

AUS DEN VERTRAGS- STAATEN

Schweiz

Urteil des Bundesgerichts
vom 19. August 1991*

Stichwort: Stapelvorrichtung

Artikel: 54, 55 (1), 89 und 138(1) a
EPÜ

Artikel: 1, 7, 7b lit a, 26(1) Ziff. 1, 109
und 110 PatG

Schlagwort: "Neuheitsschädliche
Vorbenutzung - Offenbarung durch
einigen Verkauf eines erfindungs-
gemäßen Erzeugnisses" — "Un-
schädliche Offenbarung (Schonfrist
nach Art. 55 EPÜ)—Anmeldetag,
nicht Prioritätstag maßgebend" -
"Vorrang des EPÜ gegenüber nationalem
Gesetz- Auslegung von
Staatsverträgen und des EPÜ im be-
sonderen"

Leitsätze

1. Bereits ein einziger Verkauf eines erfindungsgemäßen Erzeugnisses gilt als neuheitsschädliche Offenbarung, wenn der Erfindungsgedanke dadurch für den Fachmann erkennbar hervortritt und interessierte Fachleute von der Erfindung Kenntnis nehmen können, ohne dem Erfindungsberechtigten gegenüber zur Geheimhaltung verpflichtet zu sein.

2. Das Europäische Patentübereinkommen geht dem schweizerischen Patentgesetz vor. Bei der Auslegung von Staatsverträgen hat der Wortlaut Vorrang, es sei denn, daß dieser den Sinn einer Bestimmung nicht oder nur ungenau wiedergibt. Bei der Ermittlung dieses Sinns sind namentlich Gegenstand und Zweck des Abkommens unter Heranziehung seiner Entstehungsgeschichte zu berücksichtigen. Ferner kommt bei der Auslegung von Staatsverträgen, die wie das EPÜ vor allem eine internationale Rechtsvereinheitlichung bewirken sollen, der ausländischen Lehre und Rechtsprechung sowie den Bemühungen, diese Einheit herbeizuführen, besondere Bedeutung zu.

3. Artikel 55 (1) EPÜ ist nach seinem Wortlaut auszulegen und im Gegensatz zu Artikel 7b PatG nur auf solche Offenbarungen anzuwenden, die innerhalb von sechs Monaten vor Anmeldung des europäischen Patents erfolgt sind. Ein älteres Prioritätsdatum

* Leicht gekürzter amtlicher Text. Leitsätze von der Redaktion abgefaßt. Das Urteil ist in SMI 1992, 95 und GRUR Int 1992, 293 abgedruckt

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Switzerland

Judgment of the Bundes-
gericht (Federal Court) dated
19 August 1991*

Headword: *Stapelvorrichtung*
(Stacker)

Article: 54, 55 (1), 89 and 138(1)(a)
EPC

Article: 1, 7, 7b(a), 26(1) No. 1, 109
and 110 Patent Law

Keywords: "Novelty-destroying
prior use- disclosure by one-off
sale of a product embodying the
invention" - "Non-prejudicial dis-
closure (grace period under Art. 55
EPC)- filing rather than priority
date decisive" - "Precedence of
EPC over national law - interpreta-
tion of international treaties and the
EPC in particular"

Headnote

1. A one-off sale of a product embodying the invention constitutes novelty-destroying disclosure if the inventive idea thereby becomes recognizable to the skilled person and if interested persons with the requisite expertise could obtain knowledge of the invention without being under an obligation of secrecy towards the person entitled to the invention.

2. The European Patent Convention takes precedence over the Swiss Patent Law. In the interpretation of international treaties the wording is of primary importance unless it fails to reflect the sense of the provision or does so only inaccurately. In order to ascertain the sense of the provision, the subject-matter and purpose of the treaty must be considered with due regard to its legislative history. Furthermore, in the case of international treaties such as the EPC which are primarily intended to bring about an international harmonisation of laws, particular importance must be attached to foreign doctrine and case law as well as to efforts to bring about such uniformity.

3. Article 55(1) EPC must be construed on the basis of its wording and, in contrast to Article 7b of the Patent Law, applied only to disclosures occurring within the six months before the European patent application was filed. An earlier priority date does not count for

* Translation of the slightly abridged official text as reported in SMI 1992, 99, and GRUR Int 1992, 293. The translation is based on the text published in 23 IIC 828 (1992). Headnote drawn up by the editorial staff

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRAC- TANTS

Suisse

Arrêt du Tribunal fédéral du
19 août 1991*

Référence: *Stapelvorrichtung* (dis-
positif d'empilage)

Articles: 54, 55(1), 89 et 138(1)a CBE

Articles: 1^{er}, 7, 7b lit a, 26(1) ch. 1,
109 et 110 LBI

Mot-clé: "Utilisation antérieure détruisant la nouveauté- Divulgation par une seule vente d'un produit selon l'invention"- "Divulgation non opposable (délai de grâce selon art. 55 CBE)—Date de dépôt déterminante, et non la date de priorité" - "Primauté de la CBE sur la loi nationale- Interprétation de traités internationaux, et notamment de la CBE"

Sommaire

1. Une seule vente d'un produit selon l'invention suffit pour qu'une divulgation soit considérée comme destructrice de nouveauté si le concept inventif est de ce fait révélé à l'homme du métier et si les hommes du métier intéressés peuvent prendre connaissance de l'invention sans être tenus au secret vis-à-vis de l'inventeur.

2. La Convention sur le brevet européen prévaut sur la loi suisse sur les brevets. Dans le cas des traités internationaux, c'est le texte qui commande l'interprétation, à moins qu'il ne reflète pas ou ne reflète que de manière imprécise le sens d'une disposition. Pour déterminer ces sens, il y a lieu de tenir compte notamment de l'objet et du but du traité, eu égard à sa genèse. En outre, pour l'interprétation de traités internationaux qui, comme la CBE, visent avant tout à unifier la législation au niveau international, la doctrine et la jurisprudence étrangères, ainsi que les efforts déployés pour réaliser cette uniformité, revêtent une importance particulière.

3. L'article 55(1) CBE doit être interprété littéralement et, contrairement à l'article 7b de la loi sur les brevets, appliqué uniquement aux divulgations qui ont eu lieu dans les six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Aucune date de priorité

* Traduction du texte officiel de l'arrêt, légèrement abrégé. Sommaire rédigé par la rédaction. L'arrêt est publié dans SMI/RSPI 1992, 95 et GRUR Int 1992, 293.

bleibt für die Neuheitsschonfrist nach Artikel 55 (1) EPÜ unberücksichtigt

purposes of the grace period for novelty under Article 55(1) EPC

plus ancienne n'est prise en considération pour le délai de grâce prévu à l'article 55(1) CBE.

Sachverhalt und Anträge

Die Klägerin (Kl.) ist Inhaberin eines europäischen Patents betreffend eine Stapelvorrichtung für stab- oder brett-förmiges Stückgut. Das Patent wurde am 17. Juli 1978 unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 3. August 1977 angemeldet

Bereits am 20. Juni 1977 hatte die X-GmbH, deren Geschäfte vom ehemaligen Betriebsleiter der Kl. geführt wurden, der Firma Y den Prototyp einer Stapelvorrichtung geliefert, welche das Patent der Kl. benutzt. In der Folge produzierte und verkaufte die X-GmbH mehrere solche Vorrichtungen. Eine davon gelangte im Jahre 1987 über einen Zwischenhändler in den Besitz der Beklagten (Bekl.) welche die Maschine in ihrem Betrieb verwendet

Im Februar 1989 erhob die Kl. beim Obergericht des Kantons Solothurn Klage wegen Patentverletzung. Sie stellte neben einem Unterlassungs- sowie Auskunftbegehren den Antrag, die Bekl. zur Zahlung von Schadensersatz, eventuell zur Herausgabe des erzielten Gewinnes zu verpflichten. Da die Bekl. den Einwand erhob, das Patent der Kl. sei mangels Neuheit nichtig, schränkte das Obergericht das Verfahren auf diese Frage ein. Mit Urteil vom 6. November 1990/27. Februar 1991 wies es in Gutheißung des Einwandes die Klage ab

Die Berufung der Kl. hat keinen Erfolg

Entscheidungsgründe

1. Umstritten ist vor dem Bundesgericht, ob die Erfindung der Kl., welche ihrem europäischen Patent zugrunde liegt, mit der Lieferung des Prototyps am 20. Juni 1977 an die Firma Y im Sinne von Artikel 7 (2) PatG und Artikel 54 (2) EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Unstreitig war dagegen schon im Verfahren vor dem Obergericht, daß der von der X-GmbH hergestellte Prototyp und auch die von dieser später produzierten und veräußerten Stapelautomaten der patentierten Erfindung entsprachen.

a) Gemäß Artikel 26 (1) Ziff. 1 PatG ist ein Patent nichtig, wenn sein Gegenstand nach den Artikeln 1 und 1a PatG nicht patentfähig ist. Dieser Nichtigkeitsgrund gilt auch für europäische Patente (Art. 110 PatG, Art. 138 (1) a EPÜ). Eine der materiellen Patentvoraussetzungen ist die Neuheit der Erfindung (Art. 1 (1) PatG, Art. 52 (1) EPÜ).

Summary of Facts and Submissions

The plaintiffs are the proprietors of a European patent for a stacker for rod or board-shaped freight. The patent application was filed on 17 July 1978 claiming a German priority of 3 August 1977.

Previously, on 20 June 1977, company X delivered to company Y the prototype of a stacker which makes use of the plaintiffs' patent. Subsequently, company X manufactured and sold a number of such pieces of equipment. In 1987, one of them was acquired through a middleman by the defendants who used the machine on their premises.

In February 1989 the plaintiffs sued the defendants for patent infringement at the Solothurn Court of Appeal requesting an injunction and discovery, as well as compensation for damages and surrender of possible profits. Since the defendants countered that the patent was invalid owing to lack of novelty, the Court of Appeal limited the proceedings to this question. In its decision of 6 November 1990/27 February 1991 the Court dismissed the plaintiffs' claim and supported the defendants

The appeal of the plaintiffs is dismissed.

