

AUS DEN VERTRAGS- STAATEN

Deutschland

Urteil des Bundesgerichts-
hofs, 10. Zivilsenat,
vom 3. Oktober 1989
(X ZR 33/88)*

Stichwort: Batteriekastenschnur

§ 6 a PatG 1976 (= § 14 PatG 1981);
Artikel 69 EPÜ, Protokoll über die
Auslegung von Artikel 69 EPÜ

Schlagwort: "Schutzbereich des
Patents - Grundlage für Bestim-
mung ist Inhalt der Ansprüche - Be-
schreibung und Zeichnungen sind
zu deren Verständnis heranzuzie-
hen" - "Grundsätze des Protokolls
zu Artikel 69 EPÜ auch für deut-
sches Recht maßgeblich"

Leitsatz

Zum Schutzbereich eines nach dem
Patentgesetz 1976 erteilten Patents

Sachverhalt und Anträge

Der Kläger (KI.) ist eingetragener Inha-
ber des am 15.12.1979 angemeldeten,
(...) am 21.9.1981 erteilten und am
19.5.1982 veröffentlichten deutschen
Patents 29 50 629, das eine Griffschnur
für einen Batteriekasten betrifft.

Die in dem vorliegenden Rechtsstreit
interessierenden Patentansprüche 1
und 2 lauten

"1. Griffschnur für einen Batteriekasten
mit einem gegen zufälliges Öffnen ge-
schützten Verschluss aus zwei an bei-
den Enden der Schnur angebrachten
Verschlussteilen, von denen das erste
Verschlussenteil aus einem etwa zylindri-
schen Körper mit einem gegenüber
der Schnur größeren Durchmesser be-
steht, der in eine Kammer im zweiten
Verschlussenteil seitlich einführbar ist,
wobei das sich an das erste Verschluss-
teil anschließende Schnurstück über
ein kleines Stück in dem zweiten Ver-
schlussenteil axialgeführt ist, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das zweite Ver-
schlussenteil (7) eine quer zu seiner
Längsachse (7) angeordnete, die

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Germany

Decision of the *Bundesge-
richtshof* (Federal Court of
Justice), 10th Civil Senate,
dated 3 October 1989
(X ZR 33/88)*

Headword: *Batteriekastenschnur*
(Handle cord for battery case)

Section 6a PatG 1976 (Patent Law)
(= Section 14 PatG 1981); Article 69
EPC, Protocol on the Interpretation
of Article 69 EPC

Keyword: "Extent of protection
conferred by a patent - determined
by terms of claims - Description
and drawings must be used in their
interpretation" - "Principles of Pro-
tocol on Article 69 EPC also apply to
German law"

Headnote

Extent of the protection conferred by a
patent granted under the Patent Law
1976

Summary of Facts and Submissions

The plaintiffs are the registered
proprietors of German patent
No. 29 50 629 concerning a handle
cord for a battery case. The patent
application was filed on 15 December
1979; the patent was granted on
21 September 1981 and published on
19 May 1982.

The litigation before the court con-
cerns Claims 1 and 2, which read as
follows

"1. Handle cord for a battery case with
a fastener which is secured against
accidental release and comprises two
fastener members attached to both
ends of the cord, where the first
fastener member consists of a roughly
cylindrical body whose diameter
exceeds that of the cord and which
can slide laterally into a chamber in the
second fastener member, the section
of cord adjoining the first fastener
member being guided axially over a
short distance in the second fastener
member, characterised in that the sec-
ond fastener member (7) has a pas-
sage (8), extending crosswise to its
longitudinal axis (7) and permitting the

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Allemagne

Décision du *Bundesgerichts-
hof* (Cour Fédérale de Jus-
tice), X^e Chambre Civile, en
date du 3 octobre 1989
(X ZR 33/88)*

Référence: *Batteriekastenschnur*
(corde pour bac de batterie)

Art. 6a PatG 1976 (Loi sur les bre-
vets) (= art. 14 PatG 1981); art. 69
CBE et son protocole interprétatif

Mot-clé: "Etendue de la protection
conférée par le brevet - déterminée
par la teneur des revendications - la
description et les dessins servent à
comprendre les revendications" -
"Les principes posés dans le proto-
cole interprétatif de l'article 69 CBE
valent également pour le droit alle-
mand"

Sommaire

Etendue de la protection conférée par
un brevet délivré en application de la
Loi sur les brevets de 1976

Exposé des faits et conclusions

Le demandeur est inscrit dans le regis-
tre des brevets comme étant titulaire
du brevet allemand n° 29 50 629
concernant une corde-poignée pour
bac de batterie, (...) délivré le 21 sep-
tembre 1981, à la suite de la demande
déposée le 15 décembre 1979, et pu-
blié le 19 mai 1982.

Les revendications 1 et 2 sur lesquelles
porte le présent litige s'énoncent
comme suit:

"1. Corde-poignée pour bac de batte-
rie avec dispositif de fermeture empê-
chant toute ouverture accidentelle,
comportant deux éléments de ferme-
ture disposés aux deux extrémités de
la corde, le premier élément de ferme-
ture étant constitué d'un corps à peu
près cylindrique d'un diamètre supé-
rieur à celui de la corde, pouvant être
introduit latéralement dans une cavité
du deuxième élément de fermeture,
la portion de corde dans le prolonge-
ment du premier élément de fermeture
étant guidée axialement sur une petite
partie dans le deuxième élément de
fermeture, le dispositif de fermeture
étant caractérisé en ce que le

* Amtlicher, für die Veröffentlichung gekurzter
Text der Entscheidung, die vollständig in GRUR
1989, 903 und IIC 1991 104 veröffentlicht ist.

* Translation of the official text abridged for publi-
cation; the full text of the original was reported
in GRUR 1989, 903, and IIC 1991, 104

* Traduction du texte officiel de la décision,
abrégé aux fins de la publication. Le texte offi-
ciel intégral a été publié dans GRUR 1989, 903
et IIC 1991, 104

Durchführung des ersten Verschluss-teils (6) erlaubende Durchgangsöffnung (8) aufweist, die über eine etwa die Schnurbreite aufweisende, axiale Verengung (9 a) mit der Kammer (10) zur Aufnahme des ersten Verschluss-teils verbunden ist.

2 Griffsnur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich an die Durchgangsöffnung (8) zum freien Ende des zweiten Verschluss-teils (7) hin eine axiale Öffnung (9) etwa in Schnurbreite anschließt, die zu der der Kammer (10) gegenüberliegenden Seite des zweiten Verschluss-teils (7) offen ist."

Die Beklagte (Bekl.) stellt Griffsnüre mit Verschlüssen für Batteriekästen her und vertreibt sie auch in der Bundesrepublik Deutschland. Bei diesen verläuft die Durchgangsöffnung des zweiten Verschluss-teils von dessen Ende her axial in der Längsachse. An die Durchgangsöffnung schließt sich eine (Vor-) Kammer mit einer Öffnung an, aus der das durch die axiale Durchgangsöffnung eingeführte erste Verschluss-teil herausgeführt werden kann, bevor es in die sich axial anschließende - ebenfalls offene - Aufnahmekammer eingelegt wird. Das erste Verschluss-teil wird in die Aufnahmekammer des zweiten Verschluss-teils und das mit ihm verbundene Schnurende in die sich zwischen der ersten (Vor-) Kammer und der Aufnahmekammer befindliche, etwa der Schnurbreite entsprechende offene axiale Längsnut eingelegt.

Der Kl sieht darin eine Benutzung des Klagepatents und nimmt die Bekl auf Unterlassung, Auskunfterteilung und Feststellung der Schadenersatzpflicht in Anspruch.

Das Landgericht (LG) hat dem Unterlassungs- und Auskunftsbegehren des Kl. stattgegeben und durch Ergänzungsurteil die Verpflichtung der Bekl. zur Schadenersatzleistung festgestellt (...).

Die Berufungen der Bekl. (...) hat das Berufungsgericht (BerG) (...) mit der Maßgabe abgewiesen, daß es die Unterlassungsformel wie folgt neu gefaßt hat.

