

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Bundesrepublik Deutschland:

Rechtsprechung

Urteil des Bundesgerichtshofs (X. Zivilsenat) vom 29. April 1986 (X ZR 28/85)¹⁾

Stichwort: Formstein

§§ 3 (1), 4, 14 PatG 1981

Artikel 69 EPÜ und
Auslegungsprotokoll

Kennwort²⁾: "Schutzbereich des Patents" - "Äquivalente Benutzung der geschützten Erfindung" - "Auslegung des Patentanspruchs" - "Einwand der mangelnden Patentierbarkeit der angegriffenen Ausführungsform"

Leitsätze

I. Nach § 14 PatG 1981 erstreckt sich der Schutzbereich regelmäßig auf Äquivalente der in den Patentansprüchen unter Schutz gestellten Erfindung.

II. Dabei ist der Einwand zugelassen, die als äquivalente angegriffene Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung dar.

Sachverhalt und Anträge

Der Kl. ist Inhaber des am 5. November 1979 angemeldeten Patents 2 944 622 (Klagepatents), das einen Formstein am Straßenrand betrifft und dessen Erteilung am 19. August 1982 veröffentlicht wurde. Die Patentansprüche 1 und 2 lauten wie folgt:

"1. Einteiliger oder im Querschnitt mehrteiliger Formstein mit einer Längsmulde für Entwässerungsrinnen am Straßenrand, dadurch gekennzeichnet, daß er wenigstens eine von der Längsmulde abzweigende und in der von der Straßenmitte abgewendeten Seitenfläche mündende Querrinne aufweist.

2. Formstein nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Querrinne geringes Gefälle besitzt." ...

Die beklagte Stadt baute eine auf ihrem Gebiet gelegene Straße mit einer um 2 % quer fallenden Oberfläche aus Verbundpflastersteinen aus. Als seitliche Straßenbegrenzung wurde im Straßenseitenraum im Anschluß an das Verbundpflaster eine längs der Fahrbahn verlaufende waagerechte Pflastersteinreihe aus 6 cm hoch herausragenden handelsüblichen Rundbordsteinen verlegt, die mit einem Zwischenraum

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Federal Republic of Germany:

Case Law

Decision of the *Bundesgerichtshof* (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, of 29 April 1986 (X ZR 28/85)

Headword: Formstein (Moulded Curbstone)

Sections 3(1), 4, 14 Patent Law 1981

Article 69 EPC and Protocol on Its Interpretation

Keyword²⁾: "Extent of patent protection" - "Equivalent use of the protected invention" - "Interpretation of patent claims" - "Admissible defence that attacked embodiment would not be patentable"

Headnote

I. Under Sect. 14 of the Patent Law 1981 the extent of the protection conferred by a patent generally embraces equivalents to the invention as claimed.

II. The defence that the embodiment alleged to be an equivalent would not be patentable over the prior art is admissible.

Summary of Facts and Submissions

The plaintiff is the owner of the German patent No. 2 944 622, patent at issue filed on November 5, 1979, in respect of a moulded (curbstone). The issuance of the patent was published on August 9, 1982. Claims 1 and 2 read as follows:

"1. Integral or cross-sectionally multi-part moulded stone with a longitudinal trough for dewatering lines at the side of the road, characterised by the fact that it comprises at least one cross channel branching off from the longitudinal trough and opening into the side of the stone facing away from the street centre.

2. Moulded stone in accordance with claim 1, characterised by the fact that the cross channel has a small inclination". ...

The defendant city built a street in its area with a surface of collecting stones, at a cross slope of 2%. As a side edge and abutting with the side of the street, a horizontal row of commercially available rounded curbstone was provided, raised six centimetres, with a gap of three centimetres as side drainage gaps being formed between the stones. The run-off water seeps into a gravel layer provided at a level of one centimetre

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

République fédérale
d'Allemagne:

Jurisprudence

Décision du *Bundesgerichtshof* (Cour fédérale de Justice), X^e Chambre civile, en date du 29 avril 1986 (X ZR 28/85)¹⁾

Référence: Formstein (Elément de bordure profilé)

Art. 3(1), 4, 14 de la Loi sur les brevets de 1981

Article 69 CBE et son protocole interprétatif

Mot-clé²⁾: "Etendue de la protection conférée par le brevet" - "Utilisation sous forme équivalente de l'invention protégée" - "Interprétation des revendications" - "Objection de la non-brevetabilité du mode de réalisation attaqué"

Sommaire

I. En vertu de l'article 14 de la Loi sur les brevets de 1981, la protection conférée par le brevet s'étend normalement aux formes équivalentes de l'invention protégée dans les revendications.

II. Cependant, il faut considérer comme recevable l'objection selon laquelle le mode de réalisation attaqué en tant qu'équivalent ne constitue pas, eu égard à l'état de la technique, une invention brevetable.

Exposé des faits et conclusions

La partie demanderesse est titulaire du brevet n° 2 944 622 (le brevet litigieux) déposé le 5 novembre 1979, relatif à un élément profilé de bordure de route; la mention de la délivrance a été publiée le 19 août 1982. Les revendications 1 et 2 s'énoncent comme suit:

"1. Élément de bordure profilé en une ou plusieurs parties transversales, présentant une gorge longitudinale pour l'écoulement des eaux sur le bord de la route, caractérisé par la présence d'au moins une rigole transversale partant de la gorge longitudinale et débouchant sur la face de l'élément qui est la plus éloignée du milieu de la route.

2. Élément de bordure profilé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la rigole transversale est légèrement en pente". ...

La commune défenderesse a construit sur son territoire une route avec revêtement de pavés autobloquants formant à la surface une pente de 2% dans le sens perpendiculaire à l'axe de la chaussée. La largeur roulable a été délimitée par une rangée de pavés en éléments de bordure de forme arrondie, d'un type courant dans le commerce, qui ont été disposés horizontalement le long de la chaussée et adossés aux

¹⁾ Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung. Der vollständige Wortlaut ist in GRUR 1986, 803 veröffentlicht.