Reasons for the Judgment

1. At issue before this Court is whether the plaintiffs' invention, the subject of their European patent, was made available to the public in the sense of Article 7(2) of the Patent Law and Article 54(2) EPC when the prototype was delivered to company Y on 20 June 1977. On the other hand, it was not contested even during the proceedings before the Court of Appeal that the prototype manufactured by company X as well as the automatic stackers subsequently manufactured and sold by them corresponded to the patented invention

(a) Pursuant to Article 26(1) No. 1 of the Patent Law, a patent is invalid if its subject-matter is not patentable under Articles 1 and 1a of the Patent Law. This ground for revocation also applies to European patents (Art. 110 Patent Law; Art. 138(1)(a) EPC). One of the substantive patentability requirements is novelty of the invention (Art. 1 (1)

Exposé des faits et conclusions

La demanderesse est titulaire d'un brevet européen concernant un dispositif d'empilage. Dans sa demande de brevet, déposée le 17 juillet 1978, elle revendiquait la priorité d'une demande allemande déposée le 3 août 1977.

Or, auparavant, le 20 juin 1977, la X. GmbH, qui est gérée par l'ancien chef d'exploitation de la demanderesse, avait déjà livré à la Sté Y le prototype d'un dispositif d'empilage qui faisait usage du brevet de la demanderesse. La X. GmbH a produit et vendu par la suite plusieurs dispositifs de ce type. Par le biais d'un intermédiaire, la défenderesse suisse est entrée en 1987 en possession de l'un d'eux, qu'elle utilise dans son entreprise.

En février 1989, la demanderesse a intenté auprès du Tribunal supérieur (*Obergericht*) du canton de Soleure une action en contrefaçon à l'encontre de la défenderesse et demandé, outre la cessation de l'utilisation de l'invention et la communication de renseignements, la condamnation de la défenderesse au versement de dommages-intérêts et, le cas échéant, au remboursement du montant des bénéfices qu'elle réalisés. La défenderesse ayant objecté que le brevet de la demanderesse était nul du fait qu'il était dénué de nouveauté, le Tribunal supérieur a limité la procédure à l'examen de cette question. Par arrêt du 6 novembre 1990/27 février 1991, il a débouté la demanderesse en retenant l'objection de la défenderesse

Le recours de la demanderesse n'est pas fondé

Motifs de l'arrêt

1. La question litigieuse soumise au Tribunal fédéral est celle de savoir si l'invention de la demanderesse, sur laquelle porte son brevet européen, a été rendue accessible au public au sens de l'article 7 al. 2 LBI et de l'article 54(2) CBE du fait de la livraison du prototype le 20 juin 1977 à la Sté Y. Par contre, au stade de la procédure devant le Tribunal supérieur, il n'était déjà plus contesté que le prototype fabriqué par la X. GmbH et que les empileuses automatiques produites et vendues ultérieurement par celle-ci constituaient une contrefaçon de l'invention brevetée.

a) Aux termes de l'article 26(1) ch 1 LBI, un brevet est nul lorsque son objet n'est pas brevetable selon les articles 1^{er} et la LBI. Cette cause de nullité vaut également pour les brevets européens (art. 110 LBI, article 138(1)a CBE). La nouveauté de l'invention (art 1^{er} al. 1 LBI, art. 52(1) CBE) est l'une des conditions de fond de la bre-

Sie fehlt, wenn die Erfindung zum Stand der Technik gehört. Diesen Stand bildet alles, was vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 PatG, Art 54 (1) und (2) EPÜ).

Das Bundesgericht prüft im Berungsverfahren frei, ob die Erfindung unter den gegebenen Umständen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, da die Offenkundigkeit oder Offenbarung einer Erfindung ein Rechtsbegriff ist. Offenkundigkeit liegt nach Lehre und Rechtsprechung dann vor, wenn eine zureichende, nach der Erfahrung des Lebens und den Verhältnissen des Einzelfalles nicht auszuschließende Möglichkeit besteht, daß Fachleute von der Erfindung in einer Weise Kenntnis nehmen, die ihnen die Ausführung erlaubt (BGE 68 II 396; *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Bd. I, Anm. 13 ff. zu Art. 7 PatG und Anm. 16A Nachtrag zu Art. 7 PatG; Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl., S. 51). Ob die Fachleute eines bestimmten Landes - beispielsweise jenes Landes, in dem sich die behauptete Patentverletzung ereignet hat - die Erfindung zur Kenntnis genommen haben, ist nicht entscheidend; denn der Stand der Technik bestimmt sich nach dem der Öffentlichkeit irgendwo zugänglich gemachten technischen Wissen (BGE 95 II 364; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. I, S. 161). Der Öffentlichkeit zugänglich ist solches Wissen, wenn es den Kreis der dem Erfinder zur Geheimhaltung verpflichteten Personen verläßt und einem weiteren interessierten Publikum offen steht, das wegen seiner Größe oder wegen der Belieblichkeit seiner Zusammensetzung für den Urheber der Information nicht mehr kontrollierbar ist (BGE 68 II 397, 43 II 113, 29 II 163; *Bernhardt/Kraßer*, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., S. 143).

Nicht erforderlich ist sodann, daß die Erfindung mit einem bestimmten Mittel, auf eine bestimmte Art und Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. In Betracht fällt vor allem die Weitergabe der technischen Lehre in schriftlicher oder mündlicher Form. Unter Umständen genügt jedoch auch ein Inverkehrbringen der Vorrichtung, die nach der Lehre der Erfindung hergestellt worden ist. Selbst ein einziger Verkauf oder ein einmaliges Vorzeigen des Gegenstandes, welcher die Information verkörpert oder enthält, kann die Offenkundigkeit herbeiführen (*Blum/Pedrazzini* a.a.O., Anm. 16 zu Art. 7 PatG; *Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, N. 5 zu Art. 54 EPÜ). Entscheidend ist aber in jedem Fall, ob nach der Sachlage damit gerechnet werden muß, daß eine Weiter-

Patent Law; Art. 52(1) EPC). It is absent if the invention forms part of the prior art. Prior art includes anything that, preceding the filing or priority date of the application, was made available to the public through written or oral description, by use, or by any other means (Art. 7 Patent Law; Art 54(1) and (2) EPC).

In appeal proceedings brought before it, the Federal Court has to consider whether, in the given circumstances, the invention was made available to the public. It is entitled to do so under its powers of judicial review, as the question whether an invention is in the public domain or has been disclosed is a point of law. According to the doctrine and case law, subject-matter is in the public domain if, in the light of experience and the individual circumstances of the case, there is a reasonable possibility that persons skilled in the art can obtain knowledge of the invention in such a way as to enable them to carry it out (BGE (= Federal Court Decisions) 68 II 396, *Blum/Pedrazzini*, "Das schweizerische Patentrecht", 2nd edition, Vol. I, notes 13 et seq. on Art. 7 Patent Law and note 16A supplement on Art. 7 Patent Law; *Pedrazzini*, "Patent- und Lizenzvertragsrecht", 2nd edition, 51). Whether skilled persons in a particular country - for example the country in which the alleged infringement took place - obtained knowledge of the invention is not material since the state of the art consists of technical knowledge made available to the public anywhere (BGE 95 II 364; *Troller*, "Immaterialgüterrecht", 3rd edition, Vol. I, 161). Such knowledge is made available to the public if it is conveyed beyond the circle of persons who are under an obligation of secrecy to the inventor and is open to a wider interested public which, because of its size or its random composition, is no longer under the control of the author of the information (BGE 68 II 397, 43 II 113, 29 II 163; *Bernhardt/Krasser*, "Lehrbuch des Patentrechts", 4th edition, 143).

It is thus not a requirement that the invention be made available in a particular way via a particular medium. Dissemination of the technical teaching in written or oral form are the main examples which come to mind. It could however also be sufficient for the apparatus embodying the teaching of the invention to be put into circulation. Even a one-off sale or a single demonstration of the subject-matter embodying or containing the information may be sufficient to place it in the public domain (*Blum/Pedrazzini*, op. cit., note 16 on Art. 7 Patent Law; *Singer*, "Europäisches Patentübereinkommen", note 5 on Art. 54 EPC). The decisive factor in any event is whether, considering the circumstances, further dissemination is to be expected (BGE 68 II 397; *Bernhardt/Krasser*, op. cit., 144; *Benkard/*

vetabilité. Elle fait défaut lorsque l'invention est comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (art. 7 LBI, art. 54(1) et (2) CBE).

Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal fédéral apprécie librement si dans les circonstances de l'espèce, l'invention a été rendue accessible au public, étant donné que l'accessibilité au public ou la divulgation d'une invention est un concept juridique. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'invention est accessible au public lorsqu'il existe une possibilité réelle, que l'expérience courante et les circonstances de l'espèce ne permettent pas d'écarter, que des hommes du métier prennent connaissance de l'invention d'une manière qui leur en permette la réalisation (ATF 68 II 396; *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, 2^e édition, vol. I, note 13 et suivantes concernant l'art. 7 LBI et note 16A mise à jour concernant l'art. 7 LBI; *Pedrazzini*, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2^e édition, p. 51). La question de savoir si les hommes de métier d'un pays donné - par exemple ceux du pays dans lequel la contrefaçon alléguée s'est produite - ont effectivement pris connaissance de l'invention n'est pas décisive, car l'état de la technique se détermine d'après les connaissances techniques rendues quelque part accessibles au public (ATF 95 II 364; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3^e édition, vol. 1, p. 161). Sont accessibles au public les informations qui quittent le cercle des personnes tenues vis-à-vis de l'inventeur de respecter le secret et dont peut avoir connaissance un public intéressé plus large, qui devient incontrôlable pour l'auteur de ces informations, du fait qu'il comprend un grand nombre de personnes ou des personnes qui peuvent être quelconques (ATF 68 II 397, 43 II 113, 29 II 163; *Bernhardt/Krasser*, Lehrbuch des Patentrechts, 4^e édition, p. 143).

