

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

### Entscheidung der Techni- schen Beschwerdekammer 3.3.2

vom 9. Februar 1995

T 585/92 - 3.3.2\*

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon  
Mitglieder: I. A. Holliday  
J. A. Stephens-Ofner

Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
Unilever PLC et al.

Einsprechender/Beschwerdegegner:

- (1) Bayer AG  
(2) Procter & Gamble E.T.C.  
(3) Henkel Kommanditgesellschaft  
auf Aktien

Stichwort: desodorierendes  
Reinigungsmittel/UNILEVER

Artikel: 54, 55, 56, 83, 84, 87, 123 EPÜ

Schlagwort: "ausreichende Offenbar-  
ung - bejaht - im Lichte weiterer  
Experimente des Beschwerdeführers"  
- "Klarheit und Stützung - bejaht" -  
"Priorität - in Ordnung" - "Neuheit -  
bejaht" - "erfinderische Tätigkeit -  
bejaht" - "offensichtlicher Mißbrauch  
zum Nachteil des Anmelders -  
vorzeitige Veröffentlichung durch  
das brasilianische Patentamt nicht  
als solcher betrachtet"

Leitsätze

*I. Die vorzeitige Veröffentlichung  
einer Patentanmeldung durch eine  
Regierungsbehörde infolge eines  
Versehens stellt nicht zwangsläufig  
einen Mißbrauch zum Nachteil des  
Anmelders im Sinne des Artikels 55  
(1)a) EPÜ dar, so verhängnisvoll und  
nachteilig deren Folgen auch sein  
mögen.*

*II. Wenn festgestellt werden soll, ob  
ein Mißbrauch im Sinne des Artikels  
55(1) a) EPÜ vorliegt, spielt es eine  
Rolle, welche Absichten derjenige  
verfolgt, der "mißbräuchlich"  
handelt.*

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

### Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated

9 February 1995

T 585/92 - 3.3.2\*

(Official text)

Composition of the board:

Chairman: P. A. M. Lançon  
Members: I. A. Holliday  
J. A. Stephens-Ofner

Patent proprietor/Appellant:  
Unilever PLC, et al

Opponent/Respondent:

- (1) Bayer AG  
(2) Procter & Gamble E.T.C.  
(3) Henkel Kommanditgesellschaft  
auf Aktien

Headword: Deodorant detergent/  
UNILEVER

Article: 54, 55, 56, 83, 84, 87, 123 EPC

Keyword: "Sufficiency - yes - in light  
of appellant's further experiments" -  
"Clarity and support - yes" - "Priority  
- in order" - "Novelty - yes" -  
"Inventive step - yes" -  
"Evident abuse in relation to  
applicant - early publication by  
Brazilian Patent Office not  
considered to be so"

Headnote

*I. Where a patent application is pub-  
lished early by a government agency  
as a result of an error, this is not of  
necessity an abuse in relation to the  
applicant within the meaning of  
Article 55(1)(a) EPC, however  
unfortunate and detrimental its  
consequences may turn out to be.*

*II. In order to determine whether  
there is an abuse within the meaning  
of Article 55(1)(a) EPC, the state of  
mind of the "abuser" is of  
importance.*

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 9 février 1995

T 585/92 - 3.3.2\*

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P.A.M. Lançon  
Membres: I. A. Holliday  
J. A. Stephens-Ofner

Titulaire du brevet/requérant :  
Unilever PLC et autres

Opposant/intimé :

- (1) Bayer AG  
(2) Procter & Gamble E.T.C.  
(3) Henkel Kommanditgesellschaft  
auf Aktien

Référence : Composition détergente  
déodorante/UNILEVER

Article : 54, 55, 56, 83, 84, 87, 123 CBE

Mot-clé : "Exposé suffisant - oui -  
compte tenu des nouvelles expérien-  
ces réalisées par le requérant"  
"Revendications claires et fondées  
sur la description - oui" - "Priorité -  
parfaitement admissible" - "Nou-  
veauté - oui" - "Activité inventive -  
oui" - "Abus évident à l'égard du  
demandeur - publication anticipée  
par l'Office brésilien des brevets non  
considérée comme un tel abus"

Sommaire

*I. Si une administration publie par  
erreur une demande de brevet avant  
la date prévue, cette publication  
anticipée, si malencontreuses et pré-  
judiciables qu'en soient les  
conséquences, ne constitue pas  
nécessairement un abus à l'égard du  
demandeur au sens de l'article  
55(1)a) CBE.*

*II. L'état d'esprit de l'auteur de  
l'abus" est un élément important à  
prendre en considération lorsqu'il  
s'agit de déterminer s'il y a abus au  
sens de l'article 55(1)a) CBE.*

\* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise  
abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung  
in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle  
des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopier-  
gebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

\* This is an abridged version of the decision. A copy of  
the full text in the language of proceedings may be  
obtained from the EPO Information Office in Munich  
on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per  
page.

