

Arbeitssitzung **Welche Rolle spielt die Absicht in Patentansprüchen?**

Vorsitz: Pieter-Paul Bracke (EPA)

Dieter BRÄNDLE
Handelsgericht Zürich

Die Bedeutung subjektiver Elemente im Patentrecht

Werte Kolleginnen, Werte Kollegen, mein Auftrag lautet, zu Ihnen über die Bedeutung subjektiver Elemente im Patentrecht zu sprechen.

Dem komme ich gerne nach und befasse mich mit ein paar grundlegenden Aspekten dieses Themas. Was ich dabei nicht behandeln werde, ist der Themenkreis Zweckangaben in Patentansprüchen. Mit dem befassen sich Christopher Floyd und Rainer Moufang.

Meine Ausführungen sind in erster Linie für diejenigen Richterinnen und Richter gedacht, bei denen Patentprozesse nicht den Hauptteil ihrer Arbeit ausmachen. Ich entschuldige mich deshalb bei den "alten Hasen"; die werden kaum Neues hören.

1. Einleitung

Patente sind Willenserklärungen. In der Patentschrift erklärt der Anmelder, welche technische Lehre er mit dem Patent geschützt haben will. Dargestellt wird diese Lehre in der Regel als Lösung einer Aufgabe. Eine Aufgabe, die darin besteht, einen – in der Anmeldung beschriebenen – Stand der Technik so weiterzuentwickeln, dass die mit der Erfindung ermöglichten Vorteile erzielt werden.

2. Zu behandelnde Fragen

In diesem Zusammenhang drängen sich bezüglich subjektiver Elemente eine ganze Reihe von Fragen auf. Von denen möchte ich die folgenden behandeln:

– Um wessen Willen geht es, denjenigen des Anmelders oder nicht eher um denjenigen des Erfinders? (*nachstehend 3.1*)

Working session **The role of intent in patent claims**

Chair: Pieter-Paul Bracke (EPO)

Dieter BRÄNDLE
Handelsgericht Zürich
[Commercial Court of Zurich]

The significance of subjective elements in patent law

Ladies and gentlemen, My brief today is to talk to you about the significance of subjective elements in patent law.

I will therefore be presenting you with some of the fundamental aspects of this topic. Purpose indications in patent claims will not be referred to in my talk as they will be covered by Christopher Floyd and Rainer Moufang.

The presentation I will be giving is chiefly aimed at those of you for whom patent litigation is not a major part of your work. My apologies to any "old hands" present: I'm afraid you are unlikely to learn anything new here today.

1. Introduction

A patent is a declaration of intent. The applicant uses the patent specification to communicate the technical teaching he wants the patent to protect. This teaching is generally expressed as the solution to a problem that involves developing the prior art – as described in the application – to achieve the benefits made possible by the invention.

2. Questions to be addressed

In this context, there are a number of questions that spring to mind in relation to subjective elements. Of these, I would like to address the following:

– Whose intent is at issue here – the applicant's or the inventor's? (see 3.1)

Séance de travail **Quel est le rôle de l'intention dans les revendications ?**

Présidence : Pieter-Paul Bracke (OEB)

Dieter BRÄNDLE
Tribunal de commerce de Zurich

L'importance des éléments subjectifs en droit des brevets

Mesdames, Messieurs, chers collègues, J'ai pour mission de vous parler de l'importance des éléments subjectifs en droit des brevets.

Je m'en acquitterai bien volontiers et m'intéressai à quelques aspects fondamentaux de ce sujet. Toutefois, je ne traiterai pas la question de la mention d'applications spécifiques dans les revendications de brevet, sur laquelle se pencheront Christopher Floyd et Rainer Moufang.

Mes explications s'adressent en premier lieu à ceux et celles de mes collègues qui n'ont pas pour principale tâche de statuer sur des litiges en matière de brevets. Je m'excuse donc d'avance auprès des "vieux routiers" ; ils y trouveront difficilement quelque chose de nouveau.

1. Introduction

Les brevets sont des expressions de la volonté. Dans la demande de brevet, le demandeur indique pour quel enseignement technique il souhaite obtenir une protection. Cet enseignement se présente généralement sous la forme d'une solution au problème posé, problème qui consiste à faire progresser l'état de la technique, tel que décrit dans la demande, de telle sorte que les avantages offerts par l'invention soient obtenus.

