

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Deutschland

URTEILDES BUNDESGERICHTS-
HOFS, X. ZIVILSENAT,
VOM 9. NOVEMBER 1990
(X ZR 55/89)*

Stichwort: Autowaschvorrichtung

Artikel 69 EPÜ

Schlagwort: "Schutzbereich eines europäischen Patents - Keine Funktionsgleichheit zwischen dem patentgemäßen und einem abgewandelten Lösungsmittel, das außerhalb des technischen Problems der Erfindung liegt - Schutz einer Unterkombination"

Leitsätze

1 Der Schutzbereich eines europäischen Patents kann nicht auf eine Ausführungsform erstreckt werden, die auf den entscheidenden Vorteil der Erfindung verzichtet, indem sie ein im Leistungsergebnis übereinstimmendes Mittel benutzt, dessen Einsatz zu vermeiden Hauptzweck der Erfindung ist

2 Bei einem europäischen Patent scheidet der Schutz für eine Unterkombination jedenfalls dann aus, wenn auf ein für die unter Schutz gestellte Lehre wesentliches und bestimmendes Merkmal des Patentanspruchs verzichtet ist

Sachverhalt und Anträge

(...) Das Klagepatent betrifft eine Waschvorrichtung für Fahrzeuge, insbesondere Omnibusse und Kastenwagen

Der im vorliegenden Rechtsstreit in erster Linie geltend gemachte Patentanspruch 1 des Klagepatents hat in der vom Berufungsgericht vorgenommenen und von den Parteien nicht beanstandeten Aufgliederung folgende Merkmale:

1. Waschvorrichtung für Fahrzeuge, insbesondere Omnibusse und Kastenwagen,
2. die mit eigenem Antrieb durch die Waschvorrichtung gefahren werden,
3. unter Verwendung von mindestens zwei
 - a) senkrechten,
 - b) von Wasser beaufschlagten Waschbürsten,

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Germany

DECISION OF THE *BUNDESGERICHTS-
RICHTSHOF* (FEDERAL COURT OF
JUSTICE), 10th CIVIL SENATE,
DATED 9 NOVEMBER 1990
(X ZR 55/89)*

Headword: *Autowaschvorrichtung*
(Apparatus for washing vehicles)

Article 69 EPC

Keyword: "Extent of protection conferred by a European patent - No equivalence of function between the means constituting the solution expounded in the patent and an alternative means which falls outside the technical problem addressed by the invention - Protection of a sub-combination"

Headnote

1 The protection conferred by a European patent cannot be extended to an embodiment which forgoes the decisive advantage of the invention in so far as it employs a means, achieving equivalent effects, which the invention was primarily designed to avoid.

2 In the case of a European patent, protection for a sub-combination does not at any rate obtain if a feature of the claim which is essential and determinant for the teaching of the patent is dispensed with.

Summary of Facts and Submissions

(...) The patent in suit relates to an apparatus for washing vehicles, especially omnibuses and panel vans.

Claim 1 of the patent in suit, which is the primary claim cited in the present legal proceedings, has the following features according to the breakdown which has been established by the appeal court and which is not contested by the parties:

1. apparatus for washing vehicles, especially omnibuses and panel vans,
2. which are driven under their own power through the washing apparatus;
- 3 the apparatus employs at least two
 - (a) vertical,
 - (b) wash brushes, which are impinged upon by water,

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Allemagne

DECISION DU *BUNDESGERICHTS-
HOF* (COUR FEDERALE DE JUS-
TICE), X^e CHAMBRE CIVILE, EN
DATE DU 9 NOVEMBRE 1990
(X ZR 55/89)*

Référence: *Autowaschvorrichtung*
(dispositif de lavage de véhicules)

Article 69 CBE

Mot-clé: "Etendue de la protection conférée par un brevet européen - Pas d'identité fonctionnelle entre le moyen mis en oeuvre dans l'invention selon le brevet et une variante se situant hors du problème technique de l'invention - Protection d'une sous-combinaison"

Sommaire:

1. La protection conférée par le brevet européen ne peut pas être étendue à un mode de réalisation qui renonce à un avantage décisif de l'invention en mettant en oeuvre un moyen identique quant au résultat, alors que le but principal de l'invention est d'éviter l'utilisation de ce moyen.