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

**Sachverhalt und Anträge**

I. Daseuropäische Patent Nr. 0 003 172, das sich auf die Verwendung einer desodorierenden Reinigungsmittelzusammensetzung und eine Methode zur Unterdrückung von unangenehmem Körpergeruch bezieht, wurde mit 15 Ansprüchen auf der Grundlage der am 10. Januar 1979 unter Inanspruchnahme der Priorität der britischen Anmeldung 1286/78 vom 12. Januar 1978 eingereichten europäischen Patentanmeldung Nr. 79 300 039.9 erteilt.

II. Gegen das erteilte Patent wurden drei Einsprüche eingelegt. Von den zahlreichen Entgegenhaltungen, die während des Einspruchsverfahrens angeführt wurden, sind folgende Dokumente auch für die vorliegende Entscheidung noch relevant:

BR-A-81-7604601 (1)  
GB-A-838 240 (3)  
DE-A-2 433 703 (6)  
DE-A-2 805 767 (15)

III. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent, hielt aber den beanspruchten Gegenstand gegenüber dem von den Dokumenten (1) und (6) gebildeten nächstliegenden Stand der Technik sowohl für neu als auch für erfinderisch; den Einwand nach Artikel 100 b) EPÜ betrachtete sie als begründet. ...

IV. Gegen diese Entscheidung legte der Beschwerdeführer Beschwerde ein. Am 9. Februar 1995 fand eine mündliche Verhandlung statt.

V. Zusammen mit der Beschwerdebegründung reichte der Beschwerdeführer einen neuen Hauptantrag und fünf Hilfsanträge ein. Einen sechsten Hilfsantrag wollte er in der mündlichen Verhandlung stellen. Die vom Beschwerdeführer sowohl im schriftlichen Verfahren als auch in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

...

Der Beschwerdeführer erklärte sich mit den Feststellungen der Einspruchsabteilung in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit im großen und ganzen einverstanden. Er wies allerdings darauf hin, daß über die Frage, ob die vorzeitige Veröffentlichung des Dokuments (1) durch das brasilianische Patentamt einen Mißbrauch im Sinne des Artikels 55 (1) a) EPÜ darstelle, in keiner Phase des Verfahrens entschieden worden sei.

**Summary of facts and submissions**

I. European patent No. 0 003 172 relating to the use of a deodorant detergent composition and a method for suppressing human body mal-odour was granted on the basis of fifteen claims contained in European patent application No. 79 300 039.9, filed on 10 January 1979 and claiming priority from British application 1286/78 filed on 12 January 1978.

II. Three oppositions were filed against the granted patent. Of the numerous documents cited during the opposition, the following remain relevant to the present decision:

BR-A-81-7604601 (1)  
GB-A-838 240 (3)  
DE-A-2 433 703 (6)  
DE-A-2 805 767 (15)

III. The opposition division revoked the patent whilst the claimed subject-matter was held to be both novel and inventive vis-à-vis the closest prior art as represented by documents (1) and (6); the opposition division considered the objection under Article 100(b) EPC to be well founded. ...

IV. The appellant lodged an appeal against the said decision. Oral proceedings took place on 9 February 1995.

V. With the grounds of appeal, the appellant submitted a new main request, together with five auxiliary requests. The appellant sought to file a sixth auxiliary request at the oral proceedings. The arguments of the appellant both during the written procedure and at the oral proceedings may be summarised as follows:

...

The appellant agreed in general with the findings of the opposition division in respect of novelty and inventive step. However, the appellant pointed out that the question as to whether the early publication of document (1) by the Brazilian Patent Office constituted an abuse in terms of Article 55(1)(a) EPC had not been decided at any point in the proceedings.

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 0 003 172, relatif à l'utilisation d'une composition détergente déodorante et à une méthode pour supprimer les odeurs corporelles désagréables, a été délivré sur la base de quinze revendications contenues dans la demande de brevet européen n° 79 300 039.9, déposée le 10 janvier 1979, qui revendiquait la priorité de la demande britannique n° 1286/78 déposée le 12 janvier 1978.

II. Trois oppositions ont été formées contre le brevet qui avait été délivré. Parmi les nombreux documents cités au cours de l'opposition, les documents qui demeurent pertinents dans le cadre de la présente décision sont les suivants:

BR-A-81-7604601 (1)  
GB-A-838 240 (3)  
DE-A-2 433 703 (6)  
DE-A-2 805 767 (15)

III. La division d'opposition a révoqué le brevet, bien qu'elle ait considéré que l'objet revendiqué était nouveau et impliquait une activité inventive par rapport à l'état de la technique le plus proche, tel que représenté par les documents (1) et (6). Elle a jugé en effet fondée l'objection qui avait été soulevée au titre de l'article 100 b) CBE. ...

