

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 vom 28. Januar 2022
T 1513/17 und T 2719/19**

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende:

G. Alt

Mitglieder:

P. de Heij
A. Chakravarty

Patentinhaber/Anmelder:

Alexion Pharmaceuticals, Inc.

Beschwerdegegner/Einsprechender 1:

Novartis AG

Beschwerdegegner/Einsprechender 2:

F. Hoffmann-La Roche AG / Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

Stichwort:

Verlängerung der Lebensdauer eines Alлотransplantats/ALEXION

Relevante Rechtsnormen:

Art. 87 (1), 112 (1) a), 118, 153 (2) EPÜ
R. 99 (2), 139 EPÜ
Art. 11 (3) PCT
Art. 12 (4) VOBK
Art. 4 Pariser Verbandsübereinkunft

Schlagwort:

"Priorität" – "Berichtigung eines Mangels" – "Befassung der Großen Beschwerdekammer"

Orientierungssatz:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

I. Verleiht das EPÜ dem EPA die Zuständigkeit für die Feststellung, ob ein Beteiligter wirksam beansprucht, ein Rechtsnachfolger gemäß Artikel 87 (1) b) EPÜ zu sein?

II. Falls die Frage I bejaht wird:

Kann sich ein Beteiligter B wirksam auf das in einer PCT-Anmeldung beanspruchte Prioritätsrecht berufen, um Prioritätsrechte nach Artikel 87 (1) EPÜ in Anspruch zu nehmen,

wenn

1) in einer PCT-Anmeldung der Beteiligte A als Anmelder nur für die Vereinigten Staaten und der

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.04 dated 28 January 2022
T 1513/17 and T 2719/19**

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chair:

G. Alt

Members:

P. de Heij
A. Chakravarty

Patent proprietor/Applicant:

Alexion Pharmaceuticals, Inc.

Respondent/Opponent 1:

Novartis AG

Respondent/Opponent 2:

F. Hoffmann-La Roche AG / Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

Headword:

Prolongation of survival of an allograft/ALEXION

Relevant legal provisions:

EPC Art. 87(1), 112(1)(a), 118, 153(2)
EPC R. 99(2), 139
PCT Art. 11(3)
RPBA Art. 12(4)
Paris Convention Art. 4

Keyword:

"Priority" – "Correction of error" – "Referral to the Enlarged Board of Appeal"

Catchword:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

I. Does the EPC confer jurisdiction on the EPO to determine whether a party validly claims to be a successor in title as referred to in Article 87(1)(b) EPC?

II. If question I is answered in the affirmative

Can a party B validly rely on the priority right claimed in a PCT-application for the purpose of claiming priority rights under Article 87(1) EPC

in the case where

1) a PCT application designates party A as applicant for the US only and party B as applicant for other designated states,

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.04 en date du 28 janvier 2022
T 1513/17 et T 2719/19**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Présidente :

G. Alt

Membres :

P. de Heij
A. Chakravarty

Titulaire du brevet/Demandeur :

Alexion Pharmaceuticals, Inc.

Intimé/Opposant 1 :

Novartis AG

Intimé/Opposant 2 :

F. Hoffmann-La Roche AG / Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

Référence :

Prolongation de la survie d'une allogreffe/ALEXION

Dispositions juridiques pertinentes :

Articles 87(1), 112(1)a), 118 et 153(2) CBE
Règles 99(2) et 139 CBE
Article 11.3) PCT
Article 12(4) RPCR
Article 4 de la Convention de Paris

Mot-clé :

"Priorité" – "Rectification d'une erreur" – "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Exergue :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours :

I. La CBE donne-t-elle compétence à l'OEB pour déterminer si une partie se prévaut valablement de la qualité d'ayant cause au sens de l'article 87(1)b) CBE ?

II. S'il est répondu par l'affirmative à la question I,

une partie B peut-elle valablement se fonder sur le droit de priorité revendiqué dans une demande PCT afin de revendiquer des droits de priorité en vertu de l'article 87(1) CBE

lorsque,

1) dans une demande PCT, la partie A est indiquée comme demandeur pour les États-Unis uniquement et la partie B

Beteiligte B als Anmelder für andere Bestimmungsstaaten genannt ist, die den regionalen europäischen Patentschutz einschließen, und

2) die PCT-Anmeldung die Priorität einer früheren Patentanmeldung beansprucht, in der der Beteiligte A als Anmelder genannt ist, und

3) die in der PCT-Anmeldung beanspruchte Priorität Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft entspricht?

Sachverhalt und Anträge

Verfahren T 1513/17

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 755 674 ("Patent") zu widerrufen. Die Anmeldung, auf die das Patent erteilt wurde, war ursprünglich unter der Nummer PCT/US2005/017048 als internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) eingereicht und als WO 2005/110481 ("PCT-Anmeldung") veröffentlicht worden. Darin wurde die Priorität der am 14. Mai 2004 eingereichten vorläufigen US-Patentanmeldung Nr. 60/571,444 ("Prioritätsanmeldung") beansprucht.

II. Die Prioritätsanmeldung wurde im Namen der Erfinder R. P. Rother, H. Wang und Z. Zhong eingereicht. In der PCT-Anmeldung sind R. P. Rother, H. Wang und Z. Zhong nur für den Bestimmungsstaat USA als Erfinder und Anmelder genannt. Als Anmelderinnen sind auch Alexion Pharmaceuticals, Inc. und die University of Western Ontario genannt, und zwar für alle Bestimmungsstaaten außer den USA. Im Patent sind Alexion Pharmaceuticals, Inc. als Patentinhaberin und R. P. Rother, H. Wang und Z. Zhong als Erfinder aufgeführt.

III. Gegen das Patent war unter Berufung auf Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und erfinderische Tätigkeit) und Artikel 100 b) und c) EPÜ Einspruch eingelegt worden.

Angefochten wurde die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs, unter anderem weil die Anmelderinnen Alexion Pharmaceuticals, Inc. und University of Western Ontario angeblich nicht die Anmelderinnen oder Rechtsnachfolgerinnen der Anmelder der Prioritätsanmeldung seien. Damit sei der im Patent beanspruchte Gegenstand nicht neu gegenüber den Dokumenten D10, D20 und D21, die alle vor dem

including regional European patent protection and

2) the PCT application claims priority from an earlier patent application that designates party A as the applicant and

3) the priority claimed in the PCT application is in compliance with Article 4 of the Paris Convention?

Summary of Facts and Submissions

Relating to case T 1513/17

I. The appeal of the patent proprietor lies from the interlocutory decision of the opposition division revoking European patent No. 1 755 674 (the patent). The application on which the patent was granted had originally been filed as an international application under the Patent Cooperation Treaty (PCT) with number PCT/US2005/017048 and published as WO 2005/110481 (the PCT application). It claims priority on the basis of the US provisional patent application No. 60/571,444, filed on 14 May 2004 (the priority application).

II. The priority application was filed in the name of R.P. Rother, H. Wang and Z. Zhong, the inventors. The PCT application names R.P. Rother, H. Wang and Z. Zhong as inventors and as applicants with designation for the United States of America (US) only. It also names as applicants Alexion Pharmaceuticals, Inc. and the University of Western Ontario as applicants for all designated states except the US. The patent in suit names Alexion Pharmaceuticals, Inc. as patent proprietor and R.P. Rother, H. Wang and Z. Zhong as inventors.

III. The patent was opposed on the grounds referred to in Article 100(a) EPC (novelty and inventive step) and Article 100(b) and (c) EPC.

The validity of the priority claim was contested, *inter alia* because the applicants, Alexion Pharmaceuticals, Inc. and the University of Western Ontario were alleged not to be the applicants or the successors in title of the applicants of the priority application. As a consequence, the subject-matter of the claims of the patent lacked novelty over the disclosure in documents D10, D20 and D21, all

comme demandeur pour d'autres États désignés, y compris en vue d'obtenir une protection régionale par brevet européen, et

2) cette demande PCT revendique la priorité d'une demande de brevet antérieure dans laquelle la partie A est indiquée comme demandeur, et

3) la priorité revendiquée dans la demande PCT est conforme à l'article 4 de la Convention de Paris ?

Exposé des faits et conclusions

Concernant l'affaire T 1513/17

I. Le recours du titulaire du brevet porte sur la décision intermédiaire de la division d'opposition révoquant le brevet européen n°1 755 674 (ci-après dénommé "le brevet"). La demande sur la base de laquelle le brevet a été délivré avait initialement été déposée en tant que demande internationale au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) sous le n°PCT/US2005/017048 et publiée sous la référence WO 2005/110481 (ci-après dénommée "la demande PCT"). Elle revendique la priorité de la demande de brevet provisoire US n°60/571,444, déposée le 14 mai 2004 (ci-après dénommée "la demande dont la priorité est revendiquée").

II. La demande dont la priorité est revendiquée a été déposée au nom de R.P. Rother, H. Wang et Z. Zhong, les inventeurs. La demande PCT indique R.P. Rother, H. Wang et Z. Zhong comme inventeurs et comme demandeurs pour les États-Unis d'Amérique (US) uniquement. Elle indique Alexion Pharmaceuticals, Inc. et l'Université Western Ontario comme demandeurs pour tous les États désignés à l'exception des États-Unis. Le brevet litigieux indique Alexion Pharmaceuticals, Inc. comme titulaire du brevet, et R.P. Rother, H. Wang ainsi que Z. Zhong comme inventeurs.

III. Le brevet a fait l'objet d'une opposition sur la base des motifs visés à l'article 100a) CBE (nouveau et activité inventive) et à l'article 100b) et c) CBE.

La validité de la revendication de priorité a été contestée, notamment au motif que les demandeurs, Alexion Pharmaceuticals, Inc. et l'Université Western Ontario, n'étaient prétendument pas les demandeurs ni les ayants cause des demandeurs de la demande dont la priorité est revendiquée. Par conséquent, l'objet des revendications du brevet n'était prétendument pas nouveau par rapport

Anmeldetag der Patentanmeldung veröffentlicht worden seien.

published prior to the filing date of the patent application.

à ce qui était divulgué dans les documents D10, D20 et D21, tous publiés avant la date de dépôt de la demande de brevet.

IV. Die Einspruchsabteilung entschied – soweit für die vorliegende Beschwerde relevant – Folgendes:

IV. The opposition division held, as far as presently relevant, the following.

IV. Les conclusions de la division d'opposition, dans la mesure où elles sont pertinentes pour la présente décision, peuvent se résumer comme suit.

Der Antrag der Beschwerdeführerin, das EPA-Formblatt 1200 gemäß Regel 139 EPÜ dahin gehend zu berichtigen, dass sie selbst sowie H. Wang und Z. Zhong als Anmelder genannt würden, sei als Antrag auf Berichtigung des Formblatts PCT/RO/101 zu verstehen. Dieser Antrag sei unter anderem deswegen nicht zulässig, weil Regel 139 EPÜ keine Berichtigung von auf Annahmen basierenden Fehlern gestatte. Anders als in der Sache J 10/87 könne der Fehler im vorliegenden Fall nicht als entschuldbares Versehen gewertet werden.

The request of the appellant for correction under Rule 139 EPC of EPO Form 1200, such that the appellant and H. Wang and Z. Zhong were indicated as applicants, was to be interpreted as a request to correct Form PCT/RO/101. The request was not allowable, *inter alia* because Rule 139 EPC did not provide for corrections of mistakes based on assumptions. Other than in case J 10/87, this mistake could not be considered an excusable oversight.

La requête en rectification du formulaire OEB 1200, présentée par le requérant en vertu de la règle 139 CBE et visant à ce que ce dernier ainsi que H. Wang et Z. Zhong soient indiqués comme demandeurs, doit être interprétée comme une requête en rectification du formulaire PCT/RO/101. Il ne peut pas être fait droit à la requête, notamment parce que la règle 139 CBE ne prévoit pas la correction d'erreurs sur la base d'hypothèses. Contrairement à ce qui a été retenu dans l'affaire J 10/87, l'erreur en question ne peut pas être considérée comme une inadvertance excusable.

Der Prioritätsanspruch sei nicht wirksam, da vor Einreichung der PCT-Anmeldung nur das Prioritätsrecht des Erfinders Rother auf die Beschwerdeführerin übertragen worden sei. Eine Übertragung der Prioritätsrechte der Erfinder Wang und Zhong auf die Beschwerdeführerin oder die University of Western Ontario habe vor der Einreichung der PCT-Anmeldung nicht stattgefunden.

The priority claim was invalid because only the priority right of the inventor Rother had been assigned to the appellant prior to the filing of the PCT application. An assignment of the priority rights of the inventors Wang and Zhong to the appellant or the University of Western Ontario had not taken place prior to the filing of the PCT application.

La revendication de priorité n'est pas valable, car seul le droit de priorité de l'inventeur Rother a été cédé au requérant avant le dépôt de la demande PCT. Les droits de priorité des inventeurs Wang et Zhong n'ont pas été cédés au requérant ni à l'Université Western Ontario avant le dépôt de la demande PCT.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei (somit) nicht neu gegenüber den Offenbarungen der Dokumente D20 und D21.

The subject-matter of claim 1 (thus) lacked novelty over the disclosure in documents D20 and D21.

L'objet de la revendication 1 n'est (donc) pas nouveau par rapport à ce qui est divulgué dans les documents D20 et D21.

Ausgehend von Dokument D21 als nächstliegendem Stand der Technik sei der Gegenstand von Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags nicht erfinderisch.

Considering document D21 as representing the closest prior art, the subject-matter of claim 1 of auxiliary request 1 lacked an inventive step.

Le document D21 pouvant être considéré comme l'état de la technique le plus proche, l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 n'implique pas d'activité inventive.

Der Gegenstand von Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags sei ebenfalls nicht neu gegenüber der Offenbarung des Dokuments D21.

The subject-matter of claim 1 of auxiliary request 2 lacked novelty over the disclosure in document D21 as well.

L'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 n'est pas non plus nouveau par rapport à ce qui est divulgué dans le document D21.

