

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

DE Deutschland

Urteil des Bundesgerichtshofs
vom 2. März 1999
(X ZR 85/96)*

Stichwort: "Spannschraube"

Artikel 69 EPÜ und Auslegungs-
protokoll
Artikel 70 EPÜ

Schlagwort: "Auslegung und Schutz-
bereich des (europäischen) Patents –
Auslegung nach Gesamthalt der
Patentschrift – Verständnis des Fach-
manns – Patentschrift als eigenes
Lexikon – Äquivalente Ausführungs-
form (verneint) – EP 0 319 521 – Aus-
legungsregeln"

Leitsätze

1. Bei der Auslegung eines europäi-
schen Patents ist nicht am Wortlaut
zu haften, sondern auf den techni-
schen Gesamtzusammenhang abzu-
stellen, den der Inhalt der Patent-
schrift dem Fachmann vermittelt.
Nicht die sprachliche oder logisch-
wissenschaftliche Bestimmung der
in der Patentschrift verwendeten
Begriffe ist entscheidend, sondern
das Verständnis des unbefangenen
Fachmanns.

2. Patentschriften stellen im Hinblick
auf die dort gebrauchten Begriffe
gleichsam ihr eigenes Lexikon dar.
Weichen diese vom allgemeinen
(technischen) Sprachgebrauch ab, ist
letztlich nur der aus der Patentschrift
sich ergebende Begriffsinhalt maß-
geblich.

3. Der Schutzbereich eines europäi-
schen Patents kann nicht auf Ausfüh-
rungsformen erstreckt werden, die
Ersatzmittel verwenden, die völlig
oder bis zu einem praktisch nicht
mehr erheblichen Umfang auf den
mit dem Patent erstrebten Erfolg
verzichten.

* Amtliche Leitsätze und Auszug aus den Gründen der
Entscheidung, die vollständig veröffentlicht sind in
Mitt. 1999, 304.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

DE Germany

Judgment of the Federal
Court of Justice (Bundes-
gerichtshof) of 2 March 1999
(X ZR 85/96)*

Headword: "Spannschraube"
(Clamping screw)

Article 69 EPC and the Protocol on its
Interpretation
Article 70 EPC

Keyword: "Interpretation and extent
of protection of a (European) patent
– interpretation according to the
overall content of the patent specifi-
cation – understanding of a person
skilled in the art – patent specifica-
tion as its own glossary – equivalent
embodiment (denied) – EP 0 319 521
– rules of interpretation"

Headnote

1. Interpreting a European patent
does not entail adhering strictly to
the wording, but rather considering
the overall context conveyed to a
person skilled in the art by the
content of the patent specification. It
is not the linguistic or logical defini-
tion of the terms used in the patent
specification which is decisive, but
rather how they would be under-
stood by an impartial person skilled
in the art.

2. As regards the terms used in them,
patent specifications constitute their
own kind of glossary. If those terms
deviate from the general (technical)
use of language, it is ultimately only
the connotation derived from the
patent specification which is decisive.

3. The extent of protection conferred
by a European patent cannot be
extended to embodiments using
alternative means which, either com-
pletely or to an extent which is no
longer of practical significance,
dispense with the success sought by
the patent.

* Official headnote and extract from the reasons for the
decision which are published in full in Mitteilungen
der deutschen Patentanwälte (Mitt.) 1999, 304.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

DE Allemagne

Arrêt du Bundesgerichtshof
(Cour fédérale de justice),
en date du 2 mars 1999
(X ZR 85/96)*

Référence: "Spannschraube" (vis de
serrage)

Article 69 CBE et son protocole inter-
prétatif
Article 70 CBE

Mot-clé: "Interprétation et portée du
brevet (européen) – interprétation
d'après l'ensemble du contenu du
fascicule de brevet – compréhension
par l'homme du métier – fascicule de
brevet constituant un lexique propre
– mode équivalent de réalisation
de l'invention (non) – brevet
EP 0 319 521 – règles d'interprétation"

Sommaire

1. Un brevet européen ne doit pas
être interprété à la lettre, mais par
référence au contexte technique
d'ensemble, tel qu'il ressort pour
l'homme du métier du contenu du
fascicule de brevet. Ce qui compte, ce
n'est pas la définition linguistique qui
a été donnée des expressions utili-
sées dans le fascicule de brevet, ou
leur définition dans la logique scienti-
fique, mais la compréhension qu'en a
un homme du métier dépourvu de
tout préjugé.

2. Les fascicules de brevet consti-
tuent par eux-mêmes un lexique pro-
pre des expressions qu'ils utilisent. Si
ces expressions sont utilisées dans
un sens différent de celui qu'elles
revêtent dans l'usage courant (dans
le domaine technique), la seule signi-
fication qu'il convient de retenir est
en définitive celle qui ressort du
fascicule de brevet.

3. La protection conférée par un bre-
vet européen ne peut être étendue à
des modes de réalisation de l'inven-
tion faisant appel à la place des
moyens selon l'invention à des
moyens qui conduisent à renoncer
soit totalement, soit dans une mesure
non négligeable dans la pratique au
résultat recherché par le titulaire du
brevet.

* Sommaire officiel et extrait des motifs de la décision
dont le texte intégral a été publié dans Mitt. 1999, 304.

Sachverhalt und Anträge

Die Klägerin ist ausschließliche Lizenznehmerin an dem europäischen Patent 0 319 521 (Klagepatent) (...).

Anspruch 1 des (...) Klagepatents lautet:

"Rohrschelle, bestehend aus einem ringförmigen Bügel (12) mit wenigstens einer Öffnung, die durch eine Spannschraube (10) schließbar ist, deren Fuß auf der einen Seite der Öffnung mit Gewindeeingriff gelagert und deren Kopf (24) auf der anderen Seite der Öffnung durch ein Loch (36) in einem am Bügel (12) angebrachten Flansch (20) hindurchführbar und festlegbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Kopf (24) der Spannschraube (10) mit Bezug auf deren Mittellängsachse axial durch das Loch (36) im Flansch (20) hindurchführbar ist und durch eine vor dem Spannen zwischen Kopf (24) und Flansch (20) eingeführte, mit einem am Ende offenen Langloch (40) ausgebildete Unterlegscheibe (38) gehalten ist." (...)

Summary of facts and submissions

The plaintiff is the exclusive licensee of European patent 0 319 521 (patent in dispute) (...).

Claim 1 of the (...) patent in dispute reads as follows:

"A pipe clamp comprising an annular strap (12) with at least one opening which can be closed by a clamping screw (10), the tip of which is mounted on one side of the opening by thread engagement and the head (24) of which on the other side of the opening can be passed through and located in a hole (36) in a flange (20) attached to the strap (12), characterised in that the head (24) of the clamping crew (10) can be passed axially, relative to its central longitudinal axis, through the hole (36) in the flange (20) and is retained by a washer (38) which is inserted between the head (24) and the flange (20) before tightening takes place and which is formed with a slot (40) open at one end." (...)

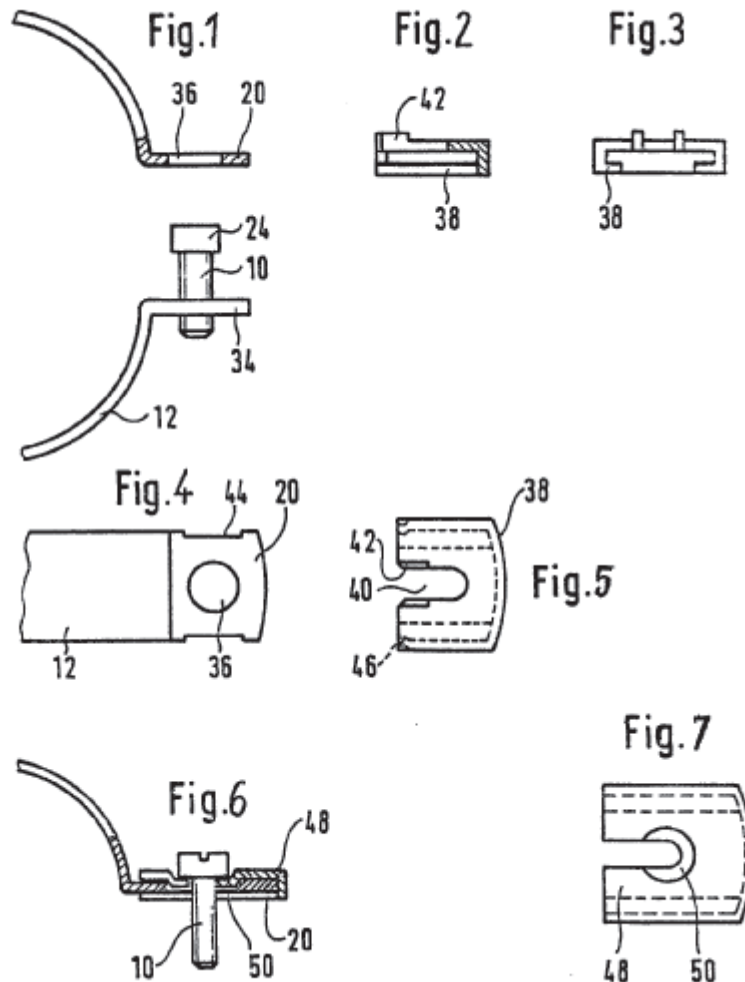
Exposé des faits et conclusions

La demanderesse est concessionnaire exclusive d'une licence accordée pour le brevet européen n° 0 319 521 (brevet en litige) (...).