Il n'est dès lors plus nécessaire que l'invention soit rendue accessible au public par un moyen particulier ou d'une façon particulière. C'est surtout la transmission écrite ou orale de l'enseignement technique qui entre en ligne de compte. Toutefois, une simple mise en circulation du dispositif obtenu conformément à l'enseignement de l'invention peut également suffire dans certains cas. Même une seule vente ou une seule présentation de l'objet constituant ou contenant l'information est susceptible de rendre l'invention accessible au public (*Blum/Pedrazzini*, loc. cit., note 16 relative à l'article 7 LBI); *Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, N. 5 concernant l'article 54 CBE). Néanmoins, la question décisive en tout état de cause est celle de savoir s'il y a lieu de s'attendre, vu

verbreitung erfolgt (BGE68 II 397; *Bernhardt/Kraßer*, a.a.O., S. 144; *Benkard/Ullmann*, PatG, Gebrauchsmustergesetz, N. 54 und 62 zu § 3 PatG)

b) Nach Auffassung des Obergerichts ist die Erfindung der Kl. der Öffentlichkeit durch die Lieferung des Prototyps an die Firma Y am 20 Juni 1977 zugänglich gemacht worden. Im angefochtenen Urteil wird dazu in tatsächlicher Hinsicht für das Bundesgericht verbindlich festgestellt, der Prototyp sei eigens für diese Firma hergestellt worden. Der Geschäftsführer der Herstellerin sei vom 1. Juli 1974 bis zum 31. März 1977 bei der Kl. als Betriebsleiter tätig gewesen und habe bereits während der Dauer des Arbeitsverhältnisses mit der Konstruktion und Fertigung der Maschine begonnen, dabei Wissen und Unterlagen der Kl. verwendet und sich der Mithilfe zweier Kollegen bedient, die bei der Kl. als Chefkonstrukteur und Maschinenschlossermeister angestellt waren. In rechtlicher Hinsicht nimmt das Obergericht an, die Lieferung des Prototyps sei als neuheitsschädliche Benutzungshandlung zu betrachten, weil die Firma Y keiner Geheimhaltungspflicht unterstanden habe und davon auszugehen sei, daß der Prototyp die Fachleute interessiert habe, womit die Möglichkeit einer Kenntnisnahme von der Erfindung nahe liege. Die Kl. wendet dagegen ein, das wettbewerbswidrige Verhalten der X-GmbH und ihres Geschäftsführers hätten auch die Firma Y zu Verschwiegenheit und Geheimhaltung veranlaßt, was der Annahme entgegenstehe, die Erfindung sei durch die Benutzungshandlung offenkundig geworden.

c) Der Auffassung des Obergerichts ist indessen zuzustimmen. Die Lieferung des Prototyps stellte unstreitig eine Benutzungshandlung dar. Sie war als solche neuheitsschädlich, sofern sie geeignet war, den Gegenstand der Erfindung kundbar, d. h. einem weiteren Fachpublikum und damit der Öffentlichkeit im Sinne von Artikel 7 (2) PatG und Artikel 54 (2) EPÜ zugänglich zu machen. Das trifft im vorliegenden Fall zu. Sowohl das Gebrauchen - falls es über bloße Versuche hinausgeht - wie auch das Inverkehrbringen der erfindungsgemäßen Konstruktion hat als Offenbarung zu gelten, wenn der Erfindungsgedanke dadurch für den Fachmann erkennbar hervortritt (*Blum/Pedrazzini*, Anm. 18 zu Art. 7 PatG; *Benkard/Ullmann*, N. 44 und 47 zu § 3 PatG). Letzteres wird aber im angefochtenen Urteil für das Bundesgericht verbindlich festgestellt. Unter diesen Umständen ist nach der allgemeinen Lebenserfahrung anzunehmen, daß die interessierten Berufsleute in und um den Betrieb der Firma Y von der Erfindung Kenntnis nehmen konnten. In

Ullmann, PatG, "Gebrauchsmustergesetz", notes 54 and 62 on Section 3 Patent Law).

(b) In the opinion of the Court of Appeal, the plaintiffs' invention was made available to the public by delivery of the prototype to company Y on 20 June 1977. As to the facts, the Federal Court is bound by the finding in the contested judgment that the prototype was produced specially for the firm concerned. The general manager of the company which produced it had been employed by the plaintiffs as plant manager from 1 July 1974 until 31 March 1977 and, while in their employ, had begun with the construction and manufacture of the machine, for which purpose he had used the plaintiffs' knowledge and documentation and had been assisted by two colleagues, the plaintiffs' chief construction engineer and their master fitter. As to the law, the Court of Appeal assumed that the supply of the prototype constituted novelty-destroying use, as company Y had been under no obligation of secrecy and it was to be presumed that the prototype had been of interest to the skilled persons, so that there was an obvious possibility for them to obtain knowledge of the invention. The plaintiffs take issue with this conclusion and claim that what company X and its general manager had done, which was at variance with the principles of competition, had also placed company Y under an obligation of secrecy. The assumption that the invention had entered the public domain by virtue of an act which constituted use was therefore invalid.

(c) The view of the Court of Appeal is to be upheld. The delivery of the prototype indisputably represented an act of use. It was novelty-destroying as such, insofar as it was suitable to reveal the subject-matter of the invention, i.e. make it available to an extended group of experts, and thus make it public in the sense of Article 7(2) of the Patent Law and Article 54(2) EPC. This applies to the present case. Both the act of use - if it goes beyond mere trials - and the putting of the construction on the market must be viewed as a disclosure if the inventive idea becomes recognizable to the skilled person (*Blum/Pedrazzini*, point 18 on Art. 7 Patent Act; *Benkard/Ullmann*, points 44 and 47 on Sec. 3 German Patent Law). The latter was clearly established, in this Court's view, in the contested decision. Under these circumstances, it is to be assumed as a matter of general experience, that any interested persons in and around the facilities of company X could obtain knowledge of the invention. This could have included, on the one hand, any employees having

les circonstances, à une diffusion de l'invention (ATF 68 II 397; *Bernhardt/Krasser*, loc. cit. p. 144; *Benkard/Ullmann*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, N. 54 et 62 concernant l'article 3 de la loi allemande sur les brevets).

b) Le Tribunal supérieur estime que l'invention de la demanderesse a été rendue accessible au public du fait de la livraison du prototype à la Sté Y le 20 juin 1977. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal supérieur a constaté que le prototype a été fabriqué spécialement pour cette société, et cette constatation de fait lie le Tribunal fédéral. Le gérant de la société constructrice a travaillé comme chef d'exploitation chez la demanderesse du 1^{er} juillet 1974 au 31 mars 1977 et avait déjà commencé l'étude et la fabrication de la machine pendant qu'il était employé chez la demanderesse, en se servant à cet effet des connaissances et des documents de celle-ci et en s'assurant la collaboration de deux collègues qui étaient employés chez la demanderesse comme ingénieur d'études en chef et ajusteur-mécanicien. Le Tribunal supérieur admet de jure que la livraison du prototype est à considérer comme un acte d'utilisation détruisant la nouveauté, du fait que la société Y n'était nullement tenue au secret et que l'on doit considérer que le prototype intéressait les hommes de métier, si bien qu'il y a tout lieu de croire que certains ont pu prendre connaissance de l'invention. La demanderesse objecte à cela que les entorses à la libre concurrence dont se sont rendus coupables la X. GmbH et son gérant ont également incité la Sté Y à faire preuve de discrétion et à garder le secret, ce qui ne permet pas de penser que l'invention a été rendue publique du fait de cette utilisation.

c) Il convient néanmoins de se ranger à l'avis du Tribunal supérieur. La livraison du prototype constitue sans conteste un acte d'utilisation qui en tant que tel détruit la nouveauté, dans la mesure où il était de nature à révéler l'objet de l'invention, c.-à-d. à le rendre accessible à un public plus large d'hommes de métier et, partant, au public au sens de l'article 7(2) LBI et de l'article 54(2) CBE. C'est le cas en l'espèce. L'utilisation, si elle dépasse le simple stade des essais, tout comme la mise sur le marché de la construction selon l'invention, est à considérer comme une divulgation si elle dévoile de ce fait le concept inventif d'une manière reconnaissable pour l'homme de métier (*Blum/Pedrazzini*, note 18 relative à l'art. 7 LBI; *Benkard/Ullmann*, N. 44 et 47 concernant l'art. 3 de la loi allemande sur les brevets). Or, l'arrêt attaqué constate que tel est bien le cas, et cette constatation lie le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, il est probable, si l'on en croit l'expérience courante, que les professionnels intéressés à l'intérieur et aux alentours des

Frage kamen einerseits die branchenkundigen Betriebsangehörigen und andererseits die Geschäftspartner der Firma, bei denen erfahrungsgemäß ein Interesse an neuen Konstruktionen gegeben ist. Damit sind die Voraussetzungen der Offenbarung der Erfindung an einen unbestimmten Personenkreis erfüllt.

