

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 1. Juli 1985
T 173/83*)
(Übersetzung, gekürzte
Fassung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: P. Lançon
M. Prélot

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
SA de Télécommunications
Einsprechender/Beschwerdegegner:
I. Kabel- und LackdrahtfabrikerGmbH
II. Siemens AG

Stichwort:
Antioxidans/TELECOMMUNICATIONS

Artikel: 55 (1) a), 56 EPÜ

Kennwort: "erfinderische Tätigkeit -
Neuheit einer Aufgabe - Relevanz" -
"unschädliche Offenbarungen" -
"offensichtlicher Mißbrauch zum
Nachteil des Anmelders (verneint)" -
"Beginn der Frist nach Artikel 55 (1)
EPÜ"

Leitsatz

*Ein offensichtlicher Mißbrauch im Sinne des Artikels 55 (1) a) EPÜ liegt vor, wenn der Dritte ohne Genehmigung in Schädigungsabsicht oder in Kenntnis seiner Nichtberechtigung unter Inkaufnahme eines Nachteils für den Erfinder oder unter Verletzung eines Vertrauensverhältnisses gehandelt hat. **)*

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 6. Dezember 1978 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 78 400 218.0, für die die Priorität einer französischen Voranmeldung vom 6. Dezember 1977 in Anspruch genommen wurde, wurde am 14. Oktober 1981 das europäische Patent Nr. 0 002 418 erteilt. ...

II. Die Einsprechenden haben am 18. Mai 1982 bzw. 11. Juni 1982 gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und seinen Widerruf wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit beantragt.

Die Einspruchsgründe stützen sich auf eine bereits in der Patentschrift genannte Druckschrift,

(1) die Entgegenhaltung FR-A-2 297 713 bzw. die korrespondierende deutsche Druckschrift DE-A-2 601 249,

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1
dated 1 July 1985
T 173/83*)
(Translation, abridged version)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: P. Lançon
M. Prélot

Patent proprietor/Appellant:
SA de Télécommunications
Opponent/Respondent: I. Kabel- und
Lackdrahtfabriken GmbH
II. Siemens AG

Headword:
Antioxidant/TELECOMMUNICATIONS

Article: 55(1)(a), 56 EPC

Keyword: "Inventive step" -
"Novelty of a problem - Pertinence" -
"Non-prejudicial disclosures" -
"Evident abuse in relation to the
Applicant (denied)" -
"Commencement of the period
specified in Article 55(1) EPC"

Headnote

*Within the meaning of Article 55(1) (a) EPC, there would be evident abuse if it emerged clearly and unquestionably that a third party had not been authorised to communicate to other persons the information received. Thus there is abuse not only when there is the intention to harm, but also when a third party acts in such a way as to risk causing harm to the inventor, or when this third party fails to honour the declaration of mutual trust linking him to the inventor. **)*

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 002 418 was granted on 14 October 1981 following European patent application No. 78 400 218.0, filed on 6 December 1978 and claiming priority from an earlier French application dated 6 December 1977. ...

II. On 18 May 1982, the opponents filed opposition to the European patent and on 11 June 1982 requested that it be revoked as lacking inventive step.

The grounds for opposition were based on the document already cited in the granted patent

(1) FR-A-2 297 713, or its German equivalent DE-A-2 601 249,

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1, en
date du 1er juillet 1985
T 173/83*)
(Texte officiel, abrégé)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: P. Lançon
M. Prélot

Titulaire du brevet/requérant:
SA de Télécommunications
Opposant/requérant: I. Kabel- und
Lackdrahtfabriken GmbH
II. Siemens AG

Référence: Anti-
oxydant/TELECOMMUNICATIONS

Article: 55(1)a), 56 CBE

Mot clé: "Activité inventive" -
"Nouveauté d'un problème -
Pertinence" - "Divulgations non
opposables" - "Abus évident à l'égard
du demandeur" - "Point de départ du
délai visé à l'article 55(1) CBE"

Sommaire

*Au sens de l'article 55(1)a) CBE, il y aurait abus évident s'il apparaissait de manière claire et indubitable qu'un tiers n'avait pas été autorisé à communiquer à d'autres personnes l'information reçue. Ainsi, il y a abus non seulement lorsqu'il y a intention de nuire, mais lorsqu'un tiers agit en prenant le risque de causer un préjudice à l'inventeur, ou encore lorsque ce tiers ne respecte pas le contrat de confiance qui le liait à l'inventeur. **)*

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 78 400 218.0, déposée le 6 décembre 1978, pour laquelle a été revendiquée la priorité d'une demande antérieure française du 6 décembre 1977, a donné lieu le 14 octobre 1981 à la délivrance du brevet européen n° 0 002 418...

