

URTEIL DES BUNDESGERICHTSHOFS, X. ZIVILSENAT, VOM 18. SEPTEMBER 1990 (X ZR 29/89)*

Stichwort: Elastische Bandage

§ 1 PatG 1981
(Artikel 52 (1), 56, 138 (1) a) EPÜ)

Schlagwort: "Erfinderische Tätigkeit - Hilferwägungen und druckschriftlicher Stand der Technik-Markterfolg und Nachahmung als Indizien für eine Bereicherung der Technik"

Leitsatz

Zur Frage der Berücksichtigung von Markterfolg und Nachahmung durch Mitbewerber bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer Lehre zum technischen Handeln.

Sachverhalt und Anträge

Die Beklagte ist Inhaberin des am 30. August 1980 unter Beanspruchung der Priorität der Voranmeldung vom 7. September 1979 in der Bundesrepublik Deutschland angemeldeten europäischen Patents 0 027 172 (Streitpatents). Der gegen die Patenterteilung eingelegte Einspruch (...) ist von der Einspruchsabteilung des EPA zurückgewiesen worden. Die dagegen eingelegte Beschwerde (...) hat die Technische Beschwerdekammer des EPA zurückgewiesen (Aktenzeichen: T 190/85¹).

Das Streitpatent betrifft eine Bandage aus elastischem Bandagenstoff. Patentanspruch 1 des Streitpatents hat folgenden Wortlaut:

1. Bandage aus elastischem Bandagenstoff, insbesondere in Schlauchform für die Abstützung bzw. Kompression von Knie-, Sprung-, Ellbogen- und/oder Handgelenken, mit wenigstens einer im angelegten Zustand die Knochenvorsprünge des Gelenks umgebenden, die benachbarten Gelenkweichteile beaufschlagenden Kompressionseinlage, dadurch gekennzeichnet, daß die Kompressionseinlage aus elastischem, jedoch inkompressiblem Silikonkautschuk oder einem Material mit gleichen Elastizitäts- und Kompressionseigenschaften besteht

(...)

Die Kläger machen geltend, die beanspruchte Erfindung sei im Streitpatent nicht in einer Weise offenbart, daß ein

DECISION OF THE BUNDESGERICHTSHOF (FEDERAL COURT OF JUSTICE), 10th CIVIL SENATE, DATED 18 SEPTEMBER 1990 (X ZR 29/89)*

Headword: *Elastische Bandage* (elastic bandage)

§ 1 Patent Law 1981
(Article 52(1), 56, 138(1)(a) EPC)

Keyword: "Inventive step - Subsidiary considerations and prior art documents - Market success and imitation as indicators of enrichment of the art"

Headnote

Market success and imitation by competitors taken into account in the assessment of inventive step in a technical teaching.

Summary of Facts and Submissions

The defendants are the proprietors of European patent No. 0 027 172 (the contested patent) granted in response to an application filed on 30 August 1980 claiming the priority of an earlier German application of 7 September 1979. The opposition to the grant of a patent (...) was rejected by the EPO Opposition Division and the subsequent appeal (...) dismissed by the EPO Technical Board of Appeal (decision T 190/85¹).

The contested patent relates to a bandage formed from elastic material, Claim 1 being worded as follows:

"1. A bandage formed from elastic material, particularly in the form of a tube for supporting or compressing knee, ankle, elbow and/or wrist joints, and having at least one compression insert which, in use, surrounds the bone projections of the joint and acts upon the adjacent soft parts of the joint, characterised in that the compression insert consists of elastic but incompressible silicone rubber or a material having the same elastic and compressive properties."

(...)

The plaintiffs maintain that the invention as claimed is not disclosed in the contested patent in such a way that a

ARRET DU BUNDESGERICHTSHOF (COUR FEDERALE DE JUSTICE), X^e CHAMBRE CIVILE, EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1990 (X ZR 29/89)*

Référence: *Elastische Bandage* (bandage élastique)

Article 1^{er} PatG 1981 (Loi sur les brevets)
(Article: 52(1), 56, 138(1) a) CBE)

Mot-clé: "Activité inventive - Considérations auxiliaires et état de la technique dans les documents Succès commercial et existence d'imitations en tant qu'indices de l'enrichissement de la technique"

Sommaire

Question de la prise en considération du succès commercial et de l'existence d'imitations pour l'appréciation de l'activité inventive d'un enseignement sur la démarche technique à effectuer

Exposé des faits et conclusions

La défenderesse est titulaire du brevet européen n°0027 172 (brevet litigieux) qui a fait l'objet d'une demande déposée en République fédérale d'Allemagne le 30 août 1980 pour laquelle était revendiquée la priorité d'une demande antérieure en date du 7 septembre 1979. L'opposition formée contre la délivrance du brevet (...) a été rejetée par la division d'opposition de l'OEB. La chambre de recours technique de l'OEB a rejeté le recours introduit contre la décision de rejet (...) (affaire T 190/85¹).

