

AUS DEN VERTRAGS- STAATEN

Deutschland

Urteil des Bundesgerichts-
hofs, X. Zivilsenat, vom
12. Juli 1990
(X ZR 121/88)*

Stichwort:
Befestigungsvorrichtung II

§ 14 PatG 1981; Artikel 69 EPÜ

Schlagwort: "Schutzbereich des Patents - abhängige Erfindung - Benutzung des allgemeinen Gedankens eines Patentanspruchs" - "Keine schutzbeschränkende Wirkung von Funktions- und Wirkungsangaben im Anspruch eines Sachpatents"

Leitsätze

1. In den Schutzbereich eines Patents können auch solche Ausführungsformen fallen, die von der geschützten Lehre Gebrauch machen und zugleich eine erfinderische weitere Ausgestaltung verwirklichen; es handelt sich dann um eine abhängige Erfindung.

2. Eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln ist auch dann gegeben, wenn die konkrete Ausführungsform in einem oder in mehreren Merkmalen als Ausgestaltung einer allgemeineren Aussage zu verstehen ist, die der Fachmann der im Patentanspruch umschriebenen und in der Patentbeschreibung erläuterten Ausbildung als gleichwirkend entnehmen kann. Unter diesen Voraussetzungen kommt es nicht darauf an, ob auch die konkrete Ausgestaltung für den Fachmann naheliegend war oder erfinderisch ist.

3. Wenn eine Ausführungsform von den Merkmalen eines Patentanspruchs in deren räumlich-körperlicher Ausgestaltung identisch Gebrauch macht, dann erübrigt es sich bei der Prüfung der Patentverletzung grundsätzlich, Erwägungen darüber anzustellen, ob die identisch vorhandenen Merkmale demselben Zweck dienen und dieselbe Wirkung und Funktion haben wie diejenigen des Klagepatents. Bei einem Sachpatent kommt der Aufnahme von Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben in den Patentanspruch im Regelfall keine schutzbeschränkende Wirkung zu.

* Amtlicher, für die Veröffentlichung gekurzter Text der Entscheidung, die vollständig veröffentlicht ist in GRUR 1991, 436 und IIC 1992, 11.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Germany

Decision of the Bundes-
gerichtshof (Federal Court
of Justice), 10th Civil Senate,
dated 12 July 1990
(X ZR 121/88)*

Headword: *Befestigungsvorrichtung II* (Fixing device II)

Section: 14 PatG 1981 (Patent Law);
Article: 69 EPC

Keyword: "Scope of protection conferred by a patent - dependent invention - use of general idea of claim" - "Indications of function and effect in a product patent claim do not restrict scope of patent"

Headnote

1. The scope of protection of a patent can also include such embodiments as make use of the protected teaching whilst also implementing an inventive further realisation - which is then a dependent invention.

2. Patent infringement by equivalent means also occurs if one or more features of the actual embodiment are to be understood as the realisation of a more general statement that the skilled person can infer as having the same effect as the teaching given in the claim and explained in the description. It is then irrelevant whether the actual realisation is itself inventive or was obvious to the skilled person.

3. If an embodiment makes identical use of a claim's features in their spatial and physical realisation there is then for infringement purposes no need to examine whether the identical features fulfil the same purpose and have the same effect and function as in the patent in suit. The inclusion in the claim of a product patent of indications of purpose, effect and function does not normally restrict the patent's scope.

* Translation of the official text, abridged for publication; the full text of the original was reported in GRUR 1991, 436 and another abridged English translation in IIC 1992, 11.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Allemagne

Décision du Bundesgerichts-
hof (Cour fédérale de
justice), X^e Chambre civile,
en date du 12 juillet 1990
(X ZR 121/88)*

Référence: *Befestigungsvorrichtung II* (Dispositif de fixation II)

Article: 14 PatG 1981 (Loi sur les brevets); Article: 69 CBE

Mot-clé: "Etendue de la protection conférée par le brevet - invention dépendante - utilisation de l'idée générale contenue dans une revendication" - "Limitation de la protection en raison de la présence d'indications concernant la fonction et les effets de moyens dans la revendication d'un brevet de produit (non)"

Sommaire

1. Peuvent être également compris dans l'étendue de la protection conférée par un brevet des modes de réalisation qui utilisent l'enseignement protégé tout en mettant en oeuvre une autre forme de l'invention qui implique une activité inventive; il s'agit alors d'une invention dépendante.

2. Il ya également contrefaçon par équivalence lorsque le mode de réalisation concret, au niveau d'une ou plusieurs caractéristiques, peut être interprété comme la forme donnée à une idée plus générale que l'homme du métier peut déduire, en lui reconnaissant les mêmes effets, de la configuration définie par la revendication et présentée dans la description. Peu importe alors de savoir si la forme concrète de l'invention était, elle aussi, évidente pour l'homme du métier ou si elle implique une activité inventive.

3. Si un mode de réalisation fait une utilisation identique des caractéristiques d'une revendication dans leur forme matérielle spatiale, il est en principe superflu, lors de l'appréciation de la contrefaçon, de se demander si les caractéristiques reproduites à l'identique ont le même but, le même effet et la même fonction que celles du brevet litigieux. Dans un brevet de produit, la présence dans la revendication d'indications concernant le but, l'effet et la fonction ne restreint généralement pas l'étendue de la protection.

* Traduction du texte officiel de la décision, abrégé aux fins de la publication. Le texte officiel a été publié dans son intégralité dans GRUR 1991, 436 et IIC 1992, 11.

Sachverhalt und Anträge

Die Klägerin (Kl.) ist eingetragene Inhaberin des am 20. Juli 1981 angemeldeten Patents DE 31 53 232 C2 (Klagepatents), das ein Gestell aus lösbar verbindbaren Profilstangen betrifft. Die (...) Patenterteilung wurde am 20. März 1986 veröffentlicht.

Der - einzige - Patentanspruch (Buchstaben hinzugefügt) lautet:

(a) Gestell aus lösbar verbindbaren Profilstangen (10, 11), von denen wenigstens einige hinterschnittene Längsnuten (14) und andere einen Hohlraum (12) zur stirnseitigen Aufnahme eines Verbinders (20) aufweisen, bei dem

(b) - der Verbinder (20) aus einem im Hohlraum (12) steckenden Lagergehäuse (23) und aus einem im Lagergehäuse (23) längsverschieblichen Halteglied (24) besteht,

(c) - das Halteglied endseitig einen aus der Profilstange (10) herausragenden und im Kupplungsfall in eine Längsnut (14) einsteckbaren sowie dort festklemmbaren Kupplungshaken aufweist,

(d) - das Lagergehäuse (23) mit einer Keifläche (46) und das Halteglied (24) mit einer daran anliegenden Gegen-schräge (65) versehen ist,

(e) - das Halteglied (24) von einem im Lagergehäuse (23) drehgelagerten Exzenterbolzen (25) durchsetzt ist, der einen als Handhabe dienenden Drehkopf (30) und eine Exzenter-scheibe (63) aufweist und axial, quer zur Profilstange (10), federbelastet ist,

(f) - der federbelastete Exzenterbolzen (25) den Drehkopf (30) aus dem Lagergehäuse (23) in eine Montagstellung herausgedrückt hält, wo er (30) nachgiebig in einer Querbohrung (70) der den Verbinder (20) aufnehmenden Profilstange (10) hineinragt,

(g) - der Drehkopf (30) gegen die Federbelastung ins Lagergehäuse (23) bis zur Demontagestellung eindrückbar ist, wo er (30) die Querbohrung (70) der Profilstange (10) freigibt, wobei beim Drehen des Exzenterbolzens (25) die Exzenter-scheibe (63) das Halteglied (24) zwischen einer Ausschub- und einer Einschublage überführt und (74) dabei durch Auflauf der Gegen-schräge (65) auf die Keifläche (46) den Kupplungshaken (22) quer zur Profilstange (10) bewegt, und

(h) - eine in Einschublage des Halteglieds (24) die axiale Beweglichkeit (67) des Exzenterbolzens (25) verhindernde Sicherung angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,

(i) daß die Sicherung aus einem ortsfesten Anschlag (76) im Inneren des Lagergehäuses (23) besteht, der bezüg-

Summary of Facts and Submissions

The plaintiffs are the registered proprietors of patent DE 31 53 232 C2 (patent in suit), applied for on 20 July 1981 and concerning a frame of separably connectable section bars. The (...) grant of patent was published on 20 March 1986.

The sole patent claim reads as follows (paragraph lettering added):

(a) Frame of separably connectable section bars (10, 11), at least some of which have undercut longitudinal grooves (14) and others a hollow cavity (12) to receive a connector (20) from the front, in which

(b) - the connector (20) consists of a casing (23) fitting within the hollow cavity (12) and a fixing member (24) that can be moved longitudinally within the casing (23),

(c) - at the end of the fixing member there is a coupling hook projecting from the section bar (10) and which for coupling purposes is insertable and fixable in a longitudinal groove (14),

(d) - the casing (23) has a wedge-shaped surface (46) against which rests the reverse pitch (65) of the fixing member (24),

(e) - an eccentric bolt (25) on a pivot bearing in the casing (23) passes through the fixing member (24), and is fitted with a hand-operated rotatable head (30) and an eccentric disk (63) and is spring-loaded axially at right angles to the section bar (10),

(f) - the spring-loaded eccentric bolt (25) holds the rotatable head (30) pressed out from the casing (23) in an assembled position, where it projects yieldingly into a transverse bore (70) of the section bar (10) into which the connector (20) is inserted,

(g) - the rotatable head (30) can be pressed into the casing (23) against the spring-loading as far as the dismantled position, where it (30) releases the transverse bore (70) of the section bar (10), at which point, when the eccentric bolt (25) turns, the eccentric disk (63) moves the fixing member (24) between an extended and a retracted position (74) and displaces the coupling hook (22) at right angles to the section bar (10) by the action of the reverse pitch (65) travelling up the wedge-shaped surface (46), and

(h) - a securing device that prevents axial movement (67) of the eccentric bolt (25) when the fixing member (24) is in the retracted position, characterised in that

(i) the securing device consists of a fixed stopper (76) inside the casing (23), and is located in such a way, with

Exposé des faits et conclusions

La demanderesse est titulaire du brevet DE 31 53 232 C2 (brevet litigieux) dont la demande a été déposée le 20 juillet 1981 et qui concerne un bâti fait de tiges profilées jointes de manière amovible. La mention de la délivrance du brevet (...) a été publiée le 20 mars 1986

