

3. Jahresgebühren:	DKK	3. Renewal fees:	DKK	3. Taxes annuelles:	DKK
3. Jahr	500	3rd year	500	3 <sup>e</sup> année	500
4. Jahr	1 000	4th year	1 000	4 <sup>e</sup> année	1 000
5. Jahr	1 150	5th year	1 150	5 <sup>e</sup> année	1 150
6. Jahr	1 300	6th year	1 300	6 <sup>e</sup> année	1 300
7. Jahr	1 500	7th year	1 500	7 <sup>e</sup> année	1 500
8. Jahr	1 700	8th year	1 700	8 <sup>e</sup> année	1 700
9. Jahr	1 900	9th year	1 900	9 <sup>e</sup> année	1 900
10. Jahr	2 150	10th year	2 150	10 <sup>e</sup> année	2 150
11. Jahr	2 400	11th year	2 400	11 <sup>e</sup> année	2 400
12. Jahr	2 650	12th year	2 650	12 <sup>e</sup> année	2 650
13. Jahr	2 900	13th year	2 900	13 <sup>e</sup> année	2 900
14. Jahr	3 150	14th year	3 150	14 <sup>e</sup> année	3 150
15. Jahr	3 400	15th year	3 400	15 <sup>e</sup> année	3 400
16. Jahr	3 650	16th year	3 650	16 <sup>e</sup> année	3 650
17. Jahr	3 900	17th year	3 900	17 <sup>e</sup> année	3 900
18. Jahr	4 200	18th year	4 200	18 <sup>e</sup> année	4 200
19. Jahr	4 500	19th year	4 500	19 <sup>e</sup> année	4 500
20. Jahr	4 800	20th year	4 800	20 <sup>e</sup> année	4 800

### **Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"**

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (8. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen IV, Spalte 3, VI, Spalte 1 und VII, Spalte 2 entsprechend zu ändern.

### **Updating of the information brochure "National Law relating to the EPC"**

Users of the EPO information brochure "National Law relating to the EPC" (8th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in tables IV, column 3, VI, column 1, and VII, column 2.

### **Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"**

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (8<sup>e</sup> édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux IV, colonne 3, VI, colonne 1 et VII, colonne 2.

## **Frankreich**

### **Urteil der Cour d'appel de Paris (Oberlandesgericht Paris), 4. Kammer, vom 4. Februar 1993<sup>1</sup>**

Vorsitzender: Herr BONNEFONT

**Stichwort:** *Chariot de transport* (Transportwagen)

**Artikel 8 des geänderten Gesetzes Nr. 68-1 vom 2. Januar 1968 über Erfindungspatente (= Artikel L.611-11 des Gesetzes über geistiges Eigentum von 1992)**

(Artikel 54 (2) EPÜ)

**Schlagwort:** "Französisches Patent" - "Neuheit - Offenbarung - implizite Geheimhaltungsverpflichtung"

#### *Leitsätze*

1. Wird ein Schreiben, das sich auf die Erfindung bezieht, im Rahmen einer Geschäftsbeziehung zwischen zwei Personen ausgetauscht, wobei jede Beteiligung eines Dritten ausgeschlossen ist, so hat dieses Schreiben vertraulichen Charakter, auch wenn der Begriff Vertraulichkeit nicht verwendet wird.

<sup>1</sup> Übersetzung des in PIBD 1993, III-341 veröffentlichten Textes. Die Redaktion des Amtsblatts verfaßte die Leitsätze und kürzte den Text des Urteils für diese Veröffentlichung.

## **France**

### **Decision of the Cour d'appel de Paris (Paris Court of Appeal), 4th Chamber, dated 4 February 1993<sup>1</sup>**

Presiding judge: M BONNEFONT

**Headword:** *Chariot de transport* (Trolley for transport purposes)

**Article 8, Patent Law No. 68-1 of 2 January 1968 as amended (= Article L.611-11, 1992 Intellectual Property Code)**

(Article 54 (2) EPC)

**Keyword:** "French patent" - "Novelty - disclosure - implicit agreement to preserve confidentiality"

#### *Headnote*

1. Where a letter relating to the invention is sent from one person to another in the context of a business relationship, and the involvement of a third party is ruled out, that letter is deemed to be of a confidential nature, even if the term "confidential" has not been used.

<sup>1</sup> Translation of the official text. Headnote drawn up and text abridged by the editorial staff of the Official Journal. For the text of the original, see PIBD 1993, III-341.

