

**BESCHLUSS DES BUNDES-
GERICHTSHOFS, X. ZIVILSENAT
(PATENTSENAT) VOM
14. JUNI 1988***

Stichwort: Ionenanalyse

Artikel: 54 (3), 56 Satz 2, 69 EPÜ und Auslegungsprotokoll

Schlagwort: "Schutzbereich eines europäischen Patents"- "Äquivalenz"- "Benutzung abgewandelter Mittel zur Lösung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems"- "Tragweite des älteren Klagepatents als Stand der Technik"- "Erteilung eines europäischen Patents auf die angegriffene Verletzungsform"

Leitsätze:*

1. Die bloße Übereinstimmung oder Gleichwirkung zweier Vorrichtungen in einem "entscheidenden Gedanken" reicht zur Bemessung eines entsprechenden Schutzbereichs eines europäischen Patents und zur Begründung einer Verletzung dieses Patents nicht aus. Andernfalls würde der Schutzbereich des Patents in einer mit dem Gebot der Rechtssicherheit unvereinbaren Weise ausgeweitet. Entscheidend ist vielmehr, ob der Fachmann beim Studium der in den Patentansprüchen umschriebenen Erfindung die bei der angegriffenen Vorrichtung eingesetzten abgewandelten Mittel unter Einsatz seines Fachwissens auffinden konnte.

2. Ist im Prioritätszeitpunkt der Patentanmeldung auf die angegriffene Vorrichtung die Anmeldung des Klagepatents noch nicht veröffentlicht, so darf gemäß Artikel 56 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 54 (3) EPÜ der Inhalt der Anmeldung des Klagepatents nur bei der Frage der Neuheit der angegriffenen Vorrichtung, nicht aber bei der Beurteilung der ihr zugrundeliegenden erfinderischen Tätigkeit in Betracht gezogen werden. Aus dem Umstand, daß auf die angegriffene Vorrichtung ein europäisches Patent erteilt worden ist, darf daher in einem solchen Fall nicht gefolgert werden, daß der Fachmann diese Vorrichtung der durch das Klagepatent geschützten Erfindung nicht "in naheliegender äquivalenter Weise" habe entnehmen können, sondern daß sie sich vom Klagepatent durch einen erfinderischen Schritt abhebe

Sachverhalt und Anträge

Die Klägerin ist die deutsche Vertriebsgesellschaft der amerikanischen Dionex Corporation, die Inhaberin des

**DECISION OF THE BUNDES-
GERICHTSHOF (FEDERAL COURT OF
JUSTICE), 10TH CIVIL SENATE
(PATENT SENATE), DATED
14 JUNE 1988***

Headword: Ionenanalyse
(Ion analysis)

Article: 54(3), 56, second sentence, and 69 EPC, and Protocol on Interpretation

Keyword: "Extent of protection conferred by a European patent" - "Equivalence" - "Use of alternative means for solving the problem addressed by the invention"- "Implications of the earlier patent in suit for the state of the art" - "Granting of a European patent for the alleged infringement".

Headnote:*

1. The mere fact that two types of apparatus or the equivalent effects they achieve share the same "fundamental idea" is not a sufficient basis for setting the limits of the protection conferred by a European patent accordingly or for finding that the patent in question has been infringed. Otherwise the protection conferred by a patent would be extended in a manner incompatible with the doctrine of legal certainty. The decisive factor is rather whether a skilled person with his technical knowledge, by studying the invention as described in the claims, could arrive at the alternative means employed in the contested apparatus

2 If the application for the patent in suit has not been published at the priority date of the patent application for the contested apparatus, under Article 56, second sentence, in conjunction with Article 54(3) EPC, the contents of the application for the patent in suit can only be considered from the standpoint of the novelty of the contested apparatus and not for assessing inventive step. Merely because a European patent has been granted for the contested apparatus, it should not be concluded that a person skilled in the art, taking the invention for which the patent in suit was granted as a basis, could not have arrived at the apparatus in question "by adopting an obvious equivalent" and that it therefore represented an inventive step vis-à-vis the patent in suit

Summary of Facts and Submissions

The plaintiff is the German distributor for the U.S. Dionex Corporation, the proprietor of European patent No 32

**DÉCISION DU BUNDESGERICHTS-
HOF (COUR FÉDÉRALE DE
JUSTICE), X^E CHAMBRE CIVILE
(STATUANT EN MATIÈRE DE BRE-
VETS), EN DATE DU 14 JUIN 1988***

Référence : Ionenanalyse (Analyse d'ions)

Article : 54 (3), 56, deuxième phrase, 69 CBE et protocole interprétatif

Mot-clé : "Etendue de la protection conférée par un brevet européen" - "Equivalence" - "Utilisation de variantes en vue d'apporter une solution au problème que l'invention se propose de résoudre" - "Portée du brevet litigieux plus ancien en tant qu'état de la technique" - "Délivrance d'un brevet européen pour le mode de réalisation argué de contrefaçon".

Sommaire:*

1. Le simple fait que deux dispositifs coïncident en une "idée décisive" ou produisent les mêmes effets ne suffit pas pour déterminer une étendue appropriée de la protection conférée par un brevet européen et pour établir une contrefaçon de ce brevet. Sinon, la protection conférée par le brevet se trouverait étendue d'une manière incompatible avec le principe de sécurité juridique. La question cruciale est au contraire celle de savoir si l'homme du métier a pu trouver, en analysant l'invention circonscrite par les revendications, les variantes utilisées dans le dispositif incriminé, en faisant appel à ses connaissances techniques

2 Si, à la date de priorité revendiquée dans la demande de brevet concernant le dispositif incriminé, la demande ayant donné lieu au brevet litigieux n'était pas encore publiée, le teneur de cette dernière ne peut être prise en considération, aux termes des dispositions combinées de l'article 56, deuxième phrase et de l'article 54(3) CBE, que pour apprécier la nouveauté, et non l'activité inventive. Le fait que le dispositif incriminé ait donné lieu à la délivrance d'un brevet européen ne permet donc pas de conclure dans un tel cas que l'homme du métier n'a pas pu déduire ce dispositif "de manière évidente et équivalente" de l'invention protégée par le brevet litigieux, mais ce dispositif se distingue du brevet litigieux en ce qu'il implique une activité inventive.

Exposé des faits et conclusions

La demanderesse est la société de vente allemande de la société américaine Dionex, qui est titulaire du brevet

*) Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung, die vollständig in GRUR 1988, 896 und gekürzt in GRUR Int 1989, 687 veröffentlicht ist. Die (nicht amtlichen) Leitsätze sind aus GRUR Int 1989, 687 übernommen

*) Translation of the official text abridged for publication. The full text of the original was reported in GRUR 1988, 896 and an abridged version in GRUR Int 1989, 687. The (unofficial) headnote is taken from GRUR Int 1989, 687

*) Traduction du texte officiel de la décision abrégé aux fins de la publication. Le texte officiel a été publié dans son intégralité dans GRUR 1988, 896 et sous une forme abrégée dans GRUR Int 1989, 687. Le sommaire (non officiel) est repris de GRUR Int 1989, 687

europäischen Patents 32 770 (Klagepatents) ist Die Patentinhaberin hat etwaige Ansprüche auf Entschädigung, Schadenersatz und Rechnungslegung an die Klägerin abgetreten und diese außerdem ermächtigt. Unterlassungsansprüche wegen Verletzung des Klagepatents geltend zu machen.

