

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 23. Juli 1993**  
**T 830/90 - 3.2.1**

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. A. Gumbel  
 Mitglieder: F. J. Pröls  
 S. Crane  
 W. M. Schar  
 J. C. M. De Preter

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
**Macor Marine Systems International GmbH**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:**  
**Kvaerner Brug (Deutschland) GmbH**

**Stichwort: Geheimhaltungsvereinbarung/MACOR MARINE SYSTEMS**

**Artikel: 54(2), 114 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "Neuheit (ja)" - "offenkundige Vorbenutzung" - "Ausschluß der Offenkundigkeit durch Geheimhaltungsvereinbarung zwischen Geschäftspartnern (ja)" - "erfinderische Tätigkeit (ja)" - "begrenzte Ermittlungspflicht der Kammer bei Rückzug eines Verfahrens beteiligten aus dem Verfahren"**

*Leitsätze*

*I. Zum Zustandekommen einer die Offenkundigkeit ausschließenden Geheimhaltungsvereinbarung bedarf es nicht notwendigerweise eines in Schriftform abgeschlossenen Vertrags.*

*II. Der Inhalt einer geschäftlichen Besprechung gilt dann nicht als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ, wenn zwischen den Beteiligten Einverständnis über dessen Geheimhaltung bestand und ein Bruch der Geheimhaltung nicht erwiesen ist.*

*III. Ein solches Einverständnis kann anlässlich einer geschäftlichen Besprechung im Rahmen einer gemeinsamen technischen Entwicklung zustandekommen, wenn gleichlaufende Interessen der Beteiligten anzunehmen sind und ein mündlich geäußertes und sich aus einem Zeichnungsaufdruck ergebendes Geheimhaltungsvorbehalt vorliegt.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Auf die am 19. April 1985 angemeldete und am 4. Dezember 1985 veröffentlichte europäische Patentan-

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 23 July 1993**  
**T 830/90 - 3.2.1**

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: F. A. Gumbel  
 Members: F. J. Pröls  
 S. Crane  
 W. M. Schar  
 J. C. M. De Preter

**Patent proprietor/Appellant: Macor Marine Systems International GmbH**

**Opponent/Respondent: Kvaerner Brug (Deutschland) GmbH**

**Headword: Secrecy agreement/MACOR MARINE SYSTEMS**

**Article: 54(2), 114(1) EPC**

**Keyword: "Novelty (yes)" - "Prior public use" - "Availability to the public ruled out by secrecy agreement between business partners (yes)" - "Inventive step (yes)" - "Board's limited duty to examine on the withdrawal of one of the parties from the proceedings"**

*Headnote*

*I. A secrecy agreement which rules out availability to the public does not necessarily have to be a contract made in writing.*

*II. The content of a business meeting is not deemed to have been made available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC if the parties concerned understood it to be secret and no breach of secrecy has been established.*

*III. An understanding of this kind may be reached at a business meeting in the context of a joint technical development if the parties are assumed to have parallel interests and if there is a secrecy proviso agreed verbally and based on a stamp on a drawing.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 0 163 105 was granted on 22 July 1987 in response to European patent application

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 23 juillet 1993**  
**T 830/90 - 3.2.1**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: F. A. Gumbel  
 Membres: F. J. Pröls  
 S. Crane  
 W. M. Schar  
 J. C. M. De Preter

**Titulaire du brevet/requérante:**  
**Macor Marine Systems International GmbH**

**Opposante/Intimée: Kvaerner Brug (Deutschland) GmbH**

**Référence: Accord de confidentialité/MACOR MARINE SYSTEMS**

**Article: 54(2), 114(1) CBE**

**Mot-clé: "Nouveauté (oui)" - "Utilisation antérieure connue du public" - "Accord de confidentialité entre partenaires commerciaux excluant toute divulgation au public (oui)" - "Activité inventive (oui)" - "Obligation limitée pour la chambre de procéder à l'examen des faits en cas de retrait de l'une des parties à la procédure"**

*Sommaire*

*I. Pour qu'il y ait accord de confidentialité excluant toute divulgation au public, il n'est pas nécessaire de conclure un contrat par écrit.*

*II. La teneur d'un entretien d'affaires n'est pas réputée rendue accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE s'il y a eu accord entre les parties sur sa confidentialité et qu'il n'est pas prouvé qu'elle ait été rompue.*

*III. Un tel accord peut être conclu à l'occasion d'un entretien d'affaires dans le cadre d'un projet technique commun, si l'on peut admettre que les parties ont des intérêts similaires et si une réserve de confidentialité a été exprimée oralement et découle d'une mention imprimée sur des dessins.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 85 104 769.6 déposée le 19 avril 1985 et publiée le 4 décembre 1985,

meldung Nr. 85 104 769.6 wurde am 22. Juli 1987 das europäische Patent Nr. 0 163 105 erteilt.

II. Der von der Einsprechenden am 19. April 1988 gegen das Patent eingelegte Einspruch war auf den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) EPÜ (fehlende Neuheit bzw. mangelnde erfinderische Tätigkeit) gestützt. Zu seiner Begründung wurden von der Einsprechenden die Druckschriften

D1: DE-U-1 875 033 und

D2: Zeitschrift "Neues aus der Technik", Nr. 4, 16. August 1982, Seite 2 genannt.

Ferner sind zu mehreren von der Einsprechenden geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen folgende Dokumente als Beweismittel vorgelegt worden:

D3: Zeichnung Nr. 108/8/83-01 vom 21.1.84 der Firma Kvaerner Brug (Deutschland) GmbH (bezeichnet als "Anlage B"), eingereicht mit der Einspruchsbegründung am 19.4.1988;

D4: Zeichnung Nr. 108/8/83-02 vom 21.1.84 der Firma Kvaerner Brug (Deutschland) GmbH (bezeichnet als "Anlage C"), eingereicht mit der Einspruchsbegründung am 19.4.1988

D5: handschriftliche Gesprächsnotiz des Zeugen S., datiert 13.4.1984 (bezeichnet als "Anlage A"), der Einspruchsabteilung vorgelegt am 12.6.1990.

Von der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) wurden im Einspruchsverfahren die folgenden weiteren Dokumente vorgelegt:

D6: Schreiben des Herrn H. vom 8.9.1986 an die Beschwerdeführerin (bezeichnet als "Anlage P2"), im EPA eingegangen am 18.6.1988

D7: Schreiben des Herrn D., ohne Datum, an die Beschwerdeführerin (bezeichnet als "Anlage P3"), im EPA eingegangen am 18.6.1988,

D8: Zeichnung Nr. 0000971/1 Z der Firma Deutsche MacGregor GmbH vom 27.1.84, Bau-Nr. 160, Schiffswerft Cassens, Faltdackel und Querschotte; vorgelegt in der mündlichen Verhandlung am 12.6.1990 (von der Beschwerdeführerin als "Anlage B" bezeichnet);

No. 85 104 769.6 filed on 19 April 1985 and published on 4 December 1985.

II. The notice of opposition against the patent filed by the opponent on 19 April 1988 was based on the ground for opposition set out in Article 100(a) EPC (absence of novelty or inventive step). In support of this, the opponent cited the following documents:

D1: DE-U-1 875 033 and

D2: The journal "Neues aus der Technik", No. 4, 16 August 1982, page 2.

The following documents were also submitted as evidence of the several instances of prior public use alleged by the opponent:

D3: Drawing No. 108/8/83-01 dated 21 January 1984, the property of Kvaerner Brug (Deutschland) GmbH (referred to as "Exhibit B") and filed with the grounds for opposition on 19 April 1988;

D4: Drawing No. 108/8/83-02 dated 21 January 84, the property of Kvaerner Brug (Deutschland) GmbH (referred to as "Exhibit C") and filed with the grounds for opposition on 19 April 1988;

D5: Handwritten meeting note from witness S., dated 13 April 1984 (referred to as "Exhibit A"), submitted to the Opposition Division on 12 June 1990.

The following additional documents were submitted by the appellant (patent proprietor) during the opposition proceedings:

D6: Letter from Mr H. dated 8 September 1986 to the appellant (referred to as "Exhibit P2"), received at the EPO on 18 June 1988;

D7: Undated letter from Mr D. to the appellant (referred to as "Exhibit P3"), received at the EPO on 18 June 1988;

D8: Drawing No. 0000971/1 Z, the property of Deutsche MacGregor GmbH and dated 27 January 1984, works No. 160, Schiffswerft Cassens, folding covers and crosswalls; submitted at the oral proceedings on 12 June 1990 (referred to as "Exhibit B" by the appellant);

a about le 22 juillet 1987 à la délivrance du brevet européen n° 0 163 105.

II. L'opposition formée par l'opposante contre le brevet le 19 avril 1988 se fondait sur le motif d'opposition visé à l'article 100a) CBE (absence de nouveauté ou d'activité inventive). A l'appui de son opposition, l'opposante a cité les documents suivants:

D1 : DE-U-1 875 033 et

D2 : revue "Neues aus der Technik", n° 4, du 16 août 1982, page 2.

Elle a en outre fait valoir plusieurs utilisations antérieures connues du public et a présenté comme preuves les documents suivants:

D3 : Dessin n° 108/8/83-01 du 21.1.84 de la société Kvaerner Brug (Deutschland) GmbH (désigné comme "Annexe B"), produit avec l'exposé des motifs de l'opposition le 19.4.1988 ;

D4 : Dessin n° 108/8/83-02 du 21.1.84 de la société Kvaerner Brug (Deutschland) GmbH (désigné comme "Annexe C"), produit avec l'exposé des motifs de l'opposition le 19.4.1988 ;

D5 : Note manuscrite du témoin S., datée du 13.4.1984 (désignée comme "Annexe A"), présentée à la division d'opposition le 12.6.1990.

La requérante (titulaire du brevet) a produit au cours de la procédure d'opposition les autres documents suivants :

D6 : Lettre de M. H., en date du 8.9.1986, adressée à la requérante (désignée comme "Annexe P2"), reçue à l'OEB le 18.6.1988;

D7 : Lettre de M. D., non datée, adressée à la requérante (désignée comme "Annexe P3"), reçue à l'OEB le 18.6.1988 ;

D8 : Dessin n° 0000971/1 Z de la société Deutsche MacGregor GmbH, en date du 27.1.84, n° de construction 160, Chantier naval Cassens, panneau pliant et cloisons étanches transversales ; produit au cours de la procédure orale du 12.6.1990 (désignée par la requérante comme "Annexe B") ;

D9: Zeichnung Nr. 0000980/0 B der Firma Deutsche MacGregor GmbH vom 18.1.84, Bau-Nr. 160, Schiffswerft Cassens, Vorrichtung für Getreideschotte, vorgelegt in der mündlichen Verhandlung am 12.6.1990 (von der Beschwerdeführerin als "Anlage C" bezeichnet).

Im Einspruchsverfahren sind im Zuge einer Beweisaufnahme anlässlich der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 12. Juni 1990 zwei der von der Einsprechenden angebotenen Zeugen vernommen worden.