## **France**

### **Arrêt de la Cour d'appel de Paris, 4<sup>ème</sup> chambre, du 4 février 1993<sup>1</sup>**

Président: M BONNEFONT

**Référence:** *Chariot de transport*

**Article 8 de la loi sur les brevets d'invention n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée (= article L.611-11 du code de la propriété intellectuelle de 1992)**

(Article 54(2) CBE)

**Mot-clé:** "Brevet français" - "Nouveauté - Divulgation - Clause de confidentialité implicite"

#### *Sommaire*

1. Lorsqu'une lettre qui a trait à l'invention est communiquée dans le cadre d'une relation d'affaires entre deux personnes excluant toute intervention d'un tiers, cette lettre présente un caractère confidentiel, même si le terme de confidentialité n'a pas été utilisé.

<sup>1</sup> Publié dans PIBD 1993 III-341. La rédaction du Journal officiel a rédigé le sommaire et abrégé le texte du jugement aux fins de la présente publication.

2 Ein solches Schreiben mit implizit vertraulichem Charakter ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich; es gehört daher nicht zum Stand der Technik und stellt infolgedessen keine neuheits-schädliche Vorveröffentlichung dar

### Sachverhalt und Verfahren

Müller und Kragl sind gemeinsame Inhaber des französischen Patents 76 36704, das am 6. Dezember 1976 unter Beanspruchung einer deutschen Priorität eingereicht wurde und sich auf einen Transportwagen bezieht. Im Wege der "saisie contrefaçon" wurden in zwei Einkaufszentren und in den Räumen der Firma Mors, die die angeblich patentverletzenden Gegenstände herstellt, Beschlagnahmen vorgenommen. Mit Urteil vom 15. Oktober 1987 wies das *Tribunal de grande instance de Paris* (Landgericht Paris) (s. PIBD 1988, III-103) die von Müller, Kragl und der Firma Ronis (die dem Verfahren als Lizenznehmerin der gemeinsamen Inhaber beigetreten war) angestrebte Patentverletzungsklage gegen die Firma Mors ab.

Mit ihrer Widerklage hat die Firma Mors beantragt, das Patent für nichtig zu erklären.

Das *Tribunal de grande instance* erklärte die Ansprüche 1 und 5 wegen mangelnder Neuheit für nichtig, da die Erfindung vor ihrer Anmeldung durch das "Bosch-Dokument", ein Schreiben der Firma Bosch vom 27. Februar 1975, das sich auf ein Entwicklungsprojekt bezog, offenbart worden sei.

Die Patentinhaber haben gegen dieses Urteil Berufung eingelegt.

### Urteilsgründe (Auszüge)

(...)

*Über die Widerklage auf Nichtigkeit wegen mangelnder Neuheit der Erfindung entscheidet die Cour d'appel wie folgt:*

"Um das Urteil des *Tribunal de grande instance* anzugreifen, führen die Berufungskläger an, daß das Bosch-Dokument nicht als Element des Standes der Technik betrachtet werden könne, da es der Öffentlichkeit nicht zugänglich gewesen sei und somit nicht als neuheitsschädliche Vorveröffentlichung gelten könne, weil sein Inhalt nicht identisch mit dem der Erfindung gewesen sei und diese Einrede im übrigen von der Firma Mors nicht geltend gemacht worden sei.

Nach Artikel 8 des Gesetzes vom 2. Januar 1968 ist eine Erfindung neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört; den Stand der Technik bildet alles, was der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht worden ist.

2. A letter of this kind, being of an implicitly confidential nature, is not accessible to the public; therefore it does not form part of the state of the art, which means in turn that it does not constitute a novelty-destroying anticipation of the invention

### Summary of Facts and Proceedings

Müller and Kragl are the co-proprietors of French patent No. 76 36704, claiming priority of a German application filed on 6 December 1976. The patent relates to a trolley for transport purposes. *Saisie-contrefaçon* (seizure) proceedings were carried out at two shopping centres and on the premises of the Mors company, the manufacturer of the allegedly infringing articles. Müller and Kragl instituted infringement proceedings against Mors in which the Ronis company (the holder of a licence for the patent) intervened. Their case was dismissed by a decision of the *Tribunal de grande instance de Paris* dated 15 October 1987 (see PIBD 1986, III-103).

