

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.4  
vom 5. August 1998**  
T 377/95 – 3.3.4\*  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey  
Mitglieder: C. Holtz  
D. Harkness

Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
University Patents, Inc.  
Einsprechender/Beschwerdegegner:  
SmithKline Beecham Biologicals SA  
Einsprechender/Beschwerdeführer:  
SmithKline Beecham Biologicals SA  
Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
University Patents, Inc.

Stichwort: Herpes-simplex-Virus/  
UNIVERSITY PATENTS, Inc.

Artikel: 54, 55, 56, 66, 87, 89, 112 EPÜ  
Art. 4, 19 Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)  
Art. 31, 32 Wiener Übereinkommen  
über das Recht der Verträge  
Art. 6 (1) Europäische Konvention  
zum Schutze der Menschenrechte  
und Grundfreiheiten  
Art. 4 Straßburger Übereinkommen  
zur Vereinheitlichung gewisser  
Begriffe des materiellen Rechts der  
Erfindungspatente

Schlagwort: "Mißbrauch" – "Neu-  
heitsschonfrist" – "Prioritätstag" –  
"Geltungsbereich des Artikels 55 (1)  
EPÜ" – "Befassung der Großen  
Beschwerdekammer"

*Leitsatz*

*Der Großen Beschwerdekammer  
wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:*

*Wenn einer europäischen Patent-  
anmeldung eine Priorität zuerkannt  
wird, ist dann für die Zwecke des  
Artikels 55 (1) EPÜ die Frist von  
6 Monaten "vor Einreichung der  
europäischen Patentanmeldung"  
vom Tag der Einreichung der prio-  
ritätsbegründenden Anmeldung  
(Prioritätstag) oder vom tatsächlichen  
Einreichungstag der europäischen  
Patentanmeldung an zu berechnen?*

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.4 dated  
5 August 1998**  
T 377/95 – 3.3.4\*  
(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey  
Members: C. Holtz  
D. Harkness

Patent proprietor/Appellant:  
University Patents, Inc.  
Opponent/Respondent:  
SmithKline Beecham Biologicals SA  
Patent Opponent/Appellant:  
SmithKline Beecham Biologicals SA  
Proprietor/Respondent:  
University Patents, Inc.

Headword: Herpes simplex virus/  
UNIVERSITY PATENTS, Inc.

Article: 54, 55, 56, 66, 87, 89, 112 EPC  
Paris Convention (PC) Art. 4, 19  
Vienna Convention (VC) on the Law  
of Treaties Art. 31, 32  
The European Convention on Human  
Rights and Fundamental Freedoms  
Art. 6(1)  
Strasbourg Convention on the Unifi-  
cation of Certain Parts of Substantive  
Law on Patents for Inventions Art. 4

Keyword: "Abuse" – "Period of  
grace" – "Priority date" – "Scope of  
Article 55(1) EPC" – "Referral to the  
Enlarged Board of Appeal"

*Headnote*

*The following question is referred to  
the Enlarged Board of Appeal:*

*For the purposes of Article 55(1) EPC,  
in the case where a priority is recog-  
nised for a European patent applica-  
tion, is the time period of six months  
"preceding the filing of the European  
patent application" to be calculated  
from the date of filing of the priority  
application (the priority date) or from  
the date of the actual filing of the  
European patent application?*

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre  
de recours technique 3.3.4  
en date du 5 août 1998**  
T 377/95 – 3.3.4\*  
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Présidente : U. M. Kinkeldey  
Membres : C. Holtz  
D. Harkness

Titulaire du brevet/requérant :  
University Patents, Inc.  
Opposant/intimé :  
SmithKline Beecham Biologicals SA  
Opposant/requérant :  
SmithKline Beecham Biologicals SA  
Titulaire du brevet/intimé :  
University Patents, Inc.

Référence : Virus herpes simplex/  
UNIVERSITY PATENTS, Inc.

Article : 54, 55, 56, 66, 87, 89, 112 CBE  
Art. 4, 19 de la Convention de Paris  
(CUP)  
Art. 31, 32 de la Convention de  
Vienne sur le Droit des Traités (CV)  
Art. 6(1) de la Convention  
européenne de sauvegarde des  
Droits de l'Homme et des Libertés  
fondamentales  
Art. 4 de la Convention de  
Strasbourg sur l'unification de  
certains éléments du droit des  
brevets d'invention

Mot-clé : "Abus" – "Délai de grâce" –  
"Date de priorité" – "Champ d'appli-  
cation de l'article 55(1) CBE" – "Sai-  
sine de la Grande Chambre de  
recours"

*Sommaire*

*La question suivante est soumise à la  
Grande Chambre de recours :*

*Aux fins de l'article 55(1) CBE, lors-  
qu'une priorité est reconnue à une  
demande de brevet européen, la  
période de six mois "avant le dépôt  
de la demande de brevet européen"  
doit-elle être calculée à partir de la  
date de dépôt de la demande fondant  
la priorité (date de priorité) ou à  
partir de la date à laquelle la deman-  
de de brevet européen a été effec-  
tivement déposée ?*

\* Das Verfahren ist unter G 3/98 anhängig (siehe  
ABI. EPA 1998, 567).

\* Case pending under G 3/98 (see OJ EPO 1998, 567).

\* Affaire en instance sous le numéro G 3/98 (cf. JO OEB  
1998, 567).

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerden richten sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 7. April 1995, mit der das Streitpatent in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde.

II. Die vorliegende Entscheidung beschränkt sich auf den ersten Hilfsantrag der Beschwerdeführerin/Patentinhaberin, der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 EPÜ die Frage nach dem Geltungsbereich des Artikels 55 (1) EPÜ vorzulegen, der auf einen offensichtlichen Mißbrauch zurückgehende Offenbarungen betrifft.

III. Für die Entscheidung der Kammer über diese Rechtsfrage sind folgende Tatsachen erheblich:

Auf dem 17. Internationalen Kongreß über das Herpesvirus bei Mensch und Tier vom 7.-9. Dezember 1981 in Lyon, Frankreich, hielt Frau Dr. Pereira einen Vortrag (nachstehend "Pereira-Vortrag" genannt). Beide Beteiligten stimmen darin überein, daß sie bei dieser Gelegenheit zwei Lichtbilder mit Daten zeigte, die auch in der ersten prioritätsbegründenden Anmeldung und in der europäischen Patentanmeldung, um die es hier geht, enthalten waren (Tabellen 3 und 4). Die Erfinder (denen Frau Dr. Pereira im Rahmen einer Zusammenarbeit Antikörper aus ihrem Laboratorium geliefert hatte) veröffentlichten im März 1982 im "Journal of Virology", 43:1099-1104, einen Artikel über ihre Forschungsergebnisse, allerdings ohne diese Daten zu erwähnen. Frau Dr. Pereira wurde als Mitverfasserin des Artikels genannt. Der erste von der Patentinhaberin beanspruchte Prioritätstag ist der 18. Februar 1982 (US-Patent 350021). Der zweite beanspruchte Prioritätstag ist der 4. Februar 1983 (US-Patent 463141). Die fragliche europäische Patentanmeldung wurde am 14. Februar 1983 eingereicht.

IV. Es geht um die Frage, ob eine Offenbarung innerhalb von 6 Monaten vor dem Prioritätstag einer europäischen Patentanmeldung unter den Geltungsbereich des Artikels 55 (1) EPÜ fällt, so daß, falls diese Frage bejaht wird, eine Offenbarung, die im Sinne dieser Bestimmung auf einen offensichtlichen Mißbrauch zurückgeht, als unschädlich gilt und folglich nicht zum Stand der Technik gehört.

**Summary of facts and submissions**

I. The appeals lie against the interlocutory decision of 7 April 1995 by the Opposition Division whereby the patent-in-suit was maintained in amended form.

II. The present decision is limited to the appellant/patentee's first auxiliary request for a referral to the Enlarged Board of Appeal under Article 112 EPC of the question of the scope of application of Article 55(1) EPC regarding disclosures due to evident abuse.

III. Facts relevant for the Board's decision on this legal issue are the following:

An oral presentation was made by Dr Pereira at the 17th International Congress on Herpes Virus of Man and Animal held 7-9 December 1981 in Lyon, France (hereinafter "the Pereira presentation"). Both parties agree that Dr Pereira at this occasion presented two slides containing data which appeared also in the first priority application and in the European patent application at issue (tables 3 and 4). The inventors (with whom Dr Pereira had co-operated by providing antibodies from her laboratory) published an article on their results in the Journal of Virology, 43:1099-1104, in March 1982, but without these data. Dr Pereira was included as co-author of the article. The first priority date claimed by the patentee is 18 February 1982 (US patent 350021). The second priority date claimed is 4 February 1983 (US patent 463141). The European patent application at issue was filed on 14 February 1983.

IV. At issue is whether or not a disclosure made within six months before the priority date of a European patent application falls within the purview of Article 55(1) EPC, so that, if the answer to this question is yes, a disclosure which is found to be due to an evident abuse as required under this provision will be considered non-prejudicial and consequently not belong to the state of the art.

**Exposé des faits et conclusions**

I. Les recours sont dirigés contre la décision intermédiaire de la division d'opposition en date du 7 avril 1995, par laquelle le brevet en cause a été maintenu sous une forme modifiée.

II. La présente décision se limite à la première requête subsidiaire du requérant/titulaire du brevet tendant à soumettre à la Grande Chambre de recours, en vertu de l'article 112 CBE, la question de savoir quel est le champ d'application de l'article 55(1) CBE relatif aux divulgations résultant d'un abus évident.

III. Les faits pertinents aux fins de la décision à rendre par la Chambre sur cette question de droit sont les suivants :

Lors du 17<sup>e</sup> Congrès international sur le virus de l'herpès chez l'être humain et l'animal, qui a eu lieu du 7 au 9 décembre 1981 à Lyon, en France, Mme Pereira a effectué un exposé oral (ci-après dénommé "l'exposé Pereira"). Les deux parties s'accordent à reconnaître que Mme Pereira a présenté à cette occasion deux diapositives qui comportaient des données figurant également dans la première demande fondant la priorité et dans la demande de brevet européen en cause (tableaux 3 et 4). Les inventeurs (avec lesquels Mme Pereira avait coopéré en fournissant des anticorps provenant de son laboratoire) ont publié un article sur leurs résultats dans le Journal of Virology, 43: 1099-1104, en mars 1982, sans toutefois y inclure ces données. Mme Pereira était mentionnée en tant que co-auteur de cet article. La première date de priorité revendiquée par le titulaire du brevet est le 18 février 1982 (brevet US 350021), et la deuxième le 4 février 1983 (brevet US 463141). La demande de brevet européen en cause a été déposée le 14 février 1983.

IV. La question qui se pose est de savoir si une divulgation effectuée dans les six mois précédant la date de priorité d'une demande de brevet européen relève de l'article 55(1) CBE. S'il est répondu par l'affirmative à cette question, une divulgation dont il est conclu qu'elle résulte d'un abus évident, comme l'exige cette disposition, sera considérée comme non opposable et ne sera donc pas comprise dans l'état de la technique.

V. Zur Frage der richtigen Auslegung des Artikels 55 EPÜ machen die Beteiligten im wesentlichen folgendes geltend:

#### Die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin

a) Um den Stand der Technik definieren zu können, der für eine Entscheidung nach Artikel 100 a) EPÜ in Betracht zu ziehen sei, müsse die Kammer zunächst entscheiden, ob der Pereira-Vortrag auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seiner Rechtsvorgänger nach Artikel 55 (1) a) EPÜ zurückgehe und, falls dies bejaht werde, ob der maßgebende Tag für die Berechnung der Sechsmonatsfrist gemäß diesem Artikel die Unionspriorität oder der Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung sei.

b) Die Einspruchsabteilung habe die erste Frage nicht beantwortet, aber die Anwendbarkeit des Artikels 55 (1) a) EPÜ auf den vorliegenden Fall mit der Begründung verneint, der Pereira-Vortrag sei mehr als 6 Monate vor der tatsächlichen Einreichung der vorliegenden europäischen Patentanmeldung gehalten worden. Damit habe sie eine frühere Entscheidung einer anderen Einspruchsabteilung – in der Sache Passoni/Stand Structure, veröffentlicht in EPOR 1992, 79 – nicht berücksichtigt, der zufolge Artikel 55 EPÜ auf die Sechsmonatsfrist vor dem Prioritätstag einer europäischen Patentanmeldung anwendbar sei.

c) Artikel 89 EPÜ besage, daß das Prioritätsrecht die Wirkung hat, daß der Anmeldetag einer Unionsanmeldung (Prioritätsanmeldung) als Tag der europäischen Patentanmeldung gilt. Die Artikel 55 und 56 EPÜ bezögen sich ebenfalls auf Vorveröffentlichungen und auf den Stand der Technik und ergänzten Artikel 54 EPÜ, auf den sie ausdrücklich verwiesen. Deshalb müsse sich der Tag der "Einreichung der europäischen Patentanmeldung" nach Artikel 55 (1) EPÜ mit dem in Artikel 54 (2) EPÜ genannten Tag decken, und der "Stand der Technik" müsse für die Zwecke der Artikel 54 (1) und 56 EPÜ ein und derselbe sein.

d) Das Argument, Artikel 55 EPÜ könne nur so ausgelegt werden, daß er sich auf die tatsächliche Einreichung der europäischen Patentanmeldung beziehe, da er in Artikel 89 EPÜ nicht erwähnt sei, lasse außer acht, daß auch Artikel 56 EPÜ dort nicht erwähnt sei. Niemand schließe daraus, daß bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit einer Anmel-

V. On the question of the appropriate interpretation of Article 55 EPC the parties argue essentially as follows:

#### The appellant/patentee

(a) In order to define the prior art to be considered for a decision under Article 100(a) EPC the Board would first have to decide whether or not the Pereira presentation was due to an evident abuse in relation to the applicant or his predecessors under Article 55(1)(a) EPC, and if answered in the affirmative, whether the relevant date for the calculation of the six-months term stipulated in that Article was the convention priority date or the date of the filing of the European patent application.

(b) The Opposition Division did not answer the first question but denied the applicability of Article 55(1)(a) EPC to the present case on the ground that the Pereira presentation had occurred more than six months before the actual filing of the present European patent application. The Opposition Division thereby disregarded an earlier decision of another Opposition Division, Passoni/Stand Structure, published in EPOR 1992, 79, in which Article 55 EPC was found to be applicable to the six-month period before the priority date of a European patent application.

(c) Article 89 EPC redefines the date of filing as the priority date in the case of a convention application by the provision that the right of priority has the effect that the date of priority should count as the date of filing of the European patent application. Articles 55 and 56 EPC also relate to prior publications and the state of the art and supplement Article 54 EPC, referring explicitly to it. Therefore the date of "the filing of the European patent application" under Article 55(1) EPC must be the same date as in Article 54(2) EPC and "the state of the art" for the purposes of Articles 54(1) and 56 EPC must be identical.

(d) The argument that Article 55 EPC could only be interpreted to refer to the actual filing of the European patent application since it is not mentioned in Article 89 EPC missed the point that Article 56 EPC also is not mentioned there. No one would conclude from this that a priority should be ignored when considering the inventive step of an application.

