

**Urteil des Bundesgerichtshofs, X. Zivilsenat, vom 24. September 1991 (X ZR 37/90)\***

**Stichwort: Beheizbarer Atemluftschlauch**

**Artikel: 64 (1, 3), 69 (1) EPÜ und Auslegungsprotokoll**

**§§ 10, 14 PatG**

**Schlagwort: "Schutzbereich des Patents - Keine Schutzerstreckung auf Gegenstände, denen wesentliche Merkmale der beanspruchten Erfindung fehlen - Gebot der Rechtssicherheit" - "Mittelbare Patentverletzung"**

#### Leitsätze

1. Wer in der Patentschrift die besondere Bedeutung eines Merkmals hervorhebt, kann keine patentrechtlichen Ansprüche wegen Benutzung eines Gegenstands geltend machen, bei dem dieses Merkmal fehlt

2 § 10 PatG enthält wie schon die systematische Stellung der Vorschrift ausweist - keine Erweiterung der Regelung über den Schutzbereich des Patents gemäß § 14 PatG (= Art. 69 (1) EPÜ). Soweit in § 10 Abs. 1 PatG von der "patentierten Erfindung" die Rede ist, handelt es sich um die nach § 14 PatG oder Art. 69 (1) EPÜ geschützte Erfindung.

#### Sachverhalt und Anträge

Der Kläger ist Inhaber des (...) europäischen Patents 214976 (Klagepatents), das eine "Vorrichtung zum Aufheizen eines Aerosols" betrifft. Der Patentanspruch 1 des Klagepatents lautet:

"Vorrichtung zur Erzeugung eines Aerosols, die einen flexiblen spiralförmigen Atemluftschlauch (5) aufweist, über den das von einer Verneblerkammer (1) erzeugte Aerosol zum Patienten führbar ist, wobei zum Aufheizen des erzeugten Aerosols im Atemluftschlauch (5) mindestens ein Heizdraht angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß der oder die Heizdrähte in den Spiralen des Atemluftschlauches (5) angeordnet sind oder diese bilden und daß zur Anzeige einer Abweichung der am Ausgang des Atemluftschlauches (5) gemessenen Temperatur des abströmenden Aerosols von einer festge-

**Judgment of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 24 September 1991 (X ZR 37/90)\***

**Headword: Beheizbarer Atemluftschlauch (Heatable breathing air hose)**

**Article: 64(1) and (3), 69(1) EPC and Protocol on Interpretation**

**Sections 10, 14 Patent Law**

**Keyword: "Extent of protection conferred by the patent - no extension of protection to objects lacking essential features of the claimed invention - precept of legal certainty" - "Indirect patent infringement"**

#### Headnote

1. Whoever stresses the particular significance of one feature in a patent specification cannot assert any claims under patent law against use of an object lacking this feature

2 Section 10 Patent Law contains - as the very position of this provision within the Law shows - no extension to the arrangements regarding the extent of protection conferred by the patent under Section 14 Patent Law (= Article 69(1) EPC). The "patented invention" referred to in Section 10(1) Patent Law is the invention protected in accordance with Section 14 Patent Law or Article 69(1) EPC

#### Summary of Facts and Submissions

The plaintiff is the proprietor of (...) European patent No. 214976 (the patent in suit), which relates to a device for the heating-up of an aerosol. Claim 1 of the patent in suit reads as follows:

"Device for the production of an aerosol displaying a flexible spiral-shaped breathing air hose (5), by way of which the aerosol produced by an atomiser chamber (1) is conductible to the patient, wherein at least one heating wire for the heating-up of the aerosol produced is arranged in the breathing air hose (5), characterised in that the heating wire or wires is or are arranged in the spirals of the breathing air hose (5) or form these and that an acoustical and/or optical signal transmitter is arranged for the indication of a deviation of the temperature, measured at the exit of the breathing air hose (5). of

**Arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), X<sup>e</sup> Chambre civile, en date du 24 septembre 1991 (X ZR 37/90)\***

**Référence: Beheizbarer Atemluftschlauch (tuyau d'air de respiration chauffant)**

**Article: 64(1) et (3), 69 (1) CBE et protocole interprétatif**

**Article: 10, 14 Loi sur les brevets**

**Mot-clé: "Etendue de la protection conférée par le brevet - pas d'extension de la protection à des objets auxquels manquent des caractéristiques essentielles de l'invention revendiquée - nécessité d'assurer un degré raisonnable de certitude aux tiers" - "Contrefaçon indirecte d'un brevet"**

#### Sommaire

1 Quiconque souligne dans le fascicule du brevet l'importance particulière d'une caractéristique de l'invention ne peut faire valoir de droits découlant du brevet à l'encontre de la mise en oeuvre d'un objet auquel manque cette caractéristique.