Le brevet litigieux concerne un bandage en matière élastique. La revendication 1 s'énonce comme suit:

"1. Bandage en matière élastique de bandage, en particulier sous forme tubulaire, pour le soutien ou la compression des articulations du genou, du cou-de-pied, du coude et/ou de la main, comportant au moins un doublage de compression qui, dans l'état appliqué, entoure les saillies osseuses de l'articulation et agit sur les parties molles adjacentes des tissus, caractérisé en ce que le doublage de compression est formé de caoutchouc de silicone élastique mais incompressible ou d'une matière ayant des propriétés d'élasticité et de compression semblables."

(...)

Les demandeurs font valoir que le brevet litigieux n'expose pas l'invention revendiquée de façon qu'un homme

*) Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung, die vollständig in GRUR 1991, 120 und im Bl. f. PMZ 1991, 161 veröffentlicht ist

*) Eine Kopie der nicht veröffentlichten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

*) Translation of the official text abridged for publication. The full text of the original has been published in GRUR 1991 120 and Bl. f. PMZ 1991, 161

*) A copy of the unpublished decision in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page

*) Traduction du texte officiel de la décision abrégé aux fins de la publication. Le texte officiel intégral a été publié dans GRUR 1991, 120 et dans Blatt für PMZ 1991, 161

*) Une copie de la décision non publiée et rédigée dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich, moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page

Fachmann sie ausführen könne. Außerdem sei der Gegenstand des Streitpatents gegenüber den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen unzulässig erweitert worden. Schließlich sei der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig, da er nicht auf einer erfindnerischen Tätigkeit beruhe, sondern sich in naheliegender Weise aus dem vorgelegten druckschriftlichen Stand der Technik ergebe.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.

Mit der Berufung verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Nichtigkeitsklage weiter (...)

Entscheidungsgründe

Die Berufung der Beklagten hat keinen Erfolg.

I. Das Streitpatent betrifft eine Bandage aus elastischem Bandagenstoff (...). Solche Bandagen werden bei Gelenkverletzungen, wie sie beim Sport vorkommen, aber auch bei degenerativen Gelenkveränderungen verwendet. In der Streitpatentschrift ist angegeben, daß die Kompressionseinlage der bekannten, meist schlauch- oder strumpfförmigen, aus elastischen Gummi- oder Kunststoffäden hergestellten Bandagen, aus Schaumkunststoff hergestellt sei. Die bekannten Bandagen übten aufgrund ihrer Elastizität zwar eine stützende und gleichzeitig massierende Wirkung aus, die der Resorption des sich bei Gelenkverletzungen fast immer bildenden entzündlichen Ergusses dienen sollte. Die Durchblutung sei insgesamt jedoch unbefriedigend, weil diejenigen Bereiche des Schaumkunststoffs, auf die keine Belastung ausgeübt werde, auch keine Kompression erführen und sich die massierende Wirkung deshalb auf diese Bereiche nicht erstreckte, so daß dort die Durchblutung nach wie vor unbefriedigend bleibe. Ziel der Erfindung sei es, eine Bandage so zu gestalten, daß bei Gelenkverletzungen ein schnelles Abschwollen und eine bessere Resorption des Ergusses bewirkt und ein angenehmeres Tragen der Bandage erreicht werde.

Dieses Ziel soll erfindungsgemäß dadurch erreicht werden, daß die Kompressionseinlage aus elastischem, jedoch inkompressiblem Silikonkautschuk oder einem Material mit gleichen Elastizitäts- und Kompressionseigenschaften besteht.

II. 1 Die Streitpunkte der unzulässigen Erweiterung, unzureichenden Offenbarung und Neuheit der Erfindung können unerörtert bleiben. Denn die Berufung der Beklagten kann jedenfalls deshalb keinen Erfolg haben, weil die

person skilled in the art could carry it out; that the patent inadmissibly extends the subject-matter beyond the content of the application as filed; and that its subject-matter is not patentable, as it does not involve an inventive step but is obvious from the prior art documents submitted.