La revendication 1 dudit brevet s'énonce comme suit :

Collier de serrage formé d'un étrier annulaire (12) avec au moins une ouverture, ce collier se fermant à l'aide d'une vis de serrage (10) dont l'extrémité est prévue du côté de l'ouverture muni du filetage et dont la tête (24) traverse de l'autre côté de l'ouverture un trou (36) d'une patte (20) de l'étrier (12) pour se fixer, collier caractérisé en ce que la tête (24) de la vis de serrage (10) traverse le trou (36) de la bride (20) axialement par rapport à l'axe longitudinal médian et est maintenue par une rondelle (38) à trous oblongs (40) ouverts à une extrémité, cette rondelle étant mise en place entre la tête (24) et la patte (20) avant le serrage.

EP 0 319 521 A2



Die Beklagte (...) vertreibt Rohrschellen (...). Für diese ist unter Berücksichtigung des Klagepatents 1993 das europäische Patent 0 471 989 erteilt worden. (...) Die Klägerin hat die Beklagte wegen Patentverletzung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (...) in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat (...) die Klage abgewiesen. Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils begehrt. Die Beklagte bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Aus den Gründen

Die Revision bleibt ohne Erfolg.

I. 1. Die Erfindung betrifft eine Rohrschelle, die aus einem ringförmigen Bügel mit wenigstens einer Öffnung besteht, die durch eine Spannschraube geschlossen werden kann (Sp. 1 Z. 4 ff. der Klagepatentschrift).

Rohrschellen dieser Art waren am Prioritätstag des Klagepatents bekannt. Nach der Klagepatentschrift (Sp. 1 Z. 13–33) ist beispielsweise eine solche Rohrschelle in der deutschen Offenlegungsschrift 3 308 459 beschrieben. (...) Die Klagepatentschrift befaßt sich weiter mit der aus der deutschen Offenlegungsschrift 3 346 423 bekannten Rohrschelle (Sp. 1 Z. 34–54) (...).

2. Hiervon ausgehend wird als Aufgabe bezeichnet, eine Rohrschelle der bekannten Art zur Verfügung zu stellen, "die sich auch mit einer sehr kurzen Spannschraube gut handhaben und leicht schließen läßt". (...)

Im einzelnen besteht die Lösung in einer Kombination der folgenden Merkmale:

1. Die Rohrschelle besteht aus

a) einem ringförmigen Bügel (12)

b) mit wenigstens einer Öffnung,

c) die durch eine Spannschraube (10) schließbar ist.

2. Der Fuß der Spannschraube (10) ist auf der einen Seite der Öffnung mit Gewindeeingriff gelagert.

The defendant (...) is a distributor of pipe clamps (...). European patent 0 471 989 was granted therefor in 1993, the patent in dispute being taken into account. The plaintiff sued the defendant for a patent infringement in the territory of the Federal Republic of Germany (...).

The Regional Court (Landgericht) found in favour of the plaintiff. The court of appeal (Berufungsgericht) (...) found in favour of the defendant. In the petition for review (Revision), the plaintiff is seeking restoration of the Regional Court's judgment. The defendant requests that the petition be dismissed.

Extract from the reasons

The petition for review is unsuccessful.

I. 1. The invention concerns a pipe clamp comprising an annular strap with at least one opening which can be closed by a clamping screw (column 1 line 4 ff of the specification of the patent in dispute).

Pipe clamps of this kind were known on the priority date of the patent in dispute. According to the specification of the patent in dispute (column 1, lines 13–33), such a pipe clamp is, for example, described in the German published patent application (Offenlegungsschrift) 3 308 459. (...) The specification of the patent in dispute also considers the pipe clamp known from the German published patent application 3 346 423 (column 1, lines 34–54) (...).

2. On this basis, the problem to be solved by the patent is described as providing a pipe clamp of the known kind "which is easy to operate and can be easily closed, even with a very short clamping screw". (...)

Specifically, the solution to the problem is made up of a combination of the following features:

1. The pipe clamp consists of

(a) an annular strap (12)

(b) with at least one opening,

(c) which can be closed by a clamping screw (10).

2. The tip of the clamping screw (10) is mounted by thread engagement on one side of the opening.

La défenderesse (...) commercialise des colliers de serrage (...) pour lesquels elle a obtenu en 1993 la délivrance du brevet européen n° 0 471 989, compte tenu du brevet en litige (...). La demanderesse a intenté une action à l'encontre de la défenderesse pour contrefaçon de son brevet sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne (...).

Le tribunal régional allemand a fait droit à sa demande, mais la cour d'appel (...) a débouté la demanderesse, qui demande dans son pourvoi le rétablissement du jugement rendu par le tribunal régional. La défenderesse demande le rejet du pourvoi.

Extrait des motifs

Le pourvoi n'est pas fondé.

I. 1. L'invention porte sur un collier de serrage qui est formé d'un étrier annulaire avec au moins une ouverture, ce collier pouvant se fermer à l'aide d'une vis de serrage (col. 1, lignes 4 s. du brevet en litige).

Des colliers de serrage de ce type étaient connus à la date de priorité du brevet en litige. D'après le brevet en litige (col. 1, lignes 13 à 133), un tel collier de serrage a par exemple été décrit dans le fascicule allemand de demande n° 3 308 459 (...). Le fascicule du brevet en litige mentionne ensuite le collier de serrage divulgué dans le fascicule allemand de demande n° 3 346 423 (col. 1, lignes 34 à 54) (...).

2. Il est déclaré sur la base de cet état de la technique que l'invention vise à obtenir un collier de serrage du type connu "que l'on peut également utiliser sans problème et fermer facilement avec une vis de serrage très courte" (...).

Plus précisément, la solution proposée consiste en une combinaison des caractéristiques suivantes :

1. Le collier de serrage est formé

a) d'un étrier annulaire (12)

b) avec au moins une ouverture,

c) ce collier se fermant à l'aide d'une vis de serrage (10).

