


## Session 2

# Protecting Inventions by Patent



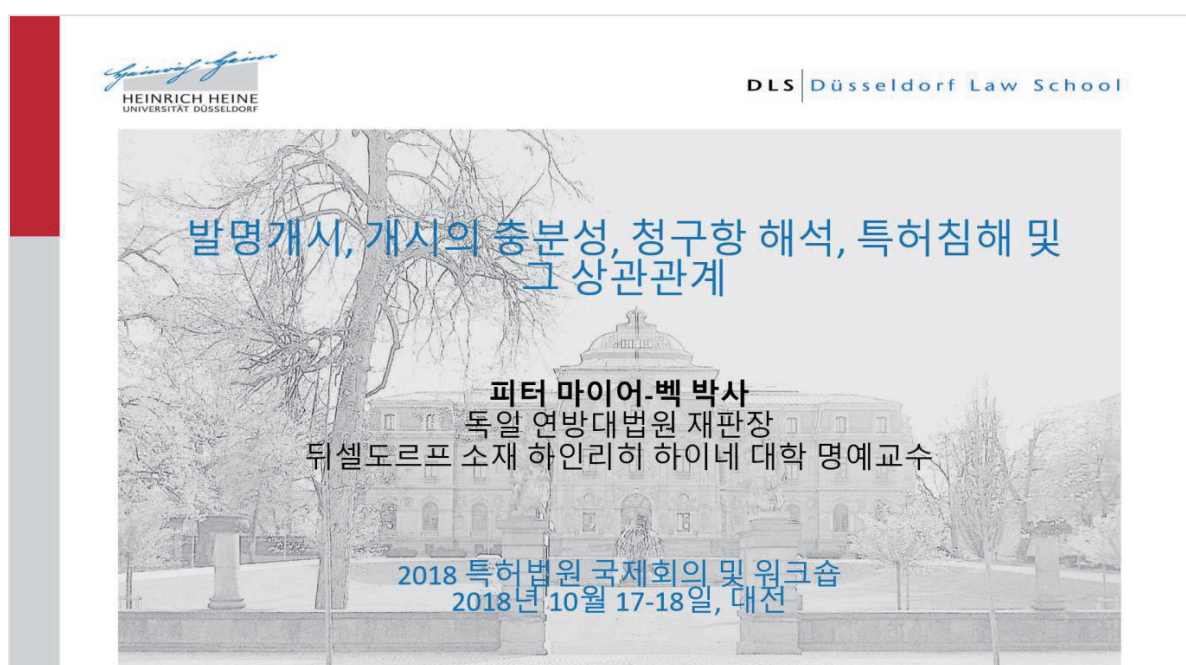
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

DLS | Düsseldorf Law School

Disclosure, Sufficiency of Disclosure, Claim Interpretation,  
Infringement, and Their Relationship

**Dr Peter Meier-Beck**  
Presiding Judge, Bundesgerichtshof  
Honorary Professor,  
Heinrich Heine University Düsseldorf

2018 International Patent Court Conference & Workshop  
Daejeon, 17-18 October 2018



HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

DLS | Düsseldorf Law School

발명개시, 개시의 충분성, 청구항 해석, 특허침해 및  
그 상관관계

**피터 마이어-벡 박사**  
독일 연방대법원 재판장  
뒤셀도르프 소재 하인리히 하이네 대학 명예교수

2018 특허법원 국제회의 및 워크숍  
2018년 10월 17-18일, 대전



## Topics

- Disclosure
- Sufficiency of Disclosure
- Claim Interpretation
- Relationship between Validity and Infringement Proceedings

Disclosure and Claim Interpretation

2

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## 주제

- 발명 개시
- 개시의 충분성
- 청구항 해석
- 특허무효소송과 침해소송간의 관계

Disclosure and Claim Interpretation

2

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

## Session 2

# Protecting Inventions by Patent



## I. Disclosure

Disclosure and Claim Interpretation

3

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## I. 개시

Disclosure and Claim Interpretation

3

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## Disclosure

### Article 83 EPC – Disclosure of the invention

- The European patent application shall disclose the invention in a manner **sufficiently clear and complete** for it **to be carried out** by a person skilled in the art.

Disclosure and Claim Interpretation

4

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## 개시

### 유럽특허조약(EPC) 제83조 – 발명 개시

- 유럽 특허출원 명세서에는 통상의 기술자가 **실시할 수 있을 정도로 충분히 명확하고 완전하게** 발명을 개시해야 한다.