2 S'agissant d'un brevet européen, la protection d'une sous-combinaison est en tout cas exclue lorsqu'il est renoncé à une caractéristique de la revendication qui se révèle essentielle et déterminante pour l'enseignement protégé

Exposé des faits et conclusions

(...) Le brevet litigieux porte sur un dispositif de lavage pour véhicules, notamment pour autobus et fourgons.

Dans la présentation donnée par le tribunal d'appel et non contestée par les parties, la revendication 1 du brevet litigieux, invoquée en premier lieu dans la présente affaire, comporte les éléments suivants:

1. Dispositif de lavage pour véhicules, notamment pour autobus et fourgons,
- 2 qui traversent le dispositif de lavage en étant propulsés par leur propre commande,
3. qui utilise au moins deux brosses de lavage
 - a) verticales
 - b) chargées d'eau

*) Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung, die vollständig in GRUR 1991, 444 veröffentlicht ist

*) Translation of the official text abridged for publication The full text of the original is reported in GRUR 1991, 444.

*) Traduction du texte officiel de la décision, abrégé aux fins de la publication Le texte officiel a été publié dans son intégralité dans GRUR 1991, 444

c) die an einem zur Fahrzeugdurchfahrtrichtung diagonal und waagrecht in einer Waschbrücke verlaufenden Querholm verfahrbar sind,

d) die in ihrer Ausgangsstellung auf der einen Seite der Waschstraße angeordnet sind,

e) von denen die in Fahrzeugdurchfahrtrichtung gesehen hintere Waschbürste eine zur vorderen Waschbürste seitlich versetzte, im Fahrzeugdurchfahrtbereich liegende und von der Fahrzeugfrontfläche beaufschlagbare Stellung einnimmt und

f) durch die Bewegung des Fahrzeuges auf der diagonalen Führungsbahn auf die andere Seite der Waschstraße verfahrbar ist, während

g) die vordere Waschbürste der hinteren Waschbürste nacheilend angetrieben wird,

dadurch gekennzeichnet, daß

4 nach dem Passieren des Fahrzeuges beide Waschbürsten mittels eines gewichtsbelasteten Seilzuges in ihre Ausgangsstellung zurückgeführt werden:

5. der Querholm in an sich bekannter Weise zwei parallel zueinander verlaufende Fahrschienen für

6. zwei hintereinanderliegend angeordnete, unabhängig voneinander auf den Fahrschienen verfahrbare Führungsschlitten aufweist, von denen

a) jeder eine Waschbürste trägt und

b) aus einer die Form eines Dreiecks aufweisenden, horizontal liegenden Tragplatte besteht, wobei

c) der die vordere Waschbürste tragende Schlitten mit einer Längskante parallel zur ersten Fahrschiene und sich mit seiner dieser Längskante gegenüberliegenden Tragplattenspitze auf der zweiten Fahrschiene abstützt, wogegen

d) der die hintere Waschbürste tragende Schlitten mit einer Längskante parallel zur zweiten Fahrschiene liegt, und sich mit seiner dieser Längskante gegenüberliegenden Tragplattenspitze auf der ersten Fahrschiene abstützt, wogegen

7. der die Waschbürsten in ihre Ausgangslage zurückführende Seilzug an dem die hintere Waschbürste tragenden Führungsschlitten angreift,

8. der die vordere Waschbürste tragende Führungsschlitten über einen weiteren Seilzug mit einem Gewicht belastet ist, das

a) diesen Führungsschlitten in Richtung zum anderen Führungsschlitten hin belastet, wobei

(c) can be traversed on a wash gantry cross-beam positioned diagonally and horizontally with respect to the direction in which vehicles pass through the plant

(d) and in their starting position are located to one side of the vehicle washing plant;

(e) the rear brush (seen from the direction in which vehicles pass through the plant) adopts a position to one side of the front brush in the area through which the vehicles pass so that it comes into contact with the front of the vehicle, and

(f) can be displaced to the other side of the washing plant on the diagonal guide track by means of the movement of the vehicle;

(g) the front wash brush is driven in pursuit of the rear wash brush,

characterised in that

4. after a vehicle has passed through, the two wash brushes are brought back into their starting position by the action of a cable to which a weight is attached:

5. the cross-beam has, according to a known method, two rails running parallel to each other for

6. two runners, which are located one behind the other and can move independently of each other on the rails,