"a) Die Bekl wird verurteilt, es zu unterlassen, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlin für die Dauer des Deutschen Patents 29 50 629 Griffsnüre für einen Batteriekasten mit einem gegen zufälliges Öffnen geschützten Verschluss aus zwei an beiden Enden der Schnur an-

first fastener member (6) to be passed through, the said passage (8) being connected via an axial constriction (9a) of about the width of the cord to the chamber (10) for insertion of the first fastener member

2. Handle cord according to Claim 1, characterised in that, adjacent to the passage (8), towards the free end of the second fastener member (7), there is an axial opening (9), roughly the width of the cord, which is open on the opposite side of the second fastener member (7) to the chamber (10)."

The defendants manufacture handle cords with fasteners for battery cases and sell them in the Federal Republic of Germany. In these, the passage in the second fastener member runs axially away from its end along the longitudinal axis. Adjacent to the passage is an (ante-)chamber with an opening through which the first fastener member, having been introduced through the axial passage, can be withdrawn before being inserted into the axially adjoining - likewise open - receiving chamber. The first fastener member is inserted into the receiving chamber of the second fastener member, and the cord end attached to the first fastener member is inserted into the open, axial longitudinal groove located between the first (ante-)chamber and the receiving chamber and roughly corresponding to the width of the cord.

The plaintiffs view this as use of the patent at issue and have brought an action against the defendants, requesting an injunction and disclosure as well as an order requiring the defendants to pay compensation.

The *Landgericht* (District court) granted the plaintiffs' request for an injunction and disclosure and held the defendant liable for payment of compensation (...).

The appeal court (...) dismissed the defendants' appeal (...), redrafting the text of the injunction as follows:

"(a) The defendants are ordered to refrain from manufacturing for commercial purposes, making available, selling and/or using, within the Federal Republic of Germany including West Berlin, for the term of German patent No 29 50 629, handle cords for a battery case with a fastener which is

deuxième élément de fermeture (7) présente un passage (8) disposé transversalement par rapport à son axe longitudinal (7), permettant de faire passer le premier élément de fermeture (6), passage relié par un rétrécissement axial (9 a) d'une largeur à peu près égale à celle de la corde à la cavité (10) prévue pour recevoir le premier élément de fermeture

2 Corde-poignée selon la revendication 1. caractérisée en ce qu'une ouverture axiale (9), à peu près de la même largeur que la corde, ouverte du côté du deuxième élément de fermeture opposé à la cavité (10), fait suite au passage (8), en direction de l'extrémité libre du deuxième élément de fermeture (7)."

La défenderesse fabrique des cordes-poignées avec dispositif de fermeture pour bacs de batteries, et les vend en République fédérale d'Allemagne. Sur ces cordes, le passage aménagé dans le deuxième élément de fermeture suit un axe longitudinal à partir de l'extrémité de cet élément. A la suite de ce passage est disposée une première cavité comportant une ouverture par laquelle on peut faire sortir le premier élément de fermeture introduit par le passage axial, avant qu'il soit introduit dans la cavité - également ouverte - qui se situe dans son prolongement axial. Le premier élément de fermeture est introduit dans la cavité aménagée dans le second élément de fermeture et l'extrémité de la corde qui lui est reliée est insérée dans la rainure axiale longitudinale, ouverte elle aussi, d'une largeur à peu près égale à celle de la corde, qui se trouve entre la (première) cavité et la cavité dans laquelle se loge le premier élément de fermeture.

Le demandeur considère qu'il s'agit d'une exploitation du brevet en litige et forme à l'encontre de la défenderesse une requête en cessation de l'exploitation et en communication d'informations ; il demande que soit constatée l'obligation de celle-ci de réparer le préjudice.

Le *Landgericht* (tribunal de grande instance) a fait droit à la requête en cessation et en communication de renseignements formée par le demandeur et, par un jugement complémentaire, a constaté l'obligation de la défenderesse de réparer le préjudice (...)

La cour d'appel (...) a rejeté les appels de la défenderesse (...) et a modifié comme suit le dispositif du jugement relatif à la requête en cessation:

"a) La défenderesse est condamnée à cesser de fabriquer, d'offrir, de vendre et/ou d'utiliser sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, y compris Berlin-Ouest, pendant toute la durée de validité du brevet allemand n° 29 50 629, des cordes-poignées pour bacs de batterie avec dispositif de fer-

gebrachten Verschlusssteilen, von denen das erste Verschlusssteil aus einem zylindrischen Körper mit einem gegenüber der Schnur größeren Durchmesser besteht, der in eine Kammer im zweiten Verschlusssteil seitlich einführbar ist, wobei das sich an das erste Verschlusssteil anschließende Schnurstück über ein kleines Stück in dem zweiten Verschlusssteil axial geführt ist, gewerblich herzustellen, anzubieten, zu vertreiben und/oder zu gebrauchen, wenn das zweite Verschlusssteil eine axiale, die Durchführung des ersten Verschlusssteils erlaubende Öffnung aufweist, welche in eine weitere Kammer mit einer radialen fensterartigen, einen Auslaß des ersten Verschlusssteils erlaubenden Öffnung mündet, wobei die weitere Kammer über eine etwa die Schnurbreite aufweisende axiale Verengung mit der Kammer zur Aufnahme des ersten Verschlusssteils verbunden ist."

(...)

Hiergegen richtet sich die Revision der Bekl.

Entscheidungsgründe

Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung

I. Das Klagepatent betrifft nach dem Patentanspruch 1 eine Griffsnur für einen Batteriekasten mit einem gegen zufälliges Öffnen (der Schnurverbindung) geschützten Verschluss. Dieser besteht aus zwei an den Enden der Schnur angebrachten Verschlusssteilen, mit denen ein ringförmiger Tragegriff gebildet werden kann: Das erste Verschlusssteil besteht aus einem zylindrisch geformten Körper mit einem größeren Durchmesser als die Schnur; das zweite Verschlusssteil hat zur Aufnahme des ersten Verschlusssteils eine offene Kammer. Das sich an das erste Verschlusssteil anschließende Schnurende wird in einer axialen Verengung (offenen Längsnut 9 a) zwischen der quer zur Längsachse angeordneten Durchgangsöffnung und der offenen Kammer geführt.

Damit soll das Zusammenfügen der Griffsnur-Verschlusssteile vereinfacht werden.

Die im Patentanspruch 1 des Klagepatents unter Schutz gestellte Problemlösung ist - in sachlicher Übereinstimmung mit der vom BerG vorgenommenen Merkmalsgliederung - in der Kombination folgender Merkmale zu sehen:

(1) Der gegen zufälliges Öffnen geschützte Verschluss der Griffsnur besteht aus zwei an den beiden Schnurenden angebrachten Verschlusssteilen;

secured against accidental release and comprises two fastener members attached to both ends of the cord, where the first fastener member consists of a cylindrical body whose diameter exceeds that of the cord and which can slide laterally into a chamber in the second fastener member, the section of cord adjoining the first fastener member being guided axially over a short distance in the second fastener member, if the second fastener member has an axial opening permitting the first fastener member to be passed through and leading to a further chamber with a radial window-like opening permitting the first fastener member to be withdrawn, the further chamber being connected via an axial constriction of about the width of the cord to the chamber for insertion of the first fastener member."

(...)

The defendants have now appealed on this point of law.

Reasons for the Decision

As a result of the present appeal, the contested decision is set aside and the case remitted for further hearing.

1. According to Claim 1, the patent at issue concerns a handle cord for a battery case with a fastener secured against accidental release (of the cord connection) This fastener comprises two fastener members, attached to the ends of the cord, which can be fashioned into a circular carrying handle The first fastener member consists of a cylindrical body whose diameter exceeds that of the cord; the second fastener member has an open chamber into which the first can be inserted The cord end attached to the first fastener member is disposed in an axial constriction (open, longitudinal groove 9a) between the passage extending crosswise to the longitudinal axis and the open chamber.

This is meant to simplify the joining of the handle cord's fastener members.