IV. Le titulaire du brevet a formé un recours contre ladite décision. Une procédure orale a eu lieu le 9 février 1995.

V. Avec son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a présenté une nouvelle requête principale, ainsi que cinq requêtes subsidiaires. Il a tenté de déposer une sixième requête subsidiaire lors de la procédure orale. Les arguments qu'il a invoqués durant la procédure écrite et au cours de la procédure orale peuvent se résumer comme suit:

.....

Le requérant a accepté d'une manière générale les conclusions de la division d'opposition en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive. Toutefois, il a fait observer qu'à aucun stade de la procédure l'Office n'avait tranché la question de savoir si la publication anticipée du document (1) par l'Office brésilien des brevets constituait un abus au sens de l'article 55(1)a) CBE.

Für Dokument (1), eine am 14. Juli 1976 in Brasilien eingereichte Anmeldung, war ursprünglich die Priorität mehrerer GB-Anmeldungen in Anspruch genommen worden; die älteste dieser Anmeldungen war am 15. Juli 1975 eingereicht worden. Nach brasilianischem Patentrecht hätte das Dokument (1) am 16. August 1977 veröffentlicht werden müssen. Am 31. Dezember 1976 verzichtete der Anmelder jedoch auf alle beanspruchten Prioritäten, was zu einem Aufschub der Veröffentlichung um 12 Monate hätte führen müssen. Trotz dieses Prioritätsverzichts wurde die Anmeldung versehentlich am 16. August 1977, d. h. vor dem Prioritätstag des Streitpatents, veröffentlicht.

VI. ...

Die Beschwerdegegner wollten die Argumente des Beschwerdeführers hinsichtlich der vorzeitigen Veröffentlichung des brasilianischen Dokuments (1) nicht gelten lassen. Diese sei zwar auf ein Versehen des brasilianischen Patentamts zurückzuführen, aber nach Auffassung der Beschwerdegegner sei ein solches Versehen nicht als "offensichtlicher Mißbrauch" im Sinne des Artikels 55 (1) a)EPÜ zu betrachten.

...

VIII. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der am 3. August 1992 eingereichten Hauptanträge oder eines der Hilfsanträge 1, 2, 6, 3, 4 oder 5, die mit Ausnahme des dritten Hilfsantrags ("Hilfsantrag 6") alle am 3. August 1992 eingereicht worden waren.

Die Beschwerdegegner beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Änderungen (*Hauptantrag*)

...

3. *Ausreichende Offenbarung* (Art. 83EPÜ)

...

4. *Klarheit und Stützung* (Art. 84 EPÜ)

...

5. *Priorität* (Art. 87EPÜ)

...

Document (1) was filed in Brazil on 14 July 1976 and originally claimed priority from several GB applications, the earliest having a filing date of 15 July 1975. Under Brazilian patent law, it would have been due for publication on 16 August 1977. However, on 31 December 1976, the applicant abandoned all the claimed priorities which should have delayed the publication for a further 12 months. Notwithstanding this abandonment of priority, the application was erroneously published on 16 August 1977, i.e. before the priority date of the patent in suit.

VI. ...

The respondents contested the appellant's arguments concerning the early publication of the Brazilian document (1). Although this related to a mistake on the part of the Brazilian Patent Office, the respondents did not consider such a mistake to be an "evident abuse" within the meaning of Article 55(1)(a) EPC.

...

VIII. The appellant requested that the contested decision be set aside and the patent maintained on the basis of the main requests filed on 3 August 1992 or on the basis of either one of auxiliary requests 1, 2 or 6 or 3 or 4 or 5 of which all but the third auxiliary request (labelled "Auxiliary Request 6") were filed on 3 August 1992.

The respondents requested that the appeal be dismissed.

#### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. *Amendments (main request)*

...

3. *Sufficiency (Article 83 EPC)*

...

4. *Clarity and support (Article 84 EPC)*

...

5. *Priority (Article 87 EPC)*

...

Le document (1), à savoir la demande déposée au Brésil le 14 juillet 1976, revendiquait initialement la priorité de plusieurs demandes GB, dont la plus ancienne avait été déposée le 15 juillet 1975. Conformément à la loi brésilienne sur les brevets, la demande brésilienne aurait dû être publiée le 16 août 1977, mais le 31 décembre 1976, le demandeur avait renoncé à toutes les priorités qu'il avait revendiquées, ce qui aurait dû retarder la publication de douze mois; néanmoins, à la suite d'une erreur, la demande avait été publiée le 16 août 1977, c'est-à-dire avant la date de priorité du brevet en litige.