(a) each of the runners has a wash brush mounted on it

(b) and consists of a triangular, horizontal carrier plate;

(c) the runner carrying the front brush is located with one longitudinal edge parallel to the first rail and with the vertex of the carrier plate opposite to that edge resting on the second rail;

(d) the runner carrying the rear brush is located with one longitudinal edge parallel to the second rail and the vertex of the carrier plate opposite to that edge resting on the first rail;

7. the cable which returns the wash brushes to their starting position acts on the runner which carries the rear wash brush,

8. the runner carrying the front wash brush is placed under load by means of a further cable to which a weight is attached, and which

(a) places that runner under a load in the direction of the other runner;

c) qui sont déplaçables dans un pont de lavage sur une travée transversale qui est diagonale par rapport au sens de passage des véhicules et horizontale,

d) les brosses de lavage étant placées, dans leur position de départ, sur l'un des côtés du dispositif de lavage

e) et la brosse postérieure, ceci étant vu dans le sens de passage des véhicules, prenant une position dans la zone de passage des véhicules qui est décalée latéralement par rapport à la brosse de lavage antérieure de manière à pouvoir charger d'eau la surface frontale du véhicule et

f) pouvant être déplacée par le mouvement du véhicule sur la voie diagonale vers l'autre côté du dispositif de lavage,

g) la brosse de lavage antérieure étant commandée en retard par rapport à la brosse de lavage postérieure,

caractérisé en ce que,

4 après le passage du véhicule, les deux brosses de lavage sont reconduites dans leur position de départ au moyen d'une commande par câble à contrepoids et

5 que la travée transversale présente, de manière connue en soi, deux rails de roulement placés parallèlement l'un par rapport à l'autre pour

6. deux coulisseaux placés l'un derrière l'autre et déplaçables sur les rails de roulement indépendamment l'un de l'autre,

a) chacun d'eux portant une brosse de lavage et

b) étant constitué par une plaque de support placée dans le sens horizontal présentant la forme d'un triangle,

c) le coulisseau qui porte la brosse de lavage antérieure étant parallèle par une arête longitudinale au premier rail de roulement et s'appuyant par l'extrémité de la plaque de support située en face de cette arête longitudinale sur le deuxième rail de roulement, au contraire du

d) coulisseau qui porte la brosse de lavage postérieure qui est parallèle par une arête longitudinale au deuxième rail de roulement et qui s'appuie par l'extrémité de la plaque de support située en face de cette arête longitudinale sur le premier rail de roulement,

7. que la commande à câble qui ramène les brosses de lavage à leur position de départ s'accroche au coulisseau qui porte la brosse de lavage postérieure et

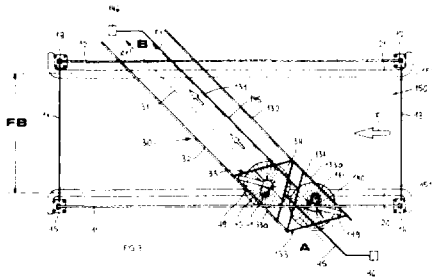
8. que le coulisseau qui porte la brosse de lavage antérieure est chargé d'un poids par une autre commande à câble qui

a) charge ce coulisseau en direction de l'autre coulisseau,

9 das am zurückführenden Seilzug angeordnete Gewicht größer ist als das am weiteren Seilzug angeordnete Gewicht.

Wegen der weiter geltend gemachten Unteransprüche 3 und 7 wird auf die Klagepatentschrift verwiesen.

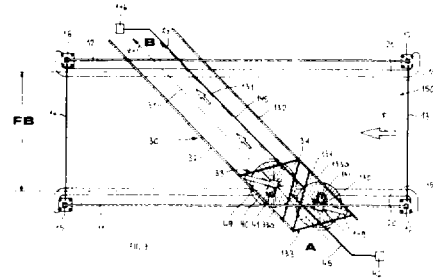
Die nachfolgend wiedergegebene Figur 3 des Klagepatents gibt ein Ausführungsbeispiel der Erfindung nach dem Klagepatent wieder



9 the weight attached to the return cable is heavier than that attached to the other cable.

For the remaining subordinate Claims 3 and 7 cited in this case, reference is made to the specification of the patent in suit.