2. Comme on peut le déduire ne serait-ce que par la place qu'il occupe dans le texte par rapport aux autres articles, l'article 10 de la Loi sur les brevets n'implique aucun élargissement des dispositions relatives à l'étendue de la protection conférée par le brevet contenues à l'article 14 (= art. 69 (1) CBE) qui lui fait suite. Lorsqu'il est question à l'article 10, alinéa 1) de la Loi sur les brevets, de "l'invention brevetée", il s'agit de l'invention protégée au sens de l'article 14 de cette loi ou de l'article 69(1) CBE.

#### Exposé des faits et conclusions

Le demandeur est titulaire du brevet européen n° 214976 (brevet litigieux) (...) qui porte sur un "dispositif pour chauffer un aerosol". La revendication 1 du brevet litigieux s'énonce comme suit

"Dispositif pour produire un aerosol, pourvu d'un tuyau d'air de respiration (5) flexible et en forme de spirale par lequel l'aerosol, produit par une chambre de nébuliseur (1), peut être conduit vers le patient, dans le cas duquel l'aerosol produit est chauffé par au moins un filament de chauffage disposé dans le tuyau d'air de respiration (5), caractérisé en ce que le ou les filaments de chauffage sont disposés dans les spirales du tuyau d'air de respiration (5), ou bien constituent celles-ci et en ce qu'un transmetteur de signal, acoustique et/ou optique, est disposé pour indiquer tout écart de la

\* Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung, die vollständig veröffentlicht ist im Bif PMZ 1992 109 und in Mitt 1991 241

\* Translation of the official text abridged for publication. The full text of the original is reported in Bif PMZ 1992, 109, and Mitt 1991, 241

\* Traduction du texte officiel de la décision, abrégé aux fins de la publication. Le texte officiel a été publié dans son intégralité dans Bif PMZ 1992, 109 et dans Mitt 1991, 241

legten Temperatur ein akustischer und/oder optischer Signalgeber angeordnet ist."

Für die Anmeldung des Klagepatents ist die Priorität des (...) am 4. Oktober 1984 in die Gebrauchsmusterrolle eingetragenen deutschen Gebrauchsmusters 84 15 364 (Klagegebrauchsmusters) in Anspruch genommen (...). Der Schutzanspruch 1 des inzwischen gelöschten Klagegebrauchsmusters lautete :

"Vorrichtung zur Erzeugung eines Aerosols, bei der das erzeugte Aerosol über einen flexiblen spiralförmigen Atemluftschlauch von einer Verneblerkammer zum Patienten führbar ist und zum Aufheizen des erzeugten Aerosols Heizdrähte dienen, dadurch gekennzeichnet, daß der eine bzw. die Heizdrähte in die Wandungen des Atemluftschlauches eingebettet sind."

Der Kläger nimmt die Beklagte wegen Verletzung des Klagepatents in Anspruch.

Die Beklagte vertreibt flexible, spiralförmige Atemluftschläuche für Aerosol-Vernebler. Die Außen- und Innenwandung dieser Schläuche weist ein Rippen-Rinnenprofil auf, das sich spiralförmig über die Längsachse des Schlauches erstreckt. In dem innenseitig liegenden Rinnenprofil sind Heizdrähte gelagert, die - ebenfalls spiralförmig dem Profilverlauf folgend - an der Innenwandung geführt sind.

Vor dem Landgericht hat der Kläger in dem Vertrieb dieser Schläuche eine mittelbare Verletzung des Klagegebrauchsmusters gesehen. Er hat insoweit geltend gemacht, die Schläuche seien erfindungsfunktionell individualisierte Einzelteile zur Verwendung in der vom Klagegebrauchsmuster geschützten Vorrichtung. Das Landgericht hat der Klage im wesentlichen stattgegeben.