V. S'agissant de l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 55 CBE, les parties ont pour l'essentiel invoqué les arguments suivants :

#### Le requérant/titulaire du brevet

a) Pour définir l'état de la technique à prendre en considération aux fins d'une décision au titre de l'article 100a) CBE, la Chambre doit en premier lieu déterminer si l'exposé Pereira résulte d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de ses prédécesseurs en droit, conformément à l'article 55(1)a) CBE, et si oui, si la date pertinente pour le calcul du délai de six mois prévu dans cet article est la date de priorité unioniste ou la date de dépôt de la demande de brevet européen.

b) La division d'opposition n'a pas répondu à la première question, mais a refusé d'appliquer l'article 55(1)a) CBE en l'espèce, au motif que l'exposé Pereira avait eu lieu plus de six mois avant la date de dépôt effective de la présente demande de brevet européen. Ce faisant, elle n'a pas tenu compte d'une décision antérieure rendue par une autre division d'opposition dans l'affaire Passoni/Stand Structure et publiée in EPOR 1992, 79, où il avait été estimé que l'article 55 CBE s'appliquait à la période de six mois précédant la date de priorité d'une demande de brevet européen.

c) En prévoyant que par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen, l'article 89 CBE redéfinit la date de dépôt comme étant la date de priorité dans le cas d'une demande unioniste. Les articles 55 et 56 CBE, qui portent également sur les publications antérieures et sur l'état de la technique, complètent l'article 54 CBE, auquel ils font expressément référence. Par conséquent, la date de "dépôt de la demande de brevet européen" visée à l'article 55(1) CBE doit être la même qu'à l'article 54(2) CBE, et "l'état de la technique" aux fins des articles 54(1) et 56 CBE doit également être identique.

d) L'argument selon lequel l'article 55 CBE n'étant pas mentionné à l'article 89 CBE, il vise uniquement la date à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée, méconnaît le fait que l'article 56 CBE n'y est pas davantage cité. Nul n'en conclurait pour autant qu'il convient de ne pas tenir compte d'une priorité lors de l'examen de l'activité inven-

dung eine Priorität nicht berücksichtigt werden sollte. Dieselbe rechtliche Konstruktion müsse deshalb für Artikel 55 EPÜ gelten, in dem es um besondere Fälle der Anwendung des Artikels 54 EPÜ gehe. Werde der "Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung" in Artikel 54 (2) EPÜ in Anbetracht des Artikels 89 EPÜ effektiv durch den Prioritätstag ersetzt, so müsse dies zwangsläufig auch für die "Einreichung der europäischen Patentanmeldung" in Artikel 55 (1) EPÜ gelten.

e) Es wäre zutiefst ungerecht, wenn der Anmelder, der die erste Anmeldung innerhalb von 6 Monaten nach der Offenbarung eingereicht habe, dafür bestraft würde, daß er nicht auch die europäische Anmeldung innerhalb dieses Zeitraums eingereicht habe. In mehr als 90 % aller europäischen Patentanmeldungen werde eine frühere Unionspriorität in Anspruch genommen. Schränke das EPA in der Praxis die Anwendung des Artikels 55 EPÜ ein, so werde der durch diese Bestimmung vorgesehene Schutz von Prioritätsrechten illusorisch. Die Patentinhaberin habe von der Offenbarung durch Frau Dr. Pereira erst 1992 erfahren.

f) Deshalb sollte der Großen Beschwerdekammer die folgende Frage vorgelegt werden:

Wenn die Artikel 54 und 55 EPÜ auf die Offenbarung einer Erfindung angewandt werden, die unmittelbar oder mittelbar auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seiner Rechtsvorgänger zurückgeht, endet dann die sechsmonatige Schonfrist nach Artikel 55 (1) a) EPÜ am Prioritätstag oder am späteren europäischen Anmeldetag?

#### **Beschwerdeführerin/Einsprechende**

g) Die Ansprüche 1 und 2 des Patents in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung seien in Anbetracht des Pereira-Vortrags nicht neu. Artikel 55 EPÜ sei auf diese Offenbarung nicht anwendbar, da sie mehr als 12 Monate vor der Einreichung der europäischen Anmeldung stattgefunden habe. Das EPÜ lasse daran insofern keinen Zweifel, als nach Artikel 89 EPÜ der Anmeldetag nur für die Zwecke der Artikel 54 (2), 54 (3) und 60 (2) EPÜ – nicht aber des Artikels 55 EPÜ – durch den Prioritätstag ersetzt werden könne. Artikel 55 EPÜ bezwecke eine Abwägung der berechtigten Interessen eines potentiellen Patentinhabers, dem Unrecht widerfahren sei, gegen die Interessen der Allgemeinheit. Damit ein Patentinhaber von der in Artikel 55 EPÜ enthaltenen Ausnahmeregelung pro-

The same rationale must therefore apply to Article 55 EPC which deals with special instances of the application of Article 54 EPC. If "the filing of the European patent application" in Article 54(2) EPC were effectively replaced by the priority date in view of Article 89 EPC, this must necessarily also apply to "the filing of the European patent application" in Article 55(1) EPC.

(e) It would be grossly unjust if the applicant, having filed the first application within six months from the disclosure, were to be punished for not having also filed the European application within that period. More than 90% of all European patent applications claim an earlier convention priority date. If EPO practice were to restrict the application of Article 55 EPC, the protection provided by the provision on priority rights would become illusory. The patentee only learned about the Pereira disclosure in 1992.

(f) The following question should therefore be referred to the Enlarged Board of Appeal:

When applying Articles 54 and 55 EPC to a disclosure of the invention which was due to, or in consequence of, an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessors, does the six-month period of grace permitted under Article 55(1)(a) EPC end on the priority date or the later European filing date?

#### **The appellant/opponent**

(g) Claims 1 and 2 of the patent as maintained by the Opposition Division lack novelty in view of the Pereira presentation. Article 55 EPC is not applicable to this disclosure, since it occurred more than 12 months before the filing of the EP application. The EPC is quite clear in this respect in that Article 89 EPC allows for the replacement of the filing date by the priority date only with respect to Articles 54(2), 54(3) and 60(2) EPC, not Article 55 EPC. The purpose of Article 55 EPC is to strike a balance between the legitimate interests of a potential patentee who has been wronged and the public at large. To enable a patentee to benefit from the exception provided by Article 55 EPC he must for his part act quickly and file his European patent. If this were not done

tive de l'objet de la demande. Le même raisonnement doit donc s'appliquer à l'article 55 CBE, qui porte sur des cas particuliers d'application de l'article 54 CBE. Si le "dépôt de la demande de brevet européen" visé à l'article 54(2) CBE était effectivement remplacé par la date de priorité eu égard à l'article 89 CBE, cela vaut nécessairement aussi pour le "dépôt de la demande de brevet européen" visé à l'article 55(1) CBE.

e) Il serait tout à fait injuste que le demandeur qui a déposé la première demande dans les six mois suivant la divulgation soit puni lorsqu'il n'a pas également déposé la demande européenne durant cette période. Plus de 90% de l'ensemble des demandes de brevet européen revendiquent une date de priorité unioniste antérieure. Si la pratique de l'OEB devait restreindre l'application de l'article 55 CBE, la protection conférée par la disposition sur les droits de priorité serait illusoire. Ce n'est qu'en 1992 que le titulaire du brevet a été informé de l'exposé Pereira.

f) En conséquence, il conviendrait de soumettre à la Grande Chambre de recours la question suivante :

Lorsque l'on applique les articles 54 et 55 CBE à une divulgation de l'invention qui résulte directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de ses prédécesseurs en droit, le délai de grâce de six mois autorisé par l'article 55(1)a) CBE expire-t-il à la date de priorité ou à la date de dépôt ultérieure de la demande européenne ?

#### **Le requérant/opposant**

g) Les revendications 1 et 2 du brevet tel que maintenu par la division d'opposition sont dénuées de nouveauté au regard de l'exposé Pereira. L'article 55 CBE ne s'applique pas à cette divulgation, étant donné qu'elle a eu lieu plus de douze mois avant le dépôt de la demande EP. A cet égard, la CBE est tout à fait claire, dans la mesure où l'article 89 CBE autorise le remplacement de la date de dépôt par la date de priorité uniquement pour l'application des articles 54(2) et (3), ainsi que 60(2) CBE, et non de l'article 55 CBE. Cet article a pour but de concilier les intérêts légitimes d'un titulaire de brevet potentiel qui a subi un préjudice et ceux du public en général. Si le titulaire d'un brevet veut bénéficier de l'exception prévue à l'article 55 CBE, il doit agir rapidement et déposer une demande de

fitieren könne, müsse er schnell handeln und eine europäische Patentanmeldung einreichen. Geschehe dies nicht innerhalb von 6 Monaten nach der Offenbarung, so werde dem Erfordernis des Artikels 55 EPÜ nicht Genüge getan, so daß es der Öffentlichkeit dann freistehe, von der Offenbarung Gebrauch zu machen.

h) In der Entscheidung T 173/83 werde – wenn auch nur als obiter dictum – bemerkt, die vorbereitenden Arbeiten zur Münchner Diplomatischen Konferenz zeigten, daß der Wortlaut des Artikels 55 EPÜ ausdrücklich gewählt worden sei, um sicherzustellen, daß diese Frist nicht an den Prioritätstag, sondern an den tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung geknüpft werde. Die Pereira-Offenbarung falle demzufolge nicht unter Artikel 55 EPÜ und gehöre somit zum Stand der Technik.

i) Es sei nicht nötig, die Große Beschwerdekammer mit dieser Frage zu befassen, da die Kammer ohne weiteres selbst über diese Rechtsfrage entscheiden könne, wobei sie sich von den Bemerkungen der Kammer in der Entscheidung T 173/83 leiten lassen solle. Ferner sei die Frage für das weitere Schicksal des Patents nicht entscheidend, da es ohnehin durch eine andere Druckschrift (Madras-Dissertation, Druckschrift A 1) vorweggenommen werde. Sie sei nicht einmal für die Frage des Artikels 55 EPÜ ausschlaggebend, da die Patentinhaberin einen offensichtlichen Mißbrauch nicht nachgewiesen habe.

### Entscheidungsgründe

#### Zulässigkeit

1. Beide Beschwerden sind zulässig.

#### Geltungsbereich des Artikels 55 (1) a) EPÜ – Praxis des EPA

2. Bislang gibt es keine Entscheidung einer Beschwerdekammer, in der die hier zur Debatte stehende Frage gelöst worden wäre. Die Kammern haben den Geltungsbereich des Artikels 55 (1) a) EPÜ in einer Reihe von Fällen erörtert, aber nicht darüber entschieden, weil die betreffenden Offenbarungen nach ihrer Erkenntnis nicht – wie in diesem Artikel vorausgesetzt – auf einen offensichtlichen Mißbrauch zurückgingen (siehe z. B. die Entscheidungen T 173/83, ABI. EPA 1987, 465; T 830/90, ABI. EPA 1994, 713; T 436/92 vom 20. März 1995 und T 585/92 vom 9. Februar 1995).

within six months of the disclosure, the requirement of Article 55 EPC would not be met and the public would then be free to make use of the disclosure.

(h) Decision T 173/83 notes, albeit obiter dictum, that the travaux préparatoires of the Munich Diplomatic Conference showed that the wording of Article 55 EPC was expressly chosen to ensure that this period would not be understood as relating to the date of priority, but to the actual date when the European patent application was filed. Accordingly, the Pereira disclosure does not fall within the provision of Article 55 EPC and thus belongs to the state of the art.

(i) There is no need to refer a question on this point to the Enlarged Board of Appeal as the Board of Appeal is perfectly competent to take a decision on this question of law, on which it should be guided by the comments in decision T 173/83 of the previous Board of Appeal. Further, the question is not determinative for the outcome of the patent, since the patent is in any case anticipated by another document (Madras thesis, document A 1). It is not even determinative for the Article 55 EPC point as the patentee has failed to show evident abuse.

### Reasons for the decision

#### Admissibility

1. Both appeals are admissible.

#### The scope of application of Article 55(1)(a) EPC – EPO practice

2. There is to date no decision by any Board of Appeal which has resolved the question at issue here. The scope of application of Article 55(1)(a) EPC has been discussed in a number of cases, but left undecided, on the ground that the Board had come to the conclusion that the disclosure in question had not been due to an evident abuse as required under that Article (see e.g. decisions T 173/83, OJ EPO 1987, 465; T 830/90, OJ EPO 1994, 713; T 436/92 of 20 March 1995 and T 585/92 of 9 February 1995).

brevet européen. S'il ne le fait pas dans les six mois suivant la divulgation, l'exigence de l'article 55 CBE n'est pas remplie, auquel cas le public est libre d'utiliser la divulgation.

h) Dans la décision T 173/83, la chambre relève, quoiqu'à titre d'opinion incidente, qu'il ressort des Travaux préparatoires à la Conférence diplomatique de Munich que le libellé de l'article 55 CBE a été expressément choisi pour assurer que le délai soit compris comme ne se rapportant pas à la date de priorité mais à la date réelle de dépôt de la demande de brevet européen. Par conséquent, la divulgation Pereira ne relève pas de l'article 55 CBE et fait donc partie de l'état de la technique.

i) Il n'est pas nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours à ce sujet, car la Chambre est parfaitement compétente pour statuer sur cette question de droit, en se fondant sur les observations formulées par la chambre dans l'affaire T 173/83. En outre, la question n'est pas déterminante pour l'issue du brevet, vu que son objet est de toute manière antérieur par un autre document (Thèse Madras, document A 1). Elle n'est même pas décisive pour la question de l'article 55 CBE, étant donné que le titulaire du brevet n'a pas démontré qu'il y avait eu abus évident.

### Motifs de la décision

#### Recevabilité

1. Les deux recours sont recevables.

#### Champ d'application de l'article 55(1)a) CBE – Pratique de l'OEB

2. A ce jour, les chambres n'ont rendu aucune décision qui apporte une réponse à cette question. Elles ont examiné le champ d'application de l'article 55(1)a) CBE dans un certain nombre d'affaires, mais n'ont jamais statué sur cette question, car les divulgations en question ne résultaient pas d'un abus évident, comme l'exige cet article (cf. par ex. les décisions T 173/83, JO OEB 1987, 465; T 830/90, JO OEB 1994, 713; T 436/92 en date du 20 mars 1995 et T 585/92 en date du 9 février 1995).

Es sei schon jetzt darauf hingewiesen, daß der Geltungsbereich der hier für richtig befunden wird, auch für Fälle nach Artikel 55 (1) b) EPÜ gilt, der Offenbarungen auf bestimmten internationalen Ausstellungen betrifft.

3. Keine Gesetzesbestimmung kann jedoch auf einen Sachverhalt angewandt werden, wenn nicht zuvor geklärt worden ist, daß sie auf eben-diesen Sachverhalt rechtlich anwendbar ist. Entgegen der Annahme der Patentinhaberin, als erstes müsse die Frage entschieden werden, ob der Pereira-Vortrag auf einen offenkundigen Mißbrauch zurückgehe, muß die Kammer somit zunächst die Frage nach dem Geltungsbereich des Artikels 55 (1) a) EPÜ prüfen. Daraus folgt weiter, daß das Argument der Einsprechenden, auf die Beantwortung der Frage nach dem Geltungsbereich komme es nicht an, solange ein offensichtlicher Mißbrauch nicht nachgewiesen sei, ebenfalls fehlgeht. Erweist es sich, daß diese Bestimmung nur für die Sechsmonatsfrist vor der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung gilt, stellt sich die Frage nach einer unschädlichen Offenbarung erst gar nicht, und der Pereira-Vortrag gehört zum Stand der Technik.

4. Die einzige Entscheidung einer Instanz des EPA, in der es um diese Frage geht, ist die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 8. Juli 1991 über die Anmeldung Nr. 82 107 958.9, der sogenannte Passoni-Fall. Darin wurde festgestellt, daß – bei Abwägung aller Umstände – zwingende Gründe dafür sprächen, Artikel 55 (1) a) EPÜ auf die Sechsmonatsfrist vor dem Prioritätstag einer europäischen Patentanmeldung anzuwenden. Das Hauptargument der Einspruchsabteilung scheint gewesen zu sein, daß der durch die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) garantierte Anspruch auf Prioritätsrechte gewahrt werden müsse. Es wurde festgestellt, daß in der großen Mehrheit der beim EPA eingereichten Anmeldungen eine Priorität in Anspruch genommen werde. Da das EPÜ ein regionales Abkommen nach Artikel 19 PVÜ sei, müsse das Übereinkommen zwangsläufig PVÜ-konform ausgelegt werden. Dies bedeute, daß das EPA einem Anmelder nicht mitteilen dürfe, er verliere sein Patent, weil er seine Anmeldung zunächst bei einem nationalen Amt eingereicht habe, was nicht geschehen wäre, wenn er die Anmeldung unmittelbar beim EPA eingereicht hätte. In diesem Zusammenhang hat die Einspruchsabteilung auch auf Artikel 66 EPÜ verwiesen, der garan-

It may be noted here that whichever scope is found to be the justified one, it will apply equally to cases under Article 55(1)(b) EPC, which concerns disclosures at certain international exhibitions.

3. However, no legal provision can be applied to a factual incident unless it is previously established that it is legally applicable to this same incident. Hence, contrary to the patentee's assumption that the first question to be resolved is whether or not the Pereira presentation was due to an evident abuse, the Board has to start by examining the question of the scope of application of Article 55(1)(a) EPC. From this follows further that the opponent's argument that an answer to the question of the scope of application is not determinative as long as evident abuse has not been proven also fails. If it is found that this provision only applies to the six-month period preceding the actual filing of the European patent application, the question of a non-prejudicial disclosure never arises and the Pereira presentation is part of the state of the art.

4. The only decision by an organ of the EPO dealing with this question is the Opposition Division decision of 8 July 1991 on application No. 82 107 958.9, the so-called Passoni case, in which it was found that – on balance – there were overriding reasons in favour of the applicability of Article 55(1)(a) EPC to the six-month period preceding the priority date of a European patent application. The main argument of the Opposition Division seems to have been the safeguarding of the right to priority rights guaranteed by the Paris Convention, the PC. It was noted that a vast majority of applications filed at the EPO claimed priority. As the EPC was a regional agreement under Article 19 of the PC, the Opposition Division argued that the EPC necessarily must be interpreted such as to conform to the PC. This meant that the EPO would be wrong to tell an applicant that because he had filed his application first with a national office he must lose his patent, whereas if he had filed directly with the EPO, his right to the patent would have been upheld. In this context the Opposition Division also referred to Article 66 EPC, which guaranteed that a European patent application which had been accorded a date of filing should be equivalent to a regular

L'on notera que quel que soit le champ d'application qui sera considéré comme justifié, il s'appliquera également aux cas visés à l'article 55(1)(b) CBE relatif aux divulgations réalisées lors de certaines expositions internationales.