Mitteilungen des Erfinders und Benutzungshandlungen sind allerdings nach Lehre und Rechtsprechung dann nicht neuheitsschädlich, wenn der Mitteilungsempfänger an eine Geheimhaltungspflicht gebunden ist. Gibt der Geheimnisträger den Erfindungsgedanken jedoch in Verletzung seiner Pflicht weiter, so wird die Erfindung dadurch im allgemeinen offenbart. In einem solchen Fall gehört die Erfindung lediglich dann nicht zum Stand der Technik, wenn die Offenbarung im Sinne von Artikel 7 b PatG oder Artikel 55 EPÜ als unschädlich zu beurteilen ist (*Blum/Pedrazzini* a.a.O., Anm. 19 zu Art. 7 PatG und Anm. 19A Nachtrag zu Art. 7 PatG; *Benkard/Ullmann*, N. 67 zu § 3 PatG; *Singer*, a.a.O., N. 6 zu Art. 54 EPÜ). Aus diesen Gründen ist unerheblich, ob nicht nur der Geschäftsführer, sondern auch die X-GmbH gegenüber der Kl. zur Geheimhaltung verpflichtet war. Maßgebend ist vielmehr, daß die Erfindung trotz einer allenfalls bestehenden Geheimhaltungspflicht durch eine Benutzungshandlung offenbart worden ist, und zwar an eine Abnehmerin, die in keinem Vertrags- oder Geschäftsverhältnis zur Kl. stand und daher ihr gegenüber auch nicht vertraglich oder aus anderen Gründen zur Geheimhaltung verpflichtet sein konnte. Sodann wird im angefochtenen Urteil nicht festgestellt, die Firma Y sei ihrerseits vom Geschäftsführer persönlich oder der X-GmbH verpflichtet worden, die Stapelvorrichtung geheim zu halten. Die gegenteilige Behauptung der Kl. ist deshalb nicht zu hören. Zudem läßt sich aus den Feststellungen der Vorinstanz nicht ableiten, daß die Firma Y ein eigenes Interesse an der Geheimhaltung gehabt habe, wie die Kl. geltend macht. Schließlich findet sich auch nirgends die Feststellung, sowohl die X-GmbH wie auch die Firma Y hätten den Prototyp nur vertrauenswürdigen Interessenten zugänglich machen wollen, welche Gewähr dafür boten, daß die Kl. nichts davon erfuhr.

Die II. Beschwerdekammer des Bundesamtes für geistiges Eigentum hat zwar die Mitteilung des Erfindungsgedankens an einen beschränkten Fachkreis, der dem Erfinder gegenüber nicht zur Geheimhaltung verpflichtet ist, nicht als neuheitsschädlich be-

expertise in the field, and on the other hand, the business partners of the company who normally will have an interest in new devices. This satisfies the requirements of a disclosure of the invention to an unlimited group of persons.

However, according to the doctrine and case law, disclosures by the inventor and acts of use are not novelty-destroying if the recipient of the disclosure is bound to secrecy. If the holder of the secret information nevertheless passes on the inventive idea in breach of his obligation, his action will generally constitute disclosure of the invention. In such a case, the invention does not belong to the state of the art only if the disclosure can be considered non-prejudicial in accordance with Article 7b of the Patent Law or Article 55 EPC (*Blum/Pedrazzini*, op. cit., note 19 on Art. 7 Patent Law and note 19A supplement on Art. 7 Patent Law; *Benkard/Ullmann*, note 67 on Section 3 Patent Law; *Singer*, op. cit., note 6 on Art. 54 EPC) For these reasons the question whether company X, and not merely its general manager, was under an obligation of secrecy vis-à-vis the plaintiffs is immaterial. The essential point is that despite a possible obligation of secrecy the invention was disclosed by an act of use and that the party in receipt of the disclosure had no contractual or business relationship with the plaintiffs and thus was not bound to secrecy under a contract or for other reasons. The contested judgment contains no finding to the effect that company Y had been placed under an obligation, by its general manager in person or by company X, to keep the stacker secret. The plaintiffs' claim to the contrary must therefore be disregarded. Nor can it be inferred from the findings of the inferior court that secrecy was in company Y's own interest, as the plaintiffs claim. After all, nowhere has it been established that both company X and company Y had intended to make the prototype available to trustworthy interested parties only who would ensure that the plaintiffs heard nothing of the matter.

Board of Appeal II of the Federal Intellectual Property Office has found that the communication of the inventive idea to a limited circle of experts who have no obligation of secrecy to the inventor is not novelty-destroying (PMMBI 1977 I 88 et seq.). However,

ateliers de la société ont pu prendre connaissance de l'invention. Il pouvait s'agir du personnel spécialisé de l'entreprise d'une part, et des partenaires commerciaux de la société d'autre part, dont on sait d'expérience qu'ils s'intéressent aux nouvelles mises au point. Les conditions requises pour que l'invention soit réputée divulguée à un groupe de personnes indéterminées étaient donc remplies.

Il est vrai cependant que d'après la doctrine et la jurisprudence, les communications de l'inventeur et les actes d'utilisation ne détruisent pas la nouveauté lorsque celui qui reçoit ces communications est tenu au secret. Si par contre la personne tenue au secret fait connaître le concept inventif en violation de son obligation de respecter ce secret, l'invention s'en trouve divulguée d'une manière générale. En pareil cas, l'invention ne pourra être considérée comme non comprise dans l'état de la technique que si la divulgation doit être jugée inopposable au sens des dispositions de l'article 7b LBI ou de l'article 55 CBE (*Blum/Pedrazzini*, loc. cit., note 19 relative à l'art. 7 LBI et note 19A de la mise à jour concernant l'art. 7 LBI; *Benkard/Ullmann*, N. 67 concernant l'art. 3 de la loi allemande sur les brevets; *Singer*, loc. cit., N. 6 concernant l'art. 54 CBE). C'est la raison pour laquelle il importe peu de savoir si le gérant et la X. GmbH étaient tenus vis-à-vis de la demanderesse de respecter le secret. Ce qui est déterminant par contre, c'est le fait que, en dépit de l'obligation du secret qui pouvait exister, un acte d'utilisation ait divulgué l'invention à une cliente qui n'était pas en relation d'affaires et n'avait aucun lien contractuel avec la demanderesse et qui, par conséquent, ne pouvait, par contrat ou pour d'autres raisons, être tenue vis-à-vis d'elle de respecter le secret. Par conséquent, l'arrêt attaqué ne constate pas que la Sté Y elle aussi était tenue vis-à-vis du gérant personnellement ou de la X. GmbH de tenir secret le dispositif d'empilage. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si la demanderesse a ou non raison lorsqu'elle affirme le contraire. En outre, il ne ressort pas des constatations faites par la première instance que la Sté Y avait un intérêt propre au respect du secret, comme le fait valoir la demanderesse. Enfin, il n'est constaté nulle part que la X. GmbH et la Sté Y ne voulaient rendre accessible le prototype qu'à des personnes intéressées dignes de confiance, dont on pouvait être sûr qu'elles veilleraient à ce que la demanderesse ne soit pas informée.

La seconde chambre de recours de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle a certes considéré que la communication du concept inventif à un cercle restreint de spécialistes qui ne sont pas tenus vis-à-vis de l'inventeur de respecter le secret ne détruit pas la

trachtet (PMMBl 1977 I 88f.). Diese Auffassung steht jedoch im Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Begriff der neuheits-schädlichen Offenbarung (BGE 95 II 363, 94 II 322). Sie ist denn auch von *Troller* kritisiert worden (a.o., Bd. I. S. 163 Fn. 64). Die Offenbarung der Erfindung durch Dritte ist der Öffentlichkeit vielmehr auch dann im Sinne von Artikel 7 (2) PatG und Artikel 54 (2) EPÜ zugänglich, wenn der Kreis der ersten Mitteilungsempfänger aus geschäftspolitischen oder anderen Gründen begrenzt gehalten wird, es sei denn, dieser Kreis sei seinerseits gegenüber dem Erfindungsberechtigten zur Geheimhaltung verpflichtet. Zu Recht ist daher das Obergericht von einer Offenkundigkeit der Erfindung vor dem maßgebenden Prioritätsdatum ausgegangen.

2 Streitig ist im weiteren, ob im vorliegenden Fall Artikel 7 b lit. a PatG oder Artikel 55 (1) a EPÜ anwendbar ist. Die Vorschriften stimmen insoweit überein, als sie die Offenbarung einer Erfindung als unschädlich erklären, falls diese innerhalb eines bestimmten Zeitraumes erfolgt ist und auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers zurückgeht. Während Artikel 7 b PatG aber die zeitliche Begrenzung auf sechs Monate vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum festlegt, gibt Artikel 55 (1) EPÜ als maßgebenden Zeitpunkt die Einreichung der europäischen Patentanmeldung an. Das Obergericht hält Artikel 55 EPÜ gemäß Artikel 109 (2) und (3) PatG für allein anwendbar, weil diese Vorschrift gegenüber der inhaltlich abweichenden Bestimmung von Artikel 7b lit. a PatG Vorrang habe. Die Kl. vertritt dagegen die Auffassung, es müsse entweder ausschließlich auf Artikel 7b lit. a PatG abgestellt oder Artikel 55 (1) a EPÜ so ausgelegt werden, daß inhaltliche Übereinstimmung zwischen den beiden Vorschriften bestehe.

a) Vorweg festzuhalten ist, daß die Nichtigkeitsgründe von Artikel 138 EPÜ entgegen der Auffassung der Kl. nicht durch die Bestimmungen des PatG eingeschränkt werden. Das ergibt sich sowohl aus Artikel 109 (3) PatG wie auch aus Artikel 2 (2) EPÜ, wonach die europäischen Patente dem für die Schweiz verbindlichen Staatsvertragsrecht unterstehen, soweit dieses Recht vom PatG abweicht. Bezüglich der Frage der Patentnichtigkeit besteht keine Ausnahme. Dazu kommt, daß der im vorliegenden Fall allein in Frage stehende Nichtigkeitsgrund der mangelnden Neuheit im Sinne von Artikel 1 (1) und Artikel 26 (1) Ziff. 1 PatG in gleicher Form auch im EPÜ vorgesehen ist

this view is in contradiction to decisions of this Court concerning the concept of novelty-destroying disclosure (BGE 95 II, 393, BGE 94 II, 322 under IV/1 and 2). It has also been criticised by *Troller*, ("Immaterialgüterrecht", 3rd ed., Vol. 1 at 163, note 64). Rather, the disclosure of the invention by third parties is also available to the public in the sense of Article 7(2) of the Patent Law and Article 54(2) EPC even if the group of the first recipients is restricted as a matter of business policy or for other reasons, unless this group, itself, has an obligation of secrecy to the owner of the invention. Therefore, the Court of Appeal rightfully assumed public knowledge of the invention prior to the relevant priority date.