II. Les opposantes ont formé opposition au brevet européen et requis sa révocation pour défaut d'activité inventive, respectivement le 18 mai 1982 et le 11 juin 1982.

Les motifs de l'opposition s'appuyaient sur le document déjà cité dans le brevet délivré

(1) FR-A-2 297 713, ou son correspondant allemand DE-A-2 601 249,

*) Die Entscheidung wird hier nur auszugsweise wiedergegeben. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen eine Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

**) Die Frage, ob die in Artikel 55 (1) EPÜ vorgesehene Frist von sechs Monaten vom Einreichungstag und nicht vom Prioritätstag an zu berechnen ist, wurde von der Kammer offengelassen.

*) This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

**) The Board left open the question of whether the six-month period provided for in Article 55(1) EPC should be calculated from the date of filing, not the date of priority.

*) Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

**) La Chambre a laissé en suspens la question de savoir si le délai prévu par l'article 55 (1) CBE part de la date de dépôt de la demande et non de la date de priorité.

sowie auf einen neuen, aus den folgenden Entgegenhaltungen hervorgehenden Stand der Technik:

(2) eine Firmenschrift der Firma Ashland Chemicals, Technical Data "CAO-4 and CAO-6 Antioxidants" vom Juni 1968,

(3) ein Schreiben der Firma Göbel und Pfrengle GmbH & Co. KG, Chemiekunststoffe KG, Bingen, vom 7. November 1977 mit beiliegendem Merkblatt "Antioxydant PO".

III. Mit Entscheidung vom 16. August 1983 hat die Einspruchsabteilung das angefochtene Patent mit der Begründung widerrufen, daß es gegenüber dem aus den Entgegenhaltungen 1 bis 3 bekannten Stand der Technik keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

IV. Die Patentinhaberin hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt. ...

VI. ...

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin hätte die Entgegenhaltung 3, auf die die Einspruchsabteilung den Widerruf gestützt habe, aufgrund des Artikels 55 (1) a) EPÜ nicht entgegengehalten werden dürfen, weil ihre Offenbarung auf einen offensichtlichen Mißbrauch zu ihrem Nachteil zurückgehe.

Außerdem habe sie sich eine neue, noch in keinem früheren Dokument gestellte technische Aufgabe gestellt und diese auch gelöst, indem sie aus einer großen Zahl bekannter Verbindungen eine bestimmte ausgewählt habe.

...

Entscheidungsgründe

...

2. Die erste Instanz hat das Patent im wesentlichen mit der Begründung widerrufen, daß es für den Fachmann naheliegend sei, anhand der Offenbarung der Entgegenhaltung 3 die in dem Verfahren nach der Entgegenhaltung 1 aufgetretenen Schwierigkeiten mit Hilfe des in der Entgegenhaltung 2 beschriebenen Antioxidans zu überwinden.

3. Um die erfinderische Tätigkeit gegenüber diesen drei Entgegenhaltungen würdigen zu können, muß zunächst festgestellt werden, ob diese zum Stand der Technik gehören.

Die Beschwerdeführerin hat unter Berufung auf Artikel 55 (1) a) EPÜ bestritten, daß die Druckschrift 3 entgegengehalten werden dürfe, da die darin enthaltene Offenbarung am 7. November 1977, also weniger als 6 Monate vor Einreichung der prioritätsbegründenden französischen Anmeldung, erfolgt sei und unmittelbar auf einen offensichtlichen Mißbrauch zu ihrem Nachteil zurückgehe (siehe Beschwerdebegründung, II b bis e).