Mors counterclaimed for revocation.

The *Tribunal* held Claims 1 and 5 to be invalid on the ground of lack of novelty, since the invention had been disclosed prior to the filing date by the "Bosch document", a letter from the Bosch company dated 27 February 1975, relating to a development project.

The patent proprietors appealed against the *Tribunal's* decision.

### Reasons for the Decision (extracts)

(...)

*Regarding the counterclaim for revocation on the ground that the invention lacks novelty, the court has decided as follows:*

"In their criticism of the previous court's decision, the appellants emphasise that the Bosch document could not be held to form part of the state of the art because it was not accessible to the public and could not constitute a novelty-destroying anticipation, since its subject-matter differed from that of the invention and that, moreover, the Mors company has not produced any evidence in support of its allegation.

"Under Article 8 of the law of 2 January 1968, an invention is new if it does not form part of the state of the art, meaning everything which has been made available to the public by written or oral description, by use or in any other way before the date of filing.

2 Une telle lettre au caractère confidentiel implicite n'est pas accessible au public: elle ne fait donc pas partie de l'état de la technique et, en conséquence, ne constitue pas une antériorité destructrice de nouveauté

### Résumé des faits et procédure

Müller et Kragl sont copropriétaires du brevet français 76 36704, déposé le 6 décembre 1976 avec priorité allemande, relatif à un chariot de transport. Des saisies contrefaçon ont été effectuées dans deux centres commerciaux et dans les locaux de la société Mors, société fabriquant les objets argués de contrefaçon. Par jugement du 15 octobre 1987, le tribunal de grande instance de Paris (v. PIBD 1986, III-103) a débouté Müller, Kragl et la société Ronis (intervenue à la procédure comme licenciée des copropriétaires) de leurs demandes de condamnation en contrefaçon de la société Mors.

La société Mors, par demande reconventionnelle a soulevé la nullité du brevet.

Le tribunal a déclaré nulles les revendications 1 et 5 pour défaut de nouveauté considérant que l'invention avait été divulguée antérieurement à son dépôt par le "document Bosch", lettre du 27 février 1975 émanant de la société Bosch et relative à un projet de développement.

Les titulaires du brevet ont formé un appel contre cette décision.

### Motifs de l'arrêt (extraits)

(...)

*Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de nouveauté de l'invention, la cour statue comme suit:*

"Considérant que, pour critiquer la décision du tribunal, les appelants soulignent que le document Bosch ne pouvait être retenu comme étant un élément de l'état de la technique, car il n'était pas accessible au public et qu'il ne pouvait constituer une antériorité destructrice de nouveauté, son contenu étant différent de celui de l'invention, que d'ailleurs, ce moyen n'était pas soutenu par la société Mors.

Considérant que, selon l'article 8 de la loi du 2 janvier 1968, l'invention est nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, c'est-à-dire par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen avant le jour du dépôt.

Auf eine Beschreibung trifft diese Definition dann nicht zu, wenn sie als vertraulich oder - auch ohne explizite Verwendung des Begriffs Vertraulichkeit - im Rahmen einer Geschäftsbeziehung zwischen zwei Personen mitgeteilt wurde; in diesem Fall ergibt sich der vertrauliche Charakter nämlich automatisch aus der Beziehung zwischen den Personen, bei der jede Beteiligung eines Dritten ausgeschlossen ist.

(...) Das Bosch-Dokument, das das *Tribunal de grande instance* als Beweis einer Offenbarung angesehen hat, war an Ingenieur Gerke vom Zentralamt der Deutschen Bundesbahn in Minden gerichtet und bezog sich auf ein Projekt zur Entwicklung eines Systems zur Bereitstellung von Transportwagen.

Beim Bundesbahnzentralamt handelt es sich nicht um einen beliebigen Kunden, dem die erfindungsgemäße Vorrichtung vorgeschlagen werden sollte; es ging im Gegenteil darum, mit diesem Amt sowohl in materieller als auch in finanzieller Hinsicht zu einer Zusammenarbeit bei der Einrichtung von Versuchsanlagen zu gelangen.

Diese Zusammenarbeit geht sehr deutlich aus Anlage 1 dieses Schriftverkehrs hervor, die das Arbeitsprogramm enthält; es liegt auf der Hand, daß Firmen, die zum Zwecke der Realisierung eines Projekts zusammenarbeiten, zur wechselseitigen Geheimhaltung verpflichtet sind, auch wenn eine solche Verpflichtung in dem die Parteien bindenden Schreiben nicht ausdrücklich enthalten ist; dieses Schreiben durfte der Öffentlichkeit nicht bekanntgemacht werden, da es vertrauliche Beziehungen zwischen den Parteien betraf.