V. Die Einspruchsabteilung verwies auf die in der Anlage zu ihrer Entscheidung aufgeführten Dokumente D1 bis D46. Für die Zwecke dieses Beschwerdeverfahrens wurden die drei Erklärungen und die übrigen Dokumente, die unter Nummer 11 der Einspruchsentscheidung erwähnt sind, der Übersichtlichkeit halber wie folgt mit D47 bis D57 nummeriert:

V. The opposition division referred to documents D1 to D46 as listed in the annex to its decision. The three declarations and the other documents mentioned in paragraph 11 of the decision are numbered, respectively, D47 to D57 for ease of reference in this appeal proceedings as follows:

V. La division d'opposition a fait référence aux documents D1 à D46, tels qu'ils sont énumérés dans l'annexe à sa décision. Pour faciliter la lecture dans le cadre de la présente procédure de recours, les trois déclarations et les autres documents mentionnés au paragraphe 11 de la décision sont numérotés respectivement de D47 à D57, comme suit :

D47 Erklärung von Y. Wang vom 17. März 2016

D47 Declaration of Y. Wang dated 17 March 2016

D47 Déclaration de Y. Wang en date du 17 mars 2016 ;

D48 Ergänzende Erklärung von Y. Wang vom 27. Februar 2017	D48 Supplemental declaration of Y. Wang dated 27 February 2017	D48 Déclaration complémentaire de Y. Wang en date du 27 février 2017 ;
D49 Erklärung von H. Regele vom 16. Januar 2017	D49 Declaration of H. Regele dated 16 January 2017	D49 Déclaration de H. Regele en date du 16 janvier 2017 ;
D50 Übertragungen der Erfinderrechte an Alexion Pharmaceuticals, Inc. vom 28. März, 2. April und 11. September 2007	D50 Assignment by the inventors to Alexion Pharmaceuticals Inc. dated 28.03.2007, 02.04.2007 and 11.09.2007 respectively	D50 Cession par les inventeurs à Alexion Pharmaceuticals, Inc. en date, respectivement, du 28 mars 2007, du 2 avril 2007 et du 11 septembre 2007 ;
D51 Beleg für die Namensänderung von UDEC Pharmaceuticals, Inc. in Alexion Pharmaceuticals, Inc.	D51 Document supporting the name change from "UDEC Pharmaceuticals, Inc. to "Alexion Pharmaceuticals Inc"	D51 Document étayant le changement de nom de "UDEC Pharmaceuticals, Inc." en "Alexion Pharmaceuticals, Inc." ;
D52 Erklärung von S. Jarrett vom 2. November 2016	D52 Declaration of S. Jarrett dated 2 November 2016	D52 Déclaration de S. Jarrett en date du 2 novembre 2016 ;
D53 Materialübertragungsvereinbarung	D53 Material Transfer Agreement	D53 Accord de transfert de matériel ;
D54 Erklärung von S.A. Saxe vom 21. Oktober 2016	D54 Declaration of S.A. Saxe dated 21 October 2016	D54 Déclaration de S.A. Saxe en date du 21 octobre 2016 ;
D55 Beschäftigungsvertrag zwischen UDEC Pharmaceuticals, Inc. und R. Rother	D55 Employment agreement between UDEC Pharmaceuticals Inc. and R. Rother	D55 Contrat de travail entre UDEC Pharmaceuticals, Inc. et R. Rother ;
D56 Überlassungsurkunde vom 31. Juli 2007	D56 Quitclaim Assignment dated 31 July 2007	D56 Acte de renonciation en date du 31 juillet 2007 ;
D57 Stellungnahme des EPA-Präsidenten zu G 1/12, eingereicht von der Beschwerdegegnerin I mit Schreiben vom 8. März 2017	D57 President's comments on G 1/12 filed by respondent I with letter of 8 March 2017	D57 Observations du Président de l'Office concernant l'affaire G 1/12, produites par l'intimé I dans une lettre en date du 8 mars 2017.
VI. Die Beschwerdegegnerin I (Einsprechende I) und die Beschwerdegegnerin II (Einsprechende II) reichten Erwidierungen auf die Beschwerde ein.	VI. Respondent I (opponent 1) and respondent II (opponent 2) replied to the appeal.	VI. L'intimé I (opposant 1) et l'intimé II (opposant 2) ont répondu au mémoire exposant les motifs du recours.
VII. Die Beschwerdeführerin reichte am 28. Januar 2021 und am 5. Oktober 2021 weitere Schriftsätze ein. Die Beschwerdegegnerin I reichte am 15. September 2021 einen weiteren Schriftsatz ein. Die Beschwerdegegnerin II reichte am 20. Dezember 2019 und am 8. Oktober 2021 weitere Schriftsätze ein.	VII. The appellant filed additional submissions dated 28 January 2021 and 5 October 2021. Respondent I filed an additional submission dated 15 September 2021. Respondent II filed additional submissions dated 20 December 2019 and 8 October 2021.	VII. Le requérant a produit des écritures supplémentaires en date du 28 janvier 2021 et du 5 octobre 2021. L'intimé I a produit des écritures supplémentaires en date du 15 septembre 2021. L'intimé II a produit des écritures supplémentaires en date du 20 décembre 2019 et du 8 octobre 2021.
VIII. Die von den Verfahrensbeteiligten im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftsätze wurden wie folgt nummeriert:	VIII. The documents filed by the parties in the appeal proceedings are numbered as follows:	VIII. Les documents produits par les parties dans le cadre de la procédure de recours sont numérotés comme suit :
A1 Urteil Edwards Lifesciences AG gegen Cook Biotech Incorporated vom 12. Juni 2009	A1 Decision Edwards Lifesciences AG v. Cook Biotech Incorporated dated 12 June 2009	A1 Décision Edwards Lifesciences AG c. Cook Biotech Incorporated en date du 12 juin 2009 ;
A2 Entscheidung der Einspruchsabteilung in der Sache EP 10 774 475.7	A2 Decision of the Opposition Division in EP 10 774 475.7	A2 Décision de la division d'opposition concernant la demande EP 10 774 475.7 ;
A3 Entscheidung der Einspruchsabteilung in der Sache EP 08 798 550.3	A3 Decision of the Opposition Division in EP 08 798 550.3	A3 Décision de la division d'opposition concernant la demande EP 08 798 550.3 ;
A4 Entscheidung der Einspruchsabteilung in der Sache EP 15 165 133.8	A4 Decision of the Opposition Division in EP 15 165 133.8	A4 Décision de la division d'opposition concernant la demande EP 15 165 133.8 ;
A5 Entscheidung der Einspruchsabteilung in der Sache EP 05 777 317.8	A5 Decision of the Opposition Division in EP 05 777 317.8	A5 Décision de la division d'opposition concernant la demande EP 05 777 317.8 ;

A6 Entscheidung der Einspruchs-
abteilung in der Sache EP 09 701 993.9

A6 Decision of the Opposition Division
in EP 09 701 993.9

A6 Décision de la division d'opposition
concernant la
demande EP 09 701 993.9 ;

A7 Entscheidung der Einspruchs-
abteilung in der Sache EP 06 837 634.2

A7 Decision of the Opposition Division
in EP 06 837 634.2

A7 Décision de la division d'opposition
concernant la
demande EP 06 837 634.2 ;

A8 Urteil des niederländischen
Berufungsgerichts in der Sache
200.234.115/01

A8 Decision of the Dutch Court of
Appeal in case 200.234.115/01

A8 Décision de la cour d'appel
néerlandaise dans
l'affaire 200.234.115/01.

IX. Das Vorbringen der Beschwerde-
führerin lässt sich, soweit es für die
vorliegende Entscheidung relevant ist,
wie folgt zusammenfassen:

IX. The arguments of the appellant, in
so far as relevant to the present
decision, may be summarised as
follows.

IX. Les arguments du requérant, dans
la mesure où ils sont pertinents pour la
présente décision, peuvent se résumer
comme suit.

Zulässigkeit der Beschwerde

Admissibility of the appeal

Recevabilité du recours

Die Beschwerde sei aus den in der
vorläufigen Einschätzung der Kammer
(siehe unten Nr. XXII) aufgeführten
Gründen zulässig.

The appeal was admissible for the
reasons set out in the board's
preliminary opinion (see section XXII,
below).

Le recours est recevable pour les motifs
exposés dans l'opinion provisoire de la
chambre (cf. point XXII ci-dessous).

Antrag auf Berichtigung eines Mangels

The request for correction of an error

Requête en rectification d'une erreur

Der Antrag auf Berichtigung eines
Mangels sei gewährbar. Die
Einspruchsabteilung habe die Situation
im vorliegenden Fall fälschlicherweise
mit der in J 10/87 verglichen. Wie in
dem in J 10/87 behandelten Fall habe
sich auch die Beschwerdeführerin auf
vermeintlich wahrheitsgetreue
Informationen verlassen, denen zufolge
die Erfinder die Rechte an ihrer Erfin-
dung ihrem Arbeitgeber übertragen
hätten. Dies sei jedoch eine falsche
Annahme gewesen. Es handle sich also
nicht um eine Meinungsänderung,
sondern um einen Fehler. Dies mache
nach der einschlägigen Rechtspre-
chung einen Unterschied.

The request for correction was
allowable. The opposition division had
incorrectly contrasted the situation dealt
with in decision J 10/87 with the present
situation. As in case J 10/87, the
appellant had relied on information
which they believed to be true, namely
that the inventors had assigned the
invention to their employer. This had
been mistakenly assumed however.
Thus, there had been an error and not a
change of mind. The case law in this
field distinguished the two situations.

La requête en rectification est
admissible. La division d'opposition a
établi à tort une distinction entre la
situation ayant fait l'objet de la
décision J 10/87 et la présente
situation. Comme dans l'affaire J 10/87,
le requérant s'est fié à une information
qu'il pensait vraie, à savoir que les
inventeurs avaient cédé l'invention à
leur employeur. Ce postulat était
toutefois faux. Il s'agit donc d'une erreur
et non d'un changement d'avis. La
jurisprudence en la matière distingue
les deux cas de figure.

Beabsichtigt gewesen sei die Einrei-
chung der Anmeldung im Namen des
entsprechend berechtigten Beteiligten.
Der EPA-Präsident habe in seinem
Amicus-curiae-Schriftsatz zur Vorlage
G 1/12 erklärt, dass die Beschwerde-
kammern eine Rechtsprechungslinie
entwickelt hätten, der zufolge ein
"Antrag, dass an die Stelle des
Anmelders eine Person treten soll, die
zum Zeitpunkt der Einreichung der
Patentanmeldung auf keinen Fall als
Anmelder genannt werden sollte, selbst
wenn die Absicht des Anmelders bei
der Einreichung auf falschen
Annahmen (z. B. einer falschen
Einschätzung der Sachlage) basierte,
[...] nicht unter die Regel 139 EPÜ
[fällt]." Diese Erklärung sei unfundiert
und bedeute eindeutig nicht das, was
die Einsprechenden und die Kammer
unterstellten. Die Beschwerdeführerin
verwies diesbezüglich auf die Entschei-
dungen J 7/80, J 18/93 und J 17/96. Die
Berichtigung des Fehlers müsse also
gestattet werden.

It had been the intention to file the
application in the name of the correctly
entitled party. The statement in the
amicus curiae submissions of the
President of the EPO made in
connection with decision G 1/12 in
which it was alleged that the Boards of
Appeal had developed a line of case
law in which "(a) request to substitute
the applicant by a person who at the
date of filing of the patent application
was never intended to be named as
applicant, even if the applicant's
intention was based on false
assumptions at the time of filing (e.g. a
wrong assessment of the factual
situation), does not fall within the scope
of Rule 139 EPC", was made with "[no]
support" and "it plainly does not mean
what the opponents and the Board
proposed it to mean." Reference was
made to decisions J 7/80, J 18/93,
J 17/96. Thus, the correction of the
error had to be allowed.

L'intention avait été de déposer la
demande au nom de la partie dûment
habilitée. D'après le requérant, les
observations présentées par le
Président de l'OEB en lien avec la
décision G 1/12, qui énonce que les
chambres de recours ont développé
une jurisprudence selon laquelle "[la]
règle 139 CBE n'est pas applicable à
une requête visant à substituer au
demandeur une autre personne si, à la
date de dépôt de la demande de brevet,
l'intention n'a jamais été de désigner
cette autre personne comme
demandeur, quand bien même
l'intention du demandeur aurait reposé
sur de fausses hypothèses lors du
dépôt (par exemple une évaluation
erronée de la situation factuelle)", sont
infondées et n'ont clairement pas la
signification que les opposants et la
chambre ont proposé de lui donner. Le
requérant fait référence aux
décisions J 7/80, J 18/93 et J 17/96. Il
conclut qu'il convient de faire droit à la
rectification de l'erreur.

Die Berichtigung zu gestatten,
beeinträchtigt in keiner Weise die

Allowing the correction would not affect
legal certainty in any way as the public

Faire droit à la rectification n'affecterait
en rien la sécurité juridique étant donné

Rechtssicherheit, da die Öffentlichkeit niemals Grund gehabt habe, die Prioritätsberechtigung anzuzweifeln.

Prioritätsberechtigung

Verschiedene Anmelder einer europäischen Patentanmeldung oder verschiedene Inhaber eines europäischen Patents für verschiedene benannte Vertragsstaaten gelten nach Artikel 118 EPÜ im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) als gemeinsame Anmelder. Somit begründeten die Anmelder der Prioritätsanmeldung für die spätere Patentanmeldung das Recht auf Inanspruchnahme der Priorität. Es bedürfte keiner Übertragung des Prioritätsrechts auf weitere Anmelder dieser späteren Patentanmeldung, selbst dann nicht, wenn die Anmelder für unterschiedliche Vertragsstaaten benannt seien.

Mangels einer vorrangigen PCT-Bestimmung gelte dies auch für eine internationale (PCT-)Anmeldung im Hinblick auf die Bestimmung des europäischen (EPÜ-)Hoheitsgebiets, da die internationale Anmeldung ab ihrem Anmeldedatum die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung habe (Artikel 11 (3) PCT und Artikel 153 (2) EPÜ).

Die Priorität der internationalen Anmeldung sei nach der Pariser Verbandsvereinbarung zum Schutz des gewerblichen Eigentums ("Pariser Verbandsvereinbarung") korrekt beansprucht worden. Weder die Pariser Verbandsvereinbarung noch der PCT sehe eine Teilung des Prioritätsrechts zwischen verschiedenen Vertragsstaaten vor.

Daher gelte sowohl nach dem PCT als auch nach dem EPÜ, dass, wenn ein Anmelder berechtigt sei, die Priorität in Anspruch zu nehmen, diese der gesamten Anmeldung zukomme und somit allen ihren Anmeldern.

Folglich sei der Prioritätsanspruch des Patents wirksam gewesen, denn die Anmelder der Prioritätsanmeldung befänden sich unter den Anmeldern der PCT-Anmeldung.

Die Gültigkeit des Ansatzes der gemeinsamen Anmelder sei eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung. Eine Befassung der Großen Beschwerdekammer ("GBK") sei angezeigt. Dabei müsse auch auf die Pflicht und die Zuständigkeit des EPA eingegangen werden, den formalen Anspruch auf die Priorität einer PCT-Anmeldung zu überprüfen.

never had any reason to doubt the entitlement to priority.

Priority entitlement

Where the applicants for a European patent application or proprietors of a European patent were not the same for all designated contracting states, they were regarded as joint applicants for the purposes of proceedings before the European Patent Office (EPO) according to Article 118 EPC. Thus, the applicants of the priority application introduced the right to claim priority into the later patent application. A transfer of the priority right to any additional applicants of that later patent application was not necessary, even if the applicants were designated for different contracting states.

In the absence of any prevailing PCT provision, the same applied to an international (PCT) application with respect to the designation for the European (EP) territory since, as of the date of the filing, the international application had the effect of a regular national application (Article 11(3) PCT and Article 153(2) EPC).

The priority claim of the international application was correctly made under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (the Paris Convention). There was no provision in the Paris Convention or the PCT providing for splitting the priority right between different contracting states.

Thus, under the PCT and the EPC, in a Euro-PCT application, if one applicant was entitled to priority, the entire application was so entitled, to the benefit of all applicants.

The patent therefore validly claimed priority because the applicants for the priority application were among the applicants of the PCT application.

The validity of the joint applicants approach was a point of law of fundamental importance. Referral of questions to the Enlarged Board of Appeal (EBA) was appropriate. Such questions also had to address the duty and jurisdiction of the EPO to assess the formal entitlement to priority of a PCT application. This latter issue had in particular been raised in the

que le public n'a jamais eu aucune raison de douter du droit du requérant à la priorité.

Droit à la priorité

Lorsque les demandeurs ou les titulaires d'un brevet européen ne sont pas les mêmes pour tous les États contractants désignés, ils sont considérés comme codemandeurs aux fins de la procédure devant l'Office européen des brevets (OEB), conformément à l'article 118 CBE. Par conséquent, les demandeurs de la demande dont la priorité est revendiquée ont introduit le droit de revendiquer la priorité dans la demande de brevet ultérieure. Un transfert du droit de priorité à tout demandeur supplémentaire de cette demande de brevet ultérieure n'est pas nécessaire, même si les demandeurs sont désignés pour des États contractants différents.

En l'absence de disposition prédominante du PCT, il en va de même pour une demande internationale (PCT) s'agissant de la désignation du territoire européen (EP), étant donné qu'à la date de dépôt, la demande internationale a la valeur d'une demande nationale régulière (article 11.3) PCT et article 153(2) CBE).

La revendication de priorité de la demande internationale a été dûment effectuée en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée "la Convention de Paris"). Ni la Convention de Paris, ni le PCT ne contiennent de disposition permettant de scinder le droit de priorité entre différents États contractants.

Par conséquent, en vertu du PCT et de la CBE, si un demandeur a droit à une priorité dans une demande euro-PCT, le bénéfice de la priorité s'applique à l'intégralité de la demande, au profit de tous les demandeurs.

Le brevet revendique donc valablement la priorité, car les demandeurs de la demande dont la priorité est revendiquée figurent parmi les demandeurs de la demande PCT.