In ihrer Begründung weist die Beschwerdeführerin darauf hin, daß sie seit dem 22. Dezember 1975 wegen der Realisierung der Erfindung mit der Firma Göbel und Pfrengle in geschäftlicher Verbindung stehe. Daß die Firma Göbel und Pfrengle der Firma Kabel- und Lackdrahtfabriken GmbH (Einsprechen-

and on a new state of the art comprising the following documents:

(2) a leaflet from the firm Ashland Chemicals, Technical Data "CAO-4 and CAO-6 Antioxidants", dated June 1968;

(3) a letter from the firm Göbel und Pfrengle GmbH & Co KG, Chemiekunststoffe KG, Bingen, dated 7 November 1977 and enclosing a leaflet entitled "Antioxydant PO".

III. By decision of 16 August 1983, the Opposition Division revoked the contested patent on the grounds of lack of inventive step compared with the state of the art represented by documents (1) to (3).

IV. The patent proprietor lodged an appeal against this decision. ...

VI. ...

According to the appellants, document (3) used by the Opposition Division in deciding to revoke the patent should rightly not have been prejudicial under Article 55(1)(a) EPC since its disclosure was due to an evident abuse in relation to them.

The appellants also asserted that they had submitted a new problem which had not been raised in any previous document and that they had provided a solution to it by selecting one particular compound from among a large number of known compounds.

...

Reasons for the Decision

...

2. The department of first instance revoked the patent, concluding essentially that, in the light of the information disclosed by document (3), it was obvious to the person skilled in the art how to overcome the difficulties encountered in the process as described in (1) by using the antioxidant described in document (2).

3. To assess inventive step on the basis of these three documents it is necessary to ascertain that these belong to the state of the art.

The appellants contested the prejudicial nature of document (3) by virtue of Article 55(1)(a) EPC, since this disclosure was made on 7 November 1977, i.e. less than six months prior to filing of the French application whose priority was claimed, and resulted directly from an evident abuse in relation to the applicant (see statement of grounds II(b) to (e)).

In the statement of grounds the appellants refer to business relations which they had carried on with Göbel und Pfrengle since 22 December 1975 for the final development of the invention. They consider that the fact that Göbel und Pfrengle sent a technical information sheet (the Annex to docu-

ainsi que sur un nouvel état de la technique comprenant les documents suivants:

(2) une notice de la firme Ashland Chemicals, Technical Data "CAO-4 et CAO-6 Antioxidants" de juin 1968;

(3) une lettre de la firme Göbel und Pfrengle GmbH & Co KG, Chemiekunststoffe KG, Bingen, du 7 novembre 1977 avec, en annexe, une notice "Antioxydant PO".

III. Par décision du 16 août 1983, la division d'opposition a révoqué le brevet attaqué en concluant à l'absence d'activité inventive au regard de l'état de la technique représenté par les documents (1) à (3).

IV. La titulaire du brevet a introduit contre cette décision un recours. ...

VI. ...

Selon la requérante, le document (3), utilisé par la division d'opposition pour décider la révocation ne devrait pas être opposable, en vertu de l'article 55(1)a) CBE, du fait que sa divulgation résulte d'un abus évident à son égard.

En outre, la requérante allègue qu'elle a posé un problème nouveau qui n'avait été soulevé dans aucun document antérieur, et qu'elle en a donné la solution en sélectionnant un composé particulier parmi un grand nombre de composés connus

...

Motifs de la décision

...

2. La première instance a révoqué le brevet en concluant, essentiellement, qu'il était évident, pour l'homme de l'art, à la lumière des informations divulguées par le document (3), de surmonter les difficultés rencontrées dans le procédé selon (1) en utilisant l'antioxydant décrit dans le document (2).

3. Pour apprécier l'activité inventive sur la base de ces trois documents, il est nécessaire de s'assurer de leur appartenance à l'état de la technique.

Or, la requérante a contesté l'opposabilité du document (3) en vertu de l'article 55(1)a) CBE, car cette divulgation est intervenue le 7 novembre 1977, c'est-à-dire moins de six mois avant le dépôt de la demande française dont la priorité est revendiquée, et résulterait directement d'un abus évident à son égard (voir exposé des motifs, II b) à e)).