²⁾ Kennwörter hinzugefügt vom EPA.

¹⁾ Translation of abridged official text kindly provided by IIC. The full official text is reported in GRUR 1986, 803.

²⁾ Keywords added by the EPO.

¹⁾ Traduction du texte officiel de la décision, abrégé aux fins de la publication. Le texte officiel intégral a été publié dans GRUR 1986, 803.

²⁾ Mots-clés ajoutés par l'OEB.

von 3 cm seitliche Entwässerungslücken bilden. Das ablaufende Wasser versickert in einer 1 cm unter dem inneren Fahrbahnniveau liegenden Kiesschicht. ...

Das LG hat die Bekl. wegen Patentverletzung verurteilt.

Auf die Berufung der Bekl. hat das OLG die Klage abgewiesen.

Entscheidungsgründe

Die Revision der Kl. führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das BerG.

1. Das Klagepatent betrifft einen einseitigen oder im Querschnitt mehrteiligen Formstein mit einer Längsmulde für Entwässerungsrinnen am Straßenrand. ...

Als das der Erfindung zugrunde liegende technische Problem bezeichnet es die Klagepatentschrift, einen Formstein anzugeben, der am Straßenrand eine sichere und zuverlässige Ableitung des auf der Straßenoberfläche anfallenden Niederschlagswassers ermöglicht und bei allen Witterungsbedingungen jeweils einen Teil des Niederschlagswassers seitwärts in den angrenzenden Boden leitet.

Als Vorteil der Erfindung wird in der Klagepatentschrift herausgestellt, daß auch sehr große Mengen an Niederschlagswasser von der Straßenoberfläche abgeleitet werden können und daß die hauptsächlich beim Einsetzen der Niederschläge anfallende Schmutzfracht durch die Querrinnen im wesentlichen vollständig seitlich abgeführt werde. ...

2. Das BerG hat der Prüfung des Schutzbereichs (Schutzumfangs) zutreffend den § 14 PatG 1981 (früher § 6a) zugrunde gelegt. Diese Vorschrift entspricht dem Art. 69 Abs. 1 EPÜ. § 14 PatG 1981 findet auf die nach dem 1. Januar 1978 eingereichten Patentanmeldungen Anwendung. ...

3. Ohne Erfolg rügt die Revision, das BerG habe verkannt, daß die Bekl. das Klagepatent identisch benutze. ...

4. Die Revision beanstandet aber zu Recht eine rechtsfehlerhafte Beurteilung einer äquivalenten Benutzung des Klagepatents durch die Bekl.

a) Nach dem rechtlichen Ausgangspunkt des BerG setzt eine äquivalente Benutzung einer Erfindung voraus, daß die Lösungsmittel der angegriffenen Ausführungsform mit den im Klagepatent unter Schutz gestellten nicht identisch sind, aber in ihrer technischen Funktion übereinstimmen, d.h. die im wesentlichen gleiche Wirkung erzielen.

below the inner level of the driving surface of the street. ...

The *Landgericht* (District Court) allowed the action for infringement of the patent.

The *Überlandgericht* Court of Appeal reversed the decision and dismissed the action. ...

Reasons for the Decision

The appeal on the law results in the decision being set aside and the matter remanded to the Court of Appeal.

1. The patent at issue relates to an integral or cross-sectionally multi-part moulded curbstone with a longitudinal trough for drainage shoots at the side of the road. ...

According to the patent specification, the technical problem underlying the invention is to provide a moulded curbstone which assures safe and reliable drainage of the rainwater accumulating on the surface of the street at the side of the street, and which always drains a portion of the rainwater under all weather conditions marginally into the adjoining ground.

The advantage of the invention as set out in the description is that very large quantities of rainwater can be drained from the street surface and that the debris appearing primarily during the onset of the rain can essentially be completely drained via the cross channels marginally. ...

2. In assessing the extent of protection (scope of protection) the Court of Appeal correctly relied on Sect. 14 of the Patent Law 1981 (formerly Sect. 6a) which corresponds to Art. 69(1) EPC. Sect. 14 of the Patent Law 1981 is applicable to patent applications filed after January 1, 1978. ...

3. Appellant is unsuccessful in his contention that the Court of Appeal overlooked the fact that defendant made direct use of the patent at issue. ...

4. The Appellant correctly argues that the judgment on the question whether the defendant made an equivalent use of the patent is legally erroneous.

a) In accordance with the legal starting point of the Court of Appeal, an equivalent use of an invention requires that the means used in the allegedly infringing embodiment are not identical with those protected by the patent at issue, but coincide in their technical function, i.e. produce substantially the same effect. The Court of Appeal further

pavés autobloquants en formant une saillie de 6 cm, en même temps qu'ils ont été placés à intervalles de 3 cm pour ménager des espaces par lesquels l'eau peut s'écouler sur les côtés. Les eaux d'écoulement s'infiltreront dans une couche de gravier déposée à 1 cm de profondeur sous la chaussée. ...

Le *Landgericht* (tribunal statuant en première instance) a condamné la défenderesse pour contrefaçon.

La défenderesse ayant interjeté appel, le *Oberlandesgericht* (la cour d'appel) a rejeté la demande initiale. ...

Motifs de la décision

Le pourvoi en cassation de la demanderesse conduit à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire devant la cour d'appel.

1. Le brevet litigieux concerne un élément de bordure profilé en une ou plusieurs parties transversales, présentant une gorge longitudinale pour l'écoulement des eaux sur le bord de la route. ...

Tel qu'il est exposé dans le brevet litigieux, le problème technique qu'est censée résoudre l'invention est de concevoir un élément de bordure profilé permettant de faire en sorte que la pluie tombant sur la chaussée puisse s'écouler dans de bonnes conditions de sécurité et de fiabilité sur le bord de la route et que, quelles que soient les intempéries, une partie des eaux pluviales puisse toujours être évacuée vers les côtés dans le sol avoisinant.