VI. ...

Les intimés ont contesté les arguments avancés par le requérant au sujet de la publication anticipée de la demande brésilienne par l'Office brésilien des brevets (document 1). Bien que cette publication ait eu lieu par erreur, les intimés n'ont pas considéré que cette erreur constituait un "abus évident" au sens de l'article 55(1)(a) CBE.

...

VIII. Le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet sur la base des pièces correspondant à la requête principale déposée le 3 août 1992 ou à l'une quelconque des requêtes subsidiaires 1, 2, 6, 3, 4 ou 5, qui ont toutes été déposées le 3 août 1992, à l'exception de la troisième requête subsidiaire (dénommée "requête subsidiaire 6").

Les intimés ont demandé le rejet du recours.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Modifications (requête principale)*

...

3. *Exposé suffisant de l'invention (article 83 CBE)*

...

4. *Revendications claires et fondées sur la description (article 84 CBE)*

...

5. *Priorité (article 87 CBE)*

...

## 6. Mißbrauch (Art. 55 EPÜ)

6.1 In der Entscheidung T 173/83 (ABI. EPA 1987, 465) war die Frage, ob die Ausdrücke "Einreichung der europäischen Patentanmeldung" in Artikel 55 (1) EPÜ und "Tag der europäischen Patentanmeldung" in Artikel 89 EPÜ rechtlich unterschiedliche Bedeutungen haben, wie dies die Regeln für die Auslegung von Verträgen vorschreiben (vgl. das in der Entscheidung G 1/83, ABI. EPA 1985, 60 zitierte Wiener Übereinkommen), zwar geprüft, aber bewußt nicht beantwortet worden. Die Kammer stellt dennoch fest, daß die ausführliche rechtliche Erörterung in der vorstehend genannten Entscheidung (siehe Nr. 5 der Entscheidungsgründe) wohl zu der Schlußfolgerung führen würde, die zu ziehen die Kammer in dem betreffenden Fall aber nicht für erforderlich erachtet hatte, daß den Ausdrücken tatsächlich eine unterschiedliche Bedeutung zukommt.

6.1.1 Auch wenn die Kammer volles Verständnis für das im Namen eines der Einsprechenden vorgebrachte Argument zeigt, wonach im Interesse der Harmonisierung das EPA automatisch der Entscheidung eines nationalen schweizerischen Gerichts folgen sollte, in der ebenfalls die vorstehend genannte Schlußfolgerung gezogen wird, so kann sie dennoch nicht gelten lassen, daß die Harmonisierung des Patentrechts im Wege einer Anpassung des EPÜ - auch wenn dieses nicht völlig eindeutig ist - an Einzelentscheidungen erfolgen sollte, die von nationalen Gerichten der Vertragsstaaten getroffen werden und mehr oder weniger zufälligen Charakter haben.

6.2 Im vorliegenden Fall jedoch läßt sich die Frage der unschädlichen Offenbarung dadurch klären, daß man entscheidet, ob die versehentliche Veröffentlichung durch das brasilianische Patentamt rechtlich einen **offensichtlichen Mißbrauch** im Sinne des Artikels 55 (1) EPÜ darstellte. In diesem Zusammenhang brachten die Beschwerdegegner vor, das brasilianische Patentamt sei eine Behörde einer souveränen Regierung und unterliege deshalb ebenso wie die brasilianische Regierung keinerlei Beschränkungen bei der Behandlung der bei ihm eingereichten Patentanmeldungen. Da souveräne Regierungen und ihre Behörden somit völlig frei nach eigenem Belieben vorgehen könnten, könne die versehentliche Veröffentlichung a priori nicht "verwerflich" sein. Auf eine Frage der Kammer an einen der Beschwerdegegner machten diese von Rechts

## 6. Abuse (Article 55 EPC)

6.1 The question whether or not the terms "filing of the European patent application" in Article 55(1)EPC and "the date of filing the European patent application" in Article 89 EPC do in law have different meanings, as the rules of construing and interpreting statutes enjoins (see the Vienna Convention as discussed in G 5/83, OJ EPO 1985, 64), had been considered but deliberately left undecided in decision T 173/83, OJ EPO 1987, 465. The board nonetheless observes that the detailed legal reasoning set out in the above decision (see para. 5 of the "reasons") would lead to the conclusion, which the board in that case however did not find necessary to draw, that the terms do indeed bear a different meaning.

6.1.1 Whilst this board fully understands the point submitted on behalf of one of the opponents that, in the interests of harmonisation, a Swiss national courts decision, also arriving at the above conclusion, should automatically be followed by the EPO, it cannot accept the premiss that the harmonisation of patent laws should proceed by adjusting and adapting the EPC, even where it was ambiguous, to the random individual findings of the national courts of the contracting states.