Disclosure and Claim Interpretation

4

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## Session 2

# Protecting Inventions by Patent



### Disclosure

#### Article 100 EPC – Grounds for opposition

- Opposition may only be filed on the grounds that: ... (b) the European patent **does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete** for it to be carried out by a person skilled in the art; (c) the
- subject-matter of the European patent **extends beyond the content of the application as filed.**

Disclosure and Claim Interpretation

5

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



### 개시

#### 유럽특허조약(EPC) 제100조 – 이의신청 사유

- 이의신청은 다음의 사유로만 가능하다:
  - (b) 유럽 특허출원 명세서에 통상의 기술자가 실시할 수 있을 정도로 **충분히 명확하고 완전하게 발명이 기재되지 않은 경우**
  - (c) 유럽 특허출원 발명의 대상이 **출원 내용을 넘어설 경우**

Disclosure and Claim Interpretation

5

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## Disclosure

### Article 138 EPC – Revocation of European patents

- (1) Subject to Article 139, a European patent may be revoked with effect for a Contracting State only on the grounds that: ... (b) the European patent **does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete** for it to be carried out by a person skilled in the art; (c) the subject-matter of the European patent **extends beyond the content of the application as filed ...**

Disclosure and Claim Interpretation

6

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## 개시

### 유럽특허조약(EPC) 제138조 – 유럽 특허 취소

- (1) 139조에 따라, 다음의 사유로만 계약국과의 유럽 특허출원 효력이 취소될 수 있다.
  - (b) 유럽 특허출원 명세서에 통상의 기술자가 실시할 수 있을 정도로 **충분히 명확하고 완전하게 발명이 기재되지 않은 경우**
  - (c) 유럽 특허출원 발명의 대상이 **출원 내용을 넘어설 경우**

Disclosure and Claim Interpretation

6

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

## Session 2

# Protecting Inventions by Patent



### Disclosure

#### Patent and Disclosure of the Invention

- Invention.
- Disclosure.
- Sufficiently clear and complete disclosure.
- Disclosure for the invention to be carried out.
- The person skilled in the art.
- Content of the application as filed.

Disclosure and Claim Interpretation

7

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



### 개시

#### 특허와 발명의 개시

- 발명
- 개시
- 충분히 명확하고 완전한 개시
- 발명의 실시를 위한 개시
- 통상의 기술자
- 출원 내용

Disclosure and Claim Interpretation

7

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## II. Sufficiency of Disclosure

Disclosure and Claim Interpretation

8

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## II. 개시의 충분성

Disclosure and Claim Interpretation

8

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

## Session 2

# Protecting Inventions by Patent



### Sufficiency of Disclosure

#### Invention

- The invention is the **most abstract and general form** of the **technical teaching** given by the patent application.
- It is necessary and often decisive to **differentiate between the invention and the more detailed examples** given how the invention may be carried out.

Disclosure and Claim Interpretation

9

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



### 개시의 충분성

#### 발명

- 발명은 특허 청구항으로 주어진 기술사상 중에서 가장 추상적이고 일반적인 형태이다.
- 발명이 실시되는 방식을 고려했을 때, 보다 구체적인 실시예와 발명의 구분은 필요하며 종종 결정적인 역할을 한다.

Disclosure and Claim Interpretation

9

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF





## Sufficiency of Disclosure

### Invention

- It is the invention which must be **sufficiently disclosed**. There are, at least as a rule, **no different requirements** for, e.g., medical use inventions, selection inventions or others.
- The **technical concept** of the invention has to be understandable. No valid scientific explanation necessary.
- A **detailed description of at least one way of carrying out** the invention must be given.

Disclosure and Claim Interpretation

10

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## 개시의 충분성

### 발명

- 발명은 **충분히 공개**되어야 한다. 규정상으로는, 의약용도발명, 선택 발명 및 기타 발명에 적용되는 **기재요건이 다르지 않다**.
- 발명의 **기술사상**이 이해되도록 기재하되, 유효한 과학적 설명이 필요한 것은 아니다.
- 발명을 실시할 수 있는 적어도 한 가지 방법을 구체적으로 기재해야 한다.

Disclosure and Claim Interpretation

10

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

## Session 2

# Protecting Inventions by Patent



### Sufficiency of Disclosure

#### Disclosure

- A **single example** may suffice. There is **no direct relationship between the breadth of the claim** and the **necessary number of examples**.
- The description **may** disclose the invention insufficiently if the claimed subject-matter is **generalized**, by **features defined by ranges without upper or lower limit**, beyond the solution made available to the person skilled in the art **that far** that patent protection **exceeds the contribution to the state of the art**.