2. Questions à traiter

Dans ce contexte et en ce qui concerne les éléments subjectifs, toute une série de questions se posent, dont je voudrais examiner les suivantes :

– Concernant la volonté, s'agit-il de celle du demandeur ou plutôt de celle de l'inventeur ? (*point 3.1 ci-après*)

– Wie sind Willensäußerungen aus dem Erteilungsverfahren einzuordnen? (*nachstehend 3.2*)

– Welche Bedeutung hat der Wille des Anmelders? Gemeint ist der Wille als innere Tatsache, also das, was der Anmelder wirklich gewollt hat, und was ja nicht identisch zu sein braucht mit dem, was er in der Anmeldung als seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat. (*nachstehend 3.3*)

– Was ist, wenn die Willenserklärung auf einer falschen Vorstellung vom Stand der Technik beruht? Wenn die Anmeldung also entweder etwas als zum Stand der Technik zugehörig behandelt, das es nicht ist, oder wenn sie einen gegebenen Stand der Technik nicht berücksichtigt? (*nachstehend 3.4*).

Was ist, wenn die Willenserklärung auf irrtümlichen technischen Vorstellungen beruht? Oder wenn sie unklar ist, unvollständig oder missglückt? (*nachstehend 3.5*)

Welche Rolle spielt die Absicht des Anmelders bei der Auslegung der Ansprüche? (*nachstehend 3.6*)

3.1. Anmelder oder Erfinder

Das Recht auf das europäische Patent steht dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu (Art. 60 Abs. 1 EPÜ).

Häufig handelt es sich beim Erfinder oder bei mehreren, die zusammen eine Erfindung machen, allerdings um Arbeitnehmer. Und dann bestimmt sich das Recht auf das europäische Patent nach dem Recht desjenigen Staates, in welchem der Arbeitnehmer tätig ist (Art. 60 Abs. 1 EPÜ). Und dieses Recht führt dazu, dass die Erfindung entweder von Anfang an dem Arbeitgeber gehört oder von ihm übernommen werden kann. Und damit ist der Anmelder regelmässig der Arbeitgeber und nicht der Erfinder. Der Erfinder hat dann zwar einen Anspruch, als Erfinder genannt zu werden (Art. 81 EPÜ), und gegebenenfalls auch einen Entschädigungsanspruch nach nationalem Recht, aber damit hat es sich.

– How should manifestations of intent in the procedure up to grant be handled? (see 3.2)

– What significance does the applicant's intent have? By intent, I mean the inner fact, or what the applicant actually wanted; this does not have to be the same as the intent he expressed in the application. (see 3.3)

– What happens if the declaration of intent is based on a misunderstanding of the prior art? For instance, if the application treats something as if it belongs to the prior art, even though it does not, or if it fails to take a certain prior art into account? (see 3.4).

What happens if the declaration of intent is based on technical misconceptions? Or it is unclear, incomplete or flawed? (see 3.5)

What role does the applicant's intent play in the interpretation of claims? (see 3.6)

3.1 Applicant or inventor

The right to a European patent belongs to the inventor or his successor in title (Art. 60(1) EPC).

Frequently, however, the inventor or the team of inventors responsible for creating the invention are employees. In this case, the right to the European patent is determined in accordance with the law of the state in which the employee is employed (Art. 60(1) EPC). And under this law, the invention either belongs to the employer from the very start or can be taken over by him. This is why the applicant is usually the employer, not the inventor. Of course, the inventor is entitled to be named as such (Art. 81 EPC), and may even be entitled to compensation under national law, but that is about as far as his rights go.

– Quelle signification faut-il accorder aux manifestations de volonté au cours de la procédure de délivrance ? (*point 3.2 ci-après*)

– Quelle importance revêt la volonté du demandeur ? Il faut entendre ici la volonté en tant que circonstance intérieure, c'est-à-dire ce que le demandeur a réellement voulu, qui peut ne pas être identique à ce qu'il a exprimé dans la demande comme étant sa volonté. (*point 3.3 ci-après*)

– Que se passe-t-il quand l'expression de la volonté repose sur une idée erronée de l'état de la technique ? Quand la demande traite quelque chose comme appartenant à l'état de la technique, qui n'en fait pas partie, ou bien quand elle ne tient pas compte d'un état de la technique donné ? (*point 3.4 ci-après*).

– Que se passe-t-il quand l'expression de la volonté repose sur des considérations techniques erronées ? Ou quand elle manque de clarté, est incomplète ou défectueuse ? (*point 3.5 ci-après*)

– Quel rôle l'intention du demandeur joue-t-elle dans le cadre de l'interprétation des revendications ? (*point 3.6 ci-après*)

3.1. Demandeur ou inventeur

Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant-cause (art. 60(1) CBE).