La seule revendication (les lettres ont été ajoutées) se lit comme suit:

a) Bâti fait de tiges profilées jointes de manière amovible (10, 11) dont au moins quelques-unes comportent des cannelures (14) et d'autres une section creuse (12) pour recevoir latéralement un élément de jonction (20),

b) l'élément de jonction (20) se composant d'un boîtier (23) emboîté dans la section creuse (12) et d'un bras de soutien (24) déplaçable longitudinalement à l'intérieur du boîtier (23),

c) le bras de soutien pourvu à son extrémité d'un crochet faisant saillie hors de la tige profilée (10) et venant s'accrocher dans une cannelure (14) pour s'y bloquer en position d'arrimage,

d) le boîtier (23) présentant une surface inclinée (46) et le bras de soutien (24) une contre-surface adjacente (65),

e) le bras de soutien (24) étant traversé par un tourillon excentrique (25) libre en rotation dans le boîtier (23), qui comporte un bouton (30) servant de molette et un disque excentrique (63) et qui est axialement sollicité par un ressort, suivant un plan perpendiculaire à la tige profilée (10),

f) le tourillon (25) sollicité par un ressort maintenant le bouton (30) hors du boîtier (23) en position de montage, selon laquelle il (30) pénètre élastiquement dans un percement transversal (70) de la tige profilée recevant l'élément de jonction (20),

g) le bouton (30) pouvant être enfoncé dans le boîtier (23) jusqu'en position de démontage, par compression du ressort, selon laquelle il (30) libère le percement transversal (70) de la tige profilée (10), le disque excentrique (63) faisant alterner le bras de soutien (24) entre une position de déengagement et d'engagement pour toute rotation du tourillon excentrique (25), et (74) déplaçant le crochet (22) transversalement à la tige profilée (10) par glissement de la contre-surface (65) sur la surface inclinée (46), et

h) une sécurité étant prévue pour empêcher le déplacement axial (67) du tourillon excentrique (25) en position d'engagement du bras de soutien (24), caractérisé en ce que

i) la sécurité est constituée par une butée fixe (76) située à l'intérieur du boîtier (23), laquelle, par rapport à la

lich eines zur Anlage des Exzenterbolzens (25) im Einschrücksinne (67) dienenden Endstücks (61) des Halteglieds (24) derart angeordnet ist,

(k) daß der Anschlag (76) in Ausschublage des Halteglieds (24) sich zwar außerhalb des Endstücks (61) befindet und daher dessen Quer-Verschwenkbarkeit (67) zuläßt, aber in Einschublage des Halteglieds (24) unter dem Endstück (61) liegt und daher dessen Quer-Verschwenkbarkeit (67) blockiert.

Ein Ausführungsbeispiel der Lehre des Klagepatents ist in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 3, 4, 6, 8 und 9 der Klagepatentschrift dargestellt

respect to an endpiece (61) (in the retracting direction) of the fixing member (24) which serves to position the eccentric bolt (25), that

(k) the stopper (76) is outside the endpiece (61) when the fixing device (24) is in the extended position, thus permitting it to be moved transversely (67), but lies under the endpiece (61) when the fixing member (24) is in the retracted position, thus preventing the latter from being moved transversely.

An embodiment exemplifying the teaching of the patent in suit is shown in Figs. 3, 4, 6, 8 and 9 below, taken from its specification.

queue (61) du bras de soutien (24) destinée à positionner le tourillon excentrique (25) dans le sens d'enfoncement (67), est disposée de telle sorte

k) que la butée (76) se trouve, en position de dégageement du bras de soutien (24), à distance de la queue (61), permettant ainsi que celle-ci pivote transversalement (67), mais, en position d'engagement du bras de soutien (24), sous la queue (61), bloquant alors tout mouvement de pivotement transversal (67) de celle-ci.

Un mode de réalisation de l'enseignement du brevet litigieux est illustré par les figures 3, 4, 6, 8 et 9 ci-après du fascicule de brevet.

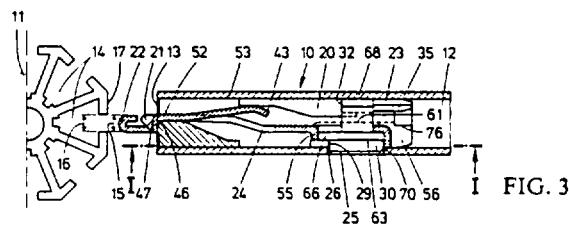


FIG. 3

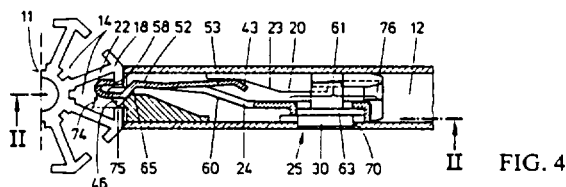


FIG. 4

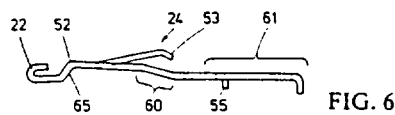


FIG. 6

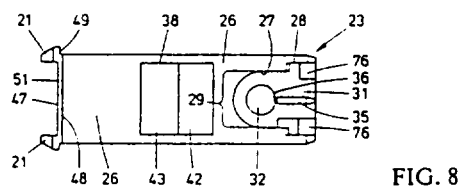


FIG. 8

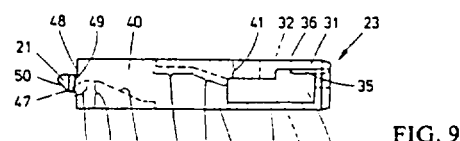


FIG. 9

Die Beklagte (Bekl.) vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland Gestelle aus lösbar verbindbaren Profilstangen, von denen einige hinterschnittene Längsnuten und andere einen Hohlraum zur stirnseitigen Aufnahme eines Verbinders aufweisen. Diese Verbinders sind so gestaltet, wie sich dies (...) aus den nachstehenden Zeichnungen Figur A und B (...) ergibt (sogenanntes "Hammerkopfschloß"). Desweiteren hat die Bekl. in der Bundesrepublik Deutschland Gestelle mit Verbindern vertrieben, deren Gestaltung aus (...) den nachstehenden Zeichnungen (...) (Foto 1 und 2 - sogenanntes "Kunststoffschloß") hervorgeht.

The defendants distribute in the Federal Republic of Germany frames of separably connectable section bars, some of which feature an undercut longitudinal groove and others a hollow cavity to take a connector from the front. The design of these connectors is shown in Figures A and B (...) (referred to as the "hammerhead lock"). In addition, the defendants sold in the Federal Republic of Germany frames with connectors whose construction can be seen (...) from (...) the following drawings (...) (Photos 1 and 2, referred to as the "plastic lock").

La défenderesse vend sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne des bâtis faits de tiges profilées jointes de manière amovible dont quelques-unes comportent des cannelures et d'autres une section creuse pour recevoir latéralement un élément de jonction. Ces éléments de jonction sont conçus (...) comme le représentent (...) les figures A et B ci-dessous ("Fermoir en tête de marteau"). En outre, la défenderesse a vendu en République fédérale d'Allemagne des bâtis comportant des éléments de jonction dont la forme est représentée (...) par les dessins ci-après (...) (Photos 1 et 2 - "Fermoir en plastique").

FIG. A Hammerkopfschloß RODWYL

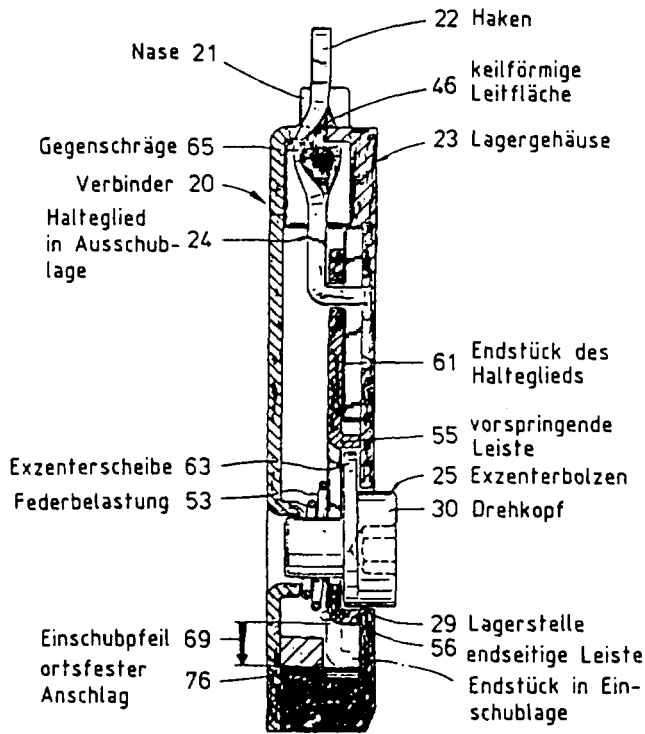


FIG. B RODWYL-Kunststoffschloß

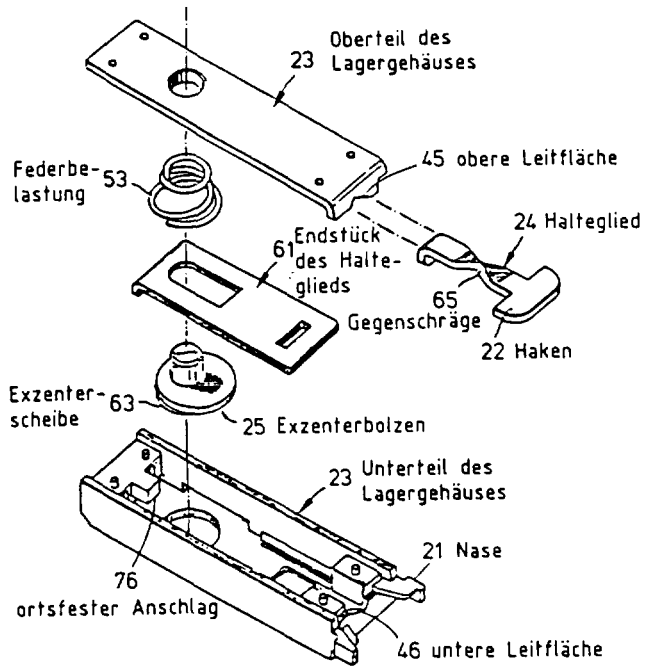


FOTO 1

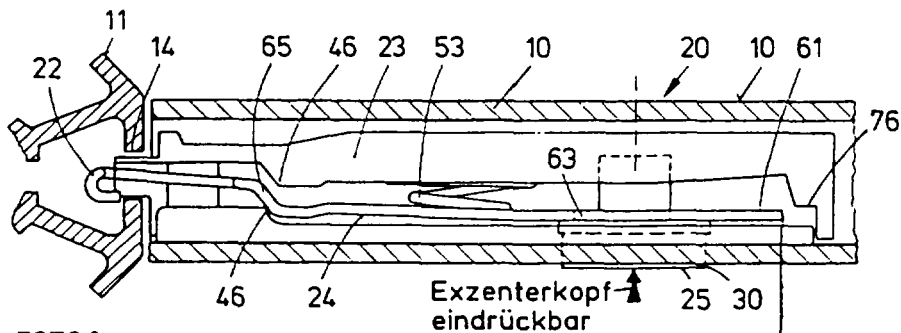
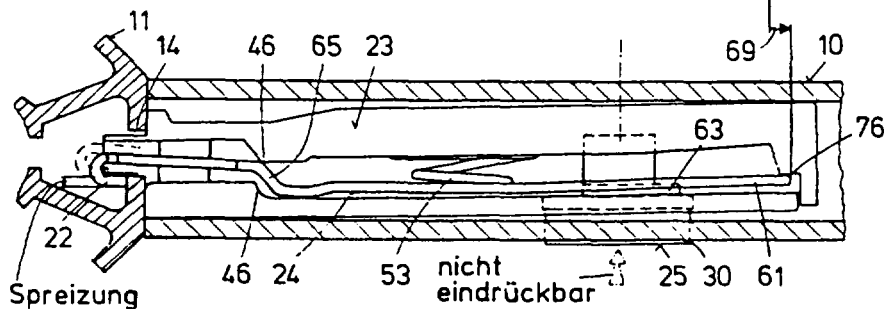


FOTO 2



Die Kl. sieht in dem Vertrieb dieser beiden Ausführungsformen eine Verletzung ihres Patents. Sie macht geltend, beide Ausführungsformen der Bekl. machten von sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs Gebrauch. Sie nimmt deshalb die Bekl. auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadenersatz- bzw. Entschädigungspflicht in Anspruch. (...)