2 Further at issue in the case is whether Article 7b(a) of the Patent Law or Article 55(1)(a) EPC is applicable. These provisions are similar in that the disclosure of an invention is held to be non-prejudicial if it took place within a certain time period, and if it was due to an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor. However, Article 7b of the Patent Law sets the time limit at 6 months prior to the filing or priority date, while Article 55(1) EPC specifies the pertinent date as the filing date of the European patent application. Pursuant to Article 109(2) and (3) of the Patent Law the Court of Appeal views Article 55 EPC to be applicable exclusively, because this provision prevails over Article 7b(a) of the Patent Law which is of different content. In the plaintiff's opinion, on the other hand, either Article 7b(a) of the Patent Law should be applied exclusively or Article 55(1)(a) EPC should be interpreted in such a way that uniformity between the two provisions prevails.

(a) Initially, it should be noted that grounds for revocation under Article 138 EPC - contrary to the plaintiffs' view - are not restricted by the provisions of the Patent Law. This is stipulated in Article 109(3) of the Patent Law as well as in Article 2(2) EPC, according to which European patents are subject to the international law binding on Switzerland, insofar as this law deviates from the Patent Law. The question of patent nullity is no exception. In addition, the only ground for revocation relevant to this case, namely lack of novelty under Articles 1 (1) and 26(1) No. 1 of the Patent Law is provided for in the same form in the European Patent Convention (Art.

nouveauté (FBDM 1977 I 88s.), mais la position qu'elle a adoptée est en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la notion de divulgation détruisant la nouveauté (ATF 95 II 363, 94 II 322 Cons. IV/1 et 2). Elle a du reste été critiquée par *Troller* (loc. cit., vol. I, p. 163, note 64). En effet, il doit être considéré au contraire qu'une invention divulguée par des tiers a été rendue accessible au public au sens de l'article 7 (2) LBI et de l'article 54(2) CBE même lorsque le cercle des premières personnes à avoir reçu cette information reste limité pour des raisons de politique commerciale ou pour d'autres motifs, à moins que ces personnes ne soient de leur côté tenues vis-à-vis du propriétaire de l'invention de respecter le secret. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal supérieur a estimé que l'invention avait été rendue publique avant la date de priorité faisant foi en l'occurrence.

2. Il se pose en outre la question de savoir si c'est l'article 7b lit. a LBI ou l'article 55(1)a CBE qui est applicable en l'espèce. Ces dispositions concordent dans la mesure où elles stipulent que la divulgation d'une invention n'est pas opposable si elle est intervenue dans un délai donné et si elle résulte d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit. Toutefois, alors que l'article 7b LBI qui fixe ce délai se réfère aux six mois qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité, l'article 55(1) CBE fixe ce délai par référence au dépôt de la demande de brevet européen. Le Tribunal supérieur considère que selon l'article 109(2) et (3) LBI, l'article 55 CBE est seul applicable, cette disposition l'emportant sur les dispositions de l'article 7b lit. a LBI qui en divergent sur le fond. La demanderesse estime par contre qu'il faut soit se fonder exclusivement sur l'article 7b lit. a LBI, soit donner de l'article 55(1)a CBE une interprétation qui conduise à considérer que ces deux dispositions concordent sur le fond.

a) Il convient de constater tout d'abord que contrairement à ce qu'estime la demanderesse, les causes de nullité visées à l'article 138 CBE ne se voient pas limitées par les dispositions de la LBI. Ceci découle tant de l'article 109(3) LBI que de l'article 2(2) CBE, qui prévoit que les brevets européens sont soumis au droit des traités internationaux qui lie la Suisse, dans le cas où ce droit diffère de la LBI. La question de la nullité d'un brevet ne fait pas exception à cette règle. De plus, la seule cause de nullité dont il s'agit en l'espèce, à savoir l'absence de nouveauté au sens de l'article 1^{er} al. 1 et de l'article 26(1) ch. 1 LBI est également prévue sous la même forme dans la CBE

(Art. 138 (1) a in Verbindung mit Art. 52 (1) und 54 f. EPÜ). Im übrigen würden - wie bereits erwähnt - die Bestimmungen des EPÜ der Regelung des PatG vorgehen, falls der Staatsvertrag die Patentvoraussetzungen, namentlich die Neuheit der Erfindung, unterschiedlich umschrieben hätte. Das gilt um so mehr, als die Frage der Patentfähigkeit nicht nur das Nichtigkeits-, sondern auch das Erteilungsverfahren beschlägt. Dieses Verfahren untersteht jedoch nicht dem nationalen Recht. Zudem läßt nichts darauf schließen, daß der Bundesgesetzgeber den Begriff der fehlenden Patentfähigkeit als Nichtigkeitsgrund gegenüber europäischen Patenten nicht aus dem Staatsvertrag übernehmen wollte. Das ergibt sich auch nicht aus der von der KI zitierten Stelle der Botschaft des Bundesrates vom 24. März 1976 (BBl. 1976 II 39). Selbst wenn der Bundesrat der Auffassung gewesen sein sollte, die nationale Regelung decke sich in jeder Hinsicht mit jener des EPÜ, verhielte es sich nicht anders, denn dieser Umstand vermöchte die Auslegung des Staatsvertrages nicht maßgeblich zu beeinflussen. Die entscheidende und durch Auslegung zu ermittelnde Frage ist somit, ob Artikel 55 (1) EPÜ hinsichtlich des Beginns der sechsmonatigen Frist mit Artikel 7b PatG übereinstimmt.

b) Die Vorschriften des EPÜ sind unmittelbar anwendbar (Art. 109 (3) PatG). Maßgebend sind daher die Regeln, welche für die Auslegung von Staatsvertragsrecht gelten (BGE 113 II 362). Vorrang hat danach der Wortlaut, so wie ihn die Vertragsparteien nach dem Vertrauensprinzip im Hinblick auf den Vertragszweck verstehen durften (BGE 116 Ib 221 Erw. 3). Der von den beteiligten Staaten anerkannte Wortlaut bildet den nächstliegenden und zugleich wichtigsten Anhaltspunkt für den wahren gemeinsamen Vertragswillen, welcher die Auslegung beherrscht. Zu beachten ist im vorliegenden Fall, daß gemäß Artikel 177 (1) EPÜ die deutsche, englische und die französische Fassung einander gleichgestellt sind. Im weitern ist die grammatikalische Auslegung jedenfalls so weit verbindlich, als die übrigen Auslegungselemente nicht eindeutig zum Schluß führen, daß der Wortlaut den Sinn der Bestimmung nicht oder nur ungenau wiedergibt. Bei der Ermittlung dieses Sinns sind namentlich Gegenstand und Zweck des Staatsvertrags zu berücksichtigen, über welche dessen Entstehungsgeschichte Aufschluß geben kann. Schließlich kommt im Fall eines Staatsvertrages, der wie das EPÜ vor allem eine internationale Rechtsvereinheitlichung bewirken soll, der ausländischen Lehre und Rechtsprechung sowie den Bemühungen,

138(1)(a) in conjunction with Arts 52(1) and 54 et seq EPC) Also, the provisions of the European Patent Convention - as already mentioned - would prevail over the Patent Law, if this international treaty had defined requirements for patentability, notably novelty of the invention, in different terms This applies all the more, since the question of patentability affects not only revocation proceedings, but also the grant procedure However, the latter procedure is not subject to national law. There is nothing to indicate that the federal legislature did not wish to adopt the concept of lack of patentability from the international treaty as a ground for revocation of European patents. Nor can this be inferred from the quotation cited by the plaintiffs, i.e. from the Message of the Federal Council of 14 March 1976 (BBl. 1976 II 39). Even if the Government was of the opinion that the national provisions are identical in every respect to the provisions of the European Patent Convention, it would not be relevant because this fact would not influence the interpretation of the international treaty. Consequently, the crucial question to be answered by interpretation is whether Article 55(1) EPC is in concordance with Article 7b of the Patent Law as far as the beginning of the six-month period is concerned.

(b) The provisions of the European Patent Convention are directly applicable (Art. 109(3) Patent Law). Decisive, therefore, are the rules governing the interpretation of international treaties (BGE 113 II, 362). Accordingly the wording, as understood by the parties to the treaty on the basis of the principle of trust and in the light of the purpose of the treaty, is of primary importance (BGE 116 Ib, 221 under 3). The wording approved by the participating states represents the most immediate and the most important indication of the true, common intent, which governs the interpretation of the treaty. It should be noted here that, under Article 177(1) EPC the German, English and French versions are considered to be equivalent. Furthermore, the grammatical interpretation is always binding insofar as the remaining interpretive elements do not distinctly lead to concluding that the wording does not reflect, or not accurately so, the sense of the provision. When determining this sense, consideration should be given specifically to the body and purpose of the international treaty, whose legislative history will provide relevant information. Finally, regarding an international treaty which, like the European Patent Convention, is primarily intended to achieve an international harmonisation of laws, special significance is to be given to foreign doctrine