6.2 However, in the present case the issue of non-prejudicial disclosure can be resolved by deciding whether the mistaken publication by the Brazilian Patent Office did in law amount to **evident abuse** under Article 55(1)EPC. In this connection, the respondents submitted that since the Brazilian Patent Office was an agency of a sovereign government, it as well as its government was completely unfettered in its actions in relation to patent applications made to the BPO. Thus, given that sovereign governments and their agencies were completely free to do as they pleased, there could be, a priori, "nothing reprehensible" in the mistaken publication. In answer to a question put to one of the respondents by the board, they submitted as a matter of law that all evident abuse under Article 55(1)EPC had to be reprehensible, and since in the

## 6. Abus (article 55 CBE)

6.1 La décision T 173/83, publiée au JO OEB 1987, 465, avait à dessein posé sans la trancher la question de savoir si les termes "le dépôt de la demande de brevet européen" figurant à l'article 55(1)CBE et "la date du dépôt de la demande de brevet européen" figurant à l'article 89 CBE revêtaient un sens différent d'un point de vue juridique, comme le voudraient les règles d'interprétation des législations et traités (cf. la discussion relative à la Convention de Vienne dans la décision G 6/83, JO OEB 1985, 67). La Chambre observe toutefois que le raisonnement juridique détaillé qui avait été développé dans la décision susmentionnée (cf. point 5 des "motifs") tendait à montrer - bien que la chambre compétente n'ait pas jugé utile de tirer une telle conclusion - que ces termes revêtaient en fait un sens différent.

6.1.1 Si la Chambre est tout à fait d'accord pour reconnaître que pour des raisons d'harmonisation, comme l'a fait valoir le représentant de l'un des opposants, l'OEB devrait suivre automatiquement une décision d'une juridiction nationale suisse qui serait elle aussi parvenue à la conclusion exposée ci-dessus, elle ne peut admettre pour autant que l'harmonisation des législations sur les brevets devrait conduire à adapter les dispositions de la CBE, même ambiguës, pour tenir compte des conclusions qui ont pu être tirées dans certains cas particuliers par des juridictions nationales des Etats contractants.

6.2 Toutefois, dans la présente affaire, pour pouvoir conclure à la non-opposabilité de la divulgation, il suffit de décider si la publication effectuée par erreur par l'Office brésilien des brevets constitue en droit un **abus évident** au sens de l'article 55(1)CBE. A cet égard, les intimés ont allégué que l'Office brésilien des brevets étant une administration d'un Etat souverain, il peut, tout comme son gouvernement, agir comme il l'entend à l'égard des demandes de brevets déposées auprès de ses services. Ainsi, les gouvernements souverains et leurs administrations étant totalement libres d'agir à leur guise, cette publication erronée n'avait, a priori, "rien de répréhensible". En réponse à une question posée par la Chambre à l'un des intimés, celui-ci a allégué que d'un point de vue juridique, tout abus évident au sens de l'article

wegen geltend, daß jeder offensichtliche Mißbrauch im Sinne des Artikels 55 (1) EPÜ verwerflich zu sein habe; da dies aber im vorliegenden Fall nicht zutreffen könne, gehöre die brasilianische Patentanmeldung zum Stand der Technik.

6.3 Als Gegenargument brachte der Beschwerdeführer vor, daß sich das brasilianische Patentamt an brasilianisches Recht zu halten habe und daß die versehentliche Veröffentlichung der Patentanmeldung durch das brasilianische Amt einen Rechtsbruch darstelle und deshalb verwerflich sei. Auch wenn er dies nicht ausdrücklich erklärte, so erkannte der Beschwerdeführer mit seiner Argumentation implizit die Richtigkeit der Behauptung an, jeder offensichtliche Mißbrauch im Sinne des Artikels 55 (1) EPÜ habe verwerflich zu sein.

6.4 Selbst wenn durch die Veröffentlichung der Patentanmeldung brasilianisches Recht verletzt worden sein sollte, so muß diese Verletzung als solche nach Ansicht der Kammer nicht zwangsläufig gleichbedeutend sein mit einem **offensichtlichen Mißbrauch** zum Nachteil des Anmelders. Jede Regierung kann, ebenso wie ihre Behörden, subjektive Rechte verletzen, einschließlich der hier in Frage stehenden gewerblichen Rechte. Allerdings stellt nicht jede Verletzung örtlichen Rechts einschließlich des brasilianischen Patentrechts zwangsläufig einen Mißbrauch zum Nachteil der Rechte des Anmelders dar. Ob örtliches Recht verletzt oder beachtet wird, ist - mit anderen Worten - kein relevantes, geschweige denn entscheidendes Kriterium dafür, ob ein offensichtlicher Mißbrauch zum Nachteil der Rechte des Anmelders im Sinne des Artikels 55 (1) a) EPÜ vorliegt. Der in Artikel 55 EPÜ verwendete Begriff "Mißbrauch" ist nämlich weder mit einer bloßen Nichtbeachtung noch mit einer klaren Verletzung der Rechte des Anmelders gleichbedeutend; die beiden Begriffe decken sich nicht. Es mag zwar durchaus zutreffen, daß jeder Mißbrauch der Rechte eines Anmelders auch mit einer Beeinträchtigung oder Verletzung seiner Rechte verbunden ist, aber das Gegenteil ist nicht zwangsläufig der Fall. Wie nachstehend erläutert, ist es bei einem Mißbrauch von entscheidender Bedeutung, welche Absichten derjenige verfolgt, der "mißbräuchlich" handelt.