La validité de l'approche des codemandeurs est une question de droit d'importance fondamentale. Il convient de saisir la Grande Chambre de recours (GCR). Les questions de saisine doivent porter également sur l'obligation de l'OEB d'apprécier le droit formel à la priorité d'une demande PCT et sur la compétence de l'OEB en la matière. Ce dernier point a en

Diese letzte Frage sei insbesondere in der Sache T 845/19 in der Mitteilung der dortigen Kammer aufgeworfen worden.

Die von der Beschwerdeführerin formulierten Vorlagefragen sind unter Nummer 20 wiedergegeben.

X. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin I lässt sich, soweit es für die vorliegende Entscheidung relevant ist, wie folgt zusammenfassen:

Antrag auf Berichtigung eines Mangels

Die Einspruchsabteilung habe den Antrag der Beschwerdeführerin auf Berichtigung zu Recht nicht zugelassen. Laut der Entscheidung G 1/12 sei ein Berichtigungsantrag zulässig, wenn die Berichtigung der ursprünglichen Absicht entspreche. Relevant sei im vorliegenden Fall nicht, dass die Beschwerdeführerin die Absicht gehabt habe, die PCT-Anmeldung im Namen der korrekten Beteiligten einzureichen, sondern ob sie sie in ihrem eigenen Namen und in dem von Wang und Zhong habe einreichen wollen. Dies sei nicht der Fall gewesen: wie das Dokument D54 belege, habe der Syndikusanwalt der Beschwerdeführerin den externen Anwalt angewiesen, die Anmeldung in ihrem Namen und dem der University of Western Ontario einzureichen. Folglich sei die Anmeldung wie beabsichtigt eingereicht worden. Der Berichtigungsantrag entspreche somit nicht der ursprünglichen Absicht und sei daher unzulässig.

Prioritätsberechtigung

Es gelte der Ansatz der gemeinsamen Anmelder. Nach dem PCT habe das Prioritätsrecht einen einheitlichen Charakter. Folglich genüge die gemeinsame Einreichung einer internationalen Anmeldung, damit sich alle Anmelder eines europäischen Patents wirksam auf den Prioritätsanspruch der PCT-Anmeldung berufen könnten, auch wenn nicht alle Anmelder der PCT-Anmeldung Anmelder des europäischen Patents seien.

Eine Befassung der GBK sei angebracht, denn der Ansatz der gemeinsamen Anmelder betreffe eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) a) EPÜ, deren Beantwortung für den Ausgang des Falls entscheidend sei. In der Vorlage müsse auch darauf eingegangen werden, ob das EPA überhaupt befugt sei, über die Übertragung oder Einführung von Prioritätsrechten zu entscheiden. Diese Befugnis sei strittig,

communication of the board in case T 845/19.

For questions formulated by the appellant, see point 20, below.

X. The arguments of respondent I, in so far as relevant to the present decision, may be summarised as follows.

The request for correction of an error

The opposition division was right not to allow the appellant's request for correction. Decision G 1/12 set out that for a request for correction to be allowable, the correction had to introduce what was originally intended. In the present case it was not relevant that the appellant had intended to file the PCT application in the name of the correct parties, but whether it had intended to file it in their own name and that of Wang and Zhong. This was not the case: document D54 confirmed that the appellant's in-house patent counsel had instructed the outside counsel to file in their own name and that of the University of Western Ontario. The application had thus been filed as intended. The correction request would therefore not introduce what was originally intended and was not allowable.

Priority entitlement

The joint applicants approach was valid. Under the PCT, the priority right had a unitary character. As a result, the act of filing an international application together was sufficient to entitle the applicants of a European patent to validly rely on the priority claim of the PCT application, even if not all applicants of the PCT application were applicants for the European patent.

A referral to the EBA was appropriate because the joint applicants approach concerned a point of law of fundamental importance in the sense of Article 112(1)(a) EPC and was decisive for the outcome of the present case. The referral had to also address whether the EPO had the power to decide on the transfer or introduction of priority rights at all. This was a contested concept as emerged from decision J 11/95 and communications

particulier été soulevé dans la notification de la chambre dans l'affaire T 845/19.

Les questions formulées par le requérant figurent au point 20 ci-dessous.

X. Les arguments de l'intimé I, dans la mesure où ils sont pertinents pour la présente décision, peuvent se résumer comme suit.

Requête en rectification d'une erreur

La division d'opposition a eu raison de ne pas faire droit à la requête en rectification présentée par le requérant. La décision G 1/12 énonce que pour qu'il soit fait droit à une requête en rectification, la correction doit avoir pour effet d'introduire les éléments visés à l'origine. Dans la présente affaire, il n'importe pas de savoir si le requérant a eu l'intention de déposer la demande PCT au nom des bonnes parties, mais de déterminer s'il a eu l'intention de la déposer en son propre nom, ainsi qu'au nom de Wang et de Zhong. Cela n'est pas le cas : le document D54 confirme que le conseil en brevets interne du requérant a donné l'instruction au conseil externe de déposer la demande au nom du requérant et de l'Université Western Ontario. La demande a donc été déposée comme envisagé. La requête en rectification n'a donc pas pour effet d'introduire les éléments visés à l'origine et n'est pas admissible.

Droit à la priorité

L'approche des codemandeurs est valable. Dans le cadre du PCT, le droit de priorité revêt un caractère unitaire. Par conséquent, le fait de déposer ensemble une demande internationale suffit à habiliter les demandeurs d'un brevet européen à se fonder valablement sur la revendication de priorité de la demande PCT, même si certains demandeurs de la demande PCT ne sont pas demandeurs du brevet européen.

Une saisine de la GCR est appropriée, car l'approche des codemandeurs constitue une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1)a) CBE et est déterminante pour l'issue de la présente affaire. La saisine doit également porter sur la question de savoir si l'OEB a le pouvoir de statuer sur le transfert ou l'introduction de droits de priorité. Il s'agit d'un concept contesté, comme il ressort de la

wie die Entscheidung J 11/95 und die Mitteilungen der jeweiligen Kammer in T 239/16, T 1786/15 und T 419/16 zeigten.

Die von der Beschwerdegegnerin I formulierten Vorlagefragen sind unter Nummer 21 wiedergegeben.

XI. Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin II lässt sich, soweit es für die rliegende Entscheidung relevant ist, wie folgt zusammenfassen:

Zulässigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde sei unzulässig. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung basiere auf Neuheit und erfinderischer Tätigkeit. Im Beschwerdevorbringen werde aber nur auf die Wirksamkeit des Prioritätsrechts eingegangen. Eine fehlende Priorität sei kein Einspruchsgrund. Ausschließlich auf die Priorität abstellende Äußerungen könnten somit den Widerruf des Patents nicht entkräften. Da das Beschwerdevorbringen keine Ausführungen zu Neuheit und erfinderischer Tätigkeit enthalte, sei die Beschwerde unvollständig und nicht ausreichend begründet und somit unzulässig.

Zulassung eines neuen Antrags und neuer Tatsachen zum Beschwerdeverfahren

Der Standpunkt der Beschwerdeführerin, dass das Prioritätsrecht auch ohne die geforderte Berichtigung als wirksam anerkannt werden müsse, sei im Einspruchsverfahren nicht vorgebracht worden und sei somit nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung. Erst im Beschwerdeverfahren habe die Beschwerdeführerin den neuen Antrag gestellt, dass das Prioritätsrecht auch ohne Berichtigung als wirksam anerkannt werden solle. Dies könne gleichzeitig als Einreichung neuer Tatsachen angesehen werden. Der Antrag und die neuen Tatsachen dürften daher nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 nicht zum Verfahren zugelassen werden. Dasselbe gelte für die Hilfsanträge 1, 3 und 4.

Antrag auf Berichtigung eines Mangels

Dem Antrag auf Berichtigung sei nicht stattzugeben. Entgegen der unrichtigen Argumentation der Einspruchsabteilung sei die Frage nicht, ob die wirkliche Absicht darin bestanden habe, die Anmeldung im Namen der "richtigen Person" einzureichen, sondern ob die Einreichung der Anmeldung im Namen der konkreten Person beabsichtigt gewesen sei, deren Name eingesetzt werden solle. Am Anmeldetag seien die Beschwerdeführerin und die University

of the boards in cases T 239/16, T 1786/15 and T 419/16.

For questions formulated by respondent I, see point 21 below.

XI. The arguments of respondent II, in so far as relevant to the present decision, may be summarised as follows.

Admissibility of the appeal

The appeal was not admissible. The decision of the opposition division was based on novelty and inventive step. However, the submissions of the appellant only addressed the validity of the priority right. Lack of priority was not a ground of opposition. Thus, comments focusing exclusively on priority could not overcome the decision to revoke the patent. The failure to address lack of novelty and inventive step made the appeal incomplete, insufficiently reasoned and therefore inadmissible.

Admission of a new request and facts into the appeal proceedings

The appellant's position that the priority right had to be recognised as valid even without the requested correction had not been advanced in the proceedings before the opposition division and was therefore not subject of the decision under appeal. Only in the appeal proceedings the appellant introduced the new request that the priority right should be held valid even without correction. This could at the same time be considered as a new submission of fact. The request and new facts were to be held inadmissible under Article 12(4) RPBA 2007. The same applied to the new auxiliary requests 1, 3 and 4.

The request for correction of an error

The requested correction was not allowable. The question was not, as the opposition division had incorrectly reasoned, whether it had been the true intention to file in the name of the "right person", but whether it had been the intention to file in the name of the specific person whose name was to be substituted. At the filing date it was believed that the appellant and the University of Western Ontario were the correct applicants. This was apparently

décision J 11/95 et des notifications des chambres dans les affaires T 239/16, T 1786/15 et T 419/16.

Les questions formulées par l'intimé I figurent au point 21 ci-dessous.

XI. Les arguments de l'intimé II, dans la mesure où ils sont pertinents pour la présente décision, peuvent se résumer comme suit.

Recevabilité du recours

Le recours n'est pas recevable. La décision de la division d'opposition était fondée sur la nouveauté et l'activité inventive. Or, les moyens du requérant portent uniquement sur la validité du droit de priorité. L'absence de priorité n'est pas un motif d'opposition. Des observations axées exclusivement sur la priorité ne peuvent donc pas infirmer la décision de révocation du brevet. Comme le recours n'aborde pas l'absence de nouveauté et d'activité inventive, il est incomplet, insuffisamment motivé et donc irrecevable.

Admission d'une nouvelle requête et de faits dans la procédure de recours

L'avis du requérant selon lequel le droit de priorité doit être reconnu comme valable même en l'absence de la correction demandée n'a pas été exprimé dans le cadre de la procédure devant la division d'opposition et n'a donc pas fait l'objet de la décision frappée de recours. Ce n'est qu'au stade de la procédure de recours que le requérant a introduit la nouvelle requête selon laquelle le droit de priorité doit être considéré comme valable même en l'absence de rectification. Cet acte peut aussi être assimilé à une nouvelle présentation de faits. La requête et les nouveaux faits doivent être considérés comme irrecevables en vertu de l'article 12(4) RPCR 2007. Il en va de même pour les nouvelles requêtes subsidiaires 1, 3 et 4.

Requête en rectification d'une erreur

La rectification demandée n'est pas admissible. La question n'est pas de savoir si la véritable intention avait été d'effectuer le dépôt au nom de la "bonne personne", comme l'a retenu à tort la division d'opposition, mais de savoir si l'intention avait été d'effectuer le dépôt au nom de la personne dont le nom devait être substitué. Le requérant et l'Université Western Ontario étaient considérés à la date de dépôt comme les bons demandeurs. Mais ce n'était

of Western Ontario für die korrekten Anmelderrinnen gehalten worden. Dies treffe jedoch offenbar nicht zu. Die Beschwerdeführerin habe aber sehr wohl die Absicht gehabt, die Anmeldung in beider Namen einzureichen. Bei der beantragten Berichtigung handle es sich um eine Meinungsänderung. Dem Berichtigungsantrag stattzugeben, würde also bedeuten, etwas anderes einzuführen als das, was ursprünglich beabsichtigt war, und wäre damit nicht durch Regel 139 EPÜ gedeckt. Dem Antrag stattzugeben, sei mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit nicht vereinbar.

Prioritätsberechtigung

Ohne die beantragte Berichtigung sei die beanspruchte Priorität nicht wirksam.

Die Beschwerdeführerin habe eingeräumt, dass die Erfinder Wang und Zhong im Prioritätsjahr ihre Rechte nicht übertragen hätten und somit weder sie selbst noch die University of Western Ontario Rechtsnachfolgerinnen der Erfinder seien.

Die Erfinder, die Beschwerdeführerin und die University of Western Ontario könnten nicht als gemeinsame Anmelder der PCT-Anmeldung als Ganzes oder von deren EP-Benennung gelten. Ein solcher Ansatz habe keine geeignete Rechtsgrundlage. Artikel 118 EPÜ betreffe lediglich den Fall verschiedener Anmelder für verschiedene benannte EPÜ-Vertragsstaaten und somit ausschließlich Verfahren vor dem EPA. Er könne also nicht Entsprechend auf eine internationale Anmeldung mit der Benennung EP im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt angewendet werden.

Der Ansatz der gemeinsamen Anmelder für Euro-PCT-Anmeldungen sei eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung und erfordere eine Befassung der GBK, und zwar auch mit der Frage, ob das EPA befugt sei, über den formalen Anspruch auf das Prioritätsrecht zu entscheiden.

Die von der Beschwerdegegnerin II formulierten Vorlagefragen sind unter Nummer 22 wiedergegeben.

Verfahren T 2719/19

XII. In dieser Sache richtet sich die Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 16 160 321.2 ("Patentanmeldung") zurückzuweisen. Dabei handelt es sich um eine Teilanmeldung zur früheren

not the case. However, the appellant's filing in these names had been entirely deliberate at the time. The requested correction constituted a change of mind. Allowing the request for correction would introduce something different than what had been originally intended and thus did not fall within the scope of Rule 139 EPC. Allowing the request was incompatible with the principle of legal certainty.

Priority entitlement

The priority claim was not valid absent the requested correction.

The appellant had conceded that there had been no transfer of rights in the priority year from the inventors Wang and Zhong and therefore neither the appellant nor the University of Western Ontario were successors in title to the inventors.

The inventors, the appellant, and the University of Western Ontario could not be considered as joint applicants for the PCT application as a whole or for the EP designation thereof. There was no suitable legal basis for this approach. Article 118 EPC dealt only with the situation where there were different applicants for different designated contracting states under the EPC and was only concerned with proceedings before the EPO. Article 118 EPC could not be applied analogously to an international application with the designation EP in proceedings before the EPO as the designated Office.

The joint applicants approach for Euro-PCT applications was a point of law of fundamental importance and required the referral of questions to the EBA, including the question of whether the EPO had the competence to decide on the formal entitlement to the right of priority.

For questions formulated by respondent II, see point 22 below.

Relating to case T 2719/19

XII. The appeal in this case lies from the interlocutory decision of the examining division refusing European patent application No. 16 160 321.2 ("the patent application"). This patent application is a divisional application of the earlier application EP 14 177 646.8,

manifestement pas le cas. Le requérant avait toutefois effectué le dépôt en ces noms de manière pleinement délibérée à l'époque. La rectification demandée constitue un changement d'avis. Faire droit à la requête en rectification introduirait un élément différent de ce qui avait été initialement envisagé et ne relèverait donc pas du champ d'application de la règle 139 CBE. Faire droit à la requête irait à l'encontre du principe de sécurité juridique.

Droit à la priorité

La revendication de priorité n'est pas valable en l'absence de la correction demandée.

Le requérant a admis que les inventeurs Wang et Zhong n'avaient pas transféré de droits au cours de l'année de priorité et que, par conséquent, ni le requérant, ni l'Université Western Ontario n'étaient des ayants cause des inventeurs.

Les inventeurs, le requérant et l'Université Western Ontario ne peuvent pas être considérés comme des codemandeurs de la demande PCT dans son intégralité ou pour la désignation EP de cette demande. Une telle approche est dépourvue de fondement juridique. L'article 118 CBE traite uniquement du cas où il existe différents demandeurs pour différents États contractants désignés dans le cadre de la CBE et ne concerne que les procédures devant l'OEB. Il ne peut pas être appliqué par analogie à une demande internationale avec une désignation EP dans une procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné.