The contested patent was revoked by the *Bundespatentgericht* (Federal Patent Court).

In lodging an appeal the defendants are pursuing their plea for dismissal of the action for revocation. (...)

Reasons for the Decision

The defendants' appeal is not allowable.

I. The contested patent relates to a bandage formed from elastic material. (...) This type of bandage is used for joint injuries of the kind sustained during sport, and also for degenerative arthrosis. The contested patent states that known bandages (mainly tubes or stockings made of elastic threads of rubber or plastic) have a foam plastic compression insert. Although the elasticity of the known bandages enabled them to provide support and a simultaneous massaging effect designed to aid absorption of the inflammatory effusion almost always accompanying joint injuries, blood circulation was generally unsatisfactory because the unstressed areas of the foam plastic underwent no compression, so the massaging effect did not extend to these areas. The purpose of the invention was therefore to design a bandage for joint injuries which would bring about rapid detumescence, improved absorption of the effusion and greater comfort for the wearer.

The invention is claimed to achieve this by virtue of the fact that the compression insert consists of elastic but incompressible silicone rubber or a material having the same elastic and compressive properties.

II. 1. The issues of inadmissible extension of the subject-matter and inadequate disclosure and novelty of the invention require no discussion: the defendants' appeal is in any case unallowable because the teaching set out

du métier puisse l'exécuter. En outre, l'objet du brevet en question a été étendu de façon inadmissible par rapport aux pièces de la demande telle que déposée. Enfin, cet objet n'est pas brevetable, étant donné qu'il n'implique pas une activité inventive, mais découle de manière évidente de l'état de la technique contenu dans les documents produits.

Le *Bundespatentgericht* (Tribunal fédéral de brevets) a annulé le brevet litigieux.

En faisant appel, la défenderesse poursuit sa demande de rejet de l'action en nullité.

Motifs de la décision

L'appel de la défenderesse n'a pas abouti.

I. Le brevet litigieux porte sur un bandage en matière élastique (...). Ce type de bandage est utilisé pour le maintien des organes lors de lésions articulaires survenant par exemple chez les sportifs, mais également lors de dégénérescences articulaires. Dans le brevet litigieux, il est spécifié que le doublage de compression des bandages connus, qui se présentent généralement sous forme tubulaire ou de bas à enfiler et sont fabriqués en fils de caoutchouc ou en fils synthétiques élastiques, est réalisé en mousse synthétique. De par leur élasticité, les bandages connus exercent, certes, à la fois un effet de contention et de massage qui doit permettre de résorber l'épanchement inflammatoire se produisant presque toujours lors de lésions articulaires. Toutefois, le brevet litigieux précise aussi que l'irrigation sanguine est dans l'ensemble insuffisante, parce que les parties de la mousse synthétique sur lesquelles aucune pression n'est exercée ne subissent pas non plus de compression et que l'effet de massage ne s'étend donc pas à ces zones. Par conséquent, l'irrigation sanguine reste insuffisante à ces endroits. Le but de l'invention est de concevoir un bandage qui produise, dans le cas de lésions articulaires, une détumescence rapide ainsi qu'une meilleure résorption de l'épanchement et rende le port du bandage plus agréable.

Selon l'invention, il est possible d'obtenir ce résultat grâce au doublage de compression en caoutchouc de silicone à la fois élastique et incompressible ou en une matière ayant les mêmes propriétés d'élasticité et de compression.

II. 1. Il n'est pas nécessaire d'examiner les points litigieux concernant l'inadmissibilité de l'extension de l'objet du brevet, le caractère incomplet de l'exposé et la nouveauté de l'invention, l'appel de la défenderesse ne pouvant