(art. 138(1) a) ensemble l'art. 52(1) et l'art. 54 s CBE). Au demeurant, comme cela a déjà été mentionné, les dispositions de la CBE l'emporteraient sur celles de la LBI si ce traité international qu'est la CBE avait défini différemment les conditions requises en ce qui concerne la brevetabilité, et notamment la nouveauté de l'invention, et cela d'autant plus que la question de la brevetabilité se pose non seulement dans le cadre de la procédure d'annulation, mais également dans celui de la procédure de délivrance Or cette procédure n'est pas régie par la législation nationale. En outre, rien ne permet de penser que le législateur fédéral n'entendait pas reprendre de ce traité international qu'est la CBE la notion de non-brevetabilité comme cause de nullité pour les brevets européens. Le passage du Message du Conseil fédéral du 24 mars 1976 (FF 1976 II 39) cité par la demanderesse ne permet pas non plus de tirer une telle conclusion Il n'en irait pas autrement, même si le Conseil fédéral devait estimer que la disposition nationale est en accord à tout point de vue avec celle de la CBE, car cela ne pourrait influer de manière décisive sur l'interprétation de ce traité international. La question décisive qui reste à trancher par voie d'interprétation est donc celle de savoir si l'article 55(1) CBE concorde avec l'article 7b LBI pour ce qui est de la date de référence choisie pour le calcul du délai de six mois

b) Les dispositions de la CBE sont directement applicables (art. 109(3) LBI) Par conséquent, les dispositions qui font foi sont celles qui s'appliquent pour l'interprétation des traités internationaux (ATF 113 II 362). Il en résulte que le texte qui doit prévaloir est le texte tel que les parties à ce traité international qu'est la CBE pouvaient le comprendre en toute bonne foi eu égard à sa finalité (ATF 116 Ib 221 Cons 3). Le texte adopté par les Etats concernés constitue l'indication à la fois la plus évidente et la plus importante de la véritable volonté commune des parties qui commande l'interprétation à donner. Dans la présente espèce, il convient de noter qu'aux termes de l'article 177(1) CBE, les textes allemand, anglais et français font également foi. De surcroît, il convient en tout état de cause de se fier à l'interprétation grammaticale dans la mesure où les autres éléments à prendre en compte pour l'interprétation ne permettent pas de conclure sans contestation possible que le texte ne reflète pas ou ne reflète que de manière imprécise le sens de la disposition en cause. Pour déterminer ce sens, il y a lieu de tenir compte notamment de l'objet et du but du traité international en cause, que l'on peut connaître en étudiant sa genèse. Enfin, dans le cas d'un traité international qui, comme la CBE, vise avant tout à

diese Einheit herbeizuführen, besondere Bedeutung zu (BGE 113 II 362 E.3).

aa) Der Wortlaut von Artikel 55 (1) EPÜ ist bezüglich der hier interessierenden Frage in allen drei maßgebenden Fassungen klar und unmißverständlich. Nach dem deutschen Text wird auf den Zeitpunkt der "Einreichung der europäischen Patentanmeldung" abgestellt. In der englischen Fassung ist von "the filing of the European patent application" und in der französischen von "le dépôt de la demande de brevet européen" die Rede. Ebenso eindeutig ist der Wortlaut von Artikel 89 EPÜ, wonach der Prioritätstag nur für die Anwendung von Artikel 54 (2) und (3) sowie Artikel 60 (2) EPÜ als Tag der europäischen Patentanmeldung gilt

Die Entstehungsgeschichte des EPÜ liefert keine Anhaltspunkte dafür, daß der Sinn der erwähnten Vorschriften nicht mit ihrem Wortlaut übereinstimmt. Soweit über Artikel 55 (1) EPÜ anlässlich der Münchner Diplomatischen Konferenz diskutiert worden ist, wurde keine Änderung des Inhalts angestrebt, sondern in Frage stand lediglich die Art der sprachlichen Fassung. Dabei wurde einerseits auf Hinweis der britischen Delegation mit der neuen Formulierung "nicht früher als sechs Monate vor der Einreichung" ("no earlier than six months preceding the filing", "pas plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande") anstelle von "innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmeldetag" klargestellt, daß eine Offenbarung in bestimmten Fällen mißbräuchlicher Patentanmeldung auch dann unschädlich ist, wenn sie nach der Einreichung einer zweiten Patentanmeldung erfolgt. Andererseits wurde auf Wunsch der niederländischen Delegation präzisiert, daß unter dem ursprünglich in Abs. 1 vorgesehenen Begriff "Anmeldetag" der Tag der Einreichung der Patentanmeldung verstanden werden müsse (Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, S. 30; *Loth*, Münchner Gemeinschaftskommentar, N. 59 zu Art. 55 EPÜ; *Mathély*, Le droit européen des brevets d'invention, S. 119/20; *Antoine Scheuchzer*, Nouveauté et activité inventive en droit européen des brevets, Diss. Lausanne 1981, S. 188). Im Konferenzbericht der deutschen Delegation wird dann auch darauf hingewiesen, daß die Neuheitsschonfrist von sechs Monaten ab Einreichung der europäischen Patentanmeldung und nicht etwa vom Prioritätszeitpunkt an gelte (*Singer*, Das materielle europäische Patentrecht, GRUR Int. 1974, 63).

and case law, as well as to efforts to bring about such uniformity (BGE 113 II 362 under 3).

(aa) In regard to the present issue, the wording of Article 55(1) EPC is clear and unmistakable in all three formulations. The German text refers to the date of "Einreichung der europäischen Patentanmeldung". The English version speaks of "the filing of the European patent application", and the French version of "le dépôt de la demande de brevet européen". Also unambiguous is the wording of Article 89 EPC, according to which the priority date shall count as the date of filing of the European patent application under Article 54(2) and (3), as well as Article 60(2) EPC.

The legislative history of the European Patent Convention does not provide any traces indicating that the sense of the cited provisions does not correspond to its wording. Insofar as Article 55(1) EPC was discussed during the Munich Diplomatic Conference, it was not a question of changing the content, but merely the phrasing. On the one hand, the United Kingdom delegation suggested the new formulation "no earlier than six months preceding the filing" ("nicht früher als sechs Monate vor der Einreichung", "pas plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande") instead of "within six months prior to the date of filing" to clarify that, in certain cases of improper filing of an application, a disclosure is non-prejudicial even if it takes place after the filing of a second patent application. On the other hand, at the request of the Netherlands delegation, it was made clear that the term "date of filing", originally used in paragraph 1, should be understood to mean the actual date on which the patent application was filed (minutes of the Munich Diplomatic Conference for the setting up of a European system for the grant of patents, at p. 29; *Loth*, "Münchner Gemeinschaftskommentar", point 59 on Art. 55 EPC; *Mathély*, "Le droit européen des brevets d'invention" 119, 120; *Antoine Scheuchzer*, "Nouveauté et activité inventive en droit européen des brevets", doctoral thesis, Lausanne 1981 at 188). The conference report of the German delegation then also points out that the grace period for novelty of six months is counted as of the filing of the European patent application, and by no means as of the priority date (*Singer*, "Das materielle europäische Patentrecht", GRUR Int. 1974, 63).

unifier la législation au niveau international, la doctrine et la jurisprudence étrangères, ainsi que les efforts qui ont été faits pour réaliser cette unification, revêtent une importance particulière (ATF 113 II 362 Cons. 3).

aa) En ce qui concerne la question dont il s'agit en l'espèce, l'article 55(1) CBE est clair et sans ambiguïté dans les trois textes faisant foi. Le texte allemand se réfère pour le calcul du délai à "die Einreichung der europäischen Patentanmeldung". Dans la version anglaise il est question de "the filing of the European patent application", et dans la version française du "dépôt de la demande de brevet européen". Le texte de l'article 89 CBE, qui prévoit que la date de priorité n'est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen que pour l'application de l'article 54(2) et (3) et de l'article 60(2) CBE, est tout aussi clair

Rien dans la genèse de la CBE ne permet de penser que le sens des dispositions mentionnées n'est pas le sens littéral. Lorsqu'il a été discuté de l'article 55(1) CBE à l'occasion de la Conférence diplomatique de Munich, il n'a pas été demandé une modification de son contenu, car seule la formulation linguistique était en question. A cet égard, le remplacement, à la suite d'une observation faite par la délégation britannique, de l'ancienne version "dans les six mois avant la date de dépôt" ("innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmeldetag") par la nouvelle formulation "nicht früher als sechs Monate vor der Einreichung" ("no earlier than six months preceding the filing" — "pas plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande"), a permis de préciser que dans certains cas de demande de brevet abusive une divulgation reste inopposable même lorsqu'elle intervient après le dépôt d'une seconde demande de brevet. Par ailleurs, à la demande de la délégation néerlandaise, il a été précisé que par le terme "date de dépôt" figurant initialement au paragraphe 1, il fallait comprendre la date du dépôt de la demande de brevet (Procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, p. 30; *Loth*, Münchner Gemeinschaftskommentar, N. 59 concernant l'art. 55 CBE; *Mathély*, Le droit européen des brevets d'invention, p. 119/20; *Antoine Scheuchzer*, Nouveauté et activité inventive en droit européen des brevets, Diss. Lausanne 1981, p. 188). Dans le procès-verbal de la Conférence de la délégation allemande, il est d'ailleurs indiqué qu'en matière de nouveauté le délai de grâce de six mois est calculé par référence à la date de dépôt de la demande de brevet européen et non pas par référence de la date de priorité (*Singer*, Das materielle europäische Patentrecht, GRUR Int. 1974, p. 63).

bb) Aufgeworfen - aber nicht entschieden - wurde die hier streitige Auslegungsfrage in einem Entscheid einer Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vom 1. Juli 1985 (GRUR Int. 1988, 246¹). Das Bundesamt für geistiges Eigentum nahm sodann in einer Auskunft vom 15. Dezember 1980 an, daß Artikel 7b PatG von Artikel 55 (1) EPÜ abweiche, weil nach dieser Vorschrift ausschließlich der Zeitpunkt der europäischen Patentanmeldung maßgebend sei (PMMBl. 1981 I 35). Im Gegensatz dazu ging die Botschaft des Bundesrates ohne Begründung davon aus, die Regelung des PatG stimme mit jener des EPU überein (BBl. 1976 II 30, 70/71 und 74/75, ebenso *Braendli*, Das neue schweizerische Patentrecht, GRUR Int. 1979, 2).