L'approche des codemandeurs relative aux demandes euro-PCT est une question de droit d'importance fondamentale et nécessite de saisir la GCR, en lui demandant notamment si l'OEB est compétent pour statuer sur le droit formel au droit de priorité.

Les questions formulées par l'intimé II figurent au point 22 ci-dessous.

Concernant l'affaire T 2719/19

XII. Dans cette affaire, le recours porte sur la décision intermédiaire de la division d'examen rejetant la demande de brevet européen n°16 160 321.2 (ci-après dénommée "la demande de brevet"). Cette demande de brevet est une demande divisionnaire de la

Anmeldung EP 14 177 646.8, die wiederum eine Teilanmeldung zur Stammanmeldung EP 05 779 924.9 ist, welche als internationale Anmeldung PCT/US2005/017048 eingereicht wurde, d. h. als die "PCT-Anmeldung" der Beschwerdesache T 1513/17 (siehe oben Nr. I).

XIII. Auch die Patentanmeldung Nr. 16 160 321.2 nimmt die Priorität der vorläufigen US-Patentanmeldung Nr. 60/571,444 in Anspruch, d. h. der "Prioritätsanmeldung" aus der Beschwerdesache T 1513/17 (siehe oben Nr. I).

XIV. Ebenso wie in der Sache T 1513/17 hatte die Beschwerdeführerin beantragt, das EPA-Formblatt 1200 dahin gehend zu berichtigen, dass sie selbst sowie H. Wang und Z. Zhong als Anmelder der Anmeldung genannt würden.

XV. Mit einem Schreiben vom 28. März 2017 gingen Einwendungen eines Dritten nach Artikel 115 EPÜ ein. Darin wurde auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung betreffend das auf die Stammanmeldung erteilte Patent (d. h. das streitgegenständliche Patent in der Beschwerdesache T 1513/17 – siehe oben) hingewiesen, mit der die Abteilung die beantragte Berichtigung der Anmeldernamen abgelehnt und das Patent widerrufen hatte.

XVI. In ihrer Mitteilung vom 12. Juni 2017 schloss sich die Prüfungsabteilung vorläufig der Entscheidung der Einspruchsabteilung in der Sache T 1513/17 an, die beantragte Berichtigung abzulehnen, und kam zu dem Schluss, dass somit auch im vorliegenden Fall die beanspruchte Priorität unwirksam sei. Folglich gehörten die Dokumente D20 und D21 zum Stand der Technik und der Gegenstand von Anspruch 1 der Patentanmeldung sei in Anbetracht der Offenbarungen in diesen Dokumenten nicht neu.

XVII. In ihrem Schreiben vom 1. Mai 2018 brachte die Beschwerdeführerin vor, dass ihr Prioritätsanspruch aus den bereits in der Beschwerdesache T 1513/17 dargelegten Gründen (siehe oben Nr. IX) nicht von der beantragten Berichtigung abhängt.

XVIII. In einer Mitteilung vom 20. Juli 2018 wiederholte die Prüfungsabteilung ihr Einverständnis mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung in der Sache T 1513/17, die beantragte Berichtigung abzulehnen. Außerdem erkannte sie die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs nicht an, und zwar – nach dem Verständnis der

which in turn is a divisional application of the parent application EP 05 779 924.9, filed as international application PCT/US2005/017048, referred to above in section I in relation to the appeal case T 1513/17 as the "PCT application".

XIII. Also the patent application No. 16 160 321.2 claims priority on the basis of the US provisional patent application No. 60/571,444, referred to above in section I in relation to the appeal case T 1513/17 as the "priority application".

XIV. As in case T 1513/17, the appellant requested that EPO Form 1200 be corrected to indicate that the applicants for the application were the appellant and H. Wang and Z. Zhong.

XV. Third-party observations pursuant to Article 115 EPC were filed with a letter dated 28 March 2017. Attention was drawn to the decision of the opposition division at the oral proceedings relating to the patent deriving from the parent application (i.e. the patent being the subject of the appeal proceedings T 1513/17, see above), namely to refuse the requested correction of the applicants' names and to revoke the patent.

XVI. In its communication of 12 June 2017, the examining division preliminarily agreed with the decision of the opposition division in the parent case to refuse the requested correction and concluded that also in the present case the claimed priority was thus invalid. Consequently, documents D20 and D21 were prior art and the subject-matter of claim 1 of the patent application was not novel in the light of the disclosure in these documents.

XVII. In their letter dated 1 May 2018, the appellant argued that the entitlement to priority was not dependent on the requested correction for the same reasons as set out above in section IX in relation to appeal case T 1513/17.

XVIII. In its communication of 20 July 2018, the examining division reiterated its agreement with the decision of the opposition division in the parent case to refuse the requested correction. It furthermore did not acknowledge the validity of the priority claim. As the board understands, this was because the appellant was the sole

demande antérieure EP 14 177 646.8, qui est elle-même une demande divisionnaire de la demande principale EP 05 779 924.9, déposée en tant que demande internationale sous le numéro PCT/US2005/017048 et dénommée "demande PCT" au point I ci-dessus en lien avec le recours T 1513/17.

XIII. La demande de brevet n°16 160 321.2 revendique également la priorité de la demande de brevet provisoire US n°60/571,444, dénommée "demande dont la priorité est revendiquée" au point I ci-dessus en lien avec le recours T 1513/17.

XIV. Comme dans l'affaire T 1513/17, le requérant a demandé que le formulaire OEB 1200 soit corrigé de manière à indiquer le requérant, ainsi que H. Wang et Z. Zhong, comme demandeurs.

XV. Conformément à l'article 115 CBE, des tiers ont présenté des observations par lettre du 28 mars 2017. L'attention a été attirée sur la décision de rejeter la rectification demandée des noms des demandeurs et de révoquer le brevet, telle que rendue par la division d'opposition dans le cadre de la procédure orale relative au brevet découlant de la demande principale (à savoir le brevet faisant l'objet de la procédure de recours T 1513/17, voir ci-dessus).

XVI. Dans sa notification en date du 12 juin 2017, la division d'examen s'est ralliée, à titre préliminaire, à la décision de la division d'opposition, dans l'affaire connexe, de rejeter la correction demandée, et a conclu que la priorité revendiquée n'était donc pas non plus valable dans la présente affaire. Elle en a déduit que les documents D20 et D21 constituaient l'état de la technique et que l'objet de la revendication 1 de la demande de brevet n'était pas nouveau à la lumière de ce qui était divulgué dans ces documents.

XVII. Dans sa lettre en date du 1^{er} mai 2018, le requérant a fait valoir que le droit à la priorité ne dépendait pas de la correction demandée, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point IX ci-dessus en lien avec le recours T 1513/17.

XVIII. Dans sa notification en date du 20 juillet 2018, la division d'examen a de nouveau exprimé son accord avec la décision de la division d'opposition, dans l'affaire connexe, de rejeter la correction demandée. Elle n'a en outre pas reconnu la validité de la revendication de priorité. D'après la compréhension de la chambre, le fait

Kammer – weil die Beschwerdeführerin die alleinige Anmelderin der Patentanmeldung, aber keine Anmelderin der Prioritätsanmeldung sei. Die Prüfungsabteilung verwies auf die Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-III, 6.1, Ausgabe November 2016: "Reichen gemeinsame Anmelder die spätere europäische Anmeldung ein, so genügt es jedoch, wenn es sich bei einem von ihnen um den Anmelder oder den Rechtsnachfolger des Anmelders der früheren Anmeldung handelt. Ein besonderer Übergang des Prioritätsrechts an die übrigen Anmelder ist nicht erforderlich, da die spätere europäische Anmeldung gemeinsam eingereicht worden ist. Dies gilt auch, wenn die frühere Anmeldung bereits von gemeinsamen Anmeldern eingereicht wurde, sofern alle Anmelder bzw. deren Rechtsnachfolger auch zu den gemeinsamen Anmeldern der späteren europäischen Patentanmeldung gehören." (Hervorhebung durch die Kammer)

XIX. In Anbetracht des unwirksamen Prioritätsanspruchs bekräftigte die Prüfungsabteilung erneut ihren Standpunkt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 der vorliegenden Patentanmeldung durch die Offenbarungen der Dokumente D20 und D21 vorweggenommen werde.

XX. Die Prüfungsabteilung lud die Beschwerdeführerin zu einer mündlichen Verhandlung. Die Beschwerdeführerin teilte jedoch mit, dass sie daran nicht teilnehmen werde, und beantragte eine Entscheidung auf Grundlage ihres schriftlichen Vorbringens. Die Prüfungsabteilung begründete ihre daraufhin erlassene Entscheidung mit Verweis auf ihre Mitteilung vom 20. Juli 2018.

XXI. Im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin in Bezug auf die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs im Wesentlichen dieselben Argumente wie in T 1513/17 vorgetragen. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die beantragte Berichtigung abzulehnen, wurde – anders als in der Sache T 1513/17 – nicht angefochten. Daher ist in diesem Fall allein die Wirksamkeit des Prioritätsrechts strittig.

Beide Verfahren

XXII. Die Kammer beraumte für den 8. Dezember 2021 eine mündliche Verhandlung an und erließ zusammen mit der Ladung eine Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK, in der sie den Beteiligten ihre vorläufige Auffassung

applicant of the patent application, but was not applicant of the priority application. The examining division referred to the Guidelines for Examination in the EPO, edition November 2016, A-III, 6.1 reading: "However, in the case of joint applicants filing the later European patent application, it is sufficient if one of the applicants is the applicant or successor in title to the applicant of the previous application. There is no need for a special transfer of the priority right to the other applicant(s), since the later European application has been filed jointly. The same applies to the case where the previous application itself was filed by joint applicants, provided that all these applicants, or their successor(s) in title, are amongst the joint applicants of the later European patent application" (emphasis added by board).

XIX. The priority claim being invalid, the examining division reiterated its view that the subject-matter of claim 1 of the present application was anticipated by the disclosure of documents D20 and D21.

XX. The appellant was summoned to oral proceedings, but informed the examining division that they would not attend. They requested a decision based on their written submissions. The subsequent decision of the examining division refers to the communication of 20 July 2018 for the grounds.

XXI. In the appeal proceedings the appellant put forward essentially the same line of reasoning with regard to the validity of the priority claim as in case T 1513/17. The decision of the examining division to refuse the requested correction was - unlike in case T 1513/17 - not disputed. In the present case the validity of the priority right is therefore the only issue.

Relating to both cases

XXII. The board appointed oral proceedings for 8 December 2021 and with the summons, issued a communication pursuant to Article 15(1) RPBA informing the parties of its preliminary opinion concerning matters

que le requérant soit le seul demandeur de la demande de brevet, mais qu'il ne figure pas parmi les demandeurs de la demande dont la priorité est revendiquée, en était la cause. La division d'examen a fait référence au point A-III, 6.1 de l'édition de novembre 2016 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, qui énonce ce qui suit : "Toutefois, dans le cas d'une demande de brevet européen ultérieure déposée par des codemandeurs, il suffit que l'un des demandeurs soit le déposant ou l'ayant cause du déposant de la demande antérieure. Il n'est pas nécessaire de procéder à un transfert particulier du droit de priorité vers les autres (l'autre) demandeur(s), puisque la demande européenne ultérieure a été déposée conjointement. Il en va de même lorsque la demande antérieure a elle-même été déposée par des codemandeurs, à condition que tous ces demandeurs, ou leur(s) ayant(s) cause, figurent parmi les codemandeurs de la demande de brevet européen ultérieure" (souligné par la chambre).

XIX. La revendication de priorité n'étant pas valable, la division d'examen a réitéré son avis selon lequel la nouveauté de l'objet de la revendication 1 de la présente demande était détruite par ce qui était divulgué dans les documents D20 et D21.

XX. Le requérant a été cité à une procédure orale, mais a informé la division d'examen qu'il n'y assisterait pas. Il a demandé qu'une décision soit rendue sur la base de ses moyens écrits. La décision ultérieure de la division d'examen renvoie à la notification du 20 juillet 2018 pour les motifs.

XXI. Dans le cadre de la procédure de recours, le requérant a suivi essentiellement le même raisonnement concernant la validité de la revendication de priorité que dans l'affaire T 1513/17. La décision de la division d'examen de rejeter la correction demandée n'a pas été contestée, alors qu'elle l'avait été dans l'affaire T 1513/17. La validité du droit de priorité est donc la seule question à trancher dans la présente affaire.

Concernant les deux affaires

XXII. La chambre a fixé une procédure orale au 8 décembre 2021 et a émis, en même temps que la citation à comparaître, une notification au titre de l'article 15(1) RPBA informant les parties de son opinion provisoire

zu den für die zu treffende Entscheidung relevanten Fragen mitteilte. Gemäß dieser vorläufigen Auffassung hielt sie die Beschwerde in der Sache T 1513/17 für zulässig, da die Beschwerdegegnerinnen und die Kammer der Beschwerdebegründung entnehmen könnten, warum die angefochtene Entscheidung nach Ansicht der Beschwerdeführerin aufgehoben werden sollte.

XXIII. Die mündliche Verhandlung fand am anberaumten Termin statt. Die Beschwerdesachen T 1513/17 und T 2719/19 wurden parallel gehört. In der Verhandlung entschied die Kammer, beide Verfahren nach Artikel 10 (2) VOBK in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Vorsitzende, dass die Kammer eine Befassung der GBK mit Rechtsfragen zur Prioritätsberechtigung ernsthaft in Betracht ziehe.

XXIV. Am 14. und 25. Januar 2022 gingen sowohl in der Sache T 1513/17 als auch in der Sache T 2719/19 Einwendungen Dritter nach Artikel 115 EPÜ ein.

XXV. In der Sache T 1513/17 beantragte die Beschwerdeführerin Folgendes:

- die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des Anspruchssatzes des Hauptantrags oder alternativ auf der Grundlage des Anspruchssatzes eines der vier Hilfsanträge, die alle mit der Beschwerdebegründung erneut eingereicht worden seien,

- für den Fall, dass der Prioritätsanspruch nicht anerkannt werde, die Berichtigung der Anmeldernennung im Formblatt PCT/RO/101 in Alexion Pharmaceuticals, Inc., H. Wang und Z. Zhong,

- die Befassung der GBK.

XXVI. In der Sache T 2719/19 beantragte die Beschwerdeführerin Folgendes:

- die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung der Patentanmeldung an die Prüfungsabteilung mit der Anordnung, auf der Grundlage der aktuellen Ansprüche (gemäß Hauptantrag vom 8. November 2016) ein Patent zu erteilen,

relevant for the decision to be taken. The board *inter alia* was of the preliminary opinion that the appeal in case T 1513/17 was admissible as the statement of grounds of appeal enabled the respondents and the board to understand why, in the appellant's view, the appealed decision should be set aside.

XXIII. Oral proceedings took place as scheduled. Appeal case T 1513/17 and the appeal case T 2719/19 were heard in parallel. At the hearing the board decided to deal with both appeal cases in consolidated proceedings pursuant to Article 10(2) RPBA. At the end of the hearing the chair announced that the board was seriously contemplating referring questions to the Enlarged Board of Appeal concerning issues related to the entitlement to priority.

XXIV. Third-party observations pursuant to Article 115 EPC were received on 14 January 2022 and 25 January 2022 in both case T 1513/17 and T 2719/19.

XXV. The appellant requested in case T 1513/17 that:

- the decision under appeal be set aside and the patent be maintained on the basis of the set of claims of a main request, or alternatively on the basis of a set of claims of one of four auxiliary requests, all re-filed with the statement of grounds of appeal;

- in case validity of the priority claim was not acknowledged, the PCT form PCT/RO/101 be corrected to indicate as applicants Alexion Pharmaceuticals, Inc., H. Wang and Z. Zhong;

- question(s) be referred to the EBA.

XXVI. The appellant requested in case T 2719/19 that:

- the decision under appeal be set aside and the patent application be remitted to the examining division with an order to grant a patent on the basis of the current claims (the main request filed on 8 November 2016);

concernant des points pertinents pour la décision à prendre. Dans son opinion provisoire, la chambre a estimé, entre autres, que le recours dans l'affaire T 1513/17 était recevable, étant donné que le mémoire exposant les motifs du recours permettait aux intimés et à la chambre de comprendre pourquoi, selon le requérant, la décision frappée de recours devait être annulée.