6.5 Die Art dieser Absichten ergibt sich zwangsläufig aus dem persönlichen und spezifischen Verhältnis zu dem Anmelder oder wird zumindest dadurch beeinflußt. Wenn es zur

instant case this could not apply, the Brazilian patent application did form part of the prior art.

6.3 In rebuttal the appellant submitted that the Brazilian Patent Office had to follow Brazilian law, and that its mistaken publication of the patent application breached that law and was therefore reprehensible. Although he did not state it expressly, this submission implicitly acknowledged the truth of the proposition that all evident abuse under Article 55(1) EPC had to be reprehensible.

6.4 In the board's judgment even if the publication of the patent application had infringed Brazilian law, that in itself may or may not be tantamount to an **evident abuse** in relation to the applicant. All governments, as well as their agencies can infringe personal rights, including commercial rights of the kind here involved. However, not everything done in infringement of local laws, including Brazilian patent laws is of necessity an abuse in relation to applicants' rights. In other words, the infraction or the observance of local laws is not relevant to, let alone decisive to, the existence of an evident abuse in relation to the applicant's rights within the meaning of Article 55(1)(a) EPC. The reason for this is that the term "abuse" as used in Article 55 EPC is not the equivalent of either a mere breach or a clear infringement of the applicant's rights: the two terms are not coterminous. Whilst it may well be true that all abuse of an applicant's rights also involves a breach or infringement of his rights, the converse is not necessarily true. In the case of an abuse, as explained below, the state of mind of the "abuser" is of decisive importance.

6.5 The nature of that state of mind must either be engendered or at least be influenced by his personal and specific relationship with the applicant. Normally where unautho-

55(1) CBE impliquait un acte répréhensible, mais que comme l'on n'avait pas affaire en l'occurrence à un acte répréhensible, la demande de brevet brésilien devait être considérée comme comprise dans l'état de la technique.

6.3 Le requérant a réfuté cet argument en alléguant que l'Office brésilien des brevets devait se conformer à la loi brésilienne, et que comme la publication par erreur de la demande de brevet enfreignait cette loi, elle constituait un acte répréhensible. Sans le dire expressément, le requérant reconnaissait par là-même implicitement que tout abus évident au sens de l'article 55(1) CBE implique un acte répréhensible, comme l'avait affirmé un des intimés.

6.4 De l'avis de la Chambre, même si la publication de la demande de brevet avait enfreint la loi brésilienne, cette infraction ne constituait pas forcément en soi un **abus évident** à l'égard du demandeur. Tous les gouvernements, ainsi que leurs administrations, peuvent être amenés à porter atteinte à certains droits de la personnalité, et notamment à des droits commerciaux comme ceux dont il est question dans la présente espèce. Toutefois, toute infraction à la législation nationale, et en particulier à la loi brésilienne sur les brevets, ne constitue pas nécessairement un abus commis à l'égard des droits du demandeur. En d'autres termes, le respect ou le non-respect de la législation nationale n'est pas un élément important, et encore moins un élément décisif à prendre en considération lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a abus évident à l'égard des droits du demandeur au sens de l'article 55(1) a) CBE. En effet, le terme "abus", tel qu'il est employé à l'article 55 CBE, ne désigne pas soit une simple atteinte aux droits du demandeur, soit une violation caractérisée de ces droits : les deux termes ne se recouvrent pas. Si l'on peut admettre que tout abus à l'égard des droits d'un demandeur implique également une atteinte à ces droits ou une violation de ces droits, l'inverse n'est pas forcément vrai. Dans le cas d'un abus, comme la Chambre va l'expliquer ci-après, l'état d'esprit de l'auteur de l'abus est un élément décisif.