3. Toutefois, aucune disposition légale ne saurait s'appliquer à un fait, s'il n'a pas été établi auparavant qu'elle peut juridiquement s'appliquer à ce même fait. Aussi, contrairement à l'hypothèse émise par le titulaire du brevet, selon laquelle la première question à résoudre est de savoir si l'exposé Pereira résulte d'un abus évident, la Chambre doit commencer par examiner la question du champ d'application de l'article 55(1)(a) CBE. Il s'ensuit également que l'argument de l'opposant, selon lequel il n'est pas déterminant de répondre à la question du champ d'application tant que l'existence d'un abus évident n'a pas été prouvée, est inopérant. S'il est conclu que cette disposition s'applique uniquement à la période de six mois précédant le dépôt effectif de la demande de brevet européen, la question de la divulgation non opposable ne se pose pas et l'exposé Pereira est compris dans l'état de la technique.

4. La seule décision qui a été prononcée sur cette question par une instance de l'OEB est la décision en date du 8 juillet 1991 que la division d'opposition a rendue dans l'affaire Passoni au sujet de la demande 82 107 958.9, et selon laquelle, tout bien considéré, il existe des raisons impératives justifiant l'application de l'article 55(1)(a) CBE à la période de six mois précédant la date de priorité de la demande de brevet européen. Il semble que la division d'opposition ait essentiellement fait valoir la sauvegarde du droit au droit de priorité garanti par la Convention de Paris (CUP). Elle a relevé que la vaste majorité des demandes déposées auprès de l'OEB revendiquent une priorité. La CBE étant un arrangement régional selon l'article 19 CUP, la division d'opposition a soutenu que la CBE devait obligatoirement être interprétée de manière conforme à la CUP. Cela signifie que l'OEB ne peut déclarer à un demandeur qu'il doit perdre son brevet, parce qu'il a d'abord déposé sa demande auprès d'un office national, alors que son droit au brevet aurait été maintenu s'il avait déposé directement sa demande auprès de l'OEB. Dans ce contexte, la division d'opposition a également fait référence à l'article 66 CBE, qui garantit que la demande de brevet européen à laquelle une date

tiere, daß eine europäische Patentanmeldung, deren Anmeldetag feststehe, die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung habe, gegebenenfalls mit der für die europäische Patentanmeldung in Anspruch genommenen Priorität.

5. In der von der Einsprechenden angeführten Entscheidung T 173/83 (a. a. O.) wurde diese Frage nicht geklärt. Die Kammer stellte darin fest, daß Artikel 55 (1) a) EPÜ anscheinend auf die Sechsmonatsfrist vor dem tatsächlichen Einreichungstag beschränkt sei, auch wenn hierzu keine einhellige Lehrmeinung vorliege; sie gelangte aber zu dem Schluß, daß auf diese Frage nicht eingegangen werden müsse, da die Offenbarung nicht auf einen offensichtlichen Mißbrauch zurückgehe (Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

6. In der Entscheidung T 830/90 (a. a. O.) machte sich die Kammer dieselbe Betrachtungsweise zu eigen und kam zu dem Ergebnis, es erübrige sich, auf die Frage der Unschädlichkeit der Offenbarung nach Artikel 55 (1) a) EPÜ einzugehen, da der Beweis der offenkundigen Vorbenutzung nicht lückenlos erbracht sei (Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

7. In der Entscheidung T 436/92 (a. a. O.) führte die Kammer aus, daß eigentlich zuerst über die Anwendbarkeit des Artikels 55 EPÜ entschieden werden müsse; da sie aber einen offensichtlichen Mißbrauch nicht festgestellt habe, könne auf eine Erörterung dieses Punkts verzichtet werden, wobei sie davon ausgehe, daß der Artikel für die Sechsmonatsfrist vor dem Prioritätstag gelte (Nr. 5.1 der Entscheidungsgründe).

8. In der Entscheidung T 585/92 (a. a. O.) wurde auf die Feststellung in der Entscheidung T 173/83 (a. a. O.) verwiesen, daß über den Geltungsbereich des Artikels 55 (1) a) EPÜ nicht entschieden werden müsse, wenn eine Offenbarung nicht auf einen offensichtlichen Mißbrauch zurückgehe.

#### *Artikel 55 (1) a) und 89 EPÜ*

9. Artikel 55 (1) a) EPÜ lautet einschließlich Überschrift wie folgt:

„Unschädliche Offenbarungen

(1) Für die Anwendung des Artikels 54 bleibt eine Offenbarung der Erfindung außer Betracht, wenn sie nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar zurückgeht:

national filing, where appropriate with the priority claimed for the European patent application.

5. Decision T 173/83 (loc. cit.), cited by the opponent, did not resolve this question. In this decision the Board noted that there seemed to be a limitation of Article 55(1)(a) EPC to the six-month period preceding the effective date of filing, although there was no unanimity of doctrine, but concluded that a reply to this question was not necessary as in the Board's opinion the disclosure did not arise from an evident abuse (point 5 of the reasons).

6. Decision T 830/90 (loc. cit.) took the same approach, concluding that, as the evidence of prior public use was incomplete, it was superfluous to discuss the question of the non-prejudicial disclosure pursuant to Article 55(1)(a) EPC (point 4 of the reasons).

7. In decision T 436/92 (loc. cit.), the Board found that the applicability of Article 55 EPC rightly should be the first question to be decided, but nevertheless concluded that it could forgo a discussion on this point, presuming the Article to apply to the six-month period preceding the priority date, on account of the fact that it did not find any evident abuse (point 5.1 of the reasons).

8. Decision T 585/92 (loc. cit.) referred to the finding of T 173/83 (loc. cit.) that where a disclosure was not found to have been caused by evident abuse, a decision on the scope of application of Article 55(1)(a) EPC was not necessary.

#### *Articles 55(1)(a) and 89 EPC*

9. Article 55(1)(a) EPC reads, heading included:

“Non-prejudicial disclosures

(1) For the application of Article 54 a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:

de dépôt a été accordée a la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de brevet européen.

5. La décision T 173/83 (loc. cit.), citée par l'opposant, n'a pas apporté de réponse à cette question. Dans cette affaire, la chambre avait relevé que l'article 55(1)(a) CBE semblait être limité à la période de six mois précédant la date effective de dépôt, bien qu'il n'y eût pas unanimité de la doctrine sur ce point, mais a conclu qu'une réponse à cette question n'était pas nécessaire en l'espèce car la divulgation ne résultait pas d'un abus évident (point 5 des motifs).

6. La décision T 830/90 (loc. cit.) suit la même approche, la chambre ayant conclu qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la question de la divulgation non opposable conformément à l'article 55(1)(a) CBE, au motif que les preuves relatives à l'utilisation antérieure publique étaient incomplètes (point 4 des motifs).

7. Dans la décision T 436/92 (loc. cit.), la chambre a estimé qu'il convenait à juste titre de trancher en premier lieu la question de l'applicabilité de l'article 55 CBE, mais n'ayant en l'espèce constaté aucun abus évident, elle a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'examiner ce point et a présumé que cet article s'appliquait à la période de six mois précédant la date de priorité (point 5.1 des motifs).

8. La décision T 585/92 (loc. cit.) fait référence à la conclusion énoncée dans l'affaire T 173/83 (loc. cit.), à savoir qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur le champ d'application de l'article 55(1)(a) CBE lorsqu'il est conclu que la divulgation ne résulte pas d'un abus évident.

#### *Articles 55(1)(a) et 89 CBE*

9. L'article 55(1)(a) CBE s'énonce comme suit, titre compris :

“Divulgations non opposables

(1) Pour l'application de l'article 54, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement :

a) auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder"

(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or".

a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou".

10. Artikel 89 EPÜ lautet einschließlich Überschrift wie folgt:

10. Article 89 EPC reads, heading included:

10. L'article 89 CBE s'énonce comme suit, titre compris :

"Wirkung des Prioritätsrechts

"Effect of priority right

"Effet du droit de priorité

Das Prioritätsrecht hat die Wirkung, daß der Prioritätstag als Tag der europäischen Patentanmeldung für die Anwendung des Artikels 54 Absätze 2 und 3 sowie des Artikels 60 Absatz 2 gilt."

The right of priority shall have the effect that the date of priority shall count as the date of filing of the European patent application for the purposes of Article 54, paragraphs 2 and 3, and Article 60, paragraph 2."

Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 54, paragraphes 2 et 3, et de l'article 60, paragraphe 2."

11. Schon von ihrem Wortlaut her unterscheiden sich diese Bestimmungen insofern, als in Artikel 55 EPÜ von der "Einreichung der europäischen Patentanmeldung", in Artikel 89 EPÜ hingegen vom "Tag der europäischen Patentanmeldung" die Rede ist (entsprechende Unterschiede finden sich auch in der englischen und der französischen Fassung des EPÜ). Dies könnte darauf hindeuten, daß der Unterschied nicht rein zufällig ist, daß die Gesetzgeber hier differenzieren wollten und daß sie dies mit der Absicht getan haben könnten, den Geltungsbereich des Artikels 55 (1) EPÜ einzuschränken.

11. Starting with the wording of these provisions, there is a difference in that Article 55 EPC speaks of "the filing of the European patent application", whereas Article 89 EPC refers to "the date of filing of the European patent application" (corresponding differences are to be found in the German and French versions of the EPC). This may indicate that the difference is not coincidental, that the legislators did intend to differentiate between the two and that this may have been done with the aim of restricting the scope of application of Article 55(1) EPC.

11. En ce qui concerne tout d'abord le libellé de ces dispositions, il est question à l'article 55 CBE du "dépôt de la demande de brevet européen", tandis que l'article 89 CBE mentionne "la date du dépôt de la demande de brevet européen" (cette même différence figurant également dans les versions allemande et anglaise de la CBE). Cela pourrait indiquer que cette différence n'est pas fortuite, mais qu'elle répond à la volonté des législateurs d'établir une distinction, dans le but de restreindre le champ d'application de l'article 55(1) CBE.

12. Eine solche absichtliche Einschränkung des Geltungsbereichs könnte aus den vorbereitenden Arbeiten zu Artikel 55 (1) EPÜ hervorgehen. Ausweislich der deutschen Fassung des Dokuments M/PR/I, Seite 30, Nummer 61 der Münchner Diplomatischen Konferenz über das EPÜ erläuterte der Vorsitzende auf eine Frage der niederländischen Delegation, daß unter "Anmeldetag" (wie in Art. 54 (2) EPÜ) der "Tag der Einreichung" (wie in Art. 55 EPÜ in seiner endgültigen Fassung) zu verstehen sei. Später wurde auch der Wortlaut entsprechend geändert.

12. Such an intended restriction of the scope of application might be inferred from the travaux préparatoires to Article 55(1) EPC. According to document M/PR/I, page 30, paragraph 61 of the German version from the Munich Diplomatic Conference on the EPC, on a question from the Dutch delegation, the chairman explained that "Anmeldetag" (i.e. date of filing, as in Article 54(2) EPC) should be taken to mean "Tag der Einreichung" (English: "the filing of", as in Article 55 EPC in its final version). Later, the wording was also amended accordingly.

12. Une telle intention de restreindre le champ d'application de cette disposition pourrait être inférée des Travaux préparatoires relatifs à l'article 55(1) CBE. Selon le document M/PR/I, page 30, paragraphe 61 de la version allemande de la Conférence diplomatique de Munich sur la CBE, le président a expliqué, en réponse à une question de la délégation néerlandaise, que l'"Anmeldetag" (à savoir la date de dépôt, telle que mentionnée à l'article 54(2) CBE) devait être entendu comme signifiant "Tag der Einreichung" (à savoir "le dépôt de", tel que visé à l'article 55 dans sa version finale). Le libellé a ultérieurement été modifié en conséquence.

13. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, daß einige Delegationen in den Verhandlungen vor der Diplomatischen Konferenz gegen eine Schonfrist waren – da in ihren nationalen Patentgesetzen das Konzept der absoluten Neuheit festgeschrieben war – und deshalb daran interessiert gewesen sein könnten, die Ausnahme soweit wie möglich einzuschränken (siehe z. B. Dok. IV/2767/61/Brüssel, 1. Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente", 17. – 28. April 1961 und Dok. 6551/IV/62/Brüssel, 6. Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente", 13. – 23. Juni 1962). Verschiedene Delegationen sprachen sich auch dafür aus, die Vorschrift mit der entsprechenden Vorschrift in

13. It should be noted in this context that during the negotiations preceding the diplomatic conference some delegations had been opposed to a period of grace – adhering in their national patent laws to the concept of absolute novelty – and therefore may have had an interest in limiting the exception as far as possible (see e.g. doc. IV/2767/61/Brussels, first meeting of the working party "Patents", 17–28 April 1961 and doc. 6551/IV/62/Brussels, sixth meeting of the working party "Patents", 13–23 June 1962). There was also a concern among various delegations that the provision be harmonised with a corresponding provision in a proposed convention

13. Il échet de relever dans ce contexte qu'au cours des négociations qui ont précédé la conférence diplomatique, certaines délégations se sont opposées à l'instauration d'un délai de grâce, conformément à la notion de nouveauté absolue adoptée dans leur législation nationale sur les brevets, et ont donc pu chercher à limiter l'exception dans toute la mesure du possible (cf. par ex. le document IV/2767/61/Bruxelles, première réunion du groupe de travail "Brevets", qui a eu lieu du 17 au 28 avril 1961, et le document 6551/IV/62/Bruxelles, sixième réunion du groupe de travail "Brevets", qui a eu lieu du 13 au 23 juin 1962). Plusieurs délégations ont également exprimé le souci



einem Vorschlag für ein Übereinkommen über materielles Patentrecht zu harmonisieren, der seinerzeit im Europarat erörtert wurde (1963 angenommen als Straßburger Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, Art. 4 (4) a)). Auf der Münchner Diplomatischen Konferenz wurden eine Reihe von Vorschlägen zur Änderung des Artikels 55 EPÜ erörtert, so auch die Frage der niederländischen Delegation (siehe M/PR/I, S. 30).

on substantive patent law which was being discussed within the Council of Europe (adopted in 1963 as the Strasbourg Convention on the unification of certain parts of substantive law on patents for inventions, Article 4(4)(a)). At the Munich Diplomatic Conference, a number of proposals for amendments of Article 55 EPC were discussed, see M/PR/I, page 30, as was the question from the Dutch delegation.

que cette disposition soit harmonisée avec la disposition correspondante du projet de convention sur le droit des brevets qui était en discussion au Conseil de l'Europe (et qui a été adopté en 1963 sous le titre de Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, article 4(4)a)). Lors de la Conférence diplomatique de Munich, un certain nombre de propositions de modification de l'article 55 CBE ont été examinées, cf. le document M/PR/I, page 30, ainsi que la question de la délégation néerlandaise.

#### *Auslegung internationaler Verträge*

#### *Interpretation of international treaties*

#### *Interprétation des traités internationaux*

14. Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ist das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge von 1974 auf das EPÜ anwendbar (siehe G 1/83, ABl. EPA 1985, 60). Die Artikel 31 und 32 des Wiener Übereinkommens enthalten nützliche Richtlinien für die richtige Auslegung internationaler Übereinkommen.

14. In the case law of the Boards of Appeal of the EPO the 1974 Vienna Convention on the Law of Treaties, the VC, is recognised as applicable to the EPC, see G 1/83, OJ EPO 1985, 60. Articles 31 and 32 VC provide useful guidelines for the proper interpretation of international conventions.

14. Selon la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, la Convention de Vienne de 1974 sur le Droit des Traités (CV) s'applique à la CBE, cf. la décision G 1/83, JO OEB 1985, 60. Les articles 31 et 32 CV fournissent des indications utiles sur l'interprétation correcte des conventions internationales.

15. Die grundlegende Auslegungsmethode findet sich in Artikel 31.1 des Wiener Übereinkommens, wonach ein Vertrag nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen ist. Dies entspricht der sogenannten teleologischen Methode, bei der der Richter die Absichten des Gesetzgebers so genau wie möglich beachtet und die Bestimmungen des Vertrags in ihrem üblichen Sinn und unter Berücksichtigung des Zusammenhangs, in dem sie stehen, auffaßt. Dieser Grundsatz wird von den Beschwerdekammern anerkannt, siehe zum Beispiel die Entscheidungen G 1/88, ABl. EPA 1989, 189, J 4/91, ABl. EPA 1992, 402 und T 356/93, ABl. EPA 1995, 545.