Dans l'exposé des motifs, la requérante fait état de relations commerciales qu'elle a entretenues avec la Société Göbel und Pfrengle, depuis le 22 décembre 1975, pour la mise au point de l'invention. Elle estime que le fait, pour la Société Göbel und Pfrengle, d'avoir communiqué le 7 novembre

de I) am 7. November 1977 ein technisches Merkblatt (Anlage zur Entgegenhaltung 3) übermittelt habe, ohne mit Rücksicht auf das seit drei Jahren zwischen ihnen bestehende, auf eine stillschweigende Geheimhaltungsverpflichtung gegründete Vertrauensverhältnis vorher ihre Zustimmung einzuholen oder ihr diesen Schritt auch nur anzukündigen, stelle ihres Erachtens einen Mißbrauch zu ihrem Nachteil im Sinne des Artikels 55 (1) a) EPÜ dar (s. Beschwerdebeurteilung Nr. II d).

Die Frage des Mißbrauchs ist von den Beteiligten bereits im Einspruchsverfahren erörtert worden. Sie wurde von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung vom 16. August 1983 mit der Begründung verneint, daß "die Lösung der Aufgabe nicht von der Patentinhaberin stammt". ...

Nach erneuter Prüfung der Umstände und des Inhalts der angefochtenen Offenbarung trifft die Kammer die folgende Feststellung.

4. Die Anlage zur Entgegenhaltung 3 ist ein technisches Merkblatt, wie es zu Werbezwecken allgemein verwendet wird; es enthält Informationen für die Kunden der Firma Göbel und Pfrengle. Das Merkblatt ist offensichtlich für die Öffentlichkeit bestimmt, nichts läßt darauf schließen, daß es nur internen Zwecken dienen soll. Die Tatsache, daß es der Firma Kabel- und Lackdrahtfabriken am 7. November 1977 zugesandt wurde, beweist im Gegenteil seinen öffentlichen Charakter und legt das Offenbarungsdatum fest. ...

5. Die Entgegenhaltung 3 könnte vom Stand der Technik ausgenommen werden, falls es sich um eine unschädliche Offenbarung nach Artikel 55 EPÜ handelt.

In diesem Artikel heißt es in Absatz 1 Buchstabe a wie folgt: "Für die Anwendung des Artikel 54 bleibt eine Offenbarung der Erfindung außer Betracht, wenn sie nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar zurückgeht auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers".

Die Kammer hat sich daher die Frage gestellt, ob die Entgegenhaltung 3 innerhalb der Frist nach Artikel 55 (1) EPÜ offenbart worden ist. Die Offenbarung ist tatsächlich nicht später als 6 Monate vor Einreichung der Anmeldung, sondern nur später als 6 Monate vor dem beanspruchten Prioritätstag erfolgt. Es stellt sich somit die Frage, ob die Frist von 6 Monaten und die Frist der Unionspriorität kumuliert werden können.

In Artikel 55 (1) EPÜ entsprechen die Begriffe "dépôt" in der französischen Fassung und "filing" in der englischen Fassung dem Begriff "Einreichung". Der Begriff "Einreichung" wurde auf der Münchner Diplomatischen Konferenz ausdrücklich anstelle des Wortes Anmeldetag gewählt; nach den Berichten der deutschen Delegation sollte mit dieser Änderung sichergestellt werden, daß die Frist nicht an den Prioritätstag,

ment (3)) to Kabel- und Lackdrahtfabriken GmbH (opponent I) on 7 November 1977 without having asked for the appellants' consent or even telling them, when they had for three years had confidential relations with them under a tacit understanding of preserving secrecy, constitutes an evident abuse in relation to them within the meaning of Article 55(1)(a) EPC (see statement of grounds, II (d)).

The question of abuse was discussed by the parties from the very beginning of the opposition procedure. A negative ruling on this point was given by the Opposition Division in their Decision of 16 August 1983, on the grounds that "the solution to the problem did not come from the proprietor".

Having reconsidered the circumstances and the content of the contested disclosure, the Board notes as follows:

4. The Annex to document (3) is in the form of a technical information bulletin for conventional advertising use, since it is merely a data sheet intended for the information of Göbel und Pfrengle's clients. The purpose of this document implies that it has been made available to the public and there is nothing to lead one to suppose that this document could have been intended solely for internal use. On the contrary, the fact that it was sent to Kabel- und Lackdrahtfabriken on 7 November 1977 proves the public character of this notice and establishes a date of disclosure. ...