Das Klagepatent betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur chromatographischen Ionenanalyse und ist mit der Priorität der Anmeldung in den USA vom 16. Januar 1980 am 15. Januar 1981 angemeldet worden. Die Patentanmeldung wurde am 29. Juli 1981, die Patentschrift am 20 Juni 1984 veröffentlicht

Die im vorliegenden Rechtsstreit interessierenden Patentansprüche 1 und 2 haben folgenden Wortlaut:

1. *Apparatus for chromatographic ion analysis comprising an eluent reservoir, a chromatographic separating means in communication with said reservoir for receiving eluent containing an electrolyte in solution therefrom, said separating means including a separating medium useful for separating ionic species of a sample eluted therethrough, a stripper device communicating with said separating means for treating effluent eluted therefrom, and a detector means for detecting resolved ionic species, communicating with the stripper device for receiving the treated effluent therefrom, characterized in that said stripper device comprises a strong acid or strong base ion-exchange membrane for partitioning a regenerant from the effluent of the separating means, said membrane being preferentially permeable to ions of said membrane, the exchangeable ions of said membrane provided by the regenerant being of the form to convert the electrolyte of the eluent to a weakly ionized form.*

2. *The apparatus of claim 1, wherein said membrane is in the form of one or more hollow fibers.*

Die deutsche Übersetzung* dieser Patentansprüche lautet:

1. Vorrichtung zur chromatographischen Ionenanalyse enthaltend einen Eluens-Vorratsbehälter, eine mit dem Vorratsbehälter zur Aufnahme des Eluens, das einen Elektrolyten in Lösung enthält, in Verbindung stehende chromatographische Trennvorrichtung, die ein Trennmedium zur Trennung von Ionenarten einer Probe, die durch das Medium eluiert wird, enthält, eine Abtrenn-(Stripper)-Vorrichtung, die mit der Trennvorrichtung in Verbindung steht, zur Behandlung des daraus eluierten Effluens und eine Detektorvorrichtung zur Bestimmung der aufgetrennten Ionenarten, die mit der Abtrenn-(Stripper)-Vorrichtung verbunden ist, um von dort das behandelte

770 (the patent in suit). The latter has assigned the right to claim for compensation, damages and discovery of accounts to the plaintiff and has also empowered the latter to apply for restraining orders in the event of any infringement of the patent in suit.

The patent in suit relates to an apparatus and method for chromatographic ion analysis. It was filed on 15 January 1981, claiming the priority of an application filed in the USA on 16 January 1980. The application was published on 29 July 1981 and the patent specification on 20 June 1984.

Claims 1 and 2 are relevant to the present action and are worded as follows:

"1. Apparatus for chromatographic ion analysis comprising an eluent reservoir, a chromatographic separating means in communication with said reservoir for receiving eluent containing an electrolyte in solution therefrom, said separating means including a separating medium useful for separating ionic species of a sample eluted therethrough, a stripper device communicating with said separating means for treating effluent eluted therefrom, and a detector means for detecting resolved ionic species, communicating with the stripper device for receiving the treated effluent therefrom, characterized in that said stripper device comprises a strong acid or strong base ion-exchange membrane for partitioning a regenerant from the effluent of the separating means, said membrane being preferentially permeable to ions of said membrane, the exchangeable ions of said membrane provided by the regenerant being of the form to convert the electrolyte of the eluent to a weakly ionized form.

2 The apparatus of Claim 1, wherein said membrane is in the form of one or more hollow fibers "

européen n°32 770 (brevet litigieux). Le titulaire du brevet a non seulement cédé à la demanderesse tous droits éventuels à indemnité, à réparation du préjudice et à reddition des comptes, mais lui a encore donné pouvoir à l'effet de former toute demande en cessation pour contrefaçon du brevet litigieux.

Le brevet litigieux porte sur un dispositif et sur un procédé d'analyse d'ions par chromatographie. La demande ayant donné lieu à sa délivrance a été déposée le 15 janvier 1981 en revendiquant la priorité de la demande américaine du 16 janvier 1980. La demande a été publiée le 29 juillet 1981, le fascicule le 20 juin 1984

Les revendications 1 et 2 en cause dans le présent litige s'énoncent comme suit:

1 *Apparatus for chromatographic ion analysis comprising an eluent reservoir, a chromatographic separating means in communication with said reservoir for receiving eluent containing an electrolyte in solution therefrom, said separating means including a separating medium useful for ionic species of a sample eluted therethrough a stripper device communicating with said separating means for treating effluent eluted therefrom, and a detector means for detecting resolved ionic species, communicating with the stripper device for receiving the treated effluent therefrom, characterized in that said stripper device comprises a strong acid or strong base ion-exchange membrane for partitioning a regenerant from the effluent of the separating means, said membrane being preferentially permeable to ions of said membrane, the exchangeable ions of said membrane provided by the regenerant being of the form to convert the electrolyte of the eluent to a weakly ionized form.*

2 *The apparatus of claim 1, wherein said membrane is in the form of one or more hollow fibers.*

La traduction française* de ces revendications se lit comme suit:

1 Appareil pour l'analyse d'ions par chromatographie, comprenant un réservoir d'éluant, un moyen de séparation chromatographique en communication avec ledit réservoir pour en recevoir l'éluant contenant un électrolyte en solution, ledit moyen de séparation comprenant un milieu de séparation utile pour séparer des espèces ioniques d'un échantillon élué à travers lui, un dispositif de "stripping" communiquant avec ledit moyen de séparation pour traiter l'effluent qui en est élué, et un moyen détecteur pour détecter les espèces ioniques résolues, communiquant avec ledit dispositif de "stripping" pour en recevoir l'effluent traité, caractérisé par le fait que ledit disposi-

*) Fassungskgemäß EP-B-0032770

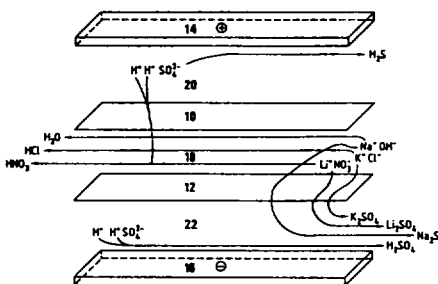
*) selon EP-8-0032 770

Effluens zu erhalten, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtrenn-(Stripper)-Vorrichtung eine stark saure oder stark basische Ionenaustauschermembran zur Abtrennung eines Regenerierungsmittels vom Effluens der Trennvorrichtung enthält, wobei diese Membran vorzugsweise für Ionen der gleichen Ladung wie die austauschbaren Ionen dieser Membran durchlässig ist und die durch das Regenerierungsmittel bereitgestellten austauschbaren Ionen dieser Membran in der Form vorliegen, die den Elektrolyten des Eluens in eine schwach ionisierte Form überführen