Lehre des Patentanspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

2. In der Streitpatentschrift ist angegeben, daß die in Patentanspruch 1 geschützte Bandage sich von den bereits bekannten elastischen Bandagen nur darin unterscheidet, daß die Kompressionseinlage aus "elastischem, jedoch inkompressiblem Silikonkautschuk oder einem Material mit gleichen Elastizitäts- und Kompressionseigenschaften besteht". Auch aus dem vorgelegten Stand der Technik ergibt sich, daß elastische Bandagen, die der Abstützung bzw. Kompression von Gelenken dienen, bekannt waren (vgl. etwa CH-PS 152 404; DE-PS 25 51 847; US-PS 3 194 233; AT-PS 181 686). Es war auch bereits bekannt, die Schaumstoffeinlage mit einer Aussparung zu versehen, die das Gelenk u-förmig oder ringförmig umschließt und auf die dem Gelenk benachbarten Weichteile einwirkt, diese massiert und dort die Durchblutung fördert (DE-AS 1 015 364). Bekannt war auch der positive Einfluß einer massierenden Wirkung auf die Heilung eines Gelenkgusses (vgl. Sp. 1 Z 18-22 d Streitpatentschrift). Das alles ist zwischen den Parteien unstrittig und bedarf daher keiner weiteren Erörterung.

In der DE-OS 27 22 563 ist eine Pelotte für Rückenstützbandagen beschrieben, die aus Silikonkautschuk besteht. Es heißt dort, daß die bisher zur Abstützung der Kreuz- und Lendenwirbel benutzten Schaumstoffpolsterungen deshalb unvorteilhaft seien, weil die Druckübertragung wegen der mangelhaften Anpassungsfähigkeit von Schaumstoffen nicht optimal sei, so daß Druck- und Scheuerstellen entstünden (a.a.O.S. 4). Als Vorteil der Verwendung von Silikonkautschuk wird demgegenüber eine weitgehend gleichmäßige Druckübertragung herausgestellt, da sich die gallert- bzw. gelartige Masse jeder Körperform ausgezeichnet anpasse. Durch diesen "Kugellagereffekt" würden Druck- und Scheuerstellen vermieden. Aus dieser Schrift entnimmt der Fachmann, wie der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats dargelegt hat, daß die an einer Beanspruchungsstelle aufgetragenen Kräfte bei Verwendung von Silikonkautschuk (einem Elastomer) sich auf den ganzen eingespannten Bereich übertragen. Die Kräfte steigen mithin bei den in Betracht kommenden Verformungen über den ganzen Bereich etwa linear mit der Dehnung an.

Es lag für den Fachmann nahe, die bei der Verwendung von Silikonkautschuk-Pelotten in Rückenstützbandagen beschriebene Druckverteilung bei elastischen Bandagen mit Kompressionseinlagen nutzbar zu machen,

in Claim 1 involves no inventive step vis-à-vis the prior art.

2. According to the contested patent, the bandage protected by Claim 1 differs from known elastic bandages only in that the compression insert consists of "elastic but incompressible silicone rubber or a material having the same elastic and compressive properties". It is also clear from the prior art submitted that elastic bandages designed to support and/or compress joints were already known (cf. for example CH Patent No. 152404; DE Patent No. 2551 847; US Patent No. 3 194 233; AT Patent No. 181686). Another known teaching involved designing the foam insert with a recess which surrounds the joint in a U shape or ring, acts on the soft parts adjacent to the joint, massages them and improves the circulation in that area (examined DE application No. 1 015 364). Also known was the beneficial effect of a massaging action on the healing of a joint effusion (cf. column 1 lines 18-22 of the contested patent). Since none of this is disputed by the parties, further discussion is unnecessary.

Unexamined DE application No. 27 22563, which describes a silicone rubber corset pad, states that the foam paddings previously used to support sacral and lumbar vertebrae resulted in an inadequate transfer of pressure owing to their poor conformability, thus causing pressure points and chafing (loc. cit., page 4). An advantage of silicone rubber, on the other hand, was a more or less even transfer of pressure, since this jelly- or gel-like compound conformed excellently to any body shape, preventing pressure points and chafing through its "ball-bearing effect". As the expert appointed by the court explained to the Senate's satisfaction, a skilled person can infer from this document that, with silicone rubber (an elastomer), the forces exerted at one point of stress spread to the whole of the enclosed area. Given the deformations likely to arise, those forces will thus increase in roughly direct proportion to the amount of expansion.