2. L'extrémité de la vis de serrage (10) se trouve du côté de l'ouverture muni du filetage.

3. Der Kopf (24) der Spannschraube (10) ist	3. The head (24) of the clamping screw (10) can be	3. La tête (24) de la vis de serrage (10)
a) auf der anderen Seite der Öffnung durch ein Loch (36) in einem am Bügel (12) angebrachten Flansch (20) hindurchführbar, und zwar	(a) passed through a hole (36) in a flange (20) attached to the strap (12) on the other side of the opening, and more particularly	a) traverse de l'autre côté de l'ouverture un trou (36) d'une patte (20) de l'étrier (12)
aa) mit Bezug auf deren Mittelachse axial,	(aa) relative to its central longitudinal axis,	aa) axialement par rapport à l'axe médian
b) und dort durch eine Unterlegscheibe (38) gehalten,	(b) and is retained there by a washer (38)	b) et est maintenue là par une rondelle (38)
aa) die mit einem an einem Ende offenen Langloch (40) ausgebildet ist und	(aa) which is formed with a slot (40) open at one end and	aa) à trous oblongs (40) ouverts à une extrémité
bb) die vor dem Spannen zwischen Kopf (24) und Flansch (20) eingeführt ist. (...)	(bb) which is inserted between the head (24) and the flange (20) before tightening takes place. (...)	bb) cette rondelle étant mise en place entre la tête (24) et la patte (20) avant le serrage (...).
<p>II. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats unterliegt die Auslegung des Klagepatents durch den Tatrichter der vollen Nachprüfung durch das Revisionsgericht. Dieses ist an die Auslegung des Berufungsgerichts nicht gebunden; vielmehr kann es das Klagepatent selbst auslegen (u. a. Urteil v. 22.3.1983 – X ZR 9/82, GRUR 1983, 497, 498 – Absetzvorrichtung; Urteil v. 26.9.1996 – X ZR 72/94, GRUR 1997, 116, 117 – Prospekthalter m.w.N.). Die Grundlagen der Auslegung liegen allerdings im Bereich der Tatsachenfeststellung des Tatrichters, die (...) für das Revisionsgericht bindend ist, falls insoweit keine zulässigen und begründeten Revisionsangriffe erhoben worden sind. In den Tatsachenbereich gehört es, wenn im Rahmen der Ermittlung des in der Patentschrift offenbarten Erfindungsgegenstandes festgestellt wird, wie der Durchschnittsfachmann die in den Patentansprüchen verwendeten Begriffe unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen versteht und welche konkreten Vorstellungen er mit ihnen und mit dem geschilderten Erfindungsgedanken verbindet (u. a. Urteil v. 20.12.1979 – X ZR 85/78, GRUR 1980, 280, 281 – Rolladenleiste; Urteil v. 22.9.1983 – X ZR 9/82, GRUR 1983, 497, 1987 – Absetzvorrichtung; Urteil v. 26.9.1996 – X ZR 72/94, GRUR 1997, 116 Prospekthalter; vgl. auch Urteil v. 5.6.1997 – X ZR 73/95, NJW 197, 3377 – Weichvorrichtung II¹).</p>	<p>II. The Senate has consistently held that the interpretation given to a patent in dispute by the judge who decides on the facts can subsequently be reconsidered in full by the court of review (Revisionsgericht). The latter is not bound by the interpretation of the court of appeal; rather it may interpret the patent in dispute itself (inter alia, judgment of 22 March 1983 – X ZR 9/82, GRUR 1983, 497, 498 – "Settling device" (Absetzvorrichtung); judgment of 26 September 1996 – X ZR 72/94, GRUR 1997, 116, 117 – "Catalogue holder" (Prospekthalter) and further authorities). Its interpretation will nevertheless be based on the facts established by the appeal court judge; these (...) are binding on the court of review, unless admissible and well-founded grounds for calling them into question have been raised. Such a question of fact arises if, when the subject-matter of the invention as disclosed in the patent specification is being ascertained, it is established how an average person skilled in the art would understand the terms used in the claims, taking into account the description and drawings, and precisely which ideas he would associate with the described concept of the invention (inter alia judgment of 20 December 1979 – X ZR 85/78, GRUR 1980, 280, 281 – "Roller shutter rail" (Rolladenleiste); judgment of 22 September 1983 – X ZR 9/82, GRUR 1983, 497, 1987 – "Settling device" (Absetzvorrichtung); judgment of 26 September 1996 – X ZR 72/94, GRUR 1997, 116 "Catalogue holder" (Prospekthalter); cf. also judgment of 5 June 1997 – X ZR 73/95, NJW 197, 3377 – "Steeping device" (Weichvorrichtung) II¹).</p>	<p>II. D'après la jurisprudence constante de la Chambre, l'interprétation que le juge du fond donne du brevet en litige peut être entièrement révisée par l'instance de cassation, laquelle n'est pas tenue par l'interprétation donnée du brevet par la cour d'appel et peut au contraire donner sa propre interprétation du brevet en litige (cf. notamment l'arrêt du 22 mars 1983 – X ZR 9/82, GRUR 1983, 497, 498 – Absetzvorrichtung; arrêt du 26 septembre 1996 – X ZR 72/94, GRUR 1997, 116, 117 – Prospekthalter et autres références indiquées dans cette décision). Toutefois c'est au juge du fond qu'il incombe de dégager les bases de l'interprétation dans le cadre de la constatation des faits qui lie l'instance de cassation si ces constatations n'ont pas été attaquées par des moyens recevables et fondés dans le pourvoi en cassation. Dans son examen des faits, le juge du fond qui détermine l'objet de l'invention tel que le divulgue le fascicule de brevet doit établir comment l'homme du métier de compétence moyenne comprend les expressions utilisées dans les revendications du brevet, compte tenu de la description et des dessins, et quelle représentation concrète il associe à ces expressions et à l'idée qui est à la base de l'invention (cf. notamment l'arrêt du 20 décembre 1979 – X ZR 85/78, GRUR 1980, 280, 281 – Rolladenleiste ; arrêt du 22 septembre 1983 – X ZR 9/82, GRUR 1983, 497, 1987 – Absetzvorrichtung ; arrêt du 26 septembre 1996 – X ZR 72/94, GRUR 1997, 116 Prospekthalter ; cf. aussi l'arrêt du 5 juin 1997 – X ZR 73/95, NJW 197, 3377 – Weichvorrichtung II¹).</p>

¹ ABI. EPA 1998, 141.¹ OJ EPO 1998, 141.¹ JO OEB 1998, 141.

III. 1. Das Berufungsgericht hat zu dem – einzigen streitigen – Merkmal 3 b) bb) des Patentanspruchs 1 des Klagepatents im wesentlichen ausgeführt: Das Verständnis des Fachmanns werde davon geprägt, was mit dem Merkmal der "eingeführten Unterlegscheibe" erreicht werden solle. Der Fachmann erkenne, daß man derartige Rohrschellen nur dann mit minimal kurzen Schrauben austatten könne und daß nur dann minimale Drehwege zum Anziehen der Schrauben benötigt würden, wenn nach dem Hindurchführen des Schraubenkopfes durch das Loch des Flansches die Unterlegscheibe auf einer Bahn zwischen den Ebenen in Spannposition geführt werde, welche durch die Flanschfläche und die Schraubenkopfspannfläche gebildet werden. (...)

2. Die Revision beanstandet, das Berufungsgericht habe das Merkmal 3 b) bb) fehlerhaft in dem Sinne gedeutet, daß die Unterlegscheibe geradlinig (translatorisch) und nicht auf einer Kreisbahn in die Spannposition gebracht werde. (...) Damit habe das Berufungsgericht den Hauptanspruch des Klagepatents unter seinen Wortlaut eingeschränkt. Diese Interpretation lasse die zur Auslegung von Patentschriften entwickelten Grundsätze der Rechtsprechung außer acht und übergehe wesentliches Vorbringen der Klägerin. (...)

3. Damit hat die Revision keinen Erfolg.

a) Zutreffend geht das Berufungsgericht von den Grundsätzen aus, die der Senat in ständiger Rechtsprechung zur Auslegung eines europäischen Patents entwickelt hat. Nach Art. 69 Abs. 1 EPU wird der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind. Inhalt bedeutet nicht Wortlaut, sondern Sinngehalt. Maßgebend ist (...) der Offenbarungsgehalt der Patentschrift, soweit dieser Niederschlag in den Ansprüchen gefunden hat. Dies ergibt sich aus dem Protokoll über die Auslegung des Art. 69 Abs. 1 (...). Danach dient die Auslegung nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen, sondern auch zur Klarstellung der in den Patentansprüchen verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der Bedeutung und der Tragweite der

III. 1. The court of appeal made the following main observations on the only disputed feature 3 (b) (bb) in claim 1 of the patent in dispute: What a person skilled in the art would understand is determined by what is sought to be achieved with the feature "inserted washer". A person skilled in the art would recognise that such pipe clamps could only be fitted with screws of minimum length, and that a minimum amount of turning would only be required to tighten the screws, if, after the screw head has been passed through the hole in the flange, the washer is put into the clamping position on a path between the levels created by the surface of the flange and the screw head's tightening surface. (...)

2. The petition for review criticises the court of appeal for misinterpreting feature 3 (b) (bb) as meaning that the washer is put into the clamping position linearly (translatorily) and not on an orbital path. (...) The court of appeal had thus limited the main claim of the patent in dispute to less than its wording. This interpretation had ignored the principles on the interpretation of patent specifications established in precedents, and disregarded essential submissions made by the plaintiff. (...)