15. The basic method of interpretation is found in Article 31.1 VC, which provides that a treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning given to its terms in their context and in the light of its object and purpose. This corresponds closely to the so-called teleological method, i.e. the one by which the judge tries to adhere as closely as possible to the intentions of the legislator, while reading and understanding the words of the treaty in their normal sense, given the context in which they were written. This principle is recognised by the Boards of Appeal, see for example decisions G 1/88, OJ EPO 1989, 189, J 4/91, OJ EPO 1992, 402 and T 356/93, OJ EPO 1995, 545.

15. La méthode d'interprétation de base est énoncée à l'article 31.1 CV, qui dispose qu'un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Cela correspond à ce qu'il est convenu d'appeler la méthode téléologique, par laquelle le juge essaie de respecter aussi fidèlement que possible les intentions du législateur, tout en lisant et en comprenant les termes du traité suivant le sens ordinaire à leur attribuer en fonction de leur contexte. Ce principe est reconnu par les chambres de recours, cf. par ex. les décisions G 1/88, JO OEB 1989, 189, J 4/91, JO OEB 1992, 402 et T 356/93, JO OEB 1995, 545.

16. Artikel 31.2 des Wiener Übereinkommens sieht als mit diesem Vertrag außer dem Vertragswortlaut samt Präambel und Anlagen zusammenhängend jede sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft an, die zwischen allen Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses getroffen wurde, und jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses abgefaßt und von den anderen Vertragsparteien als eine sich auf den Vertrag beziehende Urkunde angenommen wurde.

16. Article 31.2 VC defines the context of a treaty as its text including the preamble and annexes, any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection with the conclusion of the treaty, and any instrument which was made in connection with the conclusion of the treaty by one or more of the parties and accepted by the other parties as an instrument related to that treaty.

16. L'article 31.2 CV définit le contexte d'un traité comme s'entendant du texte, préambule et annexe inclus, de tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité, ainsi que de tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.

17. Da der Begriff "Zusammenhang" in Artikel 31.2 des Wiener Übereinkommens ausführlich definiert wird,

17. Given the detailed way in which the term "context" is defined in Article 31.2 VC, this provision should

17. Vu la définition détaillée du "contexte" qui est donnée à l'article 31.2 CV, cette disposition devrait proba-

ist diese Bestimmung wahrscheinlich als erschöpfend anzusehen. Dies würde bedeuten, daß Vereinbarungen zwischen lediglich einigen der anwesenden Delegationen oder in einem späteren Stadium geschlossene Übereinkünfte nicht zum "Zusammenhang" eines Vertrags gehören, wenn sie nicht von allen anderen Vertragsparteien bestätigt werden.

18. Dieses Verständnis des Begriffs "Zusammenhang" hat auch Einfluß auf dasjenige des Artikels 31.3 des Wiener Übereinkommens, wonach jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien und jede spätere Übung, aus der ihre Übereinstimmung hervorgeht, in gleicher Weise berücksichtigt werden können. Auch hier müßten aufgrund der Definition des Begriffs "Zusammenhang" in Artikel 31.2 des Wiener Übereinkommens alle Vertragsparteien die Übereinkunft geschlossen haben, damit sie als Teil des "Zusammenhangs" gilt.

19. Schließlich wird in Artikel 32 des Wiener Übereinkommens erwähnt, daß die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsabschlusses als ergänzende Auslegungsmittel herangezogen werden können, "um die sich unter Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung einer Bestimmung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31: a) die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel läßt oder b) zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt" (Hervorhebung durch die Kammer).

20. Artikel 32 des Wiener Übereinkommens scheint Artikel 31 dieses Übereinkommens zu ergänzen und auf die erwähnten Umstände beschränkt zu sein, d. h., wenn eine Bestimmung bei Anwendung des Verfahrens nach Artikel 31 des Wiener Übereinkommens mehrdeutig oder dunkel erscheint oder zu unvernünftigen Ergebnissen führt.

21. Wendet man diese Grundsätze auf die einschlägigen Bestimmungen des EPÜ an, d. h. die Artikel 55 und 89, so kann man zu dem Schluß gelangen, daß die Terminologie folgerichtig gewählt wurde, wenn der Gesetzgeber tatsächlich zwischen den Bedingungen für Prioritätsrechte nach Artikel 89 EPÜ und den Bedingungen, unter denen ein Mißbrauch nach Artikel 55 (1) a) EPÜ geltend gemacht werden kann, differenzieren wollte.

22. Wie in der Entscheidung T 436/92, Nummer VI, festgestellt wurde, ist nach den nationalen Patentgesetzen einer Reihe von EPÜ-Vertragsstaaten,

probably be seen as exhaustive. This would mean that any understanding between only some of the delegations present or agreements entered into at a later stage are not considered as belonging to the "context" of a treaty, unless confirmed by all other parties to the treaty.

18. This understanding of the term "context" has a bearing also on the understanding of Article 31.3 VC, which provides that subsequent agreements between the parties and subsequent practices establishing such an agreement also may be taken into account. Again the definition of the term "context" in Article 31.2 VC would require all parties to the treaty to have entered into the agreement for it to be considered as part of the "context".

19. Finally, Article 32 VC mentions preparatory work and the circumstances at the conclusion of the treaty as a supplementary means of interpretation "in order to confirm the meaning of a provision resulting from the application of article 31 or to determine the meaning when the interpretation according to article 31: a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable." (emphasis added)

20. Article 32 VC seems ancillary to Article 31 VC and restricted to the situations mentioned, i.e. where a provision would appear ambiguous or obscure or lead to unreasonable results when applying the method given in Article 31 VC.

21. In applying these principles to the relevant provisions of the EPC, i.e. Articles 55 and 89, it may be concluded that the choice of terminology is consistent, namely if the legislator meant to differentiate between the conditions for priority rights under Article 89 EPC as opposed to the conditions for invoking abuse under Article 55(1)(a) EPC.

22. In the national patent laws of a number of the member states to the EPC the defence of abuse is also restricted in its application, for

blement être considérée comme complète. Cela signifierait que toute entente entre certaines seulement des délégations présentes ou tout accord intervenu ultérieurement ne sont pas considérés comme faisant partie du "contexte" d'un traité, à moins qu'ils ne soient confirmés par toutes les autres parties au traité.

18. Cette perception du terme "contexte" influe aussi sur celle de l'article 31.3 CV, qui prévoit que les accords ultérieurs intervenus entre les parties et les pratiques ultérieures établissant un tel accord peuvent également être pris en considération. Là encore, la définition du terme "contexte" figurant à l'article 31.2 CV exige que toutes les parties au traité aient conclu l'accord pour que celui-ci soit considéré comme faisant partie du "contexte".

19. Enfin, l'article 32 CV mentionne les travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu en tant que moyens complémentaires d'interprétation, "en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 : a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable" (c'est la Chambre qui souligne).

20. Il semble que l'article 32 CV soit une disposition accessoire de l'article 31 CV et qu'il se limite aux situations qui y sont mentionnées, à savoir aux cas où une disposition s'avère ambiguë ou obscure ou conduit à un résultat déraisonnable lorsque l'on met en application la méthode indiquée à l'article 31 CV.

21. Si l'on applique ces principes aux dispositions pertinentes de la CBE, à savoir aux articles 55 et 89, l'on pourrait conclure que le choix de la terminologie est cohérent si le législateur voulait différencier les conditions afférentes au droit de priorité selon l'article 89 CBE de celles dans lesquelles un abus peut être invoqué selon l'article 55 (1)a) CBE.

22. La législation nationale sur les brevets d'un certain nombre d'Etats parties à la CBE, tels que l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Italie et

beispielsweise Deutschlands, Frankreichs, der Niederlande, Italiens und Schwedens, die Einrede des Mißbrauchs ebenfalls nur beschränkt möglich.

23. Andererseits scheint das schweizerische Patentgesetz ausweislich des Urteils des Schweizerischen Bundesgerichts vom 19. August 1991 in der Sache S. GmbH ./. B. AG, siehe GRUR Int. 1992, Seite 293 ff., den umfassenderen Geltungsbereich zugelassen zu haben.

24. Daraus ließe sich folgern, daß unter den EPÜ-Vertragsstaaten weitgehende Übereinstimmung – wenn nicht gar ein Konsens – darüber besteht, daß der Gesetzgeber zum Zeitpunkt der Verabschiedung des EPÜ das Recht, einen Mißbrauch geltend zu machen, auf die Sechsmonatsfrist vor dem tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Anmeldung beschränken wollte.

25. Diese Kammer hält es jedoch für erforderlich, diese Frage weiter zu prüfen, denn das Ergebnis einer solchen Auslegung des Artikels 55 (1) a) EPÜ könnte, wie nachstehend erörtert, zu einem unvernünftigen Ergebnis führen.

*Sonstige Gesichtspunkte bei der Auslegung eines internationalen Vertrags*

26. Bei einer anderen Auslegungsmethode, der **dynamischen** oder evolutiven, können die für die Anwendung einer bestimmten Rechtsvorschrift zuständigen Instanzen die ursprünglich beabsichtigte Bedeutung einer Bestimmung im Lauf der Zeit anpassen, wenn sich die Umstände und/oder die Auffassungen so geändert haben, daß die ursprüngliche Absicht nicht mehr akzeptabel erscheint. Dies kann der Fall sein, wenn beispielsweise Gesichtspunkten Rechnung getragen werden sollte, die der ursprüngliche Gesetzgeber entweder nicht berücksichtigen konnte, weil es sie noch nicht gab, oder zum damaligen Zeitpunkt als nicht wichtig genug eingeschätzt hatte, als daß sie die betreffende Bestimmung beeinflussen könnten. Die Europäische Kommission und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte lassen diese Auslegungsmethode gelten, siehe *Matscher*, *Methods of Interpretation of the Convention*, in Macdonald et al., *The European System for the Protection of Human Rights*, Kluwer Academic Publishers, 1993, Seite 63 ff.

27. Bei der Wahl der Auslegungsmethode muß u. a. die Häufigkeit berücksichtigt werden, mit der Prio-

example Germany, France, the Netherlands, Italy and Sweden, as established in decision T 436/92, point VI.

23. On the other hand, according to the judgment of the Schweizerisches Bundesgericht of 19 August 1991 in the case of S. GmbH v. B. AG, see GRUR Int. 1992, page 293 ff, Swiss patent law seems to have accepted the broader scope of application.

24. It may therefore be concluded that there is a broad agreement among member states to the EPC, if not consensus, that the legislator's intention at the time of the adoption of the EPC was to restrict the right to invoke abuse to the six-month period preceding the date when the EP application was actually filed.

25. However, the present Board finds it necessary to examine this question further, since the result of such an interpretation of Article 55(1)(a) EPC could lead to an unreasonable result as discussed below.

*Other aspects in the interpretation of an international treaty*

26. Utilising another method of interpretation, the **dynamic** or evolutive method, organs competent to apply a given legal text may over time adapt the originally intended meaning of a provision when circumstances and/or attitudes have changed to the extent that the original intention no longer seems acceptable. This may happen when for example aspects should be taken into account which the original legislator either had not been in a position to consider because they were not yet in existence or had at the time assessed as not important enough to influence the provision in question. This method of interpretation is accepted by the European Commission and the European Court of Human Rights, see *Matscher*, *Methods of Interpretation of the Convention*, in Macdonald et al., *The European System for the Protection of Human Rights*, Kluwer Academic Publishers, 1993, page 63 ff.

27. One aspect to be taken into account when choosing a method of interpretation is the frequency

la Suède, limite également dans son application le moyen de défense tiré de l'abus, ainsi qu'il a été constaté dans la décision T 436/92, point VI.

23. En revanche, selon le jugement rendu le 19 août 1991 par le Tribunal fédéral suisse dans l'affaire S. GmbH c. B. AG, cf. GRUR Int. 1992, page 293 s., le droit suisse sur les brevets semble avoir admis un champ d'application plus large.

24. On pourrait donc conclure que la grande majorité, voire l'ensemble des Etats parties à la CBE s'accordent sur le fait qu'au moment où la CBE a été adoptée, le législateur avait l'intention de restreindre le droit d'invoquer un abus à la période de six mois précédant la date à laquelle la demande européenne a été effectivement déposée.

25. Toutefois, la présente Chambre juge nécessaire d'examiner plus avant cette question, étant donné qu'une telle interprétation de l'article 55(1)a) CBE pourrait conduire à un résultat déraisonnable, comme examiné ci-après.

*Autres aspects de l'interprétation d'un traité international*

26. Selon une autre méthode d'interprétation, dite **dynamique** ou évolutive, les instances compétentes pour appliquer un texte légal donné peuvent, au fil du temps, adapter le sens initial d'une disposition, lorsque les circonstances et/ou les attitudes ont changé au point de rendre semble-t-il inacceptable l'intention initiale. Ainsi, une telle situation peut se produire lorsque, par exemple, il y aurait lieu de prendre en considération certains aspects que le législateur initial n'avait pas été en mesure de prendre en considération, car ils n'existaient pas encore, ou qu'il avait jugé trop insignifiants pour influencer la disposition en question. Cette méthode d'interprétation est admise par la Commission européenne ainsi que par la Cour européenne des Droits de l'Homme, cf. *Matscher*, *Methods of Interpretation of the Convention*, in Macdonald et al., *The European System for the Protection of Human Rights*, Kluwer Academic Publishers, 1993, page 63 s.

27. L'un des aspects à prendre en considération dans le choix d'une méthode d'interprétation est la fré-

ritäten für europäische Patentanmeldungen in Anspruch genommen werden; nach *Loth* (Artikel 55, Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar, 13. Lieferung, Januar 1990, Seite 31) lag sie in den 80er Jahren bei rund 94 %.

28. Ein weiterer Aspekt ist der Zeitfaktor, d. h. die Dauer der Bearbeitung von Patentanmeldungen. Von den 50er bis zu den 70er Jahren, als im Europarat und in der EWG ein europäisches Patentsystem erörtert wurde, könnte die Befürchtung bestanden haben, daß es zu langwierigen Streitigkeiten wegen einer Patentanmeldung kommen könnte, wenn sich der Patentinhaber auf einen Mißbrauch beruft. Da man sich jedoch im EPÜ für das der Patenterteilung nachgeschaltete Einspruchsverfahren entschieden hat, hat sich das Verfahren vor der Patenterteilungsbehörde ohnehin verlängert. Deshalb dürfte das Zeitargument für das EPÜ nicht dasselbe Gewicht wie für nationale Patentsysteme haben, die weiter eine Bekanntmachung der Erteilungsabsicht vorsehen, damit die Öffentlichkeit die Anmeldung vor der Erteilung einsehen und Einwände erheben kann.

29. Gegen einen umfassenden Geltungsbereich könnte daneben auch sprechen, daß sich Streitigkeiten im Einspruchsverfahren über Gebühr verlängern würden, weil Beweismittel einschließlich Zeugnisaussagen beigebracht werden müßten. Dieses Argument, das zu den Zeiten seine Berechtigung hatte, als noch innerhalb von einem oder zwei Jahren Anmeldungen geprüft und Patente erteilt werden konnten, scheint bei einem internationalen System wie dem europäischen Patentsystem weniger stichhaltig zu sein, wo die Laufzeit eines Patents schon zur Hälfte abgelaufen sein kann, bevor eine Instanz des EPA eine abschließende Entscheidung trifft.

30. Beweismittel lange nach dem Eintritt eines Ereignisses zu bewerten, kann schwierig sein, und dies ist ein weiterer Gesichtspunkt des Zeitfaktors, der den Gesetzgeber bei der Abfassung des Artikels 55 EPÜ beeinflusst haben mag. Die Erörterungen auf der Münchner Diplomatischen Konferenz (u. s.) zeigen jedoch, daß der Mißbrauch, an den die Delegationen dachten, Patentanmeldungen Dritter betraf, die keinen Anspruch auf die betreffende Erfindung hatten. Zu ermitteln, wem das rechtmäßige Eigentum an einer Erfindung zusteht, dürfte normalerweise im Lauf der Zeit nicht schwieriger werden, während der Zeitfaktor die Aussichten

with which priorities are claimed for European patent applications, which according to *Loth* (Artikel 55, Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar, 13. Lieferung, January 1990, page 31) hovered around 94% in the 1980's.