Die Beklagte hat hiergegen Berufung eingelegt. Während des Berufungsverfahrens sind die Schutzansprüche 1 und 2 des Klagegebrauchsmusters wegen mangelnder Erfindungshöhe gelöscht worden. Der Kläger hat seine Klage daraufhin auf das mittlerweile erteilte Klagepatent gestützt.

Das Oberlandesgericht hat der Berufung der Beklagten stattgegeben und die Klage abgewiesen. Dagegen richtet sich die Revision des Klägers, mit der dieser sein Klageziel aus der Vorinstanz weiterverfolgt.

### Entscheidungsgründe

Die Revision hat keinen Erfolg.

I. Das Berufungsgericht sieht den Gegenstand des Klagepatents in folgen-

the outflowing aerosol from a definite temperature."

The application for the patent in suit claimed the priority of (...) German utility model No. 84 15 364 (utility model in suit), which was entered in the utility model register on 4 October 1984 (...). Claim 1 of this - since cancelled - utility model in suit read as follows:

"Device for the production of an aerosol, in which the aerosol produced is conductible from an atomiser chamber to the patient by way of a flexible spiral-shaped breathing air hose and heating wires serve to heat up the aerosol produced, characterised in that the wire or wires is or are embedded in the walls of the breathing air tube."

The plaintiff holds the defendant liable for infringement of the patent in suit.

The defendant distributes flexible, spiral-shaped breathing air hoses for aerosol atomisers. The outer and inner walls of these hoses have a ribbed and grooved cross-section extending in a spiral along the longitudinal axis of the hose. Heating wires are accommodated in the internal grooves and - following the spiral of the cross-section - are run along the internal wall.

The plaintiff maintained before the *Landgericht* (Regional Court) that the distribution of these hoses represented an indirect infringement of the utility model in suit. In this respect he asserted that the hoses were functional elements custom-built for use in the device protected by the utility model in suit. The *Landgericht* essentially allowed the plaintiff's action.

The defendant appealed against this decision. During the appeal procedure Claims 1 and 2 of the utility model in suit were deleted owing to an insufficient level of invention. The plaintiff thereupon based his action on the patent in suit which had been granted in the interim.

The *Oberlandesgericht* (Regional Court of Appeal) allowed the defendant's appeal and dismissed the plaintiff's action. On appeal on a point of law against this dismissal in the lower courts, the plaintiff further pursues his action.

### Reasons for the Judgment

The plaintiff's appeal is not allowable.

I. The appeal court holds that the object of the patent in suit is the fol-

température mesurée de l'aérosol projeté à la sortie du tuyau d'air de respiration (5) par rapport à une température déterminée "

La demande de brevet ayant donné lieu à la délivrance du brevet litigieux revendiquait (...) la priorité du modèle d'utilité allemand n° 84 15 364 enregistré dans le registre des modèles d'utilité le 4 octobre 1984 (modèle d'utilité litigieux) (...). La revendication 1 du modèle d'utilité litigieux, qui a entretemps été annulé, s'énonçait comme suit:

"Dispositif pour produire un aérosol, dans le cas duquel l'aérosol produit peut être conduit d'une chambre de nébuliseur vers le patient via un tuyau d'air de respiration flexible et en forme de spirale et est chauffé par des filaments de chauffage, caractérisé en ce que le ou les filaments de chauffage sont incorporés dans les parois du tuyau d'air de respiration."

Le demandeur a intenté contre la défenderesse une action en contrefaçon du brevet litigieux

La défenderesse commercialise des tuyaux d'air de respiration flexibles et en forme de spirale pour des nébuliseurs d'aérosol. Les parois interne et externe de ces tuyaux présentent un profil à nervures et cannelures qui s'étend en forme de spirale tout le long du tuyau. Dans les cannelures situées du côté intérieur, des filaments de chauffage cheminent le long de la paroi intérieure, en suivant également le déroulement du profil en spirale de celle-ci.