It was obvious to the skilled person to infer that the pressure distribution described for silicone rubber corset pads could be used for elastic bandages with compression inserts for reducing swelling and haemarthrosis

de toute façon pas aboutir, puisque l'enseignement de la revendication 1 n'implique pas une activité inventive par rapport à l'état de la technique

2. Il est dit dans le fascicule du brevet litigieux que le bandage couvert par la revendication 1 se distingue des bandages élastiques déjà connus, par le seul fait que le doublage de compression est "formé de caoutchouc de silicone élastique, mais incompressible, ou d'une matière ayant des propriétés d'élasticité et de compression semblables". Les documents de la technique qui ont été produits font également apparaître que des bandages élastiques servant à maintenir ou à comprimer des articulations étaient connus (cf. par exemple CH-PS 152 404; DE-PS 25 51 847; US-PS 3 194 233; AT-PS 181 686). Il était également connu qu'un doublage en mousse pourvu d'un évidement qui entoure l'articulation en formant un "U" ou un anneau agit sur les parties molles voisines de l'articulation, les masse et favorise l'irrigation sanguine à cet endroit (DE-AS 1 015 364). L'on connaissait aussi le résultat favorable de l'effet de massage sur la guérison d'un épanchement articulaire (cf. col. 1, lignes 18-22 du fascicule de brevet). Les parties étant d'accord sur ces points, il n'est pas nécessaire de s'y attarder.

Le document DE-OS 27 22 563 décrit une pelote en caoutchouc de silicone destinée à des bandages de soutien pour le dos. Il y est dit que les coussins en mousse utilisés jusqu'alors pour maintenir les vertèbres sacrées et lombaires ne sont pas efficaces; en effet, les mousses n'étant pas suffisamment adaptables, la transmission de la pression n'est pas optimale, de sorte que la pression et le frottement se concentrent en certains endroits (cf. page 4). Le document montre par contre que l'utilisation de caoutchouc de silicone présente l'avantage de répartir la pression de façon très régulière, la masse gélatineuse ou semblable à un gel s'adaptant parfaitement à toutes les formes du corps. Cet "effet de roulement à billes" permettrait d'éviter les points de frottement et de pression. L'homme du métier peut en déduire, comme l'expert judiciaire l'a expliqué à la Chambre d'une manière qui a emporté sa conviction, que les forces produites en un point où s'exerce une contrainte se communiquent à toute la zone bandée lorsque l'on utilise du caoutchouc de silicone (élastomère). Dans ce cas, lors des déformations, les forces augmentent sur toute la zone concernée à peu près de la même façon que la dilatation.

Pour l'homme du métier, il était évident d'exploiter cette répartition de pression, observée lors de l'utilisation de pelotes en caoutchouc de silicone dans des bandages de soutien pour le dos, en l'appliquant à des bandages

wenn es darum ging, bei Gelenkverletzungen das Abschwellen und die Resorption von Blutergüssen in den das Gelenk umgebenden Weichteilen zu fördern. Einen Hinweis, es insoweit mit Silikonkautschuk als Kompressionseinlage elastischer Bandagen zu versuchen, erhielt der Fachmann allein schon durch eine Bemerkung in den Gebrauchsmusterunterlagen 78 21 156, wo angegeben ist, daß die Abpolsterung einer Beinprothese mit Silikonkautschuk zu einer Verbesserung der Durchblutung des Beinstumpfs führt. Es wird beschrieben, daß der "weitgehend inkompressible, jedoch verformbare" Silikonkautschuk eine "außerordentlich starke Massagewirkung auf den Stumpf" ausübe, wodurch eine wesentliche Verbesserung der Durchblutung im Stumpfbereich eintrete (a.a.O. S.2). Ob sich diese Lehre bei der Anwendung der Polsterung von Prothesen bewährte oder, wie die Beklagte behauptet, später als unbrauchbar verworfen wurde, kann dahinstehen. Da der Fachmann (- ein Ingenieur der Werkstofftechnik, dem orthopädische und allgemeinmedizinische Kenntnisse zuzurechnen sind -) zur damaligen Zeit wußte, daß ein schnelleres Abschwellen bei Gelenkverletzungen und eine bessere Resorption des damit verbundenen Ergusses ebenfalls eine Frage der Durchblutung ist, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, wurde der mit der Entwicklung elastischer Bandagen befaßte Fachmann durch die DE-OS 27 22 563 und das DE-GM 7821 156 angeregt, sich die im einzelnen beschriebenen durchblutungsfördernden Wirkungen von Silikonkautschuk nutzbar zu machen und mindestens den Versuch zu unternehmen, bei elastischen Bandagen die beschriebenen vorteilhaften Wirkungen von Silikonkautschuk durch Verwendung einer Kompressionseinlage aus diesem Material zu erproben. Der Senat folgt dem gerichtlichen Sachverständigen, daß diese Erprobung eine für jeden Fachmann naheliegende Maßnahme war.

