sont situés dans des zones de serrage de la zone d'enveloppement qui ont une disposition pratiquement opposée."

(...) Les figures 12 et 13 du fascicule du brevet litigieux, reproduites ci-après, montrent un exemple de réalisation de l'invention.

Fig. 12

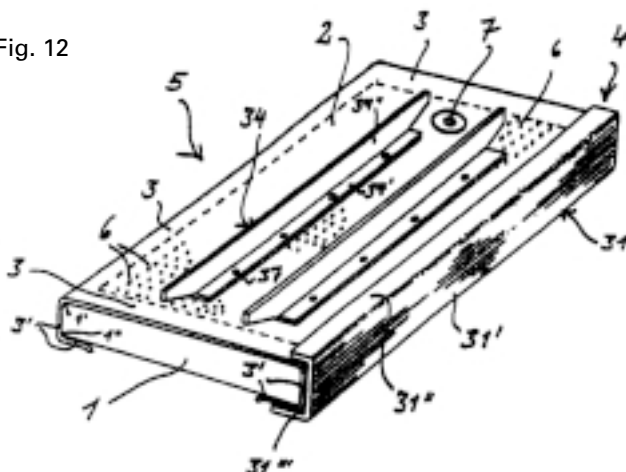
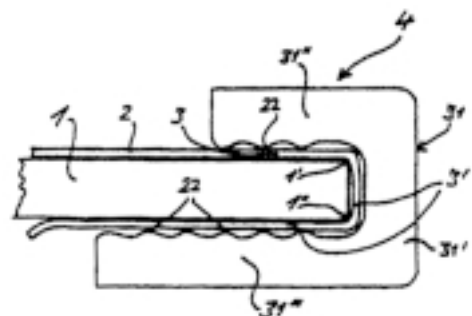


Fig. 13



Mit der Nichtigkeitsklage hat die Klägerin geltend gemacht, das Streitpatent beruhe gegenüber dem Stand der Technik vor dem Prioritätstag sowie gegenüber dem Gebrauchsmuster 88 07 929, dessen Priorität es nicht in Anspruch nehmen könne, nicht auf erfinderischer Tätigkeit und sei durch eine offenkundige Vorbenutzung im Prioritätsintervall vorweggenommen. Sie hat beantragt, das Streitpatent (...) teilweise für nichtig zu erklären (...).

Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen; sein Urteil ist in Mitt. 1998, 430 veröffentlicht.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie sinngemäß beantragt,

das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik im Umfang der Patentansprüche 1 bis 7 und 10 und weiterhin insoweit für nichtig zu erklären, als die Patentansprüche 16 bis 19, 21 bis 26 und 30 unmittelbar und/oder mittelbar auf die Patentansprüche 1 bis 7 und 10 rückbezogen sind.

Der Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

(...)

Aus den Gründen

Die zulässige Berufung ist begründet. Das Streitpatent erweist sich in dem mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Umfang als nicht patentfähig (...).

I. Das Streitpatent betrifft einen Gasverteiler, insbesondere einen Luftverteiler zum feinblasigen Belüften von Wasser. Wie sich aus dem Zusammenhang der Beschreibung ergibt, geht die Erfindung (...) von einem Gasverteiler aus, der ein festes, plattenartiges Grundelement aufweist, über dem eine gummielastische, gelochte Gas- oder Luftverteilerfolie oder -platte als Membrane angeordnet ist. Zur lösbaren, gasdichten Verbindung von Randbereichen der Membrane mit entsprechenden Randbereichen des Grundelements dient eine vom Streitpatent näher ausgestaltete Verbindungsvorrichtung. Die Membrane liegt bei fehlender Gaszufuhr auf wenigstens einer Oberfläche des Grundelements satt auf. Bei Gaszufuhr verhindern über der Membrane, insbesondere auf deren Oberfläche, angeordnete, im wesentlichen stegförmige niederhaltende Elemente ein Aufwölben der Membrane.

In a revocation action the plaintiff claimed that the patent in suit did not involve an inventive step vis-à-vis the state of the art before the priority date or vis-à-vis utility model No. 88 07 929 and could not claim the latter's priority, and that it was anticipated by public prior use in the priority interval. The plaintiff sought partial revocation of the patent in suit (...).

The Bundespatentgericht (Federal Patents Court) dismissed the action in a judgment published in Mitt. 1998, 430.

That is the subject of the plaintiff's appeal, the gist of which is that:

the patent in suit should be revoked with effect for Germany in respect of claims 1 to 7 and 10 and also to the extent that claims 16 to 19, 21 to 26 and 30 refer back directly and/or indirectly to claims 1 to 7 and 10.

The defendant opposes the appeal.

(...)

From the reasons

The appeal is admissible and allowable. The patent in suit is unpatentable to the extent contested by the revocation action (...).

I. The patent in suit concerns a gas distributor, in particular an air distributor for blowing fine streams of air into water. According to the description, the invention (...) is based on a gas distributor featuring a solid, plate-like base element with a rubber, perforated gas or air distribution sheet or plate disposed over it as a membrane. An attachment device, defined in detail in the patent in suit, forms a releasable, gas-tight connection between rim areas of the membrane and corresponding rim areas of the base element. In the absence of a gas supply, the membrane lies flat on at least one surface of the base element. In the presence of a gas supply, essentially web-shaped hold-down elements disposed over the membrane, especially on its surface, prevent arching of the membrane.

Dans son action en nullité, la demanderesse a fait valoir que le brevet litigieux était dépourvu d'activité inventive tant par rapport à l'état de la technique antérieur à la date de priorité que par rapport au modèle d'utilité 88 07 929, dont il ne peut revendiquer la priorité, et qu'il était antériorisé par une utilisation antérieure publique dans l'intervalle de priorité. Elle a demandé que le brevet litigieux (...) soit déclaré partiellement nul.

Le Tribunal fédéral des brevets a rejeté cette demande ; son jugement a été publié dans Mitt. 1998, 430.

La demanderesse a formé appel de ce jugement et a demandé en substance :

de déclarer nul le brevet litigieux avec effet pour la République fédérale d'Allemagne dans les limites des revendications 1 à 7 et 10, et également dans la mesure même dans laquelle les revendications 16 à 19, 21 à 26 et 30 se réfèrent directement et/ou indirectement aux revendications 1 à 7 et 10.

La défenderesse s'élève contre cette voie de recours.

(...)

Extrait des motifs

L'appel est recevable et fondé. Le brevet litigieux se révèle non brevetable dans les limites dans lesquelles il est attaqué par l'action en nullité (...).

I. Le brevet litigieux concerne un distributeur de gaz, notamment un distributeur d'air permettant l'aération de l'eau au moyen de fines bulles. Ainsi qu'il ressort de la description, l'invention (...) repose sur un distributeur de gaz comportant un élément de base, solide et en forme de plaque, par-dessus duquel est disposée comme membrane une feuille ou une plaque distributrice de gaz ou d'air, perforée et à élasticité du type de celle du caoutchouc. Un dispositif de fixation, développé plus en détail dans le brevet litigieux, permet de fixer, d'une manière amovible et étanche aux gaz, des zones marginales de la membrane sur des zones marginales correspondantes de l'élément de base. Lorsque l'alimentation en gaz est absente, la membrane repose à plat sur au moins une surface de l'élément de base. Lors d'une alimentation en gaz, des éléments de maintien, pratiquement en forme de barre, qui sont disposés par-dessus la membrane, notamment sur sa surface, empêchent un bombement de la membrane.