Pour ce qui est de l'inventeur, ou de ceux qui font ensemble une invention, il s'agit souvent d'employés. Le droit au brevet européen dépend alors du droit de l'Etat dans lequel l'employé exerce son activité (art. 60(1) CBE). Et ce droit conduit soit à ce que l'invention appartienne d'emblée à l'employeur, soit à ce que ce dernier puisse la revendiquer à son profit. C'est pourquoi le demandeur est habituellement l'employeur et non l'inventeur lui-même. L'inventeur a certes le droit d'être désigné comme tel, voire de recevoir une indemnité en vertu du droit national, mais ses droits ne vont pas au-delà.

Doch selbst wenn der Erfinder auch Anmelder ist, gerät er als Erfinder mit der Anmeldung völlig in den Hintergrund.

Was der Erfinder gedacht oder gewollt haben mag, interessiert nicht [in den USA ist das etwas anders]. Hier, im Rahmen des EPÜ, ist einzig maßgeblich, was der Anmelder in die Anmeldung einbringt, in Form von Text oder Figuren.

Der Erfinder interessiert erstaunlicherweise nicht einmal unter dem Stichwort "Fachmann". Der Fachmann, auf den es bei der Beurteilung eines Patentes ankommt, der muss mit der Person, die die Erfindung tatsächlich gemacht hat, nämlich nichts gemein haben. Maßgeblich ist vielmehr derjenige – gewissermaßen fiktive – Fachmann, der sich üblicherweise mit der Lösung der fraglichen Aufgabe beschäftigt.

Beispiel: Konrad Adenauer, der langjährige Bundeskanzler Deutschlands, meldete ein Verfahren zur Herstellung eines bestimmten Brotes, nämlich eines dem rheinischen Roggenschwarzbrot ähnlichen Schrotbrotes, zum Patent an. Der Fachmann, von dem bei der Beurteilung dieses Patentes ausgegangen wird, ist aber, unbesehen vom tatsächlichen Erfinder Konrad Adenauer, der Bäcker, und nicht etwa der Politiker oder der Jurist.

Fazit: Der Erfinder interessiert bei der Beurteilung eines Patentes nicht. Wenn überhaupt eine Person interessiert, so ist es der Anmelder.

Eine Ausnahme gibt es: Wenn darüber gestritten wird, wem die Erfindung zukommt, dann ist natürlich der Erfinder und nicht der Anmelder maßgeblich (Art. 60 Abs. 1 EPÜ).

Allerdings findet dieser Streit, der Streit um die Person des Erfinders, nicht etwa vor dem EPA statt. Vielmehr muss derjenige, der sich für den Erfinder hält, vor dem zuständigen nationalen Gericht gegen den Anmelder auf die Feststellung klagen, dass der Anspruch auf Erteilung des angemeldeten europäischen Patents ihm zusteht. Wird dies rechtskräftig fest-

Even if the inventor is also the applicant, in the former capacity he takes a back seat once the application is filed.

It does not matter what the inventor may have thought or intended [the situation is somewhat different in the United States]. Within the context of the EPC, the only thing that counts here is what the applicant states in the form of text or figures in the application.

The inventor, astonishingly, is not even of interest under the heading "skilled person". The skilled person, who is a pivotal figure in the patent assessment, does not necessarily have anything in common with the person who actually made the invention. Far more relevant is the – fictional, as it were – skilled person who is usually involved in finding the solution to the problem in question.

Example: Long-time German chancellor Konrad Adenauer applied to patent a process for preparing a particular type of bread, namely a kind of wholemeal bread similar to the coarse rye bread of the Rhineland. Regardless of the identity of the actual inventor Konrad Adenauer, it is assumed that, for the purpose of assessing this patent, the skilled person is the baker, not the politician or lawyer.

In conclusion, the inventor is of no interest when it comes to assessing a patent. If anyone is of interest, it is the applicant.

There is one exception: in disputes relating to the attribution of an invention, the key party is naturally the inventor, not the applicant (Art. 60(1) EPC).

However, a dispute of this nature, i.e. about the identity of the inventor, is not heard by the EPO. Rather, the person who considers himself the inventor must bring an action against the applicant before the competent national court to obtain a declaration of entitlement to the grant of the European patent applied for. If the courts find in his favour, the

Et même si l'inventeur est aussi le demandeur, sa qualité d'inventeur passe complètement au second plan à partir du dépôt de la demande.

Ce que l'inventeur peut avoir pensé ou voulu n'intéresse personne [c'est un peu différent aux Etats-Unis]. Ici, dans le cadre de la CBE, la seule chose qui importe est ce que le demandeur a introduit dans la demande sous la forme de textes ou de dessins.

