

DE Deutschland

Urteil des Bundesgerichtshofs, X. Zivilsenat, vom 5. Mai 1998
(X ZR 57/96)*

Stichwort: "Regenbecken"

§§ 1, 3, 4, 14 PatG

Artikel: 52, 54, 56, 69 EPÜ

Schlagwort: "Auslegung des Patents und Bewertung des Stands der Technik im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren vor dem EPA – sachverständige Stellungnahme – keine Bindungswirkung für das nationale Nichtigkeitsverfahren – europäisches Patent 211 058"

Leitsatz:

Bei der Auslegung eines europäischen Patents ist – ebenso wie bei der Würdigung eines vorbekannten Standes der Technik – die in einer abweisenden Einspruchsentscheidung vertretene Ansicht des Europäischen Patentamts als eine sachverständige Stellungnahme zu berücksichtigen. Sie hat jedoch keine Verbindlichkeit für ein späteres Nichtigkeits- oder Verletzungsverfahren.

Sachverhalt und Anträge

Die Beklagten sind Inhaber des europäischen Patents 211 058 (Streitpatent), das auch mit Wirkung für Deutschland erteilt ist.

Der mit der Nichtigkeitsklage allein angegriffene Patentanspruch 1 des Streitpatents hat folgenden Wortlaut:

"Flüssigkeitsspeicherraum (1), insbesondere Regenbecken- oder Kanalaustauraum, mit mindestens einer im Bereich eines Sohlhochpunktes des Speicherraums angeordneten, mit

DE Germany

Judgment of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 5 May 1998
(X ZR 57/96)*

Headword: "Regenbecken" (Rainwater reservoir)

Sections 1, 3, 4, 14 PatG (Patent Law)

Article: 52, 54, 56, 69 EPC

Keyword: "Interpretation of a patent and assessment of the prior art in opposition and appeal proceedings before the EPO – expert opinion – no binding effect on national revocation proceedings – European patent No. 211 058"

Headnote:

When interpreting a European patent, as when acknowledging the known prior art, the view of the European Patent Office in a decision rejecting an opposition should be taken into account as an expert opinion. It is not however binding in respect of subsequent revocation or infringement proceedings.

Summary of facts and submissions

The defendants are the proprietors of European patent No. 211 058 (patent in suit), which was granted with effect amongst others for German y.

Claim 1 of the patent in suit, the sole claim contested in the revocation action, reads as follows:

"Liquid storage space (1), especially a rainwater or stormwater run-off reservoir, having at least one scavenging chamber (1b) disposed in the region of a high point of the floor of

DE Allemagne

Arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), X^e Chambre civile, en date du 5 mai 1998
(X ZR 57/96)*

Référence: "Regenbecken" (Bassin à pluies)

Article: 1^{er}, 3, 4, 14 loi sur les brevets (LB)

Article: 52, 54, 56, 69 CBE

Mot-clé: "Interprétation du brevet et appréciation de l'état de la technique dans le cadre des procédures d'opposition et de recours devant l'OEB – avis d'expert – ne lie pas les juges au niveau de l'action nationale en annulation – brevet européen n° 211 058"

Sommaire

Lors de l'interprétation d'un brevet européen, il convient de tenir compte – comme lors de l'appréciation d'un état de la technique antérieure – de l'opinion émise par l'Office européen des brevets dans une décision de rejet rendue en matière d'opposition, mais cette opinion, à considérer comme un avis d'expert, ne lie pas les juges dans une procédure ultérieure en annulation ou en contrefaçon.

Exposé des faits et conclusions

Les défendeurs sont titulaires du brevet européen n° 211 058 (brevet en litige), qui est délivré avec effet également pour l'Allemagne.

La revendication 1 dudit brevet, qui est la seule à être attaquée dans l'action en annulation, est rédigée comme suit :

"Espace de retenue de liquide (1), en particulier bassin à pluies ou bien espace de retenue de canal, avec au moins une chambre de rinçage (1b) pouvant être remplie d'un liquide à

* Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung, deren Gründe vollständig in GRUR 1998, 895 veröffentlicht sind.

* Official text of the decision, abridged for publication. Reasons published in full in GRUR 1998, 895.

* Texte officiel de l'arrêt, abrégé en vue de la publication ; le texte complet des motifs est publié dans GRUR 1998, 895.