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Membran in Form von einer oder mehreren Hohlfasern vorliegt

Die Beklagte stellt her und vertreibt eine Vorrichtung zur chromatographischen Ionenanalyse, die schematisch in Abbildung 5 einer "Was ist Ionenchromatographie?" überschriebenen Werbedrucksache der Beklagten und in der damit übereinstimmenden einzigen Zeichnung des der Beklagten erteilten europäischen Patents 69 285 dargestellt ist (unter Inanspruchnahme der Priorität vom 8 7 1981 am 25 6 1982 angemeldet)

Diese Schemazeichnung ist nachfolgend wiedergegeben:



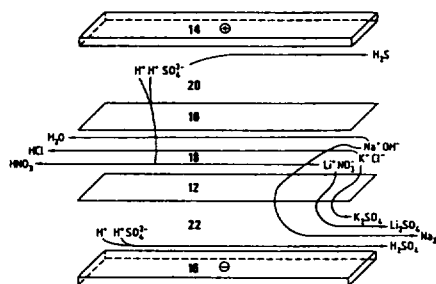
Die angegriffene Vorrichtung unterscheidet sich vom Klagepatent im wesentlichen dadurch, daß zwei Ionenaustauschermembranen mit stark verkleinerten Flächen, zwei vom Kanal für die Trägerflüssigkeit mit der Probe getrennte Räume für Regenerierungsmittel und in diesen Räumen Elektroden vorgesehen sind, an die eine elektrische Spannung angelegt wird.

Die Klägerin erblickt in der Herstellung und dem Vertrieb dieser Vorrichtung eine Verletzung des Klagepatents und nimmt die Beklagten auf Unterlassung und Rechnungslegung in Anspruch; sie begehrt außerdem die Feststellung ihrer Verpflichtung zur Leistung einer Entschädigung und von Schadenersatz.

Die Beklagten stellen eine Patentverletzung in Abrede. Sie stellen die Arbeitsweise der Vorrichtung nach dem Klagepatent schematisch wie folgt dar:

The defendant manufactures and distributes an apparatus for chromatographic ion analysis, depicted in a diagram comprising Figure 5 of a publicity brochure issued by the defendant under the title "What is Ion Chromatography?" An identical illustration appears as the sole drawing in European patent No. 69 285 granted to the defendant (priority date: 8 July 1981, filing date: 25 June 1982).

The diagram is reproduced below:



The contested apparatus differs essentially from that under the patent in suit in that it comprises two ion exchange membranes with particularly small surface areas and two regenerant chambers, which are separated from the channel for the fluid carrying the sample and contain electrodes through which an electric current is passed

The plaintiff claims that the manufacture and distribution of this apparatus constitutes an infringement of the patent in suit; he accordingly petitions that the defendants be restrained therefrom and seeks an order for discovery of accounts. He further petitions that the defendants be ordered to pay damages and compensation

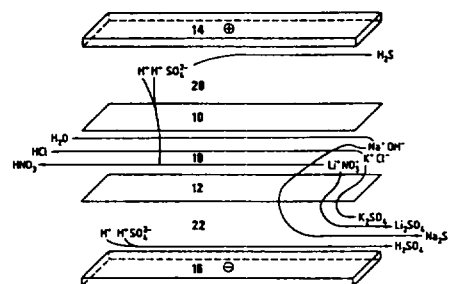
The defendants deny the alleged infringement and submit the following diagram illustrating the method of operation of the apparatus protected by the patent in suit:

tif de "stripping" comprend une membrane échangeuse d'ions acide fort ou base forte, pour séparer un régénérant de l'effluent du moyen de séparation, ladite membrane étant de préférence perméable aux ions ayant la même charge que les ions échangeables de ladite membrane, les ions échangeables de ladite membrane fournis par le régénérant étant sous une forme leur permettant de convertir l'électrolyte de l'éluant en une forme faiblement ionisée.

2. Appareil selon la revendication 1, dans lequel ladite membrane se présente sous la forme d'une ou plusieurs fibres creuses.

La défenderesse fabrique et vend un dispositif d'analyse d'ions par chromatographie schématisé à la figure 5 d'une notice publicitaire éditée sous le titre "Was ist Ionenchromatographie?", ainsi que dans le seul dessin correspondant à cette figure, contenu dans le brevet européen n° 69 285 qui lui a été délivré (la demande de brevet a été déposée le 25 juin 1982 en revendiquant la priorité du 8 juillet 1981).

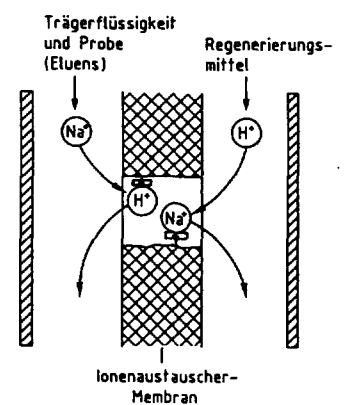
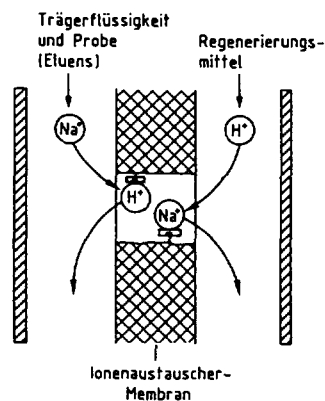
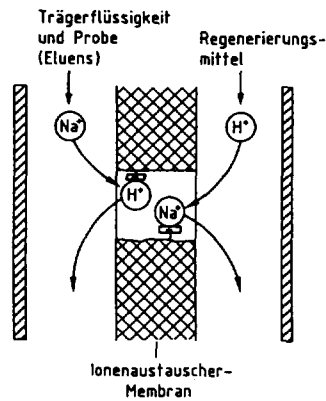
Ce schéma est reproduit ci-après:



Le dispositif incriminé se distingue de celui du brevet litigieux essentiellement en ce qu'il prévoit deux membranes échangeuses d'ions dont les surfaces sont très réduites, deux espaces qui sont séparés du canal dans lequel circule le support comportant l'échantillon, et qui comprennent le régénérant ainsi que, dans ces espaces, les électrodes mises sous tension électrique

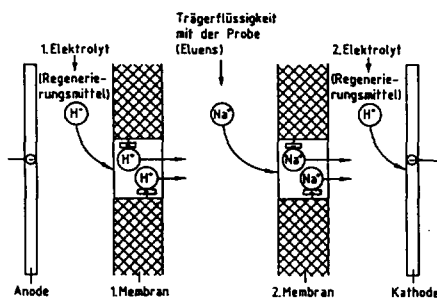
Estimant que la fabrication et la vente de ce dispositif sont constitutives de contrefaçon du brevet litigieux, la défenderesse forme une demande en cessation et en reddition des comptes contre la défenderesse. Elle sollicite en outre la constatation de l'obligation de celle-ci de verser une indemnité et de réparer le préjudice