Disclosure and Claim Interpretation

11

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



### 개시의 충분성

#### 개시

- 실시예는 하나로 충분하다. 청구범위와 요구되는 실시 예의 개수는 직접적으로 관련이 없다.
- 상하한 없는 범위로 한정된 구성에 의하여 그 특허보호가 청구발명의 기술수준에 대한 기여를 초과하도록 통상의 기술자에게 가용한 과제해결수단을 넘어설 만큼 일반화되어 있다면, 해당 발명의 설명은 개시의 충분성을 만족하지 못할 것이다.

Disclosure and Claim Interpretation

11

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## Sufficiency of Disclosure

### Disclosure

- This applies at least in a case where a **feature defined by ranges without upper or lower limit** is made more definite through two **parameters working to counteract one another without the restraints** created by the joint effect of the parameters **confining the subject-matter** of the claim (Bundesgerichtshof [BGH], 25 February 2010 – Xa ZR 100/05, 184 BGHZ 300 – Thermoplastische Zusammensetzung [Thermoplastic Compound]).

Disclosure and Claim Interpretation

12

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## 개시의 충분성

### 개시

- 이는 적어도 청구된 발명의 대상을 한정하는 변수의 공동효과로 생기는 제약없이 서로 대항하는 두 가지 변수를 통해 상하 제한범위가 정의되지 않은 특성이 보다 뚜렷해지는 경우에 적용한다. (2010년 2월 25일 독일 연방법원 – Xa ZR 100/05, 184 BGHZ 300 – 열가소성 화합물)

Disclosure and Claim Interpretation

12

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

## Session 2

# Protecting Inventions by Patent



### Sufficiency of Disclosure

Sufficiently clear and complete disclosure

- The disclosure has to be **clear and unambiguous**.
- Nevertheless, the examples given may also disclose something "in between" the more abstract patent claim and the more detailed examples how the invention may be carried out ("**intermediate generalisation**").
- If the possibility of intermediate generalisation is **clearly understandable** for a skilled person, the intermediately generalised subject-matter is disclosed.

Disclosure and Claim Interpretation

13

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



### 개시의 충분성

충분히 명확하고 완전한 개시

- 개시는 **명확하고 모호하지 않아야** 한다.
- 그렇지만, 제시된 예시에서 실시 방법이 지나치게 추상적이지도 않고 상세하지도 않은 “그 사이” 정도일 때에도 발명은 개시될 수 있다. ("**중간 수준의 일반화**")
- 중간 수준의 일반화가 통상의 기술자 입장에서 **명확하게 이해될 수 있다면**, 중간 수준으로 일반화된 대상 발명도 개시된다.

Disclosure and Claim Interpretation

13

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF





## Sufficiency of Disclosure

### Disclosure for the invention to be carried out

- A detailed description of at least one way of carrying out the invention must be given. Since the application is addressed to the person skilled in the art, it is **neither necessary nor desirable that details of well-known ancillary features should be given**, but the description must disclose any **feature essential for carrying out the invention in sufficient detail** to render it apparent to the skilled person how to put the invention into practice (EPO Examination Guidelines).

Disclosure and Claim Interpretation

14

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## 개시의 충분성

### 발명의 실시를 위한 개시

- 발명을 실시할 수 있는 적어도 한 가지 방법을 구체적으로 기재해야 한다. 특허출원은 통상의 기술자를 기준으로 판단하기 때문에, **잘 알려진 부수적 특징에 대한 상세한 설명은 필요하지도 않고 바람직하지도 않다**. 그러나 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 **발명 실시**에 필수적인 특징은 어떤 것이라도 **충분히 구체적으로** 기재해야 한다. (EPO 검토 가이드라인)

Disclosure and Claim Interpretation

14

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## Session 2

# Protecting Inventions by Patent



### Sufficiency of Disclosure

The person skilled in the art

- What has to be disclosed in detail depends on the **knowledge and skills of the respective person skilled in the art.**

Disclosure and Claim Interpretation

15

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



### 개시의 충분성

통상의 기술자

- 상세한 설명의 정도는 개별 통상의 기술자가 지닌 지식과 기술에 따라 결정된다.

Disclosure and Claim Interpretation

15

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## Sufficiency of Disclosure

### Content of the application as filed

- The subject-matter of the patent claim **must not extend beyond the content of the application as filed.**
- Whether that is the case or not **does not depend on the mere wording of the respective documents** but on the **interpretation** of the patent claim on the one hand and the **overall-content of the application as filed** on the other hand.