Speicherflüssigkeit füllbaren Spülkammer (1 b), die bei leergelaufenem Speicherraum über mindestens eine Spülöffnung (10) die Speicherflüssigkeit als Spülschwall auslaufen läßt, dadurch gekennzeichnet, daß die Spülkammer (1 b) sich mit steigendem Speicherflüssigkeitsniveau von selbst mit Speicherflüssigkeit füllt, Mittel (12) vorgesehen sind, die die zugelaufene Speicherflüssigkeit in der Spülkammer (1 b) zurückhalten und die Spülöffnung (10) durch einen vom Speicherflüssigkeitsniveau des Speicherraums (1) gesteuerten Verschuß (13) verschlossen und freigegeben wird."

Die Kl. hat geltend gemacht, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei mit Rücksicht auf den Stand der Technik nicht patentfähig und beantragt, das Streitpatent im Umfang seines Patentanspruchs 1 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Bekl. haben die Abweisung der Nichtigkeitsklage beantragt.

Das Bundespatentgericht (BPatG) hat der Klage stattgegeben.

Dagegen richtet sich die Berufung der Bekl., mit der sie ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiterverfolgen. Die Kl. beantragt die Zurückweisung der Berufung.

Aus den Gründen

I. Die Berufung der Bekl. hat keinen Erfolg. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ist nicht patentfähig.

1. (...)

2. Patentanspruch 1 enthält eine sehr allgemein gefaßte Lehre. Im Hinblick auf den Streit der Parteien über den Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist folgendes festzuhalten.

a) (...)

b) Nach dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 ist eine Spülkammer mit einer Spülöffnung vorgesehen, die durch einen vom Speicherflüssigkeitsniveau des Speicherraums gesteuerten Verschuß verschlossen und freigegeben wird (...). Wie das BPatG ausgeführt und der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat,

the storage space and which can be filled with storage liquid, and which whenever the storage space has run dry allows the storage liquid to be discharged as a scavenging wave via at least one scavenging opening (10), characterised in that the scavenging chamber (1b) automatically fills with storage liquid as the level of the storage liquid rises, means (12) are provided which hold back the storage liquid that has collected in the scavenging chamber (1b), and the scavenging opening (10) is obturated and opened by a locking mechanism (13) controlled by the level of the storage liquid in the storage space (1)."

The plaintiffs claimed that the subject-matter of claim 1 of the patent in suit was not patentable in view of the prior art and requested that claim 1 of the patent be revoked with effect for the territory of the Federal Republic of Germany.

The defendants requested that the revocation action be dismissed.

The Bundespatentgericht (Federal Patent Court) allowed the action.

The defendants' appeal, with which they are pursuing their request for dismissal of the action, is directed against the Bundespatentgericht's decision. The plaintiffs request that the appeal be dismissed.

From the reasons

I. The defendants' appeal is unsuccessful. The subject-matter of claim 1 of the patent in suit is not patentable.

1. (...)

2. Claim 1 contains a very general teaching. With regard to the dispute between the parties in respect of the subject-matter of claim 1 the following should be noted.

(a) (...)

(b) According to the wording of claim 1, a scavenging chamber is provided with a scavenging opening which is obturated and opened by a locking mechanism controlled by the level of the storage liquid in the storage space (...). As stated by the Federal Patent Court and confirmed by the expert appointed by the court, a

retenir, qui est disposée dans la zone d'un point haut du fond de la chambre de rinçage¹ et qui laisse s'écouler le liquide à retenir par au moins un orifice de rinçage (10), lorsque l'espace de retenue est vidé, en un flot de rinçage, caractérisé en ce que la chambre de rinçage (1b) se remplit d'elle-même de liquide à retenir, lorsque le niveau du liquide à retenir s'élève, que des moyens (12) sont prévus, qui contiennent dans la chambre de rinçage (1b) le liquide à retenir qui y est arrivé et que l'orifice de rinçage (10) est obturé et ouvert par un obturateur (13), commandé par le niveau atteint par le liquide à retenir dans l'espace de retenue (1)."

Le demandeur a fait valoir que l'objet de la revendication 1 du brevet en litige n'était pas brevetable compte tenu de l'état de la technique, et a demandé que ce brevet soit déclaré nul pour ce qui est de sa revendication 1, avec effet sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

Les défendeurs ont demandé le rejet de l'action en annulation.

