

## Urteil des Handelsgerichts Zürich vom 3. Dezember 1991\*

**Stichwort:** Werkzeughalterspindel II

**Artikel:** 69 EPÜ

**Artikel:** 51(2, 3) und 66a PatG

**Schlagwort:** "Verletzung eines europäischen Patents- Bemessung des Schutzbereichs- Nachahmung durch äquivalente Benutzung- Verletzung eines Kombinationspatents durch unvollkommene Ausführung" - "Auslegung des Patents"- "Einwand des freien Standes der Technik"

### Leitsätze

1 Die Verletzung eines europäischen Patents ist ausschließlich nach Artikel 69 EPÜ zu beurteilen. Die in Anwendung von Artikel 66a PatG in Verbindung mit Artikel 51 (2) und (3) PatG entwickelten Grundsätze des Schweizerischen Bundesgerichts sind allerdings mit der Bemessung des Schutzbereichs nach Artikel 69 EPÜ sachlich vereinbar. Danach liegt eine Nachahmung einer Erfindung nach Artikel 66a PatG auch vor, wenn anstelle von beanspruchten Mitteln mit äquivalenten Mitteln gearbeitet wird, d. h. mit solchen Mitteln, die einerseits dem Fachmann aufgrund der offenbarten Erfindung naheliegen und die andererseits innerhalb der Tragweite der geschützten technischen Lehre liegen.

2 Bei der Auslegung eines Patents sind die im Patentanspruch enthaltenen Merkmale nicht bloß definitionsgemäß zu verstehen, sondern es ist auf der Grundlage des in der Patentschrift mitgeteilten Standes der Technik deren technische Lehre aus der Sicht des maßgebenden Durchschnittsfachmanns zu ermitteln. Erkennt der Fachmann dabei ohne weiteres, daß für die technische Problemlösung ein solches Merkmal im wörtlichen Sinne keine notwendige Voraussetzung ist, sondern daß es bei diesem Merkmal nur auf einen bestimmten technischen Wirkungszusammenhang ankommt, der auch durch eine nicht wörtliche Ausgestaltung dieses Merkmals erreicht wird, so erstreckt sich der Schutz des Patents auf eine solche Ausgestaltung.

## Judgment of the *Handelsgericht* (Commercial Court), Zurich, dated 3 December 1991\*

**Headword:** *Werkzeughalterspindel II* (Toolhead spindles II)

**Article:** 69 EPC

**Article:** 51(2) and (3), 66(a) Patent Law

**Keyword:** "Infringement of a European patent- elements determining the extent of protection- imitation by equivalent use- infringement of a patented combination by use of an incomplete embodiment" - "Interpretation of the patent" - "Defence plea that the allegedly infringing embodiment falls within the public domain"

### Headnote

1. Infringement of a European patent should be judged exclusively on the basis of Article 69 EPC. However, the principles laid down by the Bundesgericht (Federal Supreme Court) pursuant to Article 66(a) in conjunction with Article 51(2) and (3) Patent Law are compatible in substance with the elements determining the extent of protection under Article 69 EPC. According to these principles, imitation of an invention within the meaning of Article 66(a) Patent Law is said to occur if instead of claimed means, equivalent means are used- i.e. means which, on the one hand, are obvious to the skilled person in the light of the disclosed invention and, on the other hand, fall within the scope of the protected technical teaching.

2 In interpreting a patent, the features contained in the claim should not be understood merely in terms of how they are defined, but their technical teaching must be ascertained such as it is understood by the average person skilled in the art on the basis of the state of the art as described in the patent specification. If the skilled person recognises straight away that an exact literal embodiment of such a feature is not essential for the purposes of solving the technical problem, but that the determining characteristic of the feature concerned is a certain technical interaction which is also obtained by a non-literal embodiment, the protection conferred by the patent extends to such an embodiment.