Comme cela est souligné dans le brevet litigieux, l'invention offre l'avantage de laisser même de très grandes quantités d'eau de pluie s'écouler de la surface de la chaussée pour leur évacuation, la quasi-totalité des saletés formées principalement au début des précipitations étant en outre entraînée dans les rigoles transversales et rejetée sur les côtés. ...

2. La cour d'appel s'est à juste titre appuyée sur l'article 14 de la Loi sur les brevets de 1981 (anciennement article 6a) pour déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet. Cet article est le pendant de l'article 69(1) CBE, et il s'applique aux brevets dont la demande a été déposée après le 1^{er} janvier 1978. ...

3. C'est en vain que, dans son pourvoi, la demanderesse fait observer que la cour d'appel a méconnu que la défenderesse avait reproduit le brevet litigieux à l'identique. ...

4. Par contre, c'est à bon droit qu'elle fait grief à la cour d'appel de s'être livrée à une appréciation juridiquement erronée d'une utilisation sous forme équivalente de l'invention du brevet litigieux.

a) La cour d'appel adopte comme base juridique le point de vue selon lequel, pour qu'il y ait utilisation sous forme équivalente d'une invention, les moyens mis en œuvre dans la solution que représente le mode de réalisation attaqué doivent être non pas identiques à ceux qui sont protégés en vertu du brevet litigieux, mais remplir la même

Das BerG verlangt dazu weiter, daß die angegriffene Ausführungsform insgesamt von dem geschützten Lösungsprinzip Gebrauch machen müsse. Es verneint eine äquivalente Benutzung der Lehre des Klagepatents, weil der angegriffenen Ausführungsform das patentierte Lösungsprinzip trotz übereinstimmender Aufgabenstellung nicht zugrunde liege. Dieses bestehe in einem einteiligen oder im Querschnitt mehrteiligen Formstein mit eingebauten Mulden und Rinnen zur niveaugleichen Befestigung und Abgrenzung der Straßen- decke. Die Bekl. habe demgegenüber ein mit Merkmalen des freien Standes der Technik und dem Einsatz handelsüblicher Steine zu verwirklichendes Verfahren der Straßenrandbefestigung mit Bordsteinen eingeschlagen, das neben dem Entwässerungsproblem auch andere Zwecke verfolge. Die erhöhte Verlegung der Bordsteine wirke einem Überfahren der Pflanzbeete entgegen und verhindere ein Abschwemmen des Erdbodens der Pflanzbeete. Außerdem könne sich ein gewöhnlicher Hochbordstein nicht durch die Art der Verlegung in einen Rinnenformstein umwandeln. Die Ausführungsform der Bekl. sei vom Klagepatent weit entfernt.

required that the attacked embodiment made use of the protected solution principle. It denied an equivalent use of the patent at issue because the attacked embodiment, though solving the same problem as the patent, was not based on the patented solution principle. This lay in an integral or cross-sectionally multi-part curbstone with integral troughs and channels for the solidification and demarcation at the same level to the street surface. The defendant, on the other hand, carried out a process for the solidification of street sides employing features of the prior art and using commercially available stones, which in addition to the drainage problem also pursued other purposes. The raised arrangement of the curbstones was to counteract driving over the planted areas and to prevent the top soil from washing away. Furthermore, a regular high curbstone could not by means of its laying be converted into a trough-shaped stone. The defendant's embodiment was remote from the patent at issue.

fonction technique, c'est-à-dire produire essentiellement les mêmes effets. Elle ajoute encore comme condition que le mode de réalisation attaqué doit reposer dans son ensemble sur le principe de solution qui est protégé. Elle nie l'utilisation sous forme équivalente de l'enseignement du brevet litigieux, en faisant valoir que si, au départ, le problème à résoudre était le même, le mode de réalisation attaqué n'est cependant pas fondé sur le principe de solution qui est breveté. Celui-ci consiste à placer à la limite du revêtement de la chaussée un élément de bordure profilé en une ou plusieurs parties transversales, du type arasé (c'est-à-dire au même niveau que la surface de ce revêtement), et comportant des gorges et des rigoles qui lui sont intégrées. La défenderesse, par contre, a choisi d'utiliser un procédé de stabilisation des accotements reposant sur des caractéristiques connues d'après l'état de la technique librement accessible et sur la mise en œuvre d'éléments de bordure d'un type courant dans le commerce, et permettant de résoudre le problème de l'évacuation des eaux tout en remplissant d'autres fonctions. Ces éléments de bordure, formant saillie par rapport au niveau de la chaussée, préviennent le franchissement des parties plantées et évitent que la terre des plantations ne soit emportée par les eaux d'écoulement. En outre, quels que soient l'art et la manière d'en effectuer la pose, un élément de bordure haut classique ne peut se transformer en un élément de bordure profilé comportant des rigoles. Le mode de réalisation utilisé par la défenderesse est très éloigné du brevet litigieux.

b) Diese Ausführungen sind von Rechtsirrtum beeinflusst. Wie eingangs dargelegt, ist der Schutzbereich des Patents im Streitfall nach § 14 PatG 1981 zu bemessen. Im Gegensatz zu der Rechtslage bis 1978 sind nunmehr die Patentansprüche nicht nur der Ausgangspunkt, sondern maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs. Nach § 14 Satz 2 PatG 1981 ist der Inhalt der Patentansprüche durch Auslegung zu ermitteln, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Wie aus dem Protokoll über die Auslegung des § 14 PatG 1981 entsprechenden Art. 69 Abs. 1 EPÜ hervorgeht, dient die Auslegung nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen, sondern auch zur Klarstellung der in den Patentansprüchen verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der Bedeutung und Tragweite der dort beschriebenen Erfindung. In der Amtlichen Begründung des Regierungsentwurfs zum heutigen § 14 PatG (damals § 6a) hat die Bundesregierung auf dieses Protokoll Bezug genommen und dabei zum Ausdruck gebracht, daß die darin niedergelegten Grundsätze auch für das deutsche Recht maßgeblich sein sollten (BT-Drucks. 7/3712, 30); nur so sei das mit der Einfügung der neuen Vorschrift angestrebte Ziel einer möglichst einheitlichen Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten in Europa zu erreichen. Dieser Gesetzeszweck gebietet es, bei der Bemessung des Schutzbereichs deutscher Patente die