Curieusement, l'inventeur ne présente aucun intérêt, même vu sous l'angle de "l'homme du métier". En effet, l'homme du métier, dont le rôle est décisif pour l'appréciation d'un brevet, ne doit rien avoir de commun avec la personne qui a effectivement réalisé l'invention. La personne déterminante est bien plutôt l'homme du métier – fictif, en quelque sorte – qui aurait normalement pour tâche de trouver la solution au problème posé.

Exemple : Konrad Adenauer, Chancelier de la République fédérale d'Allemagne pendant de longues années, avait déposé une demande de brevet pour un procédé de fabrication d'un certain type de pain, à savoir un pain contenant du son, qui ressemblait au pain noir de seigle de la région du Rhin. Nonobstant le réel inventeur, Konrad Adenauer, l'homme du métier à prendre en considération pour l'appréciation de ce brevet est le boulanger, et non pas l'homme politique ou le juriste.

Conclusion : l'inventeur est sans intérêt pour l'appréciation d'un brevet. Si l'on devait s'intéresser à une personne, ce serait au demandeur.

Il existe une exception : lorsque le litige porte sur la question de savoir à qui revient l'invention, alors c'est naturellement l'inventeur qui compte et non pas le demandeur (art. 60(1) CBE).

Toutefois, ce litige concernant la personne de l'inventeur ne se déroule pas devant l'OEB. Celui qui estime être l'inventeur doit engager devant le tribunal national compétent une action contre le demandeur en constatation que le droit à l'obtention du brevet européen déposé lui appartient. Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu son

gestellt, so hat der Erfinder nach Art. 61 Abs. 1 EPÜ drei Möglichkeiten. Er kann

a) die europäische Patentanmeldung anstelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen,

b) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen oder

c) beantragen, dass die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird.

Spannend ist dabei natürlich die Frage, was genau die Erfindung ausmacht, wenn dies in einem Zeitpunkt zu behandeln ist, in welchem überhaupt noch nicht feststeht, was von der ursprünglichen Anmeldung letztlich als patentierbare Erfindung bewertet werden wird. Das wäre ein Thema für einen separaten Vortrag.

3.2. Willensäußerungen im Erteilungsverfahren

Welche Bedeutung haben Willensäußerungen des Anmelders aus dem Erteilungsverfahren?

Solche Willensäußerungen können allenfalls bei der Ermittlung des Schutzbereiches eine Rolle spielen: Der Schutzbereich beschränkt sich bekanntlich nicht auf den strikten Wortlaut der Ansprüche. Maßgeblich ist vielmehr, was die Auslegung der Ansprüche nach Art. 69 EPÜ und dem dazugehörigen Auslegungsprotokoll ergibt. Diese Auslegung geht zwar von den Ansprüchen aus, aber unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen. Die Erteilungsunterlagen sind als Auslegungsmittel nicht angeführt [bei der EPÜ 2000 Revision war das ein Thema, kam dann indes nicht in den Vertragstext]. Aber auch bei der Auslegung von Ansprüchen ist die Grenze von Treu und Glauben zu berücksichtigen. Das kann dazu führen, dass Erklärungen aus dem Erteilungsverfahren zu berücksichtigen sind. Dies dann, wenn sich der Patentinhaber im Verletzungsprozess in klarem Widerspruch zu seinen Erklärungen im Erteilungsverfahren setzt. Ausdrückliche Beschränkungen und Verzichte des Anmelders im (europäischen) Erteilungsverfahren sind deshalb zu berücksichtigen.

inventor has three options under Art. 61(1) EPC. He can

(a) pursue the European patent application as his own application in place of the applicant,

(b) file a new application in respect of the same invention, or

(c) request that the application be refused.

A fascinating question to consider is precisely what constitutes the invention if it is to be considered at a point in time when it is still unclear what part of the original application will ultimately be regarded as a patentable invention. But that's a topic that deserves a paper all of its own.

3.2 Manifestations of intent in the procedure up to grant

What is the significance of the applicant's manifestations of intent have in the procedure up to grant?

Such manifestations can at most play a role when determining the extent of protection, which, as we know, is not strictly limited to the wording of the claim. Of greater relevance here is the interpretation of the claims under Art. 69 EPC and the protocol on the interpretation of that article. Although this interpretation is based on the claims, the description and drawings are nonetheless also referred to. Documents relating to the grant proceedings are not cited as a means of interpretation [this issue was considered during the EPC 2000 revision but was not included in the final text]. But even when interpreting claims, the principle of good faith has to be respected. This may render it necessary to consider statements made in the procedure up to grant if the patent proprietor assumes a position in infringement proceedings that clearly contradicts his statements in the procedure up to grant. Therefore explicit limitations and waivers made by the applicant in the (European) procedure up to grant have to be considered. In my opinion, this applies in any case if the limitation was added to the claim.

droit, l'inventeur a alors trois possibilités en vertu de l'article 60(1) CBE. Il peut

a) poursuivre, au lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte,

b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou

c) demander le rejet de la demande.