The plaintiffs consider that by distributing these two items the defendants are infringing their patent. They maintain that both embodiments use all the features of their own claim, and therefore petition that the defendants be ordered to cease and desist, to render accounts and to be assessed for damages and/or compensation. (...)

La demanderesse voit dans la vente de ces deux modes de réalisation une contrefaçon de son brevet, par la défenderesse, faisant valoir qu'ils font chacun intervenir toutes les caractéristiques de la revendication. Aussi la demanderesse forme-t-elle une demande en cessation et en reddition des comptes contre la défenderesse, et sollicite la constatation de l'obligation de celle-ci de réparer le préjudice ou de la dédommager

Das Landgericht (LG) hat die Bekl. antragsgemäß verurteilt.

(...) Das Oberlandesgericht (OLG) hat die Berufung der Bekl. gegen das landgerichtliche Urteil zurückgewiesen.

(...)

Mit der Revision verfolgt die Bekl. ihren Antrag, die Klage abzuweisen, weiter. (...)

Die Kl. beantragt die Zurückweisung des Rechtsmittels. (...)

Entscheidungsgründe

Die Revision der Bekl. hat keinen Erfolg

I. Das Klagepatent betrifft Gestelle aus lösbar verbindbaren Profilstangen, wie sie beispielsweise beim Aufbau von Messe- und Verkaufsständen zum vorübergehenden Gebrauch zusammengefügt werden. In der Klagepatentschrift werden mehrere solche Gestelle unbekannter Art beschrieben, die zum Teil bereits alle Merkmale des Patentanspruchs mit Ausnahme der Merkmale (i) und (k) aufweisen. Diese Gestelle werden jedoch sämtlich aus unterschiedlichen Gründen als unbefriedigend bezeichnet. Im Anschluß an die Erörterung des einschlägigen vorbekannten Standes der Technik wird ausgeführt, der Erfindung nach der Lehre des Klagepatents liege die Aufgabe zugrunde, ein schnell und sicher zusammenbaubares Gestell der (...) in den Merkmalen (a) bis (h) des Anspruchs genannten Art zu entwickeln, dessen Verbinder aus möglichst wenigen, einfachen und leicht zusammenbaubaren Bestandteilen besteht. Das wird nach Darstellung der Patentbeschreibung (...) durch die Merkmale (i) und (k) erreicht. (...)

II. Zwischen den Parteien ist unstreitig, daß die Merkmale (a), (b), (c), (e), (f) und (h) sowie teilweise auch das Merkmal (g) des Klagepatents bei der angegriffenen Ausführungsform "Hammerkopfschloß" ihrem Wortlaut nach verwirklicht sind.

Der Unterschied des Merkmals (d) und - teilweise - des Merkmals (g) gegenüber der Ausführung "Hammerkopfschloß" besteht in folgendem: Während bei der Gestellverbindung nach der Lehre des Klagepatents das Lagergehäuse (23) des Verbindungselements (20) eine keilförmige Leitfläche (46) aufweist, an der das Halteglied (24) beim Einziehen in die Montagelage mit seiner daran anliegenden Gegenschräge (65) entlanggleitet, so daß der Kupplungshaken (22) außer der Längsbewegung eine Querbewegung vollführt, um so die Längsnuten (14) der Profilstange (11) zu hintergreifen, ist bei dem "Hammerkopfschloß" ein schräg verlaufender Schlitz (46) vorhanden, der von keilförmigen Flächen umgrenzt wird; das Halteglied (24) bzw. (64) hat keine mit einer Keilfläche

The District Court ("Landgericht") granted the plaintiffs' petition.

(...) The Court of Appeal ("Oberlandesgericht") dismissed the defendants' appeal against the decision at first instance. (...)

By appealing to this Court on a point of law the defendants are pursuing their request that the action be dismissed. (...)

The plaintiffs request that the appeal be dismissed. (...)

Reasons for the decision

The appeal fails

I. The patent in suit concerns frames of separably connectable section bars used for example in temporary trade fair or sales stands. The specification describes several known frames which in part include all the features claimed except (i) and (k). These frames however are all considered unsatisfactory for one reason or another. After a review of the relevant prior art, the aim of the invention as per the patent in suit is defined as the development of a frame of the type described (...) in features (a) to (h) that can be assembled rapidly and safely and whose connecting elements comprise a minimum of easily assembled components. According to the description, this aim is achieved by features (...) (i) and (k). (...)

II. The parties do not dispute that features (a), (b), (c), (e), (f), (h), and (in part) feature (g) of the patent in suit are implemented in the contested "hammerhead lock" embodiment in accordance with the wording of the patent.

The difference between features (d) and - partly - (g) and the "hammerhead lock" embodiment is as follows: In the frame connection as per the patent in suit, the casing (23) of the connecting element (20) contains a wedge-shaped deflecting surface along which the reverse pitch (65) of the fixing member (24) slides as it moves into the assembled position, so that the coupling hook (22) is moved not only longitudinally but also laterally so as to grip into the longitudinal grooves (14) of the section bar (11), whereas the "hammerhead lock" is fitted with a diagonal slit (46) bounded by wedge-shaped surfaces, and the fixing element (24)/(64) contains not a slanted surface corresponding to one of the wedge surfaces of the casing but a symmetrically twisted section

Le tribunal (*Landgericht*) a condamné la défenderesse conformément à la requête.

(...) La cour d'appel (*Oberlandesgericht*) a rejeté l'appel formé par la défenderesse contre le jugement du tribunal (...)

Par son pourvoi, la défenderesse poursuit sa demande de rejet de l'action.

La demanderesse demande que le pourvoi soit rejeté

Motifs de la décision

Il n'est pas fait droit au pourvoi de la défenderesse

I. Le brevet litigieux concerne des bâtis faits de tiges profilées, jointes de manière amovible, comme ceux que l'on monte par exemple à titre temporaire pour édifier des stands de foires ou des kiosques. Le fascicule du brevet litigieux décrit plusieurs bâtis de ce type, dont certains présentent déjà toutes les caractéristiques de la revendication, à l'exception des caractéristiques (i) et (k). Ces bâtis sont néanmoins tous qualifiés d'insatisfaisants pour diverses raisons. Il est ajouté à la suite de l'analyse de l'état de la technique pertinent que selon l'enseignement du brevet litigieux, l'invention consiste à réaliser un bâti au montage rapide et sûr du type (...) décrit dans les caractéristiques (a) à (h) de la revendication, dont les éléments de jonction se composent de pièces en nombre aussi limité que possible et qui soient aussi simples et aussi faciles que possible à assembler. Ce but est atteint, d'après la description (...), par les caractéristiques (i) et (k). (...)

II. Les deux parties conviennent que, si l'on s'en tient au texte même, les caractéristiques (a), (b), (c), (e), (f) et (h) et, en partie aussi, la caractéristique (g) du brevet litigieux sont réalisées dans le mode de réalisation incriminé "Ferroir en tête de marteau"

La différence de la caractéristique (d) et - en partie - de la caractéristique (g) par rapport au mode de réalisation "Ferroir en tête de marteau" est la suivante: alors que, dans l'assemblage enseigné par le brevet litigieux, le boîtier (23) de l'élément de jonction (20) présente une surface de guidage cunéiforme (46) le long de laquelle le bras de soutien (24) glisse, lors du montage, en appliquant sur elle sa contre-surface (65) de sorte que le crochet (22) effectue un déplacement transversal en plus du mouvement longitudinal de manière à prendre dans les cannelures (14) de la tige profilée (11), on trouve en revanche, dans le mode de réalisation "Ferroir en tête de marteau", une fente oblique (46) entourée par des surfaces cunéiformes; le bras de soutien (24), (64) ne

des Lagergehäuses korrespondierenden Schräge, sondern einen symmetrisch verdrillten Abschnitt (65) bzw. (71); dieser bewirkt, daß beim Einziehen des Haltegliedes (24) bzw. (64) in das Gehäuse das Halteglied gedreht wird, wobei die keilförmigen Flächen des Schlitzes (46) bzw. (69) an der Drehbewegung mitwirken. Auf diese Weise wird der als Hammerkopf ausgebildete Kupplungshaken (22) bzw. (70) vor die Innenwände der Längsnuten der Profilstange (11) gebracht und dort festgeklemmt.

III. 1. Das BerG sieht das Merkmal (d) und teilweise das Merkmal (g) des Patentanspruchs, wonach das Lagergehäuse mit einer Keilfläche und das Halteglied mit einer daran anliegenden Gegenschräge versehen sind, so daß beim Überfahren des Haltegliedes in die Einschub-Montage-Lage durch den Auflauf der Gegenschräge auf die Keilfläche der Kupplungshaken quer zu der Profilstange bewegt wird, bei dem Hammerkopfschloß der Bekl. nicht als wortlautgemäß verwirklicht an. Ein verdrillter Abschnitt sei keine "Gegenschräge" und eine Drehbewegung keine Querbewegung im Sinne des Anspruchswortlauts.

Gegen diese ihr günstige Beurteilung erhebt die Revision keine Rüge. Sie läßt einen Rechtsfehler auch nicht erkennen.

2. Das BerG hat sodann - orientiert an den Grundsätzen der "Formstein"-Entscheidung des erkennenden Senats (BGHZ 98, 12 ff. = BGH GRUR 1986, 803)¹ - ausgeführt, das mit dem Merkmal (d) und teilweise mit dem Merkmal (g) des Patentanspruchs gelöste technische Problem, das nicht den "eigentlichen Gegenstand" der Erfindung darstelle, werde nicht nur dann gelöst, wenn das Halteglied - wie bei der Lehre des Klagepatents - mit seiner Gegenschräge gegen eine Keilfläche des Lagergehäuses geführt werde, sondern auch dann, wenn es - wie bei der angegriffenen Ausführungsform - in seinem mittleren Bereich eine Verdrillung aufweise, mit der es durch eine schlitzförmige Öffnung in der Stirnseite des Lagergehäuses bewegt werde und dabei eine Drehbewegung um seine Längsachse ausführe. Auch bei dieser Ausführungsform gelange der in der Form eines Hammerkopfes ausgebildete Kupplungshaken aus der Fluchtung mit dem Nuteingang und komme vor die Nutinnenwand der Profilstange zu liegen, wo er in der letzten Phase der Spannbewegung des Exzenters fest angedrückt werde.

Das BerG sieht in dieser von den Merkmalen des Klagepatents abweichenden Ausführungsform der Bekl. eine äquivalente Benutzung der im Pa-

(65)/(71) whose effect is to turn the fixing member (24)/(64) as it is pulled into the casing, with the wedge-shaped surfaces of the slit (46)/(69) also involved in the turning movement. In this way the hammer-head-shaped coupling hook (22)/(70) is moved into place in front of the inside walls of the longitudinal grooves in the section bar (11) and clamped in position.