Le demandeur a fait valoir devant le *Landgericht* (tribunal régional) que la commercialisation de ces tuyaux constituait une contrefaçon indirecte du modèle d'utilité litigieux. Il a à cet égard affirmé que les tuyaux étaient, du point de vue fonctionnel de l'invention, des pièces autonomes utilisables dans le dispositif protégé par le modèle d'utilité. Le *Landgericht* a pour l'essentiel fait droit à la demande.

La défenderesse a interjeté appel. Pendant la procédure d'appel, les revendications 1 et 2 du modèle d'utilité litigieux ont été supprimées pour manque d'activité inventive. Le demandeur a alors appuyé sa demande sur le brevet litigieux délivré entre-temps.

L'*Oberlandesgericht* (tribunal régional supérieur) a donné gain de cause à la défenderesse et rejeté la demande. Le demandeur a formé un pourvoi contre ce rejet aux mêmes fins que devant l'instance précédente.

### Motifs de l'arrêt

Le pourvoi est rejeté.

I. La Cour d'appel a estimé que l'objet du brevet litigieux résidait dans les ca-

den Merkmalen einer Vorrichtung zur Erzeugung eines Aerosols

- 1 Sie hat einen flexiblen spiralförmigen Atemluftschlauch,
- 2 über den das von einer Verneblerkammer erzeugte Aerosol zum Patienten geführt ist.
3. Zum Aufheizen des erzeugten Aerosols ist im Atemluftschlauch mindestens ein Heizdraht angeordnet.
- 4 Der oder die Heizdrähte sind in den Spiralen des Atemluftschlauches angeordnet oder bilden diese
- 5 Zur Anzeige einer Abweichung der am Ausgang des Atemluftschlauches gemessenen Temperatur des abströmenden Aerosols von einer festgelegten Temperatur ist ein akustischer und/oder optischer Signalgeber angeordnet

Die Revision erhebt hiergegen keine Rüge Ein Rechtsfehler ist nicht ersichtlich

II. 1 Der angegriffene Schlauch macht nach der Auffassung des Berufungsgerichts auch dann keinen Gebrauch vom Gegenstand des Klagepatents, wenn zugunsten des Klägers unterstellt wird, daß er die Merkmale 1 bis 4 des Klagepatents verwirklicht. Denn der ihm ersatzlos fehlende Signalgeber gemäß dem Merkmal 5 des Klagepatents sei für die geschützte Vorrichtung nicht etwa von völlig untergeordneter Bedeutung Dieses Merkmal diene nämlich als einziges zur Lösung des in der Klagepatentschrift als gegenüber dem ersten Teil nicht weniger wichtig dargestellten zweiten Teil der Aufgabe der geschützten Erfindung, Abweichungen des Aerosols von einer vorgewählten Temperatur sofort erkennbar zu machen. Der Kläger selbst habe das Merkmal für wesentlich gehalten, da er es im Laufe des Erteilungsverfahrens von sich aus aus einem Unteranspruch in den Hauptanspruch aufgenommen habe.

Ferner sei es fraglich, ob bei einem Patent, bei dem der Inhalt der Patentansprüche die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung seines Schutzbereichs sei, eine Patentverletzung überhaupt angenommen werden könne, wenn der angegriffenen Ausführungsform ein Anspruchsmerkmal ersatzlos fehle. Eine Verletzung des Klagepatents durch die Herstellung von Schläuchen, die nur die Merkmale 1 bis 4 des Klagepatents aufwiesen, scheide im übrigen auch deshalb aus, weil ein Gegenstand mit nur diesen Merkmalen jedenfalls nicht schutzfähig wäre, da er sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik am Prioritätstage des Klagepatents ergeben habe.

2. Die Revision wendet sich gegen diese Beurteilung ohne Erfolg

a) Eine unmittlere Patentverletzung (Art. 64 (1) und (3), 69 (1) EPÜ, §§9 Satz

lowing features of a device for producing an aerosol:

- 1 It has a flexible spiral-shaped breathing air hose,
- 2 by way of which the aerosol produced by an atomiser chamber is conducted to the patient.
- 3 At least one heating wire for the heating-up of the aerosol produced is arranged in the breathing air hose.
- 4 The heating wire or wires is or are arranged in the spirals of the breathing air hose or form these
5. An acoustical and/or optical signal transmitter is arranged for the indication of a deviation of the temperature, measured at the exit of the breathing air hose, of the outflowing aerosol from a definite temperature.