La défenderesse conteste la contrefaçon du brevet. Selon elle, le dispositif prévu par le brevet litigieux fonctionne schématiquement comme suit:



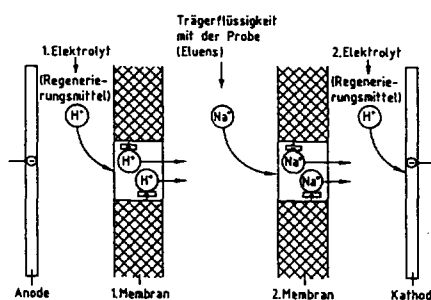
An einer einzigen Ionenaustauscher-membran fänden gleichzeitig zwei Arbeitsvorgänge statt, nämlich die Beseitigung der Na^+ -Ionen aus der Trägerflüssigkeit durch Austausch gegen H^+ -Ionen aus der Membran und die Beseitigung der Na^+ -Ionen aus der Membran durch Austausch gegen H^+ -Ionen aus der Regenerierungsflüssigkeit. Diese Arbeitsweise bedingt, daß die Na^+ -Ionen und die H^+ -Ionen in entgegengesetzten Richtungen durch die Membran wanderten.

Die angegriffene Vorrichtung stellen die Beklagten wie folgt dar:



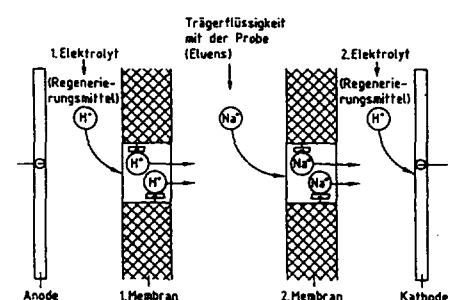
According to the defendants, two operations take place simultaneously at a single ion-exchange membrane: extraction of Na^+ ions from the carrier fluid which are exchanged with H^+ ions in the membrane, and extraction of the Na^+ ions from the membrane which are exchanged with H^+ ions in the regenerant fluid. The result of these operations is that the Na^+ and H^+ ions pass through the membrane in opposite directions.

The defendants present the contested apparatus as follows:



Sur une seule et même membrane échangeuse d'ions ont simultanément lieu deux opérations, à savoir l'élimination des ions Na^+ du support par échange avec des ions H^+ provenant de la membrane et l'élimination des ions Na^+ de la membrane par échange avec des ions H^+ provenant du régénérant. Il résulte de ce mode opératoire que les ions Na^+ et H^+ traversent la membrane en circulant à contre-courant.

La défenderesse expose le dispositif incriminé comme suit :



Bei der angegriffenen Vorrichtung sei auf gegenüberliegenden Seiten des Kanals für die Trägerflüssigkeit mit der Probe jeweils eine Membran und ein Regenerierungsmittelkanal angeordnet. Durch das Anlegen einer Spannung an die Elektroden werde eine gezielte Wanderungsbewegung der verschiedenen Ionen im elektrischen Feld bewirkt; die H^+ -Ionen aus dem ersten Regenerierungsmittel (kanal) wanderten durch eine erste Membran in den Kanal für die Trägerflüssigkeit mit der Probe hinein, auf der gegenüberliegenden Seite dieses Kanals würden die Na^+ -Ionen über eine zweite Membran in das (den) zweite(n) Regenerierungsmittel(kanal) ausgeschleust. Es finde mithin lediglich eine durch das elektrische Feld vorgegebene Wanderungsbewegung der Ionen durch die Membranen hindurch, nicht aber ein gegenläufiger Ionenaustausch an einer einzigen Membran im Sinne der Lehre des Klagepatents statt.

Das Landgericht hat die Beklagten wegen Patentverletzung verurteilt.

They point out that the contested apparatus comprises a membrane and a regenerant channel arranged on opposite sides of the channel for the fluid carrying the sample. When a charge is passed through the electrodes, a specific migratory movement of the various ions across the electrical field is set in train. The H^+ ions from the first regenerant (or regenerant channel) migrate through a first membrane into the channel for the fluid carrying the sample, while on the opposite side of this channel the Na^+ ions are despatched through a second membrane into the second regenerant (or regenerant channel). What actually takes place is thus merely a migration of the ions, controlled by the electrical field, through the membranes and not an exchange of ions in opposite directions through a single membrane as taught by the patent at suit.

The *Landgericht* (Regional Court) held that the defendants had infringed the patent.

Dans le dispositif incriminé, une membrane et un canal contenant le régénérant se trouvent de part et d'autre du canal dans lequel circule le support comportant l'échantillon. La mise sous tension des électrodes provoque un déplacement des divers ions dans le champ électrique dans un sens donné. Les ions H^+ provenant du premier (canal contenant le) régénérant traversent une première membrane et pénètrent dans le canal que parcourt le support comportant l'échantillon, alors que sur le côté opposé de ce même canal, les ions Na^+ franchissent une deuxième membrane et pénètrent dans le deuxième (canal contenant le) régénérant. En conséquence, il se produit simplement un déplacement d'ions, induit par le champ électrique, à travers les membranes, et non un échange d'ions à contre-courant sur une seule membrane, comme l'enseigne le brevet litigieux.

Le *Landgericht* a condamné la défenderesse pour contrefaçon.

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

Entscheidungsgründe

Die Revision der Beklagten führt zur Aufhebung und Zurückweisung (...)

II.2 a) Bei der Bemessung des Schutzbereichs des Klagepatents ist Artikel 69 (1) EPÜ zugrunde zu legen, der seinerseits unter Heranziehung des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 des Übereinkommens auszu-legen ist

Maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines europäischen Patents ist danach der durch Auslegung zu ermittelnde Inhalt der Patentansprüche, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Wie aus dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 (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 der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung. Maßgeblich ist dabei die Sicht des Fachmanns. Das Verständnis des Fachmanns wirkt sich bereits bei der Ermittlung und Klärung des Begriffsinhalts der in den Patentansprüchen benutzten Worte aus. Darüber hinaus ist sein Verständnis auch bei der Feststellung des über den Wortsinn hinausgehenden weiteren Inhalts der Patentansprüche hinsichtlich der Benutzung der Erfindung durch Äquivalente maßgebend.

Bei der Prüfung einer Patentverletzung ist zunächst unter Zugrundelegung des fachmännischen Verständnisses der Inhalt der Patentansprüche festzustellen, d. h. der dem Anspruchswortlaut vom Fachmann beigemessene Sinn (Sinnszusammenhang) zu ermitteln. Wird bei der angegriffenen Ausführungsform von dem so ermittelten Sinngehalt eines Patentanspruchs Gebrauch gemacht, dann wird die unter Schutz gestellte Erfindung benutzt. Darüber hinaus kann eine Benutzung der unter Schutz gestellten Erfindung vorliegen, wenn der Fachmann aufgrund von Überlegungen, die am Sinngehalt der Ansprüche, d. h. an der darin beschriebenen Erfindung anknüpfen, die bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzten abgewandelten Mittel mit Hilfe seiner Fachkenntnisse zur Lösung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems als gleichwirkend auffinden konnte. Zur Begründung einer Benutzung der im Klagepatent unter Schutz gestellten Erfindung reicht mithin die bloße Feststellung einer Gleichwirkung nicht aus (vgl. BGHZ 98, 12, 19 - Formstein¹⁾).