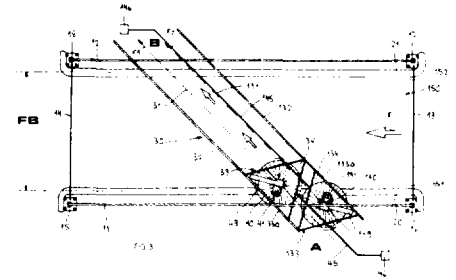
Figure 3 of the patent in suit, which is reproduced below, shows an example of an embodiment of the invention according to the patent in suit



9 le poids qui est placé sur la commande à câble de retour étant plus élevé que le poids placé sur l'autre commande à câble.

S'agissant des sous-revendications 3 et 7, qui restent maintenues, il est fait référence au texte du brevet litigieux

Le dessin ci-dessous (Fig. 3 du brevet litigieux) illustre un mode de réalisation de l'invention selon le brevet.



(...) Die Klägerin macht geltend, diese Waschvorrichtung der Beklagten mache von den Merkmalen der Patentansprüche 1, 3 und 7 des Klagepatents teils wortlautgemäß, teils unter Verwendung glatt äquivalenter Mittel Gebrauch

Die Klägerin hat die Beklagten auf Unterlassung und Rechnungslegung in Anspruch genommen und die Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zur Leistung von Schadensersatz begehrt

Die Beklagten haben die Abweisung der Klage beantragt. Sie sind der Meinung, die angegriffene Omnibus-Waschanlage verletze das Klagepatent nicht

Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihr in den Instanzen abgewiesenes Klagebegehren weiter. Die Beklagten beantragen, die Revision zurückzuweisen

Aus den Gründen

Die Revision der Klägerin hat im Ergebnis keinen Erfolg

I. (...) Als technisches Problem der Erfindung wird in der Klagepatentschrift herausgestellt, eine Waschvorrichtung gedrungener Bauart und hoher Stabilität zu schaffen, die ohne Zuführung von Fremdenergien zur Erzeugung der erforderlichen Bewegungsabläufe auskomme (...)

II. 1. (...) In rechtlicher Hinsicht hat das Berufungsgericht ausgeführt, bei der angegriffenen Ausführungsform werde von den in innerem Zusammenhang stehenden Merkmalen 4, 7 und 9 des Patentanspruchs 1 des Klagepatents weder identisch noch durch Einsatz äquivalenter Mittel Gebrauch gemacht, weil die Waschbürsten bei der Waschanlage der Beklagten mittels eines elektromotorisch betriebenen Kettenzuges und nicht durch ein an Seilen

(...) The plaintiffs maintain that this washing apparatus of the defendants makes use of the features of Claims 1, 3 and 7 of the patent in suit, partly as they are worded and partly through the use of directly equivalent means

The plaintiffs petition that the defendants be restrained and seek an order for the discovery of accounts. They further petition for a ruling that the defendants must pay compensation.

The defendants ask that the action be dismissed. They consider that the contested omnibus washing plant does not infringe the patent in suit.

On appeal on a point of law, the plaintiffs further pursue the petition which was dismissed in the lower courts. The defendants maintain that the appeal on a point of law should be dismissed

Excerpts from the Reasons

The appeal is not allowable.

I. (...) According to the specification of the patent in suit, the technical problem of the invention consists in designing a washing apparatus of compact construction and superior stability which produces the necessary cycle of movements without any external source of energy (...)

II. 1. (...) With regard to the law, the appeal court has stated that the contested embodiment does not employ interrelated features 4, 7 and 9 of Claim 1 of the patent in suit identically or through the use of equivalent means, since in the case of the defendants' washing plant the wash brushes are returned to their starting position by means of a chain driven by an electric motor and not by means of a weight attached to cables. Whilst, at

(...) La demanderesse fait valoir que le dispositif de lavage de la défenderesse utilise, en partie au pied de la lettre et en partie par le recours à des moyens strictement équivalents, les caractéristiques des revendications 1, 3 et 7 du brevet litigieux.

La demanderesse forme une demande en cessation et en reddition des comptes contre la défenderesse et sollicite la constatation de l'obligation de celle-ci de réparer le préjudice.

La défenderesse sollicite le rejet de la demande. Elle estime que l'installation de nettoyage pour autobus attaquée ne porte pas atteinte au brevet.

Par ce pourvoi, la demanderesse maintient les conclusions dont elle a été déboutée dans les instances antérieures. La défenderesse demande que le pourvoi soit rejeté

Extrait des motifs

Le pourvoi n'est pas fondé.