Einen solchen Gasverteiler beschreibt die in der Streitpatentschrift genannte europäische Patentanmeldung 171 452, wobei die Membrane an ihren Rändern mittels Randleisten derart mit dem Grundelement verbunden wird, daß die Randleisten mit der unter ihnen liegenden Membrane und dem Grundelement verschraubt oder vernietet werden. (...)

Als nachteilig sieht die Streitpatentschrift an, daß die Verbindung zwischen Grundelement, Membrane und als Dichtung dienender Randleiste verhältnismäßig material-, herstellungs- und montageaufwendig sei.

Daraus ergibt sich das technische Problem, einen Gasverteiler mit einer zuverlässig gasdichten Verbindungsvorrichtung zu schaffen, die kostengünstig herzustellen ist und eine einfache Montage sowie Demontage beim Austausch der Membrane gestattet.

Die Lösung des Streitpatents besteht aus einem Gasverteiler mit folgenden Merkmalen:

1. Der Gasverteiler weist auf

1.1 ein festes, plattenartiges Grundelement (1),

1.2 eine über dem Grundelement (1) als Membrane angeordnete gummielastische, gelochte Gas- oder Luftverteilerfolie oder -platte.

2. Eine Verbindungsvorrichtung (4) dient zum lösbaren, gasdichten Verbinden von Randbereichen der Membrane (2) mit entsprechenden Randbereichen des Grundelements (1), derart, daß die Membrane (2) bei fehlender oder geringer Gaszufuhr auf wenigstens einer Oberfläche des Grundelements (1) satt aufliegt.

3. Die Verbindungsvorrichtung (4)

3.1 umfaßt wenigstens einen mindestens U-förmigen Umschlingungsbereich der Membrane (2), in welchem diese

3.1.1 entweder einen Randbereich des Grundelements (1) umgreift oder

3.1.2 etwa U-förmig in einer nutartigen Ausnehmung (3; 13) des Grundelements (1) einliegt,

One such gas distributor is described in European patent application No. 171 452, cited in the specification of the patent in suit, in which the membrane is connected at its edges with the base element by means of edge strips screwed or riveted to the membrane lying beneath them and to the base element. (...)

The patent in suit's specification sees it as a disadvantage that the connection between the base element, the membrane and the edge strip which functions as a seal is relatively complex with respect to materials, manufacturing and assembly.

The resultant technical problem is that of providing a gas distributor with reliably gas-tight connection means which is inexpensive to manufacture and allows simple assembly and disassembly for membrane exchange purposes.

The patent in suit's solution consists of a gas distributor with the following features:

1. The gas distributor comprises

1.1 a solid, plate-like base element (1),

1.2 a rubber, perforated gas or air distributor sheet or plate disposed as a membrane over the base element (1).

2. An attachment device (4) provides a releasable, gas-tight connection between rim areas of the membrane (2) and corresponding rim areas of the base element (1), such that the membrane (2), in the absence of or with little gas supply, lies flat on at least one surface of the base element (1).

3. The attachment device (4)

3.1 includes at least a U-shaped clasp area for clasp the membrane (2), in which the latter

3.1.1 either holds a rim area of the base element (1) or

3.1.2 lies somewhat U-shaped in a groove-like recess (3; 13) of the base element (1),

La demande de brevet européen 171 452, citée dans le fascicule du brevet litigieux, décrit un tel distributeur de gaz, dans lequel la membrane est reliée le long de ses bords à l'élément de base au moyen de rebords, ceux-ci étant vissés ou rivés à la membrane disposée en dessous et à l'élément de base. (...)

Pour le brevet litigieux, le fait que l'assemblage entre élément de base, membrane et rebord faisant fonction d'élément d'étanchéité soit relativement complexe sur le plan du matériel, de la fabrication et du montage, est un inconvénient.

Le problème technique consiste donc à créer un distributeur de gaz muni d'un dispositif de fixation à étanchéité fiable aux gaz qui puisse être produit à faible coût et qui permette un montage et un démontage facile en cas de changement de la membrane.

La solution proposée par le brevet litigieux consiste en un distributeur de gaz présentant les caractéristiques suivantes :

1. Le distributeur de gaz comprend

1.1 un élément de base (1), solide et en forme de plaque,

1.2 une feuille ou plaque distributrice de gaz ou d'air, perforée et à élasticité du type de celle du caoutchouc et disposée comme membrane par-dessus l'élément de base (1).

2. Un dispositif de fixation (4) permettant de fixer, d'une manière amovible et étanche aux gaz, les zones marginales de la membrane (2) sur des zones marginales correspondantes de l'élément de base (1), de façon telle que, lorsque l'alimentation en gaz est absente ou réduite, la membrane (2) repose à plat sur au moins une surface de l'élément de base (1).

3. Le dispositif de fixation (4)

3.1 entoure au moins une zone d'enveloppement en forme de U de la membrane (2), dans laquelle celle-ci

3.1.1 soit entoure une zone marginale de l'élément de base (1),

3.1.2 soit est appliquée, approximativement en forme de U, au fond d'un évidement en forme de rainure (3 ; 13) de l'élément de base (1),

3.2 weist ein Klemmsitz-Profildichtungselement (9, 10; 14, 15; 19, 20, 19', 20') auf, welches spätestens im Betriebszustand mindestens zwei linienförmige Klemmungen der Membrane (2) in sich im wesentlichen gegenüberliegenden Klemmungsbereichen des Umschlingungsbereichs bewirkt.

4. Über der Membrane (2), insbesondere auf deren Oberfläche, sind niederhaltende, im wesentlichen stegförmige Elemente angeordnet, die ein Aufwölben der Membrane (2) bei Gaszufuhr verhindern.

II. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht patentfähig, da er dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt worden ist (Art. 52 Abs. 1, 56 EPU). (...)

Für den angesprochenen Fachmann (...) ergibt sich die Erfindung in naheliegender Weise aus einer Kombination der in dem Gebrauchsmuster 88 07 929 und in der europäischen Patentanmeldung 171 452 beschriebenen Gasverteiler.

1. Das Gebrauchsmuster, das am 18. August 1988 eingetragen worden ist, ist als Stand der Technik zu berücksichtigen, da die Priorität der betreffenden Anmeldung vom Streitpatent nicht wirksam in Anspruch genommen worden ist.

a) Der in Anspruch 1 des Streitpatents mit den Merkmalsgruppen 1 bis 4 umschriebene Gegenstand ist (...) in der Gebrauchsmusteranmeldung nicht als zur angemeldeten Erfindung gehörig offenbart. In diesem Sinne offenbart ist dort vielmehr nur ein Gasverteiler mit den Merkmalen 1 bis 3, nicht hingegen ein solcher, bei dem außerdem über der Membrane niederhaltende, im wesentlichen stegförmige Elemente angeordnet sind, die ein Aufwölben der Membrane bei Gaszufuhr verhindern.

Die Beschreibung des Gebrauchsmusters erläutert, ein Luftverteiler zum feinblasigen Belüften von Wasser sei bereits aus der europäischen Patentanmeldung 171 452 bekannt, wobei dieser Luftverteiler eine über einer festen Platte angeordnete, gelochte Luftverteilerfolie aufweise, die an ihren Rändern mittels Randleisten dicht mit der festen Platte verbunden sei, und wobei ferner über der Luftverteilerfolie Stegleisten angeordnet seien, welche direkt mit der festen Platte verbunden seien. Zum gasdichten Verbinden der Luftverteilerfolie an ihren Rändern mit

3.2 is provided with a clamp-fitting profile sealing element (9, 10; 14, 15; 19, 20; 19', 20') which brings about at least two lines of clamping of the membrane (2) in essentially opposite clamping areas of the clamping area, when in operation, at the latest.