Hierüber sind die der angefochtenen Entscheidung als Anlagen I und II beigefügten Zeugenprotokolle

ZP I): Zeugenprotokoll des Herrn S., Angestellter der Einsprechenden (Fa. Kvaerner Brug GmbH)

ZP II): Zeugenprotokoll des Herrn K., Angestellter der Schiffswerft Cassens GmbH

angefertigt worden.

III. Der Einspruch führte zum Widerruf des Patents mangels Neuheit durch die in der mündlichen Verhandlung vom 12. Juni 1990 verkündete und am 10. September 1990 mit schriftlicher Begründung zur Post gegebene Entscheidung, die im wesentlichen damit begründet wurde, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents von der Patentinhaberin selbst im Rahmen eines Lieferungsangebots an die nicht im erforderlichen Umfang zur Geheimhaltung verpflichtete Schiffswerft Cassens GmbH offenbart und damit der Öffentlichkeit im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ zugänglich gemacht worden sei. Im übrigen sei der Gegenstand des Patents auch vor dem Prioritätstag von der Schiffswerft an einen Wettbewerber der Patentinhaberin bekanntgegeben worden.

IV. Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) unter gleichzeitiger Bezahlung der Beschwerdegebühr am 30. Oktober 1990 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung ist am 8. Januar 1991 eingegangen.

V. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung.

Der erteilte Anspruch 1 hat folgen-

D9: Drawing No. 0000980/0 B, the property of Deutsche MacGregor GmbH and dated 18 January 1984, works No. 160, Schiffswerft Cassens, mechanism for transporting grain bulkheads; submitted at the oral proceedings on 12 June 1990 (referred to as "Exhibit C" by the appellant).

In the opposition proceedings, two of the witnesses named by the opponent were questioned during the taking of evidence at the oral proceedings before the Opposition Division on 12 June 1990.

These statements were recorded as the following testimonies attached to the contested decision as Annex I and Annex II:

T I): Testimony by Mr S., employee of the opponent (Kvaerner Brug GmbH)

T II): Testimony by Mr K., employee of the shipyard Schiffswerft Cassens GmbH.

III. The opposition led to the patent being revoked, owing to lack of novelty, by decision announced in the oral proceedings on 12 June 1990 and mailed with a written statement of grounds on 10 September 1990; the grounds were essentially that the subject-matter of Claim 1 of the contested patent had been disclosed by the patent proprietor itself in the context of a supply quotation to the shipyard Schiffswerft Cassens GmbH, the latter not having been committed to secrecy to the necessary extent, and hence had been made available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC. Furthermore, the subject-matter of the patent had been disclosed by the shipyard to one of the patent proprietor's competitors before the priority date.

IV. The appellant (patent proprietor) lodged an appeal against the Opposition Division's decision on 30 October 1990, at the same time paying the appeal fee. The statement of grounds for appeal was received on 8 January 1991.

V. The appellant requested that the contested decision be set aside and that the patent be maintained as granted.

Claim 1 as granted is worded as

D9 : Dessin n° 0000980/0 B de la société Deutsche MacGregor GmbH, en date du 18.1.84, n° de construction 160, chantier naval Cassens, dispositif de déplacement pour bardis, produit lors de la procédure orale du 12.6.1990 (désigné par la requérante comme "Annexe C").

Au cours de la procédure d'opposition, deux des témoins cités par l'opposante ont été entendus par la division d'opposition dans le cadre d'une mesure d'instruction qui s'est déroulée à l'occasion de la procédure orale tenue le 12 juin 1990.

L'audition des témoins a donné lieu à l'établissement des procès-verbaux suivants, joints en Annexes I et II à la décision attaquée :

ZP I) : Procès-verbal de la déposition du témoin S., employé de l'opposante (société Kvaerner Brug GmbH)

ZP II): Procès-verbal de la déposition du témoin K., employé du chantier naval Cassens GmbH.

III. Par la décision prononcée le 12 juin 1990 à l'issue de la procédure orale et postée le 10 septembre 1990 avec un exposé des motifs écrit, la division d'opposition a révoqué le brevet pour absence de nouveauté ; elle a fait valoir essentiellement que l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux avait été divulgué par la titulaire du brevet elle-même dans le cadre d'une offre de livraison au chantier naval Cassens GmbH, qui n'était pas tenu au secret comme il aurait été nécessaire, et qu'il avait ainsi été rendu accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE. Par ailleurs, l'objet du brevet aurait aussi été communiqué par le chantier à un concurrent de la titulaire du brevet avant la date de priorité.

IV. La requérante (titulaire du brevet) a formé un recours contre la décision de la division d'opposition le 30 octobre 1990 et acquitté le même jour la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 janvier 1991.

V. La requérante a demandé l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet tel que délivré.

La revendication 1 du brevet délivré

den Wortlaut:

"Vorrichtung zum Verfahren von Querwänden (Schotten) in Laderäumen von Schiffen mit am Schott (20) befestigten, im Betrieb am Süllrand (14, 15) des Laderaums schienengeführten Laufrollen und mit einer Einrichtung zum Überführen des Schotts aus einem Ruhezustand, in dem es gegenüber dem Laderaum festgelegt ist, in einen Fahrzustand, in dem es relativ zum Laderaum bewegbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Laufrollen (31, 33; 41, 43) an Laufwagen (30, 40) gelagert sind, die am Schott (20) relativ zu diesem beweglich befestigt und im Ruhezustand des Schotts außer Eingriff mit dem Süllrand bringbar und in den Laderaum bewegbar sind."

VI. Die zur Stützung ihres Antrags von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Auffassung der Einspruchsabteilung bezüglich der Erklärungen D6 und D7 der Herren H. und D., wonach diese Mitarbeiter der Schiffswerft Cassens nicht von einer Geheimhaltungsverpflichtung ausgegangen seien, werde nicht vom Zeugenprotokoll ZP II des Herrn K. gedeckt, der diesbezüglich keine spezifischen und/oder substantiierten Aussagen gemacht habe. Es sei unverständlich, warum die Einspruchsabteilung den Dokumenten D6 und D7 entnehme, daß zwar "durchaus ein Interesse der Auftragnehmerin (Beschwerdeführerin) an einer vertraulichen Behandlung der von ihr erteilten technischen Informationen anzunehmen sei, nicht aber eine inhaltlich über den Wortlaut des Schreibens hinausgehende Festlegung einer präzisen und umfassenden Geheimhaltungsverpflichtung", denn "eine solche wäre für die Firma Cassens als Auftraggeberin schwerlich annehmbar oder einzuhalten gewesen, weil dadurch die unverzügliche Projektausführung ... erheblich behindert, wenn nicht gar vereitelt worden wäre". Ganz allgemein gelte vielmehr der Grundsatz, daß eine Information dann nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde, wenn die entsprechende Offenbarung mit einer Geheimhaltungsverpflichtung verbunden sei. Zu deren Begründung bedürfe es nicht notwendigerweise einer Vereinbarung, vielmehr könne sich diese Verpflichtung auch stillschweigend aus den Umständen des Falls nach Treu und Glauben ergeben. Einen bedeutsamen Unter-

follows:

"A mechanism for transporting crosswalls (bulkheads) in the holds of ships, having rollers fastened to the bulkhead (20), which in service are guided on rails on the edge (14,15) of the coaming of the hold, and having a device for carrying over the bulkhead from a state of rest in which it is fixed with respect to the hold, into a travelling state in which it may be moved relatively to the hold, characterized in that the rollers (31, 33; 41, 43) are supported on bogies (30,40) which are fastened to the bulkhead (20) to be movable relatively to it and in the state of rest of the bulkhead may be brought out of engagement with the edge of the coaming and moved into the hold."

VI. The arguments put forward by the appellant in support of its request can be summarised as follows:

The Opposition Division's view of statements D6 and D7 by Messrs H. and D. that they, as Schiffswerft Cassens staff, were not operating on the basis of an obligation to maintain secrecy, was not supported by the testimony of Mr K. (T II), who made no specific or substantiated statements on this matter. It was incomprehensible that the Opposition Division should infer from documents D6 and D7 that, although "it was perfectly feasible to assume that the supplier (appellant) was concerned that the technical information it supplied should be treated as confidential, there was no evidence of the existence of a precise or comprehensive pledge of secrecy apart from the wording of the letter", since "it would hardly have been possible for the firm of Cassens as the customer to accept or observe such a pledge, as this would have ... considerably hampered, if not actually prevented, the immediate execution of the project". On the contrary, it was generally true to say that information was not made available to the public if the relevant disclosure was associated with a pledge of secrecy. An agreement was not necessarily needed to establish this: such a pledge could also come into being tacitly in good faith by reason of the circumstances of the case. There was no significant difference between "treating as confidential" and "secrecy". There was therefore no need for a comprehensive, legally binding pledge of secrecy based on the principles of the law of contract or of a substance and scope directly or indi-

est rédigée comme suit :

"Dispositif pour le déplacement de parois transversales (cloisons étanches) dans des cales de bateaux, comportant des galets de roulement fixés à la cloison étanche (20) et guidés, en service, sur des rails sur l'hiloire (14, 15) de la cale, et un mécanisme pour faire passer la cloison étanche d'un état de repos, dans lequel elle est fixée par rapport à la cale, dans un état de marche, dans lequel elle peut se déplacer par rapport à la cale, caractérisé en ce que les galets (31, 33 ; 41, 43) sont montés sur des chariots (30, 40) qui sont fixés à la cloison étanche (20) de manière à être relativement mobiles par rapport à celle-ci et qui, lorsque la cloison est à l'état de repos, peuvent être libérés de l'hiloire et se déplacer dans la cale."

VI. Les arguments présentés par la requérante à l'appui de sa requête peuvent être résumés comme suit :

L'opinion de la division d'opposition concernant les déclarations D6 et D7 faites par MM. H. et D., selon laquelle ces employés du chantier naval Cassens n'ont pas considéré qu'ils étaient tenus de garder le secret, n'est pas confortée par le procès-verbal ZP II de la déposition du témoin K., qui n'a pas fait à ce sujet de déclarations spécifiques et/ou fondées. Il est incompréhensible que la division d'opposition conclue des documents D6 et D7 que si l'on peut tout à fait admettre que le preneur d'ouvrage (requérante) a intérêt à ce que les informations techniques qu'elle a communiquées fassent l'objet d'un traitement confidentiel, on ne comprend pas en revanche qu'elle fixe une obligation précise et étendue de garder le secret, allant, sur le fond, au-delà du texte de la lettre, car "il aurait été difficile pour la société Cassens en tant que donneur d'ordre d'accepter ou de respecter une telle obligation parce que cela aurait gêné considérablement la réalisation rapide du projet, ou l'aurait même fait capoter". De manière tout à fait générale, c'est plutôt le principe selon lequel une information n'est pas rendue accessible au public si la divulgation de cette information est liée à une obligation de garder le secret qui s'applique. Pour justifier une telle obligation, un accord n'est pas absolument nécessaire ; cette obligation peut au contraire découler implicitement des circonstances de l'espèce interprétées en toute bonne foi. Il n'y a pas de différence sensible entre "traitement confidentiel" et "respect du

schied zwischen "vertraulicher Behandlung" und "Geheimhaltung" gebe es nicht. Es bedürfe somit nicht einer umfassenden, nach vertragsrechtlichen Grundsätzen zustande gekommenen, rechtsverbindlichen Verpflichtung zur Geheimhaltung innerhalb eines vom Vertragswillen der Parteien direkt oder indirekt gedeckten inhaltlichen Umfangs.