XXIII. La procédure orale s'est tenue à la date prévue. Le recours T 1513/17 et le recours T 2719/19 ont été entendus en parallèle. Lors de l'audience, la chambre a décidé de traiter les deux recours dans une procédure commune, conformément à l'article 10(2) RPCR. À l'issue de l'audience, la présidence a annoncé que la chambre envisageait sérieusement de saisir la Grande Chambre de recours pour des questions liées au droit à la priorité.

XXIV. Des observations de tiers présentées au titre de l'article 115 CBE ont été reçues le 14 janvier 2022 et le 25 janvier 2022 pour les deux affaires T 1513/17 et T 2719/19.

XXV. Dans l'affaire T 1513/17, le requérant a demandé :

- que la décision frappée de recours soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base du jeu de revendications d'une requête principale, ou sur la base d'un jeu de revendications de l'une de quatre requêtes subsidiaires, toutes de nouveau présentées en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours ;

- que, dans le cas où la validité de la revendication de priorité ne serait pas reconnue, le formulaire PCT/RO/101 soit corrigé de manière à indiquer Alexion Pharmaceuticals, Inc., H. Wang et Z. Zhong comme demandeurs ;

- qu'une ou plusieurs questions soient soumises à la GCR.

XXVI. Dans l'affaire T 2719/19, le requérant a demandé :

- que la décision frappée de recours soit annulée et que la demande de brevet soit renvoyée à la division d'examen avec ordre de délivrer un brevet sur la base des revendications actuelles (requête principale présentée le 8 novembre 2016) ;

- die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Prüfungsabteilung, sollte irgendeine andere Frage als die der Wirksamkeit des Prioritätsrechts für relevant erachtet werden,

- die Befassung der GBK.

XXVII. Die Beschwerdegegnerin I beantragte in der Sache T 1513/17 die Befassung der GBK und die Zurückweisung der Beschwerde.

XXVIII. Die Beschwerdegegnerin II beantragte in der Sache T 1513/17 Folgendes:

- die Beschwerde für unzulässig zu befinden,

- den neuen Antrag sowie die damit zusammenhängenden Sachvorträge, wonach das Prioritätsrecht als wirksam anerkannt werden sollte, nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 für unzulässig zu befinden,

- die Hilfsanträge 1, 3 und 4 nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 für unzulässig zu befinden,

- die Aufrechterhaltung der Entscheidung der Einspruchsabteilung, die Berichtigung der Anmeldernennung im PCT-Formular nach Regel 139 EPU abzulehnen,

- die Befassung der GBK,

- die Zurückweisung der Beschwerde,

- die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung, sollte deren Entscheidung aufgehoben werden.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit der Beschwerde in der Sache T 1513/17

1. Die Beschwerdegegnerin II begründete ihren Antrag, die Beschwerde in der Sache T 1513/17 für unzulässig zu befinden, damit, dass die Beschwerdeführerin nicht auf die Begründung der angefochtenen Entscheidung, d. h. auf die mangelnde Neuheit und die mangelnde erfinderische Tätigkeit, eingegangen sei, sondern sich in ihrem Vorbringen ausschließlich auf die Wirksamkeit des Prioritätsrechts konzentriert habe. Daher könne dieses Vorbringen den Widerruf des Patents nicht entkräften.

2. Diese Begründung ist nicht überzeugend. Die Beschwerdebegründung soll es den Beschwerdegegnerinnen und der Kammer erlauben zu verstehen, warum die angefochtene

- the case be remitted to the examining division in case any other issue than the validity of the priority right would be considered pertinent;

- question(s) be referred to the EBA.

XXVII. Respondent I requested in case T 1513/17 that question(s) be referred to the EBA and that the appeal be dismissed.

XXVIII. Respondent II requested in case T 1513/17 that:

- the appeal be held inadmissible;

- the new request and related submissions of fact, that the priority right should be recognised as valid even without correction, be held inadmissible in accordance with Article 12(4) RPBA 2007;

- auxiliary requests 1, 3 and 4 be held inadmissible in accordance with Article 12(4) RPBA 2007;

- the opposition division's decision to refuse the correction under Rule 139 EPC of the applicant names on the PCT request form be upheld;

- question(s) be referred to the EBA;

- the appeal be dismissed;

- the case be remitted to the opposition division, should the decision be set aside.

Reasons for the Decision

Admissibility of the appeal in case T 1513/17

1. The request by respondent II to hold the appeal in case T 1513/17 inadmissible is based on the argument that the appellant did not address the grounds on which the decision under appeal was based, in this case lack of novelty and inventive step, but that the appellant's submissions were only concerned with the validity of the priority right. Therefore, they could not overcome the decision to revoke the patent.

2. This reasoning is not persuasive. The statement of grounds of appeal should enable the respondents and the board to understand why, in the appellant's view, the appealed decision should be

- que l'affaire soit renvoyée devant la division d'examen dans le cas où toute autre question que celle de la validité du droit de priorité serait considérée comme pertinente ;

- qu'une ou plusieurs questions soient soumises à la GCR.

XXVII. Dans l'affaire T 1513/17, l'intimé I a demandé qu'une ou plusieurs questions soient soumises à la GCR et que le recours soit rejeté.

XXVIII. Dans l'affaire T 1513/17, l'intimé II a demandé :

- que le recours soit jugé irrecevable ;

- que la nouvelle requête et les faits soumis s'y rapportant, tendant à ce que le droit de priorité soit reconnu comme valable même en l'absence de correction, soient jugés irrecevables conformément à l'article 12(4) RPCR 2007 ;

- que les requêtes subsidiaires 1, 3 et 4 soient jugées irrecevables conformément à l'article 12(4) RPCR 2007 ;

- que soit confirmée la décision de la division d'opposition de rejeter la correction, au titre de la règle 139 CBE, des noms des demandeurs sur le formulaire de requête PCT ;

- qu'une ou plusieurs questions soient soumises à la GCR ;

- que le recours soit rejeté ;

- que l'affaire soit renvoyée devant la division d'opposition dans le cas où la décision serait annulée.

Motifs de la décision

Recevabilité du recours dans l'affaire T 1513/17

1. À l'appui de sa requête visant à considérer le recours dans l'affaire T 1513/17 comme irrecevable, l'intimé II fait valoir que le requérant n'a pas abordé les motifs qui fondaient la décision frappée de recours, à savoir l'absence de nouveauté et d'activité inventive, et que les moyens invoqués par le requérant ne portaient que sur la validité du droit de priorité. Il en conclut que ces moyens ne pouvaient donc pas infirmer la décision de révocation du brevet.

2. Ce raisonnement n'est pas convaincant. Le mémoire exposant les motifs du recours doit permettre aux intimés et à la chambre de comprendre pourquoi, selon le requérant, la décision

Entscheidung nach Ansicht der Beschwerdeführerin aufgehoben werden sollte. Dies ist hier der Fall. Die Beschwerdegegnerin II hatte im Einspruchsverfahren vorgebracht, dass die Dokumente D20 und D21 für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit als Stand der Technik gelten müssten, weil dem Patent die Priorität nicht zustehe. Die Einspruchsabteilung habe in der angefochtenen Entscheidung die Prioritätsberechtigung verneint und somit die Dokumente D20 und D21 für neuheits-schädlich erachtet. Folgerichtig beantragt die Beschwerdeführerin daher eine Überprüfung der Entscheidung über die Prioritätsberechtigung und somit auch der Entscheidung über die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 des Hauptantrags und des Hilfsantrags 2.

3. Die Beschwerde in der Sache T 1513/17 genügt also den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 99 EPÜ und ist daher zulässig. Aus denselben Gründen ist auch die Beschwerde in der Sache T 2719/19 zulässig.

Antrag auf Berichtigung nach Regel 139 EPÜ in der Sache T 1513/17

4. Der Berichtigungsantrag setzt die Nichtanerkennung der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs voraus. Da jedoch die Entscheidung über die Wirksamkeit der Priorität, wie nachstehend dargelegt, nicht ohne Leitlinien seitens der GBK getroffen werden kann, muss die Kammer bereits in diesem Stadium beurteilen, ob die beantragte Berichtigung zulässig ist. Falls ja, könnte die Beschwerdesache T 1513/17 auch ohne eine Vorlage entschieden werden.

5. Nach dem Verständnis der Kammer betrifft die beantragte Berichtigung die Anmeldernennung im Formblatt PCT/RO/101 für alle benannten Staaten außer den Vereinigten Staaten von Amerika, die dahin gehend berichtet werden soll, dass die Beschwerdeführerin, Alexion Pharmaceuticals, Inc., sowie H. Wang und Z. Zhong genannt werden.

6. Wie in der Entscheidung G 1/12 dargelegt, bezieht sich Regel 139 Satz 1 EPÜ auf Fälle, in denen eine fehlerhafte Ausdrucksweise in einer Erklärung vorliegt (Nr. 34 der Entscheidungsgründe). Die GBK bestätigt darin die Rechtsprechung, der zufolge die Berichtigung der ursprünglichen Absicht entsprechen muss. Die Berichtigung darf nicht dazu benutzt werden, einem

set aside. This is the case here. In the proceedings before the opposition division, respondent II argued that documents D20 and D21 were available as prior art for assessing novelty and inventive step because the patent was not entitled to priority. The opposition division in the decision under appeal denied the right to priority and consequently considered documents D20 and D21 to be novelty destroying. There can therefore be no misunderstanding that the appellant requests the decision on the entitlement to priority be reconsidered and as a consequence of this also the decision on the novelty of the subject-matter of claim 1 of the main request and of auxiliary request 2.

3. The appeal in case T 1513/17 therefore complies with Articles 106 to 108 and Rule 99 EPC and is admissible. The appeal in case T 2719/19 is admissible for the same reasons.

The request for correction pursuant to Rule 139 EPC in case T 1513/17

4. The request for correction is conditional on the validity of the priority claim being not acknowledged. However, since a decision on the validity of the priority claim requires guidance from the Enlarged Board of Appeal (EBA) as explained below, the board already at this stage has to assess whether the requested correction is allowable. If this were the case, no referral in case T 1513/17 would be needed to decide on the appeal.

5. The board understands that the requested correction concerns the designation of the applicants for all designated states except the United States of America, in form PCT/RO/101 which should be corrected to be the appellant, Alexion Pharmaceuticals, Inc., H. Wang and Z. Zhong.

6. In decision G 1/12 it is explained that Rule 139, first sentence, EPC deals with cases in which an error of expression in a declaration occurred (reasons 34). The EBA endorses case law requiring that the correction must introduce what was originally intended. It cannot be used to enable a person to give effect to a change of mind or development of plans. It is the party's

frappée de recours doit être annulée. C'est le cas en l'espèce. Dans le cadre de la procédure devant la division d'opposition, l'intimé II a fait valoir que les documents D20 et D21 étaient disponibles comme état de la technique pour apprécier la nouveauté et l'activité inventive, car le brevet n'avait pas droit à la priorité. Dans la décision frappée de recours, la division d'opposition a refusé le droit de priorité et a donc considéré les documents D20 et D21 comme destructeurs de nouveauté. Par conséquent, il ne peut y avoir aucun doute quant au fait que le requérant demande le réexamen de la décision relative au droit à la priorité et, partant, celui de la décision relative à la nouveauté de l'objet de la revendication 1 de la requête principale et de la requête subsidiaire 2.

3. Le recours dans l'affaire T 1513/17 est donc conforme aux articles 106 à 108 CBE, ainsi qu'à la règle 99 CBE, et est recevable. Le recours, dans l'affaire T 2719/19, est recevable pour les mêmes motifs.

Requête en rectification au titre de la règle 139 CBE dans l'affaire T 1513/17

4. La requête en rectification est subordonnée à la non-reconnaissance de la validité de la revendication de priorité. Cependant, étant donné, comme expliqué ci-dessous, que des orientations de la Grande Chambre de recours (GCR) sont nécessaires pour statuer sur la validité de la revendication de priorité, la chambre doit d'ores et déjà déterminer si la correction demandée peut être acceptée. Si tel était le cas, aucune saisine ne serait nécessaire dans l'affaire T 1513/17 pour statuer sur le recours.

5. Selon la compréhension de la chambre, la correction demandée concerne la désignation des demandeurs pour tous les États désignés, à l'exception des États-Unis d'Amérique, dans le formulaire PCT/RO/101, qui doit être corrigé de manière à indiquer le requérant, Alexion Pharmaceuticals, Inc., ainsi que H. Wang et Z. Zhong.

6. La décision G 1/12 énonce que la règle 139, première phrase CBE vise des cas où une faute d'expression s'est glissée dans une déclaration (point 34 des motifs). La GCR approuve la jurisprudence selon laquelle la correction doit avoir pour effet d'introduire les éléments visés à l'origine. La possibilité d'apporter des corrections ne peut pas être utilisée par

Beteiligten, der seine Meinung geändert oder seine Pläne weiter ausgestellt hat, die Durchsetzung seiner neuen Vorstellungen zu ermöglichen. Zu berücksichtigen ist die wirkliche Absicht des Beteiligten (Nr. 37 der Entscheidungsgründe).

7. Dieses Erfordernis ist im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Die Kammer stimmt mit den Beschwerdegegnerinnen darin überein, dass in dem Formblatt korrekt zum Ausdruck kommt, was am Tag der Einreichung der PCT-Anmeldung tatsächlich beabsichtigt war, nämlich dass die Anmelderinnen für alle benannten Staaten außer den Vereinigten Staaten von Amerika die Beschwerdeführerin und die University of Western Ontario waren. Diese Absicht hat der Syndikusanwalt der Beschwerdeführerin in seiner Erklärung (Dokument D54) bestätigt. Sie beruhte auf der irrigen Annahme, die Herren Wang und Zhong hätten ihre Rechte an der Erfindung im Rahmen ihres Beschäftigungsvertrags an die Universität übertragen.

8. In seiner Erklärung hatte der Syndikusanwalt außerdem angegeben, dass er die korrekten Beteiligten haben nennen wollen. Diese spätere Erklärung lässt nicht auf eine fehlerhafte Ausdrucksweise im Formblatt PCT/RO/101 schließen, sondern auf die ihr zugrunde liegenden Motive. Für die Anwendung der Regel 139 EPÜ sind diese Motive jedoch irrelevant. Käme es auf die Absicht eines Beteiligten an, die richtige Handlung vorzunehmen, so würde dies – wie von der Beschwerdegegnerin I ganz richtig angemerkt – unbegrenzten Berichtigungsmöglichkeiten Tür und Tor öffnen und die Rechtssicherheit untergraben. Ein solcher Ansatz widerspräche bestimmt auch den in der Entscheidung G 1/12 formulierten Grundsätzen.

9. Auf die von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheidungen (J 7/80, J 18/93 und J 19/96) braucht nicht näher eingegangen zu werden. Die Auffassung der Beschwerdeführerin, Regel 139 EPÜ schließe es nicht aus, den genannten Anmelder in eine natürliche oder juristische Person zu berichtigen, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung nicht als Anmelderin genannt werden sollte, wird durch diese Entscheidungen entweder nicht gestützt oder aber die Entscheidungen wurden durch die spätere Entscheidung der GBK ersetzt. In Anbetracht der obigen Schlussfolgerung erübrigt sich auch eine Beantwortung der Frage, ob das Formblatt PCT/RO/101 überhaupt berichtigt werden kann.

actual intention which must be considered (reasons 37).

7. In the present case, this requirement is not fulfilled. The board agrees with the respondents that the form correctly expresses what was actually intended at the time of filing of the PCT application, namely that the applicants for all designated states other than the United States of America were the appellant and the University of Western Ontario. The appellant's in-house counsel has confirmed this intention in his declaration (document D54). This intention was indeed based on the incorrect impression that Mr Wang and Mr Zhong had assigned their rights in the invention to the university under their employment contract.