b) These reasons are based on legal error. As initially explained, the extent of the protection conferred by a patent is to be determined in accordance with Sect. 14 of the Patent Law 1981. In contrast to the legal situation until 1978, the claims are not now merely the starting point but rather the essential basis for determining the extent of protection. Under Sect. 14, 2nd sentence, of the Patent Law 1981, the terms of the claims have to be determined by interpretation, taking the description and drawings into consideration. As the Protocol on the Interpretation of Art. 69(1) EPC (corresponding to Sect. 14 of the Patent Law 1981) shows, the interpretation does not only serve the purpose of resolving an ambiguity found in the claims but also of clarifying the technical terms used in the claims as well as the limits and bounds of the invention described therein. In the explanatory memorandum to the Government's Patent Law Bill concerning Sect. 14 of the Patent Law 1981 (formerly Sect. 6a), the Federal Government referred to this Protocol and emphasised that the principles expressed therein should also be applicable under German law (BT-Drucksache 7/3712, at 30); only in this way could the goal of as uniform determination as possible of the extent of protection of patents in Europe, aimed at by the introduction of the new provision, be achieved. The purpose of the Law requires that the principles of interpretation agreed upon by the EPC Contracting States in the Protocol on

b) Ces considérations sont entachées d'une erreur de droit. Comme indiqué en commençant, l'étendue de la protection conférée par le brevet doit, en cas de litige, être appréciée conformément à l'article 14 de la Loi sur les brevets de 1981. Contrairement à ce qui était le cas sous l'empire de la loi en vigueur jusqu'en 1978, les revendications ne servent plus désormais uniquement de point de départ, mais de base de référence pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet. En vertu de l'article 14, deuxième phrase de la Loi sur les brevets de 1981, la teneur des revendications doit être déterminée par une démarche d'interprétation s'appuyant sur la description et les dessins. Il ressort du protocole interprétatif de l'article 69(1) CBE, qui correspond à l'article 14 de la Loi sur les brevets de 1981, qu'une telle démarche ne sert pas uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications, mais aussi à préciser le sens des termes techniques qui y sont employés ainsi qu'à clarifier la signification et la portée de l'invention qu'elles décrivent. Dans l'exposé des motifs relatif à l'introduction de l'article 6a (devenu l'article 14 actuel), le gouvernement fédéral s'est référé à ce protocole et a exprimé ce faisant le point de vue que les principes qui y sont énoncés devraient être également valables en droit allemand (document parlementaire du Bundestag 7/3712, p. 30). En réalité, l'adoption de ces principes constitue le seul moyen

Auslegungsgrundsätze zu beachten, auf die sich die Vertragsstaaten des EPÜ in dem Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ geeinigt haben.

the Interpretation of Art. 69 EPC be considered in determining the extent of the protection conferred by German patents.

de parvenir au but recherché avec l'introduction de la nouvelle disposition, qui est d'arriver en Europe à la détermination la plus uniforme possible de l'étendue de la protection conférée par le brevet. Pour se conformer à l'intention du législateur, il y a lieu d'apprécier l'étendue de la protection conférée par les brevets allemands en observant les principes d'interprétation approuvés par les Etats contractants de la CBE et énoncés dans le protocole interprétatif de l'article 69 CBE.

Nach dem Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ fällt unter den Schutzbereich eines Patents nicht nur das, was sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt. Damit ist der Weg für eine Bemessung des Schutzbereichs über den Anspruchswortlaut hinaus auf Abwandlungen der in den Patentansprüchen umschriebenen Erfindung offen. Die Erstreckung des Schutzbereichs über den Anspruchswortlaut hinaus auf äquivalente Ausführungsformen entspricht nach den derzeitigen Kenntnissen des Senats der Rechtsvorstellung der am EPÜ beteiligten Staaten, wenn auch im einzelnen noch erhebliche Abweichungen sowohl in der Methode der Ermittlung des sachlichen Schutzbereichs von Patenten als auch im Umfang des gewährten Schutzes bestehen.

In accordance with this Protocol the extent of the protection conferred by a patent is not confined to what is defined by the strict literal meaning of the wording used in the claims. This opens the way for extending the scope of protection beyond the wording of the claim to encompass modifications of the invention as claimed. The extension of the scope of protection beyond the wording of the claim to include equivalent embodiments, corresponds in the opinion of this Court, to the intention of the Member States of the EPC, although significant differences regarding both the approach of determining the extent of protection of patents and the scope of the protection granted, still exist.

En vertu du protocole interprétatif de l'article 69 CBE, l'étendue de la protection conférée par un brevet ne doit pas être déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications. Aussi, en cherchant à déterminer l'étendue de la protection, peut-on aller au-delà de ce qui est textuellement énoncé dans les revendications, pour y inclure des variantes de l'invention revendiquée. La Chambre n'ignore pas que cette extension de la protection au-delà de ce qui est textuellement énoncé dans les revendications, à des modes de réalisation équivalents, reflète effectivement la conception juridique défendue par les Etats parties à la CBE même si, selon les pays, de profondes divergences subsistent tant en ce qui concerne la méthode servant à déterminer l'étendue de la protection que les limites de la protection.