Es sei nicht ersichtlich und auch dem Zeugenprotokoll ZP II des Herrn K. nicht zu entnehmen, daß zwischen der Auftragserteilung am 21. Januar 1984 und dem Prioritätstag des Streitpatents (27.4.1984) dessen Gegenstand einem Betriebsfremden mitgeteilt wurde und daß für eine solche Mitteilung eine Notwendigkeit bestand. Auch das Datum der angeblichen Informationsweitergabe an Herrn S. (13.4.1984) sei darin nicht bestätigt worden.

Unterstelle man jedoch, daß die Informationsweitergabe am 13. April 1984 an Herrn S. stattgefunden habe, dann wäre Artikel 55(1) a) EPÜ heranzuziehen, wobei die darin genannte Frist von sechs Monaten vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung nicht vom Anmeldetag, sondern vom Prioritätstag zurückzurechnen sei.

VII. Die Einsprechende hat den Einspruch mit Schreiben vom 18. Oktober 1990, d. h. noch vor dem Eingangstag der Beschwerde, zurückgenommen und hat sich seitdem nicht mehr geäußert.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und den Regeln 1(1) und 64 EPÜ; sie ist zulässig.

#### 2. Verfahrensrechtliche Fragen

Die Einsprechende hat ihren Einspruch zurückgenommen und ist daher am Beschwerdeverfahren nicht mehr beteiligt (T 789/89 vom 11. Januar 1993, wird publiziert). Da die Beschwerde von der Patentinhaberin gegen die Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt worden ist, ergeben sich daraus keine weiteren verfahrensrechtlichen Folgen. Vielmehr muß die Beschwerdekammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich überprüfen und kann nur dann diese Entscheidung aufheben, wenn die Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents nicht entgegenstehen. Dabei können auch Beweismittel, die von der Einspre-

rectly based on the parties' intention to enter into a contract.

It was not apparent, nor could it be deduced from the testimony of Mr K. (T II) that, between the date of placing the order (21 January 1984) and the priority date of the contested patent (27 April 1984), the subject-matter of the patent was communicated to an outsider and that there was a need for such communication. The date on which information was allegedly passed on to Mr S. (13 April 1984) was not confirmed in that testimony either.

If it was assumed, however, that the information was indeed passed on to Mr S. on 13 April 1984, Article 55(1)(a) EPC would come into play, although the specified period of six months preceding the filing of the European patent application was to be calculated back to the priority date and not the date of filing.

VII. The opponent withdrew the opposition by a letter dated 18 October 1990, i.e. before the date on which the appeal was received, and nothing more has been heard from it since.

### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC and is therefore admissible.

#### 2. Procedural matters

The opponent has withdrawn its opposition and is therefore no longer a party to the appeal proceedings (T 789/89 of 11 January 1993, to be published). Since the appeal has been filed by the patent proprietor against the revocation decision of the Opposition Division, there are no further procedural consequences. Instead, the Board of Appeal must re-examine the substance of the Opposition Division's decision, and it may set that decision aside only if the grounds for opposition do not stand in the way of maintaining the European patent. In the process, evidence produced by the opponent before withdrawing the opposition may also be taken into account

secret". Il n'est donc pas besoin d'une obligation juridique étendue de garder le secret, se fondant sur les principes du droit des contrats et s'exerçant dans les limites couvertes directement ou indirectement par la volonté contractuelle des parties.

Il n'est pas évident, et cela ne ressort pas non plus du procès-verbal ZP II de la déposition du témoin K., qu'entre la passation de la commande le 21 janvier 1984 et la date de priorité du brevet litigieux (27.4.1984), l'objet de ce dernier a été communiqué à une personne étrangère à l'entreprise, ni qu'il y avait nécessité d'une telle communication. Même la date de la prétendue transmission de l'information à M. S. (13.4.1984) n'a pas été confirmée dans ce procès-verbal.

Mais si l'on suppose que l'information a été transmise à M. S. le 13 avril 1984, il convient alors de se référer à l'article 55(1)a) CBE, en calculant le délai de six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen indiqué à cet article, non pas à partir de la date de dépôt, mais à compter de la date de priorité.

VII. L'opposante a retiré l'opposition par courrier en date du 18 octobre 1990, c.-à-d. avant la date de réception du recours, et ne s'est plus exprimée depuis.

### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'aux règles 1(1) et 64 CBE; il est donc recevable.

#### 2. Questions de procédure

L'opposante a retiré son opposition et n'est donc plus partie à la procédure de recours (T 789/89 du 11 janvier 1993, à paraître au JO OEB). Etant donné que le recours a été formé par la titulaire du brevet contre la décision de révocation de la division d'opposition, il n'en résulte pas d'autres conséquences sur la procédure. La Chambre de recours doit plutôt vérifier sur le fond la décision de la division d'opposition et ne peut annuler ladite décision que si les motifs d'opposition n'empêchent pas le maintien du brevet européen. Lors de cet examen, la Chambre peut également prendre en compte des preuves produites par l'opposante avant le retrait de l'opposition

chenden vor der Zurücknahme des Einspruchs vorgebracht worden sind, herangezogen werden (T 629/90, ABI. EPA 1992, 654).

Die Kammer hat jedoch nur eine begrenzte Verpflichtung zur Ermittlung von Amts wegen (Art. 114 (1) EPU) in bezug auf offenkundige Vorbenutzungen (vgl. die Beschwerdekammerentscheidung T 129/88, ABI. EPA 1993, 598), also etwa im Falle eines Zeugenangebots durch die Einsprechende eine weitere Beweisaufnahme zur Klärung von Widersprüchen anzuberaumen, wenn es schwierig ist, die wesentlichen Umstände ohne Mitwirkung der Einsprechenden festzustellen, oder wenn keine Aussicht auf Klärung besteht.

### 3. Stand der Technik und Neuheit

#### 3.1 Druckschriftlicher Stand der Technik

Die in der Beschreibungseinleitung des angefochtenen Patents gewürdigte Druckschrift D1 offenbart eine Vorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, bei der die schienegeführten Laufrollen unbeweglich an der Querwand gelagert und im Gegensatz zum Streitpatent nicht mit Laufwagen ausgestattet sind, die in den Laderaum bewegt werden können.

Die Druckschrift D2 betrifft keine Vorrichtung zum Verfahren von Querwänden (Schotten) mittels Laufrollen, sondern verschiebbare Hubrollen für faltbare Lukenabdeckungen von Schiffen und unterscheidet sich somit schon gattungsgemäß vom Gegenstand des Streitpatents.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents ist somit im Vergleich zum druckschriftlichen Stand der Technik neu.

#### 3.2 Vorbenutzungshandlungen

Die von der Einsprechenden geltend gemachten und angeblich offenkundig gewordenen Vorbenutzungshandlungen basieren auf Besprechungen zwischen der mit dem Neubau eines Schiffs beauftragten Schiffswerft Cassens GmbH und zwei miteinander konkurrierenden Zulieferfirmen, nämlich der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) und der Einsprechenden. Dabei ging es um die Unterbreitung von Angeboten an die Schiffswerft in Zusammenhang mit verfahrbaren Querwänden (Schotten), die das Abschließen des Laderaums mit Lukendeckeln nicht behindern.

(T 629/90, OJ EPO 1992, 654).

The Board does, however, have only a limited obligation to undertake an examination of its own motion (Article 114(1) EPC) with regard to prior public uses (cf. Board of Appeal decision T 129/88, OJ EPO 1993, 598), that is to say, for example, where a witness has been named by the opponent, to arrange to take evidence again to clarify contradictions if it is difficult to establish the essential facts without the co-operation of the opponent or when there are no prospects of clarification.

### 3. Prior art and novelty

#### 3.1 Prior art documents

Document D1, acknowledged in the introduction to the description of the contested patent, discloses a mechanism as described in the preamble to Claim 1 in which the rollers guided on rails are immovably supported on the crosswall and, unlike in the contested patent, are not fitted with bogies which can be moved into the hold.

Document D2 does not concern a mechanism for transporting crosswalls (bulkheads) by means of rollers but movable lifting rollers for folding hatch covers on ships and therefore differs from the subject-matter of the contested patent even in terms of the kind of invention described.

The subject-matter of Claim 1 of the contested patent is therefore new by comparison with the prior art documents.

#### 3.2 Actions constituting prior use

The actions constituting prior use which the opponent is asserting and which allegedly became public are based on meetings between Schiffswerft Cassens GmbH, the shipyard commissioned to build a new ship, and two rival sub-contractors, namely the appellant (patent proprietor) and the opponent. The meetings involved the submission of quotations to the shipyard in conjunction with transportable crosswalls (bulkheads) which do not prevent the hold from being closed with hatch covers.

(T 629/90, JO OEB 1992, 654).

Toutefois, la Chambre n'est tenue que dans certaines limites seulement de procéder à l'examen d'office des faits (art. 114(1) CBE) pour ce qui concerne les utilisations antérieures connues du public (cf. décision T 129/88, JO OEB 1993, 598), par exemple dans le cas où l'opposante propose de citer des témoins à une nouvelle mesure d'instruction destinée à tirer au clair des contradictions, lorsqu'il est difficile d'établir les circonstances essentielles sans la participation de l'opposante, ou s'il n'existe pas de perspective de clarification.

### 3. Etat de la technique et nouveauté

#### 3.1 Documents de l'état de la technique

Le document D1 cité dans l'introduction de la description du brevet attaqué divulgue un dispositif selon le préambule de la revendication 1, dans lequel les galets de roulement guidés par rail sont montés de manière fixe sur la paroi transversale et, au contraire de ceux du brevet litigieux, ne sont pas équipés de chariots pouvant être déplacés à l'intérieur de la cale.

Le document D2 ne concerne pas un dispositif permettant de déplacer des parois (cloisons) transversales au moyen de galets de roulement, mais des galets de levage mobiles pour panneaux de cales pliables, et se distingue donc par sa nature de l'objet du brevet litigieux.

L'objet de la revendication 1 du brevet litigieux est donc nouveau par rapport à l'état de la technique contenu dans les documents.

#### 3.2 Utilisations antérieures

Les utilisations antérieures que fait valoir l'opposante et qui ont été soi-disant divulguées se fondent sur des entretiens entre le chantier naval Cassens GmbH, chargé de la construction d'un nouveau navire, et deux sous-traitants concurrents, à savoir la requérante (titulaire du brevet) et l'opposante. Ces entretiens avaient pour objet des offres faites au chantier, concernant des parois (cloisons étanches) transversales mobiles n'entravant pas la fermeture de la cale à l'aide des panneaux de cale.