Ici se pose naturellement la question captivante de savoir en quoi réside exactement l'invention, quand le litige est à traiter à un moment où l'on ne sait pas du tout encore quels éléments de la demande d'origine seront finalement considérés comme invention brevetable. Il y aurait ici matière à un autre exposé.

3.2. Manifestations de volonté en procédure de délivrance

Quelle signification revêtent les manifestations de volonté du demandeur en procédure de délivrance ?

De telles manifestations de volonté peuvent jouer un rôle tout au plus lors de la détermination de l'étendue de la protection : comme on le sait, le champ de protection ne se limite pas au strict libellé des revendications. Ce qui compte, c'est plutôt l'interprétation des revendications conformément à l'article 69 CBE et à son protocole interprétatif. Certes, cette interprétation part des revendications, mais elle se sert aussi de la description et des dessins. Les pièces de la demande de brevet ne sont pas mentionnées comme moyens d'interprétation [lors de la révision de la CBE 2000, il en a été question, sans que cela soit cependant intégré dans le texte de la Convention]. Mais il convient aussi, lors de l'interprétation des revendications, de tenir compte des limites imposées par le principe de la bonne foi. Celui-ci peut inciter à prendre en compte les déclarations faites au cours de la procédure de délivrance, notamment quand il est clair que le titulaire du brevet, pendant l'action en contrefaçon, se met en contradiction par rapport à ses propres déclarations en procédure

sichtigen. Dies gilt m. E. jedenfalls dann, wenn die Einschränkung in den Anspruch aufgenommen worden ist.

Beispiel: Wenn im Anspruch ursprünglich von "Metall" die Rede ist, und der Anmelder ausdrücklich zur Abgrenzung gegenüber einem Stand der Technik das Merkmal "Metall" durch "Edelmetall" ersetzt, und womöglich schließlich, auf einen weiteren Einwand des Prüfers hin, durch "Rhodium", dann muss es m. E. dem Patentinhaber im Verletzungsprozess verwehrt sein, z. B. geltend zu machen, Aluminium sei als Äquivalent zu behandeln.

3.3. Der innere Wille des Anmelders

Welche Bedeutung hat der innere Wille des Anmelders? Gemeint ist der Wille als innere Tatsache, also das, was der Anmelder wirklich gewollt, aber allenfalls nicht oder nicht richtig zum Ausdruck gebracht hat.

Die Antwort liegt auf der Hand. Auf den inneren Willen des Anmelders kommt es überhaupt nicht an. Das Patent richtet sich an die Allgemeinheit, und der steht nur die Patentschrift als der geäußerte Wille des Anmelders zur Verfügung, allenfalls auch noch Äußerungen aus dem Erteilungsverfahren. Deshalb kann nur dieser geäußerte Wille maßgeblich sein.

3.4 Irrtum über den Stand der Technik

Patentschriften beinhalten regelmäßig eine Weiterentwicklung des in der Beschreibung angeführten Standes der Technik. Der Wille des Anmelders ist gerichtet auf die Weiterentwicklung vom genannten Stand der Technik aus.

Wenn dieser Stand der Technik der richtige ist, ist alles in Ordnung.

Nimmt der Anmelder einen weiteren Stand der Technik an, als dies tatsächlich der Fall ist – etwa, weil er etwas als bekannt voraussetzt, das es nicht ist – dann hält er einen Teil seiner Entwicklung für bekannt und will mit dem Patent nur das Weitergehende schützen. Er

Example: If the original claim refers to "metal" and, to exclude prior art, the applicant explicitly replaces "metal" with "noble metal", and ultimately with "rhodium" in response to another objection from the examiner, then I am of the opinion that the proprietor of the patent has to be barred in infringement proceedings from asserting, for instance, that aluminium was to be considered as an equivalent.

3.3 The applicant's inner will

What significance does the applicant's "inner will" have? What I am talking about here is his will or intent as an inner fact, or what the applicant actually wanted but did not manage to express properly, if at all.

The answer is simple: the applicant's inner will does not matter at all. The patent is directed to the world at large, and the only manifestation the public has of the applicant's expressed will is the patent specification and, apart from that, any statements in the procedure up to grant. Consequently, the only thing that can matter is this expressed will.

3.4 Errors surrounding prior art

Patent specifications are regularly concerned with developing the prior art cited in the description. The applicant's intent focuses on the further development of that prior art.

So if the right prior art is selected, there is nothing to worry about.