Im übrigen bescheinigte das Bundesbahnzentralamt in einem Schreiben vom 21. Januar 1987, daß "der mit der Firma Bosch seinerzeit geführte Schriftverkehr nicht an Dritte weitergegeben worden ist", was bestätigt, daß die Unternehmen tatsächlich durch eine Geheimhaltungsverpflichtung gebunden waren.

Darüber hinaus ist ein Beamter nach Artikel 9 der Allgemeinen Dienstverordnungen für die Beamten der Bundesbahn verpflichtet, über Angelegenheiten, von denen er während seiner dienstlichen Tätigkeit Kenntnis erhält, Stillschweigen zu bewahren.

Mors behauptet, daß der Beamte hingegen bei Angelegenheiten, für die keine besondere Geheimhaltungspflicht besteht, über einen Ermessensspielraum verfüge.

Im vorliegenden Fall verfügte der Beamte allerdings nicht über diese Ermessensfreiheit, da er aufgrund des vertraulichen Charakters der Beziehung

"A description does not fall into this category if it has been communicated on a confidential basis, or, even if the term "confidential" has not been used, if it was communicated in the context of a business relationship between the two persons. In the present case, an agreement to preserve confidentiality is implied by the relationship between the persons which rules out any involvement of a third party.

(...) "The Bosch document, accepted by the *Tribunal* as proof of disclosure, was sent to Mr Gerke, an engineer at the central office of the German Federal Railways in Minden, and relates to a project for the development of a distribution system for luggage trolleys;

"In the present case, the office of German Federal Railways was not in the position of an ordinary client receiving a proposal in respect of the equipment suggested by the invention. On the contrary, the purpose of the letter was to secure the office's material and financial cooperation in installing the equipment on a trial basis.

"This cooperation was openly revealed in Annex 1 to the letter, containing the programme for the project. Companies cooperating on a project are clearly bound to preserve confidentiality, even though this was not specified in the letter binding the two parties. This letter was not to be brought to the attention of the public, since it concerned secret dealings between the parties.

"Moreover, the central office of German Federal Railways testified in a letter of 21 January 1987 that "at the time in question, the correspondence with the Bosch company was not supposed to be - and was not in fact - disclosed to third parties". This underlines the fact that the two companies were indeed bound by an agreement to preserve confidentiality.

"Furthermore, under Article 9 of the "General service regulations for employees of German Federal Railways", staff members are obliged to preserve secrecy with regard to matters which come to their knowledge in the course of their official duties.

"Mors maintains that employees are nevertheless allowed some discretion regarding matters which do not carry a particular obligation to preserve secrecy.

"In the present case, the employee concerned could not have been at liberty to exercise his own judgment, since, given the confidential nature of

Qu'une description ne présente pas ce caractère si elle a été communiquée à titre confidentiel, ou, même si le terme confidentialité n'a pas été utilisé, si elle a été communiquée dans le cadre d'une relation d'affaires entre deux personnes: qu'en effet, dans ce cas, la clause de confidentialité est sous-entendue par la relation entre les personnes qui exclut toute intervention d'un tiers.

Considérant que ... (le) document Bosch, retenu par le tribunal comme preuve d'une divulgation, a été envoyé à l'ingénieur Gerke du bureau central des Chemins de fer fédéraux allemands de Minden et est relatif à un projet de développement d'un système de distribution de chariots à bagages

Que le bureau des Chemins de fer fédéraux allemands n'est pas en l'espèce un simple client à qui il serait proposé l'installation préconisée par l'invention; qu'il s'agit au contraire d'obtenir de ce bureau une collaboration tant matérielle que financière pour des installations d'essai.

Que cette collaboration apparaît très clairement dans l'annexe 1 de ce courrier, contenant le programme de travail; qu'il est bien évident que des sociétés qui coopèrent pour la réalisation d'un projet sont liées par une clause de confidentialité, même si une telle clause n'a pas été spécifiée dans la lettre liant les parties; que cette lettre ne devait pas être portée à la connaissance du public puisqu'elle concernait des relations secrètes entre les parties.