Diese Bewertung steht nicht in Widerspruch zur Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des EPA (vgl. a.a.O.), durch die das Streitpatent aufrechterhalten worden ist. Denn der Technischen Beschwerdekammer lag weder die DE-OS 27 22563 noch das DE-GM 78 21 156 vor, so daß sie den Stand der Technik nicht vollständig hat würdigen können.

3 Das BPatG hat erwogen, ob die von der Beklagten behauptete "Imitation und der Markterfolg" der von ihr vertriebenen patentgemäßen Bandagen "die Erfindungshöhe ... begründen" könnten. Sollte dieser Formulierung die Vorstellung zugrunde liegen, daß eine verbreitete Imitation oder ein großer Markterfolg die erfinderische Tätigkeit einer Lehre zum technischen Handeln "begründen" im Sinne von "ersetzen"

in the soft parts surrounding an injured joint. An indication that silicone rubber insert for elastic bandages was already provided by the comment in the documents relating to utility model No 78 21 156 that padding an artificial leg with silicone rubber improves blood circulation in the stump. The "largely incompressible but deformable" silicone rubber is said to exert an "extremely powerful massaging action on the stump", greatly improving circulation (loc.cit., page 2). It is irrelevant whether this teaching proved satisfactory for artificial limb padding or, as the defendants maintain, was later dismissed as unworkable. A skilled person involved in the development of elastic bandages (i.e. a materials engineer, who will naturally be familiar with orthopaedics and general medicine) would have known at the time that, with joint injuries, accelerated detumescence and improved absorption of the associated effusion depend on blood circulation. As the court-appointed expert confirmed, this skilled person would therefore have been prompted by unexamined DE application No. 27 22 563 and DE utility model No. 78 21 156 to exploit the well documented stimulating effects of silicone rubber on the blood circulation and at least to test its advantages with elastic bandages by using a compression insert of that material. The Senate agrees with the court-appointed expert that such testing was an obvious step to any skilled person.

This assessment does not conflict with the EPO Technical Board of Appeal decision (loc. cit.) to maintain the contested patent, since the Board did not have access to either unexamined DE application No. 27 22563 or DE utility model No. 78 21 156 and was therefore unable to take full account of the prior art.

3 The Federal Patent Court deliberated as to whether the alleged "imitation and the market success" of the bandages patented and marketed by the defendants could be "evidence of ... an inventive step". Were this argument to be based on the view that widespread imitation or substantial market success could "be evidence of" an inventive step in the sense of "replacing" it in a technical teaching, that

élastiques avec doublages de compression en vue de favoriser la détumescence et la résorption d'épanchements de sang dans les parties molles voisines d'une articulation ayant subi des lésions. Une simple remarque figurant dans les pièces du modèle d'utilité DE-GM 7821 156, à savoir qu'en réalisant en caoutchouc de silicone les coussinets de contact d'une prothèse de la jambe on améliorerait l'irrigation sanguine du moignon, donnait déjà à l'homme du métier l'idée de tenter d'utiliser du caoutchouc de silicone comme doublage de compression pour des bandages élastiques. Il est dit précisément (page 4) que le caoutchouc de silicone "quasiment incompressible, mais déformable" exerce un "effet extrêmement fort de massage sur le moignon", améliorant ainsi considérablement l'irrigation sanguine à cet endroit. Peu importe de savoir si cet enseignement a fait ses preuves ou s'il a été abandonné ultérieurement parce qu'inutilisable, comme le prétend la défenderesse. Etant donné que l'homme du métier (en l'occurrence un ingénieur de la technique des matériaux censé avoir des notions d'orthopédie et de médecine générale) savait à l'époque qu'en cas de lésion articulaire, une détumescence plus rapide et une meilleure résorption de l'épanchement étaient également une question d'irrigation sanguine, comme l'expert judiciaire l'a confirmé, les documents DE-OS 27 22563 et DE-GM 7821 156 lui ont donné l'idée, pour mettre au point des bandages élastiques, d'exploiter les effets du caoutchouc de silicone favorisant l'irrigation sanguine qui avaient été décrits en détail et tout au moins d'essayer de les tester dans de tels bandages en utilisant un doublage de compression fabriqué dans cette matière. La Chambre rejoint l'expert judiciaire pour dire que cette tentative était évidente pour tout homme du métier.