Der Schutzbereich eines nach dem 1. Januar 1978 angemeldeten Patents bemisst sich hinsichtlich der Benutzung der Erfindung durch Äquivalente nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Inhalt der Patentansprüche. Es ist dabei auf die vom Fachmann erkennbare Tragweite der Erfindung abzustellen. Zu fragen ist, ob der Fachmann aufgrund der in den Ansprüchen unter Schutz gestellten Erfindung dazu gelangt, das durch die Erfindung gelöste Problem mit gleichwirkenden Mitteln zu lösen, d.h. den angestrebten Erfolg auch mit anderen Mitteln, die zu diesem Erfolg führen, zu erreichen. Lösungsmittel, die der Durchschnittsfachmann aufgrund von Überlegungen, die sich an der in den Patentansprüchen umschriebenen Erfindung orientieren, mit Hilfe seiner Fachkenntnisse als gleichwirkend auffinden kann, sind regelmäßig in den Schutzbereich des Patents einbezogen. Das gebietet das Ziel der angemessenen Belohnung des Erfinders unter Beachtung des Gesichtspunkts der Rechtssicherheit.

The extent of protection of a patent filed after January 1, 1978, is determined as regards the equivalent use of the invention, by the terms of the claims to be ascertained by interpretation. What must be considered is the scope of the invention as it may be recognised by a person skilled in the art. It has to be examined whether a person skilled in the art, based on the invention as claimed, is able to solve the problem solved by the invention as claimed with equivalent means, i.e. to achieve the desired result with different means also leading to that result. Means which the average person skilled in the art, due to his knowledge and skill and based on considerations oriented on the invention as claimed, can identify as being equivalent are generally covered by the extent of the protection conferred by the patent. This is required by the goal of fair remuneration for the inventor under consideration of the aspect of legal certainty.

Dans le cas d'un brevet dont la demande a été déposée après le 1^{er} janvier 1978, on évalue l'étendue de la protection, eu égard à l'existence d'une utilisation sous forme équivalente, sur la base de la teneur des revendications que l'on doit déterminer en les interprétant. On doit ce faisant se référer à la portée de l'invention, telle qu'elle peut être reconnue par l'homme du métier. Il importe de se demander si, en partant de l'invention à laquelle les revendications confèrent la protection, l'homme du métier peut trouver une solution au problème déjà résolu par l'invention, en mettant en œuvre des moyens produisant les mêmes effets, c'est-à-dire s'il peut également arriver au résultat recherché en faisant appel à des moyens différents donnant le même résultat. Normalement, les moyens que l'homme du métier ordinaire peut découvrir, dans le cours de ses réflexions sur l'invention circonscrite par les revendications et grâce à ses connaissances techniques, comme produisant les mêmes effets sont en général inclus dans le champ de protection du brevet. C'est ce qu'ordonne le principe de la juste récompense devant revenir à l'inventeur, compte tenu de la sécurité juridique.

Nach Ansicht des BerG wird das dem Klagepatent zugrunde liegende technische Problem, das Niederschlagswasser in den Straßenrandbereich abzuleiten, auch bei der angegriffenen Ausführungsform gelöst. Bei der Ermittlung des technischen Problems hat das BerG ausschließlich auf die in der Klagepatentschrift enthaltenen Angaben abgestellt und durch diese Betrachtung das mit der Erfindung tatsächlich bewältigte technische Problem möglicherweise unvollständig erfaßt. Es kommt nicht auf die Worte der Klagepatentschrift an,

In the opinion of the Court of Appeal, the technical problem underlying the patent at issue, namely, to guide the rainwater into the edge of the street, is also solved by the allegedly infringing embodiment. In determining the technical problem, the Court of Appeal referred exclusively to the details contained in the patent at issue, thereby grasping the technical problem actually solved by the invention only incompletely. The wording of the patent specification at issue is not decisive, but rather, which technical problem as seen by a person

De l'avis de la cour d'appel, le mode de réalisation attaqué est lui aussi un moyen de résoudre le problème technique qui est à la base du brevet litigieux, à savoir celui de l'évacuation des eaux pluviales au bord de la route. Dans son analyse du problème technique, la cour d'appel s'est attachée uniquement aux indications contenues dans le brevet, et c'est pourquoi elle n'a peut-être pas appréhendé dans son intégralité le problème technique effectivement résolu grâce à l'invention. L'important n'est pas le texte du brevet pris à la lettre,

sondern darauf, welches technische Problem für den Fachmann erkennbar durch die Erfindung tatsächlich (objektiv) gelöst wird (vgl. BGHZ 78, 358, 364 - *Spinnurbine II*¹⁾). Die patentgemäße Gestaltung des Formsteins könnte zu einer Erleichterung der Handhabung bei der Herstellung von Abflurrinnen in Straßenrändern führen, weil Sammelrinne und Querrinne bereits in den Stein eingeformt sind und nicht an Ort und Stelle durch besondere Maßnahmen erst hergestellt werden müssen.

Soweit das BerG bei der Äquivalenzprüfung die Lösungsprinzipien der geschützten und der angegriffenen Ausführungsform gegenüberstellt und eine Patentverletzung mit der Begründung verneint, die Bekl. habe bei der angegriffenen Ausführungsform das geschützte Lösungsprinzip verlassen, ist seine Beurteilung rechtsfehlerhaft. Für die Bemessung des Schutzbereichs eines nach dem 1. Januar 1978 angemeldeten Patents kommt es darauf an, ob der Durchschnittsfachmann die bei der angegriffenen Ausführungsform verwendeten gleichwirkenden Mittel aus den Patentansprüchen unter Heranziehung der Patentbeschreibung und der Zeichnungen auf der Grundlage seines Fachwissens auffinden konnte, und nicht auf eine Übereinstimmung in einem "Prinzip". Außerdem hat das BerG das dem Klagepatent zugrunde liegende "Prinzip" rechtsfehlerhaft auf die unmittelbare Verwirklichung des Erfindungsgegenstandes (Einformung von Längsmulde und Querrinne) beschränkt.