## Jugement du *Handelsgericht* (Tribunal de commerce) de Zurich, en date du 3 décembre 1991\*

**Référence:** *Werkzeughalterspindel II* (broches porte-outil II)

**Article:** 69 CBE

**Article:** 51(2) et (3), 66a LBI

**Mot-clé:** "Contrefaçon d'un brevet européen- détermination de l'étendue de la protection- imitation par utilisation équivalente- contrefaçon d'un brevet de combinaison par réalisation incomplète" - "Interprétation du brevet"- "Objection faisant valoir que le mode de réalisation attaqué tombe intégralement dans le domaine public"

### Sommaire

1. La contrefaçon d'un brevet européen doit s'apprécier exclusivement au regard de l'article 69 CBE. Cependant, les principes établis par le Tribunal fédéral suisse en application de l'article 66a ensemble l'article 51 (2) et (3) de la Loi sur les brevets sont compatibles quant au fond avec la détermination de l'étendue de la protection conformément à l'article 69 CBE. Selon ces principes, il y a imitation d'une invention, telle que visée à l'article 66a de la Loi sur les brevets, également lorsqu'à la place des moyens revendiqués sont utilisés des moyens équivalents, c'est-à-dire des moyens qui, d'une part, sont évidents pour l'homme du métier compte tenu de l'invention divulguée, et, d'autre part, relèvent de la portée de l'enseignement technique protégé.

2 En interprétant un brevet, il importe de ne pas se contenter de comprendre les caractéristiques de la revendication telles qu'elles sont rédigées, mais de déterminer l'enseignement technique du point de vue de l'homme du métier moyen, sur la base de l'état de la technique auquel se réfère le fascicule de brevet. Si l'homme du métier reconnaît d'emblée qu'une telle caractéristique n'est pas une condition nécessaire, à proprement parler, pour résoudre le problème mais qu'elle ne concerne qu'une certaine interaction technique qui peut aussi être obtenue par une variante d'exécution qu'elle ne spécifie pas expressément, la protection conférée par le brevet s'étend à cette variante.

\* Rechtskräftig. Die Entscheidung ist in SMI 1992, 303 und auszugsweise in GRUR International 1992, 783 veröffentlicht

\* Final. Translation The judgment is reported in full in SMI/RSPI 1992, 303, and, abridged, in GRUR International 1992, 783.

\* Traduction Le jugement est définitif. Le texte intégral est publié dans RSPI 1992, 303 et des extraits en sont publiés dans GRUR International 1992, 783.

3. Auch die Verletzung eines Kombinationspatents durch eine unvollkommene Ausführung setzt voraus, daß die Erfindung in allen ihren wesentlichen Kombinationsteilen identisch oder äquivalent benutzt und ein vorteilhaftes Zusammenwirken aller Lösungsmerkmale erzielt wird. Die objektivierte Auslegung nach Maßgabe des Verständnisses des Fachmannes bedeutet nicht, daß der Fachmann die Erfindung losgelöst vom Patentanspruch frei interpretieren dürfte.

4. Der Einwand des freien Standes der Technik gegenüber der Verletzung eines Kombinationspatents greift nur durch, wenn die angegriffene Ausführungsform insgesamt im freien Stand der Technik liegt.

CH 4/93

3. Similarly, a patent for a combination of features is infringed by using an incomplete embodiment only if all the essential features making up the patented combination are used either in identical or equivalent form and an advantageous interaction of all features of the solution is achieved. The objective interpretation based on the skilled person's understanding does not mean that the skilled person is free to construe the invention as he sees fit without reference to the claim.

4. In cases relating to the infringement of a patent for a combination of features, the defence that the allegedly infringing embodiment falls within the public domain can only succeed if this embodiment as a whole falls within the public domain.

CH 4/93

3. De même, la contrefaçon d'un brevet de combinaison par une réalisation incomplète présuppose que, dans tous ses éléments de combinaison essentiels, l'invention est utilisée de manière identique ou équivalente et que l'on obtient une interaction avantageuse de toutes les caractéristiques de la solution. L'interprétation objectivée de l'invention en fonction de la compréhension qu'en a l'homme du métier ne signifie pas que celui-ci soit en droit d'interpréter librement l'invention sans tenir compte de la revendication.

4. L'objection faisant valoir que le mode de réalisation attaqué fait partie de l'état de la technique ne peut faire obstacle à la contrefaçon d'un brevet de combinaison que si ce mode tombe intégralement dans le domaine public.

CH 4/93