III.1. The Court of Appeal did not think that feature (d) and part of feature (g) of the claim - according to which the casing has a wedge-shaped surface against which rests the reverse pitch of the fixing member, so that in moving into the retracted (assembled) position the fixing member displaces the coupling hook at right angles to the section bar by the action of the reverse pitch travelling up the wedge-shaped surface - was realised in the defendant's hammerhead lock as worded in the patent. A twisted section was not a "reverse pitch", nor was a turning movement a "movement at right angles" within the meaning of the claim.

The defendants take no issue with this finding, which is in their favour. Nor, in the view of this Court, does it contain an error in law.

2. The Court of Appeal then found - following the principles of the "Formstein" (moulded kerbstone) decision handed down by this Court (BGHZ 98, 12 et seq. = BGH GRUR 1986, 803)¹ - that the technical problem solved by feature (d) and part of feature (g) of the claim (and which was not the "actual subject-matter" of the invention) was solved not only if the fixing member was guided by the interaction of its reverse pitch against a wedge-shaped surface of the casing - as per the teaching of the patent in suit - but also if - as per the contested embodiment - it had a twisted middle section which moved it through a slit in the front of the casing, turning in the process around its longitudinal axis. In this embodiment too the hammerhead-shaped coupling hook came out of alignment with the groove entrance and was positioned in front of the inside wall of the groove in the section bar, against which it was firmly pressed in the last phase of the clamping movement of the eccentric bolt.

The Court of Appeal took the view that despite this variation from the features of the patent in suit, the defendants' embodiment constituted an equivalent

présente pas de surface oblique épousant celle du boîtier, mais une section symétriquement torsadée (65), (71) qui a pour effet d'imprimer au bras de soutien un mouvement de rotation lorsque ce bras (24), (64) est enfoncé dans le boîtier, les surfaces cunéiformes entourant la fente (46), (69) participant à ce mouvement de rotation. De cette manière, le crochet (22), (70) en forme de tête de marteau est amené en position devant la paroi interne des cannelures de la tige profilée (11) où il y est fixé.

III. 1 La cour d'appel considère que dans le mode de réalisation "Fermoir en tête de marteau" de la défenderesse, la caractéristique (d) et en partie la caractéristique (g) de la revendication ne sont pas réalisées au pied de la lettre; selon ces caractéristiques, le boîtier présente une surface inclinée et le bras de soutien une contre-surface adjacente, de sorte que le crochet est déplacé transversalement par rapport à la tige profilée lorsque le bras de soutien est amené en position de montage/engagement par glissement de la contre-surface sur la surface inclinée. Selon la cour d'appel, une section torsadée ne constitue pas une "contre-surface". et un mouvement de rotation n'est pas un mouvement transversal au sens du texte de la revendication.

Dans son pourvoi, la défenderesse ne conteste pas cette conclusion qui lui est de toute façon favorable et qui ne laisse entrevoir d'erreur de droit.

2. La cour d'appel, s'appuyant sur les principes énoncés dans la décision "Formstein" de la Chambre (BGHZ 98, 12 s. = BGH GRUR 1986, 803)¹, a alors considéré que le problème technique, dont la solution est apportée par la caractéristique (d) et en partie par la caractéristique (g) de la revendication et qui ne constitue pas "l'objet propre" de l'invention, était résolu non seulement lorsque la contre-surface du bras de soutien - comme l'enseigne le brevet litigieux - est amenée sur une surface inclinée du boîtier, mais également lorsque - comme c'est le cas dans le mode de réalisation incriminé - le bras de soutien présente en son milieu une partie torsadée qui le meut dans une fente pratiquée sur le devant du boîtier et lui fait exécuter ainsi un mouvement de rotation autour de son axe longitudinal. Dans ce mode de réalisation également, le crochet en forme de tête de marteau parvient dans une position dans laquelle il n'est plus aligné sur la lèvre de la cannelure et se place devant la paroi interne de la cannelure de la tige profilée, où il se fixe en s'enfonçant pendant la dernière phase de serrage de l'excentrique.

La cour d'appel voit dans ce mode de réalisation de la défenderesse, dont les caractéristiques sont différentes de celles du brevet litigieux, une utilis-

¹ ABI EPA 1987 551

¹ OJ EPO 1987, 551.

¹ JO OEB 1987, 551.

tentanspruch unter Schutz gestellten Lehre. Der Fachmann habe die bei der angegriffenen Ausführungsform zwecks Richtungsänderung des Kupplungshakens eingesetzten Mittel aufgrund von Überlegungen, die sich an der im Patentanspruch umschriebenen Lehre orientierten, mit Hilfe seiner Fachkenntnisse als gleichwirkend auffinden können. Sowohl der Patentanspruch als auch die Beschreibung und die Zeichnungen der Klagepatentschrift machten deutlich, daß es, um das Ziel einer Richtungsveränderung des Kupplungshakens zu erreichen, maßgeblich darauf ankomme, den Kupplungshaken quer zur Profilstange zu bewegen, damit er vor die Nutinnenwand an der Profilstange zu liegen komme. Diese Wirkung trete bei der angegriffenen Ausführungsform durch die Verdrehung des vorderen Teils des Haltegliedes ebenfalls ein. Zum Fachwissen des Durchschnittsfachmanns gehöre aber auch die Kenntnis, daß ein Bauteil - hier Kupplungshaken - aus einer Ebene statt durch eine Bewegung längs einer geradlinig verlaufenden schiefen Ebene auch durch eine Art Drehbewegung gelangen könne; dazu gehörten auch die Mittel, mit denen eine solche Drehbewegung bei der angegriffenen Ausführungsform erreicht werde, nämlich ein Gehäuseschlitz mit keilförmigen Umgrenzungsflächen und ein damit zusammenwirkender verdillter Abschnitt des zweiteilig ausgebildeten Haltegliedes. Es komme nicht darauf an, ob darüberhinaus auch die besondere konkrete Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform "nahegelegen" habe, oder erfinderisch sei, und ob für eine solche Ausführungsform ein europäisches Patent erteilt werde, wie der Prüfer angekündigt habe. Nach der "Etikettiergerät"-Entscheidung des BGH (BGH GRUR 1975, 484) genüge es, wenn der Fachmann ohne nähere Überlegungen habe erkennen können, daß er die Kombinationswirkung durch Einsatz von Mitteln erzielen könne, die "ihrer Art nach" den Mitteln des Klagepatents gleichwirkend seien. Diese Voraussetzungen seien auch im vorliegenden Fall gegeben. Es könne sich daher bei dem Gegenstand der europäischen Patentanmeldung der Bekl. allenfalls um eine noch in den Schutzbereich des Klagepatents einbezogene abhängige Erfindung handeln.

3. Die Revision rügt demgegenüber, der Annahme einer äquivalenten Benutzung der Merkmale (d) und - teilweise - (g) durch die angegriffene Ausführungsform stehe entgegen, daß weder im Stand der Technik noch in der Klagepatentschrift ein Hinweis zu finden sei, der den Fachmann zu der Lösung der angegriffenen Ausführungsform habe hinführen können. Das folge schon daraus, daß entgegen der im Klagepatent vorgeschlagenen einteiligen Ausbildung des Haltegliedes das Lagergehäuse der angegriffe-

use of the teaching protected in the claim. Using his specialist knowledge to think around that teaching, the skilled person could have realised that the means used in the contested embodiment to change the direction of the coupling hook were equivalent. The claim, description and drawings of the patent in suit clearly showed that changing the direction of the coupling hook was primarily a matter of moving the coupling hook at right angles to the section bar so that it was positioned in front of the inside wall of groove in the section bar. The same effect was achieved in the contested embodiment by twisting the front part of the fixing member. But the average skilled person would also appreciate that a component - the coupling hook - could be moved out of a plane not only by a movement along a slanted plane running in a straight line but also through a kind of turning movement - which included the means used to achieve the turning movement in the contested embodiment, namely a slit in the casing bounded by wedge-shaped surfaces, and a corresponding twisted section in the two-piece fixing member. It did not matter whether the specific realisation of the contested embodiment was "obvious" or inventive, or whether (as the examiner had indicated) a European patent would be granted for it. According to the "Etikettiergerät" (labelling device) decision of this Court (BGH GRUR 1975, 484) it sufficed if the skilled person could see without undue consideration that he could achieve the combination effect using means which "of their nature" were equivalent in their effects to those of the patent in suit. These conditions were also fulfilled in the present case. Thus the subject-matter of the defendants' European patent application could at best be a dependent invention still covered by the scope of the patent in suit.

3. However, the defendants now deny the alleged equivalent use of feature (d) and part of feature (g) in the contested embodiment on the grounds that neither the prior art nor the specification of the patent in suit contains any indication which might lead the skilled person to the solution as per said embodiment. This is clear from the fact that the patent in suit proposes a one-part fixing member, whereas in the contested embodiment both casing and fixing member had to be in two parts, which ruled out an equiva-

tion équivalente de l'enseignement protégé par la revendication. L'homme du métier a pu trouver que les moyens utilisés dans le mode de réalisation incriminé pour modifier le sens de la position du crochet - en s'inspirant de l'enseignement divulgué dans la revendication et en faisant appel à ses connaissances spécialisées - produisent les mêmes effets. La revendication, de même que la description et les dessins du fascicule du brevet litigieux, montrent clairement que, pour pouvoir modifier le sens de la position du crochet, il est essentiel de déplacer le crochet transversalement à la tige profilée afin qu'il vienne se loger devant la paroi interne de la cannelure au niveau de la tige profilée. Or c'est ce qu'on obtient également, dans le mode de réalisation incriminé, par la torsion de la partie antérieure du bras de soutien. L'homme du métier ordinaire sait également qu'un élément - dans le cas présent un crochet - peut sortir d'un plan par une sorte de mouvement de rotation au lieu d'un mouvement de déplacement le long d'un plan incliné rectiligne et connaît aussi les moyens permettant d'obtenir ce mouvement de rotation dans le mode de réalisation incriminé, à savoir une fente entourée de surfaces cunéiformes, pratiquée dans le boîtier, et une section torsadée du bras de soutien constitué de deux parties, qui coopère avec cette fente. Il n'importe pas de savoir si, de surcroît, la forme concrète particulière du mode de réalisation incriminé est "évidente", ou inventive, ou si un brevet européen est délivré pour ce mode de réalisation, comme l'examinateur l'a dit. Conformément à la décision "Etikettiergerät" rendue par la Cour fédérale (BGH GRUR 1975, 484), il suffit que l'homme du métier puisse voir sans recherches approfondies qu'il peut obtenir l'action conjuguée recherchée par l'utilisation de moyens qui, "à leur façon", produisent les mêmes effets que ceux des moyens utilisés par le brevet litigieux. Or ces conditions sont également réunies dans la présente espèce. Ainsi, en ce qui concerne l'objet de la demande de brevet européen de la défenderesse, il pourrait tout au plus s'agir d'une invention dépendante comprise dans l'étendue de la protection du brevet litigieux.