Das BerG hätte eine äquivalente Benutzung des Klagepatents auch nicht mit der Erwägung verneinen dürfen, Gegenstand des Klagepatents sei ein Formstein, während die Bekl. ein bestimmtes Verfahren zur Befestigung von Straßenrändern benutzt habe. Ein auf die Gestaltung einer Sache gerichteter Patentanspruch gewährt Schutz gegen jede Benutzung des geschützten Gegenstandes, ohne daß es auf die Herstellungsart oder den Herstellungsweg ankäme. Die von der Bekl. hergestellte Straßenrandbefestigung kann in ihrer konkreten Erscheinungsform in den Schutzbereich des Klagepatents eingreifen, mag sich das von der Bekl. angewendete Verfahren von der Art der Herstellung des geschützten Formsteins auch unterscheiden. Es kommt entscheidend darauf an, ob die Bekl. dabei eine Sache mit Merkmalen geschaffen hat, die denen des Klagepatents äquivalent sind, indem sie die Querrinne nicht in den Stein, z.B. an dessen äußeren Rand, sondern unmittelbar daneben verlegt, so daß jeweils zwei Steine die Querrinnenwände (-seiten) ergeben.

Das BerG durfte die Frage der äquivalenten Benutzung auch nicht mit der

skilled in the art is actually (objectively) solved by the invention (78 BGHZ 358, 364 - *Spinnurbine II*¹⁾). The patented embodiment of this moulded curbstone could result in a simplification in the construction of drainage channels in street sides, since the collecting and cross channels are shaped into the stone and do not have to be produced on location by special means.

The Court of Appeal, in the test for equivalence, confronted the solution principle of the protected embodiment with that of the attacked embodiment, and denied a patent infringement with the reasoning that the defendant in the allegedly infringing embodiment departed from the protected solution principle. This assessment is legally erroneous. To determine the extent of the protection conferred by a patent filed after January 1, 1978, it is decisive whether the average person skilled in the art was able to arrive at the equivalent means used by the attacked embodiment on the basis of the claims, using the description and the drawings as well as his knowledge and skill, and not whether a "principle" is the same. Furthermore, the Court of Appeal has erroneously limited the "principle" underlying the patent at issue to the direct realization of the subject matter of the invention (moulding of longitudinal trough and cross channel).

Nor should the Court of Appeal have denied an equivalent use of the patent at issue on the consideration that the subject matter of the patent is a moulded curbstone while the defendant had used a particular process for the solidification of street sides. A patent claim directed to the shape of a product protects from any use of the protected product, irrespective of how it is manufactured. The street side solidification produced by the defendant can in its concrete embodiment encroach upon the extent of protection of the patent at issue, although the process of manufacture used by the defendant may differ from that used for the protected moulded curbstone. Decisive is whether the defendant has thereby produced a product with features equivalent to those of the patent at issue, by placing the cross channel not into the stone, e.g. its external edge, but rather immediately to the side thereof, so that two stones each provide the walls (sides) of the cross channel.

The Court of Appeal should also not have denied the question of equivalent

mais le problème technique qui, aux yeux de l'homme du métier, apparaît effectivement (objectivement) résolu par l'invention (cf. BGHZ 78, 358, 364 — *Spinnurbine II*¹⁾). De par sa configuration, l'élément de bordure décrit dans le brevet pourrait faciliter les manipulations de réalisation des rigoles d'écoulement sur les bords des routes; en effet, comme cet élément de bordure — profilé — présente lui-même une gorge pour la collecte des eaux et une rigole transversale, il n'est pas besoin de mettre en œuvre des mesures particulières pour les créer sur le site.

Lorsque pour examiner s'il y a équivalence la cour d'appel compare les principes sur lesquels reposent les solutions adoptées respectivement dans le mode de réalisation protégé et dans celui attaqué et conclut à l'absence de contrefaçon en faisant valoir que, dans le mode de réalisation attaqué, la défenderesse s'est écartée du principe de la solution du brevet, elle porte une appréciation juridiquement erronée. Car, pour déterminer l'étendue de la protection conférée par un brevet dont la demande a été déposée après le 1^{er} janvier 1978, ce qui compte, c'est de savoir si, à partir des revendications et à la lumière de la description et des dessins contenus dans le brevet et en mettant à profit ses connaissances, l'homme du métier pouvait découvrir les moyens produisant les mêmes effets, tels qu'ils sont utilisés dans le mode de réalisation attaqué, et non pas de savoir s'il existe une concordance au niveau du "principe". De surcroît, la cour d'appel a commis une erreur de droit en considérant que le "principe" servant de fondement au brevet litigieux se limitait à la réalisation directe de l'objet de l'invention (gorge longitudinale et rigole transversale intégrées).

La cour d'appel n'aurait pas dû non plus nier l'utilisation sous forme équivalente de l'invention du brevet litigieux en invoquant le fait que, si l'objet du brevet litigieux est un élément de bordure profilé, la défenderesse a quant à elle utilisé un procédé particulier pour stabiliser des accotements. Une revendication portant sur la configuration d'une chose confère protection contre toute utilisation de l'objet protégé, quels qu'en soient le type ou le mode d'obtention. Vue sous son aspect concret, la stabilisation des accotements obtenue par la défenderesse peut empiéter sur l'étendue de la protection conférée par le brevet litigieux, même si le procédé employé par la défenderesse est différent du mode d'obtention de l'élément profilé protégé. L'essentiel est ici de savoir si la défenderesse a créé une chose dont les caractéristiques sont équivalentes à celles de l'objet du brevet litigieux dans la mesure où elles font en sorte qu'au lieu d'être ménagée dans la pierre, par exemple sur le bord extérieur de celle-ci, la rigole transversale se trouve directement à côté, une face de chacune des pierres voisines formant une paroi latérale de la rigole.

La cour d'appel n'aurait pas davantage dû conclure à l'absence d'une

¹⁾ GRUR 1981, 186.

¹⁾ GRUR 1981, 186.

¹⁾ GRUR 1981, 186.