Le Bundespatentgericht (Tribunal fédéral des brevets) a fait droit à l'action en annulation.

C'est contre ce jugement du Tribunal qu'est dirigé l'appel des défendeurs, qui persistent à demander le rejet de cette action. Le demandeur quant à lui demande le rejet de l'appel.

Extraits des motifs

I. L'appel des défendeurs n'est pas fondé. L'objet de la revendication 1 du brevet en litige n'est pas brevetable.

1. (...)

2. La revendication 1 contient un enseignement rédigé en termes très généraux. Pour ce qui est du litige entre les parties au sujet de la revendication 1, il convient de faire les constatations suivantes :

a) (...)

b) Aux termes de la revendication 1 du brevet, il est prévu une chambre de rinçage comportant un orifice de rinçage qui est obturé et ouvert par un obturateur commandé par le niveau atteint par le liquide à retenir dans l'espace de retenue (...). Pour l'homme du métier, comme l'a déclaré le Tribunal fédéral des bre-

¹ Ndt : Traduction de la revendication 1 fournie par le demandeur. Dans le texte original allemand, l'expression correspondante est "des Speicherraumes" (= de l'espace de retenue).

entnimmt der Fachmann dem Anspruchswortlaut nur, daß Spülkammer, Spülöffnung und Verschluß so ausgebildet sein müssen, daß die Speicherflüssigkeit bei leergelaufenem Speicherraum "als Spülschwall" auslaufen kann.

Der Begriff "Spülschwall" wird in der Streitpatentschrift nicht definiert, es wird lediglich gesagt, daß der Spülschwall "kräftig" (...) und daß eine "vollständige Spülung" gewährleistet sein soll (...). Wie das BPatG und der gerichtliche Sachverständige ausgeführt haben, verbindet der Fachmann (...) mit dem Begriff "Spülschwall" einen Abfluvvorgang, bei dem ein aufgestautes Wasservolumen plötzlich freigegeben wird. Hierdurch entstehe eine Welle, durch die abgelagerte Schmutzstoffe aufgewirbelt und fortgetragen würden.

Der Senat teilt diese Auffassung, die auch durch die Fachliteratur belegt ist (...).

Die Bekl. haben dagegen eingewandt, (...) im Kontext der Streitpatentschrift sei unter einem Spülschwall ein "durch plötzliches Öffnen erreichter, schlagartiger, optimaler Spülschwall mit Breitenwirkung" zu verstehen. So habe es auch die Technische Beschwerdekammer 3.2.3 des EPA in der Entscheidung T 892/90 vom 12.1.1993 gesehen. Unter "Verschluß" im Sinne des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei daher eine Vorrichtung zu verstehen, "die sich plötzlich öffnet und dadurch einen schlagartigen Spülschwall ermöglicht"; auch das entspreche dem Verständnis der Technischen Beschwerdekammer des EPA.

Die Auslegung des erteilten Patentanspruchs 1 im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem EPA ist für das Nichtigkeitsverfahren nicht bindend. Im Streitfall ergibt sich dies bereits daraus, daß der Einspruch und die Beschwerde gegen die Erteilung des Streitpatents in vollem Umfang zurückgewiesen worden sind mit der Folge, daß der erteilte Patentanspruch 1 ohne jede Änderung aufrechterhalten geblieben ist. Der Auslegung ist damit allein die erteilte Fassung des Patentanspruchs 1 unter Heranziehung der Patentbeschreibung und der Zeichnungen zugrunde zu legen. Die in den Entscheidungsgründen des Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens über den Gegenstand der Erfindung angestellten Erwägungen sind jedoch – gleichgültig, ob sie in einem einschränkenden oder erweiternden Sinne zu verstehen sind –

person skilled in the art would gather from the wording of the claim only that the scavenging chamber, scavenging opening and locking mechanism must be formed in such a way that the storage liquid can be discharged as a "scavenging wave" whenever the storage space has run dry.

The term "scavenging wave" is not defined in the patent specification. It is simply stated that the scavenging wave is "powerful" and that "complete scavenging" is guaranteed (...). As stated by the Federal Patent Court and the court-appointed expert, the person skilled in the art (...) would understand the term "scavenging wave" to mean a draining process in which a stored volume of water is suddenly released. This would produce a wave which would whirl up and carry off the deposited pollutants.