As the appeal court itself affirmed, the solution protected under Claim 1 of the patent at issue consists in the combination of the following features:

(1) The handle cord fastener, which is secured against accidental release, comprises two fastener members attached to the two ends of the cord,

meture empêchant toute ouverture accidentelle, comportant deux éléments de fermeture disposés aux deux extrémités de la corde, le premier élément de fermeture étant constitué d'un corps cylindrique d'un diamètre supérieur à celui de la corde, pouvant être introduit latéralement dans une cavité du deuxième élément de fermeture, la portion de corde dans le prolongement du premier élément de fermeture étant guidée axialement sur une petite partie dans le deuxième élément de fermeture, si ce deuxième élément de fermeture présente un passage axial permettant de faire passer le premier élément, ce passage débouchant dans une autre cavité comportant une ouverture radiale en forme de fenêtre permettant la sortie du premier élément de fermeture, cette autre cavité étant reliée par un rétrécissement axial d'une largeur à peu près égale à celle de la corde à la cavité destinée à recevoir le premier élément de fermeture "

(...)

C'est contre cette décision qu'est dirigé le pourvoi formé par la défenderesse.

Motifs de la décision:

La suite donnée au pourvoi est celle-ci: la décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée à l'instance qui a rendu la décision attaquée.

I. Le brevet en litige concerne, selon la revendication 1, une corde-poignée pour bac de batterie avec un dispositif de fermeture empêchant toute ouverture accidentelle. Ce dispositif comporte deux éléments de fermeture disposés aux extrémités de la corde, permettant de former une poignée en forme d'anneau pour le transport de la batterie: le premier élément de fermeture est constitué d'un corps cylindrique d'un diamètre supérieur à celui de la corde; le deuxième élément de fermeture présente une cavité ouverte destinée à recevoir le premier élément de fermeture. L'extrémité de la corde raccordée au premier élément de fermeture est guidée dans un rétrécissement axial (rainure longitudinale ouverte 9 a) entre le passage disposé transversalement par rapport à l'axe longitudinal et la cavité ouverte.

Ceci doit permettre de simplifier l'assemblage des éléments de fermeture de la corde-poignée

Il doit être considéré que la solution du problème couverte par la revendication 1 du brevet en litige réside dans la combinaison des caractéristiques suivantes, ce qui concorde pour le fond avec l'analyse faite des caractéristiques par la cour d'appel:

(1) Le dispositif de fermeture de la corde-poignée empêchant toute ouverture accidentelle comporte deux éléments de fermeture disposés aux deux extrémités de la corde;

(2) das erste Verschußteil besteht aus einem etwa zylindrisch geformten Körper mit einem gegenüber der Schnur größeren Durchmesser;

(3) das zweite Verschußteil hat

(a) eine offene Kammer, in welche das erste Verschußteil: und

(b) eine sich an die Kammer anschließende offene Längsnut, in die das daran anschließende Schnurende eingeführt werden kann,

(c) eine Durchgangsöffnung zum Durchführen des ersten Verschußteils ist

(d) quer zu seiner Längsachse angeordnet und

(e) mit der das Schnurende aufnehmenden axialen Längsnut verbunden.

II. Das BerG hat angenommen, die angegriffene Ausführung der Bekl mache - insoweit unstrittig - von den Merkmalen (1) bis (3) (b) sowie (3) (c) und (e) identisch Gebrauch, wohingegen sie das Merkmal (3) (d) durch gleichwirkende Lösungsmittel benutze

Die gegen diese Beurteilung gerichtete Angriffe der Revision (...) haben Erfolg.

1. Einschlägig ist vorliegend § 6 a PatG 1976 (= § 14 PatG 1981), der nach Artikel XI § 1 Abs. 1, Artikel IV Nr. 6; Artikel XI § 3 Abs. 5 IntPatÜG auf alle seit dem 1.1.1978 beim DPA angemeldeten Patente anzuwenden ist. Das angefochtene Urteil läßt nicht erkennen, daß das BerG bei der Bemessung des Schutzbereichs des Klagepatents diese Vorschrift zugrunde gelegt hat.

2. Wie der erkennende Senat erstmals in seinem "Formstein-Urteil" (BGHZ 98, 12, 18 f. = BGH GRUR 1986, 803, 805)¹, sodann in dem Urteil "Ionenanalyse" (BGHZ 105, 1, 10 = BGH GRUR 1988, 896, 898 f.)² und zuletzt in seinem Urteil "Schwermetalloxidationskatalysator" (BGH GRUR 1989, 205, 208) ausgeführt hat, ist maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents nach § 14 PatG 1981 der durch Auslegung zu ermittelnde Inhalt der Patentansprüche, zu deren Verständnis die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Nach dem Protokoll über die Auslegung des dem § 14 PatG 1981

(2) the first fastener member consists of a roughly cylindrical body whose diameter exceeds that of the cord,

(3) the second fastener member has

(a) an open chamber for insertion of the first fastener member, and

(b) adjacent to the chamber, an open, longitudinal groove for insertion of the cord end attached to the first fastener member;

(c) a passage through which the first fastener member can be passed is

(d) crosswise to its longitudinal axis and

(e) connected to the axial, longitudinal groove accommodating the cord end.

II. The appeal court assumed that the defendants' contested embodiment - and thus far there is no dispute - made identical use of features (1) to (3)(b) and (3)(c) and (e), but used equivalent means for feature (3)(d).

The appeal against this judgment is successful

1 The relevant provision in this case is Section 6a PatG 1976 (= Section 14 PatG 1981), which, pursuant to Article XI Section 1(1), Article IV No. 6 and Article XI Section 3(5), IntPatÜG (Law on International Patent Treaties), applies to all patents for which applications have been filed with the German Patent Office since 1 January 1978. The contested decision does not indicate that the appeal court, in determining the extent of the protection conferred by the patent at issue, proceeded on the basis of this provision.

2. As the competent senate first explained in its *Formstein* (Moulded curbstone) judgment (BGHZ 98 12, 18 et seq. = BGH GRUR 1986, 803, 805)¹, subsequently in the *Ionenanalyse* (Ion analysis) judgment (BGHZ 105 1, 10 = BGH GRUR 1988, 896, 898 et seq.)², and most recently in its *Schwermetalloxidationskatalysator* (Heavy-metal oxidation catalyst) judgment (BGH GRUR 1989, 205, 208), the terms of the claims, which must be interpreted in the light of the description and drawings, are the decisive factor in establishing the extent of the protection conferred by a patent (Section 14 Patent Law 1981). According to the Protocol on the Inter-

(2) le premier élément de fermeture est constitué d'un corps à peu près cylindrique d'un diamètre supérieur à celui de la corde ;

(3) le deuxième élément de fermeture comprend

(a) une cavité ouverte dans laquelle le premier élément de fermeture peut être introduit ; et

(b) une rainure longitudinale ouverte faisant suite à cette cavité, dans laquelle l'extrémité de la corde reliée au premier élément de fermeture peut être introduite ;

(c) un passage permettant de faire passer le premier élément du dispositif de fermeture est

(d) disposé transversalement par rapport à son axe longitudinal et

(e) relié à la rainure axiale longitudinale recevant l'extrémité de la corde.

II. La cour d'appel a considéré que le mode de réalisation incriminé de la défenderesse utilise de manière identique - ce qui n'est pas contesté - les caractéristiques (1) à (3) (b) et (3) (c) et (e) de la revendication 1 du brevet du demandeur, tandis qu'il se sert de la caractéristique (3) (d) en faisant appel à d'autres moyens produisant les mêmes effets.

Il est fait droit au pourvoi par lequel la défenderesse attaque cette appréciation de la situation par la cour d'appel.

1. La disposition applicable en l'espèce est l'article 6 a PatG 1976 (= art. 14 PatG 1981) qui, aux termes de l'Article XI, 1.-1), de l'Article IV, point 6 et de l'Article XI, 3 -5) IntPatÜG (loi sur les traités internationaux en matière de brevets), est applicable à toutes les demandes de brevet déposées depuis le 1^{er} janvier 1978 auprès de l'Office allemand des brevets et aux brevets délivrés sur la base de ces demandes. Or, il ne ressort pas de la décision attaquée que la cour d'appel s'est fondée sur cette disposition pour déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet en litige.