Disclosure and Claim Interpretation

16

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## 개시의 충분성

### 출원 내용

- 특허발명의 특허청구범위는 출원 내용을 벗어나서는 안 된다.
- 이에 관한 결정은 단순히 각 명세서에 기술된 표현이 아니라 청구항의 해석 및 특허출원의 전체 내용에 따라 내려진다.

Disclosure and Claim Interpretation

16

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

## Session 2

# Protecting Inventions by Patent



### Sufficiency of Disclosure

Content of the application as filed

- Therefore, examination of amended matter has always to be **preceded by claim interpretation**.
- The same is true for examination of patentability and infringement.

Disclosure and Claim Interpretation

17

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



### 개시의 충분성

출원 내용

- 그러므로, 항상 **청구항 해석 후에** 정정사항을 검토해야 한다.
- 특허출원 가능성과 침해에 관한 검토 또한 마찬가지다.

Disclosure and Claim Interpretation

17

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



### III. Claim Interpretation

Disclosure and Claim Interpretation

18

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



### III. 청구항 해석

Disclosure and Claim Interpretation

18

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

## Session 2

# Protecting Inventions by Patent



### Claim Interpretation

- Patent Court decides on patentability of the **invention's subject-matter**, civil court decides on **patent infringement** and the extent of patent protection.
- But: The **pivotal point** of both proceedings is the same – the **patent claim**.
- Therefore, the **focus** of German patent litigation does not lie on the establishment of facts but on the **interpretation of the relevant documents**, the patent in suit as well as the relevant prior art documents.

Disclosure and Claim Interpretation

19

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



### 청구항 해석

- 특허법원은 대상발명의 특허출원 여부를 결정하고 민사법원은 특허권 침해와 특허권 보호범위에 관한 판단을 한다.
- 그러나 청구항이 주요사항이라는 것은 동일하다.
- 그러므로 독일에서 특허소송의 초점은 사실인정이 아니라 소송 중인 특허와 관련 선행발명의 관련문헌 해석이다.

Disclosure and Claim Interpretation

19

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF





## Claim Interpretation

- The examination of patentability and infringement must be based on **one and the same understanding** of the patent claim.
- Traditionally, it was the infringement judge who had the task of **interpreting** a claim, whereas validity judges saw their obligation to lie more in assessing patentability based on the **wording** of the claim.

Disclosure and Claim Interpretation

20

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## 청구항 해석

- 특허출원 여부와 침해 검토는 청구항에 관한 **하나의 동일한 이해**를 바탕으로 이뤄져야 한다.
- 보통 청구항 **해석**은 침해 담당 판사가 하고, 청구항 **기재내용**에 근거한 특허등록 여부 평가는 특허유효성 판단 담당 판사가 한다.

Disclosure and Claim Interpretation

20

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

## Session 2

# Protecting Inventions by Patent



### Claim Interpretation

- A patentee can attempt to extend the scope of protection of his patent in infringement proceedings, but then tries to show that this is "small" in validity proceedings (The "Angora cat phenomenon").
- The adversary often does the same – just the other way round!
- The two forces should counterbalance each other.
- Both, the infringement judge as well as the validity judge, must resist those forces in order to interpret the patent **neither too broadly nor too narrowly**, but correctly.

Disclosure and Claim Interpretation

21

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



### 청구항 해석

- 특허침해 소송에서 특허권자는 본인의 특허보호 범위를 확장하려고 하고, 특허무효소송에서는 '축소'하려 한다. (앙고라 고양이 현상)
- 상대방 또한 같은 시도를 하는데, 그 방향이 반대일 뿐이다.
- 양 소송 당사자 주장의 균형점을 찾아야 한다.
- 침해소송 판사와 특허무효소송 판사는 특허권을 지나친 광의나 협의가 아닌 정확하게 해석하기 위해 양쪽 주장에 영향을 받지 않아야 한다.

Disclosure and Claim Interpretation

21

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## Claim Interpretation

- It is easier for a judge to interpret a patent claim neither too broadly nor too narrowly if he knows both lines of argument.
- The validity judge must not remain blind to the embodiment attacked in the infringement proceedings, and the arguments in the invalidation proceedings are a matter of concern for the infringement judge, too.
- **Awareness of the specific arguments** exchanged in the other proceedings can improve validity of reasons given for (non-)obviousness or (non-)infringement.