The Senate agrees with this opinion, which is documented in the specialist literature (...).

The defendants submitted in response (...) that, in the context of the patent in suit, a scavenging wave should be understood as meaning "a sudden, optimum scavenging wave with a lateral effect achieved by abrupt opening". This was also the view of the European Patent Office's Technical Board of Appeal 3.2.3 in decision T 892/90 of 12 January 1993. The "locking mechanism" in claim 1 of the patent in suit is thus a mechanism "which opens abruptly and thus permits a sudden scavenging wave". This also was the understanding of the EPO's Technical Board of Appeal.

The interpretation of granted claim 1 in opposition proceedings and appeal proceedings following opposition before the EPO is not binding on the revocation proceedings. In the case in suit this is clear from the fact that the opposition and the appeal against the grant of the patent in suit were rejected/dismissed in full, with the result that granted claim 1 was maintained without amendment. The interpretation must thus be based solely on the granted version of claim 1 with reference to the patent description and drawings. The comments made in the grounds for the decision in the opposition proceedings and the appeal proceedings following opposition on the subject-matter of the invention are, regardless of whether they are to be understood as restrictive or broadening, important expert opinions which as such must be taken into account –

vets et comme l'a confirmé l'expert près les tribunaux, il ressort simplement du libellé de la revendication que la chambre de rinçage, l'orifice de rinçage et l'obturateur doivent être conçus de telle façon que le liquide à retenir puisse s'écouler, lorsque l'espace de retenue est vidé, "en un flot de rinçage".

La notion de "flot de rinçage" n'est pas définie dans le fascicule du brevet en litige, il est simplement mentionné que le flot de rinçage doit être "puissant" (...) et qu'un "rinçage complet" doit être assuré (...). Ainsi que l'ont expliqué le Tribunal fédéral des brevets et l'expert près les tribunaux, l'homme du métier (...) associe à l'expression "flot de rinçage" un processus d'écoulement dans lequel un volume d'eau accumulé est libéré soudainement, engendrant une onde qui soulève en tourbillons des matières polluantes qui s'étaient déposées et les emporte.

La Chambre partage ce point de vue, qui est également celui qu'ont adopté un certain nombre d'auteurs (...).

Les défendeurs ont objecté en revanche que (...), dans le contexte du fascicule du brevet en litige, il faut entendre par flot de rinçage un "flot de rinçage soudain et optimal agissant en largeur, provoqué par une ouverture subite". C'est également ainsi que la chambre de recours technique 3.2.3 de l'OEB a vu les choses dans la décision T 892/90 en date du 12 janvier 1993. Il faut donc entendre par "obturateur" au sens de la revendication 1 du brevet en litige un dispositif "qui s'ouvre soudainement, permettant ainsi le déclenchement d'un flot de rinçage subit" ; c'est aussi ce qu'a compris la chambre de recours technique de l'OEB.

L'interprétation qui a été donnée de la revendication 1 du brevet délivré au cours des procédures d'opposition et de recours faisant suite à l'opposition engagées devant l'OEB ne lie pas les juges au stade de la procédure en annulation, ne serait-ce que parce que, dans l'affaire en question, l'opposition et le recours formé contre la délivrance du brevet en litige ont été totalement rejetés, si bien que la revendication 1 du brevet tel que délivré a été maintenue sans aucune modification. L'interprétation doit donc se fonder uniquement sur le texte de la revendication 1 du brevet tel que délivré et s'appuyer en outre sur la description du brevet et les dessins. Les considérations développées au sujet de l'objet de l'invention dans les motifs des décisions rendues dans les procédures d'opposition et de recours faisant suite à l'opposition constituent toutefois –

gewichtige sachverständige Stellungnahmen, die als solche bei der Auslegung des Patentanspruchs 1 zu beachten sind – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Im übrigen folgt auch aus Art. 69 EPÜ, daß es nicht Aufgabe des Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens ist, durch Auslegung des Inhalts erteilter Patentansprüche den Schutzbereich eines Patents zu bestimmen.