Que, d'ailleurs, par une lettre du 21 janvier 1987, l'Office central des Chemins de fer fédéraux atteste que "la correspondance en référence avec la société Bosch ne devait pas à l'époque être communiquée à des tiers et n'a pas été communiquée", ce qui conforte le fait que ces sociétés étaient réellement liées par une clause de confidentialité.

Qu'en outre, selon l'article 9 de la "Directive générale de service pour les fonctionnaires des Chemins de fer fédéraux", le fonctionnaire se doit de garder le secret sur les affaires dont il a eu connaissance au cours de son activité officielle.

Que Mors soutient que le fonctionnaire garde cependant une marge d'appréciation dans les affaires pour lesquelles il n'y a pas d'obligation particulière de secret

Que, cependant, en l'espèce, il ne pouvait avoir cette liberté d'appréciation puisque, de par le caractère confidentiel des relations liant les parties sur le

gen zwischen den Parteien, der beim Projekt Transportwagen gegeben war, zur Geheimhaltung verpflichtet war.

Somit war entgegen den von den erstinstanzlichen Richtern vorgebrachten Gründen das Schreiben, in dem das Transportwagen-Projekt beschrieben wird und auf das sich die Firma Mors beruft, der Öffentlichkeit vor Einreichung der deutschen Prioritätsanmeldung, das heißt vor dem 6. Dezember 1975, nicht zugänglich.

Unerheblich ist allerdings die Berufung auf die Entscheidung des Deutschen Patentamts vom 23. Oktober 1987, wonach dieses Dokument der Öffentlichkeit nicht zugänglich war, da diese im Ausland ergangene Entscheidung den örtlich zuständigen Richter nicht bindet.

Schließlich ist das von Mors vorgebrachte Argument, wonach durch den am 24. Juni 1975 abgeschlossenen Vertrag zwischen den beiden Parteien und die darin aufgenommene Geheimhaltungsklausel im Gegenteil bewiesen sei, daß eine solche Klausel zuvor nicht bestand, insofern unerheblich, als die Parteien damit nur eine bereits bestehende Vereinbarung schriftlich bestätigten; die in den genannten Vertrag aufgenommene Forderung nach Geheimhaltung über die Entwicklung der Vorrichtung wäre sinnlos gewesen, wenn die Geheimhaltungspflicht nicht bereits vorher bestanden hätte."

FR 1/93

the dealings between the parties with regard to the trolley project, he was bound to preserve secrecy.

"Contrary to the grounds accepted by the lower court, the letter cited by the Mors company - containing details of the luggage trolley project - was therefore not available to the public prior to the filing of the German priority, i.e. before 6 December 1975.

"No relevance, however, attaches to the German Patent Office's decision of 23 October 1987 ruling that the document was not available to the public, since a decision issued in one country does not bind a court operating under another country's jurisdiction;

"Finally, Mors's argument that the inclusion of a clause specifically covering the issue of confidentiality in the contract concluded between the two parties on 24 June 1975 proved by reverse implication that no such clause had previously existed, carries no weight, insofar as the parties merely ratified an existing agreement by putting it in writing. Unless secrecy had been observed beforehand, it would have been pointless to write an obligation to preserve secrecy into the above-mentioned contract relating to the development of the device in question."

FR 1/93

projet de chariots, le fonctionnaire se devait d'en respecter le secret.

Qu'ainsi, contrairement aux motifs retenus par les premiers juges, la lettre contenant le projet de dispositif de chariot dont se prévaut la société Mors n'a pas été accessible au public antérieurement au dépôt de la priorité allemande, c'est-à-dire antérieurement au 6 décembre 1975.

Qu'il est sans intérêt d'invoquer la décision de l'Office des brevets allemand du 23 octobre 1987 qui a considéré que ce document n'était pas accessible au public dès lors que la décision rendue à l'étranger ne s'impose pas au juge territorialement compétent.

Qu'enfin, l'argument invoqué par Mors, selon lequel le contrat conclu entre les deux parties le 24 juin 1975 en précisant une clause de confidentialité prouverait, *a contrario*, qu'il n'y en avait pas auparavant, est inopérant dans la mesure où les parties ont entériné par écrit une clause qui préexistait; que l'exigence d'un secret sur le développement du dispositif inscrite dans le contrat susvisé n'aurait eu aucun sens, si le secret n'avait pas existé auparavant."

FR 1/93