6.5 L'état d'esprit de l'auteur de l'abus doit avoir été, sinon provoqué, tout au moins influencé par la relation personnelle particulière que l'auteur de cet abus entretient avec

unerlaubten Offenbarung von Informationen kommt, hat der Geber der vertraulichen Informationen dem Empfänger in der Regel eine rechtlich durchsetzbare Geheimhaltungspflicht auferlegt. Diese Verpflichtung kann aus den Umständen der Offenbarung selbst herrühren oder, wie dies meistens der Fall ist, in einer ausdrücklichen Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungsvereinbarung festgelegt sein. In beiden Fällen ist dem Empfänger der Informationen bekannt bzw. müßte ihm bekannt sein, welche wirtschaftlichen und rechtlichen Folgen eine unerlaubte Offenbarung aller Voraussicht nach hat. Wenn eine solche Offenbarung entweder vorsätzlich geschieht, um einen Schaden (hier: wirtschaftlichen Schaden) zu verursachen, oder in voller Kenntnis (vgl. Vermutung) des Schadens, der sich hieraus ergeben würde bzw. vernünftigerweise zu erwarten wäre, so käme dies einem Mißbrauch zum Nachteil des Inhabers der Informationen gleich. Andere Maßstäbe gelten allerdings bei einer Offenbarung durch einen Informationsempfänger, der nicht in einem persönlichen oder spezifischen Vertragsverhältnis zu dem Offenbarenden steht, sondern lediglich der Öffentlichkeit gegenüber generell verpflichtet ist, einer Offenbarung vorzubeugen. Im Falle einer solchen Offenbarung infolge bloßer Unachtsamkeit oder eines tatsächlichen Irrtums ist - so verhängnisvoll und nachteilig deren Folgen auch sein mögen - die erforderliche tatsächliche Kenntnis bzw. Vermutung des Schadens und somit eine schuldhaft Unachtsamkeit nicht gegeben, so daß sie auch nicht als offensichtlicher Mißbrauch im Sinne des Artikels 55 (1) a) EPÜ betrachtet werden kann.

6.6 Wie durch Herrn Dr. Tongs Erklärung bestätigt wird, ging im vorliegenden Fall die Offenbarung durch das brasilianische Patentamt auf einen "bedauerlichen Irrtum" zurück, und bedauerliche Irrtümer bzw. einfache Fehler dürfen nicht, wie vorstehend dargelegt, als "Mißbrauch" und schon gar nicht als **offensichtlicher** Mißbrauch gewertet werden, der gemäß Artikel 55 (1) a) EPÜ als verwerflich gilt. Aus den vorstehend genannten Gründen ist die Kammer der Ansicht, daß die Veröffentlichung der brasilianischen Anmeldung nicht auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers

risied disclosure of information takes place, there exists a legally enforceable obligation of confidence between the giver and the recipient of the confidential information. This confidentiality may arise from the circumstances of the disclosure or, as is more often the case, be brought about by an express confidentiality or secrecy agreement. In both cases the recipient of the information would know or should know the likely commercial and legal consequences of any unauthorised disclosure. Such a disclosure, made either with actual intent to cause harm (here commercial damage), or with actual knowledge (cf. constructive knowledge) that some such harm would or could reasonably be expected to result from it, would amount to an abuse in relation to the owner of the information. Different criteria apply to a disclosure by a recipient of information who does not stand in any personal or specific contractual relationship to the discloser but merely owes to the public a general duty to prevent disclosure. Such a disclosure made by dint of mere inadvertence or a genuine mistake, however unfortunate and detrimental its results may turn out to be, is not tainted with the necessary amount of actual or constructive knowledge and therefore culpable inadvertence so as to turn it into an evident abuse within the terms of Article 55(1)(a)EPC.

6.6 In the present case, as confirmed by Dr Tong's declaration, the disclosure by the Brazilian Patent Office was a result of a "lamentable error", and lamentable errors or simple mistakes do not, as was said before, qualify as "abuse", let alone **evident** abuse, which is the standard of reprehensibility laid down by Article 55(1)(a)EPC. For the above reasons, the board finds that the publication of the Brazilian application was not made in consequence of an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor and that, accordingly, the application does form part of the state of the art for the purposes of Articles 54 and

le demandeur. Normalement, en cas de divulgation non autorisée d'informations, il existe entre celui qui donne l'information confidentielle et celui qui la reçoit une obligation de secret, dont le non-respect peut entraîner des poursuites judiciaires. Cette confidentialité peut tenir aux circonstances dans lesquelles s'est effectuée la divulgation ou, comme c'est le plus souvent le cas, elle peut découler d'un accord exprès de confidentialité ou de secret. Dans les deux cas, celui qui reçoit l'information connaît ou devrait connaître les conséquences juridiques et commerciales probables d'une divulgation non autorisée. Devrait être considérée comme un abus commis à l'égard du détenteur de l'information une divulgation qui aurait ainsi été effectuée soit avec une véritable intention de nuire (en l'occurrence, de provoquer un dommage commercial), soit avec une pleine connaissance (cf. connaissance présumée) des dommages qui seraient causés ou qui risqueraient vraisemblablement d'être causés. La situation est toutefois différente lorsque celui qui divulgue l'information qu'il a reçue n'entretient aucune relation personnelle ou contractuelle particulière avec celui qui lui a divulgué des informations, et est seulement tenu d'une manière générale envers le public de ne pas divulguer les informations qu'il a reçues. Si malencontreuses ou préjudiciables que puissent être dans ce cas les conséquences d'une divulgation par inadvertance ou du fait d'une erreur caractérisée, l'auteur de la divulgation ne connaît pas suffisamment ou ne peut être réputé connaître suffisamment ces conséquences et n'a donc pas agi avec la négligence coupable qui serait nécessaire pour qu'il puisse être considéré qu'il a commis un abus évident au sens de l'article 55(1)a)CBE.