4. Essentially web-shaped hold-down elements are disposed over the membrane (2), on its surface in particular, which prevent the arching of the membrane (2) in the presence of a gas supply.

II. The subject-matter of claim 1 is not patentable because it is obvious to the skilled person from the prior art (Articles 52(1) and 56 EPC). (...)

For the relevant skilled person, (...) the invention is an obvious result of combining the gas distributors described in utility model No. 88 07 929 and European patent application No. 171 452.

1. The utility model, registered on 18 August 1988, must be considered as prior art because the patent in suit has not validly claimed the priority of the relevant application.

(a) The subject-matter outlined in feature groups 1 to 4 of claim 1 of the patent in suit is (...) not disclosed in the utility model application as forming part of the invention as filed. All that is disclosed there in that sense is a gas distributor with features 1 to 3, not one in which there are also essentially web-shaped hold-down elements disposed over the membrane which prevent the arching of the membrane in the presence of a gas supply.

The description of the utility model explains that an air distributor (dispenser) for the fine jet aeration of water is already known from European patent application No. 171 452, in which the air dispenser features a perforated air dispensing foil disposed over a solid plate and connected tightly at its edges with the solid plate by means of edge strips, and in which web strips are disposed over the air dispensing foil and directly connected with the solid plate. The edge strips which function as sealing elements are necessary to provide a gas-tight connection

3.2 prévoit un élément profilé d'étanchéité à ajustement bloqué (9, 10 ; 14, 15 ; 19, 20 ; 19', 20'), qui assure, au plus tard dans l'état de fonctionnement, au moins deux serrages de la membrane (2) qui sont de forme rectiligne et sont situés dans des zones de serrage de la zone d'enveloppement qui ont une disposition pratiquement opposée,

4. Des éléments de maintien, pratiquement en forme de barre, sont disposés par-dessus la membrane (2), notamment sur sa surface, et empêchent un bombement de la membrane (2) lors d'une alimentation en gaz.

II. L'objet de la revendication 1 n'est pas brevetable, étant donné que pour l'homme du métier, il découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 52(1), 56 CBE). (...)

Pour l'homme du métier concerné, (...) l'invention résulte d'une manière évidente d'une combinaison des distributeurs de gaz décrits dans le modèle d'utilité 88 07 929 et dans la demande de brevet européen 171 452.

1. Le modèle d'utilité, qui a été enregistré le 18 août 1988, doit être considéré comme état de la technique, étant donné que la priorité de la demande en cause n'a pas été valablement revendiquée par le brevet litigieux.

a) L'objet décrit par les groupes de caractéristiques 1 à 4 dans la revendication 1 du brevet litigieux n'est pas (...) divulgué dans la demande de modèle d'utilité comme faisant partie de l'invention objet de la demande. Ainsi, ce n'est bien plutôt qu'un distributeur de gaz présentant les caractéristiques 1 à 3 qui y est divulgué, et non un distributeur dans lequel, en outre, des éléments de maintien, pratiquement en forme de barre, sont disposés par-dessus la membrane et empêchent un bombement de celle-ci lors d'une alimentation en gaz.

La description du modèle d'utilité indique qu'un diffuseur pour disperser de fines bulles d'air dans de l'eau est déjà connu par la demande de brevet européen 171 452, ce diffuseur d'air comportant une feuille trouée distributrice d'air qui est placée sur une plaque rigide et qui est reliée de façon étanche à la plaque rigide par des rebords, des baguettes étant en outre disposées sur le dessus de la feuille distributrice d'air et directement reliées à la plaque rigide. Les rebords faisant fonction d'élément d'étanchéité sont nécessaires pour garantir un assemblage étanche aux

der festen Platte seien die als Dichtungselemente fungierenden Randleisten erforderlich, wobei die Verbindung zwischen diesen Randleisten, der Luftverteilerfolie und gegebenenfalls auch den Stegleisten mit der festen Platte durch selbstschneidende Schrauben oder durch Nietenerfolge, unter Umständen aber auch dadurch, daß Klammern vorgesehen seien, welche in Abständen den Rand der festen Platte mit der zugehörigen Randleiste und dem dazwischenliegenden Randbereich der Luftverteilerfolie umgriffen (S. 2, Z. 7 – 19). Die in der europäischen Patentanmeldung vorgesehene Verbindung zwischen fester Platte, Luftverteilerfolie und Randleisten wird als verhältnismäßig material-, herstellungs- und montageaufwendig bezeichnet (S. 2, Z. 27 – S. 3, Z. 4) und hieraus die Aufgabe abgeleitet, eine Verbindungsvorrichtung mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Schutzanspruchs 1 zu schaffen und diese so auszubilden, daß sie bei sehr guter gasabdichtender Funktion verhältnismäßig geringen Konstruktions- und Fertigungsaufwand erfordert und Montage bzw. Demontage sowie Wartung rasch und einfach erfolgen können (S. 3, Z. 9 – 19). Das soll dadurch erreicht werden, daß die Verbindungsvorrichtung aus wenigstens einem Klemmsitz-Profildichtungselement pro Randbereich besteht, dessen Profilform in der Weise ausgebildet ist, daß sich eine sowohl festklemmende als auch abdichtende Verbindung zwischen dem jeweiligen Randbereich der Luftverteilerfolie und dem zugeordneten Randbereich der festen Platte ergibt.

Stegleisten, die wie bei dem Gasverteiler nach der europäischen Patentanmeldung über der Luftverteilerfolie angeordnet wären oder angeordnet werden könnten, werden in der weiteren Beschreibung der Erfindung nicht erwähnt und sind auch in den Zeichnungen nicht dargestellt. Eine ausdrückliche Offenbarung, daß der erfindungsgemäße Luftverteiler mit solchen Leisten versehen werden könne, fehlt daher. Daran ändert auch ihre Erwähnung in der Einleitung der Beschreibung nichts, da sie sich allein auf den vorbekannten Luftverteiler bezieht. In den im übrigen nach der europäischen Patentanmeldung gebildeten Gattungsbegriff des Schutzanspruchs sind die Stegleisten gerade nicht aufgenommen worden; die Erörterung ihrer Verbindung mit der festen Platte erfolgt vielmehr im Zusammenhang mit der Erörterung der als nachteilig angesehenen und vom Gebrauchsmuster zu verbessernden Randverbindungsvorrichtung des Standes der Technik (S. 2, Z. 7 – 19).

between the air dispensing foil and the solid plate around the periphery. The connection linking the edge strips, air dispensing foil and/or web strips to the solid plate is made by self-tapping screws or rivets, or alternatively by the provision of brackets clamping the edge of the solid plate at intervals to the associated edge strip and the edge area of the air dispensing foil between them (p. 2, lines 7–19). The connection provided for in the European patent application between solid plate, air dispensing foil and edge strips is described as relatively complex with respect to materials, manufacturing and assembly (p. 2, line 27 – p. 3, line 4), the object of the invention thus being to provide a connection means with the features of the prior-art portion of claim 1 configured such that, while constituting a very good gas seal, it requires little engineering and manufacturing effort and can be assembled, disassembled and maintained quickly and simply (p. 3, lines 9–19). To achieve this, the connection means is to comprise at least one clamp-fitting profile sealing element per edge area, its profile configured such that there is a clamp-fit and sealing connection between each edge area of the air dispensing foil and the associated edge area of the solid plate.