Die Einsprechende erblickt in den folgenden drei Sachverhalten eine offenkundige Vorbenutzung:

#### Erste angebliche Vorbenutzung

Die Beschwerdeführerin selbst hat nach eigenem Kundtun bei einer Besprechung am 21.1.1984 (und am Vortage telefonisch) den Herren H. und D. von der Schiffswerft Cassens den dem Streitpatent zugrundeliegenden technischen Gedanken im wesentlichen offenbart. Bei der Besprechung ist es um die Lieferung der Vorrichtung für die Getreideschotte und die Lukendeckel eines Schiffsnubaus gegangen, wobei auch der Auftrag an die Beschwerdeführerin erteilt worden ist. Hierzu liegen die Dokumente D6 und D7, nämlich die schriftlichen Bestätigungen der Herren H. und D. vor.

#### Zweite angebliche Vorbenutzung

Diese Handlung habe anlässlich eines von der Firma Kvaerner Brug GmbH (Einsprechende) der Schiffswerft Cassens unterbreiteten Angebots stattgefunden. Nach dem Zeugenprotokoll ZP I ist am 20.1.1984 in einem Gespräch, bei dem u. a. der Zeuge S. auf Seiten der Firma Kvaerner Brug und zumindest zeitweise Herr H. von der Schiffswerft anwesend waren, die Ausbildung der Getreideschotte und der Lukendeckel erörtert worden. Die Besprechung hat zu dem Ergebnis geführt, daß als einzige brauchbare Lösung das Verrollen der Schotte angesehen wurde. Daraufhin hat der Zeuge S. nach seiner Aussage (Zeugenprotokoll ZP I) am 21.1.1984 die Zeichnungen entsprechend den Dokumenten D3 und D4 angefertigt und am gleichen Tag per Post an die Schiffswerft Cassens geschickt (die Zeichnung nach D3 trägt einen diesbezüglichen handschriftlichen Vermerk).

#### Dritte angebliche Vorbenutzung

Eine dritte Weitergabe des dem angefochtenen Patent entsprechenden Lösungsgedankens habe nach der Aussage des Zeugen S. (Zeugenprotokoll ZP I) am 13.4.1984 auf der Schiffswerft stattgefunden. Demnach führte der Zeuge S. für die Einsprechenden an diesem Tag u. a. mit Herrn K. von der Schiffswerft Cassens ein Gespräch über Lukendeckel für weitere Neubauten. Aufgrund einer Nachfrage nach der technischen Ausführung der an die Wettbewerberin (Beschwerdeführerin) vergebenen Schottvorrichtung

The opponent considers that the following three sets of facts constitute prior public use:

#### First alleged prior use

As the appellant itself has revealed, at a meeting on 21 January 1984 (and the previous day by telephone) it essentially disclosed the technical concept on which the contested patent is based to Messrs H. and D. from Schiffswerft Cassens. The meeting concerned the supply of the mechanism for transporting the grain bulkheads and the hatch covers for a new ship, the order also being placed with the appellant at the same time. Documents D6 and D7, that is to say the written confirmation by Messrs H. and D., provide evidence of this.

#### Second alleged prior use

This action took place when a quotation was submitted by Kvaerner Brug GmbH (opponent) to Schiffswerft Cassens. According to testimony T I, the construction of the grain bulkheads and the hatch covers was discussed on 20 January 1984 at a meeting attended by, amongst others, witness S. from Kvaerner Brug and Mr H. from the shipyard, at least for part of the time. The outcome of the discussion was that the only practical solution was to roll the bulkheads. According to his statement (testimony T I), witness S. then prepared the drawings shown in documents D3 and D4 on 21 January 1984 and sent them to Schiffswerft Cassens by mail the same day (the drawing in D3 bears a handwritten note to this effect).

#### Third alleged prior use

According to the statement by witness S. (testimony T I), the solution principle corresponding to the contested patent was passed on for the third time at the shipyard on 13 April 1984. Witness S., for the opponent, apparently had discussions on that date with Mr K. from Schiffswerft Cassens, amongst others, on hatch covers for other new construction work. In response to an enquiry regarding the technical design of the mechanism for transporting bulkheads, the order for which had been awarded to the competitor (the

L'opposante considère que les trois faits suivants constituent une utilisation antérieure connue du public :

#### Première utilisation antérieure prétendue

La requérante elle-même a, selon ses propres dires, divulgué pour l'essentiel l'idée technique à la base du brevet litigieux, lors d'un entretien qui a eu lieu le 21.1.1984 (et la veille, par téléphone), avec MM. H. et D. du chantier naval Cassens. A l'issue de cet entretien qui a porté sur la livraison du dispositif de déplacement des cloisons pour bardis et des panneaux de cales d'un nouveau navire, la commande a été passée à la requérante, comme l'ont confirmé par écrit MM. H. et D. (cf. documents D6 et D7).

#### Deuxième utilisation antérieure prétendue

Cet acte a eu lieu à l'occasion d'une offre soumise par la société Kvaerner Brug GmbH (opposante) au chantier naval Cassens. D'après le procès-verbal ZP I, la configuration des cloisons et des panneaux de cale a été discutée le 20.1.1984 au cours d'un entretien auquel étaient présents, entre autres, le témoin S., pour la société Kvaerner Brug et, au moins temporairement, M. H., du chantier naval. La conclusion de l'entretien a été que la seule solution utilisable consistait à déplacer les cloisons sur des galets. A la suite de quoi le témoin S. a, selon ses propres déclarations (procès-verbal ZP I), réalisé les dessins correspondant aux documents D3 et D4 et les a envoyés le jour même par courrier au chantier naval Cassens (le dessin correspondant à D3 porte une note manuscrite à ce sujet).

#### Troisième utilisation antérieure prétendue

D'après les déclarations du témoin S. (procès-verbal ZP I), la solution correspondant au brevet attaqué a été communiquée une troisième fois au chantier naval le 13.4.1984. Il ressort en effet que le témoin S., représentant l'opposante, a eu ce jour-là un entretien notamment avec M. K., du chantier Cassens, portant sur des panneaux de cale pour d'autres nouveaux navires. A la suite d'une question relative à la réalisation technique du dispositif de déplacement des cloisons confié à la société concurrente (requérante), M. K. a fait

tung wurde deren technische Funktion von Herrn K. detailliert beschrieben, worüber der Zeuge S. gleichzeitig die als Dokument D5 vorgelegte Gesprächsnotiz anfertigte. Gemäß Zeugenprotokoll ZP I hatte der Zeuge danach noch Gelegenheit, in aufliegende Zeichnungen der Beschwerdeführerin über diese Vorrichtung Einsicht zu nehmen, und er hat danach in seiner Firma Kvaerner Brug Entwürfe anfertigen lassen, die eine Druckverringerung auf der Laufrollenbahn zum Ziele hatten und später als Angebot an die Schiffswerft Cassens eingebracht worden sind.

3.2.1 Eine offenkundige Vorbenutzung des Gegenstands eines Patents liegt vor (vgl. T 93/89, ABI. EPA 1992, 718, Pkt 8.1, T 538/89 vom 2.1.1991, Pkt. 2.3.1, nicht veröffentlicht), wenn

A) die Benutzung vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag des Streitpatents erfolgte (**Wann** fand die Handlung statt, war es eine **Vorbenutzung**?)

B) der Gegenstand der Benutzung mit dem Gegenstand des Streitpatents übereinstimmt (Was wurde benutzt? Umfang der Benutzung, Wesensgleichheit des benutzten Gegenstands mit dem Gegenstand des Streitpatents) und

C) die Umstände der Benutzung derart sind, daß der benutzte Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und somit offenkundig geworden ist (**Wie, wo** und durch **wen** ereignete sich die Vorbenutzung? Art und Umstände der Vorbenutzung).

3.2.2 Erste angebliche Vorbenutzung

Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Einspruchserwiderung vom 16.6.1988 (S. 11, Pkt. 2) ausdrücklich erklärt, daß sie am 21.1.1984 die dem Streitpatent zugrundeliegende Erfindung im wesentlichen der Schiffswerft Cassens offenbart hat. Dies wird auch von dem Inhalt der Dokumente D6 und D7 bestätigt. Demzufolge sieht es die Kammer als erwiesen an, daß die erste Vorbenutzungshandlung vor dem Prioritätstag stattfand und daß Wesensgleichheit zwischen dem Gegenstand der Vorbenutzung und dem Gegenstand des Streitpatents vorliegt und somit die vorstehend genannten Kriterien A und B erfüllt sind.

Die Umstände und die Art der Vorbenutzung (Kriterium C) stehen unbestritten insoweit fest, als es sich um

appellant), Mr K. described its technical operation in detail. At the same time witness S. produced the meeting note submitted as document D5. According to testimony T I, the witness then even had a further opportunity to inspect this mechanism in the appellant's drawings which were lying there. He then had plans drawn up at his firm, Kvaerner Brug, designed to reduce the pressure on the roller pathway; these plans were later incorporated into a quotation submitted to Schiffswerft Cassens.

3.2.1 There has been prior public use of the subject-matter of a patent (cf. T 93/89, OJ EPO 1992, 718, point 8.1, T 538/89 dated 2 January 1991, point 2.3.1, unpublished) if:

(A) the use occurred prior to the filing or priority date of the contested patent (**When** did the action take place? Was it a **prior** use?)

(B) the subject-matter of the use coincides with that of the contested patent (What was used? Extent of use, subject-matter used identical in essence to the subject-matter of the contested patent) and

(C) the circumstances of the use are such that the subject-matter used has been made available to the public and has therefore become public (**How, where** and through **whom** did the prior use occur? Nature and circumstances of the prior use).

3.2.2 First alleged prior use

In its rejoinder to the opposition dated 16 June 1988 (page 11, point 2) the appellant explicitly stated that it essentially disclosed the invention on which the contested patent is based to Schiffswerft Cassens on 21 January 1984. This is also confirmed by the content of documents D6 and D7. The Board therefore holds that the first action constituting prior use occurred before the priority date and that the subject-matter of the prior use and that of the contested patent are identical in essence; the aforementioned criteria (A) and (B) are therefore satisfied.

The circumstances and the nature of the prior use (criterion (C)) are undisputed insofar as the location (Schiffs-

une description détaillée de son fonctionnement, sur laquelle le témoin S. a rédigé aussitôt la note présentée comme document D5. D'après le procès-verbal ZP I, le témoin a eu encore par la suite l'occasion de consulter des dessins de la requérante relatifs à ce dispositif, puis il a fait réaliser par sa société, Kvaerner Brug, des plans qui avaient pour objectif de réduire la pression sur la bande de roulement des galets et qui ont ultérieurement été soumis au chantier naval Cassens.