cc) In der schweizerischen und ausländischen Lehre wird überwiegend die Auffassung vertreten, Artikel 55 (1) EPÜ sei nach seinem Wortlaut auszulegen. Soweit sie dazu Stellung nehmen, sind diese Autoren zudem der Meinung, die schweizerische Regelung gehe mit dem alternativen Abstellen auf das Prioritätsdatum über jene des EPÜ hinaus (*Singer*, GRUR Int. 1974, 63; *derselbe*, Europäisches Patentübereinkommen, N. 2 zu Art. 55 EPÜ; *Pedrazzini*, SMI 1980, S. 25; *Haertel*. Die Harmonisierung des nationalen Patentrechts durch das europäische Patentrecht, GRUR Int. 1983, 202; *Comte*, Les limites de l'harmonisation européenne du droit des brevets, Festschrift 10 Jahre Europäisches Patentübereinkommen. S.63; *Mathély*, a.a.O., S. 119; *Bernhardt/Kraßer*, a.a.O., S. 147; *Scheuchzer*, a.a.O., S. 305). Eine Auslegung entgegen dem Wortlaut schließt dagegen *Cornish* — allerdings ohne Begründung - nicht aus (Die wesentlichen Kriterien der Patentfähigkeit europäischer Erfindungen: Neuheit und erfinderische Tätigkeit, GRUR Int. 1983, 223 Fn. 9). Mit ausführlicher Begründung abgelehnt wird die überwiegende Lehrmeinung von *Loth*, (a.a.O., N 57 ff. zu Art. 55 EPÜ).

dd) Ebenfalls für die Maßgeblichkeit des Wortlautes spricht im weitern, daß wesentliche Teile des Staatsvertrages - darunter auch Artikel 55 EPÜ — auf das Straßburger Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente zurückgehen (StrÜ; *Singer*, GRUR Int. 1974 S. 61; *Bernhardt/Kraßer*, a.a.O., S. 64 und S 147). Aus Artikel 4 StrÜ, dessen Ziffer 4 inhaltlich mit Artikel 55 EPÜ übereinstimmt, ergibt sich eindeutig, daß ausschließlich auf den Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung abgestellt werden muß. In

(bb) The question of interpretation at issue in this case was raised - but not settled - in a decision of the Technical Board of Appeal of the European Patent Office of 1 July 1985 (GRUR Int. 1988, 246)¹. The Federal Intellectual Property Office assumed in a legal advice of 15 December 1980 that Article 7b of the Patent Law differs from Article 55(1) EPC since, according to this provision, it is exclusively the date of the European patent application that matters (PMMBl. 1981 I, 35 et seq.). Contrary to this, the Message of the Federal Council, without explanation, assumed that the regulation of the Patent Law corresponds to the provision of the European Patent Convention (BBl. 1976 II, 70/71 and 74/75, likewise *Braendli*, "Das neue schweizerische Patentrecht", GRUR Int. 1979, 2).

(cc) Swiss and foreign literature predominantly voices the opinion that Article 55(1) EPC should be interpreted according to its wording. Insofar as they address the subject, these authors also express the view that the Swiss law, with its alternative reliance on the priority date, goes beyond the provision of the European Patent Convention (*Singer*, GRUR Int. 1974, 63; id., "Europäisches Patentübereinkommen", point 2 on Art. 55 EPC; *Pedrazzini*, SMI 1980, 25; *Haertel*, "Die Harmonisierung des nationalen Patentrechts durch das europäische Patentrecht", GRUR Int. 1983, 202; *Comte*, "Les limites de l'harmonisation européenne du droit des brevets" in Festschrift 10 years European Patent Convention, at 63; *Mathély*, op. cit., at 119; *Bernhardt/Krasse*, "Lehrbuch des Patentrechts", 4th ed., at 147; *Scheuchzer*, op. cit., at 305). On the other hand, *Cornish* does not exclude - albeit without explanation - an interpretation contrary to the wording ("Die wesentlichen Kriterien der Patentfähigkeit europäischer Erfindungen: Neuheit und erfinderische Tätigkeit", GRUR Int. 1983, 223, note 9). The prevailing opinion in the literature is opposed with a detailed explanation by *Loth* (op. cit., point 57 et seq. on Art. 55 EPC).

(dd) The crucial importance of the wording is also supported in that essential parts of the EPC, among them Article 55, go back to the Strasbourg Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention of 27 November 1963 (Strasbourg Convention; *Singer*, GRUR Int. 1974, 61; *Bernhardt/Krasse*, op. cit., at 64 and 147). From Article 4 Strasbourg Convention, whose No. 4 corresponds to Article 55 EPC, it is clear that the pertinent date should be the date of filing of the patent application. This is because in No. 2 of Article 4 Strasbourg Convention, which out-

bb) La question d'interprétation qui est examinée ici a déjà été soulevée - sans être résolue - dans une décision d'une chambre de recours technique de l'Office européen des brevets en date du 1^{er} juillet 1985 (GRUR Int. 1988, p. 246)¹, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle a admis par conséquent dans un renseignement en date du 15 décembre 1980 que l'article 7b LBI diffère de l'article 55(1) CBE, du fait que selon cette dernière disposition, la seule date à laquelle il est fait référence est la date de la demande de brevet européen (FBDM 1981 I. p. 35 s.). A l'inverse, le Conseil fédéral a estimé dans son message, sans donner de motifs, que la disposition de la LBI concordait avec celle de la CBE (FF 1976 II 30, 70/71 et 74/75, et également *Braendli*, Das neue schweizerische Patentrecht, GRUR Int. 1979, p. 2).

cc) Dans la doctrine suisse et étrangère, l'opinion qui prévaut est que l'article 55(1) CBE doit être interprété littéralement. Dans la mesure où ils prennent position à ce sujet, les auteurs estiment en outre que la disposition suisse va au-delà de celle de la CBE, du fait qu'elle retient également la date de priorité comme autre référence possible pour le calcul du délai (*Singer*, GRUR Int. 1974, p. 63; du même auteur, Europäisches Patentübereinkommen, N. 2 concernant l'art 55 CBE; *Pedrazzini*, SMI (RSPI) 1980, p. 25; *Haertel*, Die Harmonisierung des nationalen Patentrechts durch das europäische Patentrecht, GRUR Int. 1983, p. 202; *Comte*, Les limites de l'harmonisation européenne du droit des brevets, plaquette commémorative "10^e anniversaire de la Convention sur le brevet européen", p. 63; *Mathély*, loc. cit. p. 119; *Bernhardt/Krasse*, loc. cit., p. 147, *Scheuchzer*, loc. cit., p. 305) Par contre, *Cornish*, sans toutefois indiquer de motifs, n'exclut pas une interprétation s'écartant du sens littéral (Die wesentlichen Kriterien der Patentfähigkeit europäischer Erfindungen: Neuheit und erfinderische Tätigkeit, GRUR Int. 1983, p. 223 note 9) La doctrine qui prévaut est réfutée par *Loth*, qui fournit à ce sujet des explications détaillées (loc. cit. N 57 s. concernant l'art 55 CBE).

dd) Le fait que des parties essentielles de ce traité international qu'est la CBE - notamment l'article 55 - remontent à la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, plaide également en faveur de l'interprétation littérale (Convention de Strasbourg; *Singer*, GRUR Int. 1974, p. 61; *Bernhardt/Krasse*, loc. cit. p. 64 et p. 147). Il découle sans aucune équivoque de l'article 4 de la Convention de Strasbourg, dont le paragraphe 4 concorde sur le fond avec l'article 55 CBE, qu'il convient de se référer uniquement à la date de dé-

¹ ABI. EPA 1987, 465.

¹ OJ EPO 1987, 465.

¹ JO OEB 1987, 465.

Ziffer 2 von Artikel 4 StrÜ wird nämlich bei der Umschreibung, was zum Stand der Technik gehört, nicht nur der Zeitpunkt der Patentanmeldung erwähnt, sondern auch jener einer ausländischen Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird. Zugleich werden die Bestimmungen von Ziffer 4 aber vorbehalten. Daraus muß geschlossen werden, daß die Vertragsparteien hinsichtlich der Neuheitsdefinition beide Zeitpunkte einander gleichsetzen, im Zusammenhang mit der Schonfrist die prioritätsbegründende Anmeldung dagegen unberücksichtigt lassen wollten. Diese Folgerung läßt sich denn auch auf die Entstehungsgeschichte des Übereinkommens stützen (*Loth*, a.a.O., Fn. 152 bei N. 64 zu Art. 55 EPÜ).

In die gleiche Richtung deuten im übrigen die nationalen Regelungen Deutschlands, Großbritanniens sowie Frankreichs und das entsprechende Schrifttum, in dem mehrheitlich eine Kumulierung der Fristen abgelehnt wird (*Loth*, a.a.O., N. 61 zu Art. 55 EPÜ).

ee) Zu berücksichtigen ist zudem, daß aufgrund der im EPÜ verwendeten Begriffe ebenfalls kein Anlaß zur Annahme besteht, Artikel 55 (1) EPÜ sei ungenau formuliert worden und beruhe insoweit auf einem Redaktionsfehler, der durch Auslegung zu berichtigen sei. Das geht eindeutig aus einem Vergleich von Artikel 55 (1) mit Artikel 87 (1) EPÜ hervor. Während in der einen Vorschrift von der Einreichung der europäischen Patentanmeldung die Rede ist, wird in der anderen die Wendung "Einreichung der ersten Anmeldung" gebraucht. Beide Zeitpunkte werden somit auch begrifflich klar auseinandergehalten. Ebensovienig bestehen sodann Anhaltspunkte dafür, daß in Artikel 89 EPÜ mit dem Verweis auf die Absätze 2 und 3 von Artikel 54 EPÜ der Stand der Technik *in toto*, d. h. insbesondere auch für Artikel 55 EPÜ habe definiert werden sollen. Dafür ist der Verweis zu präzise gehalten. Die Argumentation von *Loth* (a.a.O., N. 64 zu Art. 55 EPÜ), welcher die gegenständige Auffassung vertritt, überzeugt deshalb nicht. Sein Hinweis, in Artikel 89 werde auch Artikel 56 EPÜ nicht erwähnt, ist im übrigen schon darum unbehilflich, weil diese Vorschrift im Gegensatz zu Artikel 55 EPÜ keine Zeitbestimmung enthält.