28. Another aspect is the time factor, i.e. the length of time for the prosecution of patent applications. It may have been a concern from the 1950's to the 1970's, when a European patent system was being discussed in the Council of Europe as well as within the EEC, that prolonged litigation over a patent application could result from the patentee relying on the defence of abuse. However, since the EPC adopted the approach of opposition after grant of the patent, the procedure before the patent granting authority was itself prolonged. Therefore the time argument does not seem to have the same weight with regard to the EPC as it might have in respect of national patent systems which still adhered to the laying open for public scrutiny and objections to the application before grant.

29. A separate argument against a broad scope of application could be that litigation in opposition cases would extend unduly because of the need for presenting evidence, including testimonies from witnesses. This argument, although valid at a time when applications could be examined and patents granted after only a year or two, seems less valid in an international system such as the European patent system, where half of the patent term may have already elapsed before a final decision is taken by an organ of the EPO.

30. To assess evidence a long time after the fact may be difficult, which is yet another aspect of the time factor which may have influenced the legislator when drafting Article 55 EPC. However, it can be seen from the discussion at the Munich Diplomatic Conference (ut supra) that the abuse that delegations had in mind related to patent applications filed by a third party who had no right to the invention in question. Establishing the facts as to the legal ownership of an invention should normally not become more difficult with time, whereas the time factor might adversely affect the chances of finding sufficient sound evidence supporting

quence à laquelle les demandes de brevet européen revendiquent des priorités et qui, d'après *Loth*, avoisinait les 94% dans les années 80 (article 55, Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar, 13<sup>e</sup> édition, janvier 1990, page 31).

28. Un autre aspect est le facteur temps, à savoir la durée de la procédure relative aux demandes de brevet. Dans les années 50 à 70, lorsque l'instauration d'un système européen des brevets était en discussion au Conseil de l'Europe et au sein de la CEE, on a pu craindre que les litiges relatifs aux demandes de brevet ne se prolongent dans les cas où les titulaires de brevets invoqueraient un abus. Toutefois, la CBE ayant adopté la procédure d'opposition faisant suite à la délivrance du brevet, la procédure devant l'autorité chargée de la délivrance des brevets a de toute façon été prolongée. En ce qui concerne la CBE, le facteur temps ne semble donc plus avoir le même poids que dans les systèmes nationaux de brevets qui prévoient encore la possibilité, pour le public, de consulter le dossier et de formuler des objections à l'encontre de la demande avant la délivrance.

29. L'on pourrait par ailleurs faire valoir à l'encontre d'un large champ d'application qu'en cas d'opposition, le litige se prolongerait indument, compte tenu de la nécessité de produire des preuves, y compris les témoignages. Bien que cet argument ait été valable à une époque où la procédure d'examen des demandes et de délivrance des brevets ne durait qu'un an ou deux, il semble moins pertinent dans un système international tel que le système européen des brevets, où la moitié de la durée du brevet peut s'être écoulée avant qu'une décision définitive ne soit prise par une instance de l'OEB.

30. Un autre aspect du facteur temps qui peut avoir influencé le législateur au moment où il a rédigé l'article 55 CBE est la difficulté d'apprécier des preuves longtemps après que les faits se sont produits. Il ressort toutefois des discussions qui se sont déroulées dans le cadre de la Conférence diplomatique de Munich (ut supra) que l'abus auquel songeaient les délégations concernait le dépôt de demandes de brevets par des tiers ne possédant aucun droit sur l'invention en question. Il ne devrait normalement pas être plus difficile, avec le temps, d'établir les faits afférents à la propriété en droit d'une invention, alors que le facteur temps pourrait

verschlechtern könnte, ausreichende stichhaltige Beweismittel für die Begleitumstände einer Vorbenutzung zu finden.

31. Ob für die Auslegung eines internationalen Vertrags wie des EPÜ eine dynamische Methode gewählt werden soll, kann auch noch von anderen Faktoren abhängen. So könnten etwa wesentliche Verfahrensgrundsätze wie die rechtliche Gleichbehandlung der Beteiligten den Ausschlag geben.

32. Ob die betreffende Bestimmung eng ausgelegt werden sollte, weil sie eine Abweichung von dem im EPÜ verankerten Grundkonzept der absoluten Neuheit darstellt, muß ebenfalls geprüft werden. Eine solche Vorgehensweise muß gegen das berechtigte Interesse der Anmelder daran abgewogen werden, daß sie für ihre erfinderischen Beiträge zum Stand der Technik zumindest dann ein Patent erhalten, wenn sie die öffentliche Zugänglichkeit nicht zu vertreten hatten.

*Die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) von 1950*

33. Diese Konvention, die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als maßgebend für das EPÜ anerkannt worden ist (siehe z. B. die Entscheidungen T 261/88, ABI. EPA 1992, 627 und T 27/92, ABI. EPA 1994, 853), legt wesentliche Verfahrensgrundsätze fest, die den Anspruch der Beteiligten auf ein faires und öffentliches Verfahren garantieren.

34. Artikel 6 (1) EMRK lautet auszugsweise wie folgt:

"Jedermann hat Anspruch darauf, daß seine Sache in billiger Weise öffentlich und innerhalb einer angemessenen Frist gehört wird, und zwar von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht ..."

Dies Konzept des "rechtlichen Gehörs" hat zur Folge, daß alle Verfahrensbeteiligten gleichbehandelt werden müssen, was wiederum erfordert, daß ihre Verteidigungsfähigkeit nicht unzulässig beeinträchtigt werden darf.

35. Nach der Rechtsprechung der Europäischen Kommission und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte setzt das Erfordernis der Gleichbehandlung voraus, daß ein Beteiligter Beweismittel beibringen

the circumstances surrounding a prior use.

31. Whether or not, in interpreting an international treaty like the EPC, a dynamic method should be adopted may be influenced by further factors as well. Among them, fundamental principles of procedure such as parties' equal rights before the law may prove decisive.

32. Whether the provision in question should be interpreted **narrowly** or not because of the fact that it represents a deviation from the basic concept of absolute novelty laid down in the EPC is another issue that needs to be considered. Such an approach has to be balanced against the legitimate interests of applicants to be awarded patents for innovative contributions to the art, at least where the availability to the public was beyond their control.

*The 1950 European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, ECHR*

33. This convention, which has been recognised in the case law of the Boards of Appeal as relevant for the purposes of the EPC (see e.g. decisions T 261/88, OJ EPO 1992, 627, and T 27/92, OJ EPO 1994, 853), lays down fundamental principles of procedure guaranteeing the parties the right to a fair and public trial.

34. Article 6(1) ECHR reads in its relevant parts:

"In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law."

The concept of 'fair hearing' entails that all parties to a case must be treated equally, which in turn requires that their ability to defend themselves may not be unduly impaired.

35. In the case law of the European Commission and the European Court on Human Rights it has been established that a party's right to refer to evidence or to invoke events in order to refute a claim from the

réduire les chances de trouver des preuves suffisamment solides sur les circonstances entourant une utilisation antérieure.

31. S'agissant d'un traité international tel que la CBE, d'autres facteurs peuvent également influencer sur la décision d'adopter ou non une méthode d'interprétation dynamique. Ainsi, les principes fondamentaux de procédure, tels que l'égalité des parties devant la loi, peuvent s'avérer décisifs.

32. Il convient également d'examiner si la disposition en question devrait ou non être interprétée **de manière restrictive**, vu qu'elle déroge à la notion fondamentale de nouveauté absolue prévue dans la CBE. Une telle approche doit être mise en balance avec l'intérêt légitime des demandeurs à obtenir des brevets pour les contributions qu'ils apportent à la technique par leurs innovations, tout du moins lorsque l'accessibilité au public de ces contributions échappe à leur contrôle.

*La Convention européenne de 1950 sur la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales*

33. Cette convention, dont la pertinence aux fins de la CBE a été reconnue dans la jurisprudence des chambres de recours (cf. par ex. les décisions T 261/88, JO OEB 1992, 627 et T 27/92, JO OEB 1994, 853), énonce des principes fondamentaux de procédure qui garantissent aux parties le droit à un procès équitable et public.

34. Les parties pertinentes de l'article 6(1) de cette convention s'énoncent comme suit :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, ..."

La notion d'"audition équitable" suppose que toutes les parties à une procédure soient traitées de manière égale, ce qui exige à son tour que leur aptitude à se défendre ne soit pas indûment entravée.

35. Selon la jurisprudence constante de la Commission européenne et de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le droit d'invoquer des preuves ou des événements afin de réfuter une allégation de la

oder sich auf Ereignisse berufen darf, um eine Behauptung der Gegenseite zu widerlegen; siehe Sutter ./. Schweiz, Anmeldung Nr. 8209/78, Decisions and Reports 16, Council of Europe, 1979. In diesem Fall stellte die Europäische Kommission den Grundsatz auf, daß ein Beteiligter das Recht hat zu versuchen, Behauptungen der Gegenseite zu widerlegen. Dazu gehört auch das Recht, Beweismittel beizubringen. Analog auf den Fall einer Offenbarung im Zusammenhang mit einer Patentanmeldung angewandt, würde dies auf das Recht hinauslaufen, auf einen Mißbrauch zu verweisen, d. h., sich auf die Sonderbestimmung des Artikels 55 (1) a) EPÜ zu berufen, wenn die Gegenseite behauptet hat, der Gegenstand des Patents sei wegen einer bestimmten Offenbarung, die vor dem Prioritätstag (wie vom Patentgesetz gefordert) erfolgt sei, nicht neu oder nicht erfinderisch. Ein Beteiligter muß also, wie die Europäische Kommission in einem frühen Fall – Anmeldung Nr. 434/58, X. ./. Schweden, Council of Europe Yearbook II, Seite 354 – festgestellt hat, "angemessen Gelegenheit erhalten, seine Sache dem Gericht unter Bedingungen vorzutragen, die ihn gegenüber der Gegenseite nicht wesentlich benachteiligen."

36. Daß die EMRK allgemein als richtungsweisend anerkannt wird, zeigt die Tatsache, daß sie von allen EPÜ-Vertragsstaaten ratifiziert worden ist.

#### Patentliteratur

37. In der Patentliteratur werden unterschiedliche Meinungen zum Geltungsbereich des Artikels 55 (1) a) EPÜ vertreten. Verwiesen werden soll hier auf *Singer/Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, C. Heymanns Verlag 1989, Artikel 55, Rdnr. 2, *Paterson*, The European Patent System, The Law and Practice of the European Patent Convention, Sweet & Maxwell, London 1992, Seite 382, 9–23, *van Empel*, The Granting of European Patents, Sijthoff-Leyden, 1975, Seite 45 und Anmerkung 75, *Benkard G.*, Patentgesetz, 9. Auflage, Verlag C. H. Beck München 1993, Patgesetz § 3, Rdnr. 96, C. I. P. A., Guide to the Patents Act, 4. Auflage, Sweet & Maxwell, Nr. 2.30, Seite 57. Alle diese Verfasser vertreten zwar übereinstimmend die Auffassung, daß der Geltungsbereich auf den Zeitraum unmittelbar vor der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung beschränkt sein sollte, aber sie nennen nur wenige Gründe dafür.

opposing party is essential for the fulfilment of the requirement of equal treatment, see Sutter v. Switzerland, Application No. 8209/78, Decisions and Reports 16, Council of Europe, 1979. In this case the European Commission established the principle that a party has the right to try and refute allegations made by the opposing party. This right includes the right to refer to evidence. Applied by analogy to a case of disclosure relating to a patent application, this would be tantamount to having the right to refer to abuse where the opposing party has alleged that the patent lacks novelty or inventive step because of a particular disclosure, occurring (as required in patent law) before the priority date, i.e. to invoke the special provision of Article 55(1)(a) EPC. Or, in other words, as the European Commission held in an early case, Appl. No. 434/58, X. v. Sweden, Council of Europe Yearbook II, page 354, a party "shall have a reasonable opportunity of presenting his case to the Court under conditions which do not place him under a substantial disadvantage vis-à-vis his opponent."

36. The overall acceptance of the ECHR as guidance is shown by the fact that all member states to the EPC adhere to the ECHR.

#### Patent literature

37. Opinions vary on the scope of application of Article 55(1)(a) EPC in the literature on patents. Here, reference can be made to *Singer/Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, C. Heymanns Verlag 1989, Artikel 55, Rdnr. 2, *Paterson*, The European Patent System, The Law and Practice of the European Patent Convention, Sweet & Maxwell, London 1992, page 382, 9–23; *van Empel*, The Granting of European Patents; Sijthoff-Leyden, 1975, page 45 and note 75, *Benkard G.*, Patentgesetz, 9. Ed. Verlag C.H. Beck Munich 1993, Patgesetz § 3, Rdnr. 96; C.I.P.A., Guide to the Patents Act, 4th Ed., Sweet & Maxwell, para. 2.30, page 57. Although these all agree that the scope of application should be restricted to the time period immediately preceding the actual filing of the European patent application, there are few reasons given.

partie adverse est essentiel pour satisfaire à l'exigence d'égalité de traitement, cf. Affaire Sutter c. la Suède, requête n° 8209/78, Décisions et Rapports 16, Conseil de l'Europe, 1979. Dans cette affaire, la Commission européenne avait énoncé le principe selon lequel une partie a le droit d'essayer de réfuter les allégations faites par la partie adverse, ce qui comprend le droit d'invoquer des preuves. Appliqué par analogie à une divulgation concernant une demande de brevet, ce principe reviendrait à avoir le droit d'invoquer un abus, c'est-à-dire de faire valoir la disposition spéciale de l'article 55(1)a) CBE, lorsque la partie adverse a allégué que le brevet est dénué de nouveauté ou d'activité inventive, suite à une divulgation particulière survenant avant la date de priorité (comme le requiert la législation sur les brevets). En d'autres termes, comme la Commission européenne l'a dit dans l'affaire antérieure relative à la requête n° 434/58, X. c. la Suède, Conseil de l'Europe, Annuaire 2, page 354, "chaque partie doit avoir des possibilités raisonnables de défendre ses intérêts dans une position qui ne soit pas désavantageuse vis-à-vis de celle de la partie adverse".

36. Le fait que tous les Etats parties à la CBE aient adhéré à la Convention européenne sur les Droits de l'Homme montre que celle-ci est largement acceptée.

#### Littérature brevets

37. Dans la littérature brevets, les avis divergent sur le champ d'application de l'article 55(1)a) CBE. On peut mentionner ici *Singer/Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, C. Heymanns Verlag 1989, article 55, point 2; *Paterson*, The European Patent System, The Law and Practice of the European Patent Convention, Sweet & Maxwell, London 1992, page 382, 9–23; *van Empel*, The Granting of European Patents, Sijthoff-Leyden, 1975, page 45 et note 75; *Benkard G.*, Patentgesetz, 9<sup>e</sup> édition C. H. Beck Munich 1993, Patgesetz, article 3, point 96; C.I.P.A., Guide to the Patents Act, 4<sup>e</sup> édition, Sweet & Maxwell, paragraphe 2.30, page 57. Si les auteurs susmentionnés s'accordent tous à dire que le champ d'application de la disposition devrait être limité à la période précédant immédiatement le dépôt effectif de la demande de brevet européen, ils donnent néanmoins peu de raisons.

Die gegenteilige Auffassung vertreten *Loth* (siehe Nr. 27) und *Eisenführ* (Die Schonfrist-Falle des Art. 55 (1) a) EPÜ, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1997, Seite 268 ff.). Das Committee on National Institutes of Patent Agents (CNIPA), das sich schon 1962 zu einem Vorschlag des Europarats äußerte, hielt es für eine "seltsame Anomalie", daß eine nach der Verbandsübereinkunft eingereichte Patentanmeldung, der eine nationale Anmeldung zugrunde liege, zurückgewiesen werden könne, während die nationale Anmeldung selbst Bestand hätte (siehe Dokument EXP/Brev. (62) 6, Council of Europe).

38. Gegen einen umfassenderen Geltungsbereich des Artikels 55 EPÜ wird in der Literatur u. a. der Einwand erhoben, dies könne zu einer "Kumulierung" der Sechsmonatsfrist mit der einjährigen Prioritätsfrist führen und dadurch letztere über die Zwölfmonatsfrist nach Artikel 4 C der Pariser Verbandsübereinkunft hinaus verlängern.

Diese Sichtweise scheint jedoch auf einer falschen Vorstellung davon zu beruhen, welche Wirkung eine erfolgreiche Berufung auf einen Mißbrauch hat. Falls die für diese Frage zuständige Stelle zugunsten des Patentinhabers entscheidet, d. h., daß die Offenbarung tatsächlich auf einen offensichtlichen Mißbrauch zurückging, dann hätte dies lediglich zur Folge, daß die behauptete Offenbarung nicht berücksichtigt wird, also nicht als Teil des Stands der Technik gilt. Der Prioritätstag bleibt derselbe, und alle anderen prioritätsälteren Offenbarungen gehören nach wie vor zum Stand der Technik. Zu beachten ist auch, daß die Überschrift des Artikels 55 EPÜ "Unschädliche Offenbarungen" lautet und von einer Kumulierung nicht die Rede ist. Aus diesem Grund dürfte ein "erweiterter" Geltungsbereich des Artikels 55 (1) a) EPÜ im Hinblick auf das internationale Recht und die Verpflichtungen aus einem anderen Vertrag nicht zu unannehmbaren Ergebnissen führen.