2. Comme la Chambre l'a indiqué une première fois dans sa décision "*Formstein* (Élément de bordure profilé)" (BGHZ 98, 12, 18 ss = BGH GRUR 1986, 803, 805)¹, puis dans la décision "*Ionenanalyse* (Analyse d'ions)" (BGHZ 105, 1, 10 = BGH GRUR 1988, 896, 898 s.)², et enfin dans sa décision "*Schwermetalloxidationskatalysator*" (catalyseur d'oxydation de métaux lourds) (BGH GRUR 1989, 205, 208), la "détermination de l'étendue de la protection conférée par un brevet se fonde essentiellement, aux termes de l'article 14 de la Loi sur les brevets de 1981, sur la teneur des revendications qu'il y a lieu d'apprécier suivant une

1 ABI EPA 1987 551
2 ABI EPA 1991 115

1 OJ EPO 1987 551
2 OJ EPO 1991, 115

1 JO OEB 1987, 551
2 JO OEB 1991, 115

entsprechenden Artikels 69 (1) EPÜ (BGBl. 1976 II, 1000), auf das in der Begründung des Regierungsentwurfs zu § 6 a PatG 1976 Bezug genommen worden ist, dessen Grundsätze nach dem Regierungsentwurf auch für das deutsche Recht maßgeblich sein sollen (BT-Drucks. 7/3712, 30) und das deshalb auch bei der Bemessung des Schutzbereichs deutscher Patente zu beachten ist (BGH "Formstein", a.a.O.¹), fällt unter den Schutzbereich eines Patents einerseits nicht allein das, was sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt; andererseits dienen die Patentansprüche aber auch nicht lediglich als bloße Richtlinie mit der Folge, daß sich der Schutzbereich auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt, die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen beiden Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden. Aus diesen Grundsätzen hat der erkennende Senat hergeleitet, daß die Auslegung der Patentansprüche nicht nur der Behebung etwaiger Unklarheiten, sondern auch zur Klarstellung der darin verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der Bedeutung und der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung dient. Maßgebend ist dabei die Sicht des Fachmanns, dessen Verständnis sich bereits bei der Ermittlung des Inhalts der in den Patentansprüchen verwendeten Begriffe auswirkt und das auch bei der Feststellung des über den Wortsinn hinausgehenden Gesamtzusammenhangs der Patentansprüche maßgebend ist. Bei der Prüfung der Frage, ob die im Patent unter Schutz gestellte Erfindung benutzt wird, ist daher zunächst unter Zugrundelegung des fachmännischen Verständnisses der Inhalt der Patentansprüche festzustellen, d. h. der dem Anspruchswortlaut vom Fachmann beigelegte Sinn zu ermitteln. Wird bei der angegriffenen Ausführungsform von dem so ermittelten Sinngehalt eines Patentanspruchs Gebrauch gemacht, dann wird die unter Schutz stehende Erfindung benutzt. Eine Benutzung der Erfindung kann auch dann vorliegen, wenn eine vom Sinngehalt der Patentansprüche abweichende Ausführung zur Beurteilung steht, der Fachmann aber aufgrund von Überlegungen, die an den Sinngehalt der in den Ansprüchen beschriebenen Erfindung anknüpfen, die bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzten abgewandelten Mittel mit Hilfe seiner Fachkenntnisse zur Lösung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems als gleichwirkend auffinden konnte (so das Senatsurteil "Ionenanalyse", a.a.O.)². Ergänzend und verdeutlichend hat der erkennen-

pretation of Article 69(1) EPC (BGBl. 1976 II, 1000), which corresponds to Section 14 Patent Law 1981, the extent of the protection conferred by a patent is defined not only by the strict, literal meaning of the wording used in the claims. At the same time, the Protocol makes it clear that the claims do not serve merely as a guideline allowing the actual protection conferred to extend to what, from a consideration of the description and the drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. It then goes on to state that, on the contrary, Article 69 should be interpreted as defining a position between these two extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of certainty for third parties. The explanatory memorandum to the Government draft of Section 6a Patent Law 1976 referred to this Protocol, stating that the principles expressed therein were also to be applicable under German law (*Bundestagsdrucksache 7/3712, 30*). The Protocol must therefore be considered in determining the extent of the protection conferred by German patents (*Formstein, loc. cit.*¹). The competent senate inferred from these principles that the interpretation of the claims serves not only to resolve any ambiguities but also to clarify the technical terms used in them and to explain the significance and the scope of the invention they describe. This must be approached from the vantage point of the person skilled in the art, whose understanding is instrumental not only in determining the implications of the terms employed in the claims, but also in establishing the broader context of the claims over and above their literal meaning. In an examination of whether the protected invention is being used, the first step is therefore to establish the terms of the claims as they would be understood by a person skilled in the art, i.e. to ascertain what their wording means to such a person. If, where a specific embodiment has been contested, use is made of the substance of the claim as thus construed, then the protected invention is being used. Furthermore, a finding that the invention is being used may also be justified if the embodiment to be judged deviates from the substance of the claims but the person skilled in the art, from a consideration of the substance of the invention described in the claims, was able, in the light of his technical knowledge, to identify the modified means used in the contested embodiment as having the same effect in solving the problem addressed by the invention (cf. the senate's *Ionenanalyse* decision, loc. cit.)². In addition and for further clarification, the competent senate explained in its *Schwermetalloxidationskatalysator* decision

démarche interprétative", en se servant de la description et des dessins. Il convient ici de se référer au protocole interprétatif de l'article 69 (1) CBE (Journal officiel de la République fédérale d'Allemagne 1976 II, 1000) (l'article 69 (1) CBE correspond à l'article 14 de la Loi sur les brevets de 1981), protocole cité par le gouvernement fédéral dans l'exposé des motifs de l'article 6 a) de son projet de loi sur les brevets de 1976, où il avait déclaré que les principes posés dans le protocole doivent également valoir pour le droit allemand (*Bundestagsdrucksache, 7/3712, 30*) et être pris en compte pour l'appréciation de l'étendue de la protection conférée par les brevets allemands (BGH, *Formstein*, loc. cit.¹): selon ce protocole, s'il est vrai que l'étendue de la protection conférée par un brevet ne doit pas exclusivement être déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications, les revendications ne sauraient en revanche servir "uniquement de ligne directrice", ce qui signifierait que la protection s'étendrait "également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger, l'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers". A partir de là, la Chambre a conclu que l'interprétation des revendications ne sert pas uniquement à dissiper les ambiguïtés que celles-ci pourraient recéler, mais aussi à préciser le sens des termes techniques qui y sont employés ainsi qu'à clarifier la signification et la portée de l'invention qu'elles décrivent. Le point de vue de l'homme du métier est déterminant à cet égard. La compréhension que peut avoir l'homme du métier intervient déjà lorsqu'il s'agit de dégager le contenu des termes utilisés dans les revendications et elle est également essentielle pour déterminer la teneur générale des revendications au-delà du sens littéral. Pour pouvoir décider s'il y a exploitation de l'invention protégée par le brevet, il convient tout d'abord de déterminer quel est le contenu des revendications en se fondant sur la compréhension qu'en a l'homme du métier, c'est-à-dire sur le sens que celui-ci donne au texte des revendications. Si le mode de réalisation incriminé correspond à cette signification d'une revendication telle qu'elle vient d'être déterminée, il y a exploitation de l'invention protégée. Il peut également y avoir exploitation de l'invention protégée lorsqu'il s'agit d'un mode de réalisation divergeant de celui correspondant à la teneur des revendications, mais que l'homme du métier, sur la base des déductions qu'il a pu faire à partir de la signifi-

1 ABI EPA 1987, 551
2 ABI EPA 1991, 115

1 OJ EPO 1987, 551
2 OJ EPO 1991, 115

1 JO OEB 1987, 551

de Senat im Urteil "Schwermetalloxidationskatalysator" (a.a.O.) ausgeführt, daß die Bemessung des Schutzbereichs eines Patents nach neuem Recht es erfordert, daß der durch Auslegung zu ermittelnde Sinngehalt der Patentansprüche nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs bildet. Diese hat sich an den Patentansprüchen auszurichten.