The *Oberlandesgericht* (Regional Court of Appeal) set aside that judgment on an appeal from the defendants.

Reasons for the Decision

Upon application by the defendants for review on a point of law the decision of the appeal court is to be set aside and the matter remitted (...)

112 (a) The extent of the protection conferred by the patent in suit must be determined on the basis of Article 69(1) EPC, which in turn has to be interpreted in accordance with the Protocol on the Interpretation of Article 69 of the Convention.

According to these provisions, the terms of the claims, which have to be interpreted in the light of the description and drawings, are the decisive factor in establishing the extent of the protection conferred by a European patent. It is clear from the Protocol on the Interpretation of Article 69(1) EPC that the purpose of this interpretation exercise is not merely to resolve an ambiguity found in the claims, but also to clarify the technical terms used in them and to explain the significance and the scope of the invention they describe. This must be approached from the vantage point of the person skilled in the art. A skilled person's understanding is also brought to bear in defining and clarifying the implications of the words employed in the claims, as also in establishing what else is to be inferred from the terms of the claims, over and above the meaning of the words themselves, regarding equivalents constituting a use of the patented invention.

When testing whether a patent has been infringed, the first step is to establish what are the terms of the claims as they would be understood by a person skilled in the art, which involves ascertaining what their wording means to such a person i.e. their contextual meaning. If, where a specific embodiment has been contested, the substance of the claim as thus construed is being used, then the protected invention is being used. Furthermore, a finding that the protected invention is being used may also be justified if a person skilled in the art, from a consideration of the substance of the claims and hence of the protected invention, could be expected in the light of his technical knowledge to arrive at the means used in the contested embodiment in order to solve the problem addressed by the invention and conclude that such means would have the same effect. Thus the mere establishment of an equivalent effect does not constitute sufficient evidence that the invention protected by the patent in suit is being used (cf. BGHZ 98, 12, 19 - *Formstein*¹⁾).

Sur appel de la défenderesse, l'*Oberlandesgericht* a rejeté la demande.

Motifs de la décision

Le pourvoi formé par la défenderesse donne lieu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause (...).

II.2 a) Pour déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet litigieux, il y a lieu de s'appuyer sur l'article 69(1) CBE, qui doit lui-même être interprété conformément à son protocole interprétatif

Aux termes de ces dispositions, la détermination de l'étendue de la protection conférée par un brevet européen se fonde essentiellement sur la teneur des revendications qu'il y a lieu d'apprécier suivant une démarche interprétative s'appuyant sur la description et les dessins. Ainsi qu'il ressort du protocole interprétatif de l'article 69(1) CBE, l'interprétation ne sert pas uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications, mais 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. Le point de vue de l'homme du métier est déterminant à cet effet. L'entendement de l'homme du métier intervient déjà lorsqu'il s'agit de déterminer et de préciser le sens des termes utilisés dans les revendications. Il est également décisif pour déterminer la teneur des revendications allant au-delà du sens littéral en cas d'utilisation de l'invention par des équivalents.

Pour examiner s'il y a contrefaçon, il y a tout d'abord lieu de déterminer la teneur des revendications sur la base de l'entendement de l'homme du métier, c'est-à-dire le sens (le contexte) que celui-ci donne au libellé des revendications. Si le mode de réalisation incriminé use du sens ainsi déterminé d'une revendication, il y a utilisation de l'invention protégée. Il peut également y avoir utilisation de l'invention protégée lorsque l'homme du métier, se fondant sur le sens des revendications, c'est-à-dire sur l'invention que celles-ci décrivent, a pu découvrir, grâce à ses connaissances techniques, des variantes produisant les mêmes effets que les moyens utilisés dans le mode de réalisation incriminé pour apporter une solution au problème que l'invention se proposait de résoudre. En conséquence, la simple constatation d'une identité d'effets ne suffit pas pour affirmer qu'il y a utilisation de l'invention protégée par le brevet litigieux (cf. BGHZ 98, 12, 19 - *Formstein* (Élément de bordure profilé)¹⁾)

¹⁾ ABI EPA 1987, 551

¹⁾ OJ EPO 1987, 551

¹⁾ JO OEB 1987, 551

b) Es ist unstreitig, daß bei der angegriffenen Ausführungsform von den Merkmalen 1 bis 4 gemäß Patentanspruch 1 des Klagepatents Gebrauch gemacht ist. Bezüglich des Merkmals 5 hat das Berufungsgericht (BerG) festgestellt, daß bei ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung auch dieses Merkmal mit sämtlichen Untermerkmalen "dem reinen Wortlaut nach" benutzt werde. Durch die Erteilung eines europäischen Patents auf die besondere Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform hat das BerG sich jedoch gehindert gesehen, "davon auszugehen, daß die angegriffene Form wortlautgemäß oder auch nur in einer für den Fachmann naheliegenden, äquivalenten Weise von der Lehre des Klagepatents Gebrauch" mache.

Diese Erwägungen des BerG sind rechtsfehlerhaft. Daß das Europäische Patentamt auf die angegriffene Ausführungsform ein Patent erteilt hat, ist für die Beurteilung der Frage, ob diese in den Schutzbereich des Patentanspruchs 1 des Klagepatents fällt, im vorliegenden Falle ohne Bedeutung. Denn die Anmeldung des Klagepatents ist gemäß Artikel 93 EPÜ am 29. Juli 1981 veröffentlicht worden; für das auf die angegriffene Ausführungsform erteilte Patent ist die Priorität vom 8. Juli 1981 in Anspruch genommen. Im Prioritätszeitpunkt der Patentanmeldung auf die angegriffene Ausführungsform war die Patentanmeldung des Klagepatents mithin noch nicht veröffentlicht. Gemäß Artikel 56 Satz 2 EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 (3) EPÜ hat dies zur Folge, daß der Inhalt der Anmeldung des Klagepatents nur bei der Prüfung der Frage der Neuheit, nicht aber bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in Betracht gezogen werden durfte. Aus dem Umstand, daß auf die angegriffene Ausführungsform ein europäisches Patent erteilt worden ist, durfte das Berufungsgericht deshalb nicht folgern, daß der Fachmann diese nicht "in naheliegender äquivalenter Weise" der im Patentanspruch 1 des Klagepatents unter Schutz gestellten Erfindung habe entnehmen können, sondern daß sie sich vom Klagepatent durch einen erfinderischen Schritt abhebe.

c) Die vom BerG in diesem Zusammenhang bisher getroffenen Feststellungen lassen eine abschließende Beurteilung nicht zu.