5. Document (3) could be excluded from the state of the art if it involved a non-prejudicial disclosure under Article 55 EPC.

According to paragraph (1) of this Article, including subparagraph (a), "for the application of Article 54 a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor".

The Board therefore asked itself whether the disclosure of document (3) had occurred in the period provided for by Article 55(1) EPC. In fact, this disclosure did not occur later than six months prior to filing of the application, but merely later than six months prior to the priority claimed. The problem of the possible accumulation of this six-month period and of the priority period under the [Paris] Convention therefore arises.

In the text of Article 55(1) EPC, the French term "dépôt" and the term "filing" correspond to the term "Einreichung" in the German text. This term "Einreichung" was expressly chosen to replace the term "Anmeldetag" (= date of application) at the Munich Diplomatic Conference and, according to the German delegation, this amendment was apparently intended to ensure that the period would not be understood

1977 une note technique (l'annexe du document (3)) à la Société Kabel- und Lackdrahtfabriken GmbH (opposante I), sans lui avoir demandé son accord ni même l'avertir alors qu'elle était avec elle en relations confiantes et sous un régime de secret tacite depuis trois ans, constitue un abus évident à son égard au sens de l'article 55(1)a) CBE. (Voir exposé des motifs, II d)).

La question de l'abus a été discutée par les parties dès la phase de la procédure d'opposition. Elle a été tranchée négativement par la division d'opposition, dans sa décision du 16 août 1983, au motif que "la solution du problème ne provient pas du titulaire"...

Ayant reconsidéré les circonstances et le contenu de la divulgation contestée, la Chambre constate ce qui suit.

4. L'annexe du document (3) se présente comme une notice technique à usage publicitaire classique, puisqu'il ne s'agit que d'une feuille de données destinée à l'information des clients de la Société Göbel und Pfrengle. La destination de ce document implique sa mise à la disposition du public et rien ne laisse penser que ce document ait pu être réservé à un usage interne. Au contraire, son envoi à la société Kabel- und Lackdrahtfabriken, le 7 novembre 1977 prouve le caractère public de cette notice et établit une date de divulgation...

5. Le document (3) pourrait être exclu de l'état de la technique s'il s'agissait d'une divulgation non opposable au titre de l'article 55 CBE.

Selon cet article, paragraphe 1, lettre a) pour l'application de l'article 54, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que 6 mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit".

La Chambre s'est donc posé la question de savoir si la divulgation du document (3) était intervenue dans le délai prévu par l'article 55(1) CBE. En effet, cette divulgation n'est pas intervenue plus tard que 6 mois précédant le dépôt de la demande, mais seulement plus tard que 6 mois précédant la priorité revendiquée. Le problème se pose donc du cumul éventuel de ce délai de 6 mois et du délai de priorité unioniste.

Dans le texte de l'article 55(1) CBE, le terme "dépôt", et le terme anglais "filing" correspondent, dans le texte allemand, au terme "Einreichung". Or, ce terme "Einreichung" a été expressément choisi en remplacement du terme Anmeldetag lors de la Conférence diplomatique de Munich et, selon les rapports de la délégation allemande, cette modification aurait visé à assurer que le délai soit compris comme ne se rapportant

sondern an den tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung geknüpft wird (s. R. SINGER, GRUR Int. 1974, S. 62, linke Spalte).

Die vorbereitenden Arbeiten zur Münchner Konferenz lassen demnach darauf schließen, daß der tatsächliche Einreichungstag und nicht der beanspruchte Prioritätstag zugrunde zu legen ist (Sitzungsberichte der Münchner Diplomatischen Konferenz, M/PR I Nr. 61). Zu diesem Ergebnis gelangen zumindest mehrere Handbücher (P. Mathely, *Le droit européen des brevets d'invention*, 1978, S. 119; R. Schulte, *Patentgesetz 1981*, S. 72). Die Kammer stellt jedoch fest, daß zu dieser Frist keine einhellige Lehrmeinung vorliegt (J. M. Mousseron, *Traité des brevets*, CEIPI, 1984, S. 287 und 288, Nr. 259).