3 In dem angefochtenen Urteil sind diese Grundsätze nicht beachtet. Es hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung deshalb nicht stand.

a) Im Zusammenhang mit der Erörterung der Benutzung des Merkmals (3) (d) durch gleichwirkende Lösungsmittel hat das BerG zunächst festgestellt, daß mit der bei der angegriffenen Ausführungsform vorhandenen axialen Durchgangsöffnung des zweiten Verschlußteils der gleiche Erfolg (das gleiche Ergebnis) wie mit der im Patentanspruch 1 des Klagepatents vorgesehenen, quer zur Längsachse des zweiten Verschlußteils angeordneten Durchgangsöffnung erzielt werde, nämlich eine gegenüber dem Stand der Technik einfachere und sicherere Handhabung des Verschlusses beim Zusammenfügen der Verschlußteile. Soweit die Revision demgegenüber rügt, der genannte Erfolg trete bei der umständlich zu handhabenden angegriffenen Ausführungsform nicht ein, setzt sie sich in unzulässiger Weise in Widerspruch zu der vom BerG getroffenen Feststellung

b) Dem Gesamtzusammenhang der Urteilsgründe ist ferner zu entnehmen, daß das BerG den Eintritt des gleichen Erfolgs auch insoweit angenommen hat, als sowohl bei der Anordnung der Durchgangsöffnung nach der Lehre des Patentanspruchs 1 (quer zur Längsachse des zweiten Verschlußteils) als auch bei der axialen Durchgangsöffnung der angegriffenen Ausführung ein unbeabsichtigtes Aushebeln des ersten Verschlußteils aus der offenen Aufnahmekammer des zweiten Verschlußteils zuverlässig vermieden wird. Dagegen wendet sich die Revision nicht.

(loc. cit.) that under the new law the substance of the claims, to be ascertained by interpretation, must constitute not only the starting point but rather the essential basis for determining the extent of the protection conferred by a patent. This assessment must be founded on the claims.

3 Since the contested judgment fails to consider these principles, it does not stand up to examination under the law of appeal.

(a) Discussing the use of feature (3)(d) through equivalent means, the appeal court first established that the second fastener member's axial passage in the contested embodiment achieved the same result as the passage extending crosswise to the longitudinal axis of the second fastener member provided for in Claim 1 of the patent at issue, i.e. it allowed for simpler and more reliable operation of the fastener when the fastener members were joined. The appellants' contrary assertion that the said result was not achieved with the contested embodiment, which was awkward to operate, amounts to an inadmissible contradiction of the appeal court's finding.

(b) Taken as a whole, the reasons adduced for the judgment indicate that the appeal court assumed the same result to have been achieved in the following respect as well: both the arrangement of the passage according to Claim 1 (crosswise to the longitudinal axis of the second fastener member) and the axial passage in the contested embodiment reliably prevent the first fastener member from being unintentionally levered out of the open receiving chamber in the second fastener member. The present appeal is not concerned with this issue.

tion de l'invention définie dans les revendications, a pu découvrir, grâce à ses connaissances techniques, les variantes mises en oeuvre dans le mode de réalisation incriminé et conclure qu'elles produisent les mêmes effets que les moyens utilisés pour résoudre le problème au point de départ de l'invention (cf. décision de la Chambre "Ionenanalyse", loc. cit.)². Des précisions complémentaires ont été apportées à ce sujet dans la décision "Schwermetalloxidationskatalysator" (loc. cit.), dans laquelle la Chambre a expliqué que dans la nouvelle législation, la signification des revendications, à dégager par voie d'interprétation, sert non seulement de point de départ, mais également de fondement essentiel pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par un brevet: l'étendue de cette protection doit être déterminée en fonction des revendications.

3 Ces principes ne sont pas observés dans la décision incriminée, réexaminée par la Chambre dans le cadre du pourvoi. Cette décision ne saurait par conséquent être maintenue.

a) A propos de l'utilisation susmentionnée faite par la défenderesse de la caractéristique (3) (c) grâce à des moyens produisant les mêmes effets, la cour d'appel a tout d'abord constaté que, avec le passage axial à l'intérieur du deuxième élément de fermeture, tel qu'il est prévu dans le mode de réalisation incriminé, on obtient le même résultat qu'avec le passage disposé transversalement par rapport à l'axe longitudinal du deuxième élément de fermeture tel que prévu dans la revendication 1 du brevet en litige, à savoir une manipulation plus simple et plus sûre du dispositif de fermeture, comparée à la manipulation effectuée dans l'état de la technique, lorsque l'on réunit les éléments de fermeture. Mais dans la mesure où l'auteur du pourvoi relève au contraire que l'on ne peut obtenir ce résultat avec le mode de réalisation incriminé, de manipulation incommode, il se met en contradiction avec la constatation faite par la cour d'appel, ce qui est inadmissible.

(b) Il ressort en outre de l'ensemble des motifs de la décision que la cour d'appel a par ailleurs considéré que l'on obtenait dans les deux cas le même résultat dans la mesure où la disposition du passage selon l'enseignement de la revendication 1 (transversalement par rapport à l'axe longitudinal du deuxième élément de fermeture) et la disposition du passage axial selon le mode de réalisation incriminé permettent l'une et l'autre d'éviter à coup sûr que le premier élément de fermeture ne sorte accidentellement de la cavité ouverte qui le reçoit dans le deuxième élément de fermeture. L'auteur du pourvoi ne conteste pas ce point.

c) Hinsichtlich der Funktion der Wirkungsweise des Verschlusses gemäß der Lehre des Patentanspruchs 1 hat das BerG der Patentbeschreibung (Sp 3 Z. 9-14) entnommen, es komme darauf an, daß das erste Verschußteil in dem zweiten Verschußteil so geführt werde, daß ein außerhalb des zweiten Verschußteils auf die Schnur ausgeübter Zug - in welcher Richtung er auch ausgeübt werde - stets nur zu einer am schnurseitigen Ende des ersten Verschußteils gegen den Boden der Aufnahmekammer des zweiten Verschußteils wirkenden Zugkraft führe. Dazu bedürfe es nicht notwendigerweise einer S-förmigen Schnurführung, wie bereits ein Blick auf den Patentanspruch 2 des Klagepatents deutlich mache; vielmehr komme die maßgebliche Führungsfunktion dem unteren Rand der Durchgangsöffnung zu, der die auf die Schnur einwirkenden Zugkräfte stets so ausrichte, daß von ihnen keine Aushebelkraft auf das erste Verschußteil ausgehen könne. Auch gegen diese an dem technischen Verständnis des Durchschnittsfachmanns orientierte Beurteilung der Funktion und Bedeutung des Verschußmechanismus nach der Lehre des Patentanspruchs 1 richtet die Revision keine Rügen. Ein Rechtsfehler tritt nicht zutage.

d) Das BerG hat schließlich ausgeführt, von dem unter b) dargelegten Offenbarungsgehalt der Klagepatentschrift mache die angegriffene Ausführung der Bekl durch gleichwirkende Lösungsmittel Gebrauch. Daß die gleiche technische Wirkung, nämlich die Gewährleistung einer stets nur gegen den Boden der Aufnahmekammer des zweiten Verschußteils gerichteten Zugkraft, bei der angegriffenen Ausführung nicht durch eine quer zur Längsachse des zweiten Verschußteils verlaufende Durchgangsöffnung, sondern durch eine axiale Einführungsöffnung herbeigeführt werde, führe nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus. Der Durchschnittsfachmann könne der Klagepatentschrift entnehmen, daß ausschlaggebend für die Ausrichtung der Zugkraft des ersten Verschußteils auf den Boden der Aufnahmekammer des zweiten Verschußteils die durch den Ausgang der Durchgangsöffnung (in Richtung Aufnahmekammer) bewirkte Führung der mit dem ersten Verschußteil verbundenen Schnur sei, er sei auch in der Lage zu erkennen, daß der Ausgang der Durchgangsöffnung diese Führungsfunktion unabhängig davon habe, ob sich der Ausgang nun am unteren Ende einer quer zur Längsachse des zweiten Verschußteils verlaufenden Durchgangsöffnung oder - wie bei der angegriffenen Ausführungsform - am unteren (hinteren) Ende einer axial verlaufenden Durchgangsöff-

(c) With regard to the mode of operation of the fastener according to Claim 1, the appeal court inferred from the description (column 3, lines 9-14) the importance of the first fastener member's being introduced into the second fastener member in such a way that tension exerted on the cord outside the second fastener member - in whatever direction - only ever resulted in tensile force at the cord end of the first fastener member against the floor of the receiving chamber of the second fastener member. An S-shaped cord arrangement would not necessarily be required for this purpose, as was clear from Claim 2 of the patent at issue; the decisive function in that respect was assumed by the lower edge of the passage, which always directed the tension on the cord in such a way that it could exert no levering force on the first fastener member. This assessment of the function and significance of the fastening mechanism according to Claim 1 is based on the technical understanding of the average skilled person, and the present appeal is not concerned with that either. No error of law is apparent.