8. The in-house counsel has also stated in his declaration that he intended to name the correct parties. This latter statement is not referring to an error of expression in form PCT/RO/101 but rather to the underlying motives for this expression. However, these motives are not relevant for the application of Rule 139 EPC. Respondent I correctly argued that if a party's intention to take the correct action would be relevant, this would open the door to unlimited possibilities for correction, to the detriment of legal certainty. Such an approach would certainly also be at odds with the principles expressed in decision G 1/12.

9. The decisions cited by the appellant (J 7/80, J 18/93 and J 19/96) need not to be discussed in detail. They either do not support the appellant's view that Rule 139 EPC does not exclude the correction of the designation of the applicant to a person/legal entity who/which at the date of filing of the patent application was not intended to be designated as applicant or, if they do, these decisions have been superseded by the later decision of the EBA. In view of the foregoing conclusion, it is also not necessary to address the question of whether form PCT/RO/101 can be corrected at all.

quelqu'un dans le but d'obtenir, de cette façon, une modification de son opinion ou un développement de ses intentions. C'est l'intention réelle de la partie qui doit être prise en considération (point 37 des motifs).

7. Dans la présente affaire, cette condition n'est pas remplie. La chambre considère, à l'instar des intimés, que le formulaire exprime correctement l'intention réelle au moment du dépôt de la demande PCT, à savoir que les demandeurs pour tous les États désignés, à l'exception des États-Unis d'Amérique, étaient le requérant et l'Université Western Ontario. Le conseil interne du requérant a confirmé cette intention dans sa déclaration (document D54). Cette intention reposait en effet sur l'impression erronée selon laquelle M. Wang et M. Zhong avaient cédé leurs droits sur l'invention à l'université dans le cadre de leur contrat de travail.

8. Le conseil interne a indiqué également dans sa déclaration que son intention avait été de désigner les bonnes parties. Cette indication ne fait pas écho à une faute d'expression dans le formulaire PCT/RO/101, mais plutôt aux motifs sous-jacents de cette expression. Or, ces motifs ne sont pas pertinents pour l'application de la règle 139 CBE. L'intimé I a fait valoir à juste titre que si l'intention d'une partie de prendre la mesure appropriée devenait pertinente, cela ouvrirait la porte à des possibilités illimitées de correction, au détriment de la sécurité juridique. Une telle approche porterait aussi certainement atteinte aux principes posés par la décision G 1/12.

9. Il n'est pas nécessaire d'examiner en détail les décisions citées par le requérant (J 7/80, J 18/93 et J 19/96). Soit elles n'étaient pas le point de vue du requérant selon lequel la règle 139 CBE n'exclut pas de corriger la désignation du demandeur au profit d'une personne/entité juridique qui n'était pas envisagée comme demandeur à la date de dépôt de la demande de brevet, soit, si elles étaient un tel point de vue, elles ont été remises en cause par la décision ultérieure de la GCR. Compte tenu de la conclusion précédente, il n'est pas non plus nécessaire d'aborder la question de savoir s'il est possible de corriger le formulaire PCT/RO/101.

Zulassung des angeblich neuen Antrags und der damit zusammenhängenden Sachvorträge in der Sache T 1513/17

10. Im vorliegenden Fall wurde die Beschwerdebegründung vor dem 1. Januar 2020 eingereicht, und die Erwidernungen darauf wurden fristgerecht eingereicht. Somit ist nach Artikel 25 (2) VOBK 2020 nicht Artikel 12 (4) bis (6) VOBK 2020 anzuwenden, sondern Artikel 12 (4) VOBK 2007, und zwar sowohl für die Beschwerdebegründung als auch für die Erwidernungen.

11. Die Beschwerdeführerin brachte im Beschwerdeverfahren erstmals vor, dass die Priorität selbst dann wirksam beansprucht sei, wenn ihrem Berichtigungsantrag nicht stattgegeben werde. Ihrer Auffassung nach genüge es in einem Fall wie dem vorliegenden, wenn sich alle in der Prioritätsanmeldung als Anmelder genannten Erfinder unter den Anmeldern der späteren PCT-Anmeldung befänden, und sei es nur für die Bestimmung der USA. Auf diese Weise brächten die das Prioritätsrecht genießenden Anmelder dieses mit in die PCT-Anmeldung ein, wo es seine volle Wirkung für die Anmeldung als Ganzes entfalte. Diesen Ansatz der gemeinsamen Anmelder stützt die Beschwerdeführerin nach dem Verständnis der Kammer insbesondere auf Artikel 11 (3) PCT sowie Artikel 118 und 153 (2) EPÜ.

12. Diese Argumentation basiert nicht auf neuen Tatsachen und Beweismitteln, sondern stellt eine neue Rechtsauffassung dar. Ebenso wenig beinhaltet sie, wie von der Beschwerdegegnerin II geltend gemacht, einen neuen Antrag, das Prioritätsrecht auch ohne Berichtigung als wirksam anzuerkennen. Es handelt sich lediglich um ein weiteres Argument, warum die in Anspruch genommene Priorität wirksam und der beanspruchte Gegenstand neu ist. Die Kammer hat daher keinen Grund und keine Befugnis, die Argumentation auf der Grundlage des Artikels 12 (4) VOBK 2007 für unzulässig zu befinden.

Am 14. und 25. Januar 2022 eingegangene, beide Verfahren betreffende Einwendungen Dritter

13. Diese die Prioritätsfrage betreffenden Einwendungen gingen ein, nachdem die Kammer die sachliche Debatte in den miteinander verbundenen Fällen am Ende der mündlichen Verhandlung für beendet erklärt hatte. Deswegen hat sie entschieden, deren

Admittance of the alleged new request and related submissions of fact in case T 1513/17

10. In the present case, the statement of grounds of appeal was filed before 1 January 2020 and the replies thereto were filed in due time. Thus, in view of Article 25(2) RPBA 2020, Article 12(4) to (6) RPBA 2020 does not apply, but instead Article 12(4) RPBA 2007 applies to both the grounds of appeal and the replies.

11. The appellant has argued for the first time in appeal proceedings that the priority is validly claimed, even if the requested correction would not be allowed. The appellant takes the view that in a case like this it is sufficient that all the inventors, named as applicants of the priority application, are among the applicants of the later PCT application, even if for the designation US only. The priority right-owning applicants thus introduced the priority right into the PCT application with full effect for that application as a whole. As the board understands it, the appellant bases this "joint applicants approach" in particular on Article 11(3) PCT and Articles 118 and 153(2) EPC.

12. This line of argument is not based on any new facts or evidence, but represents a fresh legal view. Neither does this line of argument, as was argued by respondent II, involve a new request to recognise the priority right as valid even without the correction. It is merely another argument why the claimed priority is valid and the claimed subject-matter is novel. The board therefore sees no reason nor power on the basis of Article 12(4) RPBA 2007 to hold the line of argument inadmissible.

Third-party observations received on 14 January 2022 and 25 January 2022 for both cases

13. These observations concerning the priority issue were received after the debate had been closed at the conclusion of the oral proceedings in the consolidated cases. The board decided not to take their contents into account in the present proceedings.

Admission de la requête prétendument nouvelle et de la production de faits correspondants dans l'affaire T 1513/17

10. Dans la présente affaire, le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé avant le 1^{er} janvier 2020 et les réponses à ce mémoire ont été produites en temps utile. Par conséquent, conformément à l'article 25(2) RPCR 2020, ce n'est pas l'article 12(4) à (6) RPCR 2020, mais l'article 12(4) RPCR 2007 qui s'applique au mémoire et aux réponses.

11. Le requérant a fait valoir, pour la première fois au stade de la procédure de recours, que la priorité serait valablement revendiquée même s'il n'était pas fait droit à la correction demandée. Le requérant considère que, dans un tel cas d'espèce, il suffit que tous les inventeurs, désignés comme demandeurs de la demande dont la priorité est revendiquée, figurent parmi les demandeurs de la demande PCT ultérieure, même si ce n'est que pour la désignation US. Les demandeurs qui bénéficient du droit de priorité dans la demande PCT, qui prend pleinement effet pour l'intégralité de cette demande. Selon la compréhension de la chambre, le requérant fonde cette "approche des codemandeurs" en particulier sur l'article 11.3) PCT ainsi que sur les articles 118 et 153(2) CBE.

12. Cette argumentation ne repose pas sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, mais représente un point de vue juridique nouveau. Contrairement à ce qu'a avancé l'intimé II, cette argumentation ne suppose pas non plus de nouvelle requête visant à ce que le droit de priorité soit reconnu comme valable même en l'absence de correction. Il s'agit simplement d'un autre argument expliquant pourquoi la priorité revendiquée est valable et l'objet revendiqué est nouveau. La chambre n'est donc pas fondée ni habilitée par l'article 12(4) RPCR 2007 à considérer cette argumentation comme irrecevable.

Observations de tiers reçues le 14 janvier 2022 et le 25 janvier 2022 pour les deux affaires

13. Ces observations concernant la question de la priorité ont été reçues après la clôture des débats à l'issue de la procédure orale dans les affaires jointes. La chambre a décidé de ne pas en tenir compte dans la présente procédure.

Inhalt im vorliegenden Verfahren nicht zu berücksichtigen.

"Gemeinsame Anmelder"-Ansatz in beiden Fällen

14. In Anbetracht des Vorstehenden ist eine Bewertung des sogenannten "Gemeinsame Anmelder"-Ansatzes in beiden Fällen entscheidungserheblich.

15. Im einfachsten Fall geht es beim "Gemeinsame Anmelder"-Ansatz um eine Situation, in der der Beteiligte A der Anmelder der Prioritätsanmeldung ist und die Beteiligten A und B die Anmelder der Nachanmeldung sind, für die die Priorität in Anspruch genommen wird. Der Beteiligte B kommt nun in den Genuss der Priorität, die seinem Mit-anmelder A zusteht. Eine gesonderte Übertragung des Prioritätsrechts an den Beteiligten B ist nicht erforderlich.

16. Der "Gemeinsame Anmelder"-Ansatz wurde in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelt – siehe T 1933/12, Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe. Siehe auch die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt A-III, 6.1. Soweit der Kammer bekannt ist, ist dieser für europäische Patentanmeldungen geltende Ansatz noch nie infrage gestellt worden.

17. Die Beschwerdeführerin beruft sich im Wesentlichen darauf, dass dieser für europäische Patentanmeldungen geltende "Gemeinsame Anmelder"-Ansatz auch für Patentanmeldungen nach dem PCT gelten sollte. Der vorliegende Sachverhalt könnte also – zur Abgrenzung von dem einer europäischen Patentanmeldung – als "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz bezeichnet werden.

18. Eine weitere Unterscheidung ist vorzunehmen, um begriffliche Missverständnisse bezüglich des Sachverhalts zu vermeiden, der z. B. der Entscheidung T 844/18 (CRISPR-Cas) zugrunde lag. Wie der schriftlichen Entscheidungsbegründung in diesem Fall zu entnehmen, wurde die Priorität dort nach einer umfangreichen Analyse der relevanten Tatsachen und Rechtsvorschriften verneint. Ausschlaggebend war, dass der Prioritätsanspruch nicht das Erfordernis erfüllte, wonach alle Anmelder der Prioritätsanmeldung auch Anmelder der späteren PCT-Anmeldung sein müssen, für die die Priorität beansprucht wird ("Alle Anmelder"-Ansatz).

The joint applicants approach in both cases

14. In view of the foregoing the assessment of the joint applicants approach is decisive for the decision in both cases.

15. The joint applicants approach concerns, in the most simple case, the situation where a party A is applicant for the priority application and parties A and B are applicants for the subsequent application in which the priority right is invoked. Party B can now benefit from the priority right to which their co-applicant party A is entitled. A separate transfer of the priority right to party B is not needed.

16. The joint applicants approach has been developed in the case law of the Boards of Appeal, see decision T 1933/12, reasons 2.4. See also the Guidelines for Examination in the European Patent Office A-III 6.1. As far as the board is aware, this approach to European patent applications has never been contested by any interested party.

17. The appellant essentially argues that the joint applicants approach, which is applicable to European patent applications, should also apply to PCT patent applications. To distinguish the factual situation from the one that concerns a European patent application, the present situation could be referred to as the "PCT joint applicants approach".

18. A further distinction is noted here to avoid confusion about terminology concerning the factual situation underlying for example the CRISPR-Cas case, T 844/18. As apparent from the written reasons for the decision in this case priority was denied based on an extensive analysis of the relevant facts and law. It was decisive that the priority claim failed to meet the requirement that all applicants of the priority application must also be applicants of the subsequent PCT application for which the priority is claimed (the "all applicants approach").

Approche des codemandeurs dans les deux affaires

14. Compte tenu de ce qui précède, l'évaluation de l'"approche des codemandeurs" est décisive pour trancher les deux affaires.

15. L'"approche des codemandeurs" concerne, dans le cas le plus simple, la situation où une partie A est le demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée et où les parties A et B sont les demandeurs de la demande ultérieure dans laquelle le droit de priorité est invoqué. La partie B peut alors bénéficier du droit de priorité auquel a droit son codemandeur, la partie A. Un transfert distinct du droit de priorité à la partie B n'est pas nécessaire.

16. L'approche des codemandeurs a été développée dans la jurisprudence des chambres de recours (cf. décision T 1933/12, point 2.4 des motifs ; cf. également le point A-III, 6.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets). À la connaissance de la chambre, cette approche concernant les demandes de brevet européen n'a jamais été contestée par une partie intéressée.

17. Le requérant fait valoir essentiellement que l'approche des codemandeurs, qui est applicable aux demandes de brevet européen, devrait également s'appliquer aux demandes PCT. La présente situation factuelle pourrait être désignée comme l'"approche des codemandeurs PCT" afin de la distinguer de la situation concernant une demande de brevet européen.

18. Il convient d'établir une distinction supplémentaire pour éviter une confusion terminologique concernant la situation factuelle qui sous-tendait, par exemple, l'affaire CRISPR-Cas (T 844/18). Il ressort des motifs écrits de la décision rendue dans cette affaire que la priorité avait été refusée sur la base d'une analyse approfondie des éléments de fait et de droit pertinents. Le point décisif était que la revendication de priorité ne satisfaisait pas à l'exigence selon laquelle tous les demandeurs de la demande dont la priorité est revendiquée doivent également être demandeurs de la demande PCT ultérieure pour laquelle la priorité est revendiquée (approche dite de "tous les demandeurs").

19. Was die sachliche Argumentation der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall angeht, so sind der Kammer mehrere Beschwerdefälle bekannt, in denen der "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz strittig ist (oder war). Sie verweist beispielsweise auf die Mitteilungen der jeweiligen Kammer in den Fällen T 2749/18, T 2842/18, T 1837/19 und T 845/19. Ihr ist außerdem bewusst, dass dieser Ansatz in mehreren Einspruchsverfahren übernommen wurde, und zwar sowohl mit als auch ohne Verweis auf die *Mitteilung des Europäischen Patentamts über die Erfordernisse für die Einreichung einer internationalen Anmeldung beim EPA als PCT-Anmeldeamt* in ABl. 2014, A33, Nr. III.9 (siehe z. B. die von der Beschwerdeführerin eingereichten Dokumente A2 bis A7). Die Sache betrifft somit eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, die für mehrere derzeit vor den Einspruchsabteilungen und Beschwerdekammern anhängige Fälle relevant ist. Obwohl sich die rechtlichen Erfordernisse für Patentanmeldungen in den USA geändert haben und sich dadurch die Zahl der Fälle mit einem ähnlich gelagerten Sachverhalt künftig verringern dürfte, wird diese Rechtsfrage noch viele Jahre lang von erheblicher Bedeutung bleiben. Zudem ist die Antwort auf die Frage, ob der "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz, so wie von der Beschwerdeführerin vorgeschlagen, akzeptabel ist, nicht offensichtlich. Daher hält es die Kammer für angebracht, die GBK – wie von allen Verfahrensbeteiligten beantragt – mit einer Rechtsfrage zum "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz zu befassen.