3. The petition for review is unsuccessful in this criticism.

(a) The court of appeal correctly starts from the principles for interpreting a European patent developed by the Senate in its consistent case law. Pursuant to Article 69(1) EPC, the extent of protection conferred by a patent is determined by the terms of the claims, the description and drawings being used to interpret those claims. "Terms" does not mean the literal wording, but rather the essential meaning. What is decisive (...) is the disclosure in the published patent specification to the extent that this is reflected in the claims. This is made clear in the Protocol on the Interpretation of Article 69(1) (...), according to which the interpretation serves not only to resolve any ambiguities in the claims but also to clarify the technical terms used therein, as well as to clarify the significance and scope of the invention (consistent case law of the Senate in BGHZ 105, 1 – Ion analysis

III. 1. La cour d'appel a exposé essentiellement ce qui suit à propos de la caractéristique 3 b) bb) de la revendication 1 du brevet en litige (la seule qui ait été contestée) : pour l'homme du métier qui cherche à comprendre l'invention, il importe de savoir à quoi doit servir la caractéristique relative à "la rondelle mise en place". Selon la Cour d'appel, l'homme du métier se rend compte que pour que l'on puisse équiper de tels colliers de serrage de vis de longueur minimale et se contenter d'une course en rotation minimale pour serrer ces vis, il faut absolument qu'après avoir traversé le trou de la patte, la rondelle soit mise en position de serrage sur un trajet compris entre les plans formés par la surface de la patte et la surface de serrage de la tête de la vis (...).

2. Dans son pourvoi, la demanderesse reproche à la cour d'appel d'avoir à tort interprété la caractéristique 3 b) bb) comme signifiant que la rondelle est mise en position de serrage en ligne droite (par translation) et non selon un trajet circulaire (...). La cour d'appel aurait limité de ce fait la revendication principale du brevet en litige. Selon la demanderesse, c'est là une interprétation qui ne tient compte ni des principes d'interprétation des fascicules de brevets posés par la jurisprudence, ni de l'essentiel de l'argumentation développée par la demanderesse (...).

3. Ces allégations de l'auteur du pourvoi ne sont pas fondées.

a) Avec juste raison, la cour d'appel part des principes que la Chambre n'a cessé de développer dans sa jurisprudence relative à l'interprétation qu'il convient de donner d'un brevet européen. Aux termes de l'article 69(1) CBE, l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications, la description et les dessins servant à interpréter les revendications. La teneur ne signifie pas le contenu littéral, mais la signification. Ce qui est déterminant (...), c'est le contenu de la divulgation qui a été faite dans le brevet, dans la mesure où il se reflète dans les revendications. C'est en effet ce qui ressort du protocole interprétatif de l'article 69(1) CBE (...). Selon ce protocole, l'interprétation ne sert pas seulement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications, mais aussi à clarifier les expressions techniques utilisées dans les revendi-

Erfindung (st. Rspr. des Sen. als BGHZ 105, 1 – Ionenanalyse²; BGHZ 133, 1 – Autowaschvorrichtung³; vgl. auch zu § 14 PatG: BGH Z 98, 12 – Formstein⁴). Für die Beurteilung entscheidend ist dabei die Sicht des in dem jeweiligen Fachgebiet tätigen Fachmanns. Begriffe in den Patentansprüchen und in der Patentbeschreibung sind deshalb so zu deuten, wie sie der angesprochene Durchschnittsfachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung der Erfindung versteht (Urteil v. 31.1.1984 – X ZR 7/82, GRUR 1984, 425, 426 – Bierklärmittel; Urteil v. 26.9.1996 – X ZR 72/94, GRUR 116, 117 f. – Prospekhalter; Urteil v. 29.4.1997 – X ZR 101/93, GRUR 1998, 133, 134 – Kunststoffaufbereitung).

Aus der Sicht des fachkundigen Lesers wird durch das streitige Merkmal 3 b) bb) des Anspruchs 1 des Klagepatents dem Wortlaut nach nur Schutz für eine Unterlegscheibe begehrt, die vor dem Spannen zwischen Schraubenkopf und Flansch eingeführt ist. Auf welche Weise die Unterlegscheibe in die Spannposition gebracht wird, erschließt sich aus dem Wortlaut nicht. Um den Sinngehalt und die Bedeutung dieses Merkmals verstehen zu können, wird der Fachmann zu ermitteln suchen, was mit dem streitigen Merkmal im Hinblick auf die Erfindung erreicht werden soll. Das Verständnis des Fachmanns wird sich deshalb entscheidend an dem in der Patentschrift zum Ausdruck gekommenen Zweck des einzelnen Merkmals orientieren (Benkard/Ullmann, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 13 PatG Rdn. 72). Dabei wird der Fachmann nicht nur den Wortlaut aller Patentansprüche, sondern den gesamten Inhalt der Klagepatentschrift zu Rate ziehen. Belehrt der Stand der Technik ihn darüber, daß eine Auslegung in dieser oder jener Richtung nicht in Betracht kommen kann, etwa deshalb, weil die betreffende Vorrichtung nicht ausführbar erscheint, so wird er diese Auslegungsmöglichkeit verwerfen, auch wenn sie nach dem Wortlaut an sich in Betracht käme. Bei solcher Sachlage ist die durch das Patent gekennzeichnete Lehre auf die verbleibende

(Ionenanalyse)²; BGHZ 133, 1 – "Apparatus for washing vehicles" (Autowaschvorrichtung)³; re section 14 Patent Act (PatG) cf. also: BGH Z 98, 12 – "Moulded curbstone" (Formstein)⁴. What is decisive for the assessment is the vantage point of a person skilled in the art in the respective specialised field. Terms in the claims and description must therefore be construed as they would be by the average person skilled in the art according to the overall content of the patent specification, taking into account the invention's problem and solution (judgment of 31 January 1984 – X ZR 7/82, GRUR 1984, 425, 426 – "Beer fining agent" (Bierklärmittel); judgment of 26 September 1996 – X ZR 72/94, GRUR 116, 117 f. – "Catalogue holder" (Prospekhalter); judgment of 29 April 1997 – X ZR 101/93, GRUR 1998, 133, 134 – "Plastics processing plant" (Kunststoffaufbereitung).

From the vantage point of a reader skilled in the art, according to the literal wording of feature 3 (b) bb) of claim 1 of the patent in dispute, protection is being sought only for a washer introduced between the screw head and the flange prior to tightening. The literal wording does not indicate how the washer is placed into the clamping position. In order to be able to understand the essential meaning and significance of this feature, the person skilled in the art would try to determine what the invention is seeking to achieve with the disputed feature. The understanding of a person skilled in the art would therefore fundamentally depend on the purpose of the individual feature as expressed in the patent specification (Benkard/Ullmann, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9th edition, section 13 Patent Act (PatG) margin No. 72). In so doing, the person skilled in the art would not only consider the literal wording of all the claims, but would also draw upon the overall content of the specification of the patent in dispute. If the state of the art tells him that an interpretation in one direction or another is out of the question, perhaps because the device concerned does not appear to be enabling, he will reject this potential interpretation, even if it is a possible one according to the literal wording. In such a situation, the teaching characterised by the patent is limited to the

cations ainsi que la signification et la portée de l'invention (jurisprudence constante de la Chambre que constituent les arrêts BGHZ 105,1 – Ionenanalyse²; BGHZ 133, 1 – Autowaschvorrichtung³; cf. également à propos de l'art. 14 de la loi allemande sur les brevets : BGH Z 98, 12 – Formstein⁴. Ce qui est déterminant pour cette appréciation, c'est le point de vue de l'homme du métier dans le domaine technique concerné. C'est la raison pour laquelle il convient d'interpréter les expressions utilisées dans les revendications et dans la description du brevet comme le ferait l'homme du métier de compétence moyenne que l'on questionnerait au sujet du contenu global du fascicule de brevet compte tenu du problème à résoudre par l'invention et de la solution que cette invention apporte (arrêt du 31 janvier 1984 – X ZR 7/82, GRUR 1984, 425, 426 – Bierklärmittel; arrêt du 26 septembre 1996 – X ZR 72/94, GRUR 116, 117 s. – Prospekhalter; arrêt du 29 avril 1997 – X ZR 101/93, GRUR 1998, 133, 134 – Kunststoffaufbereitung).

Pour l'homme du métier qui lirait la demande, prise au sens littéral, la caractéristique contestée 3 b) bb) de la revendication 1 du brevet en litige ne confère une protection que pour une rondelle qui est mise en place avant le serrage entre la tête de la vis et la patte. Prise à la lettre, la caractéristique ne permet pas de savoir comment la rondelle est mise en position de serrage. Pour pouvoir comprendre la signification et l'importance de cette caractéristique, l'homme du métier devra chercher à déterminer ce qu'elle permet d'obtenir du point de vue du résultat recherché par l'invention. C'est pourquoi pour comprendre cette caractéristique particulière, l'homme du métier se fondera avant tout sur l'objectif qu'elle poursuit, tel qu'il ressort du fascicule de brevet (Benkard/Ullmann, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9^e éd., art. 13 PatG, note en marge 72). Pour ce faire, l'homme du métier ne se fondera pas uniquement sur l'ensemble du texte des revendications, il tiendra compte aussi de l'ensemble du contenu du fascicule de brevet en litige. Si l'état de la technique lui enseigne que telle ou telle interprétation ne peut être retenue, parce que par exemple le dispositif en question ne paraît pas réalisable, il rejettera cette possibilité d'interprétation, même si en soi le texte du fascicule permettrait de l'envisager. Dans ces conditions, l'enseignement du brevet est limité

² ABI. EPA 1991, 115.