Im Patentnichtigkeitsverfahren ist zudem in die Prüfung der Patentfähigkeit eines europäischen Patents ohne Einschränkung der gesamte vorliegende Stand der Technik einzubeziehen, insbesondere auch der Stand der Technik, der bereits Gegenstand der Prüfung im Erteilungsverfahren gewesen ist (vgl. BGH GRUR 1996, 862, 864 – Bogensegment). Die Nichtigerklärung eines europäischen Patents kann auch (allein) wegen eines solchen Standes der Technik erfolgen, der bereits im Erteilungsverfahren sowie in dem anschließenden Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem europäischen Patentamt berücksichtigt wurde (BGH GRUR Int. 1996, 56 f. – Zahnkranzfräser). Daß im Nichtigkeitsverfahren ohne Einschränkung der gesamte Streitstoff berücksichtigt werden muß, folgt notwendig aus der Funktion dieses Verfahrens und seines Verhältnisses zum Einspruchsverfahren. Die Bewertung des Standes der Technik im Erteilungsverfahren, dem Einspruchs- und dem Einspruchsbeschwerdeverfahren kann rechtlich keine Bindungswirkung für das Nichtigkeitsverfahren entfalten. Die dort ergangenen Entscheidungen sind allerdings sachverständige Stellungnahmen von erheblichem Gewicht, die bei der Beurteilung der Patentfähigkeit im Nichtigkeitsverfahren zu würdigen sind; eine darüber hinausgehende rechtliche Wirkung kommt ihnen indes nicht zu.

Der Senat vermag sich in Übereinstimmung mit dem BPatG und dem gerichtlichen Sachverständigen der Auslegung des erteilten Patentanspruchs 1 durch das EPA im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht anzuschließen, denn diese Auffassung unterschreitet den Wortlaut des Patentanspruchs 1 und findet darüber hinaus auch in der Patentbeschreibung keine Stütze. Der gerichtliche Sachverständige hat ausgeführt (...), ein Spülschwall "mit Breitenwirkung" solle offenbar auf die geometrische Form des zu spü-

more and no less – when interpreting claim 1. Moreover, it is clear from Article 69 EPC that it is not the task of the opposition proceedings and the appeal proceedings following opposition to determine the scope of protection of a patent by interpreting the content of granted claims.

In patent revocation proceedings, the examination as to patentability of a European patent should include the entire prior art without restriction, in particular the prior art which has already been the object of examination in the proceedings for grant (see BGH GRUR 1996, 862, 864 – "Bogensegment" (Bend segment)). A European patent may be revoked (solely) on the grounds of such prior art which has already been taken into account in the proceedings for grant as well as in the subsequent opposition proceedings and the appeal proceedings following opposition before the European Patent Office (BGH GRUR Int. 1996, 56 ff – "Zahnkranzfräser" (Gear rim cutter)). The fact that in revocation proceedings the entire facts of a case must be taken into account without restriction is the necessary consequence of the function of these proceedings and their relationship to the opposition proceedings. The assessment of the prior art in the proceedings for grant, opposition proceedings and appeal proceedings following opposition cannot legally have a binding effect on the revocation proceedings. The decisions taken in these proceedings are however expert opinions of considerable importance which must be acknowledged when assessing patentability in revocation proceedings. They have no further legal effect beyond this.

In agreement with the Federal Patent Court and the court-appointed expert the Senate is unable to follow the interpretation of granted claim 1 given by the EPO in the opposition proceedings and appeal proceedings following opposition, as this opinion is supported neither by the wording of claim 1 nor by the description of the patent. The court-appointed expert stated that (...) a scavenging wave "with a lateral effect" apparently related to the geometric shape of the floor to be scavenged. However, nothing is said about this in

qu'il faille les entendre au sens strict ou au sens large – d'importants avis d'experts, qui doivent – ni plus, ni moins – être pris en compte en tant que tels lors de l'interprétation de la revendication 1. En outre, le ressort également de l'article 69 CBE que la procédure d'opposition et la procédure de recours faisant suite à une opposition ne visent pas à déterminer l'étendue de la protection conférée par un brevet en donnant une interprétation de la teneur des revendications du brevet tel que délivré.