I. (...) Le problème technique de l'invention est défini dans le texte du brevet litigieux comme étant la création d'un dispositif de lavage compact et très solide, capable d'engendrer la série de mouvements nécessaire sans apport extérieur d'énergie (...)

II. 1. (...) Sur le plan juridique, le tribunal d'appel a souligné que le mode de réalisation attaqué n'utilisait, ni de façon identique, ni par l'emploi de moyens équivalents, les caractéristiques intimement liées 4, 7 et 9 de la revendication 1 du brevet litigieux, ceci au motif que les brosses de lavage de l'installation de lavage de la défenderesse sont reconduites dans leur position de départ au moyen d'un palan à chaînes mû par un moteur électrique

hängendes Gewicht in ihre Ausgangslage zurückgeführt würden. Zwar habe der mit dem allgemeinen Fachwissen ausgerüstete Fachmann im Prioritätszeitpunkt die bei der angegriffenen Vorrichtung für die Rückführung der Bürsten gewählte Lösung ohne weiteres erkennen können, da er darauf u. a. in der DE-A-1630414 (S. 10) ausdrücklich hingewiesen werde. Die Zurückführung der Waschbürsten mit Hilfe eines Elektromotors sei jedoch kein "funktionsgleiches Lösungsmittel". Es komme insoweit nicht auf die Übereinstimmung in der technischen Funktion zwischen dem patentgemäßen und dem abgewandelten Mittel an, die sich nicht in Abrede stellen lasse. Abzustellen sei vielmehr "auf eine Funktionsgleichheit im Rahmen des vom Patent zu lösenden technischen Problems". Der Fachmann entnehme dem Klagepatent als Aufgabe, die erforderlichen Bewegungsabläufe mit dem geringstmöglichen technischen Aufwand zu erreichen und den Einsatz von Fremdenergie möglichst überflüssig zu machen. (...)

Die angegriffene Vorrichtung könne auch nicht als verschlechterte Ausführungsform der patentgemäßen Vorrichtung angesehen werden. Von der in den Mittelpunkt des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 gestellten Lösung werde kein Gebrauch gemacht. Diese bestehe darin, durch einen auf die hintere Bürste wirkenden, mit einem schwereren Gewicht belasteten Seilzug beide Bürsten in die Ausgangslage zurückzuführen. Daß es sich beim Klagepatent um ein Kombinationspatent handle, sei in diesem Zusammenhang bedeutungslos, weil die Kombination der angegriffenen Ausführungsform sich ebenfalls nicht im Rahmen des vom Patent verfolgten Lösungsprinzips halte. Dieses Lösungsprinzip bestehe in dem Verzicht auf Fremdenergie für Vor- und Rücklauf der Waschbürsten, es werde durch die Verwendung eines Elektromotors für die Rückführung der Waschbürsten in die Ausgangsstellung verlassen. (...)

2. Gegen diese rechtliche Beurteilung des Berufungsgerichts wendet sich die Revision im Ergebnis ohne Erfolg. (...)

Für eine Erstreckung des Schutzzumfangs auf eine von einem Merkmal des Patentanspruchs abweichende Ausführungsform reicht die bloße Übereinstimmung im Leistungsergebnis (- durch den elektrisch angetriebenen Kettenzug wie durch den gewichtsbelasteten Seilzug werden die Waschbürsten in ihre Ausgangsstellung zurückgeführt -) jedoch nicht aus (BGHZ 105, 1, 10 ff. - Ionenanalyse¹).

Wie der Senat bereits in der "Formstein"-Entscheidung (BGHZ 98, 12,

the priority date, a skilled person with his general knowledge of the art could certainly have recognised the solution adopted in the contested apparatus for returning the brushes, since he is expressly referred to it in, *inter alia*, DE-A 16 30414 (p. 10), the use of an electric motor to return the wash brushes is not a "functionally equivalent means". In this respect the crucial point is not whether the technical function of the patented and alternative means is equivalent, which cannot be denied, but "equivalence of function in terms of the technical problem to be solved by the patent". A skilled person would gather from the patent in suit that the problem was to achieve the requisite movement cycles using the minimum technical effort and as far as possible without the use of external energy. (...)