³ ABI. EPA 1991, 503.

⁴ ABI. EPA 1987, 551.

² OJ EPO 1991, 115.

³ OJ EPO 1991, 503.

⁴ OJ EPO 1987, 551.

² JO OEB 1991, 115.

³ JO OEB 1991, 503.

⁴ JO OEB 1987, 551.

Ausführung beschränkt, die der dem Durchschnittsfachmann bekannte Stand der Technik als ausführbar zuläßt und die der Fachmann allein in Betracht zieht. Der Inhalt einer Patentschrift kann daher den Offenbarungsgehalt eines Patents begrenzen, wenn der Fachmann der Gesamtheit der Patentschrift eine engere Lehre entnimmt, als diejenige, die der Wortlaut eines Merkmals zu vermitteln scheint (vgl. Benkard/Ullmann, a.a.O., § 14 PatG Rdn. 67).

b) Dementsprechend hat das Berufungsgericht (...) den Sinngehalt des Patentanspruchs 1 des Klagepatents ermittelt. Es hat dabei festgestellt, wie der (...) Fachmann den Begriff "eingeführte Unterlegscheibe" im Patentanspruch 1 des Klagepatents (...) versteht. Nach den (...) Feststellungen des Berufungsgerichts wird der Fachmann aufgrund der ihm in der Klagepatentschrift vermittelten Kenntnisse über den Stand der Technik und des mit der Erfindung zu lösenden technischen Problems erkennen, daß die im Stand der Technik benutzten langen Schrauben und Schraubwege Folgen der ungünstigen Bewegung zwischen Spannschraubenkopf und Spannflansch sind und nicht Folge des "Eingeführtseins". Er wird ferner erkennen, daß bei der einen Lösung des Standes der Technik deshalb lange Schrauben erforderlich sind, weil der Schraubenkopf auf einer Kreisbahn mit Drehmittelpunkt nahe der Flansche in Spannposition bewegt wird, während bei der anderen Lösung nach dem Stand der Technik die langen Schrauben dadurch bedingt sind, daß Schraubenkopf und Flanschfläche auf einer angenähert zykliden- oder evolventenförmigen Bahn zueinander in Spannposition gebracht werden. Durch diese Erkenntnisse wird der Fachmann davon abgehalten, die Lehre des Merkmals 3 b) bb) im Sinne der Revision dahin zu verstehen, das es nur auf das "Eingeführtsein" ankommt. Vielmehr wird er diese Lehre dahin deuten, daß sie sich darauf bezieht, auf welchem Weg bzw. mit welcher Bewegungsform die Unterlegscheibe in Spannposition gebracht wird. (...)

Dieser (...) vom Berufungsgericht tatrichterlich festgestellte und für das Revisionsverfahren hinzunehmende Sinngehalt bedeutet keine Beschränkung unter den Wortlaut, sondern

remaining embodiment which the state of the art known to the average person skilled in the art admits as being enabling and which would thus be the only one he would consider. The terms of a patent specification can therefore restrict a patent's disclosure if the person skilled in the art would infer a narrower teaching from the patent specification as a whole than that which the literal wording of a feature appears to convey (cf. Benkard/Ullmann, loc. cit., section 14 Patent Act (PatG) margin No. 67).

(b) The court of appeal (...) established the essential meaning of claim 1 of the patent in dispute accordingly. In so doing, it determined how a person skilled in the art (...) would understand the term "inserted washer" in claim 1 of the patent in dispute (...). According to the (...) findings of the court of appeal, the person skilled in the art would recognise, on the basis of the information conveyed to him by the specification of the patent in dispute concerning the state of the art and the technical problem to be solved by the invention, that the long screws and screw distances used in the state of the art are consequences of the unfavourable movement between the head of the clamping screw and the clamping flange and not the consequences of the "state of insertion". Furthermore he would recognise that, according to one of the solutions in the state of the art, long screws are required because the head of the screw is moved into the clamping position on an orbital path with the axis of its rotation near the flange, whereas according to the other solution in the state of the art, long screws are required because the head of the screw and the flange surface are brought together into the clamping position on an almost cycloid or involute-shaped path. This knowledge would prevent the person skilled in the art from understanding the teaching of feature 3 (b) (bb) in the sense of the petition, ie that the only relevant factor is the "state of insertion". Rather he would construe this teaching to refer to the path on which, or the type of movement with which, the washer is brought into the clamping position. (...)

This (...) essential meaning, as established by the court of appeal and accepted for the purposes of the review procedure, does not constitute a limitation to less than the

au mode de réalisation de l'invention qui est considéré comme réalisable dans l'état de la technique connu de l'homme du métier de compétence moyenne et qui est le seul que l'homme du métier prenne en compte. Le contenu d'un fascicule de brevet peut donc limiter le contenu divulgué par un brevet dans le cas où l'enseignement que l'homme du métier retient de l'ensemble du fascicule de brevet a une portée plus limitée que l'enseignement qui semble ressortir d'une caractéristique prise à la lettre (cf. Benkard/Ullmann, loc. cit, art.14 PatG, note en marge 67).

b) La cour d'appel (...) a dégagé en conséquence la signification de la revendication 1 du brevet en litige. Elle a établi à ce propos comment (...) l'homme du métier comprend l'expression "rondelle mise en place" utilisée dans la revendication 1 du brevet en litige (...). D'après les (...) constatations faites par la cour d'appel, grâce aux informations que le fascicule du brevet en litige fournit au sujet de l'état de la technique et du problème technique à résoudre par l'invention, l'homme du métier pourra se rendre compte que s'il était utilisé de longues vis et de longues courses de vissages dans l'état de la technique, c'était parce que sinon le déplacement entre la tête de la vis de serrage et la patte de serrage s'avèrait défavorable, et qu'il ne s'agissait pas là d'une question de "mise en place". Il constatera en outre que s'il est utilisé de longues vis dans l'une des solutions proposées dans l'état de la technique, c'est parce que la tête de la vis se déplace en parcourant un cercle dont le centre se trouve à proximité de la patte en position de serrage, alors que dans l'autre solution proposée selon l'état de la technique, l'utilisation de longues vis est due au fait que pour la mise en position de serrage, la tête de la vis et la surface de la patte de serrage se déplacent en se rapprochant l'une de l'autre selon un parcours en cycloïde ou en hélicoïde développante. L'homme du métier sera dissuadé dans ces conditions de donner de la caractéristique 3 b) bb) la même interprétation que l'auteur du pourvoi, qui avait considéré qu'il s'agissait uniquement d'une question de "mise en place". Il conclura au contraire que cet enseignement porte sur le parcours de déplacement ou sur le mode de déplacement de la rondelle pour la mise en position de serrage (...).

Cette signification (...) qui a été dégagée par le juge du fond de la cour d'appel et qui doit être retenue au stade de la procédure en cassation ne revient pas à apporter une limitation

eine Auslegung gemäß dem Wortlaut, wie er vom Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Klagepatentschrift sinnvoll verstanden werden muß.

c) Die Revision kann dem nicht entgegenhalten, aus dem Wortlaut des Merkmals 3 b) bb) (...) folge, daß es nicht auf die Bewegung des Einführens der Unterlegscheibe, sondern auf den Zustand ankomme, der durch das "Einführen" bewirkt worden sei (...). Ob im allgemeinen technischen Sprachgebrauch das Wort "eingeführt" in diesem Sinne verstanden wird, kann dahinstehen. Für die Auslegung eines Patents ist nicht am Wortlaut zu haften, sondern auf den technischen Gesamtzusammenhang abzustellen, den der Inhalt dem Durchschnittsfachmann vermittelt. Der Patentanspruch ist nicht wörtlich in philologischer Betrachtung, sondern seinem technischen Sinn nach aufzufassen, das heißt der Erfindungsgedanke muß unter Ermittlung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich aus dem Patent ergeben, bestimmt werden. Der Senat hat daher die rein sprachliche Ausdeutung eines in der Patentschrift verwendeten Begriffs abgelehnt und auf den technischen Sinn der in der Patentschrift benutzten Worte und Begriffe abgestellt (Urteil v. 30.6.1964 – X ZR 109/63, GRUR 1964, 612, 615 – Bierabfüllung; Urteil v. 12.11.1974 – X ZR 76/68, GRUR 1975, 422, 424 – Streckwalze II, vgl. auch für das Einspruchsverfahren Senatsbeschl. v. 17.1.1995 – X ZB 15/93, GRUR 195, 330, 332 – Elektrische Steckverbindung). Dies gilt auch für die Auslegung eines europäischen Patents. Entscheidend ist deshalb nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Begriffsabstimmung, sondern die Auffassung des praktischen Fachmanns (...). Diese Auffassung wird, soweit ersichtlich, auch im europäischen Ausland geteilt (vgl. EPA GRUR Int. 1994, 59, 60, 61 – Waschmittel/UNILEVER⁵, m.w.N.; House of Lords GRUR Int. 1982, 136 – Stahlträger II; Court of Appeal R.P.C. 1997, 737, 752).