The appeal makes no criticism here. There is no obvious error in law.

II. 1. In the appeal court's opinion the contested hose makes no use of the object of the patent in suit even if it is assumed for the plaintiff's benefit that it puts into effect features 1 to 4 of the patent in suit. For it does not have, and provides no substitute for, the signal transmitter in accordance with feature 5 of the patent in suit And this feature is not entirely of secondary significance for the protected device since it alone solves the second part of the problem of the protected invention, which in the patent specification in suit is seen as no less important than the first part, i.e. making immediately detectable any deviations in the temperature of the aerosol from a pre-selected temperature. The plaintiff himself considered this feature essential for in the course of the grant proceedings he took it, on his own initiative, from a sub-claim and included it in the main claim

It is moreover questionable whether a patent in which the content of the patent claims is the decisive factor in establishing the extent of protection conferred by the patent can be assumed to be infringed at all if the contested embodiment lacks one feature without substituting it in any way. Nor does an infringement of the patent in suit obtain when hoses displaying only features 1 to 4 of the patent in suit are manufactured, since an object with only these features would in any case not be eligible for protection, being obvious from the state of the art on the priority date of the patent in suit.

2 The appeal against this assessment is not allowable.

(a) In the dispute in question a direct patent infringement (Articles 64(1) and

ractéristiques suivantes d'un dispositif pour produire un aérosol:

1. Le dispositif a un tuyau d'air de respiration flexible et en forme de spirale
2. par lequel l'aérosol produit par une chambre de nébuliseur est conduit vers le patient.
3. Au moins un filament de chauffage est disposé dans le tuyau d'air de respiration pour chauffer l'aérosol produit.
4. Le ou les filaments de chauffage sont disposés dans les spirales du tuyau d'air de respiration ou constituent eux-mêmes ces spirales.
5. Un transmetteur de signal, acoustique et/ou optique, est disposé pour indiquer tout écart de la température mesurée de l'aérosol projeté à la sortie du tuyau d'air de respiration par rapport à une température déterminée

Le pourvoi n'élève aucune objection à cet égard. Aucun vice juridique n'est à relever.

II. 1. La Cour d'appel a été d'avis que le tuyau attaqué n'utilisait pas l'objet du brevet litigieux, même si l'on allait jusqu'à supposer en faveur du demandeur que ce tuyau réalisait les caractéristiques 1 à 4 du brevet litigieux. En effet, l'absence du transmetteur de signal selon la caractéristique 5 du brevet litigieux, sans solution de remplacement, revêtait pour le dispositif protégé une importance qui était loin d'être négligeable. Cette caractéristique était la seule qui apportât une solution à la deuxième partie du problème de l'invention protégée (partie qui était présentée dans le fascicule du brevet comme étant non moins importante que la première partie), à savoir rendre immédiatement décelable tout écart de température dans l'aérosol par rapport à une température prédéterminée. Le demandeur lui-même avait insisté sur l'importance de cette caractéristique puisqu'il l'avait de son propre chef transférée d'une sous-revendication dans la revendication principale.

Il était alors douteux que l'on pût tant soit peu concevoir qu'un brevet dont l'étendue de la protection dépendait essentiellement du contenu des revendications fût contrefait alors qu'une des caractéristiques des revendications était absente, sans solution de remplacement, du mode de réalisation attaqué. Il ne pouvait y avoir non plus contrefaçon du brevet litigieux par fabrication de tuyaux ne présentant que les caractéristiques 1 à 4 du brevet litigieux, du fait qu'un objet n'ayant que ces caractéristiques ne serait en tout état de cause pas brevetable car il découlerait de façon évidente de l'état de la technique connu à la date de priorité du brevet litigieux

2. Dans son pourvoi, le demandeur conteste en vain ce point de vue.

a) Dans la présente affaire, la contrefaçon directe du brevet (art. 64 (1) et (3),