3.2.1 On se trouve en présence d'une utilisation antérieure connue du public de l'objet d'un brevet (cf. T 93/89, JO OEB 1992, 718, point 8.1, T 538/89 en date du 2.1.1991, point 2.3.1, non publiée), si

A) l'utilisation a eu lieu avant la date de dépôt de la demande ou la date de priorité du brevet litigieux (**Quand** l'acte a-t-il eu lieu, était-ce une utilisation **antérieure**?)

B) l'objet de l'utilisation est identique à celui du brevet litigieux (Qu'est-ce qui a été utilisé, quelle est l'étendue de l'utilisation, l'objet utilisé et l'objet du brevet litigieux sont-ils de même nature?) et

C) les circonstances de l'utilisation sont telles que l'objet utilisé a été rendu accessible au public et qu'il a donc été divulgué (**Comment, où** et par **qui** a eu lieu l'utilisation antérieure? Nature et circonstances de l'utilisation antérieure).

3.2.2 Première utilisation antérieure prétendue

Dans sa réponse à l'opposition (page 11, point 2), en date du 16.6.1988, la requérante a déclaré expressément avoir divulgué au chantier naval Cassens l'essentiel de l'invention sur laquelle se fonde le brevet litigieux, le 21.1.1984, comme le confirment du reste les documents D6 et D7. La Chambre considère donc comme établi que la première utilisation antérieure a eu lieu avant la date de priorité, que l'objet de l'utilisation antérieure et celui du brevet litigieux sont de même nature et que les conditions A et B susmentionnées sont donc remplies.

Les circonstances et la nature de l'utilisation antérieure (critère C) sont indubitablement établies en ce qui



den Ort (Schiffswerft Cassens) und die Beteiligten der Handlung (Beschwerdeführerin als Zulieferer und Geschäftsführer bzw. Angestellte der Auftraggeberfirma Schiffswerft Cassens) handelt.

Strittig ist, ob die Offenbarung des Gegenstands des Streitpatents bei der Auftragsvergabe mit einer Geheimhaltungsvereinbarung verbunden war und ob die dabei anwesenden Angestellten der Schiffswerft Cassens daher der Öffentlichkeit zuzurechnen sind oder nicht.

In Übereinstimmung mit den Richtlinien für die Prüfung im EPA, D-V, 3.1.3.2 ist die Kammer der Auffassung, daß eine solche Offenbarung dann nicht offenkundig, d. h. der Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist, wenn dabei eine Geheimhaltung

a) ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart und

b) nicht gebrochen worden ist.

Nach Ansicht der Kammer hängt es dabei vom Einzelfall ab, ob ein bei einem Angebot bzw. bei einer Auftragsvergabe zum Ausdruck kommender technischer Gedanke der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Im vorliegenden Fall wird in den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Schreiben gemäß D6 und D7 von dem Geschäftsführer (Herr H.) und dem Leiter des Schiffbaubüros (Herr D.) der Schiffswerft Cassens, die beide bei der Auftragsvergabe am 21.1.1984 anwesend waren, folgendes dargelegt:

"Die Herren von MacGREGOR hatten ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die von der Deutschen MacGREGOR empfangenen Informationen, insbesondere bei Gesprächen mit Mitwettbewerbern, vertraulich zu behandeln seien. Bei Vorstellung neuartiger technischer Konzeptionen eine Selbstverständlichkeit" (so Herr H. in D6).

"Für mich war es selbstverständlich, daß die von der Deutschen MacGREGOR empfangenen Informationen, insbesondere im Falle eines Gespräches mit Mitwettbewerbern, vertraulich zu behandeln waren. Hierauf hatten die Herren von MacGREGOR auch ausdrücklich hingewiesen" (so Herr D. in D7).

Damit wird bestätigt, daß Vertraulichkeit für die Herren H. und D. und

werft Cassens) and those involved in the action are concerned (the appellant as sub-contractor and the managing director and/or employees of the customer firm, Schiffswerft Cassens).

What is in dispute is whether the disclosure of the subject-matter of the contested patent was associated with a secrecy agreement when the order was placed and whether or not the Schiffswerft Cassens employees present at that event are therefore to be counted as the public.

In accordance with the Guidelines for Examination in the EPO, D-V, 3.1.3.2, the Board takes the view that such a disclosure is not public, i.e. has not been made available to the public, if

(a) there is an express or tacit agreement on secrecy and

(b) it has not been broken.

In the Board's view, whether or not a technical concept revealed in an offer or when an order is placed is made available to the public will depend on the case concerned.

In this case, the managing director (Mr H.) and the manager of the Schiffswerft Cassens shipbuilding office (Mr D.), both of whom were present when the order was placed on 21 January 1984, made the following points in the letters comprising D6 and D7 submitted by the appellant:

"The MacGREGOR representatives had explicitly pointed out that the information received from Deutsche MacGREGOR was to be treated as confidential, in particular in discussions with competitors. This was a matter of course when presenting new technical concepts" (the words of Mr H. in D6).

"For me it was a matter of course that the information received from Deutsche MacGREGOR was to be treated as confidential, in particular in the event of a discussion with competitors. The MacGREGOR representatives had also explicitly pointed this out" (the words of Mr D. in D7).

This confirms that confidentiality had been a matter of course for

concerne le lieu (chantier naval Cassens) et les participants à l'acte (requérante en tant que fournisseur, d'une part, gérant et/ou employés du donneur d'ordre, le chantier naval Cassens, d'autre part).

La question que l'on peut se poser est de savoir si la divulgation de l'objet du brevet litigieux lors de la passation de la commande était liée à un accord relatif au respect du secret et si les employés du chantier naval Cassens qui étaient présents doivent être ou non assimilés au public.

En accord avec les directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, D-V, 3.1.3.2, la Chambre estime que l'objet d'un brevet n'a pas été divulgué, c.-à-d. n'a pas été rendu accessible au public, si le respect du secret

a) a été expressément prévu ou a fait l'objet d'un accord tacite et

b) n'a pas été rompu.

De l'avis de la Chambre, la réponse à la question de savoir si une idée technique exprimée dans une offre ou lors d'une passation de commande est rendue accessible au public, dépend du cas d'espèce.

Dans la présente affaire, la requérante a produit deux lettres (documents D6 et D7), l'une du gérant (M. H.), l'autre du chef du bureau de construction navale (M. D.), du chantier Cassens, tous deux présents lors de la passation de commande le 21.1.1984, dans lesquelles il est exposé ce qui suit :

"Les représentants de MacGREGOR avaient expressément insisté pour que les informations reçues de la société Deutsche MacGREGOR fassent l'objet d'un traitement confidentiel, notamment en cas de discussions avec des concurrents. Une évidence lorsque l'on présente de nouveaux concepts techniques" (dixit M. H. dans le document D6).

"Pour moi, il était évident que les informations communiquées par la société Deutsche MacGREGOR devaient être traitées confidentiellement, en particulier si un entretien devait avoir lieu avec des concurrents. Les représentants de la société MacGREGOR avaient expressément insisté sur ce point" (dixit M. D. dans D7).

Cela confirme que le caractère confidentiel des informations communi-

damit für die Firma Cassens selbstverständlich gewesen sei, d. h. daß sie ihre Zustimmung gefunden habe.

Dieser Inhalt der Dokumente D6 und D7 ist weder von der Einspruchsabteilung noch von der Einsprechenden in Frage gestellt worden. Die Kammer sieht auch keinen Grund an dessen Richtigkeit zu zweifeln. Es wurde insbesondere auch nicht vorgebracht, dem Hinweis der Beschwerdeführerin sei damals widersprochen worden. Die Zustimmung zum Vertraulichkeitsvorbehalt muß somit damals, wenn nicht mündlich, so, angesichts der vergleichbaren Interessen der an einer gemeinsamen technischen Entwicklung beteiligten Parteien, doch schlüssig (konkudent) erfolgt sein. Die weiteren Beweismittel stehen dem auch nicht entgegen. Im Zeugenprotokoll ZP II des Zeugen K., Angestellter der Schiffswerft, sind lediglich Ausführungen im Hinblick auf die Vertraulichkeit der zweiten "Vorbenutzung" gemacht worden. Die vernommenen Zeugen K. und S. haben an den in den Dokumenten D6 und D7 erwähnten Verhandlungen nicht persönlich teilgenommen, so daß sie bezüglich einer dort vereinbarten Vertraulichkeit naturgemäß keine Aussagen machen konnten.

Die Kammer sieht schon aus vorstehenden Gründen keinen Anlaß zu bezweifeln, daß bei der ersten Vorbenutzung eine Vertraulichkeitsvereinbarung zustande gekommen ist, des Inhalts, daß der Gesprächs- bzw. Zeichnungsinhalt nicht weiterzugeben und daher geheimzuhalten ist. Dies gilt um so mehr, als die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Zeichnungen (D8 und D9) gut ersichtliche Stempelaufdrucke mit Verweisung auf §§ 18 - 20 UWG und § 823 BGB enthalten, aus denen ein Geheimhaltungsvorbehalt hervorgeht, der von den Beteiligten zweifellos zur Kenntnis genommen worden und unwidersprochen geblieben ist. Daß diese Stempelaufdrucke auf das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Deutschland) betreffend die Wahrung der guten Sitten im Wettbewerb und auf § 823 BGB (Deutschland) betreffend die Schadensersatzpflicht aus unerlaubter Handlung Bezug nehmen, ist entgegen der Auffassung der Vorinstanz (vgl. Pkt. 11.5 und 11.6 der angefochtenen Entscheidung) patentrechtlich nicht unerheblich (vgl. hierzu *Singer R.*, Europäisches Patentübereinkommen, Randnote 6 zu Art. 54, wonach sich die Geheimhaltungspflicht aus den Umständen des Falles nach dem allgemeinen Grundsatz von Treu

Messrs H. and D. and hence for the firm of Cassens, i.e. that it met with their approval.

These passages in documents D6 and D7 have not been questioned either by the Opposition Division or by the opponent. Neither does the Board see any reason to doubt their correctness. Nor has it been alleged that there was any objection to the appellant's instruction at that time. Even though consent to the confidentiality proviso was not given verbally at that time, nevertheless in view of the comparable interests of the parties involved in a joint technical development, it must have been a logical (implicit) conclusion. The other evidence does not indicate to the contrary either. Testimony T II by witness K., an employee at the shipyard, merely contains statements referring to the confidentiality of the second "prior use". Witnesses K. and S., whose testimony has been heard, did not attend in person the discussions mentioned in documents D6 and D7, which means that they were naturally unable to comment on any agreement on confidentiality.