3. En revanche, le pourvoi objecte que l'hypothèse selon laquelle l'on a affaire dans le mode de réalisation incriminé à une utilisation équivalente de la caractéristique (d) et en partie de la caractéristique (g) est invalidée par le fait que l'on ne trouve ni dans l'état de la technique, ni dans le fascicule du brevet litigieux, d'indication permettant à l'homme du métier de découvrir la solution que représente le mode de réalisation incriminé, ne serait-ce que parce que, contrairement à la conception monobloc du bras de soutien pro-

nen Ausführungsform zwingend zweiteilig ausgebildet sei und auch das Halteglied zweiteilig ausgebildet sein müsse, was eine Gleichwirkung ausschließe. Wegen der notwendig größeren Zahl von Einzelteilen und der dadurch bedingten Erschwernis beim Zusammenbau entspreche die angegriffene Ausführungsform nicht dem, was nach der Lehre des Klagepatents gemäß seiner Aufgabenstellung erreicht werden solle. Auch das EPA habe die angegriffene Ausführungsform gegenüber der Ursprungsanmeldung des Klagepatents für patentfähig angesehen, woraus ebenfalls folge, daß der Fachmann die von der Bekl. eingesetzten abweichenden Mittel nicht ohne erfinderische Tätigkeit als gleichwirkend habe auffinden können. (...)

4 Die Rügen sind nicht begründet (...)

a) Zutreffend geht das angefochtene Urteil davon aus, daß der Schutz eines Patents nach § 14 des hier anwendbaren Patentgesetzes von 1981 nach den Grundsätzen der "Formstein"- Entscheidung des Senats (BGHZ 98, 12 ff = GRUR 1986, 803) auch äquivalente Abwandlungen der im Wortlaut des Patentanspruchs formulierten Lehre erfassen kann. Das ist regelmäßig dann der Fall, wenn das durch die Erfindung gelöste Problem mit gleichwirkenden Mitteln gelöst wird, die der Durchschnittsfachmann mit Hilfe seiner Fachkenntnisse und aufgrund von Überlegungen auffinden konnte, die sich an der in den Patentansprüchen umschriebenen Erfindung orientieren (BGHZ 98, 19 = GRUR 1986, 805).

b) Das angefochtene Urteil stellt insoweit in tatrichterlicher Würdigung der im einzelnen bestehenden Übereinstimmungen und Unterschiede fest, daß auch mit den abgewandelten Mitteln der angegriffenen Ausführungsform die gleichen Wirkungen erzielt werden wie nach der Lehre des Streitpatents mit den Merkmalen (d) und (g - letzter Teil). Das BerG orientiert sich dabei an dem, was für den Fachmann erkennbar mit den strittigen Merkmalen erreicht wird, auch wenn dies nicht ausdrücklich in der Beschreibung des Klagepatents als das mit der Erfindung gelöste Problem angesprochen wird. Insoweit erhebt die Revision keine Beanstandung. Die Revision rügt ohne Erfolg, daß das angefochtene Urteil bei der Feststellung der hinsichtlich der Merkmale (d) und (g) gegebenen Übereinstimmung nicht wesentlich auch darauf abgestellt hat, was in der Patentschrift ausdrücklich als das mit der Lehre des Klagepatents gelöste Problem (als "Aufgabe" des Patents) bezeichnet wird. Das BerG führt inso-

lent effect. This means a larger number of component parts, making assembly more difficult, so the contested embodiment does not solve the problem as formulated in the patent in suit. Since the EPO too regards the contested embodiment as patentable over the original application leading to the patent in suit, it also follows that without an inventive step the skilled person could not have realised that the differing means used by the defendants had the same effect. (...)

4. The defendants' objections are unfounded (...).

(a) The contested judgment is right to assume that under the principles of the "Formstein" decision of this Court (BGHZ 98, 12 et seq. = BGH GRUR 1986, 803) the scope of a patent under Section 14 of the applicable 1981 Patent Law can also include equivalent variations of the teaching formulated in the claims as worded. As a rule, this is the case where the problem solved by the invention is solved using means which have the same effect and which the average skilled person could arrive at applying his knowledge to the invention as defined in the claims (BGHZ 98, 19 = GRUR 1986, 805).

(b) Addressing the actual individual similarities and differences between the two solutions in the exercise of its competence as to the facts, the Court of Appeal found that in the contested embodiment the modified means achieved the same effect as features (d) and (g - last part) of the teaching of the patent in suit. It based this judgment on what the skilled person could see was achieved by the features at issue, even if the patent in suit did not expressly mention this as the problem solved by the invention. In their present appeal, the defendants do not take issue with this. And they fail in their argument that in noting congruence in respect of features (d) and (g) the contested judgment did not also rely essentially on the "problem" solved by the teaching of the patent in suit, stated expressly as such in the specification. On this point, the Court of Appeal held that the technical problem solved by features (d) and (g - last part) was not the "actual subject-matter of the invention". In so doing, it

posée dans le brevet litigieux, le boîtier du mode de réalisation incriminé est nécessairement composé de deux parties, comme le bras de soutien, ce qui exclut que l'effet obtenu soit le même. En raison du nombre nécessairement plus élevé de pièces et donc de la complexité accrue du montage, le mode de réalisation incriminé ne correspond pas à ce que le brevet litigieux est censé permettre d'obtenir conformément à l'enseignement qu'il contient et à sa manière de poser le problème. Même l'OEB a jugé que le mode de réalisation incriminé était brevetable par rapport à la demande initiale du brevet litigieux, d'où il découle également que ce n'est qu'en faisant preuve d'activité inventive que l'homme du métier aurait pu conclure que les moyens différents utilisés par la défenderesse produisent le même effet. (...)

4. Les griefs ne sont pas fondés. (...)

a) C'est à juste titre qu'il est considéré dans le jugement attaqué que la protection conférée par un brevet conformément à l'article 14 de la Loi sur les brevets de 1981, applicable dans la présente espèce, peut également couvrir les variantes équivalentes tirées de l'enseignement formulé textuellement par la revendication, en vertu des principes énoncés dans la décision "Formstein" rendue par la Chambre (BGHZ 98, 12 s. = GRUR 1986, 803). Tel est généralement le cas lorsque le problème résolu par l'invention l'est par des moyens produisant le même effet, moyens que l'homme du métier ordinaire pourrait trouver grâce à ses connaissances spécialisées et en réfléchissant à des solutions s'inspirant de l'invention telle que décrite dans les revendications (BGHZ 98, 19 = GRUR 1986, 805).

b) Le jugement attaqué constate, à cet égard, du point de vue du juge du fait examinant chacune des convergences et des divergences que les mêmes effets que ceux enseignés par les caractéristiques (d) et (g - dernière partie) du brevet litigieux peuvent être également obtenus avec les moyens dérivés employés dans le mode de réalisation incriminé. Pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel se réfère à ce que l'homme du métier peut discerner comme pouvant être obtenu à l'aide des caractéristiques incriminées même si la description du brevet litigieux n'y fait pas expressément allusion comme étant le problème résolu par l'invention. Jusque-là le pourvoi ne conteste pas cette conclusion. C'est en vain que la défenderesse fait observer que, pour constater s'il y avait concordance au sujet des caractéristiques (d) et (g), le jugement attaqué n'a pas pris également en considération majeure ce que le fascicule du brevet définissait expressément comme étant résolu par l'enseignement du brevet litigieux

weit aus, daß das mit den Merkmalen (d) und (g - letzter Teil) gelöste technische Problem nicht "der eigentliche Gegenstand der Erfindung" sei. Damit soll ersichtlich und zutreffend darauf hingewiesen werden, daß die Formulierung der Aufgabenstellung in der Patentbeschreibung sich nur auf das bezieht, was erst mit den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs bewirkt wird. (...)

Zwar könnte sich der fachmännische Leser der Patentschrift im Hinblick auf die dort formulierte Aufgabenstellung aufgerufen fühlen, sich auch bei den Merkmalen des Oberbegriffs mit möglichst wenigen und leicht zusammenbaubaren Bestandteilen zu begnügen. Dem würde es aber nicht widersprechen, daß bei der angegriffenen Ausführungsform der Verbinder mehr als drei Bestandteile umfaßt. Die Begrenzung auf lediglich drei Bestandteile wird in Spalte 4 Zeile 44 ff. der Klagepatentschrift ausdrücklich nur als eine vorteilhafte Besonderheit eines speziellen Ausführungsbeispiels und nicht als wesentliches Merkmal der geschützten allgemeineren Lehre hervorgehoben. An keiner Stelle der Patentschrift wird zum Ausdruck gebracht, daß insbesondere Lagergehäuse und Halteglied einteilig ausgebildet sein müßten

c) In trichterlicher Würdigung stellt das BerG weiterhin fest, daß der Durchschnittsfachmann aufgrund seines Fachwissens die bei der angegriffenen Ausführungsform verwirklichte Abwandlung finden konnte, die notwendige Bewegung des Kupplungshakens quer zur Profilstange durch eine Drehbewegung des Haltegliedes zu bewirken und die miteinander in Berührung stehenden Schrägflächen an Lagergehäuse und Halteglied so zu gestalten, daß bei der Längsverschiebung des Haltegliedes zugleich eine Drehbewegung erreicht wird. Das Berufungsurteil entnimmt dabei dem Gesamthalt der Patentschrift und insbesondere der Formulierung des Merkmals (g), daß es - dem Fachmann erkennbar - maßgeblich nur darauf ankommt, daß der Kupplungshaken quer zur Profilstange bewegt wird, nicht aber, wie dies geschieht.

d) (...)

e) Den Feststellungen des BerG zur Äquivalenz steht nicht entgegen, daß die konkrete Ausführungsform der Bekl. Gegenstand eines - derzeit im Einspruchsverfahren befindlichen europäischen Patents der Bekl. ist. Das spricht allerdings dafür, daß diese konkrete Ausbildung gegenüber der älteren Lehre des Klagepatents erfinderrisch sein kann. Zumindest muß der sachverständige Prüfer des EPA das so gesehen haben, und das angefochtene Urteil unterstellt dies als richtig. Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen

was clearly and correctly pointing out that the problem as stated in the specification related only to what was achieved with the characterising features of the claim. (...)

It is true that the problem as stated in the specification may suggest to the skilled reader that for the preamble features too he should content himself with a minimum of easily assembled components. However, this would not be inconsistent with the fact that the connector in the contested embodiment is in more than three parts. The restriction to only three components expressly mentioned in the specification (column 4, line 44 et seq.) is merely given as a particular advantage of a specific embodiment, not as an essential feature of the more general teaching protected. Nowhere does the specification indicate that casing and fixing member in particular must be in one piece

(c) The Court of Appeal further ruled in the exercise of its competence as to the facts that using his specialist knowledge the average skilled person could arrive at the variant implemented in the contested embodiment, in which the necessary movement of the coupling hook at right angles to the section bar is achieved by turning the fixing member, and the slanted surfaces where casing and fixing member meet are so arranged that the longitudinal movement of the fixing member also achieves a turning movement. The Court of Appeal concluded from the specification as a whole - and from feature (g) in particular - that the main thing - as the skilled person could see - was that the coupling hook be moved at right angles to the section bar, and not how this was achieved.

(d) (...)

(e) The Court of Appeal's findings on equivalence are not inconsistent with the fact that the defendants' actual embodiment is the subject-matter of a European patent (currently in opposition proceedings) owned by them. This does however suggest that their embodiment might be inventive over the older teaching of the patent in suit. At least, the EPO examiner must have taken this view, which the contested judgment too assumes to have been correct. However, according to the Court of Appeal's findings - which are

(le "problème" à résoudre par le brevet) La cour d'appel fait valoir à ce sujet que le problème technique résolu à l'aide des caractéristiques (d) et (g - dernière partie) ne constitue pas "l'objet propre de l'invention", le but étant de bien préciser, à juste titre, que la formulation du problème dans la description est à mettre uniquement en relation avec le résultat obtenu au moyen des caractéristiques contenues dans la partie caractérisante de la revendication et pas dans une autre partie. (...)