Web strips which are or could be disposed over the air dispensing foil as in the gas distributor in the European patent application are not mentioned in the further description of the invention, nor are they depicted in the drawings. Thus it is not explicitly disclosed that the air distributor according to the invention could be provided with such strips. Their being mentioned in the introduction to the description makes no difference, as that refers only to the known air distributor. They have specifically not been included in the generic portion of the claim, which is otherwise modelled on the European patent application; instead, an explanation of their connection with the solid plate is provided in the context of the explanation of the prior-art edge connection means regarded as disadvantageous and requiring improvement by the utility model (p. 2, lines 7–19).

gaz de la feuille distributrice d'air le long de ses bords à la plaque fixe, l'assemblage de ces rebords, de la feuille distributrice d'air et éventuellement des baguettes avec la plaque rigide étant assuré par des vis autotaraudeuses ou des rivets, mais aussi, selon le cas, par des agrafes prévues pour maintenir par intervalles le bord de la plaque rigide avec le rebord correspondant et la zone marginale intermédiaire de la feuille distributrice d'air (p. 2, l. 7 à 19). L'assemblage entre la plaque rigide, la feuille distributrice d'air et les rebords prévu dans la demande de brevet européen est décrit comme relativement complexe sur le plan du matériel, de la fabrication et du montage (p. 2, l. 27 ; p. 3, l. 4), le problème qui en découle consistant à créer un dispositif de fixation présentant les caractéristiques énumérées dans le préambule de la revendication 1 et à le concevoir de telle façon que son développement et sa fabrication soient relativement simples, tout en garantissant une très bonne fonction d'étanchéité aux gaz, et que le montage et le démontage ainsi que l'entretien puissent s'effectuer rapidement et simplement (p. 3, l. 9 à 19). A cette fin, le dispositif de fixation doit comprendre, pour chaque zone marginale, au moins un élément profilé d'étanchéité à ajustement bloqué, dont le profilé est tel qu'on obtient une fixation aussi bien bloquante qu'étanche entre la zone marginale de la feuille distributrice d'air et la zone marginale correspondante de la plaque rigide.

Des baguettes qui, comme sur le distributeur de gaz selon la demande de brevet européen, seraient disposées ou pourraient être disposées sur le dessus de la feuille distributrice d'air ne sont pas mentionnées dans la suite de la description de l'invention, ni illustrées par les dessins. Il n'est donc pas explicitement divulgué que le distributeur d'air selon l'invention pourrait être équipé de telles baguettes. Leur mention dans l'introduction de la description n'y change rien, car elle se réfère uniquement au distributeur d'air déjà connu. Les baguettes n'ont précisément pas été reprises dans la partie générique de la revendication, qui est par ailleurs conçue selon la demande de brevet européen ; l'examen de leur assemblage avec la plaque solide intervient plutôt en rapport avec l'examen du dispositif de fixation des bords figurant dans l'état de la technique et considéré comme présentant des inconvénients et devant être amélioré par le modèle d'utilité (p. 2, l. 7 à 19).

Der Fachmann entnimmt den Gebrauchsmusterunterlagen auch nicht als selbstverständlich die Möglichkeit, den zum Gebrauchsmusterschutz angemeldeten Luftverteiler mit Stegleisten zu versehen. Nach der Rechtsprechung des Senats ist allerdings über das Beschriebene hinaus durch eine zum Stand der Technik gehörende Schrift i.S.d. § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG und des Art. 54 Abs. 2 EPÜ alles als offenbart und damit als vorweggenommen anzusehen, was für den Fachmann als selbstverständlich oder nahezu unerlässlich zu ergänzen ist oder was er bei aufmerksamer Lektüre der Schrift ohne weiteres erkennt und in Gedanken gleich mitliest (BGHZ 128, 270, 276 f. – elektrische Steckverbindung, Sen.Urt. v. 30.9.1999 – X ZR 168/96, GRUR 2000, 296, 297 – Schmierfettzusammensetzung). Das gilt auch für die Ermittlung des Inhalts einer für die wirksame Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts oder die Prüfung einer unzulässigen Erweiterung maßgeblichen ursprünglichen Anmeldung mit der Maßgabe, daß es darauf ankommt, ob der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik eine solche selbstverständliche Ergänzung der Anmeldung *als zur angemeldeten Erfindung gehörend* entnehmen kann. Denn eine Lehre zum technischen Handeln geht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus, wenn die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen nicht erkennen läßt, daß sie als Gegenstand von dem mit der Anmeldung verfolgten Schutzbegehren umfaßt sein soll (Sen.Urt. v. 21.9.1993 – X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204, 206 – Spielfahrbahn; Sen.Beschl. v. 20.6.2000 – X ZB 5/99, GRUR 2000, 1015, 1016 – Verglasungsdichtung; Sen. Beschl. v. 5.10.2000 – X ZR 184/98, GRUR 2001, 140, 141 – Zeitletogramm). Daß indessen Gasverteiler mit Stegleisten nach dem Vorbild der europäischen Patentanmeldung 171 452 von dem mit der Gebrauchsmusteranmeldung verfolgten Schutzbegehren umfaßt sein sollten, ist den Unterlagen dieser Anmeldung nicht zu entnehmen.

Die Anmeldung befaßt sich nämlich nur mit der Randverbindung zwischen Folie und fester Platte, auf die auch sämtliche Schutzansprüche gerichtet sind, und nimmt die Oberseite der Folie und dort etwa anzubringende Stegleisten nicht in den Blick. Erwähnt ist lediglich, daß sich im Falle zunehmender Zugbeanspruchung der erfindungsgemäßen Klemmverbindung beispielsweise aufgrund der sich aufwölbenden

Nor would the skilled person derive as natural from the utility model documents the possibility of providing web strips for the air distributor for which utility model protection was sought. Under the Senate's case law, however, besides what it actually describes, a document forming part of the state of the art within the meaning of Article 3(1), second sentence, PatG and Article 54(2) EPC is held to disclose and hence anticipate everything which the skilled person will naturally or almost inevitably infer or will, if he reads the documents carefully, automatically realise and take as read (BGHZ 128, 270, 276, f. – elektrische Steckverbindung, Senate judgment of 30.9.1999 – X ZR 168/96, GRUR 2000, 296, 297 – Schmierfettzusammensetzung). The same applies to determining the content of an original application which is the basis for effectively claiming priority or examining an inadmissible extension, with the proviso that it depends on whether the relevant skilled person of average knowledge and abilities can regard such a natural inference as *forming part of the invention as filed*. Any practical technical teaching extends beyond the content of the original application if the application documents as a whole do not make clear that it is intended to be included as subject-matter in the protection sought with the application (Senate judgment of 21.9.1993 – X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204, 206 – Spielfahrbahn; Senate decision of 20.6.2000 – X ZB 5/99, GRUR 2000, 1015, 1016 – Verglasungsdichtung; BGH decision of 5.10.2000 – X ZR 184/98, GRUR 2001, 140, 141 – Zeitletogramm). The application documents do not, however, make it clear that gas distributors with web strips modelled on European patent application No. 171 452 were intended to be included in the protection sought with the utility model application.