Assuming more prior art than is actually the case – i.e. taking as read, for instance, that something is known, even though it is not – means that the applicant considers one part of his development to be known and is only seeking patent protection for the other part. He

de délivrance. C'est pourquoi il convient de tenir compte des déclarations expresses de limitation et de renonciation du demandeur en procédure (européenne) de délivrance. A mon avis, ceci s'applique en tout cas lorsque la limitation a été inscrite dans la revendication.

Exemple : s'il est question de "métal" dans la revendication et que le demandeur, pour se démarquer par rapport à l'état de la technique, remplace expressément la caractéristique "métal" par "métal précieux", et finalement, en raison d'une nouvelle objection de l'examinateur, par "rhodium", alors le titulaire du brevet ne peut pas, à mon avis, faire valoir dans le cadre de l'action en contrefaçon, par exemple, que l'aluminium doit être traité comme un équivalent.

3.3. La volonté intérieure du demandeur

Quelle importance la volonté intérieure du demandeur a-t-elle ? Il faut entendre ici la volonté en tant que circonstance intérieure à la personne, c'est-à-dire ce que le demandeur a réellement voulu, mais n'a pas ou pas correctement exprimé.

La réponse coule de source. La volonté intérieure du demandeur n'a aucune importance. Le brevet s'adresse au public ; ce dernier ne dispose que du fascicule de brevet, qui constitue l'expression de la volonté du demandeur, et aussi, éventuellement, des déclarations faites au cours de la procédure de délivrance. C'est pourquoi cette volonté exprimée est la seule qui compte.

3.4 Erreur sur l'état de la technique

En règle générale, les fascicules de brevet concernent des développements de l'état de la technique mentionnés dans la description. La volonté du demandeur tend vers le développement de l'état de la technique indiqué.

Quand cet état de la technique est le bon, tout va bien.

Si le demandeur part d'un état de la technique plus étendu qu'il ne l'est en réalité – par exemple, parce qu'il suppose qu'une chose est connue, alors qu'elle ne l'est pas –, alors il estime qu'une partie de ses développements est connue et ne veut faire protéger

beansprucht irrtümlich zu wenig. Die Folge ist: Es bleibt beim beanspruchten Schutz, weil der Anspruch vorgeht. Der nicht beanspruchte Teil wird, unfreiwillig, zu freiem Stand der Technik.

makes the mistake of claiming too little, with the result that the protection claimed remains unchanged because the claim takes precedence. The unclaimed part involuntarily enters the public domain.

par brevet que ce qui va au-delà. Il ne revendique pas assez, par erreur. Conséquence : on en reste à la protection revendiquée, étant donné que la revendication prévaut. La partie non revendiquée tombe, involontairement, dans le domaine public.

Übersieht der Anmelder umgekehrt einen Stand der Technik und beansprucht deshalb (auch) Bekanntes oder Naheliegendes, so ist der richtige Stand der Technik maßgeblich, was zu Nichtigkeit oder Teilnichtigkeit des Patenten führen kann.

Conversely, if the applicant overlooks a piece of prior art and therefore (also) claims known or obvious subject-matter, the correct prior art prevails. This can lead to the revocation or partial revocation of the patent.

Si, au contraire, le demandeur ignore un certain état de la technique et revendique, pour cette raison, un objet (en partie) connu ou évident, c'est l'état de la technique déterminé correctement qui importe, ce qui peut conduire à la nullité totale ou partielle du brevet.

Fazit: Falsche Annahmen zum Stand der Technik können zu einer Einschränkung, nie aber zu einer Ausdehnung des am Ende erzielbaren Schutzbereichs führen.

Thus, incorrect assumptions about the state of the art can limit, but never extend, the ultimately achievable scope of protection.

Conclusion : les suppositions erronées concernant l'état de la technique peuvent conduire à la limitation, mais jamais à l'extension du champ de protection pouvant être obtenu en définitive.

3.5. Unklare, unvollständige, missglückte oder auf falschen technischen Vorstellungen beruhende Erklärung

3.5 Declarations which are unclear, incomplete, flawed or based on technical misconceptions

3.5. Déclaration reposant sur des considérations techniques confuses, incomplètes, mal formulées ou erronées

Patentschriften, vorab solche, die nicht durch das Einsprache- oder Beschwerdeverfahren gegangen sind, können hin und wieder in der Beschreibung und sogar in den Ansprüchen Ungereimtheiten und Fehler enthalten.

Patent specifications, especially those that have not been through the opposition or appeals procedure, may contain the odd inconsistency or error in the description and even in the claims.

Les fascicules de brevet, à commencer par ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'opposition ou de recours, peuvent, de temps à autre, contenir des incohérences ou des erreurs dans la description et même dans les revendications.