Jedenfalls braucht auf diese Frage im vorliegenden Fall nicht eingegangen zu werden, da die Offenbarung (Entgegenhaltung 3) nach Ansicht der Kammer nicht auf einen offensichtlichen Mißbrauch zu mNachteil der Beschwerdeführerin zurückgeht.

6. Ein offensichtlicher Mißbrauch im Sinne des Artikels 55 (1) a) EPÜ läge nur dann vor, wenn klar und unzweifelhaft feststünde, daß ein Dritter nicht zur Weitergabe der empfangenen Informationen an andere Personen berechtigt war. Nach Ansicht der Kammer wäre ein Mißbrauch nicht nur dann gegeben, wenn eine Schädigungsabsicht vorliegt, sondern auch dann, wenn ein Dritter in Kenntnis seiner Nichtberechtigung unter Inkaufnahme eines Nachteils für den Erfinder oder unter Verletzung eines Vertrauensverhältnisses handelt.

Im vorliegenden Fall ist der Akte nicht zu entnehmen, daß die Firma Göbel und Pfrengle gegen ihre Verpflichtungen der Anmelderin gegenüber verstoßen hat, als sie das technische Merkblatt (Anlage zur Entgegenhaltung 3) herausgegeben und an ihre Kunden verteilt hat.

Eine Prüfung der Anlage und des dazugehörigen Begleitschreibens der Firma Göbel und Pfrengle ergibt nach Auffassung der Kammer keine Anhaltspunkte für einen Vertrauensmißbrauch gegenüber der Beschwerdeführerin.

Die Entgegenhaltung 3 enthält lediglich einige technische Informationen über ein Erzeugnis, dessen Zusammensetzung nicht genannt wird, und andere neutrale, unverbindliche Angaben des Lieferanten. Nach Auffassung der Kammer handelt es sich hier um eine normale Geschäftskorrespondenz zwischen einem Hersteller und seinen potentiellen Kunden. Der Aktenlage nach ist nicht auszuschließen, daß auch andere Kundenfirmen angeschrieben worden sind.

Die Behauptung der Beschwerdeführerin, die bestehende stillschweigende Geheimhaltungsverpflichtung sei seit drei Jahren verletzt worden, wird durch keinerlei Beweismittel erhärtet. Die von den Verfahrensbeteiligten vorgelegten Unterlagen sind nicht einmal als vertraulich gekennzeichnet.

In dieser Beziehung unterscheidet sich der erste Schriftwechsel

as relating to the date of priority but to the actual date of filing of the European patent application (see R. Singer - GRUR Int. 1974, p. 63, left-hand column.)

In the light of the minutes of the "travaux préparatoires" for the Munich Conference, it would therefore seem that one should take account of the effective date of filing and not the priority date, where claimed (Minutes of the Munich Diplomatic Conference, M/PR I No. 61). This, at least, is an assessment to be found in several reference works (P. Mathely: *Le droit européen des brevets d'invention*, 1978, p. 119; R. Schulte: *Patentgesetz 1981*, p. 72). But the Board notes that there is no unanimity of doctrine on the question of this period (J.M. Mousseron: *Traité des brevets*. CEIPI. 1984, p. 287 and 288, paragraph 259).

In any case, a reply to this question is not necessary in this particular case, for in the Board's opinion the disclosure (document (3)) did not arise from an evident abuse in relation to the appellants.

6. Within the meaning of Article 55(1)(a) EPC, there would be evident abuse if it emerged clearly and unquestionably that a third party had not been authorised to communicate to other persons the information received. In the Board's opinion, there would be abuse not only when there is the intention to harm, but also when a third party, knowing full well that it is not permitted to do so, acts in such a way as to risk causing harm to the inventor, or when this third party fails to honour the declaration of mutual trust linking him to the inventor.

In this particular case, it does not emerge from the items added to the dossier that Göbel and Pfrengle failed to fulfil their obligations towards the applicants in producing and passing on their technical information bulletin (Annex to document (3)) to their clients.

On examining this Annex and the accompanying letter from Göbel and Pfrengle, the Board failed to find any indication showing that the former had abused the appellants' trust.