Ce point de vue n'est pas en contradiction avec la décision de la chambre de recours technique de l'OEB (op. cit.) qui a maintenu le brevet litigieux, car cette chambre ne disposait ni du document DE-OS 27 22 563 ni du DE-GM 78 21 156, de sorte qu'elle n'avait pas pu tenir compte de tout l'état de la technique pertinent.

3 Le Tribunal fédéral des brevets a examiné la question de savoir si "les imitations et le succès commercial" dont les bandages conformes au brevet vendus par la défenderesse font - à ses dires - l'objet, pourraient servir à "fonder... le niveau inventif". Si cette formulation était basée sur l'idée qu'une imitation à grande échelle ou un gros succès commercial peuvent "fonder", au sens de "remplacer", l'ac-

zen "könne, so wäre das ebenso rechtsirrig, wie die gegenteilige Ansicht, für Hilfserwägungen ("Beweisanzeichen", "Indizien") sei bei der Suche nach der Antwort auf die Frage, ob sich eine Lehre zum technischen Handeln für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe, kein Raum mehr, wenn die Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik abgehandelt sind. Die Entscheidung darüber, ob eine neue Lehre auf erfinderischer Tätigkeit beruht, kann nur durch eine Beurteilung aller Umstände des Falls gewonnen werden. Das abschließende Urteil setzt die Abwägung aller Elemente eines komplexen Sachverhalts voraus, wozu auch die Hilfserwägungen gehören. Eine in die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einzubeziehende Hilfserwägung kann ein großer Markterfolg dann sein, wenn er auf einer sprunghaften (überraschenden) Bereicherung des Stands der Technik beruht, hingegen nicht, wenn er auf ein erfolgreiches Marketing oder darauf zurückzuführen ist, daß ein Marktteilnehmer preisgünstiger als seine Mitbewerber produziert, weil er z. B. als erster auf am Markt angebotene, billigere Grundstoffe für sein Produkt zugegriffen hat. In gleicher Weise kann eine umfangreiche Nachahmung durch Mitbewerber als Hilfserwägung in die wertende Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dann einzubeziehen sein, wenn sie darauf zurückzuführen ist, daß das neue Produkt den bisher am Markt angebotenen technisch deutlich überlegen ist und zurückverfolgt werden kann, daß die einschlägigen Fachfirmen überkommenen technischen Vorstellungen verhaftet geblieben sind und einen etwa zeitlich weit zurückreichenden Stand der Technik nicht aufgegriffen haben. Auf die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ohne Einfluß wäre demgegenüber, wenn ein die technische Lehre schließlich nahelegender Stand der Technik bisher übersehen worden ist oder deswegen nicht zur Entwicklung eines marktfähigen Produkts geführt hat, weil es aus Preisgründen nicht absatzfähig gewesen ist. Denn das Verdienst, etwas im Stand der Technik Angelegtes als erster aufgegriffen und daraus einen Markterfolg gemacht zu haben, an den sich die Mitbewerber durch Nachahmung anhängen wollen, ist kein technisches, sondern ein kaufmännisches.

Im Streifffall können die von der Beklagten ins Feld geführten, auf einen großen Markterfolg und eine umfangreiche Nachahmung gestützten Hilfserwägungen nicht zu einer Feststellung der erfinderischen Tätigkeit führen, weil der Stand der Technik dem Fachmann nach den überzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen durch die DE-OS 27 22 563 und

would be as much a misconception of the law as the opposite view that subsidiary considerations ("indicative evidence", "circumstantial evidence") no longer had any bearing on whether a technical teaching was obvious to a skilled person once the prior art citations had been discussed. A decision on whether a new teaching involves an inventive step can be reached only by weighing up all the circumstances. The final verdict presupposes that due account has been taken of all the factors in a complex case, including subsidiary considerations. These, moreover, may include substantial market success if based on a quantum (surprising) enrichment of the art, but not if due to successful marketing or the fact that a manufacturer can out-price his competitors because he was the first to take advantage of cheaper raw materials, for example. Similarly, widespread imitation by competitors may feature as a subsidiary consideration in the assessment of inventive step if it is due to the new product's being clearly technically superior to those previously on offer and if the relevant firms have demonstrably adhered to conventional technical ideas and made no use of prior art which may have been available for a long time. On the other hand, the assessment of inventive step would not be affected if prior art which now obviously pointed to a technical teaching had previously been overlooked or had not resulted in the development of a marketable product because its price had been uncompetitive. Being the first to latch on to some aspect of the prior art and turn it into such a commercial success that competitors try to imitate it is a commercial feat, not a technical one.