Hierzu gilt grundsätzlich, dass Patentansprüche objektiv und nach den Regeln von Treu und Glauben auszulegen sind. Das heißt, man nimmt den Anmelder – nicht nur bezüglich Ansprüchen, sondern auch bezüglich Beschreibung – nicht einfach beim Wort. Das bedeutet nun aber keineswegs, dass man sich fragt, was mag der Anmelder wohl gewollt haben. Damit wäre der innere Wille angesprochen, und der ist, wie behandelt, nicht relevant. Es geht vielmehr darum, zu erkennen, was mit den Patentansprüchen, gelesen vom Fachmann in Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen, vom Anmelder als Monopol beansprucht wird.

In such a case, patent claims should always be interpreted objectively and in accordance with the principle of good faith. In other words, do not take the applicant simply at his word – not only in relation to the claims, but also the description. By no means does this signify, however, that you should ask yourself what the applicant could have intended. That would involve the inner will, and that, as mentioned above, is irrelevant. What is important, rather, is to put yourself in the position of the person skilled in the art and, taking into consideration the description and drawings, try to identify the monopoly the applicant is claiming by means of the patent claims.

La règle qui s'applique ici est que les revendications doivent être interprétées objectivement et selon le principe de la bonne foi. Cela veut dire qu'on ne se contente pas simplement de prendre au mot le demandeur, non seulement pour ce qui est des revendications, mais aussi de la description. Mais cela ne signifie en aucun cas que l'on doive se demander ce que le demandeur peut bien avoir voulu. Ce serait considérer la volonté intérieure, qui, comme déjà indiqué, n'est pas pertinente. Il s'agit plutôt de comprendre ce que le demandeur revendique comme monopole par le biais des revendications telles que les lit l'homme du métier, en s'appuyant sur la description et les dessins.

Verwendet der Anmelder eine subjektiv gefärbte Terminologie, die nicht dem üblichen Sprachgebrauch entspricht, so ist das nicht nur erlaubt, sondern sogar maßgeblich, denn die Patentschrift ist ihr eigenes Lexikon.

The use of subjective terminology that deviates from normal language is not only permitted to the applicant, it is actually what counts, because the patent specification constitutes its own glossary.

Si le demandeur utilise une terminologie personnelle, ne correspondant pas à l'usage linguistique courant, ceci est non seulement autorisé, mais même déterminant, étant donné que le fascicule de brevet est à lui-même son propre lexique.

Wenn der Anmelder etwa – die Teilnehmer des Symposiums von 2002 in Kopenhagen werden sich erinnern – den Begriff "kurze Schraube" verwendet, dann mag aus dem Kontext hervorgehen, dass damit entgegen dem üblichen Sprachgebrauch eine extrem kurze Schraube gemeint ist.

Wenn die angegebene Aufgabe nicht zur Lösung passt, dann sieht das so aus, als ob der Erfinder die von ihm gestellte Aufgabe nicht gelöst hätte. Tatsächlich dürfte regelmäßig die Aufgabe, nachdem die Erfindung vorlag, schlecht formuliert worden sein – durch den Patentanwalt, nicht durch den Erfinder natürlich. Eine solche Diskrepanz bleibt ohne Bedeutung, wenn der Fachmann erkennt, welches die tatsächlich gelöste Aufgabe war.

Irrtümliche Zahlenangaben etwa – die kommen immer wieder vor – schaden ebenfalls nicht, wenn der Fachmann den Fehler erkennt und ohne Weiteres korrigieren kann.

Beispiel: In einem Anspruch eines Patents (einem nationalen schweizerischen Patent, in italienischer Sprache [CH 661 437]) wird ein pharmazeutischer Wirkstoff beschrieben. Im diesem Anspruch wird angeführt, in Zahlen, "145 [centoquarantacinque] atomi di carbonio", "145 Kohlenstoffatome". Für den Fachmann ist klar, das ist ein Verschieb, es muss "1 à 5" [uno à cinque], "1 bis 5" – und nicht 145 – Kohlenstoffatome heißen. Von dem ist dann auszugehen.

Ist für den Fachmann zwar ersichtlich, dass eine falsche Zahlenangabe vorliegt, kann er aber die richtige Zahl nicht ohne Weiteres erkennen, dann kann das Patent an fehlender Offenbarung scheitern.

Das gleiche Problem stellt sich, wenn die Offenbarung in der Anmeldung unvollständig ist. Kann der Fachmann das ohne unzumutbaren Aufwand und ohne erfinderisches Zutun ergänzen, so ist das zu berücksichtigen.