(d) Finally, the appeal court stated that the defendants' contested embodiment made use through equivalent means of the disputed patent's disclosure as set out under (b). The fact that it achieved the same technical effect - i.e. tension only ever directed against the floor of the receiving chamber of the second fastener member - not by means of a passage extending crosswise to the longitudinal axis of the second fastener member, but with an axial inlet, did not mean it lay outside the scope of the protection conferred by the patent at issue. The average skilled person could infer from the patent that the tension exerted by the first fastener member was directed onto the floor of the receiving chamber of the second fastener member precisely because the cord attached to the first fastener member passed through the outlet in the passage (towards the receiving chamber); he would also be able to see that the passage's outlet had this guidance function irrespective of whether it was located at the lower end of a passage extending crosswise to the longitudinal axis of the second fastener member or - as in the contested embodiment - at the lower (rear) end of a passage extending axially. The defendants' reference to lateral tension in the case of a fastener according to Claim 1 of the patent at issue (column 3, lines 13-19) did not accord with the patent's teaching. This was also clear from the design of the

c) En ce qui concerne le rôle que joue le mode de fonctionnement du dispositif de fermeture selon l'enseignement de la revendication 1, la cour d'appel a conclu de la description du brevet (3^e colonne, lignes 9 à 14) qu'il importe que le premier élément de fermeture soit guidé dans le deuxième de manière telle qu'une traction exercée sur la corde à l'extérieur du deuxième élément de fermeture - quelle que soit la direction dans laquelle elle est exercée - ne produise toujours qu'une force de traction s'exerçant à l'extrémité côté corde du premier élément de fermeture contre le fond de la cavité ménagée dans le deuxième élément de fermeture. Pour cela, il n'est pas indispensable d'avoir un guidage en forme de S de la corde, comme le montre clairement la revendication 2 du brevet en litige; la fonction de guidage essentielle revient plutôt au bord inférieur du passage, qui oriente toujours les forces de traction s'exerçant sur la corde de telle façon qu'elles ne puissent produire une force qui puisse faire sortir le premier élément de fermeture de la cavité où il se loge. L'auteur du pourvoi ne critique pas non plus cette appréciation de la fonction et de l'importance du mécanisme de fermeture selon l'enseignement de la revendication 1, telles que les comprendrait sur le plan technique l'homme du métier de compétence moyenne. Il n'y a pas d'erreur de droit.

d) La cour d'appel a finalement indiqué que le mode de réalisation incriminé de la défenderesse utilise la divulgation de l'invention dans le fascicule du brevet en litige, telle qu'elle a été présentée sous b), grâce à des moyens produisant le même effet technique que celui obtenu par le demandeur. Selon la cour d'appel, le fait que dans ce mode de réalisation, ce même effet technique, à savoir une force de traction ne pouvant s'exercer que contre le fond de la cavité du deuxième élément de fermeture accueillant le premier élément, soit obtenu grâce à un passage axial et non pas grâce à une ouverture disposée transversalement par rapport à l'axe longitudinal du deuxième élément de fermeture, ne permet pas pour autant de conclure que ce mode de réalisation sort de l'étendue de la protection conférée par le brevet en litige. Pour la cour d'appel, l'homme du métier de compétence moyenne peut déduire du fascicule du brevet en litige que ce qui est déterminant pour l'orientation de la force de traction du premier élément de fermeture sur le fond de la cavité qui l'accueille dans le second élément, c'est le guidage de la corde reliée au premier élément de fermeture, tel que réalisé par la sortie du passage (en direction de la cavité accueillant le premier élément de fermeture); cet homme du métier peut également découvrir que cette sortie du passage accomplit cette fonction de guidage,

nung befinde. Der Hinweis der Bekl auf das Vorhandensein einer seitlichen Zugkomponente bei dem Verschluss nach der Lehre des Patentanspruchs 1 des Klagepatents (Sp 3 Z. 13-19) werde der Lehre des Klagepatents nicht gerecht. Das zeige nicht zuletzt ein Blick auf den Patentanspruch 2, bei dessen Ausbildung des Schnurverschlusses eine seitliche Zugkomponente zweifelsfrei fehle. Eine abschließende vergleichende Betrachtung des geschützten Verschlusses und der angegriffenen Ausführung ergebe, daß diese lediglich eine um 90° gedrehte Durchgangsöffnung aufweise, die insgesamt den Kern der Erfindung des Klagepatents treffe.

cord fastener defined in Claim 2, which plainly involved no lateral tension. A final comparative examination of the protected fastener and the contested embodiment showed that the latter incorporated merely a passage rotated through 90°, which all in all reflected the essence of the invention set out in the patent at issue.

qu'elle se trouve à l'extrémité inférieure d'un passage disposé transversalement par rapport à l'axe longitudinal du deuxième élément de fermeture ou - comme c'est le cas dans le mode de réalisation incriminé - à l'extrémité inférieure (à l'arrière) d'un passage disposé axialement. De l'avis de la cour d'appel, c'est à tort que la défenderesse déclare qu'il existe une composante de traction transversale dans le cas du dispositif de fermeture selon l'enseignement de la revendication 1 du brevet en litige (3^e colonne, lignes 13 à 19), comme le montre notamment la revendication 2, dans laquelle la configuration du dispositif de fermeture exclut incontestablement une composante de traction transversale. La cour d'appel a conclu cette comparaison du dispositif de fermeture protégé par le brevet et du dispositif correspondant au mode de réalisation incriminé en constatant que ce dernier présente un passage correspondant au total à l'essence de l'invention protégée par le brevet en litige, si ce n'est le fait que ce passage est décalé angulairement de 90°.

e) Diese vom BerG getroffenen Feststellungen tragen das angefochtene Urteil nicht.

(e) The appeal court's findings as set out above do not support the contested judgment.

e) Ces constatations effectuées par la cour d'appel ne peuvent justifier la décision attaquée.

Sie lassen - wie bereits erwähnt - eine an der Regelung des § 6a PatG 1976 (= § 14 PatG 1981) orientierte Berücksichtigung der maßgeblichen Rechtsgrundsätze vermissen. Das BerG hat seine Beurteilung der Äquivalenzfrage nicht auf der Grundlage der Patentansprüche vorgenommen, sondern unabhängig von der Fassung der Patentansprüche den Schutzbereich vorrangig anhand des Offenbarungsgehalts der Beschreibung ermittelt und dabei das die Erfindung kennzeichnende Teilmerkmal des Patentanspruchs 1 aus dem Auge verloren, wonach das zweite Verschlussstück eine "quer zu seiner Längsachse verlaufende Durchgangsöffnung aufweist".

As already mentioned, the court failed to consider the relevant legal principles in the light of Section 6a PatG 1976 (= Section 14 PatG 1981). Instead of judging the question of equivalent use on the basis of the wording of the claims, the appeal court determined the extent of protection primarily by reference to the disclosure set out in the description. In the process it lost sight of the characterising partial feature of Claim 1 whereby the second fastener member has a "passage extending crosswise to its longitudinal axis".