Le spécialiste se penchant sur le problème tel que formulé dans le fascicule du brevet pourrait certes être incité, même dans le cadre des caractéristiques du préambule, à se satisfaire de pièces en nombre aussi réduit que possible et qui soient aussi faciles que possible à assembler. Mais cela n'aurait rien de contradictoire avec le fait que, dans le mode de réalisation incriminé, l'élément de jonction comporte plus de trois pièces. La limitation à trois pièces uniquement est expressément présentée, à la colonne 4, ligne 44 s. du fascicule du brevet, comme une simple particularité avantageuse d'un mode de réalisation spécial et non pas comme une caractéristique essentielle de l'enseignement général protégé par le brevet. Il n'est nulle part indiqué dans le fascicule qu'en particulier le boîtier et le bras de soutien doivent être monobloc.

c) Les juges du fait statuant en appel ont en outre constaté que l'homme du métier ordinaire, en utilisant ses connaissances techniques, pouvait trouver la variante réalisée dans le mode de réalisation incriminé, consistant à provoquer le déplacement du crochet transversalement à la tige profilée par un mouvement de rotation du bras de soutien et à concevoir les surfaces obliques du boîtier et du bras de soutien, en contact l'une avec l'autre, de telle sorte qu'un déplacement longitudinal du bras de soutien entraîne simultanément un mouvement de rotation. Avec cela, le jugement d'appel déduit du contenu global du fascicule du brevet, et notamment de la formulation de la caractéristique (g), qu'il importe seulement - comme l'homme du métier peut le voir - que le crochet soit déplacé transversalement à la tige profilée, mais non pas de savoir comment il est déplacé.

d) (...)

e) Les constatations de la cour d'appel au sujet de l'équivalence ne sont pas invalidées par le fait que le mode de réalisation concret de la défenderesse constitue l'objet d'un brevet européen dont elle est titulaire (pour lequel une procédure d'opposition est actuellement en instance). Ceci tendrait toutefois à prouver que ce mode de réalisation concret peut être inventif par rapport à l'enseignement antérieur du brevet litigieux. C'est du moins ainsi que l'examinateur de l'OEB chargé du dossier a dû voir la chose, et le jugement

des BerG würde es sich insoweit aber nur um eine abhängige Erfindung handeln, die in den Schutzbereich des Klagepatents fällt

Praktisch jede Erfindung baut auf älteren Erkenntnissen - erfinderischer oder nicht erfinderischer Art - auf und kann ihrerseits wiederum weiterentwickelt und verbessert werden. Wer von dem Gegenstand einer geschützten Erfindung Gebrauch macht, greift in den nach § 9 PatG allein dem Patentinhaber vorbehaltenen Bereich ein, und zwar auch dann, wenn er dabei zugleich eine weiterführende eigene Erfindung verwirklicht. Soweit die jüngere Erfindung auf der älteren Erfindung aufbaut und damit erst durch diese ermöglicht wird, nutzt sie in besonderer Weise die Ergebnisse der älteren Erfindung. Es wäre daher nicht gerechtfertigt, wenn eine solche Nutzung aus dem Schutzbereich des älteren Patents herausführen würde und dem älteren Erfinder damit der ihm gebührende Lohn für seine grundlegende Leistung vorenthalten würde. Diese Überlegungen gelten in gleicher Weise dann, wenn die jüngere Erfindung nicht auf einer wortlautgetreuen Ausführung der patentierten älteren Erfindung, sondern auf einer äquivalenten Abwandlung aufbaut, die ebenfalls noch unter den Schutzbereich des älteren Patents fällt. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Weiterführung einer älteren Lehre sowohl in der Hinzufügung selbständiger weiterer Elemente (Merkmale) als auch in der Konkretisierung eines Merkmals bestehen kann, das seinerseits entweder wortlautgemäß oder in äquivalenter Form für den Fachmann erkennbar in der älteren Lehre enthalten ist. Auch dann wäre es nicht gerechtfertigt, einen Unterschied bei der Einbeziehung in den Schutzbereich des für die ältere Erfindung erteilten Patents zu machen. In all diesen Fällen kann die Weiterentwicklung zwar als solche oder in Kombination mit der älteren Lehre erfinderisch sein, sie ist jedoch von der Lehre des älteren Patents abhängig und fällt als abhängige Erfindung in dessen Schutzbereich.

Zur Klärung der Frage, ob eine konkrete Ausführungsform als Fortentwicklung einer noch unter den Schutzbereich eines Patents fallenden äquivalenten Ausführung anzusehen ist oder nicht mehr unter den Schutzbereich des Patents fällt, sind bei der angegriffenen Ausführungsform alle Elemente außer Betracht zu lassen, die aus der Sicht der älteren Erfindung entbehrlich sind; bei abgewandelten Merkmalen ist gegebenenfalls weiter zu prüfen, ob die konkrete Form mit einem allgemei-

sound in law - this would only be a dependent patent falling within the scope of the patent in suit.

Practically every invention builds upon previous knowledge, whether inventive or not, and can in turn be refined and improved. A person who uses a protected invention is trespassing in an area reserved under Section 9 of the Patent Law to the patent proprietor alone, even if he adds an invention of his own in the process. And where the later invention builds upon an earlier one without which it would not have been possible, it is making special use of that invention. It would not be right if such use could escape the protection conferred by the earlier patent, thus depriving the earlier inventor of his rightful reward for his pioneering work. The same applies when the later invention does not take the earlier one word-for-word but instead uses an equivalent variant still covered by the older patent. And it must be borne in mind that earlier teaching can be refined either by adding independent new elements (features) or by elaborating a feature which it already contains either expressly or in - for the skilled person - recognisably equivalent form. Even then it would not be right to treat the scope of the patent granted for the earlier invention any differently. In all such cases the refinement may be inventive, either per se or in combination with the earlier teaching, but it depends on that teaching and is thus covered by the older patent as a dependent invention.

To decide whether a particular embodiment is a refinement of an equivalent embodiment still covered by the patent, or whether it no longer falls within its scope, all elements superfluous as compared with the earlier invention must be ignored. In the case of derived features it may also be necessary to examine whether the actual form may be described using a more general term which is then equivalent and obvious from the claim as worded. If this analysis shows that a

attaqué considère que ce fut à juste titre. D'après les constatations de la cour d'appel, qui ne sont pas erronées en droit, il ne s'agirait cependant ici que d'une invention dépendante, comprise dans l'étendue de la protection du brevet litigieux.

On peut considérer que pratiquement toute invention s'appuie sur des connaissances plus anciennes - qu'elles soient inventives ou non - et qu'elle peut elle-même être à son tour perfectionnée et améliorée. Toute personne qui utilise l'objet d'une invention protégée enfreint l'interdiction découlant du fait que seul le titulaire du brevet est autorisé à l'exploiter, conformément à l'article 9 de la Loi allemande sur les brevets, même si, à cette occasion, elle fait une invention personnelle prolongeant la précédente. Si l'invention repose sur une invention antérieure et qu'ainsi elle n'est réalisable que grâce à cette dernière, elle utilise dans une mesure particulière les résultats de la première. Il ne serait donc pas justifié que cette utilisation sorte du domaine protégé par le brevet relatif à la première invention, et par suite, de soustraire au premier inventeur la récompense lui revenant pour avoir proposé l'invention de base. Ces considérations valent de manière analogue lorsque l'invention ne résulte pas d'une mise en oeuvre littérale de la première invention brevetée, mais procède d'une variante équivalente qui reste encore comprise dans l'étendue de la protection conférée par le premier brevet. Il faut ici tenir compte du fait que le prolongement d'un enseignement peut consister aussi bien à ajouter des éléments (caractéristiques) indépendants qu'à concrétiser une caractéristique existant quant à elle dans le premier enseignement soit expressis verbis, soit sous la forme d'un équivalent reconnaissable pour l'homme du métier. Là aussi, il ne serait pas justifié de faire de différence au niveau de ce que l'on intègre dans l'étendue de la protection conférée par le brevet délivré pour la première invention. Dans tous ces cas, si le perfectionnement d'une invention, soit en tant que tel, soit en combinaison avec le premier enseignement, peut comporter une activité inventive, il dépend néanmoins de l'enseignement du premier brevet et entre dans l'étendue de sa protection en tant qu'invention dépendante.

Pour déterminer si un mode de réalisation concret est à considérer comme le perfectionnement d'une réalisation équivalente entrant encore dans l'étendue de la protection conférée par un brevet ou bien s'il sort de cette étendue, il faut faire abstraction, dans le mode de réalisation incriminé, de tous les éléments qui ne sont pas indispensables pour la première invention; dans le cas de caractéristiques tenant lieu de variantes, il importe le cas échéant d'examiner si la réalisation

neren Begriffsmerkmal umschrieben werden kann, das seinerseits gegenüber einer wortlautgemäßen Ausbildung als äquivalent und naheliegend anzusehen ist. Wenn sich auf diese Weise die Benutzung einer patentierten älteren Erfindung feststellen läßt, so kann gleichwohl in der Konkretisierung einzelner oder in der Hinzufügung zusätzlicher Merkmale eine weitere - abhängige - Erfindung liegen.

Entsprechende Überlegungen liegen der einschlägigen Rechtsprechung zum früheren deutschen Patentrecht zugrunde. Der erkennende Senat hat sie in dem vom BerGinsoweit zitierten Urteil "Etikettiergerät" (GRUR 1975, 484, 486) zum Ausdruck gebracht und dabei die Formulierung gewählt, die Äquivalenzprüfung müsse sich nicht auf die besondere Ausgestaltung der bei der beanstandeten Ausführungsform verwendeten Mittel erstrecken; es genüge, wenn der Fachmann habe erkennen können, daß er die patentgemäßen Wirkungen durch den Einsatz von Mitteln erzielen könne, die "ihrer Art nach den Mitteln des Klagepatents gleichwirkend sind". Mit dieser Formulierung sollte zum Ausdruck gebracht werden, daß auch das als Äquivalent unter das Patent fällt, was in einem oder in mehreren Merkmalen als konkrete Ausgestaltung einer allgemeinen Aussage zu verstehen ist, die der Fachmann der im Patentanspruch umschriebenen Ausbildung als gleichwirkend entnehmen kann; unter diesen Voraussetzungen kommt es auf die konkrete Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform nicht an. Diese Erwägungen gelten wie für das alte Recht in gleicher Weise für die Bestimmung des Schutzbereichs nach der für den vorliegenden Fall maßgeblichen Bestimmung des § 14 PatG 1981. Sie rechtfertigen sich aus dem Gesichtspunkt eines angemessenen Schutzes für den Patentinhaber, ohne das Anliegen ausreichender Rechtssicherheit für Dritte außer acht zu lassen.