(...) Zwar können der allgemeine Sprachgebrauch wie auch der allgemeine technische Sprachgebrauch

literal wording, but rather an interpretation in accordance with that literal wording, as a person skilled in the art would be bound to construe it on the basis of the overall content of the specification of the patent in dispute.

(c) The petition for review cannot counterclaim that, according to the literal wording of feature 3 (b) (bb), (...) the key factor is not the movement of inserting the washer, but rather the condition achieved by the "insertion" (...). It can be left open whether in general technical use of language the word "inserted" is understood in this way. Interpreting a patent does not entail adhering strictly to the wording, but rather considering the overall technical context conveyed by the content to the average person skilled in the art. The claim is to be interpreted not literally in a philological manner, but rather according to its technical sense, that is to say the idea behind the invention must be established, having regard to the problem and solution as they are derived from the patent. The Senate has therefore rejected the purely linguistic interpretation of a term used in the patent specification and has instead considered the technical sense of the words and terms used therein (judgment of 30 June 1964 – X ZR 109/63, GRUR 1964, 612, 615 – "Beer racking" (Bierabfüllung); judgment of 12 November 1974 – X ZR 76/68, GRUR 1975, 422, 424 – "Roughing-down roll II" (Streckwalze II), cf. also for the opposition proceedings the Senate's order of 17 January 1995 – X ZB 15/93, GRUR 195, 330, 332 – "Electric jumper cable" (Elektrische Steckverbindung)). This also applies to the interpretation of a European patent. What is decisive is therefore not the linguistic or logical conflation of terms, but rather how those terms would be understood by a person skilled in the art in practice (...). This opinion is, as far as it is possible to judge, also shared in other European countries (cf. EPO GRUR Int. 1994, 59, 60, 61 – "Washing composition/UNILEVER"⁵, and other authorities; House of Lords GRUR Int. 1982, 136 – "Steel lintels" (Stahlträger II); Court of Appeal R.P.C. 1997, 737, 752).

(...) Although everyday use of language and general technical use of language can give an indication of

par rapport au texte de la revendication 1, mais à adopter pour l'interprétation de ce texte l'interprétation que retiendrait l'homme du métier compte tenu de l'ensemble du contenu du fascicule de brevet en litige.

c) L'auteur du pourvoi ne peut donc faire valoir en riposte qu'il ressort de l'énoncé de la caractéristique 3 b) bb) (...) que ce qui compte, ce n'est pas le déplacement effectué pour la mise en place de la rondelle, mais l'état du dispositif que crée cette "mise en place" (...). Il n'est pas nécessaire d'examiner ici si c'est bien là la signification que revêt l'expression "mise en place" dans l'usage courant dans le domaine technique (...). Un brevet européen ne doit pas être interprété à la lettre, mais par référence au contexte technique d'ensemble, tel qu'il ressort pour l'homme du métier de compétence moyenne du contenu du fascicule de brevet. La revendication ne doit pas être prise à la lettre comme le ferait un philologue, mais au sens qu'elle revêt dans le domaine technique, c'est-à-dire qu'il convient de déterminer l'idée à la base de l'invention compte tenu du problème posé et de la solution qui lui est apportée, tels qu'ils ressortent du fascicule de brevet. C'est la raison pour laquelle la Chambre a rejeté l'interprétation purement linguistique d'une expression utilisée dans le fascicule de brevet et s'est référée à la signification technique que revêtent les termes et expressions utilisés dans le fascicule de brevet (arrêt du 30 juin 1964 – X ZR 109/63, GRUR 1964, 612, 615 – Bierabfüllung ; arrêt du 12 novembre 1974 – X ZR 76/68, GRUR 1975, 422, 424 – Streckwalze II, cf. également pour la procédure d'opposition la décision de la chambre du 17 janvier 1995 – X ZB 15/93, GRUR 195, 330, 332 – Elektrische Steckverbindung). Ceci vaut également pour l'interprétation d'un brevet européen. Par conséquent, ce qui compte, ce n'est pas la définition linguistique ou la définition dans la logique scientifique, mais ce que comprend ce praticien qu'est l'homme du métier (...). C'est également le point de vue qui est adopté dans les autres pays d'Europe, pour autant qu'on puisse le connaître (cf. EPA GRUR Int. 1994, 59, 60, 61 – Waschmittel/Unilever⁵, et les autres références indiquées dans cette décision ; House of Lords GRUR Int. 1982, 136 – Stahlträger II ; Court of Appeal R.P.C. 1997, 737, 752).

(...) Certes l'usage linguistique courant ainsi que l'usage courant dans le domaine technique peuvent aider

⁵ ABI. EPA 1993, 495.

⁵ OJ EPO 1993, 495.

⁵ JO OEB 1993, 495.

Anhaltspunkte für das Verständnis des Fachmanns geben. (...) Allerdings wird stets zu berücksichtigen sein, daß Patentschriften im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellen, die Begriffe abweichend vom allgemeinen Sprachgebrauch benutzt werden können und daß letztlich nur der aus der Patentschrift sich ergebende Begriffsinhalt maßgeblich ist. Deshalb wird für einen Rückgriff auf den allgemeinen Sprachgebrauch um so weniger Raum sein, desto eindeutiger der Wortlaut des Merkmals und seine Bestimmung aus dem Inhalt der Patentschrift erscheint (...).

e) Nicht durchdringen kann die Revision mit der Rüge, das Berufungsgericht habe bei der Auslegung des europäischen Klagepatents dessen englische und französische Fassung berücksichtigen müssen. Nach Art. 70 Abs. 1 EPÜ stellt der Wortlaut eines europäischen Patents in der Verfahrenssprache (...) in jedem Vertragsstaat die verbindliche Fassung dar. Der Wortlaut der Patentansprüche in den anderen Amtssprachen des Europäischen Patentamts ist demgegenüber ohne Gewicht. Er läßt lediglich Rückschlüsse darauf zu, wie der Übersetzer den Wortlaut in der Verfahrenssprache verstanden hat. (...)

IV. Das Berufungsgericht hat die Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Rohrschelle verneint, weil diese weder dem Wortlaut nach noch mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln von der Lehre des Patentanspruchs 1 Gebrauch mache.

1. (...)

2. Das Berufungsgericht hat eine wortlautgemäße Verwirklichung des zwischen den Parteien streitigen Merkmals 3 b) bb) verneint. Es hat dazu ausgeführt: Bei der angegriffenen Ausführungsform werde die Fangplatte (Unterlegscheibe) vor dem Spannen nicht im Sinne des streitigen Merkmals geradlinig zwischen Kopf und Flansch "eingeführt". Vielmehr werde die Fangplatte auf einer Kreisbahn, deren Drehpunkt in der Nähe eines Rohrschellenflansches liege, in Spannposition gebracht. Damit verzichte die angegriffene Ausführungsform auf den Nutzen der Lehre des Merkmals 3 b) bb) und bediene sich hinsichtlich der Bewegungsform von Schraubenkopf und Spannfläche eines Rohrschellenflansches der aus dem Stand der

what the understanding of a person skilled in the art would be (...), it must nevertheless always be taken into account that the terms used in patent specifications constitute their own kind of glossary, that the terms may be used differently from everyday use of language and that, ultimately, only the connotation derived from the patent specification is decisive. For that reason, the clearer the wording of the feature and its meaning appear to be from the content of the patent specification, the less scope there will be for recourse to everyday use of language (...).

(e) The petition for review cannot succeed with its objection that, when interpreting the European patent in dispute, the court of appeal should have taken into account the English and French versions. Pursuant to Article 70(1) EPC, the text of a European patent in the language of the proceedings is the authentic text in every contracting state (...). The wording of the claims in the other official languages of the European Patent Office, on the other hand, carries no weight. It merely allows conclusions to be drawn on how the translator understood the text in the language of the proceedings. (...)