Even if only on the above grounds, the Board sees no reason to doubt that, in the case of the first prior use, there was a confidentiality agreement to the effect that the contents of discussions and/or drawings should not be passed on and were therefore to be kept secret. This applies all the more since the drawings submitted by the appellant (D8 and D9) bear clearly visible stamps referring to Sections 18-20 of the German law prohibiting unfair competition (UWG) and Section 823 of the German Civil Code (BGB), indicating the existence of a secrecy proviso which was undoubtedly noted by the parties concerned and to which no objection was made. Contrary to the view of the first instance (cf. points 11.5 and 11.6 of the contested decision), it is not immaterial under patent law that these stamps refer to the German law prohibiting unfair competition, which governs the observance of fairness in competition, and to Section 823 of the German Civil Code, which governs liability for damages on the grounds of actionable tort (cf. *Singer R.*, European Patent Convention, marginal note 6 to Article 54, according to which the obligation to maintain secrecy may arise from the circumstances of the case in accordance

quées allait de soi pour MM. H. et D., et donc pour la société Cassens, c-à-d. qu'ils étaient d'accord sur ce point.

Le contenu des documents D6 et D7 n'a été remis en question ni par la division d'opposition, ni par l'opposante. La Chambre ne voit pas non plus de raison de douter de leur exactitude. En particulier, il n'a pas été prétendu que l'instruction donnée par la requérante avait à l'époque été contestée. Par conséquent, à défaut d'accord oral, la réserve relative au caractère confidentiel des informations communiquées doit avoir été approuvée à l'époque de manière implicite, compte tenu des intérêts convergents des parties qui travaillaient à un projet technique commun. Les autres preuves ne s'opposent pas non plus à cette interprétation. Le procès-verbal ZP II, de la déposition du témoin K., employé du chantier, ne contient que des indications relatives au caractère confidentiel de la seconde "utilisation antérieure". Les témoins cités, K. et S., n'ont pas participé personnellement aux négociations mentionnées dans les documents D6 et D7, de sorte qu'ils n'ont pas pu dire si l'on s'était mis d'accord à cette occasion sur le caractère confidentiel des informations communiquées.

La Chambre, ne serait-ce que pour les raisons susmentionnées, n'a donc aucune raison de douter que, en ce qui concerne la première utilisation antérieure, on soit parvenu à un accord de confidentialité, aux termes duquel le contenu des entretiens et des dessins ne devait pas être communiqué et devait donc être tenu secret. Cela est d'autant plus vrai que les dessins (D8 et D9) présentés par la requérante portent des tampons bien visibles faisant référence aux articles 18 à 20 de la loi sur la concurrence déloyale et à l'article 823 du code civil allemand, desquels dérive une clause de confidentialité dont les parties ont sans aucun doute pris connaissance et qui n'a pas été remise en cause. Le fait que ces tampons fassent référence à la loi allemande sur la concurrence déloyale, concernant la défense des bons usages en matière de concurrence, et à l'article 823 du code civil allemand, relatif à l'obligation de payer des dommages-intérêts en cas de délit, n'est pas sans importance, contrairement à l'avis de l'instance précédente (cf. points 11.5 et 11.6 de la décision attaquée) du point de vue du droit des brevets (cf. à ce propos *Singer R.*, Europäisches Patentübereinkommen, note 6 en marge relative à l'article 54, selon laquelle l'obli-

und Glauben ergeben kann). Die Stempelaufdrucke stellen hier einen eindeutigen Hinweis darauf dar, daß die Beschwerdeführerin den Zeichnungsinhalt nicht voraussetzungslos zur Kenntnis bringen wollte.

Eine derartige, bei geschäftlichen Handlungen zwischen den beteiligten Geschäftspartnern wenn nicht mündlich, so doch konkludent vereinbarte Geheimhaltung ist als hinreichend zum Ausschluß der Offenkundigkeit einer Offenbarung anzusehen. Hierzu bedarf es entgegen der Auffassung der Vorinstanz in den Punkten 11.2 und 11.4 der angefochtenen Entscheidung nicht notwendigerweise des Beweises "einer ausdrücklichen und spezifischen (auf eine Anmeldung zum Patent bezogenen) Vereinbarung". Es genügt dafür schon der Beweis einer schlüssigen, d. h. konkludent geäußerten Zustimmung. Diese ist dann genügend spezifiziert, wenn sie sich, wie hier, auf die wesentlichen Merkmale einer Erfindung bezieht.

In der angefochtenen Entscheidung ist ferner die Auffassung vertreten worden, daß eine mit einer Geheimhaltungsverpflichtung verbundene Vertraulichkeit im vorliegenden Fall aufgrund der gegebenen Situation, nämlich der geplanten Ausführung auf einer Werft "tatsächlich kaum möglich und mit dem Vertragszweck und der Interessenlage der Vertragsparteien nicht vereinbar ist".

Über einen faktischen Ausschluß der Möglichkeit, die Vertraulichkeit zu wahren, geben die Akten keinen Aufschluß, und die Kammer vermag diese auch nicht aufgrund eigener Feststellung auszuschließen. Es muß nämlich nach der allgemeinen Erfahrung davon ausgegangen werden, daß eine solche Vereinbarung zumindest solange eingehalten wird, wie ein gemeinsames Interesse an einer Geheimhaltung besteht. Ein solches Interesse wird sich zumindest über den Zeitraum erstrecken, der zur Absicherung der Interessen der Geschäftspartner dient. Zu diesen Interessen kann z. B. die Phase der Zusammenarbeit gehören, in der noch ein gesetzlicher Schutz z. B. durch Patentierung fehlt oder in der noch eine gemeinsame Weiterentwicklung der neuen Vorrichtung stattfindet. Nach der Aussage des Zeugen K. im Zeugenprotokoll ZP II (S. 4, 2. und 3. Absatz) war an der gegenständlichen Problemlösung auch die Schiffswerft Cassens mitbeteiligt, und es wurden von ihr noch technische Kenntnisse eingebracht.

with the general principle of good faith). The stamps in this case are an unequivocal indication that the appellant did not wish to disclose the content of the drawings unconditionally.

Secrecy of this kind, which may not be verbally agreed but is nevertheless implied in business dealings between the business partners concerned is to be deemed sufficient to rule out the public nature of any disclosure. Contrary to the view of the first instance in points 11.2 and 11.4 of the contested decision, there does not necessarily have to be evidence "of an agreement which is explicit and specific (based on a patent application)". Evidence of logical, i.e. implied, consent suffices. This consent is adequately specified if, as in this case, it relates to the essential features of an invention.

In the contested decision the view was also taken that confidentiality associated with a pledge of secrecy "is not in fact really possible and is not compatible with the purpose of the contract or the interests of the parties to the contract" in the present case because of the particular situation, namely plans to execute the project at a shipyard.

The files give no indication that it was impossible de facto to safeguard confidentiality, nor is the Board able to rule this out on the basis of its own findings. In line with general experience, it must be assumed that such an agreement is observed at least as long as there is a common concern for secrecy. Such concern will last at least for the period required to safeguard the interests of the business partners. These interests may, for example, include the co-operation phase in which there is still no protection in law, e.g. through the patent system, or in which there is still joint further development of the new mechanism. According to witness K. in testimony T II (page 4, paragraphs 2 and 3), Schiffswerft Cassens was also involved in solving the problem in question, and it also contributed technical know-how. The shipyard must therefore be assumed to have had not only consideration for the interests of its business partner but also an interest of its own in secrecy apart from the placing of the order,

gation de garder le secret peut découler des circonstances de l'espèce en vertu du principe général de la bonne foi). En l'occurrence, les tampons indiquent clairement que la requérante ne voulait pas communiquer le contenu des dessins sans conditions.

Si une telle obligation de garder le secret a été convenue de manière implicite, à défaut de l'avoir été oralement, entre des partenaires commerciaux lors d'opérations commerciales, cela est suffisant pour exclure toute divulgation au public. A cet égard, il n'est pas nécessaire, contrairement au point de vue exprimé par l'instance précédente aux points 11.2 et 11.4 de la décision attaquée, de disposer de la preuve "d'un accord exprès et spécifique" (s'agissant d'une demande de brevet). Il suffit tout bonnement d'avoir la preuve qu'un accord a été exprimé de façon implicite. Celui-ci est suffisamment précis si, comme c'est le cas en l'espèce, il se réfère aux caractéristiques essentielles d'une invention.

Dans la décision attaquée, il a en outre été affirmé que, compte tenu de la situation, à savoir la réalisation de travaux prévue dans un chantier naval, il n'était en fait guère possible d'imposer une obligation de garder le secret et que cela n'était compatible ni avec l'objet du contrat, ni avec les intérêts des parties contractantes.

Les pièces du dossier ne permettent pas de conclure que la possibilité de préserver le secret était exclue de facto et la Chambre ne peut pas non plus exclure cette possibilité sur la base de ses propres constatations. Il faut en effet admettre, d'après l'expérience générale, qu'un tel accord est respecté au moins aussi longtemps qu'il existe un intérêt commun à la préservation du secret. Un tel intérêt persiste au moins pendant la période qui sert à garantir les intérêts des partenaires commerciaux. Il en est ainsi par exemple de la phase de collaboration pendant laquelle il n'y a pas de protection juridique, par exemple par brevet, ou bien de celle pendant laquelle le nouveau dispositif fait encore l'objet d'un perfectionnement en commun. Selon les déclarations du témoin K., consignées dans le procès-verbal ZP II (page 4, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> paragraphes), le chantier naval Cassens était également associé à la recherche d'une solution concrète au problème et il a de surcroît apporté des connaissances techniques. On peut donc suppo-

Somit ist der Werft nicht nur eine Rücksichtnahme auf die Interessen des Geschäftspartners, sondern auch ein eigenes Interesse an einer Geheimhaltung über die Auftragsvergabe hinaus zumindest noch in der Weiterentwicklungs-Phase bis zum Einbaubeginn der Vorrichtung in das Schiff zu unterstellen. Demnach kann, entgegen der Auffassung der Vorinstanz, auch kein der Geheimhaltungspflicht entgegenstehender Vertragszweck gesehen werden.

In der Zeugenaussage ZP II des Herrn K. fehlt jegliche Zeitangabe für den tatsächlichen Baubeginn der beanspruchten Vorrichtung und deren Einbau auf der Schiffswerft. Es kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß die betreffenden Arbeiten in der relativ kurzen Zeit zwischen der Auftragsvergabe (21. Januar 1984) und dem Prioritätstag des Streitpatents (27. April 1984) tatsächlich schon ausgeführt waren. Es kann auch aus diesem Grund nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß die Umstände, die die Beteiligten zur vertraulichen Behandlung des Angebots veranlaßt haben, vor dem Prioritätstag des Streitpatents entfallen sind und daß im Zuge der Erfüllung des Vertrags mit einer Weitergabe der wesentlichen Kenntnis über das Streitpatent an Dritte gerechnet werden mußte.

Es stellt sich noch die Frage, ob durch die Aussage des Zeugen K. ein Bruch der Vertraulichkeit als erwiesen anzusehen ist.

Der als Zeuge aussagende Angestellte der Schiffswerft, Herr K., hat gemäß Zeugenprotokoll ZP II bezüglich einer Weiterverbreitung der in Rede stehenden Lösung ausgesagt, daß er Dritten gegenüber darüber sicher gesprochen habe, und er erwähnte dabei namentlich die Charterfirma des in Rede stehenden Schiffes. Auch sei der Reeder über vergebene Aufträge laufend informiert worden, etwa in einem Abstand von einer Woche bis zehn Tage nach Vergabe oder auch vorher.