Überlegung verneinen, das Klagepatent habe einen Formstein zur niveaugleichen Befestigung von Straßendecken zum Inhalt, während bei der angegriffenen Ausführungsform ein erhöhter Bord vorhanden sei. Der Patentanspruch 1 des Klagepatents enthält keine Einschränkung, daß es sich um einen Formstein zum niveaugleichen Befestigen von Straßenrändern handele. Vom Anspruchswortlaut werden auch bordsteinbildende Formsteine erfaßt. Eine einschränkende Auslegung des Anspruchs dahin, daß der Patentschutz nur niveaugleich verlegte Formsteine erfasse, käme einer unzulässigen Auslegung des Patents unter den Anspruchswortlaut gleich. In der Klagepatentschrift ist zwar der aus dem deutschen Gebrauchsmuster 7 430 185 bekannte Rinnenformstein erwähnt, der zum niveaugleichen Abgrenzen von Straßenflächen dient. An anderer Stelle der Klagepatentschrift sind die Vorteile des geschützten Formsteins beschrieben, wenn dieser niveaugleich am Straßenrand eingesetzt ist. Das schränkt den Gegenstand des Klagepatents jedoch nicht auf niveaugleich verlegte Formsteine ein.

5. Die Erwägungen des BerG, die Bekl. habe ein mit Merkmalen des Standes der Technik und durch den Einsatz handelsüblicher Steine gekennzeichnetes Verfahren zur Befestigung von Straßenrändern benutzt, und das Vorbringen der Bekl. die angegriffene Ausführungsform erfülle die Patentierungsvoraussetzungen nicht, rechtfertigen im derzeitigen Stadium des Verfahrens eine Klageabweisung nicht.

a) Bei der Bestimmung des Schutzbereichs nach § 14 PatG 1981 ist der Einwand zugelassen, die angegriffene und als angeblich äquivalente Benutzung in Anspruch genommene Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung dar. Der Bekl. kann sich im Patentverletzungsprozeß daher nicht nur damit verteidigen, die als patentverletzend beanstandete Ausführungsform sei durch den Stand der Technik bekannt, sondern auch damit, mit Rücksicht auf diesen stelle sie keine Erfindung dar.

Die Zulassung dieses Einwands, wofür der aus dem Patent in Anspruch genommene Bekl. die Darlegungs- und Beweislast trägt, schmälert den dem Erfinder für die Offenbarung seiner patentfähigen Erfindung gebührenden Lohn nicht.

Der Bekl. kann im Verletzungsstreit insoweit auf den in § 3 Abs. 1 PatG 1981 genannten Stand der Technik zurückgreifen und geltend machen, die angegriffene Ausführungsform ergebe sich daraus für den Fachmann in naheliegender Weise (§ 4 Satz 1 PatG 1981). Auf diese Weise wird sichergestellt, daß für die freie nicht erfinderische Weiter-

use by reasoning that the patent at issue involved a moulded stone for the solidification of street surfaces in the same level, while the attacked embodiment used an elevated curb. Claim 1 of the patent at issue does not limit the moulded curbstone to the solidification of street sides at the same level. The wording of the claim also encompasses moulded stones forming a curb. A limiting interpretation of the claim in the sense that the patent protects only moulded stones laid at the same level, would amount to an inadmissible interpretation of the patent below the wording of the claim. While the patent at issue refers to the trough-shaped stone known from the German utility model 7 430 185 which serves the purpose of limitations of street surfaces at the same level, it also describes the advantages of the protected curbstone if used at the same level in the street sides. This does not however limit its subject matter to stones at the same level.

5. The reasoning of the Court of Appeal that the defendants used a process characterized by features of the prior art and by the use of commercially available stones for the solidification of street sides, and the argument of the defendant that the attacked embodiment was not patentable, do not at this stage of the proceedings, justify a dismissal of the action.

a) For the purpose of determining the extent of protection under Sect. 14 of the Patent Law 1981, the defence that the embodiment attacked and alleged to be an equivalent would not be patentable over the prior art is admissible. The defendant in a patent infringement litigation can thus not only argue that the allegedly infringing embodiment was known, but also that it was obvious in view of the prior art.

This admissible defence which the defendant has to substantiate and to prove, does not limit the justified reward for the inventor in return for the disclosure of his patentable invention.

The defendant can insofar in a patent infringement litigation rely on the prior art referred to in Sect. 3(1) of the Patent Law 1981 and argue that the attacked embodiment would be obvious to a person skilled in the art (Sect. 4(1) Patent Law 1981). It is thereby ensured that for the free, not inventive development of the prior art, all of the know-

utilisation sous forme équivalente en s'appuyant sur le fait que l'objet du brevet litigieux est un élément de bordure profilé destiné à stabiliser à niveau le revêtement de la chaussée, alors que le mode de réalisation attaqué forme un rebord. Rien dans la revendication 1 du brevet litigieux n'indique que l'objet de celle-ci est limité à un élément de bordure profilé destiné à stabiliser à niveau les accotements. Telle qu'elle est énoncée, cette revendication porte également sur des pierres profilées servant à construire des bordures. Lui donner une signification restrictive selon laquelle la protection conférée par le brevet ne s'étendrait qu'à des éléments de bordure profilés du type arasé reviendrait à interpréter le brevet au sens étroit et littéral du texte des revendications, ce qui n'est pas autorisé. Le brevet litigieux fait certes allusion à un élément de bordure profilé à rigole connu par le modèle d'utilité allemand n° 7430 185 et que l'on utilise pour délimiter à niveau la largeur des routes. A un autre endroit, le brevet expose les avantages que présente l'élément de bordure protégé, dans le cas où il est placé en bordure, au même niveau que la surface de la route. Cela ne signifie cependant pas que l'objet du brevet litigieux se limite exclusivement à un élément de bordure profilé arasé.