The application relates only to the edge connection between sheet (foil) and solid plate, to which all the claims are directed as well, and does not concern itself with the top surface of the sheet and any web strips mounted there. It merely mentions that if the pulling forces acting on the clamping connection according to the invention rise, for example because the elastic sheet arches as the gas pressure rises, the clamping effect is

Pour l'homme du métier, la possibilité de doter de baguettes le distributeur d'air faisant l'objet de la demande de modèle d'utilité ne ressort pas non plus à l'évidence des pièces de cette demande. Or, selon la jurisprudence de la Chambre, un document faisant partie de l'état de la technique au sens de l'article 3(1), deuxième phrase de la loi allemande sur les brevets et de l'art. 54(2) CBE est réputé divulguer, et donc antécédent, au-delà de ce qui est écrit, tout ce que l'homme du métier ajoute naturellement ou quasi inévitablement ou qu'une lecture attentive du document lui permet de constater aisément ou de considérer comme lu (BGHZ 128, 270, 276 et ss. – électrique Steckverbindung, arrêt de la Chambre en date du 30.9.1999 – X ZR 168/96, GRUR 2000, 296, 297 – Schmierfettzusammensetzung). Cela vaut également lorsqu'il s'agit d'établir le contenu d'une demande initiale déterminante pour la revendication valable d'un droit de priorité ou l'examen d'une extension inadmissible, avec cette réserve que cela dépend de la question de savoir si l'homme du métier dans le domaine technique concerné, possédant des connaissances et des aptitudes moyennes, est en mesure de déduire qu'un tel ajout évident à la demande fait partie de *l'invention objet de la demande*. En effet, un enseignement technique va au-delà du contenu de la demande initiale si l'ensemble des pièces de la demande ne permet pas de constater qu'il doit être inclus comme objet de la protection recherchée par la demande (arrêt de la Chambre en date du 21.9.1993 – X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204, 206 – Spielfahrbahn ; décision de la Chambre en date du 20.6.2000 – X ZB 5/99, GRUR 2000, 1015, 1016 – Verglasungsdichtung ; décision de la Chambre en date du 5.10.2000 – X ZR 184/98, GRUR 2001, 140, 141 – Zeitletogramm). Les pièces de cette demande ne font toutefois pas apparaître que des distributeurs de gaz comportant des baguettes selon le modèle de la demande de brevet européen 171 452 doivent être inclus dans la protection recherchée par la demande de modèle d'utilité.

En effet, la demande concerne uniquement la fixation par les bords entre la feuille et la plaque rigide, sur laquelle portent également toutes les revendications, et ne vise pas la surface de la feuille et les baguettes qui doivent éventuellement y être disposés. Elle indique simplement qu'en cas d'augmentation de la sollicitation de traction de la fixation par serrage selon l'invention, par exemple à la suite du bombement de la feuille

elastischen Folie bei zunehmendem Gasdruck die Klemmwirkung sogar noch in vorteilhafter Weise verstärkte (S. 4, Z. 19 – 25). Das ist jedenfalls kein die Anbringung von Stegleisten erfordernder Effekt. Denn wie der Sachverständige überzeugend dargelegt hat, ging der Fachmann im Prioritätszeitpunkt nicht etwa als selbstverständlich davon aus, bei Gasverteilern der gattungsgemäßen Art eine übermäßige Aufwölbung durch Stegleisten verhindern zu müssen. Vielmehr stand ihm die Möglichkeit zu Gebote, je nach Größe der in Richtung der Aufwölbung wirkenden Kraft die Klemmverbindung entsprechend stärker auszubilden. Die angemeldete Erfindung umfaßte somit die Ausstattung des Gasverteilers mit Stegleisten nicht.

b) Danach ist die wirksame Inanspruchnahme der Priorität des Gebrauchsmusters für das Streitpatent nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ nicht möglich, da das Streitpatent nicht dieselbe Erfindung betrifft wie die Gebrauchsmusteranmeldung.

Der Senat schließt sich der Stellungnahme vom 31. Mai 2001 (G 2/98)¹ an, in der die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts das Erfordernis derselben Erfindung i.S.d. Art. 87 Abs. 1 EPÜ dahin ausgelegt hat, daß die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann. Maßgeblich dafür sind folgende Erwägungen:

Nach Art. 4 F PVÜ, gegenüber deren Prioritätsgrundsätzen das EPÜ den Anmelder nicht schlechter stellen darf (Sen., BGHZ 82, 88, 97 – Roll- und Wippbrett²), kann zwar die Anerkennung einer Priorität nicht deswegen verweigert werden, weil eine Patentanmeldung ein oder mehrere Merkmale (französische Fassung: éléments; englische Fassung: elements) enthält, die in der Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, nicht enthalten waren, sofern Erfindungseinheit im Sinne des Landesgesetzes vorliegt. Ein élément im Sinne des Art. 4 F PVÜ ist jedoch nicht im Sinne eines Anspruchsmerkmals zu verstehen, sondern meint einen Erfin-

in fact advantageously reinforced (p. 4, lines 19–25). That in any event is not an effect which necessitates the mounting of web strips. As the expert has convincingly demonstrated, the skilled person on the priority date did not naturally assume that excessive arching in gas distributors of the generic type had to be prevented by means of web strips. Rather, he had the option of making the clamping connection stronger to match the magnitude of the force acting in the direction of the arching. Thus the invention as filed did not involve providing the gas distributor with web strips.

(b) Hence the priority of the utility model cannot be effectively claimed under Article 87(1) EPC for the patent in suit, since the patent in suit does not concern the same invention as the utility model application.

The Senate endorses the opinion of 31 May 2001 (G 2/98)¹, in which the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office interpreted the requirement of the same invention referred to in Article 87(1) EPC as meaning that the priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Article 88 EPC is to be acknowledged only if the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole. The following considerations are paramount:

The EPC may not put the applicant in a worse position than is provided for by the basic principles concerning priority laid down in the Paris Convention (Senate, BGHZ 82, 88, 97 – Roll- und Wippbrett²). Under that Convention's Article 4F, priority may not be refused on the ground that a patent application contains one or more elements (French version: éléments; German version: Merkmale) that were not included in the application whose priority is claimed, provided that there is unity of invention within the meaning of the law of the country. An element within the meaning of Article 4F Paris Convention does not have the sense of a feature

élastique dû à une augmentation de la pression du gaz, l'effet de serrage s'en trouve même renforcé de manière avantageuse (p. 4, l. 19 à 25). Ce n'est en tout cas pas un effet rendant indispensible la pose de baguettes. Comme l'expert l'a démontré de manière convaincante, l'homme du métier à la date de priorité n'a pas naturellement considéré qu'il fallait empêcher un bombement excessif sur les distributeurs de gaz de ce type au moyen de baguettes. Bien au contraire, il lui était possible de renforcer la fixation par serrage en fonction de l'importance de la force s'exerçant en direction du bombement. L'invention faisant l'objet de la demande ne couvrait donc pas la mise en place de baguettes sur le distributeur de gaz.

b) Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de revendiquer valablement la priorité du modèle d'utilité pour le brevet litigieux en vertu de l'article 87(1) CBE, étant donné que le brevet litigieux ne concerne pas la même invention que la demande de modèle d'utilité.