Elles ne tiennent pas compte - comme cela a déjà été dit - des principes pertinents du droit correspondant aux dispositions de l'art 6 a PatG 1976 (= art. 14 PatG 1981). La cour d'appel a tranché la question de l'équivalence sans se fonder sur les revendications; elle a déterminé l'étendue de la protection avant tout à l'aide de la divulgation contenue dans la description, sans se préoccuper du texte des revendications, et, ce faisant, a perdu de vue une caractéristique distinctive de l'invention figurant dans la revendication 1, à savoir que le deuxième élément de fermeture présente un "passage disposé transversalement par rapport à son axe longitudinal".

Das BerG hat den Schwerpunkt der im Patentanspruch 1 geschützten Lehre unter Heranziehung der Beschreibung sowie unter Berücksichtigung des fachmännischen Verständnisses ersichtlich darin gesehen, daß in dem zweiten Verschlussstück eine - rundum geschlossene - Durchgangsöffnung - zum Durchführen des ersten Verschlussstücks - vorgesehen ist, die unabhängig davon, ob sie nun quer oder axial durch das zweite Verschlussstück geführt ist, gewährleistet, daß die außerhalb des zweiten Verschlussstücks auf die Schnur des ersten Verschlussstücks ausgeübte Zugkraft stets nur gegen den Boden der Aufnahmekammer des zweiten Verschlussstücks gerichtet ist. Es hat dabei als ausschlaggebend für diese Ausrichtung der Zugkraft des ersten Verschlussstücks die durch den Ausgang der Durchgangsöffnung bewirkte -

In the light of the description and the skilled person's interpretation, the appeal court evidently assumed that the significant aspect of the teaching protected in Claim 1 was that the second fastener member had an enclosed passage through which the first fastener member was to be passed, and which, regardless of whether it extended crosswise or axially through the second fastener member, ensured that tension acting on the cord of the first fastener member, outside the second fastener member, was only ever directed against the floor of the receiving chamber of the second fastener member. The decisive factor in the direction of the tension exerted by the first fastener member was the enclosed arrangement of the cord attached to it, effected by the outlet of the said passage. This function did not

La cour d'appel, recourant à la description et tenant compte de la compréhension de l'invention qu'aurait l'homme du métier, a considéré manifestement que l'essentiel de l'enseignement protégé dans la revendication 1 tenait à ce que, dans le cas du second élément de fermeture, il est prévu un passage - fermé de tous côtés - permettant de faire passer le premier élément de fermeture, lequel, qu'il soit disposé transversalement ou axialement dans le deuxième élément, garantit que la force de traction exercée à l'extérieur du deuxième élément de fermeture sur la partie corde reliée au premier élément soit toujours dirigée vers le fond de la cavité aménagée pour le premier élément dans le deuxième élément de fermeture. Elle a considéré à cet égard que ce qui était déterminant pour l'orientation de la

rundum geschlossene - Führung der mit dem ersten Verschlusssteil verbundenen Schnur angesehen, wobei diese Funktion nicht davon abhängt, ob der - zu der Aufnahmekammer hinführende - Ausgang der Durchgangsöffnung sich am Ende einer quer zur Längsachse des zweiten Verschlusssteils verlaufenden Durchgangsöffnung oder am Ende einer axial angeordneten Durchgangsöffnung befindet.

Das BerG hat damit dem im Anspruchswortlaut enthaltenen Teilmerkmal (3) (d), wonach die Durchgangsöffnung "quer zur Längsrichtung des zweiten Verschlusssteils" verläuft, keine Bedeutung beigemessen. So hat es gegenüber dem Hinweis der Patentbeschreibung auf den Sinn der Queranordnung der Durchgangsöffnung, daß nämlich dadurch eine Zugkraft nur zum Inneren des zweiten Verschlusssteils gerichtet sein könne (Sp. 3 Z. 14-17 der Klagepatentschrift), den Standpunkt eingenommen, die darin angesprochene seitliche Zugkomponente treffe nicht den "Kern der Lehre des Klagepatents". Das zeige wiederum die Ausbildung des zweiten Verschlusssteils nach dem Patentanspruch 2, bei der eine solche (seitliche) Zugkomponente ersichtlich ausscheide.

Mit diesen Erwägungen hat sich das BerG von seinem ursprünglichen Gedankengang, der auf die Darlegung einer äquivalenten Benutzung des Teilmerkmals (3) (d) "quer zur Längsrichtung des zweiten Verschlusssteils" gerichtet war, gelöst. Es ist nämlich - anknüpfend an den unter Heranziehung der Patentbeschreibung und Berücksichtigung des fachmännischen Verständnisses ermittelten Sinngehalt der Lehre des Patentanspruchs 1 kennzeichnenden Merkmale - zu dem Ergebnis gelangt, daß es nach der erkennbaren Bedeutung und Tragweite dieser Merkmale für die unter Schutz gestellte Erfindung allein auf die Anordnung einer Durchgangsöffnung innerhalb des zweiten Verschlusssteils ohne Rücksicht auf deren Lage und Ausrichtung ankommt. Diese Abweichung von der ursprünglich verfolgten Begründungslinie verläßt den Bereich der Äquivalenz und ist deshalb unter diesem Gesichtspunkt rechtsfehlerhaft

Daß sich die angegriffene Ausführung insoweit hinsichtlich des Teilmerkmals der "Queranordnung der Durchgangsöffnung" vom Wortlaut des Patentanspruchs 1 entfernt, steht zwar der Einbeziehung der angegriffenen Ausführung in den Schutzbereich des Klagepatents unter dem Gesichtspunkt der

depend on whether the passage's outlet - leading to the receiving chamber - was located at the end of a passage extending crosswise to the longitudinal axis of the second fastener member, or at the end of an axially arranged passage.

The appeal court thus attached no significance to the partial feature (3)(d) referred to in the text of the claim, according to which the passage extends "crosswise to the longitudinal direction of the second fastener member". Regarding the reference in the description to the purpose of the crosswise arrangement of the passage - namely, that tension could only be directed through it towards the interior of the second fastener member (column 3, lines 14-17, of the patent at issue), the appeal court expressed the view that the said lateral tension did not reflect the "essence of the teaching of the patent at issue". This was also clear from the design of the second fastener member defined in Claim 2, where lateral tension was obviously absent.

In arguing thus the appeal court departed from its original train of thought, which was concerned with establishing an equivalent use of partial feature (3)(d) "crosswise to the longitudinal direction of the second fastener member". Regarding the substance of the features characterising Claim 1 as determined in the light of the description and the skilled person's interpretation, the court concluded that, considering the apparent significance and scope of these features, the only important aspect for the protected invention was the incorporation of a passage within the second fastener member, regardless of its location and orientation. This departure from the original line of argument amounts to an abandonment of the idea of equivalence and to that extent is legally flawed.

The fact of the contested embodiment's deviating from the wording of Claim 1 with regard to the partial feature of the "crosswise arrangement of the passage" does not mean that, from the point of view of equivalence, it is not covered by the patent at issue. However, it is not stated that the aver-

force de traction du premier élément de fermeture, c'était le guidage - de tous côtés - de la corde reliée à ce premier élément de fermeture, obtenu par la sortie du passage - que ladite sortie, conduisant à la cavité ménagée pour ce premier élément dans le deuxième élément de fermeture, se trouve à l'extrémité d'un passage disposé transversalement par rapport à l'axe longitudinal du deuxième élément de fermeture ou à l'extrémité d'un passage disposé axialement.

La cour d'appel n'a donc accordé aucune importance à la caractéristique (3) (d) contenue dans le texte de la revendication, à savoir que le passage est disposé "transversalement par rapport à l'axe longitudinal du deuxième élément de fermeture". Alors que la description du brevet indiquait le pourquoi de cette disposition transversale du passage, à savoir que de ce fait une force de traction ne peut être orientée que vers l'intérieur du deuxième élément de fermeture (col. 3, lignes 14 à 17 du fascicule du brevet en litige), elle a estimé au contraire que la composante de traction transversale mentionnée à ce propos ne constitue pas le "point essentiel de l'enseignement du brevet en litige", ce que montre selon elle la configuration du second élément de fermeture selon la revendication 2, dans laquelle une telle composante de traction (transversale) n'apparaît pas.