Dies gilt für jeden Irrtum in Beschreibung oder Anspruch. Was der Fachmann ohne Weiteres richtigstellt, schadet dem Anmelder nicht.

If, for example, the applicant uses the term "short screw" – this will be familiar to those who attended the 2002 symposium in Copenhagen – then it may be apparent from the context that, contrary to normal usage, an extremely short screw is meant.

If the stated problem does not match the solution, it gives the impression that the inventor did not solve the problem he set. In fact, it often turns out that the problem was poorly formulated – by the patent attorney, of course, not the inventor – after the invention had been created. A discrepancy of this kind is irrelevant if the skilled person recognises the problem that was actually solved.

Similarly, incorrect figures – it happens now and again – are not detrimental if the skilled person spots the error and is able to correct it without any effort.

Example: A patent claim (Swiss national patent filed in Italian [CH 661 437]) describes a pharmaceutical substance. This claim specifies, in figures, "145 [centoquarantacinque] atomi di carbonio", that is, "145 carbon atoms". It is clear for the skilled person that a typographical error has occurred and the text should read "1 à 5" [uno à cinque], or "1 to 5" – and not 145 – carbon atoms. This is then to be assumed.

If the skilled person spots an incorrect figure but cannot see straight away what the correct one should be, the patent can fail for lack of disclosure.

The same problem arises when the disclosure is incomplete in the application. If the skilled person can supply the missing part without undue burden or the need for inventive skill, it can be taken into consideration.

This applies to all errors in the description or claim. Whatever the skilled person can put right without any effort does not harm the applicant.

Par exemple, si le demandeur utilise l'expression "vis courte" – les participants au colloque de 2002 à Copenhague s'en souviendront –, il peut ressortir du contexte qu'il s'agit d'une vis extrêmement courte, contrairement à l'utilisation habituelle des mots.

Quand le problème formulé ne correspond pas à la solution proposée, cela donne l'impression que l'inventeur n'a pas résolu le problème qu'il a posé. En réalité, cela tient généralement à une mauvaise formulation du problème, après que l'invention a été faite, formulation qui, naturellement, est le fait du conseil en brevet et non pas de l'inventeur. Ce genre d'incohérence reste sans conséquence si le spécialiste reconnaît néanmoins le vrai problème résolu.

Les erreurs de chiffre ou de nombre, qui se produisent assez souvent, n'ont elles non plus pas de conséquences dramatiques si l'homme du métier peut détecter la faute et la corriger sans problème.

Exemple : une substance active pharmaceutique est décrite dans la revendication d'un brevet (brevet national suisse rédigé en italien [CH 661 437]). Il est indiqué dans cette revendication, en chiffres, "145 [centoquarantacinque] atomi di carbonio", "145 atomes de carbone". Pour l'homme du métier, il est clair qu'il s'agit d'une erreur de frappe ; l'auteur n'a pu vouloir dire que "1 à 5" [uno à cinque], – et non pas 145 – atomes de carbone. Il faut donc s'appuyer sur cette interprétation.

S'il est clair pour l'homme du métier qu'il y a une erreur de nombre, mais s'il n'est pas en mesure de reconnaître immédiatement quel est le nombre juste, le brevet peut échouer pour cause d'insuffisance de l'exposé.

Le même problème se pose quand l'exposé dans la demande est incomplet. Si l'homme du métier peut compléter ce qui manque sans avoir à déployer d'efforts exagérés et sans activité inventive, il convient d'en tenir compte.

Ceci s'applique à toute erreur dans la description ou dans une revendication. Ce que l'homme du métier rectifie immédiatement ne nuit pas au demandeur.

Fazit: Die Patentschrift wird nicht so gelesen, wie sie verfasst wurde, sondern so, wie sie der Fachmann als richtig gemeint erkennt.

3.6 Absicht des Anmelders

Damit bleibt als wichtige zu behandelnde Frage die Absicht des Anmelders. Aber mit diesem Thema befassen sich Christopher Floyd und Rainer Moufang.

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

To conclude, the patent specification is not read in the way it was drafted, but rather in the way the skilled person realises it was meant.

3.6 The applicant's intent

The final issue to be addressed is the applicant's intent. This will be handled by Christopher Floyd and Rainer Moufang.

Thank you for your attention.

Conclusion : le fascicule de brevet ne se lit pas tel qu'il a été rédigé, mais (s'interprète) d'après ce que le spécialiste reconnaît comme étant le sens voulu.

3.6 Intention du demandeur

Il reste donc à traiter l'importante question de l'intention du demandeur. Mais ce sont Christopher Floyd et Rainer Moufang qui aborderont ce sujet.

Un grand merci pour votre attention.