La Chambre se rallie à l'avis de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets, en date du 31 mai 2001 (G 2/98)¹, dans lequel celle-ci a interprété l'exigence de même invention selon l'article 87(1) CBE en ce sens qu'il ne convient de reconnaître qu'une revendication figurant dans une demande de brevet européen bénéficie de la priorité d'une demande antérieure conformément à l'article 88 CBE que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble. Les considérations suivantes sont déterminantes :

En vertu de l'article 4 F de la Convention de Paris – la CBE ne saurait mettre le demandeur dans une position moins favorable par rapport aux principes régissant la priorité dans cette Convention (Chambre, BGHZ 82, 88, 97 – Roll- und Wippbrett (Planche à roulettes basculante)²) –, la reconnaissance d'une priorité ne peut pas être refusée pour le motif qu'une demande contient un ou plusieurs éléments (en allemand : Merkmale ; en anglais : elements) qui n'étaient pas compris dans la demande dont la priorité est revendiquée, à la condition qu'il y ait unité d'invention au sens de la loi du pays. Un élément au sens de l'article 4 F de la Convention

¹ ABI. EPA 2001, 413; GRUR Int. 2002, 80.

² ABI. EPA 1982, 66.

¹ OJ EPO 2001, 413; GRUR Int. 2002, 80.

² OJ EPO 1982, 66.

¹ JO OEB 2001, 413 ; GRUR Int. 2002, 80.

² JO OEB 1982, 66.

dungsgegenstand, der explizit oder implizit in den Ursprungsunterlagen offenbart ist, aber nach Art. 4 H PVÜ nicht notwendigerweise in einem Anspruch definiert sein muß. Das stimmt mit der Schranke der Einheitlichkeit überein, die Art. 4 F PVÜ der Zusammenfassung mehrerer éléments in einer Nachanmeldung setzt, und entspricht dem verfahrensrechtlichen Zweck der Vorschrift, dem Anmelder eine Mehrzahl von Nachanmeldungen im Ausland zu ersparen (vgl. Lins, Das Prioritätsrecht für inhaltlich geänderte Nachmeldungen, S. 27). Eine Auslegung des Begriffs derselben Erfindung in Art. 87 Abs. 1 EPÜ, die diesen mit dem Begriff desselben Gegenstandes in Art. 87 Abs. 4 EPÜ gleichsetzt, steht danach nicht in Widerspruch zur PVÜ.

Allerdings bestimmt Art. 88 Abs. 2 Satz 2 EPÜ, daß für einen Anspruch mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden können. Nach der Entstehungsgeschichte der Vorschrift war jedoch, wie in der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer dargelegt, nicht beabsichtigt, für Teile ein und desselben Patentanspruchs unterschiedliche Prioritäten zuzulassen. Vielmehr sollte lediglich der Fall geregelt werden, daß alternative Ausführungsformen einer Erfindung ("Oder-Ansprüche") jeweils in unterschiedlichen Voranmeldungen offenbart sind.

Der – auch für die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer – entscheidende Gesichtspunkt liegt schließlich in der Wirkung des Prioritätsrechts nach Art. 89 EPÜ, die darin besteht, daß der Prioritätstag für die Anwendung des Art. 54 Abs. 2, 3 sowie des Art. 60 Abs. 2 als Tag der europäischen Patentanmeldung gilt. Es wäre eine sachlich nicht gerechtfertigte Begünstigung des Nachanmelders, wenn diese Wirkung auch bei einer Weiterentwicklung der Erfindung (durch Hinzufügung eines weiteren Merkmals bei der Nachanmeldung) dem Gegenstand der Nachanmeldung in seiner Gesamtheit zugebilligt würde. Das widerspricht dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Anmeldern und Dritten durch einen einheitlichen Offenbarungsbegriff ebenso wie dem Zweck des Art. 54 Abs. 3 EPÜ, im Falle zweier europäischer Anmeldungen, die auf denselben Gegenstand gerichtet sind, das Recht auf das Patent (nur) demjenigen Anmelder zu geben, der den beanspruchten Gegenstand *in seiner Gesamtheit* zuerst offenbart hat.

claim, however; it refers to subject-matter which is explicitly or implicitly disclosed in the original documents but which under Article 4H Paris Convention does not necessarily have to be defined in a claim. This is in line with the unity proviso which Article 4F Paris Convention imposes on the combination of multiple elements in a subsequent application. It also reflects the procedural purpose of the provision, which is that the applicant should not have to file multiple subsequent applications in other countries (see Lins, Das Prioritätsrecht für inhaltlich geänderte Nachmeldungen, p. 27). Hence an interpretation of the concept of the same invention referred to in Article 87(1) EPC which equates it with the concept of the same subject-matter referred to in Article 87(4) EPC is not inconsistent with the Paris Convention.

Yet Article 88(2), second sentence, EPC provides that multiple priorities may be claimed for any one claim. Given this provision's legislative history, however, as the Enlarged Board's opinion shows, the intent was not to allow different priorities for parts of one and the same claim, but to regulate cases where alternative embodiments of an invention ("OR claims") are each disclosed in different earlier applications.

Ultimately, the determining factor, as set out in the Enlarged Board's opinion, is the effect of the priority right under Article 89 EPC, which is that the date of priority counts as the date of filing of the European patent application for the purposes of Article 54(2) and (3) and Article 60(2) EPC. The subsequent applicant would enjoy an objectively unjustified advantage if this effect were to be extended to the subject-matter of the subsequent application as a whole even after further development of the invention (through addition of a further feature in the subsequent application). That would be inconsistent with the principle of equal treatment for applicants and third parties on the basis of a unified concept of disclosure, and also with the purpose of Article 54(3) EPC, which in the case of two European applications concerning the same subject-matter grants the right to the patent (only) to the applicant who first disclosed the claimed subject-matter *as a whole*.

de Paris ne s'entend toutefois pas d'une caractéristique d'une revendication, mais de l'objet d'une invention qui est divulgué explicitement ou implicitement dans les pièces initiales, mais qui, selon l'article 4 H de la Convention de Paris, ne doit pas nécessairement être défini dans une revendication. Cela répond à la condition d'unité que pose l'article 4 F de la Convention de Paris à la combinaison de plusieurs éléments dans une demande ultérieure et correspond à la finalité, sur le plan de la procédure, de la disposition visant à épargner au demandeur d'avoir à déposer une pluralité de demandes ultérieures à l'étranger (cf. Lins, Das Prioritätsrecht für inhaltlich geänderte Nachmeldungen, p. 27). Une interprétation de la notion de même invention visée à l'article 87(1) CBE l'assimilant à la notion de même objet visée à l'article 87(4) CBE n'est donc pas en contradiction avec la Convention de Paris.

L'article 88(2), deuxième phrase CBE dispose cependant que des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Selon la genèse de cette disposition, il n'avait toutefois pas été envisagé, ainsi qu'il ressort de l'avis de la Grande Chambre de recours, d'admettre des priorités différentes pour des parties d'une seule et même revendication, mais plutôt de régler le cas dans lequel des variantes de modes de réalisation d'une invention ("revendications de type "ou") sont divulguées dans des demandes antérieures différentes.

L'aspect décisif – également pour l'avis de la Grande Chambre de recours – est en dernière analyse l'effet du droit de priorité selon l'article 89 CBE, par lequel la date de priorité, aux fins de l'article 54(2), (3) et de l'article 60(2), est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen. Ce serait favoriser sans raison le demandeur ultérieur que de reconnaître cet effet à l'objet de la demande ultérieure dans son ensemble, également dans le cas d'un perfectionnement de l'invention (par ajout d'une caractéristique supplémentaire dans la demande ultérieure). Cela serait contraire au principe de l'égalité de traitement des demandeurs et des tiers sur la base d'une notion uniforme de divulgation ainsi qu'à la finalité de l'article 54(3) CBE, qui est d'attribuer, dans le cas de deux demandes de brevet européen concernant le même objet, le droit au brevet (seulement) au demandeur qui a divulgué en premier l'objet revendiqué *dans son ensemble*.