5. Ni les motifs invoqués par la cour d'appel, à savoir que la défenderesse a utilisé un procédé de stabilisation des accotements dont les caractéristiques sont connues d'après l'état de la technique en mettant en oeuvre des pierres d'un type courant dans le commerce, ni les allégations de la défenderesse, qui avance que le mode de réalisation attaqué ne satisfait pas aux conditions de brevetabilité, ne justifient au stade actuel de la procédure le rejet de la demande initiale.

a) Lorsqu'il s'agit de déterminer conformément à l'article 14 de la Loi sur les brevets de 1981 l'étendue de la protection conférée par un brevet, il faut considérer comme recevable l'objection selon laquelle le mode de réalisation attaqué en tant qu'équivalent ne constitue pas, eu égard à l'état de la technique, une invention brevetable. Aussi, lors du procès en contrefaçon, le défendeur peut-il faire valoir à sa décharge non seulement que le mode de réalisation argué de contrefaçon est connu d'après l'état de la technique, mais qu'en outre, compte tenu également de l'état de la technique, il ne s'agit pas d'une invention.

Il convient de faire observer que la recevabilité de cette objection, pour laquelle l'exposé des faits et la charge de la preuve incombent au présumé contrefacteur, ne saurait diminuer la rémunération qui revient à l'inventeur pour avoir divulgué une invention brevetable.

Compte tenu de ce qui précède, le défendeur dans un litige en contrefaçon peut se référer à l'état de la technique défini à l'article 3(1) de la Loi sur les brevets de 1981 et faire valoir que, pour l'homme du métier, le mode de réalisation attaqué en découle d'une manière évidente (art. 4, première phrase de la Loi sur les brevets de 1981). Il est ainsi

entwicklung des Standes der Technik alle diejenigen Kenntnisse herangezogen werden, die auch für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Klagepatents und damit für die Beantwortung der Frage maßgeblich sind, ob dem Erfinder eine Belohnung für die Offenbarung seiner Erfindung zusteht.

b) Das BerG hat das - von seinem Standpunkt aus zu Recht - nicht geprüft. Da der Sachverhalt insoweit noch weiterer tatrichterlicher Aufklärung bedarf, ist das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das BerG zurückzuverweisen. ...

ledge may be used which is also relevant to assessing the patentability of the invention at issue and thus to assessing the question of whether the inventor deserves a reward for the disclosure of his invention.

b) The Court of Appeal did not - seen from its point of view, justifiably - investigate this question. Since the facts insofar need further determination, the decision must be set aside and the case remanded to the Court of Appeal for further trial and decision. ...

garanti que pour faire librement progresser l'état de la technique sans implication d'une activité inventive on peut mettre à profit toutes les connaissances que l'on utilise également comme moyen déterminant servant à apprécier si l'objet du brevet litigieux est susceptible de protection et donc à répondre à la question de savoir si l'inventeur mérite une récompense pour avoir divulgué son invention.

b) La cour d'appel s'est abstenue de considérer cet aspect, à juste titre selon elle. Les faits devant donc être encore élucidés sur ce point par le juge du fond, il y a lieu de casser la décision attaquée et de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel pour une procédure et une décision nouvelles. ...

Bundesrepublik Deutschland:

Federal Republic of Germany:

République fédérale d'Allemagne:

Rechtsprechung

Case Law

Jurisprudence

Beschluß des Bundespatentgerichts, 4. Senat, vom 23. August 1985 (4 W (pat) 50/85)¹⁾
§§ 21 und 59 PatG

Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜG
§ 148 ZPO

Artikel 2 Abs. 2 EPÜ

Keyword²⁾: "Aussetzung des nationalen Einspruchsverfahrens bei Anhängigkeit eines europäischen Patenterteilungs- oder Einspruchsverfahrens"

Leitsatz

Das Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patentamt kann mangels Vorgeilichkeit nicht (entsprechend ZPO § 148) bis zu einer Entscheidung im parallelen europäischen Patenterteilungs- oder Einspruchsverfahren ausgesetzt werden.

Decision of the Bundespatentgericht (Federal Patent Court), 4th Senate, of 23 August 1985 (4 W (pat) 50/85)¹⁾

Sections 21, 59 Patent Law
Article II, Section 8(1), Law on International Patent Treaties

Section 148 Code of Civil Procedure

Article 2(2) EPC

Keyword²⁾: "Stay of national opposition proceedings pending European grant or opposition proceedings"

Headnote

Pending European grant or opposition proceedings have no prejudicial effect on parallel opposition proceedings before the German Patent Office and cannot constitute grounds under Section 148, Code of Civil Procedure for a stay of the national proceedings.

Décision du Bundespatentgericht (Tribunal fédéral des brevets), 4^e Chambre, en date du 23 août 1985 (4 W (pat) 50/85)¹⁾

Art. 21 et 59 de la Loi sur les brevets
Art. II, par. 8, al. 1 de la Loi sur les traités Internationaux en matière de brevets

Art. 148 du Code de la procédure civile

Art. 2(2) CBE

Mot-clé²⁾: "Suspension de la procédure d'opposition nationale lorsqu'une procédure de délivrance ou d'opposition est pendante devant l'Office européen des brevets"

Sommaire

L'exception préjudicielle ne pouvant être soulevée, il n'y a pas lieu de suspendre, conformément à l'art. 148 C. proc. civ., la procédure d'opposition engagée devant l'Office allemand des brevets, jusqu'à ce qu'intervienne une décision dans une procédure européenne parallèle de délivrance ou d'opposition.

¹⁾ Der vollständige Wortlaut des Beschlusses ist in *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 1986, 148 und in *Entscheidungen des Bundespatentgerichts* (BPatGE) 28, 4 veröffentlicht.

²⁾ Kennwörter hinzugefügt vom EPA.

¹⁾ The full text of the decision is reported in *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 1986, 148 and in *Entscheidungen des Bundespatentgerichts* (BPatGE) 28, 4.

²⁾ Keywords added by the EPO.

¹⁾ Le texte intégral de la décision a été publié dans *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 1986, 148 et dans *Entscheidungen des Bundespatentgerichts* (BPatGE) 28, 4.

²⁾ Mots-clés ajoutés par l'OEB.