Au stade de la procédure d'annulation, il y a lieu par ailleurs de prendre en compte sans restriction, lors de l'examen de la brevetabilité d'un brevet européen, l'ensemble de l'état de la technique dont on dispose, et notamment l'état de la technique ayant déjà fait l'objet de l'examen au cours de la procédure de délivrance (cf. BGH GRUR 1996, 862, 864 – Bogensegment). L'annulation d'un brevet européen peut également se fonder (exclusivement) sur cet état de la technique qui a déjà été pris en considération au cours de la procédure de délivrance ainsi que dans le cadre des procédures ultérieures d'opposition et de recours faisant suite à une opposition qui ont été engagées devant l'Office européen des brevets (BGH GRUR Int. 1996, 56 s. – Zahnkranzfräser). Vu la fonction dévolue à la procédure d'annulation et sa relation avec la procédure d'opposition, il est logique que, au stade de la procédure d'annulation, tous les éléments du litige doivent être pris en compte sans réserves. L'appréciation donnée de l'état de la technique dans le cadre de la procédure de délivrance et des procédures d'opposition et de recours faisant suite à une opposition ne peut juridiquement lier les juges au stade de la procédure en annulation. Les décisions rendues à l'issue de ces procédures constituent certes des avis d'experts d'une importance considérable, qui doivent être pris en compte pour l'évaluation de la brevetabilité au stade de la procédure en annulation, mais elles ne produisent pas sinon d'effet juridique.

Comme l'avaient estimé le Tribunal fédéral des brevets et l'expert près les tribunaux, la Chambre ne peut se rallier à l'interprétation que l'OEB a donnée de la revendication 1 au cours de la procédure d'opposition et de la procédure de recours faisant suite à l'opposition, car la thèse développée par l'OEB est en retrait par rapport au texte de la revendication 1 et n'est par ailleurs pas étayée par la description du brevet. L'expert près les tribunaux a estimé (...) qu'un flot de rinçage "agissant en largeur" doit manifestement dépendre de la forme

lenden Bodens abstellen. Darüber werde aber weder in Patentanspruch 1 noch in der Patentbeschreibung etwas gesagt. Der Fachmann werde eine solche Breitenwirkung als besonderes Kennzeichen des patentgemäßen Spülschwallts dem Streitpatent darüber hinaus auch deshalb nicht entnehmen, weil Patentanspruch 1 ausdrücklich Kanalstauräume einschließe, bei denen es sich um Kanäle mit großem, meist kreisrundem Querschnitt und meistens sehr schmaler Sohle handele.

Auch über die konstruktive Gestaltung des Verschlusses könne der Fachmann dem Patentanspruch 1 nichts entnehmen. (...)

c) Einer Erörterung bedarf weiter der (...) Begriff "Speicherflüssigkeit". Eine Definition des Begriffs "Speicherflüssigkeit" enthält die Streitpatentschrift nicht. Es liegt nahe, unter "Speicherflüssigkeit" schlechterdings die Flüssigkeit zu verstehen, die (von außen) in den Speicherraum einfließt. Sprachlich kann unter "Speicherflüssigkeit" aber auch die Flüssigkeit verstanden werden, die aus dem Speicherraum entnommen wird.

Der gerichtliche Sachverständige hat erklärt, bei ungekünstelter Betrachtung verstehe der Fachmann unter "Speicherflüssigkeit" die Flüssigkeit, die in den Speicher einfließt. Diese Auffassung wird durch die Patentbeschreibung und die Zeichnungen gestützt.

Daß der "Speicherflüssigkeit" für die Lehre des Streitpatents besondere Bedeutung zukomme, ist der Patentschrift nicht zu entnehmen (...). Diese allgemeinen Angaben stützen die Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen, der Fachmann werde unter "Speicherflüssigkeit" schlechterdings die Flüssigkeit verstehen, "die in dem Kanal ankommt und in den Speicher geleitet wird". (...)

II. Die Lehre des so verstandenen Patentanspruchs 1 ist unstrittig neu. Sie war dem Fachmann im Zeitpunkt der Priorität des Streitpatents aber durch den Stand der Technik und sein allgemeines Fachwissen nahegelegt (...).

Der Gedanke, den Spülvorgang über den Verschluß der Spülkammer in irgendeiner Weise in Abhängigkeit vom Speicherflüssigkeitsniveau zu steuern, war dem Fachmann (...) durch sein allgemeines Fachwissen und durch den Stand der Technik nahegelegt. Eine erfinderische Leistung kann darin nicht gesehen werden. Konkrete Mittel zur Realisierung

either claim 1 or the description. Furthermore, the skilled person would be unable to deduce such a lateral effect as being a particular characteristic of the scavenging wave according to the patent from the patent in suit because claim 1 expressly includes stormwater run-off reservoirs which have a large, mostly circular cross-section and mostly a very narrow floor.