Die zwischen den Parteien streitige Frage, ob der vom Klagepatent erzielte Erfolg bei der angegriffenen Vorrichtung auch ohne die Erzeugung eines elektrischen Feldes in einem praktisch erheblichen Umfang eintreten kann, hat das BerG nicht aufgeklärt. Für die revisionsrechtliche Beurteilung ist deshalb davon auszugehen, daß die patentgemäße Wirkung, d. h. die Neutralisierung der Trägerflüssig-

(b) It is not disputed that the contested embodiment makes use of features 1 to 4 according to Claim 1 of the patent in suit. As regards feature 5, the appeal court has found that, in its intended use, this feature too, together with all its appurtenant sub-features, was being used "within the strict sense of the wording". But because a European patent had been granted for the particular configuration used in the contested embodiment, the appeal court concluded that it could not "assume that the contested embodiment used the teaching of the patent in suit either by following it as worded or even by adopting an equivalent that would be obvious to a person skilled in the art".

Here the reasoning of the appeal court is flawed. That the European Patent Office has granted a patent for the contested embodiment is in the present case not material to the question of whether the protection conferred by Claim 1 extends to the said embodiment. This is because the application on which the patent in suit was based was published in accordance with Article 93 EPC on 29 July 1981; the patent granted for the contested embodiment was based on a priority claim of 8 July 1981. Thus the application for the patent in suit had not been published at the priority date of the patent application for the contested embodiment. As a result, under Article 56, second sentence, EPC, in conjunction with Article 54(3) EPC, the contents of the application for the patent in suit could only be considered from the standpoint of novelty and not for assessing inventive step. For this reason, the appeal court should not have concluded from the fact that a European patent had been granted for the contested embodiment that a person skilled in the art could not have arrived at this embodiment from the invention protected in Claim 1 of the patent in suit "by adopting an obvious equivalent" and that this contested embodiment represented an inventive step vis-à-vis the patent in suit.

(c) The appeal court's findings as they stand in this matter are not sufficient to enable a final decision to be taken

The question now in issue between the parties, as to whether the solution, which the apparatus according to the patent in suit is designed to achieve, would be attained to any practically useful extent using the contested apparatus without the generation of an electrical field, has not been resolved by the appeal court. As the present appeal is confined to a point of law, therefore, it has to be assumed that

b) Il est incontestable que les caractéristiques 1 à 4 selon la revendication 1 du brevet litigieux sont utilisées dans le mode de réalisation incriminé. S'agissant de la caractéristique 5, le tribunal d'appel a constaté que l'utilisation de cette caractéristique, ainsi que toutes ses sous-caractéristiques, conformément à sa finalité est faite "selon le libellé même". Etant donné qu'un brevet européen était délivré pour la mise au point particulière du mode de réalisation incriminé, le tribunal d'appel ne s'est toutefois pas vu en mesure de "considérer que le mode incriminé utilise au pied de la lettre ou seulement de manière évidente pour l'homme du métier et équivalentement l'enseignement du brevet litigieux".

Ces considérations du tribunal d'appel sont erronées en droit. Que l'Office européen des brevets ait délivré un brevet pour le mode de réalisation incriminé est en l'espèce sans importance pour apprécier si ce mode empiète sur l'étendue de la protection conférée par la revendication 1 du brevet litigieux. En effet, la demande à l'origine du brevet litigieux a été publiée le 29 juillet 1981, conformément à l'article 93 CBE. Or, la priorité du 8 juillet 1981 a été revendiquée pour le brevet sanctionnant le mode de réalisation incriminé. A la date de priorité revendiquée dans la demande de brevet concernant le mode de réalisation incriminé, la demande ayant donné lieu au brevet litigieux n'était donc pas encore publiée. Aussi, aux termes des dispositions combinées de l'article 56, deuxième phrase CBE et de l'article 54(3) CBE, la teneur de la demande ayant donné lieu au brevet litigieux aurait dû être prise en considération pour apprécier la nouveauté seulement, et non l'activité inventive. En conséquence, le fait que le mode de réalisation incriminé ait donné lieu à la délivrance d'un brevet européen ne fondait pas le tribunal d'appel à conclure que l'homme du métier n'a pas pu déduire ce mode de "manière évidente et équivalente" de l'invention protégée par la revendication 1 du brevet litigieux, mais que ce mode se distingue du brevet litigieux en ce qu'il implique une activité inventive.

c) Les constatations que le tribunal d'appel a faites jusqu'ici en la matière ne permettent pas d'émettre un avis définitif

Le tribunal d'appel n'a pas tranché la question - qui oppose les parties - de savoir si le dispositif incriminé permettait d'obtenir dans une large mesure le résultat visé par le brevet litigieux même sans génération d'un champ électrique. En conséquence, il y a lieu de considérer, aux fins de l'examen du pourvoi, que le dispositif incriminé ne permet d'obtenir l'effet selon le brevet, c'est-à-dire la neutralisation du sup-

keit, bei der angegriffenen Vorrichtung nur durch eine zusätzliche Maßnahme, nämlich die Erzeugung eines elektrischen Feldes, erreicht werden kann. Bei Zugrundelegung dieses Ausgangspunkts ist weder auszuschließen, daß der Fachmann die im Patentanspruch 1 des Klagepatents verwendeten Begriffe "eine Ionenaustauschermembran", "diese(r) Membran" und "eines Regenerierungsmittels" in einem Sinne versteht, der auch die in der angegriffenen Ausführungsform vorhandenen mehreren Membranen und Regenerierungsmittel in beiden Kanälen umfaßt, noch daß ein Eingriff in das Klagepatent durch äquivalente Mittel in Betracht kommt.

d) Die vom BerG getroffenen Feststellungen reichen nicht aus, um die Annahme einer Benutzung der Erfindung des Klagepatents durch Verwendung äquivalenter Mittel als rechtsirrtumsfrei bestätigen zu können.

Gemäß Merkmal 5 des Patentanspruchs 1 ist bei der patentgemäßen Vorrichtung eine Ionenaustauschermembran vorgesehen, deren austauschbare Ionen durch das Regenerierungsmittel bereitgestellt werden (Merkmal 5 d 1). Dadurch wird die Funktion dieser Ionenaustauschermembran beschrieben: An der Membran findet ein gegenläufiger Ionenaustausch statt; gleichzeitig werden einerseits die Na^+ -Ionen der Trägerflüssigkeit gegen H^+ -Ionen der Membran ausgetauscht und andererseits die an der Membran angelagerten Na^+ -Ionen durch H^+ -Ionen des Regenerierungsmittels ersetzt. Die Na^+ - und die H^+ -Ionen wandern demgemäß in entgegengesetzten Richtungen durch die Membran.