In fact, document (3) contains a set of technical information on a product which is not defined as to its composition, and is provided by the supplier without any commitment or guarantee. The Board considers it to be a normal item of correspondence between a manufacturer and his potential customers. There is nothing in the dossier to suggest that other firms who might be potential customers were not also contacted.

The appellants' allegation that there had been a breach of a tacit understanding of secrecy which had existed for three years is not supported by any proof. On the contrary, none of the documents submitted by the parties in the proceedings mentions anything about confidentiality.

Seen from this viewpoint, the first exchange of correspondence (25

tant pas à la date de priorité mais à la date réelle de dépôt de la demande de brevet européen (Voir R. SINGER - GRUR Int. 1974, p. 63, colonne de gauche)

A la lumière des procès-verbaux des travaux préparatoires à la Conférence de Munich, il semblerait donc que l'on doive tenir compte de la date effective de dépôt et non pas de la priorité, si elle est revendiquée (P.V. Munich M/PR I n° 61). C'est, du moins, une constatation que l'on retrouve dans plusieurs ouvrages de référence (P. Mathely. *Le droit européen des brevets d'invention* 1978 p. 119; R. Schulte. *Patentgesetz* 1981, p. 72). Mais la Chambre constate qu'il n'y a pas unanimité de la doctrine sur la question de ce délai. (J.M. Mousseron. *Traité des brevets*. CEIPI. 1984, p 287 et 288, paragraphe 259).

En tout état de cause, une réponse à cette question n'est pas nécessaire dans le cas d'espèce, car, de l'avis de la Chambre, la divulgation (document (3)) ne résulte pas d'un abus évident à l'égard de la requérante.

6. Au sens de l'article 55(1)a) CBE, il y aurait abus évident s'il apparaissait de manière claire et indubitable qu'un tiers n'avait pas été autorisé à communiquer à d'autres personnes l'information reçue. De l'avis de la Chambre, il y aurait abus non seulement lorsqu'il y a intention de nuire, mais aussi lorsqu'un tiers, sachant pertinemment qu'il n'est pas autorisé à le faire, agit en prenant le risque de causer un préjudice à l'inventeur, ou encore lorsque ce tiers ne respecte pas le contrat de confiance qui le liait à l'inventeur.

Dans le cas d'espèce, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la Société Göbel und Pfrengle ait manqué à ses obligations vis-à-vis de la demanderesse en établissant, et en transmettant sa fiche technique (annexe du document (3)) à ses clients.

A l'examen de cette annexe, et de la lettre d'accompagnement de la Société Göbel und Pfrengle, la Chambre ne relève aucun indice démontrant qu'elle ait abusé de la confiance de la requérante.

En effet, le document (3) contient une série d'informations techniques sur un produit non défini quant à sa composition et données de manière neutre, et sans garantie, par le fournisseur. La Chambre considère qu'il s'agit là d'une correspondance normale entre un fabricant et ses clients éventuels. Rien, dans le dossier, ne permet d'exclure que d'autres firmes clientes éventuelles aient également été contactées.

L'allégation de la requérante selon laquelle il y aurait eu rupture d'un contrat tacite de secret depuis trois années n'est supportée par aucune preuve. Au contraire, aucun des documents versés par les parties à la procédure ne fait mention d'un quelconque caractère confidentiel.

Sous cet angle, le premier échange de correspondance (25 novembre 1975

(25. November 1975 und 22. Dezember 1975) mit der Firma Göbel und Pfrengle nicht von der Geschäftskorrespondenz mit anderen Firmen, die das gewünschte Erzeugnis liefern könnten (s. Schreiben der Firma Ashland vom 2. Februar 1977, Schreiben der Beschwerdeführerin vom 4. Juni 1976 an die Firma Finorga und deren Antwortschreiben vom 24. März 1977 sowie das Schreiben der Beschwerdeführerin vom 25. Oktober 1976 an die Firma Protex).

Dies alles läßt nicht auf einen Mißbrauch durch den Lieferanten des Erzeugnisses schließen.

Die Beschwerdeführerin schließt im übrigen nicht aus, daß die Firma Göbel und Pfrengle die chemische Zusammensetzung des Erzeugnisses, das sie der Firma Kabel- und Lackdrahtfabriken (Einsprechende I) zu Versuchszwecken vorgeschlagen hat, absichtlich nicht angegeben hat (s. Beschwerdebegründung, Nr. II e).