39. Die Befürworter des breiteren Geltungsbereichs verweisen auf die Systematik des EPÜ, nämlich daß auf den ausdrücklich in Artikel 89 EPÜ erwähnten Artikel 54 Absätze 2 und 3 EPÜ wiederum in Artikel 55 EPÜ Bezug genommen werde, und auf die Schwächung des Prioritätsrechts bei einer engen Auslegung.

Holding the opposite view are *Loth* (see above paragraph 27) and *Eisenführ* (Die Schonfrist-Falle des Art. 55 (1) a) EPÜ, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 1997, page 268 ff). The Committee on National Institutes of Patent Agents (CNIPA), commenting as early as in 1962 on a proposal from the Council of Europe, found it "a curious anomaly" that a patent filed under the convention which was based on a "home" application could be refused, whereas the home application itself would be safeguarded (see document EXP/Brev. (62)6, Council of Europe).

38. One objection in the literature to a more extensive scope of application of Article 55 EPC is that this could lead to a "cumulation" of the six-month period with the one-year period of priority, thereby extending the latter to exceed the 12-month priority term given under Article 4C of the Paris Convention.

This understanding seems however to be based on a misconception of the effect of a successful invocation of the defence of abuse. If the authority deciding this issue finds for the patentee, i.e. that the disclosure was indeed due to evident abuse, the result is only that the claimed disclosure is disregarded or in other words considered as not belonging to the state of the art. The date of priority remains the same and all other disclosures predating it still form part of the state of the art. It should also be noted that the heading to Article 55 EPC reads "non-prejudicial disclosures" and does not speak of cumulation. For this reason, an "extended" scope of application of Article 55(1)(a) EPC should not lead to any unacceptable results from the point of view of international law and obligations arising under another treaty.

39. The proponents of the broader scope of application point to the logic of the EPC, viz. that Article 54, paragraphs 2 and 3, EPC which are specifically mentioned in Article 89 EPC are again referred to in Article 55 EPC, and to the weakening of the right to priority resulting from a narrow interpretation.

Parmi les défenseurs de l'opinion adverse, on peut citer *Loth* (cf. ci-dessus le paragraphe 27) et *Eisenführ* (Die Schonfrist-Falle des Art. 55(1)a) CBE, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 1997, page 268 s.). En 1962 déjà, le Comité des Instituts nationaux d'agents de brevets (CNIPA), commentant une proposition du Conseil de l'Europe, avait qualifié d'anomalie étrange le fait qu'une demande de brevet déposée au titre de la Convention sur la base d'une demande nationale puisse être rejetée, alors que la demande nationale elle-même serait sauvegardée (cf. document EXP/Brev. (62)6, Conseil de l'Europe).

38. Dans la littérature, d'aucuns objectent parfois à l'encontre d'un champ d'application plus étendu de l'article 55 CBE qu'il pourrait conduire à un "cumul" de la période de six mois avec le délai de priorité d'un an, lequel dépasserait ainsi le délai de douze mois prévu à l'article 4C de la Convention de Paris.

Toutefois, cette opinion repose semble-t-il sur une méprise quant à l'effet produit lorsque l'on fait valoir avec succès un abus. Si l'instance chargée de trancher cette question donne raison au titulaire du brevet, à savoir si elle conclut que la divulgation était bien due à un abus évident, il en résulte uniquement que la divulgation invoquée n'est pas prise en considération, soit, en d'autres termes, qu'elle n'est pas considérée comme comprise dans l'état de la technique. La date de priorité demeure inchangée et toutes les autres divulgations antérieures appartiennent encore à l'état de la technique. Il convient également de noter que l'article 55 CBE, qui est intitulé "Divulgations non opposables", ne parle pas de cumul. En conséquence, un champ d'application "étendu" de l'article 55(1)a) CBE ne devrait pas conduire à des résultats inacceptables au regard du droit international et des obligations nées d'un autre traité.

39. Les tenants d'un champ d'application plus étendu mettent en avant la logique de la CBE, à savoir que l'article 54, paragraphes 2 et 3 CBE, qui est spécifiquement mentionné à l'article 89 CBE, l'est également à l'article 55 CBE, ainsi que l'affaiblissement du droit de priorité qui résulterait d'une interprétation étroite.

*Die vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ*

40. Da es den Rahmen dieser Entscheidung sprengen würde, wenn man alle einschlägigen Dokumente ausfindig machen wollte, in denen der Neuheitsbegriff und die Frage der Schonfrist erörtert werden, sollen nachstehend nur einige wenige kurz zusammengefaßt werden.

41. Die sechsmonatige Schonfrist nach Artikel 55 EPÜ stellt eine Abweichung vom strengen, absoluten Neuheitsbegriff dar, der auf die Beratungen über ein europäisches Patentsystem im Europarat in den 50er und 60er Jahren zurückgeht. Das Dokument CM/WP IV (51) enthält eine vergleichende Untersuchung der damaligen Rechtslage in den europäischen Ländern. Daraus geht hervor, daß die meisten Länder der ihnen durch die PVÜ auferlegten Verpflichtung nachkamen, auf internationalen Ausstellungen u. ä. zur Schau gestellte Erfindungen zu schützen, und daß einige Länder eine Schonfrist vorsahen, wenn Offenbarungen ohne Zustimmung des Anmelders stattgefunden hatten (z. B. Vereinigtes Königreich und die skandinavischen Länder). Das deutsche Patentgesetz kannte sogar eine sechsmonatige Schonfrist, die generell für alle Offenbarungen durch den Anmelder selbst galt; siehe Dokument EXP/Brev (53) 1, Seite 7. Das Sekretariat des Rats kam zu dem Ergebnis, daß allgemein absolute Neuheit gefordert werde, daß aber die Ausnahmen von diesem Konzept harmonisiert werden müßten. Der Beginn der Schonfrist wird in diesem Dokument nicht besonders erörtert, aber es ist durchweg von der Einreichung der Anmeldung die Rede. Ein diesbezüglicher skandinavischer Vorschlag wurde in dem Dokument EXP/Brev (60) 1, Seite 15 ff. erörtert. Eine Sechsmonatsfrist für eine unschädliche Offenbarung vor der Einreichung der Patentanmeldung wurde als angemessen betrachtet und war in den skandinavischen Patentgesetzen bereits vorgesehen. Ein entsprechender Wortlaut wurde später in den Artikel 4 des Straßburger Übereinkommens von 1963 aufgenommen.

42. Als die Verhandlungen im Rahmen der EWG begannen und später in einer erweiterten Gruppe europäischer Länder fortgesetzt wurden, wurde der skandinavische Vorschlag wiederaufgegriffen, was zu den vorstehend genannten Beratungen und Ergebnissen führte (Nr. 12-13).

*The travaux préparatoires to the EPC*

40. As it would take this decision beyond its confines to try and locate all relevant documents in which the concept of novelty and a period of grace may have been discussed, only a short summary of a few of them is given below.

41. The six-month period of grace under Article 55 EPC represents a deviation from a strict absolute novelty concept which dates all the way back to the discussions in the Council of Europe of a European patent system in the 1950's and 1960's. In doc. CM/WP IV (51) a comparative study of the legal situation in European countries at the time was made. It can be noted from it that most countries adhered to the obligation under the PC to protect inventions having been exhibited at international exhibitions and the like, and that some countries allowed for a period of grace in cases of disclosures which had taken place without the inventor's consent (eg. UK and Scandinavian countries). German law even had a six-month period of grace which was valid generally for all disclosures made by the inventor himself, see doc. EXP/Brev (53) 1, page 7. The Secretariat of the Council concluded that there was an overall requirement of absolute novelty, but found a need for harmonisation of exceptions to this concept. There is no particular discussion of the start of the period of grace in this document, but the language consistently refers to the filing of the application. A Scandinavian proposal to this effect was discussed in doc. EXP/Brev (60) 1, page 15 ff. A disclosure made within a six-month period prior to the filing of the patent application was considered equitable and was already provided for in Scandinavian patent laws. A corresponding wording was later adopted in the 1963 Strasbourg Convention, Article 4.

42. As negotiations started in the EEC and later continued among an extended group of European countries, the Scandinavian proposal was again referred to, leading to the discussions and results mentioned above (paragraphs 12-13).

*Les Travaux préparatoires à la CBE*

40. L'on déborderait le cadre de la présente décision si l'on essayait de recenser tous les documents pertinents susceptibles d'aborder la notion de nouveauté et la question du délai de grâce. Aussi seuls certains d'entre eux sont-ils brièvement résumés ci-après.

41. Le délai de grâce de six mois prévu à l'article 55 CBE représente une dérogation à la notion stricte de nouveauté absolue, laquelle remonte aux discussions relatives à un système européen des brevets qui se sont déroulées au Conseil de l'Europe dans les années 50 et 60. Le document CM/WP IV (51) contient une étude comparative sur la situation juridique de l'époque dans les pays européens. Il en ressort que la plupart des pays se conformaient à l'obligation prévue dans la CUP de protéger les inventions exposées à l'occasion d'une exposition internationale ou similaire, et que certains pays prévoyaient un délai de grâce en cas de divulgation effectuée sans le consentement de l'inventeur (comme par ex. le RU et les pays scandinaves). La législation allemande prévoyait même un délai de grâce de six mois pour toutes les divulgations réalisées par l'inventeur en personne (cf. doc. EXP/Brev (53) 1, page 7). Tout en concluant à l'existence d'une exigence générale de nouveauté absolue, le secrétariat du Conseil a néanmoins estimé qu'il fallait harmoniser les exceptions à cette notion. Ce document ne fait pas état de discussions particulières sur le début du délai de grâce, mais se réfère toujours au dépôt de la demande. Une proposition scandinave à ce sujet a été examinée dans le doc. EXP/Brev (60) 1, page 15 s. Le fait qu'une divulgation effectuée dans un délai de six mois avant le dépôt de la demande de brevet ne soit pas opposable a été jugé approprié, ce qui était déjà prévu dans les lois scandinaves sur les brevets. Une formulation correspondante a été adoptée ultérieurement dans la Convention de Strasbourg de 1963, à l'article 4.

42. Lorsque les négociations ont débuté à la CEE, puis se sont poursuivies ultérieurement au sein d'un cercle élargi de pays européens, la proposition scandinave a de nouveau été mentionnée, ce qui a donné lieu aux discussions et aux résultats mentionnés ci-dessus (points 12 à 13).



*Das Verhältnis zwischen den Artikeln 54, 55, 56, 87 und 89 EPÜ*

43. In der vorstehend genannten Patentliteratur (Nr. 37) wird als weiteres Argument für einen beschränkten Geltungsbereich angeführt, daß Artikel 89 EPÜ nicht auf Artikel 55 verweise, wenn er vorsehe, daß der Prioritätstag als Tag der Anmeldung "für die Anwendung des Artikels 54 Absätze 2 und 3 sowie des Artikels 60 Absatz 2" gilt, und daß die Formulierung in den betreffenden Artikeln nicht übereinstimme. Es könnte sich daher lohnen, einmal zu untersuchen, welcher Zusammenhang zwischen den verschiedenen Bestimmungen über die Neuheit und den Stand der Technik besteht.

44. Neuheit ist das erste im EPÜ (Art. 54) definierte Patentierbarkeitskriterium. Die Schonfrist nach Artikel 55 EPÜ bezieht sich auf Artikel 54 EPÜ in seiner Gesamtheit, d. h. nicht nur auf die Absätze 2 und 3. Schlicht gesagt, bedeutet das, daß die in Artikel 54 EPÜ definierte Neuheit durch Artikel 55 EPÜ eingeschränkt wird. In einigen Ländern sind diese beiden Bestimmungen denn auch in ein und demselben Artikel zusammengefaßt (vgl. Patentgesetz des Vereinigten Königreichs, Art. 2, Absatz 4).

45. Nach Artikel 56 EPÜ muß die erfinderische Tätigkeit im Verhältnis zum "Stand der Technik" geprüft werden – ein Begriff, der wiederum in Artikel 54 (2) EPÜ definiert ist –, d. h. **einschließlich** der einschränkenden Bestimmung des Artikels 55 EPÜ. Dies scheint zu folgendem Ergebnis zu führen: Ist eine Offenbarung wegen eines Mißbrauchs nach Artikel 55 EPÜ vom Stand der Technik nach Artikel 54 EPÜ ausgeschlossen, so bleibt sie auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ außer Betracht. Dies bedeutet logischerweise, daß die Verweisung in Artikel 89 auf Artikel 54 (2) EPÜ auch dessen Einschränkung durch Artikel 55 EPÜ einschließt, d. h., daß Artikel 89 EPÜ implizit auch auf Artikel 55 EPÜ verweist. Die Verweisung in Artikel 89 EPÜ sollte mit anderen Worten wie folgt aufgefaßt werden: "... für die Anwendung des Artikels 54 Absätze 2 und 3, *gegebenenfalls eingeschränkt durch Artikel 55 EPÜ* ..." Solch eine implizite Lesart könnte erklären, warum Artikel 89 EPÜ nicht ausdrücklich auf Artikel 55 EPÜ verweist.

Während zu der Frage, warum Artikel 89 EPÜ nicht ausdrücklich auch auf Artikel 56 EPÜ verweist, unterschiedliche Meinungen vertreten werden (siehe die unter Nr. 37 angegebene Literatur), möchte die Kammer hier

*The relationship between Articles 54, 55, 56, 87, and 89 EPC*

43. In the patent literature cited above (paragraph 37) another argument in favour of a restricted scope of application is that Article 89 EPC does not refer to Article 55 when providing that the priority date shall count as the date of filing, "for the purposes of Article 54, paragraphs 2 and 3, and Article 60, paragraph 2.", and that the language in the relevant Articles differs. This may merit a study of how the various provisions on novelty and the state of the art are related to one another.

44. Novelty is the first patentability criterion defined in the EPC, Article 54. The period of grace under Article 55 EPC refers to Article 54 EPC in its entirety, i.e. not only to its paragraphs 2 and 3. This would in ordinary language mean that novelty as defined in Article 54 EPC is qualified by Article 55 EPC. In fact, in some countries these two provisions are included in the same Article (cf. the UK Patents Act, Section 2, paragraph 4).

45. Article 56 EPC requires that inventive step be examined in relation to the "state of the art", a term which in turn is defined in Article 54(2) EPC, i.e. **including** the qualifying provision of Article 55 EPC. This seems to give the following result: if a disclosure is excluded from the state of the art under Article 54 EPC as a consequence of abuse under Article 55 EPC, it is also disregarded for the purposes of establishing inventive step under Article 56 EPC. Logically, this must mean that the reference in Article 89 to Article 54(2) EPC also includes any qualification of the latter by way of Article 55 EPC, i.e. that Article 89 EPC implicitly refers also to Article 55 EPC. In other words, the reference in Article 89 EPC should be read as saying: "... for the purposes of Article 54, paragraphs 2 and 3 *as modified by Article 55 EPC, as the case may be...*". Such an implicit reading could explain why Article 89 EPC does not expressly refer to Article 55 EPC.

While opinions vary as to the reason why Article 89 EPC does not expressly refer also to Article 56 EPC (see the literature cited in paragraph 37 above), the Board would here only offer the comment that this may

*Relation entre les articles 54, 55, 56, 87 et 89 CBE*

43. Dans la littérature brevets citée supra (point 37), d'aucuns font également valoir en faveur d'un champ d'application restreint que l'article 89 CBE ne mentionne pas l'article 55 CBE, lorsqu'il dispose que la date de priorité est considérée comme celle du dépôt "pour l'application de l'article 54, paragraphes 2 et 3, et de l'article 60, paragraphe 2", et que les articles pertinents sont formulés différemment. Il pourrait donc s'avérer utile d'examiner comment les diverses dispositions relatives à la nouveauté et à l'état de la technique sont liées entre elles.

44. La nouveauté est le premier critère de brevetabilité défini dans la CBE, à l'article 54. Le délai de grâce prévu à l'article 55 CBE fait référence à l'article 54 CBE dans son ensemble, et non pas uniquement à ses paragraphes 2 et 3. Cela signifie en d'autres termes que l'article 55 CBE apporte une restriction à la nouveauté, telle que définie à l'article 54 CBE. Dans certains pays, ces deux dispositions sont d'ailleurs réunies au sein du même article (cf. la loi sur les brevets du RU, article 2, paragraphe 4).