Die Zeugenaussage ist in diesem Punkt jedoch derart unbestimmt und lückenhaft abgefaßt, daß davon nicht auf eine erwiesene Weitergabe der in Rede stehenden technischen Information geschlossen werden kann (vgl. oben Pkt. 3.2.1).

3.2.3 Zweite angebliche Vorbenutzung

at least during the further development phase and until the mechanism began to be installed in the vessel. Contrary to the view of the first instance, therefore, the purpose of the contract cannot be seen to be contrary to the obligation to maintain secrecy.

Testimony T II by Mr K. contains no indication of the time when the mechanism claimed actually began to be constructed and installed at the shipyard. It cannot automatically be assumed that the work in question was indeed carried out as early as the relatively short period between the placing of the order (21 January 1984) and the priority date of the contested patent (27 April 1984). For this reason it can likewise not be automatically assumed that the circumstances which led the parties concerned to treat the offer as confidential lapsed before the priority date of the contested patent or that, in the course of performance of the contract, it had to be expected that the essence of the contested patent would be passed on to third parties.

The question also arises as to whether a breach of confidentiality is to be deemed proven by the statement by witness K.

The shipyard employee Mr K., acting as a witness, stated in his testimony T II on the subject of the transmission of the solution in question that he definitely spoke to third parties about it; he mentioned the charterer of the vessel in question by name. He also said that the shipowner had been kept informed of orders placed roughly between one week and ten days following the placing of the order, or even sooner.

The wording of the testimony is, however, so vague and fragmentary on this point that there is no conclusive proof that the technical information in question was actually passed on (cf. point 3.2.1 above).

3.2.3 Second alleged prior use

ser que le chantier a non seulement tenu compte des intérêts de son partenaire commercial, mais qu'il avait aussi un intérêt propre à garder le secret au-delà de la date de passation de la commande, c'est-à-dire au moins encore pendant la phase de perfectionnement du dispositif jusqu'au moment de son installation sur le navire. On ne voit donc pas, contrairement à l'avis de l'instance précédente, en quoi l'objet du contrat aurait été incompatible avec l'obligation de garder le secret.

Le procès-verbal ZP II (déposition de M. K.) n'indique pas la date à laquelle le dispositif revendiqué a commencé effectivement à être construit ni celle de son montage sur le chantier. On ne peut pas tout simplement admettre que les travaux en question ont été effectivement réalisés pendant le laps de temps relativement court qui s'est écoulé entre la passation de la commande (21 janvier 1984) et la date de priorité du brevet litigieux (27 avril 1984). On ne peut pas non plus, pour cette raison, considérer sans autre forme de procès que les conditions qui ont amené les parties à traiter confidentiellement l'offre n'ont plus été réunies avant la date de priorité du brevet litigieux et qu'il fallait s'attendre à ce que, au cours de l'exécution du contrat, des informations essentielles sur le brevet litigieux soient communiquées à des tiers.

Il se pose encore la question de savoir si la déclaration du témoin K. permet de considérer que la confidentialité a été rompue.

M. K., employé du chantier naval cité comme témoin, a, d'après le procès-verbal ZP II, déclaré, à propos d'une divulgation de la solution en question, qu'il en avait certainement parlé devant des tiers, et a cité nommément la société affrétant le navire concerné. L'armateur a également été tenu au courant en permanence des commandes passées, dans un délai d'environ une semaine à dix jours après la passation de la commande ou même plus tôt.

Toutefois, la déposition du témoin est sur ce point tellement imprécise et incomplète qu'il n'est pas possible d'en conclure que la divulgation de l'information technique en question est établie (cf. supra, point 3.2.1).

3.2.3 Deuxième utilisation antérieure prétendue

Die vorstehenden Betrachtungen gelten sinngemäß auch für die zweite geltend gemachte Vorbenutzung. Die Zeichnungen D3 und D4 enthalten einen klar ersichtlichen Geheimhaltungsvorbehalt, worin eindeutig auf das Betriebsgeheimnis und Artikel 17 ff. UWG hingewiesen wird. Angesichts der technischen Zusammenarbeit bestanden gleichlaufende Interessen bei der Einsprechenden und der Schiffswerft Cassens im Hinblick auf einen künftigen Auftrag. Auch hier wurde nicht dargetan, die Leute von Cassens hätten dem Geheimhaltungsvorbehalt widersprochen. Das hätte jedoch vorliegendenfalls geschehen müssen, falls Cassens dadurch nicht hätte gebunden sein wollen. Es ist vielmehr davon auszugehen, daß schon die Besprechung vom 20. Januar 1984 unter einem solchen Vorbehalt stattfand. Für diesen Schluß spricht überdies die Tatsache, daß Cassens im Zusammenhang mit der ersten angeblichen Vorbenutzungshandlung unter vergleichbaren Umständen "selbstverständlicherweise" von einer Geheimhaltungspflicht ausgegangen war.

Nach Auffassung der Kammer reichen auch die zur zweiten angeblichen Vorbenutzung vorgelegten Beweismittel nicht aus, um mit Gewißheit das für das Vorliegen einer offenkundigen Vorbenutzung aufgestellte Kriterium C (vgl. vorstehenden Pkt. 3.2.1) zu erfüllen.

### 3.2.4 Dritte angebliche Vorbenutzung

Das auf der Gesprächsnotiz D5 des Zeugen S. angegebene Datum (13.4.1984) konnte von seinem Gesprächspartner, dem Zeugen K. (siehe Zeugenprotokoll ZP II), der hierzu lediglich sehr vage Angaben machte, nicht bestätigt werden. Aus diesem Grunde bilden die Zeugenaussagen zu diesem Punkt noch keine ausreichende Basis dafür, daß der Gegenstand des Streitpatents noch kurz vor dem Prioritätstag (27.4.1984) Gegenstand des Gesprächs zwischen den beiden Zeugen war (Kriterium A).

Hinzu kommt, daß die Offenkundigkeit dieses Gesprächs nicht feststeht. Aus dem Zeugenprotokoll ZP I (S. 6) geht hervor, daß der Zeuge S. die Informationen aus dem Gespräch dazu benutzt hat, in seiner Firma (Einsprechende Kvaerner Brug) noch Entwürfe anfertigen zu lassen, um diese einem späteren Angebot an die Schiffswerft Cassens für ein anderes Projekt zugrunde zu legen. Es erscheint daher unwahrscheinlich, daß auf Seiten der Einsprechenden

The above comments apply likewise to the second prior use alleged. Drawings D3 and D4 contain a clearly visible secrecy proviso, reference being unequivocally made to business secrets and Article 17 et seq. of the German law prohibiting unfair competition (UWG). In view of the technical co-operation involved, the opponent and Schiffswerft Cassens had parallel interests with respect to a future order. Here again it has not been shown that the people at Cassens objected to the secrecy proviso. Yet that would have had to be the case here if Cassens had not wished to be bound by it. It is, instead, to be assumed that even the discussion on 20 January 1984 was subject to such a proviso. This conclusion is also supported by the fact that Cassens assumed there was an obligation to maintain secrecy "as a matter of course" under similar circumstances in conjunction with the action allegedly constituting the first prior use.

In the Board's view, the evidence submitted in support of the second alleged prior use is likewise insufficient to satisfy criterion (C) for the existence of prior public use beyond any doubt (cf. point 3.2.1 above).

### 3.2.4 Third alleged prior use

The date (13 April 1984) inserted on the meeting note D5 by witness S. was not confirmed by the other party to the discussion, witness K. (see testimony T II), who merely made very vague comments on this. For this reason the testimonies on this point do not provide sufficient confirmation that the subject-matter of the contested patent was the subject of a discussion between the two witnesses shortly before the priority date (27 April 1984) (criterion (A)).

Furthermore, this discussion has not been proved to be public. Testimony T I (page 6) indicates that witness S. used the information from the discussion to have plans drawn up at his company (the opponent, Kvaerner Brug) in order to use them as the basis of a later offer to Schiffswerft Cassens for a different project. It therefore seems unlikely that the opponent had any interest in passing information on this on to third parties, and hence possibly to

Les considérations qui précèdent s'appliquent par analogie à la deuxième utilisation antérieure prétendue. Il apparaît clairement que les dessins D3 et D4 comportent une clause de confidentialité, dans laquelle il est fait référence sans ambiguïté au secret industriel et aux articles 17 et ss. de la loi sur la concurrence déloyale. L'opposante et le chantier Cassens collaborant au plan technique, ces deux entreprises avaient des intérêts communs dans la perspective d'un futur contrat. Là encore, il n'a pas été démontré que le personnel de Cassens avait contesté la clause de confidentialité. Cela aurait pourtant dû se produire en l'espèce, si Cassens n'avait pas voulu être lié par cette clause. Il faut plutôt admettre que l'entretien du 20 janvier 1984 était déjà soumis à une telle clause. Le fait que Cassens ait "naturellement" accepté de se soumettre à une obligation de garder le secret, à propos de la première utilisation antérieure prétendue, dans des circonstances comparables, plaide en faveur de cette conclusion.

De l'avis de la Chambre, les preuves produites à propos de la deuxième utilisation antérieure prétendue ne suffisent pas non plus pour répondre avec certitude au critère C fixé pour établir l'existence d'une utilisation antérieure connue du public (cf. point 3.2.1 supra).

### 3.2.4 Troisième utilisation antérieure prétendue

La date indiquée sur la note D5 du témoin S. (13.4.1984) n'a pas pu être confirmée par l'interlocuteur de ce dernier, le témoin K. (cf. procès-verbal ZP II), qui n'a fait que des déclarations très vagues à ce sujet. C'est pourquoi les déclarations des témoins ne constituent pas sur ce point une base suffisante pour considérer que l'objet du brevet litigieux a fait l'objet de l'entretien entre les deux témoins peu de temps encore avant la date de priorité (27.4.1984) (critère A).

Il n'est pas en outre établi que la teneur de cet entretien a été divulguée. Il ressort du procès-verbal ZP I (page 6) que le témoin S. a utilisé les informations obtenues lors de l'entretien pour faire réaliser des plans dans sa société (l'opposante Kvaerner Brug) dont il comptait se servir pour soumettre ultérieurement une offre au chantier Cassens dans le cadre d'un autre projet. Il semble donc improbable qu'il y ait eu de la part de l'opposante un intérêt à com-

ein Interesse vorhanden war, innerhalb der noch andauernden Entwicklungsphase dieser Vorrichtungen darüber Informationen an Dritte und damit möglicherweise Mitbewerber weiterzugeben.

Die Kammer stellt fest, daß auch die zur dritten geltend gemachten Vorbenutzung vorgelegten Beweismittel nicht ausreichen, um eine offenkundige Vorbenutzung nachzuweisen.