Von den Beteiligten formulierte Vorlagenfragen

20. Die Beschwerdeführerin hat die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit folgenden Fragen beantragt:

i) Ist das EPA in seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt nach Artikel 153 EPÜ dafür zuständig, statt materiellrechtlicher Aspekte der Priorität die Prioritätsberechtigung und/oder die formale Wirksamkeit eines Prioritätsanspruchs zu prüfen? Falls nicht, welches ist dann das geeignete Rechtsforum für die Anfechtung eines Prioritätsanspruchs aus formalen Gründen? Falls doch:

ii) Nach welchem Rechtsrahmen sollte das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt nach

19. As to the merits of the appellant's line of argument in the present case, the board is aware of several appeal cases in which the PCT joint applicants approach is (or has been) a disputed concept. The board refers for example to communications issued by the boards in cases T 2749/18, T 2842/18, T 1837/19 and T 845/19. The board is further aware that the approach has been followed in a number of cases before opposition divisions, whether or not referring to the *notice from the European Patent Office concerning the requirements to be observed when filing an international application with the EPO as a PCT receiving Office*, OJ 2014, A33, III, 9 (see for example documents A2 to A7, filed by the appellant). The issue therefore concerns a point of law of fundamental importance relevant to a number of cases at present pending before opposition divisions and boards of appeal. Although legal requirements for patent applications in the US have changed, thus leading to a reduction in the number of cases in which the facts are similar to those in the present case in the future, the issue will remain of major importance for many years to come. In addition, the answer to the question of whether the PCT joint applicants approach can be accepted as suggested by the appellant is not clear cut. The board therefore finds it appropriate to refer a question concerning the PCT joint applicants approach to the EBA, as requested by all parties.

Questions to be referred as formulated by the parties

20. The appellant has requested that the following questions be referred to the EBA:

(i) When acting as a designated or elected office under Art. 153 EPC, does the EPO have the jurisdiction to examine the entitlement to and/or the formal validity of a priority claim, as opposed to substantive issues of priority? If no, what is the appropriate legal forum in which a priority claim can be challenged on formal grounds? If yes:

(ii) When acting as a designated or elected office under Art. 153 EPC and assessing the entitlement to priority of a

19. S'agissant du fond de l'argumentation du requérant dans la présente affaire, la chambre a connaissance de plusieurs recours dans lesquels l'approche des codemandeurs PCT est (ou a été) un concept contesté. La chambre fait par exemple référence aux notifications émises par les chambres dans les affaires T 2749/18, T 2842/18, T 1837/19 et T 845/19. La chambre a également connaissance d'un certain nombre d'affaires dans lesquelles les divisions d'opposition ont suivi cette approche, en faisant référence ou non au *Communiqué de l'Office européen des brevets relatif aux conditions à observer lors du dépôt d'une demande internationale auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT*, JO 2014, A33, III, 9 (voir par exemple les documents A2 à A7, produits par le requérant). Il s'agit donc d'une question de droit d'importance fondamentale et pertinente pour un certain nombre d'affaires actuellement en instance devant les divisions d'opposition et les chambres de recours. Bien que les exigences juridiques relatives aux demandes de brevet aux États-Unis aient changé, ce qui réduira le nombre d'affaires dans lesquelles les faits seront similaires à ceux de l'espèce, la question conservera une importance fondamentale pendant de nombreuses années encore. De plus, la réponse à la question de savoir si l'approche des codemandeurs PCT peut être acceptée, comme le suggère le requérant, n'est pas clairement tranchée. La chambre juge donc approprié de soumettre à la GCR une question concernant l'approche des codemandeurs PCT, comme le demandent toutes les parties.

Questions à soumettre telles que formulées par les parties

20. Le requérant a demandé que les questions suivantes soient soumises à la GCR :

i) Lorsqu'il agit en qualité d'office désigné ou élu au titre de l'article 153 CBE, l'OEB est-il compétent pour examiner le droit à une revendication de priorité et/ou la validité formelle d'une telle revendication, par opposition aux questions de fond relatives à la priorité ? S'il est répondu par la négative, quelle est l'entité juridique appropriée devant laquelle une revendication de priorité peut être contestée pour des raisons de forme ? S'il est répondu par l'affirmative :

ii) Lorsqu'il agit en qualité d'office désigné ou élu au titre de l'article 153 CBE et qu'il évalue le droit

Artikel 153 EPÜ bei der Prüfung des Prioritätsanspruchs einer Euro-PCT-Anmeldung, für die die Priorität einer in einem Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft eingereichten Erstanmeldung beansprucht wird, die Prioritätsberechtigung beurteilen, wenn dieser Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft a) kein EPÜ-Vertragsstaat ist und b) ein EPÜ-Vertragsstaat ist?

iii) Vorausgesetzt alle Anmelder einer Prioritätsanmeldung sind Anmelder einer PCT-Anmeldung, können dann Prioritätsrechte begründet werden, indem ein gemeinsamer Anmelder für die PCT-Anmeldung benannt wird, der kein gemeinsamer Anmelder für die EP-Bestimmung der PCT-Anmeldung ist ("Gemeinsame Anmelder"-Ansatz)?

21. Die Beschwerdegegnerin I hat die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit folgenden Fragen beantragt:

iv) Ist das EPA in seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt nach Artikel 153 EPÜ für eine PCT-Anmeldung befugt festzustellen, wer "Rechtsnachfolger" nach Artikel 87 (1) EPÜ ist, wenn eine erste (Prioritäts-)Anmeldung im Namen des Erfinders/der Erfinder eingereicht wurde? Falls dies bejaht wird:

v) Vorausgesetzt alle Anmelder einer Prioritätsanmeldung sind Anmelder einer PCT-Anmeldung, können dann Prioritätsrechte nach Artikel 87 (1) EPÜ begründet werden, indem ein gemeinsamer Anmelder für die PCT-Anmeldung benannt wird, der kein gemeinsamer Anmelder für die EP-Bestimmung der PCT-Anmeldung ist ("Gemeinsame Anmelder"-Ansatz)?

vi) Kann eine Person ohne nachweislichen Anspruch auf das aus einer Prioritätsanmeldung entstandene Prioritätsrecht den Status eines Patentinhabers als Rechtsnachfolger in Bezug auf die aus dieser Anmeldung erwachsenden Prioritätsrechte anfechten?

22. Die Beschwerdegegnerin II hat die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit folgenden Fragen beantragt:

vii) Bedarf es im Falle einer von mehreren Anmeldern eingereichten Erstanmeldung und einer von denselben Anmeldern oder ihren Rechtsnachfolgern eingereichten PCT-Nachanmeldung einer Übertragung des Prioritätsrechts, damit die Euro-PCT-

Euro-PCT application which claims priority from a first application filed in a member state of the Paris Convention, under which legal framework should the EPO assess priority entitlement (a) if said member state of the Paris Convention is not an EPC contracting state, and (b) if it is?

(iii) Provided all of the applicants for a priority application are applicants for a PCT application, can priority rights be established by the naming of a joint applicant for the PCT application who is not a joint applicant for the PCT application's EPO designation (the "joint applicants approach")?

21. Respondent I requested that the following questions be referred to the EBA:

(iv) When acting as a designated or elected office under Art. 153 EPC in respect of a PCT application, is the EPO competent to determine who is "successor in title" under Art. 87(1) EPC when a first (priority) application was filed in the name(s) of the inventor(s)? If, yes;

(v) Provided all of the applicants for a priority application are applicants for a PCT application, can priority rights under Art. 87(1) EPC be established by the naming of a joint applicant for the PCT application who is not a joint applicant for the PCT application's EPO designation (the "joint applicants approach")?

(vi) Can a person with no substantiated ownership interest in the priority right derived from a priority application challenge a patentee's status as successor in title to the priority rights derived from that application?

22. Respondent II requested that the following questions be referred to the EBA:

(vii) In the case a first application was filed by a plurality of applicants and a subsequent PCT application was filed by the same applicants or successors in title, is a transfer of the right to priority required for the Euro-PCT application in order to be entitled to the priority of the

à la priorité d'une demande euro-PCT qui revendique la priorité d'une première demande déposée dans un État partie à la Convention de Paris, dans quel cadre juridique l'OEB doit-il évaluer le droit à la priorité a) si ledit État partie à la Convention de Paris n'est pas un État partie à la CBE, et b) s'il en est un ?

iii) À condition que tous les demandeurs d'une demande dont la priorité est revendiquée soient demandeurs d'une demande PCT, des droits de priorité peuvent-ils être établis par la désignation d'un codemandeur de la demande PCT qui n'est pas codemandeur dans la désignation de l'OEB de la demande PCT ("approche des codemandeurs") ?

21. L'intimé I a demandé que les questions suivantes soient soumises à la GCR :

iv) Lorsqu'il agit en qualité d'office désigné ou élu au titre de l'article 153 CBE concernant une demande PCT, l'OEB est-il compétent pour déterminer qui est l'"ayant cause" en vertu de l'article 87(1) CBE lorsqu'une première demande (dont la priorité est revendiquée) a été déposée au nom du ou des inventeurs ? S'il est répondu par l'affirmative :

v) À condition que tous les demandeurs d'une demande dont la priorité est revendiquée soient demandeurs d'une demande PCT, des droits de priorité au sens de l'article 87(1) CBE peuvent-ils être établis par la désignation d'un codemandeur de la demande PCT qui n'est pas codemandeur dans la désignation de l'OEB de la demande PCT ("approche des codemandeurs") ?

vi) Une personne n'ayant aucun intérêt avéré à être titulaire du droit de priorité découlant d'une demande dont la priorité est revendiquée peut-elle contester le statut d'un titulaire de brevet comme ayant cause des droits de priorité découlant de cette demande ?

22. L'intimé II a demandé que les questions suivantes soient soumises à la GCR :

vii) Dans le cas où une première demande a été déposée par plusieurs demandeurs et où une demande PCT ultérieure a été déposée par les mêmes demandeurs ou ayants cause, un transfert du droit de priorité est-il nécessaire pour que la demande euro-

Anmeldung die Priorität der Erstanmeldung in Anspruch nehmen kann, wenn nicht alle Anmelder der PCT-Anmeldung auch Anmelder für EP sind?

viii) Bedarf es im Falle einer von einem Anmelder eingereichten Erstanmeldung und einer PCT-Nachanmeldung, die von mehreren Anmeldern oder Rechtsnachfolgern eingereicht wird, zu denen auch der Anmelder der Prioritätsanmeldung gehört, einer Übertragung des Prioritätsrechts, damit die Euro-PCT-Anmeldung die Priorität der Erstanmeldung in Anspruch nehmen kann, wenn der Anmelder der Erstanmeldung kein Anmelder für EP ist?

ix) Falls die Frage (1) oder (2) zu verneinen ist, müssen dann zusätzlich zu dem Erfordernis der wirksamen und fristgerechten Einreichung der Anmeldungen und den Erfordernissen der Regeln 52 und 53 EPÜ noch weitere Erfordernisse erfüllt sein?

x) Falls die Frage (1) oder (2) zu bejahen ist, besteht dann eine Möglichkeit, den formalen Nachweis für die Übertragung des Prioritätsrechts während des Prioritätsjahres zu ersetzen?

23. Die Beschwerdegegnerin II unterstützte die Anträge der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin I, dass die Vorlagefragen an die GBK auch die Zuständigkeit des EPA, über die Prioritätsberechtigung zu entscheiden, umfassen sollten, sie formulierte aber keine diesbezügliche Frage.

24. Die Zuständigkeit des EPA, über die Prioritätsberechtigung zu entscheiden, ist in T 844/18 (CRISPR-Cas) ausführlich behandelt worden. Die Kernaussage der Entscheidung zu diesem Punkt findet sich in Nummer 18 der Entscheidungsgründe, wo dargelegt ist, dass es keine Rechtsgrundlage gibt, die das EPA von seiner Verpflichtung entbindet, zu prüfen, wer die in Artikel 87 (1) EPÜ geforderte Handlung der Einreichung der Patentanmeldung vorgenommen hat. Die Kammer in ihrer aktuellen Zusammensetzung ist geneigt, sich dem anzuschließen. Außerdem wird in der Entscheidung T 844/18 (Nr. 86 der Entscheidungsgründe) zu Recht Folgendes angemerkt: "Für eine Änderung der ständigen Rechtsprechung und Praxis muss es eine sehr hohe Hürde geben, weil eine Änderung disruptive Auswirkungen haben könnte." Auch wenn sich diese Anmerkung auf den "Alle Anmelder"-Ansatz bezieht, trifft sie doch ebenso auf die ständige Praxis

first application if not all of the applicants of the PCT application are applicants for EP?

(viii) In the case a first application was filed by an applicant and a subsequent PCT application was filed by a plurality of applicants or successors in title including the applicant of the priority application, is a transfer of the right to priority required for the Euro-PCT application in order to be entitled to the priority of the first application if the applicant of the first application is not applicant for EP?

(ix) If the answer to question (1) or (2) is no, are there any requirements to be fulfilled other than that the applications were filed effectively and in a timely fashion and the requirements of Rules 52 and 53 EPC are met?

(x) If the answer to question (1) or (2) is yes, are there any possibilities for substituting the formal proof of transfer of the right to priority within the priority year?

23. Respondent II supported the requests of the appellant and respondent I that the questions to the EBA should include a question regarding the jurisdiction of the EPO to decide on the entitlement to the priority right, but did not formulate a particular question in this respect.

24. The jurisdiction of the EPO to decide on the entitlement to the priority right has been addressed extensively in the CRISPR-Cas case, T 844/18. The core of the decision on this point can be found in point 18 where it is reasoned that there is no legal basis to relieve the EPO from the obligation to assess who has performed the act of filing the patent application as required by Article 87(1) EPC. The board in the present composition is inclined to agree with this conclusion. It is also rightly pointed out in decision T 844/18 that "The bar to overturning long established case law and practice should be very high because of the disruptive effects a change may have" (see point 86). Although this remark concerned the application of the all applicants approach, the same applies to the standing practise of the boards of appeal to decide on the priority rights in general, including the entitlement to the priority right.

PCT puisse revendiquer la priorité de la première demande, si certains demandeurs de la demande PCT ne sont pas demandeurs pour EP ?

viii) Dans le cas où une première demande a été déposée par un demandeur et où une demande PCT ultérieure a été déposée par plusieurs demandeurs ou ayants cause, y compris le demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée, un transfert du droit de priorité est-il nécessaire pour que la demande euro-PCT puisse revendiquer la priorité de la première demande, si le demandeur de la première demande n'est pas demandeur pour EP ?

ix) S'il est répondu par la négative à la question (1) ou (2), existe-t-il d'autres conditions à remplir que le dépôt effectif et en temps utile des demandes ainsi que le respect des exigences des règles 52 et 53 CBE ?

x) S'il est répondu par l'affirmative à la question (1) ou (2), est-il possible de remplacer la preuve formelle du transfert du droit de priorité dans l'année de priorité ?

23. L'intimé II a soutenu les requêtes du requérant et de l'intimé I visant à ce que figure, parmi les questions soumises à la GCR, une question concernant la compétence de l'OEB pour statuer sur le droit à la priorité, mais il n'a pas formulé de question particulière à cet égard.

24. La compétence de l'OEB pour statuer sur le droit à la priorité a été abordée de manière approfondie dans l'affaire CRISPR-Cas (T 844/18). L'essentiel de la décision concernant cette question figure au point 18 des motifs, qui énonce qu'il n'existe aucune base juridique pour affranchir l'OEB de l'obligation de déterminer le déposant de la demande de brevet, comme l'exige l'article 87(1) CBE. La chambre, dans la présente composition, tend à partager cette conclusion. La décision T 844/18 indique également à juste titre que la "barre pour opérer un revirement de jurisprudence et de pratique établies de longue date doit être placée très haut en raison des perturbations profondes qu'un changement peut entraîner" (cf. point 86). Bien que cette observation ait concerné l'application de l'"approche de tous les demandeurs", elle vaut aussi pour la pratique bien établie des chambres de recours consistant à statuer sur les

der Beschwerdekammern bei der Entscheidung über Prioritätsrechte im Allgemeinen und auch über die Prioritätsberechtigung zu.