IV. The court of appeal found that the pipe clamp at issue did not infringe the patent in dispute because neither pursuant to the wording nor by any equivalent means under patent law did the pipe clamp make any use of the teaching of claim 1.

1. (...)

2. The court of appeal held that there was no literal implementation of the disputed feature 3 (b) (bb). In this connection it observed the following: In the case of the contested embodiment, the impactor plate (washer) is not "introduced" prior to tightening in a straight line between the head and the flange within the meaning of the disputed feature, but rather it is brought into the clamping position on an orbital path whose centre of rotation is near a pipe clamp flange. The contested embodiment thus refrains from using the teaching of feature 3 (b) (bb) and, as regards the way in which the head of the screw and the clamping surface of a pipe clamp flange move, uses the circular motion known from the state of the art, which is not what is meant by the

l'homme du métier à dégager la signification. (...) Mais il ne faudra jamais perdre de vue (...) que les fascicules de brevet constituent un lexique propre des expressions qu'ils utilisent, que ces expressions peuvent être utilisées dans un sens différent de celui qu'elles revêtent dans l'usage linguistique courant et que la seule signification qu'il convient de retenir est en définitive celle qui ressort du fascicule de brevet. C'est la raison pour laquelle plus l'énoncé de la caractéristique est clair et plus sa définition ressort clairement du fascicule de brevet, moins il y aura lieu de se référer à l'usage linguistique courant (...).

e) L'auteur du pourvoi ne saurait faire valoir en riposte que la cour d'appel aurait dû pour l'interprétation du brevet européen en litige tenir compte du texte anglais et du texte français de ce brevet. Aux termes de l'article 70(1) CBE, le texte du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure (...) est le texte qui fait foi dans tous les Etats contractants. Peu importe en revanche le texte des revendications dans les autres langues officielles de l'Office européen des brevets: il permet uniquement de tirer des conclusions sur la manière dont le traducteur a compris le texte rédigé dans la langue de la procédure (...).

IV. La cour d'appel a refusé de reconnaître que le collier de serrage attaqué constituait une contrefaçon du brevet en litige, car pour la réalisation de ce collier, il n'avait pas été fait usage de l'enseignement de la revendication 1, qu'il s'agisse d'une utilisation du texte littéral ou de moyens considérés comme équivalents au regard du droit des brevets.

1. (...)

2. La cour d'appel a refusé de reconnaître qu'il y avait eu mise en oeuvre de la caractéristique 3 b) bb) en litige entre les parties conformément à l'énoncé de cette caractéristique. Elle a fait valoir à ce sujet qu'avant le serrage, dans le cas du mode de réalisation attaqué, la plaque d'arrêt (ronnelle) n'est pas comme le voudrait la caractéristique en litige mise en place en ligne droite entre la tête et la bride (patte). Au contraire, la plaque d'arrêt est mise en position de serrage par rotation autour d'un point situé à proximité d'une bride (patte) du collier de serrage, si bien que dans le mode de réalisation attaqué, l'on a renoncé à utiliser l'enseignement de la caractéristique 3 b) bb) et que, pour ce qui est du mode de déplacement de la tête de la vis et de la sur-

Technik bekannten kreisförmigen Bewegungsform, die mit der im Merkmal 3 b) bb) angesprochenen "Einführung" der Unterlegscheibe zwischen Kopf und Flansch nicht gemeint sei.

Die hiergegen vorgebrachten Rügen der Revision haben keinen Erfolg.

(...) Maßgebend ist, daß im Unterschied zur Lehre des Klagepatents bei der angegriffenen Vorrichtung die Fangplatte auf einer Kreisbahn in Spannposition gebracht wird und durch diese Bewegungsform gerade auf die Vorteile verzichtet, die mit dem Einführen der Unterlegscheibe im Sinne des Merkmals 3 b) bb) bezweckt sind.

3. Nach Auffassung des Berufungsgerichts ist die angegriffene Rohrschelle der patentgemäßen Lösung auch nicht patentrechtlich äquivalent, weil die von der Klägerin beanspruchten Mittel den patentgemäßen in der technischen Funktion nicht entsprächen und mit ihnen nicht im wesentlichen gleichwirkend seien. (...)

Die Revision macht demgegenüber geltend, das Berufungsgericht habe auch prüfen müssen, ob die Verletzungsform der geschützten Vorrichtung unter dem Gesichtspunkt der "verschlechterten Ausführung" patentrechtlich äquivalent sei, wozu es nach der Rechtsprechung genüge, daß die angegriffene Ausführungsform die Vorteile der Erfindung in einem praktisch erheblichen Maße erreiche. Das sei auch hier der Fall, wenn man entgegen der Meinung des Berufungsgerichts davon ausgehe, daß die erfinderische Leistung des Klagepatents sich nicht auf das Ziel beschränke, eine mit möglichst kurzen Spanschrauben verwendbare Rohrschelle zur Verfügung zu stellen, (...).

Auch hiermit hat die Revision keinen Erfolg. (...) Wie bereits vorstehend ausgeführt und im angefochtenen Urteil rechtsfehlerfrei festgestellt wurde, steht die Verkürzung der Spanschrauben und Spannwege eindeutig im Vordergrund der Lehre des Klagepatents. Sie ist nicht lediglich eine von mehreren in etwa gleichgewichtigen Teilaspekten, wie die Revision meint. Die Lehre des

"insertion" of the washer between the head and the flange as addressed in feature 3 (b) (bb).

The objections to this raised in the petition for review do not succeed.

(...) What is decisive is that, in contrast to the teaching of the patent in dispute, the impactor plate in the case of the contested device is brought into the clamping position on an orbital path and, as a result of this type of motion, dispenses with precisely the advantages intended through the insertion of the washer within the meaning of feature 3 (b) (bb).

3. Nor, In the opinion of the court of appeal, is the contested pipe clamp equivalent to the patented solution under patent law, because the means claimed by the plaintiff do not correspond in their technical function to the patented means and do not have a substantially equivalent effect. (...)

The petition for review asserts that the court of appeal should also have examined whether the infringing embodiment of the protected device is equivalent under patent law in the sense of being an "inferior embodiment", it being sufficient according to case law for the contested embodiment to achieve the advantages of the invention to a practically significant extent. This, it is claimed, is the case here if, contrary to the opinion of the court of appeal, the inventive achievement of the patent in dispute is assumed not to be limited to the objective of providing a pipe clamp which can be used with the shortest possible clamping screws.

Here too the petition for review fails. (...) As has already been explained above and was correctly established in the impugned judgment, the shortening of the clamping screws and clamping distances is clearly the focus of the teaching of the patent in dispute. It is not merely one of several roughly equivalent subsidiary aspects, as the petition claims. The teaching of the patent in dispute is

face de serrage d'une bride (patte) du collier de serrage, l'on reprend le mode de déplacement circulaire connu dans l'état de la technique, qui n'est pas celui qui correspond à la caractéristique 3 b) bb) relative à la "mise en place" de la rondelle entre la tête de la vis et la patte.

Les arguments que l'auteur du pourvoi a fait valoir pour contester ces conclusions ne sont pas fondés.

(...) L'important, c'est que, contrairement à ce qu'enseigne le brevet en litige, dans le dispositif attaqué, la plaque d'arrêt est mise en position de serrage par déplacement circulaire, et que du fait de ce mode de déplacement qui a été adopté, il a précisément été renoncé aux avantages que doit permettre d'obtenir la mise en place de la rondelle au sens de la caractéristique 3 b) bb).

3. La cour d'appel a estimé que le collier de serrage attaqué n'était pas non plus équivalent au regard du droit des brevets à la solution protégée par le brevet, car les moyens revendiqués par la demanderesse ne correspondent pas du point de vue de la fonction technique qu'ils exercent aux moyens prévus dans le brevet de la défenderesse et l'effet qu'ils permettent d'obtenir ne peut être considéré comme pratiquement identique à celui obtenu par les moyens prévus dans le brevet. (...)

L'auteur du pourvoi riposte en faisant valoir que la cour d'appel aurait dû également examiner si, du point de vue du "mode altéré de réalisation", la contrefaçon du dispositif protégé constituait un équivalent en droit des brevets, ce qui selon la jurisprudence pourrait être le cas si le mode de réalisation attaqué permettait dans la pratique d'obtenir sensiblement les mêmes avantages que l'invention. Or c'était bien le cas en l'occurrence, si l'on admettait, contrairement à ce qu'avait estimé la cour d'appel, que dans le cas du brevet en litige, la prestation inventive ne se limitait pas à la mise à disposition d'un collier de serrage utilisable avec des vis de serrage les plus courtes possible, (...).