3.2.5 Nach Rückzug der Einsprechenden aus dem Verfahren ist die Kammer in Anbetracht ihrer begrenzten Verpflichtung zur Ermittlung von Amts wegen bei offenkundigen Vorbenutzungen (vgl. vorstehenden Pkt. 2) der Auffassung, daß angesichts des nunmehr großen zeitlichen Abstands zu den fraglichen Sachverhalten und der Tatsache, daß bereits ein Beweisverfahren stattgefunden hat, wenig Aussicht besteht, eventuell verbleibende Fragen in einem erneuten Beweisverfahren zu klären, und zwar um so weniger, als die Einsprechende in dem parallel laufenden Verfahren vor dem deutschen Bundespatentgericht (Beschluß 7W (pat) 112/87 vom 16. November 1990) zusammen mit der Zurücknahme des Einspruchs erklärt hat, die Zeugen sähen sich außerstande, die im dortigen Beweisbeschuß genannten Fragen "im Sinne der Einsprechenden" zu beantworten.

4. Nachdem der Beweis der offenkundigen Vorbenutzung der Vorrichtung nach dem Anspruch 1 des Streitpatents nicht lückenlos erbracht ist und diese daher als Stand der Technik außer Betracht bleiben muß, erübrigt es sich, auf die Frage der von der Beschwerdeführerin im Hinblick auf die dritte angebliche Vorbenutzung geltend gemachten Unschädlichkeit der Offenbarung wegen eines offensichtlichen Mißbrauchs gemäß Artikel 55(1) a) EPÜ und die damit verbundene Frage des maßgebenden Zeitpunkts für die Berechnung der 6-Monatsfrist einzugehen.

#### 5. Erfindersche Tätigkeit

Die gattungsgemäße Druckschrift D1 beschreibt eine Schottverfahreinrichtung mit nicht beweglichen Rollen. Aus der Druckschrift D2 sind verschiebbare Hubrollen für faltbare Lukenabdeckungen von Seeschiffen bekannt, die jedoch nichts mit dem eigentlichen Verfahren des Lukendeckels auf dem Süllrand zu tun haben, sondern "nur in einer ganz bestimmten Operationsphase der

competitors, during the continuing development phase of these mechanisms.

The Board finds that the evidence submitted in support of the third prior use alleged is likewise insufficient to demonstrate prior public use.

3.2.5 Following the withdrawal of the opponent from the proceedings, in view of its limited duty to examine the matter of prior public uses of its own motion (cf. point 2 above), the Board holds that, given the considerable amount of time that has elapsed since the events in question and the fact that evidence has already been heard, there is little prospect of clarifying any outstanding matters by taking evidence again; there is even less prospect of clarification, given that in the parallel proceedings before the German Federal Patent Court (decision 7 W (pat) 112/87 dated 16 November 1990), when withdrawing its opposition the opponent stated that the witnesses were unable to reply to the questions set out in the order for evidence "on behalf of the opponent".

4. Since the evidence of prior public use of the mechanism as claimed in Claim 1 of the contested patent is incomplete and this therefore has to be disregarded as prior art, it is superfluous to discuss the question of the non-prejudicial nature of the disclosure asserted by the appellant in respect of the third alleged prior use on account of an evident abuse pursuant to Article 55(1)(a) EPC and the related question of the relevant date for calculating the six-month period.

#### 5. Inventive step

Document D1, acknowledged in the preamble, describes a mechanism for transporting bulkheads with immovable rollers. Document D2 discloses movable lifting rollers for folding hatch covers on ocean-going vessels; these rollers have nothing to do with the actual transportation of the hatch cover on the edge of the coaming but "are required only in a very specific operating phase of the

muniquer pendant la phase de développement de ces dispositifs alors en cours, des informations à destriers et éventuellement à des concurrents.

La Chambre constate que les preuves produites à propos de la troisième utilisation antérieure ne suffisent pas non plus pour établir l'existence d'une utilisation antérieure connue du public.

3.2.5 Comme l'opposante s'est retirée de la procédure, la Chambre, qui n'est tenue que dans certaines limites de procéder à l'examen d'office des faits en cas d'utilisation antérieure connue du public (cf. point 2 supra), estime que, compte tenu du laps de temps désormais important écoulé depuis les faits en question et du fait que les preuves ont déjà été examinées, il y a peu de chances d'éclaircir les questions éventuellement en suspens au cours d'une procédure visant à produire de nouvelles preuves, et ce d'autant moins que l'opposante a déclaré, au cours de la procédure engagée parallèlement devant le Tribunal fédéral allemand des brevets (décision 7 W (pat) 112/87 en date du 16 novembre 1990), au moment où elle retirait son opposition, que les témoins se voyaient incapables de répondre "dans le sens de l'opposante" aux questions posées dans l'ordonnance de preuve émanant du Tribunal.

4. Etant donné que la preuve n'a pas été clairement apportée que le dispositif selon la revendication 1 du brevet litigieux a fait l'objet d'une utilisation antérieure connue du public, et que ce dispositif ne doit donc pas être considéré comme faisant partie de l'état de la technique, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'innocuité de la divulgation, que la requérante a fait valoir à propos de la troisième utilisation antérieure prétendue en invoquant un abus évident conformément à l'article 55(1)a) CBE, ni la question de la date déterminante pour le calcul du délai de 6 mois qui y est liée.

#### 5. Activité inventive

Le document D1 décrit un dispositif de déplacement de cloisons avec des galets non mobiles. Le document D2 présente des galets de levage mobiles pour panneaux de cales de navire pliables, qui n'ont cependant rien à voir avec le déplacement proprement dit du panneau de cale installé sur l'hiloire, et "ne sont nécessaires que dans une phase bien précise de la manipulation des panneaux de

Lukenabdeckung benötigt werden." Die Beschwerdeführerin beschreibt in ihrer Einspruchserwiderung vom 16. Juni 1988 unter den Punkten 3 und 4 die in der D2 nur mit dem Wortteil "Hub-" angedeutete Funktion der Hubrollen dahingehend, daß die Hubrolle "auf eine im Bereich der Längsenden des Laderaums vorgesehene Rampe aufläuft und dadurch ein Drehmoment auf den Lukendeckel ausgeübt wird, welches das Falten (der Luke) bewirkt". Diese Funktionsweise der Hubrollen ist auch von der Beschwerdegegnerin in ihren Schriftsätzen vom 10. Oktober 1988 (S. 2, Pkt. 3) und 13. Dezember 1988 (S. 2, Pkt. 2) nicht ernsthaft in Frage gestellt worden, sondern es wird anerkannt, daß nach der D2 "ein Laufrollenaggregat durch Verschiebung in den Laderaumbereich außer Eingriff mit einer Schiene" gebracht wird. Die aus D2 bekannte Hubrolle wird also offensichtlich gar nicht zum Verfahren, sondern nur zum Falten des Lukendeckels benutzt. Die bekannten verschiebbaren Rollen dienen somit einem anderen Zweck und üben eine andere Funktion aus als die zum Verfahren der Querwände dienenden Laufrollen beim Gegenstand des angefochtenen Patents. Die D2 vermag somit dem Fachmann keinen Hinweis in Richtung der beanspruchten Lösung zu geben.

Die Kammer kommt somit zu dem Schluß, daß sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dem Stand der Technik nicht in naheliegender Weise entnehmen läßt. Die erfinderische Tätigkeit gemäß Artikel 56 EPÜ ist daher ebenfalls gegeben und der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Artikel 52 (1) patentfähig.

6. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 12 sind formal nicht zu beanstanden; sie enthalten vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung nach dem Anspruch 1 und sind deshalb ebenfalls patentfähig.

Das Patent hat daher im Umfang der erteilten Unterlagen Bestand.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird in der erteilten Fassung aufrechterhalten.

hatch covering process". In points 3 and 4 of its rejoinder to the opposition dated 16 June 1988, the appellant describes the operation of the lifting rollers, indicated in D2 only with the word "lifting", as involving the lifting roller "running up a ramp provided in the region of the longitudinal ends of the hold and, as a result, a turning moment being exerted on the hatch cover, causing (the hatch) to fold". In its pleadings dated 10 October 1988 (page 2, point 3) and 13 December 1988 (page 2, point 2) even the respondent did not seriously question this mode of operation of the lifting rollers; instead, it is acknowledged that according to D2 "a roller set is brought out of engagement with a rail by moving it into the region of the hold". The lifting roller known from D2 is therefore evidently not used for transportation at all but only to fold the hatch cover. The known movable rollers therefore serve a different purpose and fulfil a different function from the rollers used to transport the crosswalls in the subject-matter of the contested patent. D2 is therefore unable to provide the skilled person with any clue that might lead him to the solution as claimed.

The Board therefore concludes that the subject-matter of Claim 1 is not obvious from the prior art. It therefore involves an inventive step pursuant to Article 56 EPC, and the subject-matter of Claim 1 is patentable pursuant to Article 52(1) EPC.

6. There are no objections on formal grounds to dependent Claims 2 to 12; they contain advantageous developments of the invention as claimed in Claim 1 and are therefore likewise patentable.

The patent may therefore stand in the scope of the documents as granted.

#### Order

**For these reasons it is decided that:**

1. The contested decision is set aside.
2. The patent is maintained as granted.

cales". La requérante décrit dans sa réponse à l'opposition en date du 16 juin 1988, aux points 3 et 4, la fonction des galets de levage à laquelle il est fait allusion seulement par le terme "levage" dans le document D2", en indiquant que le galet se déplace sur une rampe prévue au niveau des extrémités longitudinales de la cale, ce qui exerce un effet de couple sur le panneau de cale et entraîne le repliement (du panneau)". Ce mode de fonctionnement des galets de levage n'est pas non plus remis sérieusement en question par l'intimée dans ses communications en date du 10 octobre 1988 (p. 2, point 3) et du 13 décembre 1988 (p. 2, point 2), mais il est reconnu que, selon le document D2, "un ensemble de galets de roulement est désengagé d'un rail par déplacement dans la cale". Le galet de levage connu par le document D2 n'est donc manifestement pas utilisé pour déplacer, mais seulement pour plier le panneau de cale. Les galets mobiles connus servent donc à une autre fin et exercent une autre fonction que celle des galets de roulement servant au déplacement des parois transversales et faisant l'objet du brevet attaqué. Le document D2 ne peut donc donner à l'homme du métier aucune indication en direction de la solution revendiquée.

La Chambre en vient donc à conclure que l'objet de la revendication 1 ne découle pas de façon évidente de l'état de la technique. L'activité inventive visée à l'article 56 CBE est donc également établie et l'objet de la revendication 1 est brevetable conformément à l'article 52(1) CBE.

6. Les revendications dépendantes 2 à 12 ne donnent lieu à aucune critique quant à la forme; elles contiennent des développements avantageux de l'invention selon la revendication 1 et sont donc également brevetables.

Le brevet tel que délivré est donc valable.

#### Dispositif

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est maintenu tel que délivré.