45. L'article 56 CBE exige que l'activité inventive soit examinée par rapport à "l'état de la technique", cette expression étant quant à elle définie à l'article 54(2) CBE, à savoir **y compris** la disposition restrictive de l'article 55 CBE. Il semblerait donc que si une divulgation est exclue de l'état de la technique en vertu de l'article 54 CBE, suite à un abus conformément à l'article 55 CBE, elle ne sera pas non plus prise en considération aux fins de l'appréciation de l'activité inventive selon l'article 56 CBE. Cela signifie en toute logique que la référence à l'article 54(2) CBE figurant à l'article 89 CBE comprend également toute restriction apportée à l'article 54(2) par l'article 55 CBE, à savoir que l'article 89 CBE fait implicitement référence à l'article 55 CBE. En d'autres termes, la référence visée à l'article 89 CBE devrait être lue comme suit: "...pour l'application de l'article 54, paragraphes 2 et 3, *tel que modifié, le cas échéant, par l'article 55, ...*". Cette lecture implicite pourrait expliquer pourquoi l'article 89 CBE ne fait pas expressément référence à l'article 55 CBE.

Tandis que les avis divergent sur les raisons pour lesquelles l'article 89 CBE ne fait pas expressément référence à l'article 56 CBE (cf. la littérature citée au point 37 supra), la Chambre se contente de faire obser-

lediglich bemerken, daß dies einfach darauf zurückzuführen sein könnte, daß erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) ein gesondertes Patentierbarkeitserfordernis ist, das erst geprüft wird, wenn schon feststeht, daß die Erfindung nach Artikel 54 EPÜ neu ist.

46. Dies erklärt jedoch nicht, warum in Artikel 89 EPÜ ("Tag der europäischen Patentanmeldung") eine andere Formulierung als in Artikel 55 EPÜ ("Einreichung der europäischen Patentanmeldung") verwendet wird.

47. Artikel 87 EPÜ verwendet den Begriff "Einreichung der ersten Anmeldung", wobei die erste Anmeldung eine in einem PVÜ-Vertragsstaat eingereichte Anmeldung ist, und sieht während einer Frist von 12 Monaten nach dieser Einreichung ein Prioritätsrecht vor. Kann diese Bestimmung wegen einer restriktiven Auslegung des Artikels 55 EPÜ nicht befolgt werden, weil das Prioritätsrecht aus der "ersten" Anmeldung nicht garantiert werden kann, so scheint diese restriktive Auslegung als solche nicht nur gegen die PVÜ, sondern auch gegen das EPÜ zu verstoßen. Bei einem solchen rechtlichen Konflikt wäre es gerechtfertigt, das Gesetz vorrangig mit Blick auf das Interesse des Anmelders und die aus der PVÜ herrührende Verpflichtung auszulegen. Im Ergebnis würde man einen breiteren Geltungsbereich des Artikels 55 (1) EPÜ akzeptieren.

#### *Abwägen gegensätzlicher Interessen*

48. Wie bereits die Einspruchsabteilung im Fall Passoni festgestellt hat, erscheint es nicht gerade vernünftig, daß das Schicksal einer Patentanmeldung einzig und allein davon abhängen soll, ob sie ursprünglich bei einem nationalen Amt oder bei einer internationalen Einrichtung wie dem EPA eingereicht wurde. Dies würde darauf hinauslaufen, daß ein Anmelder, der seine Anmeldung bei einem nationalen Amt – vielleicht sogar eines EPÜ-Vertragsstaats – eingereicht hat und später eine Anmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität der nationalen Anmeldung beim EPA einreicht, keinen Mißbrauch in bezug auf eine Offenbarung gelten machen könnte, die innerhalb von 6 Monaten nach der Einreichung der nationalen (prioritätsbegründenden) Anmeldung stattgefunden hat.

49. Ein Einsprechender, der ein Patent zu Fall bringen möchte, dem von der zuständigen Behörde (d. h. dem EPA) eine Priorität zuerkannt worden ist, muß sich zwangsläufig auf Offenbarungen berufen, die vor diesem Prioritätstag erfolgt sind;

simply be due to the fact that inventive step (Article 56 EPC) is a separate patentability requirement which is only examined once novelty under Article 54 EPC has already been established.

46. However, the above does not explain why Article 89 EPC uses different language from Article 55 EPC (the "date of filing" as compared to the "filing of" in the latter).

47. Article 87 EPC uses the term "date of filing of the first application", the first application being an application filed in any state party to the PC, and provides for the right of priority during twelve months from that date. If, because of a restrictive interpretation of Article 55 EPC, this provision cannot be followed, as the priority right emanating from the "first" application cannot be guaranteed, it seems that this restrictive interpretation in itself contravenes not only the PC but also the EPC. In such a legal conflict it would be justified to interpret the law with the interest of the applicant and the obligation ensuing from the PC being of first importance. This would result in accepting the broader scope of application of Article 55(1) EPC.

#### *Balancing opposite interests*

48. As already pointed out by the Opposition Division in the Passoni case, it hardly seems reasonable that the fate of a patent application should be totally dependent on whether the application was originally filed with a national office or an international institution like the EPO. The result is that a person who has filed his application with a national office, even if in a member state to the EPC, when later filing with the EPO and claiming priority from the national application, may not invoke abuse in respect of a disclosure which occurred within six months from the filing of the national (priority) application.

49. An opponent who wants to destroy a patent for which a priority has been claimed and also recognised by the competent authority (i.e. the EPO) must necessarily refer to disclosures which occurred before that priority date, otherwise they are

ver que cela peut être simplement dû au fait que l'activité inventive (article 56 CBE) est une condition de brevetabilité séparée, qui n'est examinée qu'une fois la nouveauté établie conformément à l'article 54 CBE.

46. Toutefois, cela n'explique pas pourquoi la formulation de l'article 89 CBE ("date de dépôt") est différente de celle de l'article 55 CBE ("dépôt de").

47. L'article 87 CBE utilise l'expression "dépôt de la première demande", la première demande étant une demande déposée dans n'importe quel Etat partie à la CUP, et prévoit un droit de priorité pendant douze mois à compter de cette date. Si, en raison d'une interprétation restrictive de l'article 55 CBE, il n'est pas possible d'observer cette disposition parce que le droit de priorité issu de la "première" demande ne peut être garanti, il semble que cette interprétation restrictive est en soi contraire non seulement à la CUP, mais également à la CBE. Dans un tel conflit juridique, il serait justifié d'interpréter la loi dans l'intérêt du demandeur et compte tenu de l'obligation résultant de la CUP. L'on admettrait alors un champ d'application plus large de l'article 55(1) CBE.

#### *Mise en balance d'intérêts opposés*

48. Ainsi que la division d'opposition l'a déjà fait observer dans l'affaire Passoni, il ne semble guère raisonnable de faire entièrement dépendre le sort d'une demande de brevet de la question de savoir si la demande a été initialement déposée auprès d'un office national ou d'une institution internationale comme l'OEB. Dans ce cas en effet, une personne qui a déposé sa demande auprès d'un office national, même s'il s'agit d'un Etat partie à la CBE, et qui dépose ultérieurement auprès de l'OEB une demande revendiquant la priorité de la demande nationale, ne pourrait faire valoir un abus concernant une divulgation qui est intervenue dans les six mois précédant le dépôt de la demande nationale (fondant la priorité).

49. Un opposant qui souhaite détruire un brevet pour lequel une priorité a été revendiquée et reconnue par l'autorité compétente (à savoir l'OEB) doit nécessairement invoquer des divulgations qui sont intervenues avant la date de priorité,

andernfalls gehören sie nicht zum Stand der Technik. Da in der überwiegenden Mehrheit der beim EPA eingereichten Anmeldungen eine Priorität beansprucht wird, werden folglich in einer entsprechenden Anzahl von Einsprüchen jeweils prioritätsältere Dokumente angeführt.

50. Im vorliegenden Fall widerspricht die Einsprechende jedoch der Schlußfolgerung im Fall Passoni und behauptet, mit der eingeschränkten Möglichkeit, einen Mißbrauch geltend zu machen, würden die Interessen der Allgemeinheit gerecht gegen die des Erfinders abgegrenzt. Habe ein Mißbrauch stattgefunden, so müsse der Erfinder sorgfältig darauf bedacht sein, seine Anmeldung innerhalb von 6 Monaten einzureichen.

51. Die Kammer vermag diesem Argument nicht zu folgen, da Sorgfalt seitens des Erfinders oder des Inhabers der Erfindung voraussetzt, daß er von der Offenbarung unverzüglich Kenntnis erlangt. Im vorliegenden Fall gibt die Patentinhaberin aber an, daß die Erfinder vom Inhalt des Pereira-Vortrags erst 1992, also 11 Jahre danach, in Kenntnis gesetzt geworden seien.

52. Die Kammer würde daher meinen, daß eine enge Auslegung des Artikels 55 (1) EPÜ, die von einer Sorgfaltspflicht seitens des Erfinders ausgeht, unvernünftig erscheint.

*Verpflichtungen nach der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)*

53. Artikel 4 A (1) PVÜ garantiert, daß jeder, der in einem der Verbandsländer eine Anmeldung hinterlegt, für die Hinterlegung in den anderen Ländern ein Prioritätsrecht genießt. Nach internationalem Recht müssen die Vertragsstaaten durch entsprechende Rechtsvorschriften dafür sorgen, daß die Bestimmungen des betreffenden Vertrags eingehalten werden, d. h. in diesem speziellen Fall, daß das Prioritätsrecht garantiert wird.

54. Das EPÜ fällt als Sonderabkommen zum Schutz des gewerblichen Eigentums unter Artikel 19 PVÜ. Solche Abkommen sind jedoch nur insoweit zulässig, als sie nicht gegen die Bestimmungen der PVÜ verstoßen. Die Möglichkeit, regionale Übereinkommen zu schließen, ist ebenfalls in Artikel 4 A (2) PVÜ vorgesehen, der Hinterlegungen erwähnt, die nationalen Hinterlegungen oder Hinterlegungen nach den zwischen Verbandsländern abgeschlossenen zwei- oder mehrseitigen Verträgen gleichgestellt sind;

not part of the state of the art. As an overwhelming majority of applications with the EPO claim priorities, the result is that in a corresponding number of opposition cases documents will be cited which date before the respective priority date.

50. However, the opponent in the present case objects to the conclusion drawn in the Passoni case, claiming that the restricted possibility of invoking abuse strikes a fair balance between the interests of the public at large and those of the inventor. When abuse has occurred the latter must – it is contended – be diligent and file his application within six months.

51. The Board cannot agree with this argument as any diligence on the part of the inventor or owner of the invention presupposes that he immediately becomes aware of the disclosure. In the present case, the patentee states that the inventors were not made aware of the content of the Pereira presentation until 1992, i.e. eleven years after its occurrence.

52. The Board of Appeal would therefore conclude that a narrow interpretation of Article 55(1) EPC based on a requirement of diligence on the part of the inventor seems unreasonable.

*Obligations under the Paris Convention (PC)*

53. Article 4A(1) PC guarantees that any person who files an application in any of the countries of the Union shall enjoy the right of priority for the purpose of filing in the other countries. Under international law adhering states are obliged to adopt such legislation as is necessary in order to uphold the provisions of the treaty in question, in this particular case to guarantee the right to priority.

54. The EPC falls under Article 19 PC as a special agreement for the protection of industrial property. However, such agreements are only allowed in so far as they do not contravene the provisions of the PC. The possibility of regional conventions is also foreseen in Article 4A(2) PC, which refers to filings equivalent to national filings or filings under bilateral or multilateral treaties concluded between countries of the Union, i.e. in the present case EP applications. If it were to be concluded that Article 55(1) EPC was

faute de quoi elles ne sont pas comprises dans l'état de la technique. Vu que la grande majorité des demandes déposées auprès de l'OEB revendiquent une priorité, il s'ensuit que dans un nombre correspondant d'oppositions, il sera cité des documents antérieurs à la date de priorité.

50. Toutefois, dans la présente espèce, l'opposant s'est élevé contre la conclusion tirée dans l'affaire Passoni, faisant valoir que le fait que la possibilité d'invoquer un abus soit assortie de restrictions concilie équitablement les intérêts du public en général et ceux de l'inventeur. Comme il a été soutenu, l'inventeur doit, en cas d'abus, faire preuve de diligence et déposer sa demande dans les six mois.

51. La Chambre ne saurait souscrire à cet argument, étant donné que toute diligence de la part de l'inventeur ou du titulaire de l'invention suppose qu'il soit immédiatement informé de la divulgation. Or, en l'espèce, le titulaire du brevet a affirmé que les inventeurs n'avaient eu connaissance du contenu de l'exposé Pereira qu'en 1992, soit onze ans après qu'il a été effectué.

52. La Chambre conclut donc qu'une interprétation restrictive de l'article 55(1) CBE fondée sur l'exigence de diligence de la part de l'inventeur ne semble pas raisonnable.

*Obligations au titre de la Convention de Paris (CUP)*

53. L'article 4A(1) CUP garantit que celui qui aura fait le dépôt d'une demande dans l'un des pays de l'Union jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité. En vertu du droit international, les Etats contractants sont tenus d'adopter la législation nécessaire afin de respecter les dispositions du traité en question, soit, en l'occurrence, de garantir le droit de priorité.

54. En vertu de l'article 19 CUP, la CBE constitue un arrangement particulier pour la protection de la propriété industrielle. Cependant, de tels arrangements ne sont autorisés que dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la CUP. La possibilité de conclure des conventions régionales est également prévue à l'article 4A(2) CUP, qui mentionne les dépôts ayant la valeur d'un dépôt national ou d'un dépôt en vertu de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l'Union, soit, en l'espèce, des deman-

im vorliegenden Fall sind dies europäische Anmeldungen. Wollte man daraus den Schluß ziehen, der Geltungsbereich des Artikels 55 (1) EPÜ hätte eingeschränkt werden sollen, wie dies die Einsprechende behauptet, so könnte man im obigen Ergebnis (Nr. 4) einen Verstoß gegen die PVÜ sehen.

#### *Entscheidungen auf nationaler Ebene*

55. Als letztes möchte die Kammer auf Entscheidungen zur Frage des Geltungsbereichs des Artikels 55 (1) EPÜ verweisen, die bereits auf nationaler Ebene auf der Grundlage der entsprechenden nationalen Gesetze ergangen sind. Abgesehen von dem oben genannten schweizerischen Urteil (Nr. 23) sind zwei einschlägige Entscheidungen – eine niederländische und eine deutsche – kürzlich in Nummer 5 des ABI. EPA 1998, Seiten 278 bzw. 263 veröffentlicht worden.

#### 56. Das schweizerische Urteil

In diesem Urteil kam das Schweizerische Bundesgericht zu dem Schluß, daß das schweizerische Patentgesetz, wonach die sechsmonatigen Schonfrist vom Prioritätstag einer Anmeldung an zu berechnen sei, mit der Artikel 55 (1) EPÜ zugrunde liegenden Absicht nicht übereinstimme. Das Gericht verwehrte dem Patentinhaber daher das Recht, sich auf einen Mißbrauch bei einer Offenbarung zu berufen, die mehr als 6 Monate vor der tatsächlichen Einreichung der betreffenden Anmeldung erfolgt war. Bei der Entscheidungsfindung verwies das Bundesgericht in erster Linie auf den Wortlaut des EPÜ, die Patentliteratur und die vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ, aus denen hervorgehe, daß der Geltungsbereich des Artikels 55 (1) EPÜ restriktiv ausgelegt werden solle.

#### 57. Das niederländische Urteil

Dieses Urteil des Kassationshofs (Hoge Raad) der Niederlande vom 23. Juni 1995 erging in der Sache Organon International BV et al. ./ Applied Research Systems ARS Holding BV. Der Kassationshof vertrat die Auffassung, daß die Sechsmonatsfrist nach Artikel 55 (1) EPÜ vom Prioritäts- und nicht vom Anmeldezeitpunkt an zu berechnen sei, und begründete sie wie folgt (siehe Nr. 3.3.2 des Urteils in der im ABI. EPA veröffentlichten deutschen Fassung):

„Wie sich aus Artikel 89 EPÜ ergibt, bewirkt das Prioritätsrecht, daß unter anderem für die Anwendung von Artikel 54 (2) EPÜ – einer Bestimmung, die den relevanten Stand der Technik zeitlich festlegt und also eng

intended to be restricted in scope as stated by the opponent, the result as shown above (point 4) may be considered as contravening the PC.

#### *Decisions at the national level*

55. Finally, the Board finds it appropriate to refer to decisions on the question of the scope of application of Article 55(1) EPC already taken at the national level, based on corresponding national legislation. In addition to the Swiss decision mentioned above (paragraph 23) two such decisions, one Dutch and the other German, have recently been published in volume 5 of the OJ EPO 1998, pages 278 and 263, respectively.