Überlegungen der Zweckmäßigkeit mögen zwar nahelegen, Artikel 55 (1) EPÜ durch Auslegung Artikel 7b PatG anzugleichen (vgl. dazu *Loth*, a.a.O., N. 65 zu Art. 55 EPÜ; *Comte*, a.a.O., S. 63). Dieser Umstand reicht aber für sich allein nicht aus, um eine vom Wortlaut abweichende Auslegung zu rechtfertigen. Es ist allenfalls Aufgabe der Vertragsstaaten, die Übereinkunft entsprechend zu revidieren (ebenso *Bernhardt/Kraßer*, a.a.O., S. 148 oben).

lines what constitutes prior art, not only the date of filing of the patent application is mentioned, but also the date of any foreign application whose priority is being claimed. At the same time, however, this is made subject to the provisions of No. 4. From this, it must be concluded that the parties to the Convention intended that both dates be considered equivalent in regard to the definition of novelty, but that the priority application be disregarded in connection with the grace period for novelty. This conclusion can also be substantiated on the basis of the legislative history of the Convention (*Loth*, op. cit., note 152 to point 64 on Art. 55 EPC).

Furthermore, the national laws of Germany, the United Kingdom and France point in the same direction, as does the corresponding literature, where a cumulation of the terms is rejected by the majority (*Loth*, op. cit., point 61 on Art. 55 EPC).

(ee) Further to be considered is that, based on the terminology used in the European Patent Convention, there is no reason to assume that Article 55(1) EPC was inaccurately formulated and has an editing error in this respect which should be corrected by interpretation. This is clearly shown by a comparison of Article 55(1) and Article 87(1) EPC. One provision speaks of the filing of the European patent application, while the other one uses the phrase "filing of the first application". Thus, there is a clear differentiation in terminology between the two dates. Nor are there any indications that Article 89 EPC with its reference to Article 54(2) and (3) EPC was intended to define the prior art *in toto*, i.e. specifically also for Article 55 EPC. The cross-reference is stated too precisely for that. The line of argumentation by *Loth* (op. cit., point 64 on Art. 55 EPC), who is of contrary opinion, is therefore not convincing. His statement that Article 89 likewise does not mention Article 56 EPC is moot, if only because this provision does not include any date in contrast to Article 55 EPC.

Expediency may suggest that Article 55(1) EPC should be reconciled with Article 7b of the Patent Law (in this connection, cf. *Loth*, op. cit., point 65 on Art. 55 EPC; *Comte*, op. cit., at 63). However, this situation alone is not sufficient to justify an interpretation that diverges from the wording. In any case, it is up to the Contracting States to revise the Convention accordingly (see also *Bernhardt/Kraßer*, op. cit., top of page 148). The efforts of the

pôt de la demande de brevet. En effet, l'article 4(2) de la Convention de Strasbourg, qui définit ce qui constitue l'état de la technique, fait référence au jour du dépôt non seulement de la demande de brevet, mais également d'une demande étrangère dont la priorité est revendiquée, sous réserve toutefois des dispositions du paragraphe 4. Il faut en conclure que les parties à la Convention entendaient mettre ces deux dates sur le même plan pour ce qui concerne la définition de la nouveauté, mais que pour ce qui est du délai de grâce, elles ne souhaitent pas tenir compte de la demande donnant naissance au droit de priorité. Cette conclusion trouve également une confirmation dans la genèse de la Convention (*Loth*, loc. cit. note 152 relative à N. 64 concernant l'art. 55 CBE).

Les législations nationales allemande, britannique et française vont d'ailleurs dans le même sens, tout comme la doctrine en la matière, puisque l'on constate que la majorité des auteurs rejettent le cumul de délais (*Loth*, loc. cit., N. 61 concernant l'art. 55 CBE).

ee) Il est à noter en outre que vu la terminologie utilisée dans la CBE, il n'y a pas lieu non plus de considérer que l'article 55(1) CBE a été formulé de manière imprécise et est entaché de ce fait d'une erreur rédactionnelle qu'il convient de corriger par l'interprétation. C'est ce que confirme clairement la comparaison entre l'article 55(1) et l'article 87(1) CBE: tandis que le premier fait référence au dépôt de la demande de brevet européen, le second utilise l'expression "dépôt de la première demande". Par conséquent, une distinction claire est faite entre ces deux dates au niveau même de la terminologie utilisée. En outre, il n'y a pas de raison de penser que la référence faite à l'article 89 CBE aux paragraphes 2 et 3 de l'article 54 CBE montre que l'on entendait définir l'état de la technique dans sa totalité, et donc également au regard de l'article 55 CBE. Cette référence est trop précise pour que ce soit le cas. La thèse contraire développée par *Loth* (loc. cit., N. 64 concernant l'art. 55 CBE) n'est par conséquent pas convaincante. Son argument selon lequel l'article 89 CBE ne mentionne pas non plus l'article 56 ne peut du reste être retenu, ne serait-ce que parce que cet article ne fixe aucun délai, contrairement à l'article 55 CBE.

Pour des raisons de commodité, l'on peut certes être tenté de vouloir assimiler l'un à l'autre, par voie d'interprétation, l'article 55(1) CBE et l'article 7b LBI (cf. à ce sujet *Loth*, loc. cit., N. 65 concernant l'art. 55 CBE; *Comte*, loc. cit., p. 63), mais cela ne suffit pas en soi pour justifier une interprétation qui s'écarte de la lettre du texte. C'est de toute façon aux Etats membres de réviser si nécessaire la Convention en conséquence (idem *Bernhardt/Kraßer*,

Für die Auslegung nicht bestimmend, sondern lediglich *de lege ferenda* beachtenswert sind auch die Bestrebungen der *Union de Paris*, die nationalen Patenterlasse durch eine allgemeine Neuheitsschonfrist ab Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt zu harmonisieren (vgl. dazu *La propriété industrielle* 1989, S. 68 Art. 201). Schließlich ist ebenfalls nicht entscheidend, daß Artikel 55 (1) EPÜ in der Botschaft des Bundesrates offenbar im Sinne der Kl. ausgelegt worden ist. Allein auf das subjektive Verständnis einer Vertragspartei läßt sich eine Auslegung nicht stützen, wenn sämtliche maßgebenden Auslegungselemente dagegen sprechen.

c) In Frage kommt somit allein die Anwendung von Artikel 55 (1) a EPÜ. Da diese Bestimmung im erörterten Sinne auszulegen ist, fällt die am 3. August 1977 erfolgte deutsche Anmeldung außer Betracht. Maßgebend ist deshalb die Anmeldung des europäischen Patents vom 17 Juli 1978. In diesem Zeitpunkt war die am 20. Juni 1977 beginnende Sechsmonatsfrist aber abgelaufen. Damit ist die Kl. von vornherein vom Einwand ausgeschlossen, daß die Offenbarung der Erfindung gemäß Artikel 55 (1) a EPÜ als unschädlich zu betrachten ist. Das führt zur Abweisung der Berufung

CH 1/93

Paris Union to harmonise national patent laws with a universal grace period for novelty as of the filing or priority date are irrelevant to the interpretation, but worth noting from the point of view of future law (in this connection, cf. *Ind. Prop* 1989, 68, Art. 201). Finally, it is also beside the point that Article 55(1) EPC was apparently interpreted in the sense of the plaintiffs in the Message of the Federal Council. An interpretation cannot be supported alone by the subjective judgment of one of the involved parties, when all of the decisive interpretive elements speak to the contrary.

(c) Consequently, it is Article 55(1)(a) EPC alone that is applicable. Since this provision must be interpreted in the described sense, the German application dated 3 August 1977 is not to be considered. The European patent application filed on 17 July 1978 is therefore decisive. However, by this date, the six-month term beginning on 20 June 1977 had expired. Thus the plaintiffs' plea that the disclosure of the invention should be considered non-prejudicial pursuant to Article 55(1)(a) EPC is precluded to begin with. This results in dismissal of the appeal.

CH 1/93

loc. cit. p. 148 supra). La politique de l'Union de Paris visant à harmoniser les réglementations nationales relatives aux brevets par l'institution en matière de nouveauté d'un délai général de grâce calculé par référence à la date de dépôt ou de priorité n'a certes pas valeur déterminante pour l'interprétation, mais elle n'en est pas moins à prendre en compte, ne serait-ce que de *lege ferenda* (cf. à ce sujet *La propriété industrielle* 1989, p. 68, art. 201). Enfin, le fait que l'interprétation donnée de l'article 55(1) CBE dans le Message du Conseil fédéral aille manifestement dans le sens de l'interprétation retenue par la demanderesse n'est pas non plus décisif. Une interprétation ne peut se fonder sur la seule compréhension subjective d'une des parties, si les éléments ayant valeur déterminante pour l'interprétation s'opposent tous à cette interprétation subjective

c) Il ne s'agit donc ici que de l'application de l'article 55(1)a CBE. Etant donné que cette disposition doit être interprétée comme il vient d'être exposé, la demande allemande déposée le 3 août 1977 ne peut être prise en considération. C'est par conséquent le dépôt de la demande de brevet européen le 17 juillet 1978 qui est déterminant pour le calcul du délai. Mais à cette date, le délai de six mois à compter du 20 juin 1977 était déjà venu à expiration. Il convient donc d'écarter d'emblée l'objection de la demanderesse selon laquelle la divulgation de l'invention au sens des dispositions de l'article 55(1)a CBE est à considérer comme non opposable. Il en résulte que le recours doit être rejeté.

CH 1/93