Demgegenüber sind bei der angegriffenen Vorrichtung getrennte, von Regenerierungsmittel durchflossene Kanäle - ein Anoden- und ein Kathodenkanal - vorhanden, die jeweils an einer Seite durch je eine Membran von dem Kanal abgetrennt sind, in dem die Trägerflüssigkeit mit der Probe fließt. Durch die den Anodenraum begrenzende Membran wandern im wesentlichen nur die H^+ -Ionen der Regenerierungsflüssigkeit des Anodenkanals, durch die den Kathodenraum begrenzende Membran nur die Na^+ -Ionen der Trägerflüssigkeit, und zwar in die durch das angelegte elektrische Feld vorgegebene Richtung. Ein gegenläufiger Ionenaustausch findet mithin nicht statt.

Das BerG erkennt diese Unterschiede nicht, sondern hält sie für patentrechtlich unerheblich. Für die Erreichung des patentgewollten Erfolges, d. h. die angestrebte Neutralisierung der Trägerflüssigkeit, komme es nicht auf einen "Austausch" der Na^+ - und der H^+ -Ionen durch eine identische Membran

the effect according to the patent, i.e. the neutralisation of the carrier fluid, can be achieved in the contested apparatus only by means of an additional measure, namely the generation of an electrical field. In adopting that assumption, the possibility must not be excluded that a skilled person would understand the terms "an ion-exchange membrane", "said membrane" and "a regenerant" as used in Claim 1 of the patent in suit, in a sense that would also include the plurality of membranes and the regenerant contained in both channels as indicated in the contested embodiment, or that the patent in suit may have been infringed by the use of equivalent means.

(d) The findings of the appeal court are not sufficient to enable this court to confirm that said appeal court did not err in law in assuming that equivalents were being employed which constituted a use of the invention according to the patent in suit.

According to feature 5 of Claim 1, the patented apparatus includes an ion-exchange membrane, the exchangeable ions of which are provided by the regenerant (Feature 5 d 1). The function of this ion-exchange membrane is described as follows: A reciprocal exchange of ions takes place at the membrane. Simultaneously, Na^+ ions from the carrier fluid are exchanged with H^+ ions from the membrane on the one hand, and the Na^+ ions adjacent to the membrane are replaced by H^+ ions from the regenerant on the other. In this way, the Na^+ and the H^+ ions migrate through the membrane in opposite directions.

In contrast, the contested apparatus has separate channels - an anode and a cathode channel - through which the regenerant flows, each of which is separated by a membrane from the channel in which the carrier fluid with the sample flows. Essentially, only the H^+ ions from the regenerating fluid in the anode channel migrate through the membrane adjacent to that channel, while only Na^+ ions from the carrier fluid migrate through the membrane adjacent to the cathode channel. In both cases, the direction of the migration is dictated by the generation of an electrical field. Thus, there is no exchange of ions passing in opposite directions.

The appeal court is not indifferent to these distinctions, but considers them immaterial to the question of patentability. According to its reasoning, whether or not the invention succeeds in its aim of neutralising the carrier fluid does not depend on its capacity to bring about "exchange" between

port liquide, qu'à l'aide d'un moyen supplémentaire, à savoir la génération d'un champ électrique. Dans ces conditions, on ne saurait exclure ni que l'homme du métier interprète les expressions "une membrane échangeuse d'ions", "cette membrane" et "un régénérant", utilisées dans la revendication 1 du brevet litigieux, comme englobant également les membranes et régénérants contenus dans les deux canaux que le mode d'utilisation incriminé prévoit lui-aussi, ni qu'un empiètement sur le brevet litigieux par des moyens équivalents entre en ligne de compte.

d) Les constatations du tribunal d'appel ne suffisent pas à confirmer qu'il n'était pas erroné en droit de supposer que la mise en oeuvre de moyens équivalents constituait une utilisation de l'invention protégée par le brevet litigieux.

Conformément à la caractéristique 5 de la revendication 1, le dispositif selon le brevet prévoit une membrane échangeuse d'ions dont les ions échangeables sont fournis par le régénérant (caractéristique 5 d 1). La fonction de cette membrane échangeuse d'ions est ainsi décrite sur la membrane se produit un échange d'ions circulant à contre-courant en même temps que, d'une part, les ions Na^+ du support sont échangés avec des ions H^+ de la membrane et que, d'autre part, les ions Na^+ de la membrane sont remplacés par des ions H^+ du régénérant. En conséquence, les ions Na^+ et H^+ traversent la membrane en circulant à contre-courant.

Dans le dispositif incriminé, il existe au contraire des canaux distincts (un canal anodique et un canal cathodique) dans lesquels circule le régénérant et qui sont chacun flanqués d'un côté d'une membrane les séparant du canal que parcourt le support comportant l'échantillon. La membrane délimitant l'espace anodique est pour l'essentiel traversée par les seuls ions H^+ du régénérant provenant du canal anodique, celle délimitant l'espace cathodique par les seuls ions Na^+ du support, et ce dans le sens imposé par le champ électrique. Il ne se produit donc pas d'échange d'ions à contre-courant.

Sans méconnaître ces différences, le tribunal d'appel les juge dénuées d'intérêt sur le plan du droit des brevets. Pour obtenir le résultat visé par le brevet, c'est-à-dire la neutralisation du support, l'important n'est pas un "échange" d'ions Na^+ et d'ions H^+ à travers une membrane identique. Que

an Daß die nach der Lehre des Klagepatents von einer einzigen Membran übernommenen Funktionen bei der angegriffenen Vorrichtung von zwei Membranen gemeinsam über nommen wurden, ändere nichts daran, daß auch dort von dem "entscheiden den Gedanken"des Klagepatents Gebrauch gemacht sei, da "die Regenerierung der Austauschermembranen bei der angegriffenen Form genau wie nach der Lehre des Klagepatents kontinuierlich"erfolge.

Damit hat das BerG lediglich die Gleichwirkung beider Vorrichtungen und deren Übereinstimmung in einem "entscheidenden Gedanken"festgestellt. Das reicht zur Begründung einer Patentverletzung nicht aus. Entscheidend ist, ob der Fachmann beim Studium der in den Patentansprüchen umschriebenen Erfindung die bei der angegriffenen Vorrichtung eingesetzten abgewandelten Mittel unter Einsatz seines Fachwissens auffinden konnte. Für die Beantwortung der Frage der Benutzung durch Äquivalente muß festgestellt werden, ob der Fachmann die in den Patentansprüchen beschriebene Vorrichtung dahin abwandeln konnte, daß er zwei voneinander getrennte, von Regenerierungsmitteln durchflossene Kanäle - einen Anodenkanal und einen Kathodenkanal - und zwei Austauschermembranen vorsieht, die nicht jeweils für sich allein, sondern nur in ihrem Zusammenwirken die Funktionen der einen Ionenaustauschermembran gemäß der Lehre des Klagepatents erfüllen können, wenn an die Vorrichtung eine elektrische Spannung angelegt ist, die eine gezielte Ionenwanderung bewirkt. Wenn der Durchschnittsfachmann durch die in den Patentansprüchen beschriebene Vorrichtung nicht auf den Gedanken gebracht wurde, daß er die dort beschriebene Vorrichtung aufgrund fachmännischer Überlegungen zur Erzielung der im wesentlichen gleichen Wirkungen abwandeln kann, wie das hinsichtlich der angegriffenen Vorrichtung behauptet wird, scheidet eine Benutzung der im Klagepatent unter Schutz gestellten Erfindung aus.