Eine solche sachlich ungerechtfertigte Begünstigung des Nachanmelders ließe sich jedoch allenfalls dann vermeiden, wenn es möglich wäre, hinsichtlich bei der Nachanmeldung hinzugefügter Merkmale danach zu unterscheiden, ob sie Funktion und Wirkung der Erfindung (im Sinne des technischen Sinngehalts der ursprünglich offenbarten Merkmalskombination) beeinflussen oder nicht. Dafür stehen jedoch praktisch brauchbare Kriterien nicht zur Verfügung. Die von den Technischen Beschwerdekammern zum Teil praktizierte Unterscheidung zwischen wesentlichen und nicht wesentlichen Zusatzmerkmalen hat die Große Beschwerdekammer zu Recht für aus Gründen der Rechtssicherheit nicht zugänglich gehalten. Die vom Bundespatentgericht in der angefochtenen Entscheidung vertretene Konzeption, in der der Nachanmeldung – *nur im Umfang der in der Erstanmeldung offenbarten Merkmalskombination* – deren Priorität zugebilligt wird, wenn die Nachanmeldung den ursprünglichen Erfindungsgedanken im Sinne einer weiteren Ausgestaltung ergänze, wie dies in der Regel die Merkmale eines echten Unteranspruchs täten, zwänge dazu, dem ursprünglichen Erfindungsgedanken eine Ausgestaltung zuzurechnen, die als solche in der Erstanmeldung gerade nicht offenbart ist, und damit zur Aufgabe des einheitlichen Begriffs der zum Patentschutz angemeldeten Erfindung, der diese allein aus der Anmeldung selbst danach bestimmt, was in ihr als zu der angemeldeten Erfindung gehörig offenbart ist. Ferner könnte die Abgrenzung zwischen einer Merkmalskombination 1 bis 4, bei der das Merkmal 4 die Merkmale 1 bis 3 lediglich ergänzt, und einer Merkmalskombination 1 bis 4, bei der auch die Merkmale 1 bis 3 im Rahmen der Gesamtkombination eine andere technische Bedeutung gewinnen, im Einzelfall Probleme bereiten deren Inkaufnahme der Rechtssicherheit bei der Beurteilung der wirklichen Prioritätsinanspruchnahme abträglich wäre. Schließlich ergäbe sich die für den Anmelder gefährliche Konsequenz, daß ihm bei der Nachanmeldung der Gesamtkombination 1 bis 4 die Zubilligung des Prioritätsrechts für die Merkmalskombination 1 bis 3 nicht hülfe, wenn im Prioritätsintervall die Gesamtkombination 1 bis 4 von einem Dritten angemeldet oder – wie im Streitfall von der Klägerin behauptet – offenkundig würde, weil die Gesamtkombination lediglich die Priorität des Anmeldetages genösse (vgl. Sen., BGHZ 63, 150, 154 – Allopurinol; Lins/Gramm, GRUR Int. 1983,

Such unjustified favouring of the subsequent applicant could be avoided if it were possible to distinguish between features added in the subsequent application which influence the function and effect of the invention (in the sense of the essential technical meaning of the feature combination originally disclosed) and those which do not. However, no practically usable criteria are available for this purpose. The distinction sometimes applied by the technical boards of appeal between essential and non-essential additional features was rightly held by the Enlarged Board to be inapplicable for reasons of legal certainty. The approach taken by the Bundespatentgericht in the contested decision grants priority to the subsequent application *only within the scope of the feature combination disclosed in the first application* if the subsequent application complements the original inventive thought in the sense of a further embodiment, as is generally the case with features of a true sub-claim. This approach would necessarily entail ascribing to the original inventive thought an embodiment which is *not* disclosed as such in the first application, and therefore abandoning the unitary concept of the invention for which protection is sought, under which only that which is in the application itself determines what is disclosed as forming part of the invention as filed. Furthermore, if a distinction had to be drawn between, on the one hand, a feature combination 1 to 4 in which feature 4 merely complements features 1 to 3 and, on the other hand, a feature combination 1 to 4 in which features 1 to 3 also acquire a different technical significance as parts of the complete combination, in certain cases this could give rise to problems which would be detrimental to legal certainty in the assessment of effective claims for priority. The ultimate negative consequence for the applicant would be that, in a subsequent application for the complete combination 1 to 4, the according of a priority right for feature combination 1 to 3 would not help him if, during the priority interval, the complete combination 1 to 4 were filed by a third party or – as asserted by the plaintiff in the present case – became public because it merely enjoyed the priority of the date of filing (see Senate, BGHZ 63, 150, 154 – Allopurinol; Lins/Gramm, GRUR Int. 1983, 634/635; Hellfeld, Mitt. 1997, 294, 296/297; Tönnies, GRUR Int. 1998, 451, 453). Thus, especially in rapidly developing fields of technology, this interpretation of priority rights would in the final analysis be inadequate (Joos, GRUR Int. 1998, 456, 459 f.)

Un tel traitement de faveur injustifié du déposant de la demande ultérieure ne pourrait être évité que s'il était possible de distinguer les caractéristiques ajoutées dans la demande ultérieure selon qu'elles ont ou non une incidence sur la fonction et l'effet de l'invention (au sens de la signification technique de la combinaison de caractéristiques initialement divulguée). Dans la pratique, il n'existe toutefois pas de critères utilisables à cette fin. C'est à juste titre que la Grande Chambre de recours a considéré comme inadmissible, pour des raisons de sécurité juridique, la distinction parfois faite par les chambres de recours techniques entre caractéristiques supplémentaires essentielles et non essentielles. Le point de vue adopté par le Tribunal fédéral des brevets dans la décision attaquée, selon lequel la priorité de la demande initiale est accordée à la demande ultérieure – uniquement dans les limites de *la combinaison de caractéristiques divulguée dans la demande initiale* –, lorsque la demande ultérieure complète l'idée initiale de l'invention au sens d'un nouveau mode de réalisation, comme le feraient en règle générale les caractéristiques d'une véritable sous-revendication, obligerait à attribuer à l'idée initiale de l'invention un mode de réalisation qui n'est justement pas divulgué en tant que tel dans la demande initiale et, partant, à renoncer à la notion uniforme de l'invention pour laquelle la protection par brevet est recherchée, laquelle détermine cette invention uniquement à partir de la demande elle-même sur la base de ce qui est divulgué en elle comme faisant partie de l'invention objet de la demande. En outre, la distinction entre une combinaison de caractéristiques 1 à 4, dans laquelle la caractéristique 4 ne fait que compléter les caractéristiques 1 à 3, et une combinaison de caractéristiques 1 à 4, dans laquelle les caractéristiques 1 à 3 revêtent une autre signification technique dans le cadre de la combinaison globale, pourrait poser dans certains cas des problèmes dont la prise en compte nuirait à la sécurité juridique lors de l'appréciation de la question de savoir si une priorité a été valablement revendiquée. Enfin, il en découlerait la conséquence dangereuse pour le demandeur que, en cas de demande ultérieure portant sur la combinaison globale 1 à 4, l'octroi du droit de priorité pour la combinaison de caractéristiques 1 à 3 ne lui serait pas utile si, dans l'intervalle de priorité, la combinaison globale 1 à 4 faisait l'objet d'une demande déposée par un tiers ou – comme le soutient en l'espèce la demanderesse – deve-

634/635; v. Hellfeld, Mitt. 1997, 294, 296/297; Tönnies, GRUR Int. 1998, 451, 453). Insbesondere auf sich schnell entwickelnden Gebieten der Technik wäre ein so verstandenes Prioritätsrecht daher letztlich unzureichend (Joos, GRUR Int. 1998, 456, 459 f.) und geeignet, dem Anmelder die trügerische Sicherheit zu vermitteln, die Nachanmeldung der Erfindung in weiterentwickelter Form sei prioritätsunschädlich.