The contested apparatus cannot be regarded as a debased embodiment of the patented apparatus. No use is made of the solution which is the focus of the characterising portion of Claim 1. This consists in bringing the two brushes back into their starting position by means of a cable with a heavy weight attached to it which acts on the rear brush. In this connection, the fact that the patent in suit is a combination patent is immaterial, since the combination of the contested embodiment likewise does not remain within the limits of the principle pursued by the patent. That principle consists in forgoing the use of external energy for deploying and retracting the wash brushes, and is abandoned when an electric motor is used to return the wash brushes to their starting position. (...)

2. In the result, the appeal on a point of law against that legal assessment of the appeal court is unsuccessful. (...)

The mere fact that the same effects are achieved (the wash brushes are returned to their starting position by the electrically driven chain as they are by the weighted cable) is, however, insufficient to extend the protection conferred by the patent to cover an embodiment differing in point of one feature of the claim (105 BGHZ 1, at 10 et seq. - *Ionenanalyse*¹).

As the Senate has already held in its decision in the *Formstein* case

et non pas au moyen de contrepoids pendus à des câbles. Certes, à la date de priorité revendiquée, l'homme de métier possédant les connaissances techniques générales était à même de reconnaître aisément la solution choisie dans le dispositif attaqué, pour la reconduction des brosses, vu que cela lui était expressément signalé, notamment dans le document DE-A-1630414 (p. 10). La reconduction des brosses de lavage à l'aide d'un moteur électrique ne constitue toutefois pas une "mise en oeuvre dans la solution d'un moyen fonctionnellement identique". L'important n'est pas que la fonction technique du moyen mis en oeuvre selon le brevet et celle de la variante soient identiques; cela est incontestable. Ce qui compte, c'est "une identité fonctionnelle dans le cadre du problème technique à résoudre par le brevet". L'homme du métier estimerait que le brevet litigieux a pour but de produire les mouvements nécessaires à l'aide d'un minimum de moyens techniques et si possible en rendant superflu tout apport d'énergie extérieur. (...)

Le dispositif attaqué ne peut pas non plus être considéré comme un mode de réalisation inférieur du dispositif selon le brevet. Il n'est pas fait usage de la solution placée au centre de la partie caractérisante de la revendication 1. Cette solution consiste à reconduire les deux brosses dans leur position de départ au moyen d'une commande à câble, lestée d'un poids plus lourd, qui agit sur la brosse postérieure. Le fait que le brevet litigieux soit un brevet de combinaison est ici sans importance, car la combinaison propre au mode de réalisation attaqué sort également du cadre du principe de la solution recherchée par le brevet. Ce principe consiste dans la non-utilisation d'énergie extérieure pour assurer le va-et-vient des brosses de lavage; la reconduction des brosses de lavage dans leur position de départ par le truchement d'un moteur électrique s'écarte de ce principe. (...)

2. Il n'est pas fait droit au pourvoi formé contre cette appréciation juridique du tribunal d'appel. (...)

Le simple fait que deux dispositifs produisent les mêmes effets (les brosses de lavage sont reconduites dans leur position de départ, que ce soit au moyen du palan à chaîne mû par un moteur électrique ou par la commande par câble à contrepoids) ne suffit cependant pas à justifier l'extension de la protection à un mode de réalisation s'écartant d'une caractéristique de la revendication (BGHZ 105, 1, 10 s. - *Ionenanalyse*¹).

Comme l'a déjà souligné la Chambre dans la décision "*Formstein*" (BGHZ

¹) ABI EPA 1991 115

¹) OJ EPO 1991, 115

¹) JO OEB 1991, 115

18²⁾ dargelegt hat, ist bei der Bemessung des Schutzzumfangs auf die dem Fachmann erkennbare Tragweite der Erfindung abzustellen. Der Schutzzumfang eines Patents kann nach neuem Recht nur auf solche bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzte Mittel erstreckt werden, die den Mitteln der Erfindung sinngemäß entsprechen (BGHZ 105, 1, 10 ff. - *Ionenanalyse*). Vom Sinngehalt eines Patentanspruchs wird dann kein Gebrauch mehr gemacht, wenn ein für die patentgemäße Lehre wesentliches und bestimmendes Merkmal durch ein Mittel ersetzt wird, durch dessen Einsatz der mit der Erfindung verfolgte Sinn verfehlt oder gar in sein Gegenteil verkehrt wird (...).

Maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs ist der Patentanspruch, dessen Inhalt durch Auslegung zu ermitteln ist, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Wie aus dem Protokoll über die Auslegung von Art 69 Abs. 1 EPÜ hervorgeht, dient die Auslegung nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen und zur Klarstellung der in den Patentansprüchen verwendeten technischen Begriffe, sondern auch zur Klärung von Bedeutung und Tragweite der dort beschriebenen Erfindung. Vom Schutzzumfang erfaßt werden danach nur solche Lösungsmittel, die der Durchschnittsfachmann aufgrund von Überlegungen, die sich an der im Patentanspruch umschriebenen Erfindung orientieren, als gleichwirkend auffinden konnte.

Zur Ermittlung des die Tragweite der Erfindung bestimmenden Sinngehalts des Patentanspruchs hat das Berufungsgericht entsprechend dem Auslegungsprotokoll zu Art. 69 Abs. 1 EPÜ mit Recht die Patentbeschreibung einbezogen und auch den dort mitgeteilten Stand der Technik, insbesondere die DE-A-16 30 414, gewürdigt. (...)

Rechtsfehlerfrei hat es herausgestellt, daß als wesentlicher Vorzug der patentgemäßen Vorrichtung in der Klagepatentschrift hervorgehoben wird, die Waschvorrichtung benötige elektrischen Strom lediglich zur Erzeugung der Drehbewegung der Bürsten und für die Zuführung des Waschwassers (Sp. 5 Z. 13-17)(...).

Bei dieser Sachlage konnte das Berufungsgericht für die in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Lehre als wesentlich und bestimmend ansehen, die Waschbürsten unter Verzicht auf den in der DE-A-16 30 414 (vgl. Fig. 8-9, Bezugszeichen 29, 40) beschriebenen elektrischen Kettenantrieb allein durch mechanische Mittel (gewichtbelastete Seilzüge mit mechanischer Steuerung) in die Ausgangsstellung zurückzufahren (vgl. dazu auch BGH GRUR 1986, 238, 240 - *Melk-*

(98 BGHZ 12 at 18²⁾), the extent of the protection is to be determined on the basis of the scope of the invention as it would be understood by a person skilled in the art. The protection conferred by a patent can, according to new law, only be extended to such means used in the contested embodiment as correspond substantially to the means used in the invention (105 BGHZ 1, at 10 et seq. - *Ionenanalyse*). The substance of a claim is not used where a feature which is essential and determinant for the teaching of the patent is replaced by a means the use of which results in the purpose pursued by the invention not being achieved or even in the reverse being brought about (...).

The decisive factor in establishing the extent of the protection is the claim, whose content is to be determined by interpretation, which is to be carried out in the light of the description and drawings. 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 and to clarify the technical terms used in them, but also to explain the significance and scope of the invention they describe. The protection only covers such means which might occur to the average skilled person as having equivalent effects in the light of considerations inspired by the invention described in the claim.

In order to determine the substance of the claim which determines the scope of the invention the appeal court rightly considered the patent description in accordance with the Protocol on the Interpretation of Article 69 (1) EPC and also assessed the state of the art referred to in the description, in particular DE-A-16 30 414. (...)

It determined, correctly in law, that the patent specification emphasised as the essential advantage of the patented apparatus that the washing apparatus needs electric current only to impart rotational movement to the brushes and for the purpose of conducting the wash water (col. 5, lines 13-17) (...).

In those circumstances, the appeal court was entitled to regard it as essential and determinant for the teaching of Claim 1 that the wash brushes are to be taken back to their starting position by mechanical means only (mechanically-controlled weighted cables) without the use of the electrical chain drive described in DE-A-16 30 414 (cf. fig. 8-9, reference signs 29, 40; cf. also BGH GRUR 1986, 238, 240 - *Melkstand*). The protection conferred by a patent cannot be

98, 12, 18²⁾), l'on doit, pour déterminer l'étendue de la protection, se référer à la portée de l'invention telle qu'elle peut être reconnue par l'homme du métier. Conformément à la jurisprudence récente, la protection conférée par le brevet ne peut être étendue qu'aux moyens mis en oeuvre dans le mode de réalisation incriminé, qui correspondent au sens de l'invention (BGHZ 105, 1, 10 s. - *Ionenanalyse*). Il cesse d'y avoir utilisation du sens d'une revendication lorsqu'une caractéristique essentielle et déterminante de l'enseignement selon le brevet est remplacée par un moyen dont la mise en oeuvre manque, voire inverse, le but de l'invention (...).