Das angefochtene Urteil hat sich dementsprechend bei seinen Äquivalenzüberlegungen zu Recht nicht mit der besonderen Ausgestaltung der von der Bekl. verwendeten Mittel befaßt, sondern sich mit der Feststellung begnügt, daß die verwendeten Mittel jedenfalls ihrer Art nach den Mitteln des Klagepatents gleichwirkend sind und als gleichwirkend aufgefunden werden konnten. Es hat dabei entscheidend darauf abgestellt, daß es zur Kenntnis des Durchschnittsfachmanns gehört habe, die Bewegung des Kupplungshakens in eine Eingriffstellung statt durch eine seitliche Ablenkung der Längsbewegung durch eine Drehbewegung zu erreichen und zu diesem Zweck die miteinander korrespondierenden Schrägflächen in einer dafür geeigneten Weise auszubilden.

patented earlier invention has been used, a further - dependent - invention may nonetheless reside in the elaboration of existing features or the addition of new ones.

Such considerations underlie the relevant case law on earlier German patent legislation, as exemplified by the "*Etikettiergerät*" decision of this Court (GRUR 1975, 484, 486) cited by the Court of Appeal and ruling that the examination for equivalence need not extend to the means as formulated in the contested embodiment; it sufficed that the skilled person could have realised that the patent's effect was achievable using means which "of their nature have the same effect as the means of the patent in suit". This wording was chosen to make it clear that an equivalent covered by the patent includes anything in one or more features which is to be understood as a specific formulation of a more general statement which the skilled person can infer, from the teaching in the claim, to have the same effect; how the contested embodiment is actually formulated is then immaterial. The same considerations as under the old law also apply when determining the scope of a patent under Section 14 of the 1981 Patent Law as applicable to the present case. Their justification is the need to provide appropriate protection for the patent proprietor whilst at the same time ensuring that third parties enjoy sufficient legal certainty.

The contested judgment was thus correct, when discussing the matter of equivalence, in not considering the specific formulation of the means used by the defendants and in contenting itself with the ruling that those means, of their nature, had the same effect as those in the patent in suit, and could be recognised as doing so. This ruling was determined by its view that the skilled person would know that the movement of the coupling hook into a locking position could be achieved by a turning movement instead of a lateral deflection of a longitudinal movement, and to design the corresponding slanted surfaces accordingly.

concrète peut s'inscrire dans un concept plus général qui soit, quant à lui, à considérer comme équivalent et évident par rapport à un mode de réalisation selon un texte pris à la lettre. A supposer alors qu'il y ait effectivement utilisation d'une invention brevetée antérieure, cela n'empêcherait pas néanmoins de conclure éventuellement à l'existence d'une autre invention - dépendante - qui concrétiserait certaines caractéristiques de l'invention antérieure ou lui adjoindrait des caractéristiques supplémentaires.

La jurisprudence relative à l'ancien droit allemand des brevets s'appuie sur ce genre de considérations que La Chambre a, dans l'arrêt "*Etikettiergerät*" (GRUR 1975, 484, 486) cité par la cour d'appel, exprimées, en déclarant que l'examen de l'équivalence ne devait pas s'étendre à la forme particulière des moyens utilisés dans le mode de réalisation incriminé, mais qu'il suffisait que l'homme du métier ait pu voir qu'il était en mesure d'obtenir le résultat selon le brevet par l'emploi de moyens produisant, "à leur façon, les mêmes effets que les moyens utilisés par le brevet litigieux". Cette formulation vise à exprimer le fait qu'il y a lieu de considérer également en tant qu'équivalent du brevet ce qui peut être interprété comme étant la concrétisation, dans une ou plusieurs caractéristiques, d'une idée plus générale que l'homme du métier peut déduire, en lui reconnaissant les mêmes effets, de la configuration définie par la revendication; la forme concrète du mode de réalisation incriminé importe alors peu. Ces considérations valent pour l'ancien droit des brevets comme pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet selon l'article 14 de la Loi sur les brevets de 1981 applicable en l'espèce. Elles se justifient en ce sens qu'il s'agit d'assurer à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de certitude aux tiers.

En conséquence, c'est à juste titre que le jugement attaqué a laissé de côté, dans son appréciation de l'équivalence, la forme particulière des moyens utilisés par la défenderesse, pour se borner à constater que les moyens utilisés, en tout état de cause, produisaient à leur façon les mêmes effets que ceux du brevet litigieux et qu'ils pouvaient se révéler comme tels. Ce faisant, sa réflexion déterminante a été que l'homme du métier ordinaire devait savoir que le déplacement du crochet en position d'accrochage pouvait être obtenu par un mouvement de rotation au lieu d'une déviation latérale du mouvement longitudinal et qu'il lui fallait pour cela concevoir de manière appropriée les surfaces obliques coopérant entre elles.

Es ist nicht ersichtlich, was das EPA letztlich veranlaßt hat, die besondere Ausgestaltung des Hammerkopfschlosses der Bekl. gegenüber der vorbekannten Lehre des Klagepatents (im Rahmen seiner Stammanmeldung) als patentfähig anzusehen. Der Gegenstand des europäischen Patents deckt sich nicht voll mit dem Gegenstand des Klagepatents in seiner vom BerG beurteilten Abwandlung; es sollen vielmehr nach der Erläuterung der "Aufgabenstellung" des europäischen Patents zusätzliche Vorteile erreicht werden, die sich nicht schon im wesentlichen daraus ergeben, daß die seitliche Ablenkung des Haltegliedes nur durch eine Drehbewegung ersetzt wird. Unter diesen Umständen steht die Erteilung des europäischen Patents in keinem Widerspruch zu der tatrichterlichen Würdigung des BerG (...)

IV. 1. Das BerG hat ferner auch die (kennzeichnenden) Merkmale (i) und (k) des Klagepatents bei der angegriffenen Ausführung "Hammerkopfschloß" als identisch verwirklicht angesehen (...)

2. a) Die hiergegen gerichteten Rügen der Revision greifen im Ergebnis nicht durch. Sie sind - ebenso wie der Großteil der Ausführungen des BerG - von Überlegungen geprägt, die ausschließlich an die den Merkmalen (i) und (k) des Klagepatents und an die den entsprechenden Merkmalen der angegriffenen Ausführungsformen zukommenden Funktionen anknüpfen. Darauf kommt es aber bei der Beurteilung der Verletzungsfrage im vorliegenden Fall nicht an. Nach den verfahrensfehlerfrei getroffenen Feststellungen des BerG ist der "Auflaufbock" der angegriffenen Ausführungsform sowohl in seiner äußeren Gestaltung als auch in bezug auf seine räumliche Anordnung innerhalb des Lagergehäuses genauso ausgebildet wie der ortsfeste Anschlag nach der Lehre des Klagepatents. Auch hat das BerG verfahrensfehlerfrei festgestellt, daß das Endstück des Haltegliedes der angegriffenen Ausführungsform - ebenso wie das Klagepatents - von dem in dem Lagergehäuse drehgelagerten Exzenterbolzen dergestalt durchsetzt wird (vgl. Merkmal e), daß es in der Ausschublage des Haltegliedes beim Eindrücken des Exzenterbolzens von diesem quer zu der Längsachse des Lagergehäuses seitlich verschwenkt wird, während dies in der Einschub-(Kupplungs-)Lage des Haltegliedes wegen des in dieser Stellung den Verschwenkweg des Endstücks blockierenden ortsfesten Anschlags ("Auflaufbocks") nicht möglich ist. Damit macht die angegriffene Ausführungsform von den räumlich-körperlichen Merkmalen (i) und (k) des Klagepatents identisch Gebrauch

b) () wenn die angegriffene Ausführungsform von den streitigen Merkma-

It is not clear why the EPO in the end decided that the specific formulation of the defendants' hammerhead lock was patentable over the teaching of the patent in suit (as disclosed in the parent application). The subject-matter of the European patent is not fully identical with that of the patent in suit in the variant considered by the Court of Appeal; rather, the "problem" as stated in the European patent suggests additional advantages beyond mere replacement of the lateral deflection of the fixing member by a turning movement. Under these circumstances, grant of a European patent does not conflict with the Court of Appeal's ruling as to the facts. (...)

IV.1. The Court of Appeal further found that (characterising) features (i) and (k) of the patent in suit were realised identically in the contested "hammerhead lock" embodiment. (...)

2(a) The defendants' counter-arguments in the present appeal do not succeed. Like most of the Court of Appeal's own arguments, they mainly reflect considerations relating exclusively to features (i) and (k) of the patent in suit and to the functions ascribed to the corresponding features in the contested embodiment. However, this is not the issue for the present decision on infringement. The Court of Appeal found, without procedural error, that the "stop lug" of the contested embodiment was exactly the same, both in its external form and its location within the casing, as the fixed stopper according to the patent in suit. It similarly found that the eccentric bolt on a pivot bearing (cf. feature (e)) passed through the end-piece of the fixing member of the contested embodiment - as also in the embodiment as per the patent in suit - in such a way that, when the fixing member was in the extended position and the eccentric bolt pressed in, said end-piece moved sideways, perpendicularly to the longitudinal axis of the casing, whereas in the retracted (coupling) position this was prevented by the fixed stopper ("stop lug"). The contested embodiment thus makes identical use of spatial and physical features (i) and (k) of the patent in suit.

(b) (...) If the contested embodiment makes identical use of features (i) and

On ne voit pas ce qui, en définitive, a amené l'OEB à considérer la forme particulière du "Fermoir en tête de marteau" de la défenderesse comme brevetable par rapport à l'enseignement connu du brevet litigieux (dans le cadre de la demande initiale). L'objet du brevet européen ne se recoupe pas entièrement avec celui du brevet litigieux dans la variante examinée par la cour d'appel: d'après l'explication du problème posé dans le brevet européen, le but est de retirer des avantages supplémentaires qui ne tiennent pas d'emblée essentiellement au fait que la déviation latérale du bras de soutien est uniquement remplacée par un mouvement de rotation. Dans ces conditions, la délivrance du brevet européen n'est pas en contradiction avec l'appréciation du juge du fait statuant en appel (...)

IV 1 La cour d'appel a en outre considéré que le mode de réalisation incriminé "Fermoir en tête de marteau" reproduisait à l'identique les caractéristiques (i) et (k) dans la partie caractéristique de la revendication du brevet litigieux (...)

2. a) Les critiques dirigées dans le pourvoi contre cette conclusion ne sont pas fondées. Elles s'appuient, comme la majeure partie de l'analyse de la cour d'appel, sur des considérations qui concernent exclusivement les fonctions des caractéristiques (i) et (k) du brevet litigieux et celles des caractéristiques correspondantes des modes de réalisation incriminés. Or, cela n'entre pas ici en ligne de compte pour l'appréciation de la contrefaçon. Conformément aux constatations de la cour d'appel, exemptes d'erreur de procédure, le "butoir" du mode de réalisation incriminé se présente exactement de la même façon - que ce soit dans sa forme extérieure ou dans l'agencement spatial à l'intérieur du boîtier, que la butée fixe selon l'enseignement du brevet litigieux. De même, la cour d'appel a constaté, sans qu'il y ait d'erreur de procédure, que la queue du bras de soutien selon le mode de réalisation incriminé - comme celle selon le brevet litigieux - était traversée par le tourillon excentrique monté en rotation à l'intérieur du boîtier (cf. caractéristique e) de sorte qu'elle s'écartait sur le côté, le bras de soutien étant en position de dégagement, lorsque ce dernier enfonçait le tourillon excentrique transversalement à l'axe longitudinal du boîtier, alors que ceci n'était pas possible dans la position d'engagement (prise) du bras de soutien étant donné que la butée fixe ("butoir") empêchait dans cette position tout mouvement d'écartement de la queue. Ainsi, le mode de réalisation incriminé fait une utilisation identique des caractéristiques matérielles spatiales (i) et (k) du brevet litigieux.

b) (...) si le mode de réalisation incriminé fait une utilisation identique des

len (i) und (k) in deren räumlich-körperlicher Ausgestaltung identisch Gebrauch macht, dann erübrigt es sich, Erwägungen darüber anzustellen, ob die bei der angegriffenen Ausführungsform identisch vorhandenen Merkmale demselben Zweck dienen und dieselbe Wirkung und Funktion haben wie diejenigen des Klagepatents. Derartige Überlegungen sind erst dann am Platze, wenn und soweit ein Merkmal des Patentanspruchs nicht mehr identisch, sondern durch ein anderes abgewandeltes Mittel der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht wird.

c) An dieser Beurteilung ändert es nichts, daß der Patentanspruch des Klagepatents im Rahmen der Merkmale (i) und (k) Zweck- und Wirkungsangaben enthält. (...)