2 Nr. 1, 139 PatG) scheidet im Streitfall unabhängig davon aus, ob, wie der Senat bislang noch nicht entschieden hat, unter der Geltung des Art. 69 (1) EPÜ (und ebenso des § 14 PatG) ein patentrechtlicher Teilschutz überhaupt anzuerkennen ist, wie weit dieser gegebenenfalls reicht und ob die Teilkombination als solche patentfähig sein muß. Es wäre mit dem im Protokoll über die Auslegung des Art. 69 (1) EPÜ ausdrücklich angesprochenen Gebot der Rechtssicherheit unvereinbar, den Schutz eines Patents auf einen Gegenstand zu erstrecken, dem ein Merkmal fehlt, dessen besondere Bedeutung in der Patentschrift hervorgehoben ist (...)

Ohne Erfolg hält die Revision dem entgegen, der Fachmann erkenne aus dem Sinngehalt des Patentanspruchs 1 des Klagepatents, daß das ursprünglich in einem Unteranspruch untergebrachte Merkmal 5 nichts beitrage zur Lösung des "eigentlichen Problems der Erfindung", das Aerosol im gesamten Atemluftschlauch ohne direkte Berührung mit den zur Erwärmung dienenden Heizdrähten gleichmäßig zu erwärmen, sondern lediglich eine zusätzliche Maßnahme im Sinne einer vorteilhaften Ausgestaltung der bereits durch die Vorrichtung mit den Merkmalen 1 bis 4 herbeigeführten Problemlösung darstelle. Es ist aus der Patentschrift nicht zu ersehen, daß das Merkmal 5 zunächst in einem Unteranspruch stand. Aus dem Ablauf des Erteilungsverfahrens sich ergebende Tatsachen können außerdem schon im Hinblick auf das bereits angesprochene Gebot der Rechtssicherheit bei der Bemessung des Schutzbereichs eines Patents keine Berücksichtigung finden.

Entgegen der Auffassung der Revision läßt der "Sinngehalt des Patentanspruchs 1 des Klagepatents" nicht erkennen, daß der Signalgeber gemäß dem Merkmal 5 kein Merkmal einer Kombination aus den Merkmalen 1 bis 5 darstellte, sondern im Sinne einer Aggregation neben der Kombination aus den Merkmalen 1 bis 4 stünde. Im Gegenteil weist der Umstand, daß dieses Merkmal 5 im Hauptanspruch und nicht etwa in einem der nachgeordneten Unteransprüche enthalten ist, darauf hin, daß das Schutzbegehren auf die Kombination sämtlicher fünf Merkmale gerichtet ist. Anhaltspunkte für das Gegenteil ergeben sich auch nicht aus der gemäß Art. 69 (1) Satz 2 EPÜ ergänzend zur Auslegung zu berücksichtigenden Patentbeschreibung.

b) Das Oberlandesgericht hat der Klage zu Recht auch nicht unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der mittelbaren Patentverletzung (Art. 64 (1) und

(3) and 69(1) EPC, Sections 9, second sentence, (1), and 139 Patent Law) does not obtain irrespective of whether - and this has not yet been decided by the Senate - partial patent protection can be recognised at all under Article 69(1) EPC (and Section 14 Patent Law), the extent of such protection, if any, and whether the partial combination as such needs to be patentable. It would be incompatible with the precept of legal certainty expressly mentioned in the Protocol on the Interpretation of Article 69(1) EPC to extend patent protection to an object that lacked a feature stressed as being of particular significance in the patent specification. (...)

The appeal unsuccessfully contests that an expert would realise from the substance of Claim 1 of the patent in suit that feature 5, which was originally contained in a sub-claim, in no way contributed to solving the "actual problem of the invention", i.e. evenly heating up the aerosol throughout the entire breathing air hose without any direct contact with the heating wires used for the heating process, but was merely an additional measure - an advantageous design of the solution brought about by the device with features 1 to 4. It is not obvious from the patent specification that feature 5 was originally contained in a sub-claim. Furthermore, in view of the aforementioned precept of legal certainty, facts arising in the course of the grant procedure cannot be taken into account in establishing the extent of protection conferred by a patent.