Somit wird in der Entgegenhaltung 3 weder die genaue Bezeichnung des gewünschten Erzeugnisses noch das von der Beschwerdeführerin angestrebte Endergebnis offenbart.

Die Einsprechende I, die der Patentinhaberin zweifellos nicht zur Geheimhaltung verpflichtet war, konnte daher zur Begründung ihres Einspruchs eine Druckschrift anziehen, die sie zu Recht als öffentlich zugänglich und fristgerecht veröffentlicht betrachten durfte.

Die Kammer gelangt aufgrund dieser Sachlage zu der Schlußfolgerung, daß die Entgegenhaltung 3 nicht auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil der Beschwerdeführerin zurückgeht. Sie entspricht deshalb nicht der Definition einer unschädlichen Offenbarung im Sinne des Artikels 55 (1) EPÜ, sondern gehört zum Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ und kann damit zur Beurteilung der erfindерischen Tätigkeit herangezogen werden. *)

November 1975 and 22 December 1975) with Göbel and Pfrengle is no different from the correspondence with other companies likely to supply the product under investigation (see letter of 2 February 1977 from Ashland, the letter addressed by the appellants on 4 June 1976 to Finorga and the latter's reply dated 24 March 1977, and the appellants' letter to Protex dated 25 October 1976).

For the above reasons, one cannot conclude that there has been abuse on the part of the company supplying the product.

Anyway, the appellants do not rule out the interpretation according to which Göbel und Pfrengle deliberately omitted to indicate the chemical composition of the product which it was offering to Kabel- und Lackdrahtfabriken (opponent I) for testing (see statement of grounds, II (e)).

Thus document (3) constitutes a disclosure which contains neither the precise designation of the product under investigation, nor the final effect sought by the appellants.

Opponent I, who certainly was not bound to the proprietor by any secrecy agreement, was therefore able to use for his grounds of opposition a document which he was entitled to consider public and published in the relevant time.

In conclusion, the Board deduces from the above facts that document (3) does not result from an evident abuse in relation to the appellants and therefore does not conform to the definition of a non-prejudicial disclosure given in Article 55(1) EPC. It therefore forms part of the state of the art in accordance with Article 54(2) EPC and can be taken into consideration for the assessment of inventive step. *)

et 22 décembre 1975) avec la Société Göbel und Pfrengle ne se distingue pas de la correspondance avec d'autres sociétés susceptibles de fournir le produit recherché (voir lettre du 2 février 1977 de la Société Ashland, lettre adressée par la requérante le 4 juin 1976 à la Société Finorga et la réponse de cette dernière, le 24 mars 1977 ainsi que la lettre de la requérante à la Société Protex du 25 octobre 1976).

Pour les raisons qui précèdent, il ne peut être conclu à un abus de la part de la société fournisseur du produit.

La requérante n'exclut d'ailleurs pas l'interprétation selon laquelle la Société Göbel und Pfrengle aurait sciemment omis d'indiquer la composition chimique du produit qu'elle proposait, pour essais, à la Société Kabel- und Lackdrahtfabriken (opposante I), (voir exposé des motifs, II e)).

Ainsi, le document (3) représente une divulgation ne comportant ni la désignation précise du produit recherché, ni l'effet final recherché par la requérante.

L'opposante I, qui n'était certainement pas liée à la titulaire par un accord quelconque de secret a donc pu utiliser pour ses motifs d'opposition un document qu'elle était en droit de considérer comme public et publié à temps.

En conclusion, la Chambre déduit des faits ci-dessus que le document (3) ne procède pas d'un abus évident à l'égard de la requérante. Il ne répond donc pas à la définition d'une divulgation non opposable donnée par l'article 55(1) CBE. Il fait donc partie de l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE et peut être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. *)

*) Die Beschwerde wurde wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit aller Patentansprüche zurückgewiesen.

*) The appeal was dismissed for lack of inventive step pertaining to the totality of claims.

*) Le recours a été rejeté par défaut d'activité inventive quant à l'ensemble des revendications.