Ein Gegenstand einer europäischen Patentanmeldung betrifft hiernach nur dann im Sinne des Art. 87 Abs. 1 EPÜ dieselbe Erfindung wie eine Voranmeldung, wenn die mit der europäischen Patentanmeldung beanspruchte Merkmalskombination dem Fachmann in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörig offenbart ist. Einzelmerkmale können nicht in ein und demselben Patentanspruch mit unterschiedlicher Priorität miteinander kombiniert werden.

Für den Streitfall folgt hieraus, daß für das Streitpatent, zu dessen Gegenstand nach sämtlichen Patentansprüchen zwingend das Merkmal 4 gehört, die Priorität des Gebrauchsmusters 88 07 929 nicht in Anspruch genommen werden kann, das dieses Merkmal nicht als zur Erfindung gehörig offenbart.

2. Für den Fachmann, der sich Gedanken über die zweckmäßige Ausbildung eines Luftverteilers machte, wie er im Gebrauchsmuster 88 07 929 beschrieben ist, lag es ohne weiteres nahe, diesen mit Stegleisten zu versehen, wie sie die europäische Patentanmeldung 171 452 zeigt.

Sie dienen bei dem Luftverteiler nach der europäischen Patentanmeldung, wie dort auf S. 4, Z. 31 – 34 beschrieben, dazu, ein Aufwölben der gelochten Luftverteilerfolie bei Luftzufuhr zu verhindern. In dem Gebrauchsmuster ist zwar, wie erwähnt, die Aufwölbung als vorteilhaft beschrieben, weil sie die erwünschte Klemmwirkung der Randverbindungs Vorrichtung in vorteilhafter Weise verstärkt (S. 4, Z. 19 – 25). Ein Aufwölben der Folie findet jedoch stets statt, sei es hinsichtlich der Folie insgesamt, sei es hinsichtlich ihrer von den Stegleisten eingefassten Teile, so daß der Hinweis im Gebrauchsmuster auf den hierin zu sehenden Vorteil den Fachmann

and would be likely to give the applicant the illusory certainty that subsequent filing of the invention in a further developed form was not prejudicial to priority.

Accordingly, the subject-matter of a European patent application concerns the same invention as a previous application within the meaning of Article 87(1) EPC only if the combination of features claimed with the European patent application is disclosed to the skilled person in the previous application as a whole as forming part of the invention as filed. Individual features cannot be combined in one and the same claim with different priorities.

The consequence for the case in dispute is that the patent in suit, whose subject-matter according to all its claims necessarily includes feature 4, cannot claim the priority of utility model No. 88 07 929, which does not disclose that feature as forming part of the invention.

2. The skilled person, in thinking about a suitable configuration for an air distributor as described in utility model No. 88 07 929, found it immediately obvious to provide it with web strips such as are found in European patent application No. 171 452.

Their purpose in the air distributor according to the European patent application, as described there on p. 4, lines 31–34, is to prevent arching of the perforated air distributor foil in the presence of an air supply. In the utility model, as mentioned, arching is indeed described as advantageous because it advantageously reinforces the desired clamping effect of the edge connection arrangement (p. 4, lines 19–25). Yet there is always an arching of the foil – either of the foil as a whole or the parts of it engaged by the web strips; so the reference in the utility model to the advantage to be seen therein did not stop the skilled person (...) from using web

nait notoire étant donné qu'elle bénéficierait simplement de la priorité de la date de dépôt (cf. Chambre, BGHZ 63, 150, 154 – Allopurinol ; Lins/Gramm, GRUR Int. 1983, 634/635 ; v. Hellfeld, Mitt. 1997, 294, 296/297 ; Tönnies, GRUR Int. 1998, 451, 453). En particulier dans les domaines de la technique qui connaissent une évolution rapide, un droit de priorité ainsi compris serait donc finalement insuffisant (Joos, GRUR Int. 1998, 456, 459 s.) et risquerait de donner au demandeur la certitude illusoire qu'une demande ultérieure portant sur l'invention sous une forme perfectionnée n'affecte pas la priorité.

L'objet d'une demande de brevet européen ne concerne donc la même invention qu'une demande antérieure au sens de l'article 87(1) CBE que si la combinaison de caractéristiques revendiquée dans la demande de brevet européen est divulguée à l'homme du métier dans la demande antérieure dans son ensemble comme faisant partie de l'invention objet de la demande. Des caractéristiques isolées ne peuvent être combinées dans une seule et même revendication avec des priorités différentes.

En l'espèce, il en résulte que le brevet litigieux, dont l'objet, selon l'ensemble des revendications, inclut nécessairement la caractéristique 4, ne peut revendiquer la priorité du modèle d'utilité 88 07 929, celui-ci ne divulguant pas cette caractéristique comme faisant partie de l'invention.

2. Pour l'homme du métier qui a réfléchi à la conception adéquate d'un distributeur d'air tel qu'il est décrit dans le modèle d'utilité 88 07 929, il était évident de le munir de baguettes, comme celles que prévoit la demande de brevet européen 171 452.

Dans le cas du distributeur d'air selon la demande de brevet européen, elles servent, comme décrit à la page 4, lignes 31 à 34, à empêcher un bombement de la feuille trouée distributrice d'air lors d'une alimentation en air. Comme indiqué, le modèle d'utilité décrit le bombement comme étant avantageux, étant donné qu'il renforce avantageusement l'effet souhaité de serrage du dispositif de fixation des bords (p. 4, lignes 19 à 25). Il y a cependant toujours un bombement de la feuille, soit de la feuille dans son ensemble, soit de certaines de ses parties prises par les baguettes, de sorte que la référence faite dans le modèle d'utilité à l'avan-

(...) nicht von dem Einsatz von Steigleisten abhielt. Vielmehr erschien es dem Fachmann (...) am Anmeldetag gleichermaßen möglich, je nach Zweckmäßigkeit und Auslegung der Klemmkraft des Profildichtungselements den Luftverteiler so zu bauen, daß sich eine größere (ohne Stegleisten) oder kleinere Aufwölbung (mit Stegleisten) ergab. Mit der Wahl der zweiten Alternative gelangte er zum Gegenstand des Streitpatents.

(...)

strips. In fact, to the skilled person (...) on the filing date it seemed equally possible, depending on the suitability and interpretation of the clamping force of the profile sealing element, to construct the air distributor in such a way that there was greater arching (without web strips) or smaller arching (with web strips). By choosing the second alternative he arrived at the subject-matter of the patent in suit.

(...)

tage qu'il faut y voir n'a pas empêché l'homme du métier (...) d'utiliser des baguettes. Au contraire, il a semblé à l'homme du métier à la date de dépôt (...) qu'il était aussi bien possible de construire le distributeur d'air en fonction de l'utilité et de la détermination de la force de serrage de l'élément profilé d'étanchéité de telle manière que se produise un bombement plus important (sans baguettes) ou moins important (avec baguettes). C'est en choisissant la seconde solution qu'il est parvenu à l'objet du brevet litigieux.

(...)