Là encore l'argument invoqué par l'auteur du pourvoi n'est pas fondé. (...) Comme il a déjà été expliqué plus haut et comme l'a très justement constaté la cour d'appel dans l'arrêt attaqué, c'est incontestablement le raccourcissement des vis de serrage et des courses de serrage qui constitue le principal enseignement du brevet en litige. Il ne s'agit pas là d'un aspect secondaire entre plusieurs

Klagepatents beschränkt sich auch nicht auf eine "gewisse Verkürzung" in völlig unbestimmter Größenordnung. Sie will vielmehr ganz betont die Verwendung "sehr kurzer" Schrauben ermöglichen, die mit "wenigen Umdrehungen" gespannt werden können (Sp. 1 Z. 54; Sp. 2 Z. 7-9). Gerade dies wird bei der angegriffenen Ausführungsform nicht erreicht (...). Es kann daher keine Rede davon sein, daß das der geschützten Erfindung zugrundeliegende Problem, sehr kurze Spannschrauben und sehr kurze Spannwege vorzusehen, bei der angegriffenen Form noch in einem praktisch erheblichen Maße gelöst wird. Damit fehlt eine entscheidende Voraussetzung für die Annahme einer Patentverletzung durch äquivalente Mittel. Nach den Grundsätzen, die der Senat zum alten Recht herausgebildet hat, liegt Äquivalenz im patentrechtlichen Sinne nur dann vor, wenn bei den sich gegenüberstehenden Ausführungsformen Aufgabe und technischer Erfolg gleich, die zur Lösung der Aufgabe und damit zur Erzielung des gleichen Erfolges verwendeten Mittel aber verschieden sind. Erforderlich ist demnach, daß das Ersatzmittel, welches bei der angegriffenen Ausführungsform anstelle des im Patent ausdrücklich empfohlenen Mittels benutzt wird, zur Erfüllung der im Patent gestellten konkreten Aufgabe dient und den vom Patent angestrebten Erfolg – zumindest im wesentlichen – erreicht (BGH, Urteil v. 14.7.1966 – Ib ZR 79/64, GRUR 1967, 84, 85 – Christbaumbehang II; Senatsurteil v. 29.4.1997 – X ZR 101/93, GRUR 1998, 133, 135 – Kunststoffaufbereitung; vgl. dazu auch ÖOGH, Urt. v. 3.4.1984, GRUR Int. 1985, 766, 767; *Benkard/Ullmann*, a.a.O., § 14 Rdn. 130, 149). Diese Grundsätze gelten auch für die Bemessung des Schutzbereichs eines europäischen Patents. Sie entsprechen dem in der englischen Rechtsprechung im Rahmen der sog. "Catnic"-Fragen entwickelten und auch auf den Schutzbereich europäischer Patente angewendeten Grundsatz, daß Abwandlungen außerhalb des Schutzbereichs eines Patents liegen, wenn sie wesentliche Auswirkungen auf die Funktionsweise einer Erfindung haben (vgl. Court of Appeal v. 16.6.1995 in Sachen *K.v.R.*, GRUR Int. 1997, 374 – Zigarettenblättchen). Der Schutzbereich eines europäischen Patents kann daher nicht auf Ausführungsformen erstreckt werden, die Ersatzmittel verwenden, die völlig oder bis zu einem praktisch nicht mehr

also not limited to a "certain shortening" of a completely undefined magnitude; rather the emphasis is on enabling the use of "very short" screws which can be tightened "with just a few turns" (column 1, line 54; column 2, lines 7-9). It is precisely this which is not achieved by the contested embodiment (...). There can therefore be no question of the problem underlying the protected invention – how to provide very short clamping screws and very short clamping distances – being solved by the contested embodiment to an extent which still has practical significance. Thus a crucial precondition for a patent infringement by equivalent means has not been met. According to the principles which the Senate has developed from the old law, there is equivalence for the purposes of patent law only if the problem and technical achievement of the conflicting embodiments are the same, but the means used to solve the problem and thus to achieve the same success are different. What is required, therefore, is that the alternative means used in the contested embodiment, instead of the means expressly recommended in the patent, serves to solve the specific problem posed in the patent and – at least substantially – achieves the success sought by the patent (Federal Court of Justice (BGH), judgment of 14 July 1966 – Ib ZR 79/64, GRUR 1967, 84, 85 – "Christmas tree hanging decorations II" (Christbaumbehang II); judgment of the Senate of 29 April 1997 – X ZR 101/93, GRUR 1998, 133, 135 – "Plastics processing plant" (Kunststoffaufbereitung); cf. also Austrian Supreme Court (ÖOGH), judgment of 3 April 1984, GRUR Int. 1985, 766, 767; *Benkard/Ullmann*, loc. cit., section 14 margin No. 130, 149). These principles also apply for assessing the extent of protection conferred by a European patent. They correspond to the principle, developed in English case law in the so-called "Catnic" questions and also applied to the extent of protection conferred by European patents, whereby deviations fall outside the extent of protection conferred by a patent if they have significant effects on the way in which an invention works (cf. Court of Appeal of 16 June 1995 in the case *K.v.R.*, GRUR Int. 1997, 374 – "Cigarette Papers" (Zigarettenblättchen). The extent of protection conferred by a European patent cannot therefore be extended to embodiments using alternative means which, either completely or to an extent which is no longer of practical significance, dis-

autres de même importance, comme l'avait prétendu l'auteur du pourvoi. Le brevet en litige ne se borne pas non plus à un enseigner un "certain raccourcissement", d'un ordre de grandeur totalement indéfini. Il vise expressément au contraire à permettre l'utilisation de vis "très courtes", permettant un serrage en "peu de tours" (col. 1, ligne 54 ; col. 2, lignes 7 à 9). Or justement le mode de réalisation attaqué ne permet pas d'obtenir ce résultat (...). Par conséquent il ne saurait être affirmé que le problème qu'entendait résoudre l'invention protégée du fait qu'elle prévoyait des vis de serrage et des courses de serrage très courtes se voit encore dans la pratique sensiblement résolu par le mode de réalisation attaqué. Il n'est pas satisfait par conséquent à l'une des conditions essentielles requises pour qu'il puisse être conclu à l'existence d'une contrefaçon du brevet par des moyens équivalents. Selon les principes posés dans l'ancien droit par la Chambre, il n'y a équivalence en droit des brevets que lorsque dans les modes de réalisation que l'on compare, le problème à résoudre et le résultat technique obtenu sont identiques, les moyens mis en oeuvre pour résoudre ce problème et pour obtenir le même résultat étant quant à eux différents. Dans le mode de réalisation attaqué, le moyen qui est utilisé à la place du moyen expressément recommandé dans le brevet doit donc servir à résoudre le problème concret posé dans le brevet et permettre d'obtenir – au moins pour l'essentiel – le résultat recherché par l'invention brevetée (cf. BGH, arrêt du 14 juillet 1966 – Ib ZR 79/64, GRUR 1967, 84, 85 – Christbaumbehang II ; Senatsurteil du 29 avril 1997 – X ZR 101/93, GRUR 1998, 133, 135 – Kunststoffaufbereitung ; cf. à ce sujet également ÖOGH, arrêt du 3 avril 1984, GRUR Int. 1985, 766, 767 ; *Benkard/Ullmann*, loc. cit., § 14, notes en marge 130, 149). Ces principes valent également pour l'évaluation de l'étendue de la protection conférée par un brevet européen. Ils correspondent au principe qui a été développé dans la jurisprudence anglaise à propos des questions soulevées dans l'"affaire Catnic" et qui est également appliqué pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par les brevets européens, principe qui veut que les moyens utilisés à la place des moyens selon l'invention ne bénéficient plus de la protection conférée par le brevet dès lors qu'ils ont des incidences importantes sur le fonctionnement de l'invention (cf. arrêt

erheblichen Umfang auf den mit dem Patent erstrebten Erfolg verzichten. (...)

pense with the success sought by the patent. (...)

rendu le 16 juin 1995 par la Court of Appeal dans l'affaire K. c/ R., GRUR Int. 1997, 374 – Zigarettenblättchen). La protection conférée par un brevet européen ne peut donc être étendue à des modes de réalisation de l'invention qui font appel à la place des moyens selon l'invention à des moyens qui conduisent à renoncer totalement ou dans une mesure non négligeable au résultat que l'invention brevetée visait à obtenir (...)

DE 2/01

DE 2/01

DE 2/01