Par ces considérations, la cour d'appel s'est écartée de son raisonnement initial, qui tendait à montrer l'utilisation équivalente qui était faite de la caractéristique (3) (d) "transversalement par rapport à l'axe longitudinal du deuxième élément de fermeture". En effet, alors qu'elle était partie de la signification des caractéristiques de l'enseignement de la revendication 1, qu'elle avait dégagée en faisant appel à la description du brevet et en tenant compte de la compréhension qu'en aurait l'homme du métier - elle est parvenue à cette conclusion que, à en juger par la signification et la portée de ces caractéristiques, telles qu'on pouvait les connaître, la seule chose qui compte pour l'invention protégée, c'est la disposition d'un passage à l'intérieur du deuxième élément de fermeture, quelles que soient la position et l'orientation de ce passage. Cet écart par rapport au raisonnement suivi initialement dans l'exposé des motifs sort du domaine de l'équivalence et contient donc de ce point de vue une erreur de droit.

Le fait que le mode de réalisation incriminé s'éloigne à cet égard du texte de la revendication 1, pour ce qui est de la caractéristique que constitue la "disposition transversale du passage" n'empêche certes pas que le mode de réalisation incriminé puisse être inclus du point de vue de l'équivalence dans

Äquivalenz nicht entgegen. Es fehlt aber die Feststellung, daß der Durchschnittsfachmann die vom Wortlaut und Wortsinn des Anspruches abweichende Ausführungsform anhand der Erfindung auffinden konnte, wie sie im Patentanspruch umschrieben ist.

III. 1. Das BerG hat allerdings - unabhängig von Äquivalenzüberlegungen - in tatrichterlicher Würdigung des Sinngehalts und der technischen Bedeutung des Anspruchsmerkmals "quer zur Längsachse angeordnete Durchgangsöffnung" die Tragweite der im Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Lehre, den ("eigentlichen") Erfindungsgedanken des Klagepatents, bestimmt.

2. Wenn dieses Teilmerkmal als solches ohne Bedeutung für die Beurteilung der Erfindung sein sollte, würde mit dem Vorgehen des BerG zwar weder der Beschreibung der Klagepatentschrift gegenüber dem Patentanspruch 1 ein Vorrang eingereicht noch dem Patentanspruch eine bloße Richtlinienfunktion zugewiesen. Das würde an sich auch im Rahmen des § 6a PatG 1976 (= § 14 PatG 1981) in Verbindung mit dem Grundgedanken des Auslegungsprotokolls zu Art. 69 EPU nicht unzulässig sein, dies jedoch nur, wenn eine solche Auslegung auch dem Gebot der Rechtssicherheit Rechnung trägt. Das BerG hat sich jedoch keine Gedanken darüber gemacht, ob seine Schutzbemessung mit diesem Gebot in Einklang zu bringen ist. Durch dieses gleichwertig neben der angemessenen Belohnung des Erfinders zu beachtende Gebot soll erreicht werden, daß der Schutzbereich eines Patents für Außenstehende hinreichend sicher vorhersehbar ist. Diese sollen vor der Überraschung bewahrt werden, aus einem Patent in Anspruch genommen zu werden, dessen Schutzbereich sich erst durch Weglassen (Außerachtlassen) von Merkmalen des Patentanspruchs ergibt. Sie sollen sich vielmehr darauf verlassen und darauf einrichten können, daß die im Patent unter Schutz gestellte Erfindung mit den Merkmalen des Patentanspruchs vollständig umschrieben ist. Der Anmelder wird dafür sorgen müssen, daß das, wofür er Schutz begehrt hat, sorgfältig in den Merkmalen des Patentanspruchs niedergelegt ist.

Dem Erfordernis der Rechtssicherheit hat das BerG nicht die gebührende Beachtung geschenkt. Deshalb kann das angefochtene Urteil mit der gegebenen Begründung keinen Bestand haben.

DE 6/93

age skilled person would have been able to discover the embodiment, which deviates from the wording and sense of the claim, by proceeding from the invention as defined in the claim.

III. 1. However, the appeal court also paid due heed, irrespective of considerations of equivalence, to the substance and technical significance of the claimed feature of the "passage arranged crosswise to the longitudinal axis", namely by determining the scope of the teaching protected by Claim 1 - the ("actual") inventive idea of the patent at issue.

2. If this partial feature as such were of no significance for the invention's evaluation, the appeal court, by its action, would neither be according precedence to the description over Claim 1, nor assigning a mere guideline function to Claim 1. Nor would this be inadmissible in itself in the context of Section 6a Patent Law 1976 (= Section 14 Patent Law 1981) in conjunction with the basic idea of the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC, providing such an interpretation likewise took into account the requirement of legal certainty. However, the appeal court did not consider the question whether its assessment of the extent of the protection conferred was reconcilable with this requirement, which is equally as important as a reasonable reward for the inventor and intended to ensure that the extent of the protection conferred can be anticipated with reasonable certainty by outside parties: in other words, to spare them the surprise of a patent-related lawsuit in cases where the extent of the protection conferred becomes apparent only when features of the claim are omitted (disregarded). They should be able to act confidently on the assumption that the invention protected by the patent is completely defined by the features of the claim. The applicant must ensure that the subject-matter for which he seeks protection is carefully set out in those features.

The appeal court failed to pay due attention to the requirement of legal certainty. As currently reasoned, therefore, the contested decision is not legally valid.

DE 6/93

l'étendue de la protection conférée par le brevet en litige. Toutefois, il n'a pas été constaté que l'homme du métier de compétence moyenne pouvait découvrir, grâce à l'invention telle qu'elle est définie dans la revendication, ce mode de réalisation qui s'écarte du texte et du sens de la revendication.

III. 1. Indépendamment des considérations relatives à l'équivalence, la cour d'appel a en est vrai déterminé la portée de l'enseignement protégé dans la revendication 1, représentant l'idée inventive ("à proprement parler") qu'implique le brevet en litige, du fait qu'elle a apprécié pour le fond la teneur et la signification technique de la caractéristique contenue dans la revendication 1: "passage disposé transversalement par rapport à l'axe longitudinal".

2 Si cette caractéristique en tant que telle devait être sans importance pour l'appréciation de l'invention, la cour d'appel, agissant ainsi, ne considérerait certes ni que la description a plus d'importance que la revendication 1 dans le brevet en litige, ni que la revendication 1 doit servir uniquement de ligne directrice. Ce point de vue en soi ne serait pas inadmissible, même dans le cadre de l'article 6 a de la Loi sur les brevets de 1976 (= art. 14 de la Loi sur les brevets de 1981) considéré en liaison avec l'idée de base du protocole interprétatif de l'article 69 CBE, mais seulement à condition que cette interprétation respecte l'exigence de la sécurité juridique. Or, la cour d'appel ne s'est pas souciée de savoir si son appréciation de la protection conférée par le brevet tenait compte de cette exigence. S'il est attaché à l'exigence de sécurité juridique autant d'importance qu'à la nécessité d'accorder à l'inventeur une rémunération appropriée, c'est pour que l'étendue de la protection conférée par un brevet soit suffisamment prévisible pour les tiers. Ceux-ci doivent être protégés contre la surprise de se voir opposer un brevet dont l'étendue de la protection qu'il confère n'apparaît qu'une fois que l'on a omis (renoncé à prendre en compte) des caractéristiques figurant dans la revendication. Les tiers doivent au contraire pouvoir tabler sur le fait que l'invention protégée par le brevet est totalement délimitée par les caractéristiques figurant dans la revendication. Le demandeur doit donc veiller à ce que ce qu'il a souhaité protéger soit soigneusement exposé dans les caractéristiques de la revendication.

La cour d'appel n'a pas accordé à l'exigence de sécurité juridique toute l'attention qui convenait. Telle qu'elle a été motivée, la décision attaquée n'est donc pas valable.

DE 6/93