Diese Wirkungs- und Funktionsangaben beschränken den Schutzbereich des Klagepatents nicht. Das Klagepatent ist ein durch bestimmte räumlich-körperliche Merkmale der geschützten Vorrichtung gekennzeichnetes Sachpatent. Bei einem Sachpatent kommt der Aufnahme von Zweck-, Wirkungs-, und Funktionsangaben in den Patentanspruch im Regelfall keine schutzbeschränkende Wirkung zu. (...) Das ist im Streitfall nicht anders: Der ortsfeste Anschlag und das Endstück des Haltegliedes sollen körperlich so ausgestaltet und räumlich so einander zugeordnet sein, daß das Endstück des Haltegliedes in dessen Ausschublage außerhalb des Anschlags liegt, so daß es beim Eindrücken des Exzenterbolzens quer verschwenkt werden kann, ohne das Eindrücken des Bolzens zu behindern, während das Halteglied in der Einschub-(Kupplungs-) Lage mit seinem Endstück unter den ortsfesten Anschlag zu liegen kommt, so daß das Endstück nicht (weiter) verschwenkt werden kann. Irgendeine Einschränkung des Schutzes des Klagepatents ist mit diesen Wirkungs- und Funktionsangaben aber nicht verbunden. Diese im "Schießbolzen"-Urteil des erkennenden Senats (GRUR 1979, 149, 150 f.) aufgestellten Grundsätze haben für das Patentgesetz 1981 weiterhin Geltung. Nach dessen § 14 wird zwar der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Das bedeutet aber nicht, daß in den Patentanspruch aufgenommene Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben den Schutzbereich der patentierten Vorrichtung auf deren Verwendung zu dem genannten Zweck, in der bestimmten Funktion und mit der angegebenen Wirkung beschränken. Das träfe allerdings zu, wenn es sich bei dem Klagepatent um ein durch die betreffenden Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben gekennzeichnetes Verwendungspatent handeln würde. Davon kann aber bei dem Klagepatent, (...) nicht die Rede sein.

(k) as spatially and physically arranged, there is no need to consider whether the identical features serve the same purpose, and have the same effect and function in the contested embodiment as in the patent in suit. This would be appropriate only to the extent that a feature of the claim is realised not identically but using some other derived means in the disputed embodiment.

(c) The fact that features (i) and (k) of the claim in the patent in suit contain indications of purpose and effect does not alter the position. (...)

This information does not restrict the scope of the patent in suit, which is a product patent in which the protected device is characterised by specific spatial and physical features. The inclusion in the claim of a product patent of indications of purpose, effect and function does not normally restrict the patent's scope (...). The present case is no different: the fixed stopper and the end-piece of the fixing member must be so shaped and arranged that in the extended position the end-piece of the fixing member is outside the stopper so that it swings laterally and without hindering the eccentric bolt when the bolt is pushed in, whilst in the retracted (coupling) position the end-piece of the fixing member comes to rest under the fixed stopper so that it cannot be moved (any further). These indications of effect and function do not however restrict the patent's scope in any way. The principles set out by this Court in its "*Schießbolzen*" judgment (GRUR 1979, 149, 150 et seq.) still apply to the 1981 Patent Law. According to Section 14 of the Law, the scope of protection is determined by the content of the claims. This does not however mean that indications of purpose, effect and function of the patented device set out in the claim restrict the use of the device to the purpose, function and effect specified. This would however be the case if the patent in suit was a use patent characterised by the relevant indications of purpose, effect and function. But this is not the case ()

caractéristiques en litige (i) et (k) dans leur forme matérielle spatiale, il est alors superflu de se demander si les caractéristiques reproduites à l'identique dans le mode de réalisation incriminé ont le même but, le même effet et la même fonction que dans le brevet litigieux. Ces questions ne seraient pertinentes que si une caractéristique de la revendication était reproduite non plus à l'identique, mais par un autre moyen dérivé propre au mode de réalisation incriminé.

c) Le fait que la revendication du brevet litigieux contienne dans le cadre des caractéristiques (i) et (k) des indications quant au but poursuivi et à l'effet obtenu ne change en rien cette appréciation. (...)

En effet, ces indications ne limitent pas l'étendue de la protection conférée par le brevet litigieux qui porte sur un produit et qui est caractérisé par des caractéristiques matérielles spatiales déterminées du dispositif protégé. Or dans un brevet de produit, la présence dans la revendication d'indications concernant le but, l'effet et la fonction ne restreint généralement pas l'étendue de la protection. (...) Il n'en va pas autrement en l'espèce: la butée fixe et la queue du bras de soutien doivent être conformées matériellement et agencées spatialement l'une par rapport à l'autre de telle manière que la queue du bras de soutien se situe en dehors de la butée, en position de dégagement, de manière à pouvoir pivoter transversalement lors de l'enfoncement du tourillon excentrique, sans empêcher cet enfoncement, alors que, en position d'engagement (prise), la queue du bras de soutien vient se loger sous la butée fixe, si bien qu'elle ne peut pas pivoter davantage. Toutefois, ces indications concernant l'effet et la fonction n'impliquent aucune limitation de la protection conférée par le brevet. Ces principes établis par la Chambre dans l'arrêt "*Schießbolzen*" (GRUR 1979, 149, 150 s.) restent valables sous le régime de la Loi allemande des brevets de 1981. Si en vertu de l'article 14, l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications, cela ne signifie cependant pas que des indications concernant le but, les effets et la fonction contenues dans la revendication limitent l'étendue de la protection du dispositif breveté à une utilisation correspondant au but, à la fonction et aux effets indiqués. Ceci serait le cas si le brevet litigieux était un brevet d'utilisation caractérisé par des indications portant sur le but, les effets et la fonction, ce dont en l'espèce (...) il ne saurait être question.

d) (...) Somit (...) erstreckt sich sein Schutz auf jeden Gegenstand, der die gleichen Eigenschaften besitzt; (...) und zwar ohne Rücksicht darauf, ob der die Patentfähigkeit gegebenenfalls allein begründende neue Verwendungszweck - hier die Sicherung des Exzenterbolzens gegen ein unbeabsichtigtes Eindringen in die Ausnehmung der Profilstange - von der angegriffenen Ausführungsform auch tatsächlich genutzt wird, dies selbst dann, wenn der Verletzer die betreffende Verwendungsmöglichkeit nicht einmal in seine Überlegungen einbezogen hat (BGH "Schießbolzen", a.a.O., S. 151 li. Sp. unter 2)

V 1 In bezug auf die Ausführungsform "Kunststoffschloß" der Bekl hat das BerG im Anschluß an die insoweit nicht angegriffenen Feststellungen des LG ausgeführt, daß bei dieser Ausführungsform die Merkmale (a) bis (h) des Klagepatents wortlautgemäß verwirklicht seien. Dagegen hat die Revision nichts erinnert

2. Des weiteren hat das BerG festgestellt, daß die Ausführungsform "Kunststoffschloß" der Bekl auch die Merkmale (i) und (k) des Klagepatents benutze. Insoweit ergibt sich aus den Feststellungen des BerG, daß sowohl der ortsfeste Anschlag als auch das Endstück des Halteglieders der angegriffenen Ausführungsform in ihrer räumlich-körperlichen Ausgestaltung und Anordnung innerhalb des Lagergehäuses mit den entsprechenden Bauteilen der im Klagepatent unter Schutz gestellten Vorrichtung übereinstimmen. Damit erweisen sich die Ausführungen des BerG hinsichtlich des Zwecks, der Funktion und der Wirkung dieser Teile - ebenso wie bei der Ausführungsform "Hammerkopfschloß" der Bekl. - als entbehrlich (...)

(d) (...) The protection it confers thus extends to any subject-matter with the same characteristics (...), irrespective of whether the new purpose (which might in fact be the only patentable feature) - namely protecting the eccentric bolt against being pressed unintentionally into the recess in the section bar - is actually used in the contested embodiment, and even if the infringer did not even include the use in question in his considerations (BGH "Schießbolzen" judgment, loc. cit., 151, left-hand column, point 2).

V.1. As regards the defendants' "plastic lock" embodiment, the Court of Appeal added to the unchallenged findings of the District Court by pointing out that the embodiment realises features (a) to (h) of the patent in suit as worded. The present appeal has not contested this

2 The Court of Appeal further found that the defendants' "plastic lock" embodiment also used features (i) and (k) of the patent in suit. It thus follows from the Court of Appeal's findings that the spatial arrangement and physical form of both the fixed stopper and the end-piece of the fixing member within the casing in the contested embodiment are the same as the corresponding components in the device protected by the patent in suit. The Court of Appeal thus had no need to go into the purpose, function and effect of these components - any more than it did for the defendants' "hammerhead lock" embodiment. (...)

d) (...) Sa protection s'étend ainsi à tout objet ayant les mêmes particularités, (...) indépendamment du fait que le nouveau but dans lequel l'objet est utilisé et qui peut éventuellement justifier à lui seul la brevetabilité - en l'occurrence assurer la sécurité du tourillon excentrique contre un enfoncement involontaire dans l'évidement de la tige profilée - trouve effectivement sa place dans le mode de réalisation incriminé même si le contrefacteur n'a quant à lui pas pensé du tout à cette possibilité d'utilisation (BGH "Schießbolzen", loc. cit 151, colonne de gauche sous 2)

V.1 S'agissant du mode de réalisation "Ferroir en plastique" de la défenderesse, la cour d'appel a dit, à la suite des constatations du tribunal qui n'ont à cet égard pas été attaquées, qu'il reproduisait au pied de la lettre les caractéristiques (a) à (h) du brevet litigieux. Le pourvoi n'a rien objecté à cela.

2 En outre, la cour d'appel a constaté que le mode de réalisation "Ferroir en plastique" de la défenderesse utilisait également les caractéristiques (i) et (k) du brevet litigieux. C'est ainsi qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la butée fixe comme la queue du bras de soutien du mode de réalisation incriminé présentent les mêmes formes et le même agencement spatial à l'intérieur du boîtier que les pièces correspondantes du dispositif protégé par le brevet litigieux. Les considérations de la cour d'appel concernant le but, la fonction et les effets de ces pièces - au même titre que pour le mode de réalisation "Ferroir en tête de marteau" de la défenderesse - n'ont donc pas à entrer en ligne de compte. (...)