Disclosure and Claim Interpretation

22

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## 청구항 해석

- 판사가 양 당사자 주장의 논리를 알고 있다면, 특허 청구항을 지나치게 넓게 혹은 좁게 해석하지 않을 수 있다.
- 특허무효소송 판사는 침해소송의 내용을 파악하고 있어야 하며 특허무효소송에서의 주장은 침해소송 판사에게도 중요하게 고려해야 할 사안이다.
- 다른 소송에서 진행된 **변론을 구체적으로 파악**하고 있으면 진보성 유무 혹은 침해 유무에 대한 근거의 유효성을 향상시킬 수 있다.

Disclosure and Claim Interpretation

22

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

## Session 2

# Protecting Inventions by Patent



### IV. Relationship between Validity and Infringement Proceedings

Disclosure and Claim Interpretation

23

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



### IV. 특허무효소송과 침해소송간의 관계

Disclosure and Claim Interpretation

23

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## Relationship

- In most cases, the infringement judge is the first one to decide.
- He can do so if the action is to be dismissed.
- If the judge has to find for infringement he may **stay proceedings**.
- He has to do so if he expects the patent to be invalidated.

Disclosure and Claim Interpretation

24

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## 관계

- 대부분의 경우 침해판단법원이 먼저 판결을 내린다.
- 기각 사유가 있다면 침해법원은 소송을 기각한다.
- 침해판결을 내려야 한다면 **소송절차를 중지**할 수도 있다.
- 특허무효 가능성이 예상되는 경우에는 소송절차를 중지해야만 한다.

Disclosure and Claim Interpretation

24

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## Session 2

# Protecting Inventions by Patent



### Relationship

- If the infringement judge recognizes that the Patent Court has based or is going to base its decision on a **different understanding** of the patent claim than he himself considers to be correct he should examine with **particular care** whether the infringement proceedings might better be stayed until a final decision in validity proceedings is reached.

Disclosure and Claim Interpretation

25

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



### 관계

- 침해소송 판사가 본인이 옳다고 생각한 것과 다른 청구항 해석에 따라 특허법원이 판결해왔고 판결할 것을 인지했다면, 특허무효소송의 최종판결이 나올 때까지 침해소송 중지를 특별한 주의를 기울여 검토해봐야 한다.

Disclosure and Claim Interpretation

25

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## Relationship

- The *Bundesgerichtshof* is the **link** between validity proceedings and infringement proceedings.
- Although both proceedings can be brought before the Court they follow **different procedural rules** and are **heard separately**.

Disclosure and Claim Interpretation

26

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



## 관계

- 독일연방대법원은 특허무효소송과 특허침해소송을 **연계**한다.
- 특허무효소송과 특허침해소송이 모두 연방대법원에 제기된다 하더라도 두 소송은 **다른 절차법에 따라 별도 재판**으로 진행된다.

Disclosure and Claim Interpretation

26

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

## Session 2

# Protecting Inventions by Patent



### Relationship

- The *Bundesgerichtshof* makes **ample use of the possibility of staying** infringement proceedings in order to avoid a sentence becoming final on the basis of a patent which might prove to be invalid in validity proceedings.
- The court generally **suspends enforcement** of a appeal court decision if the patent in suit is invalidated by a first instance decision in parallel validity proceedings.
- The court **grants leave to further appeal** if the appeal court decision is based on an interpretation of the patent in suit which deviates from the interpretation on which the *Bundesgerichtshof's* own validity decision is based.

Disclosure and Claim Interpretation

27

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



### 관계

- 독일연방대법원은 침해소송 **중지 가능성을 충분히 활용하여** 특허무효소송에서 무효로 판결될 수도 있는 특허를 근거로 특허침해소송의 최종 판결을 내리는 것을 피하고 있다.
- 소송중인 특허에 대해 동시에 진행된 특허무효소송 1심에서 무효판결이 나왔다면 연방대법원은 일반적으로 항소법원 판결의 **집행을 중단**한다.
- 연방대법원이 특허유효성 판결을 내릴 때 근거로 한 해석과 다른 해석을 바탕으로 항소법원이 판결을 내렸다면, 연방대법원은 **상고를 허용**한다.

Disclosure and Claim Interpretation

27

*Heinrich Heine*  
HEINRICH HEINE  
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF



Thank you very much for your kind attention!

2018 International Patent Court Conference & Workshop  
Daejeon, 17-18 October 2018

감사합니다!

2018 특허법원 국제회의 및 워크숍  
2018년 10월 17-18일, 대전