Contrary to the opinion expressed in the appeal it is not obvious from the "substance of Claim 1 of the patent in suit" that the signal transmitter according to feature 5 is not one feature of a combination of the features 1 to 5, but rather supplements the combination of features 1 to 4. On the contrary, the fact that feature 5 is contained in the main claim and not in one of the subordinate sub-claims indicates that protection is sought for the combination of all five features. No grounds for believing the opposite can be found in the patent description which, under Article 69(1), second sentence, EPC, is also to be used as a means of interpretation.

(b) The *Oberlandesgericht* (Regional Court of Appeal) rightly found the action not allowable even on the grounds of indirect patent infringement.

69 (1) CBE; art. 9, point 1 de la deuxième phrase, et 139 Loi sur les brevets) est exclue, indépendamment des questions de savoir si, compte tenu de l'article 69(1) CBE (ainsi que de l'article 14 de la Loi sur les brevets), il y a lieu d'ailleurs d'accorder une protection partielle par brevet, quelle est, le cas échéant, l'étendue de la protection et si la combinaison partielle est en tant que telle brevetable, questions sur lesquelles la Chambre ne s'est pas encore prononcée. Etendre la protection d'un brevet à un objet auquel manque une caractéristique dont l'importance particulière est soulignée dans le fascicule du brevet serait incompatible avec le souci exprimé dans le protocole interprétatif de l'article 69(1) CBE d'assurer aux tiers un degré raisonnable de certitude. (...)

A l'encontre de ce qui précède, le demandeur allègue en vain dans son pourvoi que l'homme du métier déduit du contenu sémantique de la revendication 1 du brevet litigieux que la caractéristique 5, qui figurait à l'origine dans une sous-revendication, ne contribue en rien à la solution du "véritable problème de l'invention", à savoir chauffer uniformément l'aérosol dans l'ensemble du tuyau d'air de respiration sans qu'il y ait de contact direct avec les filaments de chauffage, et qu'elle ne représente qu'un aspect supplémentaire visant à compléter de façon avantageuse la solution déjà apportée au problème par le dispositif selon les caractéristiques 1 à 4. Il ne ressort pas du fascicule du brevet que la caractéristique 5 figurait au départ dans une sous-revendication. Ne serait-ce qu'en égard à la nécessité d'assurer un degré raisonnable de certitude aux tiers, évoquée plus haut, les faits survenant dans le déroulement de la procédure de délivrance ne peuvent en outre être pris en considération pour l'évaluation de l'étendue de la protection conférée par le brevet.

Contrairement à l'argument du demandeur, "le contenu sémantique de la revendication 1 du brevet litigieux" n'indique nullement que le transmetteur de signal selon la caractéristique 5 vient seulement s'ajouter à la combinaison des caractéristiques 1 à 4 sans faire partie intégrante d'une combinaison des caractéristiques 1 à 5. En revanche, le fait que la caractéristique 5 figure dans la revendication principale et non pas, par exemple, dans l'une des sous-revendications montre que la protection est demandée pour les cinq caractéristiques combinées. La description du brevet, qui sert à interpréter les revendications, comme le prévoit l'article 69(1), deuxième phrase CBE, ne permet pas non plus d'arriver à une autre conclusion.

b) C'est également à juste titre que l'*Oberlandesgericht* n'a pas fait droit à la demande lorsqu'il a examiné s'il existait en l'espèce une contrefaçon in-

(3) EPÜ i.V.m. § 10 Abs. 1 PatG) stattgegeben.

aa) Der in § 10 PatG normierte Gefährdungstatbestand der mittelbaren Patentverletzung bezweckt, die unberechtigte Benutzung der geschützten Erfindung bereits im Vorfeld zu verhindern. Er verbietet deshalb schon das Anbieten und das Liefern von Mitteln, die den Belieferten in den Stand setzen, die geschützte Erfindung unberechtigt zu benutzen. Voraussetzung ist jedoch die Gefahr der unberechtigten Benutzung der geschützten Erfindung als solcher, d. h. mit allen ihren Merkmalen § 10 PatG enthält - wie schon die systematische Stellung der Vorschrift im Gesetz ausweist - keine Erweiterung der Regelung über den Schutzbereich des Patents gemäß § 14 PatG (= Art. 69 (1) EPÜ), Soweit in § 10 Abs. 1 PatG von der "patentierten Erfindung" die Rede ist, handelt es sich um die nach § 14 PatG oder Art. 69 (1) EPÜ geschützte Erfindung.