Neither does claim 1 reveal anything to the skilled person about the constructional design of the locking mechanism. (...)

(c) The (...) term "storage liquid" also requires explanation. The patent specification does not contain a definition of this term. It is reasonable to assume that the "storage liquid" is simply the liquid which flows (from the outside) into the storage space. Linguistically speaking, "storage liquid" could also mean the liquid that is removed from the storage space.

The court-appointed expert stated that on simple examination the skilled person would understand "storage liquid" to be the liquid that flows into the storage space. This opinion is supported by the description and drawings.

The patent specification is silent on the fact that the "storage liquid" is of special importance for the teaching of the patent in suit (...). These general remarks support the opinion of the court-appointed expert that the skilled person would basically understand "storage liquid" as being the liquid that "arrives in the run-off and is directed into the storage space". (...)

II. Looked at in this way, the teaching of claim 1 is undeniably new. It would, however, have been obvious to the skilled person on the priority date of the patent in suit from the prior art and his general knowledge (...).

The idea of controlling the scavenging process in some way in relation to the level of the storage liquid by way of the locking mechanism of the scavenging chamber would have been obvious to the skilled person (...) as a result of his general knowledge and from the prior art. No inventive step can be seen to be involved. Actual means to implement

géométrique du fond à rincer. Mais rien n'est dit à ce sujet, ni dans la revendication 1, ni dans la description. Pour l'homme du métier qui lirait le brevet en litige, un effet agissant en largeur ne saurait constituer une caractéristique particulière du flot de rinçage dont parle le brevet, parce que la revendication 1 couvre expressément aussi des espaces de retenue de canaux ; il s'agit de canaux de section importante, la plupart du temps ronde, et comportant la plupart du temps un fond très étroit.

L'homme du métier ne pourrait rien déduire non plus de la revendication 1 en ce qui concerne la construction de l'obturateur. (...)

c) Il y a lieu de mentionner par ailleurs l'expression (...) "liquide à retenir", dont on ne trouve pas de définition dans le fascicule du brevet en litige. Il est facile de comprendre que "liquide à retenir" désigne tout simplement le liquide qui pénètre (de l'extérieur) dans l'espace de retenue. Mais d'un point de vue linguistique, on peut aussi comprendre par "liquide à retenir" le liquide que l'on fait sortir de cet espace.

L'expert près les tribunaux a déclaré que l'homme du métier qui ne chercherait pas de complications artificielles entendrait par "liquide à retenir" le liquide qui pénètre dans l'espace de retenue, interprétation qui est en accord avec la description et les dessins.

Il ne ressort pas du fascicule du brevet que le "liquide à retenir" présente une importance particulière pour l'enseignement du brevet en litige (...). Ces indications générales corroborent le point de vue de l'expert près les tribunaux, qui avait estimé que l'homme du métier comprendrait tout simplement par "liquide à retenir" le liquide "qui arrive dans le canal et est dirigé vers l'espace de retenue". (...)

II. L'enseignement de la revendication 1 ainsi comprise est incontestablement nouveau. Mais à la date de priorité du brevet en litige, il découlait à l'évidence pour l'homme du métier de l'état de la technique et de ses connaissances générales (...).

Pour l'homme du métier (...) qui se serait fondé sur ses connaissances générales et sur l'état de la technique, l'idée de commander d'une manière ou d'une autre le processus de rinçage au moyen de l'obturateur de la chambre de rinçage en fonction du niveau atteint par le liquide à retenir se serait imposée à l'évidence. Cette idée ne saurait impliquer une

dieser Steuerung sind auch in Patentanspruch 1 nicht genannt und können daher dessen Patentfähigkeit nicht begründen (...).

this control are not mentioned in claim 1 and cannot therefore be used to substantiate its patentability (...).

activité inventive. Par ailleurs, la revendication 1 ne citant pas non plus de moyens concrets de réalisation de cette commande, la brevetabilité de l'objet de ladite revendication ne saurait se fonder sur l'existence de tels moyens (...).

DE 1/99

DE 1/99

DE 1/99