6.6 Dans la présente affaire, comme l'a confirmé la déclaration de M. Tong, la divulgation par l'Office brésilien des brevets était imputable à une "erreur regrettable", et des erreurs regrettables ou de simples fautes ne sauraient, comme nous l'avons signalé plus haut, être qualifiées d'"abus", et encore moins "d'abus évident", ce qui est le critère prévu à l'article 55(1)a)CBE pour qu'un acte puisse être qualifié de répréhensible. Pour toutes ces raisons, la Chambre estime que la publication de la demande brésilienne ne résultait pas d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit, et qu'en

zurückging und daß die Anmeldung folglich für die Zwecke der Artikel 54 und 56 EPÜ zum Stand der Technik gehört.

*7. Aufgabe und Lösung*

...

*8. Neuheit*

...

*9. Erfinderische Tätigkeit*

...

10. Da die Kammer beschlossen hat, dem Hauptantrag des Beschwerdeführers stattzugeben, braucht auf die Hilfsanträge nicht mehr eingegangen zu werden.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage des Hauptantrags aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls die Beschreibung entsprechend zu ändern.

56 EPC.

*7. Problem and solution*

...

*8. Novelty*

...

*9. Inventive step*

...

10. Since the board has decided to allow the appellant's main request, it is no longer necessary to consider the auxiliary requests.

**Order**

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

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent on the basis of the main request with consequential amendment to the description if necessary.

conséquence, cette demande est bien comprise dans l'état de la technique au sens des articles 54 et 56 CBE.

*7. Problème et solution*

...

*8. Nouveauté*

...

*9. Activité inventive*

...

10. La Chambre ayant décidé de faire droit à la requête principale du requérant, il n'y a plus lieu d'examiner les requêtes subsidiaires.

**Dispositif**

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance, à charge pour celle-ci de maintenir le brevet sur la base de la requête principale et, le cas échéant, de modifier la description en conséquence.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 1. März 1995  
T 597/92 - 3.3.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss  
Mitglieder: P. P. Bracke  
J. A. Stephens-Ofner

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Blaschim S. p. A.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:  
Syntex Pharmaceuticals International Limited**

**Stichwort: Umlagerungsreaktion/  
BLASCHIM**

**Artikel: 54 (2), 56, 87 (1), 107, 123 (2)  
und (3) EPÜ**

**Schlagwort: "Hauptantrag - kein Disclaimer ohne konkreten Neuheitsangriff" - "erster Hilfsantrag - Neuheit (bejaht); erfinderische Tätigkeit (bejaht) - nicht naheliegende Lösung"**

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 1 March 1995  
T 597/92 - 3.3.1  
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: A. J. Nuss  
Members: P. P. Bracke  
J. A. Stephens-Ofner

**Patent proprietor/Respondent:  
Blaschim S.p.A.**

**Opponent/Appellant: Syntex Pharmaceuticals International Limited**

**Headword: Rearrangement reaction/  
BLASCHIM**

**Article: 54(2), 56, 87(1), 107,  
123(2) and (3) EPC**

**Keyword: "Main request - disclaimer not allowed in the absence of concrete novelty attack" - "First auxiliary request - novelty (yes); inventive step (yes) - non-obvious solution"**

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 1<sup>er</sup> mars 1995  
T 597/92 - 3.3.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président: A.J. Nuss  
Membres: P.P. Bracke  
J.A. Stephens-Ofner

**Titulaire du brevet/intimé:  
Blaschim S.p.A.**

**Opposant/requérant: Syntex Pharmaceuticals International Limited**

**Référence: Réaction de réarrangement/  
BLASCHIM**

**Article: 54(2), 56, 87(1), 107 et 123(2)  
et (3) CBE**

**Mot-clé: "Requête principale - disclaimer non autorisé lorsque la nouveauté n'est pas concrètement mise en cause" - "Première requête subsidiaire - nouveauté (oui); activité inventive (oui); solution non évidente"**