e) Die bloße Übereinstimmung beider Vorrichtungen in einem entscheidenden Gedanken, den das BerG in einer kontinuierlichen Regenerierung der Austauschermembrane erblickt, reicht zur Bemessung eines entsprechenden Schutzbereiches nicht aus, weil dies zu einer mit dem Gebot der Rechtssicherheit unvereinbaren Ausweitung des Schutzbereichs führt. Es ist nämlich zu beachten, daß nach dem Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 EPÜ der Patentanspruch bei der Bemessung des Schutzbereichs nicht lediglich als Richtlinie für ein vom Fachmann aus der Patentbeschreibung und -zeichnung abgeleitetes Schutzbegehren des Patentinhabers dienen darf.

the Na⁺ and the H⁺ ions through a single membrane. That the functions performed by a single membrane in accordance with the teaching of the patent in suit are performed by two membranes in the case of the contested apparatus in no way alters the fact that it too has recourse to the "fundamental idea" underlying the patent in suit, since "regeneration of the exchange membranes is continuous in the contested embodiment, just as in the teaching of the patent in suit".

Thus the appeal court has merely established that the two types of apparatus and the equivalent effects they achieve share the same "fundamental idea". That, however, is not sufficient grounds for holding that a patent has been infringed. The decisive factor should be whether a skilled person with his technical knowledge, by studying the invention as described in the claims, could arrive at the alternative means employed in the contested apparatus. Before a finding of use by equivalent means can be reached it has to be established whether a skilled person could have modified the apparatus described in the claims so as to obtain two completely separate channels - an anode channel and a cathode channel - through which the regenerant flowed, and two exchange membranes capable - not each on its own but in combination - of performing the functions of the single exchange membrane according to the teaching of the patent in suit, when an electrical charge, producing a specific migration of ions, is applied to the apparatus. If it would not occur to the average skilled person, who has studied the apparatus as described in the claims, to modify the apparatus as described, using his technical knowledge, in such a way that essentially the same effects are achieved - as has been alleged with regard to the contested apparatus - an objection based on use of the invention protected by the patent in suit can be dismissed.

(e) The mere fact that the two types of apparatus share the same fundamental idea, as perceived by the appeal court in the continuous regeneration of the exchange membranes, is not a sufficient basis for setting the limits of the protection conferred accordingly, as to do so would extend that protection in a manner incompatible with the doctrine of legal certainty. It has to be borne in mind that, according to the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC, when assessing the extent of protection the claim should not serve only as a guideline in determining what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated.

les fonctions assurées par une seule membrane selon le brevet litigieux soient exercées conjointement par deux membranes dans le dispositif incriminé ne change rien au fait que ce dispositif met lui aussi en oeuvre "l'idée décisive" exposée dans le brevet litigieux, étant donné que "la régénération des membranes échangeuses dans le mode incriminé a lieu en continu, exactement selon l'enseignement du brevet litigieux".

Le tribunal d'appel a donc simplement constaté que les deux dispositifs produisaient les mêmes effets et qu'ils coïncidaient en une même "idée décisive", ce qui ne suffit pas pour établir une contrefaçon. La question cruciale est celle de savoir si l'homme du métier a pu trouver, en analysant l'invention circonscrite par les revendications, les variantes utilisées dans le dispositif incriminé, en faisant appel à ses connaissances techniques. S'agissant de l'usage par équivalents, il y a lieu d'établir si l'homme du métier a pu adapter le dispositif décrit dans les revendications, de manière à prévoir deux canaux (un canal anodique et un canal cathodique) qui sont séparés l'un de l'autre et dans lesquels circule un régénérant, ainsi que deux membranes échangeuses qui ne peuvent assurer les fonctions de l'unique membrane échangeuse d'ions selon le brevet litigieux qu'en coopérant, et non pas chacune isolément, lorsque le dispositif est mis sous tension électrique et qu'il en résulte un déplacement donné des ions. Si le dispositif décrit dans les revendications n'a pas suggéré à l'homme du métier qu'il peut, en faisant appel à ses connaissances techniques, l'adapter en vue d'obtenir des effets qui sont pour l'essentiel identiques, ainsi qu'il est allégué à propos du dispositif incriminé, il n'y a pas utilisation de l'invention protégée par le brevet litigieux.

e) Le simple fait que les deux dispositifs coïncident en une idée décisive, qui, pour le tribunal d'appel, réside dans la régénération en continu des membranes échangeuses, ne suffit pas pour déterminer une étendue appropriée de la protection, étant donné qu'il en résulterait une extension de l'étendue de la protection, incompatible avec le principe de sécurité juridique. En effet, le protocole interprétatif de l'article 69 CBE dispose que, lors de la détermination de l'étendue de la protection, la revendication ne doit pas servir uniquement de ligne directrice pour apprécier ce que, de l'avis de l'homme du métier ayant examiné la description et le dessin, le titulaire du brevet a entendu protéger.

3. Da die Sache noch weiterer Aufklärung bedarf, ist das Berufungsurteil aufzuheben und der Rechtsstreit an das BerG zurückzuverweisen.

3. As further clarification is required, the decision on the appeal must be set aside and the matter remitted to the appeal court.

3. L'affaire nécessitant encore des éclaircissements, il y a lieu d'annuler la décision et de renvoyer le litige au tribunal d'appel.

Dänemark

AUSWIRKUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREINKOMMENS AUF DAS NATIONALE RECHT

Korrigendum

ABI. EPA 1990, 372

Der zweite Satz im zweiten Absatz, S. 372 enthält einen Fehler und soll wie folgt lauten:

"Innerhalb derselben Frist ist eine Druckkostengebühr in Höhe von 1 100 DKK zuzüglich 220 DKK für jede über **fünf** Seiten hinausgehende volle oder angefangene Seite der Übersetzung (einschließlich etwaiger Zeichnungen) zu entrichten "

Denmark

IMPACT OF THE EUROPEAN PATENT CONVENTION ON NATIONAL LAW

Corrigendum

OJ EPO 1990, 372

The second sentence, second paragraph, p. 372 contains a mistake and should read as follows:

"Within the same time limit a printing fee has to be paid amounting to DKK 1100 plus DKK 220 for each complete or incomplete page of the translation (including any drawings) in excess of **five**. "

Danemark

INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL DE LA CONVENTION SUR LEBREVETE EUROPEEN

Corrigendum

JO OEB 1990, 372

La seconde phrase du second paragraphe, p. 372, contient une erreur et doit se lire comme suit:

"Pendant ce même délai, le demandeur devra payer une taxe d'impression s'élevant à 1 100 DKK, plus 220 DKK pour chaque page complète ou incomplète de traduction (dessins compris) en sus de la **cinquième** "