

B. Artikel 123 (3) EPÜ

1. Kategoriewechsel

In **T 352/04** betraf das Patent ein Haarbehandlungsmittel zur Festigung der Haare. Es stellte sich die Frage, ob durch die Änderung, insbesondere den Zusatz "mit einer mechanischen Sprühvorrichtung" im Patentanspruch 1 der Schutzbereich erweitert worden war. Die Kammer verwies auf die Rechtsprechung, wonach die Bestimmung des Schutzbereiches eines Patentes nicht nur durch seine technischen Merkmale definiert wird, sondern auch durch dessen Anspruchskategorie. Sie stellte fest, mit der Aufnahme der mechanischen Sprühvorrichtung als separates Element in den Anspruch 1 ändere sich auch die Kategorie des Anspruchs, da sie nunmehr eine Sprühvorrichtung umfassen könne, die das kosmetische Mittel enthalte. Nach dem geänderten Anspruch 1 könne somit neben einem Mittelpatent (Haarbehandlungsmittel) auch ein Vorrichtungspatent (mechanische Sprühvorrichtung, die das kosmetische Mittel enthält) mitgeschützt sein. Weiter hat die Kammer festgestellt, in einer mechanisch betriebenen Sprühvorrichtung, die ein kosmetisches Haarbehandlungsmittel enthalte, könne weder ein Verfahren zur Herstellung des Haarbehandlungsmittels noch eine (weitere) Verwendung des Mittels gesehen werden, noch handle es sich hierbei um einen Kategoriewechsel, der nach Artikel 123 (3) EPÜ 1973 als zulässig angesehen werden könne. Vielmehr werde durch die Anspruchsänderung der Schutz des Patentinhabers zum Nachteil der Rechtssicherheit für Dritte in Richtung auf einen weiteren, bisher nicht geschützten Gegenstand verschoben, was aber gerade Artikel 123 (3) EPÜ 1973 verhindern wolle.

B. Article 123(3) EPC

1. Change of claim category

In **T 352/04** the patent related to a hair-setting agent. The question arose whether the scope of protection had been extended by an amendment, and in particular by the addition of "with a mechanical spray device" in claim 1. The board drew attention to the jurisprudence, which says that the scope of the protection conferred by a patent is defined not only by its technical features but also by the category of the claims. It found that the inclusion of the mechanical spray device as a separate element in claim 1 also changed the claim category, which could now embrace a spray device containing the cosmetic agent. The amended claim 1, therefore, enabled not only a means patent (for hair treatment) but also an apparatus patent (mechanical spray device containing the cosmetic agent) to be given protection. The board further found that a mechanically driven spray device containing a cosmetic hair-treatment agent could not be regarded as either a process for manufacturing the hair-treatment agent or a (further) use of the agent, nor did it involve a category change which could be considered admissible under Article 123(3) EPC 1973. On the contrary, the amendment of the claim shifted the patent proprietor's protection, at the cost of legal certainty for third parties, towards the inclusion of further, previously unprotected subject-matter, which however was precisely what Article 123(3) EPC 1973 sought to prevent.

B. Article 123(3) CBE

1. Changement de catégorie

Dans l'affaire **T 352/04**, le brevet portait sur un produit de soins capillaires pour fixer les cheveux. La question se posait de savoir si la modification, en particulier l'ajout de l'expression "avec un dispositif mécanique de pulvérisation" dans la revendication 1, avait élargi l'étendue de la protection. La chambre s'est référée à la jurisprudence, selon laquelle l'étendue de la protection conférée par un brevet n'est pas seulement déterminée par ses caractéristiques techniques, mais aussi par la catégorie des revendications. Elle a constaté que l'ajout du dispositif mécanique de pulvérisation dans la revendication 1 en tant qu'élément distinct avait également pour effet de modifier la catégorie de la revendication, en ce qu'elle pouvait désormais englober un dispositif de pulvérisation contenant un produit cosmétique. La revendication 1 modifiée permettait ainsi non seulement de protéger un produit de soins capillaires (brevet de produit) mais en plus un dispositif mécanique de pulvérisation contenant un produit cosmétique (brevet de dispositif). La chambre a en outre constaté qu'un dispositif mécanique de pulvérisation contenant un produit cosmétique de soins capillaires ne permettait d'identifier ni un procédé de fabrication du produit de soins capillaires ni une (autre) utilisation du produit, pas plus qu'il ne constituait un changement de catégorie pouvant être jugé admissible au titre de l'article 123(3) CBE 1973. La modification de la revendication avait davantage pour effet de déplacer la protection conférée au titulaire du brevet vers un autre objet jusqu'alors non protégé, au détriment de la sécurité juridique des tiers, ce que cherchait précisément à empêcher l'article 123(3) CBE 1973.

Die Kammer kam zu dem Ergebnis, dass die Aufnahme des Merkmals "mit einer mechanisch betriebenen Sprühvorrichtung" nunmehr Gegenstände umfasse, die neben den kosmetischen Haarbehandlungsmitteln auch eine mechanische Sprühvorrichtung in verschiedensten Ausführungsformen mitschütze, da der Schutzbereich nicht auf den Wortlaut des Anspruchs beschränkt werden könne. Da durch die geänderte Anspruchsformulierung nunmehr eine mechanische Vorrichtung mitgeschützt sei, die durch die erteilte Anspruchsfassung nicht umfasst sei, sei somit der Schutzbereich des Streitpatents gegenüber dem erteilten Haarbehandlungsmittel erweitert worden. Daher verletze die **aufrechterhaltene Fassung des Streitpatents Artikel 123 (3) EPÜ 1973.**

The board concluded that incorporating the feature "with a mechanically driven spray device" had brought within the scope of protection subject-matter which now also comprised, in addition to the cosmetic hair-treatment agents, a mechanical spray device in the most widely varied embodiments, since the scope of protection could not be limited to the wording of the claim. As the claim's amended wording now also protected a mechanical device not covered by the claim as granted, the scope of the protection conferred by the patent at issue had been extended vis-à-vis the hair-treatment agent as granted. The contested patent's text as maintained therefore contravened

Article 123(3) EPC 1973.

La chambre a conclu qu'avec l'ajout de la caractéristique "avec un dispositif mécanique de pulvérisation", la revendication en cause conférait une protection non seulement à des produits cosmétiques de soins capillaires, mais également à un dispositif mécanique de pulvérisation dans des modes de réalisation les plus divers, étant donné que l'étendue de la protection ne peut être limitée au texte de la revendication. Comme le nouveau libellé de la revendication protégeait désormais également un dispositif mécanique qui n'était pas couvert par le texte des revendications du brevet tel que délivré, l'étendue de la protection conférée par le brevet litigieux avait été élargie par rapport au brevet délivré qui portait sur un produit de soins capillaires. La version maintenue du brevet litigieux contrevenait donc à l'article 123(3) CBE 1973.