#### 56. The Swiss decision

In this decision, the Swiss Federal Court came to the conclusion that Swiss law, which allowed for the calculation of the period of grace of six months from the date of priority of an application, did not correspond to the intentions behind Article 55(1) EPC. The Federal Court consequently denied the patentee the right to invoke abuse related to a disclosure which had taken place more than six months before the actual filing of the application in question. In arriving at this decision, the Federal Court referred mainly to the wording of the EPC and to the patent literature and *travaux préparatoires* which indicated that the scope of application of Article 55(1) EPC was meant to be restricted.

#### 57. The Dutch decision

This decision of 23 June 1995 was taken by the Supreme Court (Hoge Raad) of the Netherlands in the case Organon International BV et al v. Applied Research Systems ARS Holding BV. The Supreme Court found that the calculation of the six-month limit under Article 55(1) EPC was based on the date of priority and not the date of filing. It arrived at this finding based on the following reasoning (see point 3.3.2 of the decision in the English version published in the OJ EPO):

„It follows from Article 89 EPC that the right of priority has the effect that, inter alia for Article 54(2) EPC – a provision which lays down the relevant state of the art in terms of time and hence is closely linked to

des européennes. Si l'on devait conclure que l'article 55(1) CBE était censé être de portée limitée, comme l'a affirmé l'opposant, l'on pourrait considérer que la conclusion supra (point 4) est contraire à la CUP.

#### *Décisions rendues au niveau national*

55. Enfin, la Chambre juge approprié de se référer aux décisions nationales qui ont déjà été rendues au sujet du champ d'application de l'article 55(1) CBE sur la base de la législation nationale correspondante. Outre la décision suisse mentionnée supra (point 23), deux décisions, l'une néerlandaise et l'autre allemande, ont été récemment publiées dans le 5<sup>e</sup> numéro du JO OEB 1998, aux pages 278 et 263.

#### 56. La décision suisse

Dans cette décision, le Tribunal fédéral suisse a conclu que la législation suisse, qui autorise le calcul du délai de grâce de six mois à compter de la date de priorité de la demande, ne correspond pas aux intentions qui sous-tendent l'article 55(1) CBE. Il a donc refusé au titulaire du brevet le droit d'invoquer un abus concernant une divulgation qui était intervenue plus de six mois avant la date de dépôt effective de la demande en cause. Dans cette décision, il a mentionné pour l'essentiel le texte de la CBE, la littérature brevets ainsi que les Travaux préparatoires, dont il ressort que le champ d'application de l'article 55(1) CBE devait être restreint.

#### 57. La décision néerlandaise

Cette décision a été rendue le 23 juin 1995 par la Cour de cassation des Pays-Bas (Hoge Raad) dans l'affaire Organon International BV et al. ./ Applied Research Systems ARS Holding BV. La Cour de cassation a estimé que le calcul du délai de six mois prévu à l'article 55(1) CBE était basé sur la date de priorité et non sur la date de dépôt. Cette conclusion se fonde sur le raisonnement suivant (cf. point 3.3.2 de la décision dans la version française publiée au JO OEB) :

„Il ressort de l'article 89 CBE qu'aux fins notamment de l'application de l'article 54(2) CBE – disposition qui précise quel est dans le temps l'état de la technique pertinent et qui est donc en relation étroite avec l'article

mit Artikel 55 (1) EPÜ zusammenhängt – der Prioritätstag als der Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung gilt. Der Zweck von Artikel 55 (1) EPÜ – Schutz der Anmelder – würde nicht zur Geltung gebracht, würde man diese Bestimmung in den Fällen, in denen ein Prioritätsrecht existiert, wörtlich auslegen. Das System des Übereinkommens rechtfertigt somit eine Auslegung, bei der das Prioritätsdatum, auch bei der Berechnung der in Artikel 55 (1) EPÜ bestimmten Frist, an die Stelle des Anmelde-tages tritt.“

#### 58. Der deutsche Beschluß

Dieser Beschluß des Bundesgerichtshofs erging am 5. Dezember 1995 in der Sache X ZB 1/94 "Corioliskraft". Das Deutsche Patentamt hatte das Patent mit der Begründung widerrufen, daß eine frühere Patentanmeldung vom 20. Mai 1978, für die eine Priorität vom 7. Juni 1977 beansprucht worden war (nachstehend "Entgegenhaltung" genannt), das Streitpatent vorwegnehme, das am 25. Juli 1978 unter Beanspruchung einer Priorität vom 25. Juli 1977 angemeldet worden war. Das Beschwerdegericht hatte die Beschwerde des Patentinhabers mit der Begründung zurückgewiesen, nach dem deutschen Patentgesetz müsse die Neuheitsschonfrist vom Tag der Einreichung der Anmeldung des Streitpatents an berechnet werden. Diese Auslegung des deutschen Patentgesetzes wurde vom Bundesgerichtshof bestätigt. Da nach seiner Auffassung als Tag der Offenbarung der Entgegenhaltung ihr Prioritätstag, d. h. der 7. Juni 1977, zu gelten hat, war diese Offenbarung somit mehr als 6 Monate vor dem Tag der Einreichung der fraglichen Anmeldung, d. h. dem 25. Juli 1978, erfolgt, was die Berufung auf einen Mißbrauch ausschloß. Der Bundesgerichtshof zitierte den Wortlaut des Gesetzes und die unter deutschen Patentfachleuten überwiegende Ansicht sowie die Entscheidung T 173/83 (Nr. 5), verwies aber auch auf die gegenteilige Auffassung anderer und das niederländische Urteil (Nr. 57).

59. Daß die Gerichte in diesen Entscheidungen zu unterschiedlichen Auslegungen gelangten, ist nach Auffassung der Kammer ein weiterer Grund, warum diese Frage auf europäischer Ebene gelöst werden muß, damit die Harmonisierung der nationalen Patentgesetze in Europa weiter fortschreitet.

Article 55(1) EPC – to be applied, the date of priority must be taken as being the date of filing of the European patent application. Article 55(1) EPC would not serve its purpose – to protect the applicant – if this provision were to be interpreted literally in cases of a pre-existing priority right. The system underlying the Convention thus justifies an interpretation according to which the date of priority also takes the place of the date of filing when calculating the time limit under Article 55(1) EPC.“

#### 58. The German decision

The German Federal Court (Bundesgerichtshof) handed down this decision on 5 December 1995 in case X ZB 1/94, "Corioliskraft". The patent had been revoked by the German Patent Office on the ground that an earlier patent application of 20 May 1978, claiming a priority date of 7 June 1977 (hereinafter "the citation"), anticipated the patent-in-suit, the application for which had been filed on 25 July 1978, claiming a priority date of 25 July 1977. The appeal court had dismissed the patentee's appeal on the ground that the period of grace under German patent law was to be calculated from the date on which the application for the patent in suit was filed. This interpretation of the German patent law was upheld by the Federal Court. Since, in the latter Court's view, the date of disclosure of the citation was considered to be its priority date, i.e. 7 June 1977, the result was that this disclosure had taken place more than six months before the date on which the application at issue had been filed, i.e. 25 July 1978, which excluded the right to invoke abuse. The Federal Court quoted the wording of the law and the prevailing view among German patent law scholars as well as decision T 173/83 (paragraph 5 above), but referred also to the opposite view held by others and to the Dutch decision (paragraph 57 above).

59. The fact that these decisions arrived at different interpretations is in this Board's view another reason why this question must be resolved at the European level, in order to further the harmonisation of national patent laws in Europe.

55(1) CBE – l'existence d'un droit de priorité fait que la date de priorité doit être considérée comme étant celle du dépôt de la demande de brevet européen. L'objectif visé par l'article 55(1) CBE – assurer la protection des demandeurs – ne serait pas atteint si l'on devait interpréter à la lettre cette disposition dans les cas où il existe un droit de priorité. Dans le système mis en place par la Convention, il est donc justifié d'interpréter l'article 55(1) CBE comme signifiant qu'il convient de se fonder sur la date de priorité, et non sur la date de dépôt, même pour le calcul du délai prévu à l'article 55(1) CBE“.

#### 58. La décision allemande

La Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) a rendu cette décision le 5 décembre 1995 dans l'affaire X ZB 1/94, "Corioliskraft" (force de Coriolis). L'Office allemand des brevets avait révoqué le brevet, au motif qu'une demande de brevet antérieure en date du 20 mai 1978, qui revendiquait la priorité du 7 juin 1977 (ci-après "l'antériorité"), antériorisait l'objet du brevet en cause, lequel était fondé sur une demande déposée le 25 juillet 1978 et revendiquant la priorité du 25 juillet 1977. L'instance de recours a rejeté le recours du titulaire du brevet, au motif que le délai de grâce selon la loi allemande sur les brevets devait être calculé à compter de la date de dépôt de la demande ayant donné lieu au brevet en cause. Cette interprétation de la loi allemande sur les brevets a été confirmée par la Cour fédérale. Etant donné que de l'avis de cette dernière, l'antériorité est considérée comme ayant été divulguée à la date de priorité, soit le 7 juin 1977, il en résulte que cette divulgation a eu lieu plus de six mois avant la date à laquelle la demande en cause a été déposée, soit le 25 juillet 1978, excluant par là-même tout droit d'invoquer un abus. La Cour fédérale a cité le texte de la loi, ainsi que l'opinion prédominante parmi les spécialistes allemands du droit des brevets et la décision T 173/83 (point 5 supra), mais elle a également mentionné la position contraire adoptée par d'autres et la décision néerlandaise (point 57 supra).

59. De l'avis de la Chambre, le fait que ces décisions aient abouti à des interprétations différentes est une raison supplémentaire de résoudre cette question à l'échelle européenne, afin d'harmoniser les législations nationales sur les brevets en Europe.

*Befassung der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 EPÜ*

60. Der obige Überblick zeigt die Vielschichtigkeit der Problematik im Zusammenhang mit Artikel 55 EPÜ. In Anbetracht ihrer Bedeutsamkeit, namentlich was das von der Pariser Verbandsübereinkunft vorgeschriebene Prioritätsrecht angeht, ist die Kammer der Meinung, daß sie eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung aufwirft, mit der die Große Beschwerdekammer befaßt werden sollte.

61. Die Einsprechende hat jedoch nicht nur einen Einwand im Zusammenhang mit der Frage eines Mißbrauchs erhoben, sondern sich auch gegen eine Befassung der Großen Beschwerdekammer mit der Begründung ausgesprochen, daß a) die Beschwerdekammer diese Rechtsfrage selbst beantworten könne und b) über sie nicht entschieden zu werden brauche, da das Patent durch eine andere von der Einsprechenden angeführte Druckschrift vorweggenommen werde.

62. Was die erste Begründung angeht, so teilt die Kammer die Auffassung der Einsprechenden nicht; erstens handelt es sich hier um eine Grundsatzfrage mit möglicherweise weitreichenden Folgen, und zweitens besteht kein Einvernehmen darüber, wie Artikel 55 EPÜ richtig auszulegen ist. Da die Beschwerdekammern ihre Auffassungen über diese Frage bislang nur als *obiter dicta* dargelegt haben, gehören diese Äußerungen genaugenommen nicht zu ihrer Rechtsprechung; sie dienen deshalb nicht als Richtschnur in späteren Verfahren, können aber in anderen Entscheidungen erwähnt werden (so hat etwa die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 3/93 die Entscheidung T 301/87 im Zusammenhang mit der Priorität angeführt, obwohl sie einräumte, daß letztere nur ein *obiter dictum* zu der betreffenden Frage enthalte; siehe Entscheidung G 3/93, Nr. 2 der Gründe).

63. Was die zweite Begründung angeht, so stellt die Kammer fest, daß sie ohne vorherige Prüfung nicht sagen kann, ob eine dem Patent entgegengehaltene Druckschrift relevant ist. Sollte die Kammer letztlich die Auffassung der Einsprechenden über die Entgegenghaltung nicht teilen, so müßte der Pereira-Vortrag erörtert werden.

64. Demzufolge hält die Kammer eine Befassung der Großen Beschwerdekammer für erforderlich.

*Referral to the Enlarged Board of Appeal under Article 112 EPC*

60. The above survey of questions and problems relating to Article 55 EPC shows the complexity of the matter. In view of its significance, in particular with regard to the right of priority as required under the Paris Convention, the Board is of the opinion that it raises an important point of law, meriting the referral of a question to the Enlarged Board of Appeal.

61. The opponent, in addition to the objection raised in relation to the question of abuse, has however objected to a referral on the further grounds that (a) the Board of Appeal is competent to answer this point of law itself and (b) that it does not need to be decided as the patent is anticipated by another document cited by the opponent.

62. On the first ground, the Board disagrees with the opponent for the reasons firstly that this is a very fundamental question which may have far-reaching consequences and secondly because there is no consensus as to which interpretation of Article 55 EPC is justified. As all opinions expressed by previous Boards of Appeal on this issue have been *obiter dicta*, they are strictly speaking not part of their case law and therefore do not serve as guiding principles for subsequent boards, albeit that such opinions may be noted in other decisions (notably the Enlarged Board of Appeal in decision G 3/93, in which decision T 301/87 was quoted on the issue of priority, although the latter was recognised as only containing an *obiter dictum* statement on the subject in question, see point 2 of the reasons in G 3/93).

63. On the second ground, the Board notes that it cannot predict, until an examination has taken place, the significance of any document cited against the patent. If the Board were finally to disagree with the opponent on the document cited, a need to discuss the Pereira presentation would arise.

64. Accordingly, the Board finds a referral to the Enlarged Board of Appeal necessary.

*Saisine de la Grande Chambre de recours en vertu de l'article 112 CBE*

60. Cette analyse des questions et problèmes liés à l'article 55 CBE montre la complexité du sujet. Compte tenu de son importance, au regard notamment du droit de priorité tel que requis par la Convention de Paris, la Chambre estime qu'il soulève une question de droit d'importance fondamentale, justifiant la saisine de la Grande Chambre de recours.

61. S'il a soulevé une objection à propos de l'abus, l'opposant s'est néanmoins aussi opposé à une saisine, au motif que a) la Chambre de recours est compétente pour répondre à cette question de droit et b) il n'est pas nécessaire de statuer sur ce point, vu que l'objet du brevet est antériorisé par un autre document qu'il avait cité.

62. En ce qui concerne le premier motif, la Chambre ne partage pas l'avis de l'opposant, tout d'abord parce qu'il s'agit d'une question fondamentale, susceptible d'entraîner des conséquences d'une portée considérable, et qu'en outre, l'interprétation qui se justifie de l'article 55 CBE ne fait pas l'unanimité. Etant donné qu'à ce jour les chambres se sont toujours exprimées sur cette question à titre d'opinion incidente, ces avis ne font à proprement parler pas partie de la jurisprudence des chambres de recours et ne servent donc pas de principes directeurs dans des affaires ultérieures, bien que de tels avis puissent être relevés dans d'autres décisions (et notamment dans la décision G 3/93 de la Grande Chambre de recours, qui cite l'affaire T 301/87 à propos de la question de la priorité, même s'il a été admis que cette décision contenait uniquement une opinion incidente à ce sujet, cf. point 2 des motifs de la décision G 3/93).

63. S'agissant du second motif, la Chambre a fait observer qu'elle n'était pas en mesure de dire si un document cité à l'encontre d'un brevet est pertinent, tant qu'elle ne l'a pas examiné. Si elle devait finalement être en désaccord avec l'opposant au sujet du document cité, il conviendrait d'examiner l'exposé Pereira.

64. En conséquence, la Chambre juge nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours.

<b>Entscheidungsformel</b>	<b>Order</b>	<b>Dispositif</b>
<b>Aus diesen Gründen wird entschieden:</b>	<b>For these reasons it is decided that:</b>	<b>Par ces motifs, il est statué comme suit :</b>
Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:	The following question is referred to the Enlarged Board of Appeal:	La question suivante est soumise à la Grande Chambre de recours :
Wenn einer europäischen Patentanmeldung eine Priorität zuerkannt wird, ist dann für die Zwecke des Artikels 55 (1) EPÜ die Frist von 6 Monaten "vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung" vom Tag der Einreichung der prioritätsbegründenden Anmeldung (Prioritätstag) oder vom tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung an zu berechnen?	For the purposes of Article 55(1) EPC, in the case where a priority is recognised for a European patent application, is the time period of six months "preceding the filing of the European patent application" to be calculated from the date of filing of the priority application (the priority date) or from the date of the actual filing of the European patent application?	Aux fins de l'article 55(1) CBE, lorsqu'une priorité est reconnue à une demande de brevet européen, la période de six mois "avant le dépôt de la demande de brevet européen" doit-elle être calculée à partir de la date de dépôt de la demande fondant la priorité (date de priorité) ou à partir de la date à laquelle la demande de brevet européen a été réellement déposée ?