bb) Daß der angegriffene Schlauch die danach erforderliche Eignung oder Bestimmung besitzt, hat der Kläger (...) nicht geltend gemacht. Er hat im Gegenteil vorgebracht, daß die Beklagte sowie andere Mitbewerber "das Klagepatent ohne das Merkmal 5 erfolgreich im Markt unterbringen könnten" (...) und daß im übrigen noch nicht einmal er - der Kläger - selbst bisher von diesem Merkmal Gebrauch gemacht habe.

cc) ( ) Nachdem das Klagepatent allein durch eine Anwendung der Merkmale 1 bis 4 bei einer Aerosolheizvorrichtung nicht benutzt wird, scheidet sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Patentverletzung aus, womit sich die Klage als unbegründet erweist.

ment (Article 64(1) and (3) EPC in conjunction with Section 10(1) Patent Law).

(aa) The purpose of standardising the concept of the risk of indirect patent infringement in Section 10 Patent Law is to prevent unauthorised use of the protected invention right from the start. It therefore prohibits even the offering and supplying of means enabling the person supplied to use the protected invention without authorisation. It is however a requirement that there be a risk of unauthorised use of the protected invention as such, i.e. with all its features. Section 10 Patent Law contains - as its position within the Law shows - no extension to the arrangements regarding the extent of protection conferred by the patent under Section 14 Patent Law (= Article 69(1) EPC). The "patented invention" referred to in Section 10(1) Patent Law is the invention protected in accordance with Section 14 Patent Law or Article 69(1) EPC.

(bb) The plaintiff (...) did not maintain that the contested hose had the required qualities or properties. On the contrary, he held that the defendant and other fellow applicants "could successfully market the patent in suit without feature 5" (...) and that incidentally not even he himself — the plaintiff - had made use of this feature yet

(cc) (...) Since the employment of features 1 to 4 of the patent in suit in a device for heating up an aerosol does not alone constitute use of the patent, neither a direct nor indirect infringement obtains and the appeal is proved to be unfounded.

directe (art. 64 (1) et (3) CBE ensemble l'art. 10, alinéa 1) Loi sur les brevets)

aa) Les dispositions de l'article 10 de la Loi sur les brevets qui définissent en quoi consiste le danger de contrefaçon indirecte ont pour but de faire obstacle en amont à la mise en oeuvre non autorisée de l'invention protégée. Aussi, elles interdisent même la livraison ou l'offre de livraison des moyens qui permettraient au réceptionnaire de mettre en oeuvre l'invention protégée sans y avoir été autorisé. C'est cependant l'invention protégée en tant que telle, c'est-à-dire l'invention avec toutes ses caractéristiques, qui doit être exposée à un danger de mise en oeuvre par des personnes non autorisées. Comme on peut le déduire ne serait-ce que par la place qu'il occupe dans le texte par rapport aux autres articles, l'article 10 de la Loi sur les brevets n'implique aucun élargissement des dispositions relatives à l'étendue de la protection conférée par le brevet contenues à l'article 14 (= art 69 (1) CBE) qui lui fait suite. Lorsqu'il est question à l'article 10, alinéa 1) de la Loi sur les brevets, de "l'invention brevetée", il s'agit de l'invention protégée au sens de l'article 14 de cette loi ou de l'article 69 (1) CBE

bb) Le demandeur (...) n'a pas fait valoir que le tuyau attaqué avait les propriétés ou la finalité requises pour satisfaire aux conditions ci-dessus. Au contraire, il a affirmé que la défenderesse ainsi que d'autres concurrents "pourraient commercialiser le brevet litigieux, sans la caractéristique 5, avec succès" (...) et que lui-même n'avait d'ailleurs jusqu'alors jamais fait usage de cette caractéristique.

cc) ( ) Vu que l'objet du brevet litigieux n'est pas mis en oeuvre par la seule utilisation des caractéristiques 1 à 4 pour un dispositif de chauffage d'aérosol, il ne saurait y avoir de contrefaçon directe ou indirecte, et la demande se révèle donc non fondée.

DE 2/93

DE 2/93

DE 2/93