La détermination de l'étendue de la protection se fonde essentiellement sur la teneur de la revendication, qu'il y a lieu d'apprécier par interprétation en 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 et à préciser le sens des termes techniques qui y sont employés, mais également à clarifier la signification et la portée de l'invention qu'elles décrivent. En conséquence, l'étendue de la protection englobe uniquement les moyens mis en oeuvre dans la solution, que l'homme de métier, se fondant sur l'invention décrite dans la revendication, a pu considérer comme produisant les mêmes effets.

En vue de dégager le sens de la revendication, qui détermine la portée de l'invention, le tribunal d'appel, conformément au protocole interprétatif de l'article 69(1) CBE, a pris en considération à juste titre la description du brevet ainsi que l'état de la technique indiqué dans celui-ci, notamment le document DE-A-16 30 414. (...)

Il a mis en évidence de façon non erronée en droit que le principal avantage du dispositif selon le brevet, souligné dans le texte du brevet litigieux, était le fait que le dispositif de lavage a uniquement besoin de courant électrique pour engendrer la rotation des brosses et acheminer l'eau de lavage (colonne 5, lignes 13 à 17) (...).

Dans ces conditions, le tribunal d'appel a pu considérer qu'il était essentiel et déterminant pour l'enseignement protégé dans la revendication 1 (cf. également à ce sujet BGH GRUR 1986, 238, 240 - *Melkstand*) que les brosses de lavage soient reconduites dans leur position de départ uniquement par des moyens mécaniques (commandes par câble à contrepoids avec guidage mécanique), sans la transmission électrique par chaîne décrite dans le document DE-A-16 30 414 (cf. Fig. 8 et 9,

²⁾ ABI EPA 1987, 551

²⁾ OJ EPO 1987, 551

²⁾ JO OEB 1987, 551

stand). Der Schutzbereich eines Patents kann nicht auf eine Ausführungsform erstreckt werden, die auf den entscheidenden Vorteil der Erfindung vollständig verzichtet und statt dessen ein Mittel aus dem Stand der Technik einsetzt, dessen Einsatz zu vermeiden Hauptzweck der Erfindung ist. Bei einer solchen Ausgangslage kommt auch eine Verletzung des Patents unter dem Blickwinkel der sogenannten verschlechterten Ausführungsform nicht in Betracht. Ob nach neuem Recht Schutz für eine Unterkombination in Frage kommt (vgl. dazu BGHGRUR 1989, 903, 905 - *Batteriekastenschnur*), kann unentschieden bleiben. Ein solcher Schutz scheidet jedenfalls dann aus, wenn die angegriffene Ausführungsform auf ein Anspruchsmerkmal verzichtet, das für die unter Schutz gestellte Lehre wesentlich und bestimmend ist. (...)

extended to cover an embodiment which completely forgoes the decisive advantage of the invention and employs instead a means from the state of the art which the invention was primarily designed to avoid. On this footing there can be no question of an infringement of the patent from the point of view of the so-called debased embodiment. Whether under new law protection for a sub-combination arises (cf. in that regard BGHGRUR 1989, 903, 905 - *Batteriekastenschnur*) can be left open. Such protection does not obtain in any event where the contested embodiment dispenses with a feature of a claim which is essential and determinant for the teaching of the patent. (...)

points 29 et 40) La protection d'un brevet ne peut pas être étendue à un mode de réalisation qui renonce totalement à un avantage décisif de l'invention, pour mettre en oeuvre en lieu et place un moyen tiré de l'état de la technique, alors que l'invention a pour but principal d'éviter l'utilisation de ce moyen. Étant donné cette situation, il ne saurait y avoir contrefaçon du brevet sous l'angle du mode de réalisation dit inférieur. Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si, conformément à la jurisprudence récente, une sous-combinaison peut faire l'objet d'une protection (cf. à ce sujet BGHGRUR 1989, 903 et 905 - *Batteriekastenschnur*). En tout état de cause, une telle protection est exclue lorsque le mode de réalisation incriminé renonce à une caractéristique des revendications qui est essentielle et importante pour l'enseignement protégé. (...)