In the case in point, the subsidiary considerations of substantial market success and widespread imitation as invoked by the defendants do not indicate an inventive step. After hearing the court-appointed expert's explanations, the Court is satisfied that the prior art embodied in unexamined DE application No. 27 22 563 and DE utility model No. 78 21 156 provided the

tivité inventive d'un enseignement sur la démarche technique qu'il convient d'effectuer, cela serait juridiquement tout aussi erroné que l'idée contraire selon laquelle, lorsque l'on cherche à savoir si un enseignement sur la démarche technique à effectuer découle de façon évidente de l'état de la technique pour l'homme du métier, l'on ne pourrait plus admettre de considérations auxiliaires ("indices", "signes probables") une fois achevé l'examen des antériorités. Le seul moyen de décider si un nouvel enseignement repose sur une activité inventive est de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire. Il n'est possible de se prononcer en définitive sur un cas complexe qu'après un examen de tous ses éléments, sans négliger les considérations auxiliaires. Un gros succès commercial peut constituer une considération auxiliaire à prendre en compte pour l'appréciation de l'activité inventive lorsqu'il repose sur un brusque (surprenant) enrichissement de l'état de la technique, mais pas lorsqu'il est attribuable à un marketing efficace ou au fait qu'un participant au marché a un coût de production moins élevé que ses concurrents parce que, par exemple, il a été le premier à se procurer des matières de base moins chères offertes sur le marché pour fabriquer son produit. De même, l'existence de nombreuses imitations peut entrer en ligne de compte à titre de considération auxiliaire pour l'appréciation de l'activité inventive si elles sont attribuables à une nette supériorité technique du nouveau produit par rapport aux autres disponibles jusqu'alors sur le marché, cependant que les firmes spécialisées concernées sont manifestement restées attachées à des conceptions techniques traditionnelles sans recourir à un état de la technique qui remonte peut-être loin dans le temps. Par contre, si un état de la technique suggérant en définitive l'enseignement technique en cause est passé inaperçu jusqu'alors ou si cet état de la technique n'apas abouti à la mise au point d'un produit négociable, parce qu'en raison de son prix ce produit n'apas pu trouver de débouchés, rien ne permettrait de considérer la possibilité d'une activité inventive. En effet, le mérite de s'être servi le premier de ce qu'offrirait l'état de la technique et d'en avoir fait un succès commercial auquel les concurrents veulent participer en recourant à l'imitation n'est pas un mérite technique, mais bien commercial.

Dans la présente affaire, les considérations auxiliaires que fait siennes la défenderesse, à savoir l'important succès commercial et les nombreuses imitations de son produit, ne permettent pas de conclure à l'existence d'une activité inventive, puisque l'état de la technique - DE-OS 27 22 563 et DE-GM 78 21 156 - était suffisant pour inspirer l'enseignement du brevet à

das DE-GM 7821 156 hinreichende Anregung gegeben hat, zu der Lehre des Patents zu gelangen. In einem solchen Fall können Markterfolg und Nachahmung durch Mitbewerber den beim Studium des Falls anhand der Druckschriften gewonnenen ersten Eindruck von der mangelnden erfindерischen Tätigkeit wegen Naheliegens nicht wieder wenden, zumal beide erörterten patenthindernden Schriften im Herbst 1978 und damit erst knapp zwei Jahre vor dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlicht worden sind. (...).

skilled person with enough information to suggest the teaching enshrined in the patent. Market success and imitation by competitors cannot therefore dispel the initial impression of lack of inventive step on grounds of obviousness gained from a study of the printed publications, especially as both the documents barring the grant of a patent were published in autumn 1978, i.e. just under two years prior to the filing date of the contested patent. (...).

l'homme du métier, comme l'a montré de façon convaincante l'expert judiciaire. Le succès commercial du produit et les imitations qui en ont été faites par la concurrence ne peuvent pas détourner de la première impression qui se dégage lors de l'étude du cas à l'aide des documents pertinents, à savoir que l'objet du brevet n'implique pas une activité inventive, en raison de son évidence, d'autant plus que les deux documents examinés qui font obstacle à la délivrance du brevet ont été publiés en automne 1978, soit deux ans à peine avant la date de dépôt de la demande de brevet (...).