25. Im vorliegenden Fall war die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur Entscheidung über die Prioritätsberechtigung im schriftlichen Verfahren nicht ausdrücklich hinterfragt worden. Tatsächlich enthielt – abgesehen von einem Verweis der Beschwerdegegnerin I auf die Entscheidung J 11/95 – keines der schriftlichen Vorbringen der Beteiligten Argumente, warum die aktuelle ständige Praxis oder die Begründung z. B. der Entscheidung T 844/18 inkorrekt sein sollte. In J 11/95 wurde diese Frage nur in einem *obiter dictum* erwähnt und der gewählte Ansatz nicht weiter begründet. Auch scheint es in dieser Entscheidung eher um die Inhaberschaft der Prioritätserfindung zu gehen als um eine Beurteilung des Prioritätsanspruchs. Daher erachtet die Kammer den in J 11/95 vertretenen Standpunkt nicht als ein überzeugendes Argument für die Auffassung, dass das EPA nicht zuständig wäre.

26. Die Zuständigkeit des EPA, über die Prioritätsberechtigung zu entscheiden, ist jedoch von Amts wegen in den Mitteilungen der jeweiligen Kammer in T 239/16, T 419/16 und T 845/19 und in Kommentaren zum EPÜ (siehe T. Bremi in Singer/Stauder/Luginbühl, EPÜ, 8. Auflage, Rdn. 61 zu Artikel 87) hinterfragt worden. So zogen beispielsweise die Kammern in T 239/16 und T 419/16 mit Verweis auf die *Travaux préparatoires* eine Parallele zwischen der – dem EPA nicht zukommenden – Befugnis, das Anrecht eines Beteiligten auf eine bestimmte Patentanmeldung zu überprüfen, und der Befugnis, über die Prioritätsberechtigung zu entscheiden. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass sich die Frage, ungeachtet der Entscheidung T 844/18, höchstwahrscheinlich in weiteren Fällen erneut stellen wird. Die Kammer ist auch empfänglich für das Argument der Beteiligten, dass dies – sollte die GBK mit diesbezüglichen Fragen zur Priorität befasst werden – eine geeignete Gelegenheit wäre, die "Zuständigkeitsfrage" abschließend zu beantworten. Deswegen hat sich die Kammer entschieden, eine Frage zur Zuständigkeit des EPA, über die Prioritätsberechtigung zu entscheiden, vorzulegen.

27. Was die übrigen Aspekte des "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatzes angeht (z. B. den

25. In the present case, the jurisdiction of the boards to decide on the entitlement to the priority right had not been explicitly questioned during the written proceedings. Indeed, none of the parties presented arguments in their written submissions why the present standing practise is incorrect or why the reasoning in, for example decision T 844/18, is incorrect other than a reference to decision J 11/95 made by respondent I. This latter decision mentions the issue only in *obiter* and provides no reasons for the approach taken. It also seems to focus on the ownership of the priority invention rather than on the assessment of the priority claim. The board therefore does not find the position taken in J 11/95 a convincing argument in favour of the view that the EPO has no jurisdiction.

26. However, the jurisdiction of the EPO to decide on the entitlement to the priority right has been questioned, *ex officio*, in communications of the respective boards in several cases like T 239/16, T 419/16 and T 845/19 and also in commentaries (see Bremi, in Singer/Stauder/Luginbühl, EPÜ, 8. Auflage, Art. 87, Rdn 61). For example in cases T 239/16 and T 419/16 a parallel was drawn with reference to the *Travaux Préparatoires* between the power to determine whether a party is entitled to a particular patent application, which the EPO does not have, and the power to decide on the entitlement to the priority right. In view of the above, the issue will therefore, in spite of the decision in case T 844/18, most likely be raised again in other cases. The board is also receptive to the argument of the parties that, if questions regarding priority are to be referred to the EBA on a related matter, this is a convenient opportunity to have a final decision on the "jurisdiction issue" as well. The board therefore decides to include a question addressing the jurisdiction of the EPO to decide on the entitlement to the priority right.

27. As the further aspects of the PCT joint applicants approach are concerned (such as the status of the party that

droits attachés à la priorité en général, y compris sur le droit à la priorité.

25. Dans la présente affaire, la compétence des chambres pour statuer sur le droit à la priorité n'a pas été explicitement remise en question pendant la procédure écrite. En effet, aucune des parties n'a présenté d'arguments dans ses moyens écrits expliquant pourquoi la pratique actuelle bien établie serait erronée ou pourquoi le raisonnement figurant, par exemple, dans la décision T 844/18 serait erroné, si l'on excepte la référence à la décision J 11/95 faite par l'intimé I. Cette dernière décision mentionne cette question uniquement dans l'opinion incidente et ne motive pas l'approche adoptée. Elle semble également se concentrer sur la propriété de l'invention dont la priorité est revendiquée plutôt que sur l'évaluation de la revendication de priorité. La chambre ne considère donc pas que la position adoptée dans la décision J 11/95 étaye de manière convaincante le point de vue selon lequel l'OEB n'a pas compétence en la matière.

26. Cependant, la compétence de l'OEB pour statuer sur le droit à la priorité a été remise en question, d'office, dans des notifications de différentes chambres, notamment dans les affaires T 239/16, T 419/16 et T 845/19, ainsi que dans des commentaires (cf. Bremi, dans Singer/Stauder/Luginbühl, EPÜ, 8^e édition, art. 87, point 61). À titre d'exemple, dans les affaires T 239/16 et T 419/16, un parallèle faisant référence aux travaux préparatoires a été établi entre le pouvoir de déterminer si une partie a droit à une demande de brevet particulière, pouvoir dont l'OEB est dépourvu, et le pouvoir de statuer sur le droit à la priorité. Compte tenu de ce qui précède, et malgré la décision rendue dans l'affaire T 844/18, la question sera donc très probablement soulevée de nouveau dans d'autres affaires. La chambre accueille également favorablement l'argument des parties selon lequel, si des questions concernant la priorité devaient être soumises à la GCR sur un thème connexe, cette occasion serait aussi idéale pour trancher la "question de la compétence" de façon définitive. La chambre décide donc d'inclure une question concernant la compétence de l'OEB pour statuer sur le droit à la priorité.

27. En ce qui concerne les autres aspects de l'approche des codemandeurs PCT (tels que le statut

Status des Beteiligten, der das Prioritätsrecht anfecht, oder verschiedene Ansätze für eine in einem Vertragsstaat des EPÜ eingereichte prioritätsbegründende Anmeldung und für eine in einem Nichtvertragsstaat eingereichte), so verweist die Kammer darauf, dass sie nur für die Entscheidung im vorliegenden Fall relevante Fragen vorlegen kann. Diese sollten zudem so spezifisch sein, dass sie eine klare, auf den Fall unmittelbar anwendbare Antwort zulassen. Die von den Beteiligten formulierten Fragen ii, vi, ix und x (siehe oben) sind im rechtlichen und faktischen Rahmen des vorliegenden Falls nicht relevant oder bedürfen keiner separaten Beantwortung, die über die in der Entscheidungsformel formulierte zusätzliche Frage hinausgehen würde. Die Fragen iii, v, vii und viii betreffen, obgleich etwas anders formuliert, dieselben Aspekte wie die von der Kammer formulierte Frage.

Rechtsgrundlage des "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatzes

28. Im Folgenden legt die Kammer ihre weiteren Überlegungen zu den aufgeworfenen Fragen dar.

29. In der mündlichen Verhandlung wurden drei mögliche Rechtsgrundlagen für den "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz erörtert.

30. Erstens hat die Beschwerdeführerin vorgebracht, dass der "Gemeinsame Anmelder"-Ansatz insbesondere gemäß Artikel 11 (3) PCT sowie Artikel 118 und 153 (2) EPÜ auf die vorliegende Situation angewendet werden kann, denn Artikel 11 (3) PCT sieht (unter anderem) vor, dass eine internationale Anmeldung in jedem Bestimmungsstaat die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung hat. Diese Vorschrift ist in Artikel 153 (2) EPÜ gespiegelt. In Artikel 118 EPÜ heißt es: "Verschiedene Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents für verschiedene benannte Vertragsstaaten gelten im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt als gemeinsame Anmelder oder gemeinsame Patentinhaber. Die Einheit der Anmeldung oder des Patents im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt wird nicht beeinträchtigt; [...]." (Die Kammer verweist darauf, dass im vorliegenden Fall Artikel 118 EPÜ 1973 anzuwenden ist, der jedoch mit der Vorschrift im EPÜ 2000 identisch ist.)

31. Diese Begründung überzeugt die Kammer nicht. Die vorliegende Situation, in der nicht alle Anmelder der

challenges the priority right or different approaches for a priority right application filed in a EPC contracting state and for one filed in a non-EPC contracting state), the board notes that it is appropriate to only refer questions that are relevant for the decision in a given case. These should also be specific enough to allow a clear answer that can be applied directly to the case. Questions (ii), (vi), (ix) and (x) as formulated by the parties (see above) are not relevant in the legal and factual framework of the present cases or need no separate answer beyond that required by the further question as formulated in the Order. Question (iii), (v), (vii) and (viii) address the same aspects as the question formulated by the board, be it in somewhat different wording.

Legal basis for the PCT joint applicant approach?

28. The following sets out the further considerations of the board regarding the issues raised.

29. During the oral proceedings, three possible legal bases for the PCT joint applicant approach were discussed.

30. Firstly, the appellant has argued that the joint applicants approach can be applied to the present situation, relying in particular on Article 11(3) PCT and Articles 118 and 153(2) EPC. This was because Article 11(3) PCT provides (*inter alia*) that the international application shall have the effect of a regular national application in each designated state. This provision is mirrored in Article 153(2) EPC. Article 118 EPC reads: "Where the applicants for or proprietors of a European patent are not the same in respect of different designated Contracting States, they shall be regarded as joint applicants or proprietors for the purposes of proceedings before the European Patent Office. The unity of the application or patent in these proceedings shall not be affected; (...)". (The board notes that in the present case Article 118 EPC 1973 applies. This provision however is identical to that in the EPC 2000.)

31. This line of reasoning does not convince the board. The present situation, where not all of the applicants

de la partie qui conteste le droit de priorité, ou les différences d'approches pour une demande donnant lieu à un droit de priorité déposée dans un État partie à la CBE et pour une demande déposée dans un État non partie à la CBE), la chambre fait observer qu'il convient de soumettre uniquement des questions qui sont pertinentes pour la décision dans une affaire donnée. Ces questions doivent en outre être assez précises pour permettre une réponse claire pouvant être directement appliquée à l'affaire. Les questions ii, vi, ix et x telles que formulées par les parties (voir ci-dessus) ne sont pas pertinentes dans le cadre de droit et de fait des présentes affaires ou n'appellent pas d'autre réponse que celle nécessaire pour la question supplémentaire telle que formulée dans le dispositif. Les questions iii, v, vii et viii traitent des mêmes aspects que la question posée par la chambre, bien que dans une formulation quelque peu différente.

Base juridique pour l'approche des codemandeurs PCT ?

28. Ci-après sont présentées les considérations supplémentaires de la chambre concernant les questions soulevées.

29. Pendant la procédure orale, trois fondements juridiques possibles ont été abordés pour l'approche des codemandeurs PCT.

30. Premièrement, le requérant a fait valoir que l'approche des codemandeurs pouvait être appliquée à la présente situation, en invoquant notamment l'article 11.3) PCT ainsi que les articles 118 et 153(2) CBE. En effet, l'article 11.3) PCT prévoit (entre autres) que la demande internationale a les effets d'un dépôt national régulier dans chaque État désigné. Cette disposition est reflétée dans l'article 153(2) CBE. L'article 118 CBE énonce ce qui suit : "Lorsque les demandeurs ou les titulaires d'un brevet européen ne sont pas les mêmes pour différents États contractants désignés, ils sont considérés comme codemandeurs ou comme copropriétaires aux fins de la procédure devant l'Office européen des brevets. L'unicité de la demande ou du brevet au cours de cette procédure n'en est pas affectée ; [...]". (La chambre fait observer que, dans la présente affaire, c'est l'article 118 CBE 1973 qui s'applique. Cette disposition est toutefois identique dans la CBE 2000.)

31. Ce raisonnement ne convainc pas la chambre. La présente situation, dans laquelle certains demandeurs de la

PCT-Anmeldung auch Anmelder des europäischen Patents sind, ist eine wesentlich andere als bei einer regulären europäischen Anmeldung. Angenommen, Artikel 118 EPÜ böte eine Rechtsgrundlage für den "Gemeinsame Anmelder"-Ansatz, so wäre seine Wirkung auf die Anmelder eines europäischen Patents begrenzt, im vorliegenden Fall also die Beschwerdeführerin und die University of Western Ontario. Weder Artikel 11 (3) PCT noch Artikel 153 (2) EPÜ sieht vor, dass PCT-Anmelder für ein anderes Hoheitsgebiet, im vorliegenden Fall also die Erfinder als Anmelder für die USA, auch als Anmelder für alle übrigen Hoheitsgebiete anzusehen sind. Im Gegenteil: die Möglichkeit, für verschiedene Bestimmungsstaaten verschiedene Anmelder zu bestimmen (siehe Regel 4.5 d) PCT), bedeutet zwangsläufig, dass der Anmelderstatus auf das Hoheitsgebiet der jeweiligen Bestimmungsstaaten begrenzt ist. Artikel 118 EPÜ ist somit nach Auffassung der Kammer im vorliegenden Fall nicht anwendbar.

32. Zweitens hat die Beschwerdeführerin I vorgebracht, ein "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz könnte auf den einheitlichen Charakter des Prioritätsrechts im PCT und somit ausschließlich auf die Anwendung des PCT gestützt werden.

33. Auch diesem Argument kann die Kammer nicht folgen. Im PCT werden keine eigenen Regelungen betreffend die Wirkung eines Prioritätsanspruchs aufgestellt, sondern es wird auf Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft Bezug genommen (Artikel 8 (2) a) PCT). Nach Ansicht der Kammer sollte daher die Gültigkeit des "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatzes und insbesondere die Bedeutung des Begriffs "Rechtsnachfolger" nicht im Lichte des PCT, sondern in dem der Pariser Verbandsübereinkunft beurteilt werden.

34. Die Beschwerdeführerin hat außerdem das Urteil des Berufungsgerichts Den Haag in der Sache Biogen/Genentech gegen Celltrion (Gerechtshof Den Haag, 30. Juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1962) eingereicht. In diesem ist eine dritte Sichtweise dargelegt, die den Schluss zulassen könnte, dass der "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz anerkannt werden sollte.

35. In der betreffenden Sache ging es um die Wirksamkeit eines von Biogen für eine PCT-Anmeldung geltend gemachten Prioritätsanspruchs auf der Grundlage einer von zwei anderen Beteiligten eingereichten Prioritäts-

for the PCT application are applicants for a European patent, is materially different from that of a regular European application. Assuming that Article 118 EPC provides a legal basis for the joint applicants approach, then its effects are limited to the applicants of a European patent, in the present case the appellant and the University of Western Ontario. Neither Article 11(3) PCT nor Article 153(2) EPC provide that PCT applicants for a different territory - in the present case the inventors as applicants for the United States - shall be regarded as applicants for all other designated territories as well. On the contrary, the possibility of designating different applicants for different designated states (see PCT Regulation Article 4.5(d)) must necessarily mean that the status as an applicant is limited to the designated territories. Article 118 EPC can therefore in the opinion of the board not be applied to the present situation.

32. Secondly, respondent I argued that a PCT joint applicants approach can be based on the unitary character of the priority right in the PCT and thus on the operation of the PCT alone.

33. The board cannot see merit in this argument either. The PCT does not create rules of its own regarding the effect of a priority claim but refers to Article 4 of the Paris Convention (Article 8(2)(a) PCT). The validity of the PCT joint applicants approach should therefore, in the view of the board, be assessed in the light of the Paris Convention, in particular the meaning of term "successor in title", rather than the PCT.

34. The appellant furthermore submitted the judgement of the Court of Appeal (CoA) of The Hague in the case Biogen/Genentech v. Celltrion (Gerechtshof Den Haag 30 July 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1962). This decision offers a third viewpoint that could possibly lead to the conclusion that the PCT joint applicants approach should be acknowledged.

35. The case concerned the validity of a priority claim invoked by Biogen in a PCT application on the basis of a priority application filed by two other parties. It was argued that the right to priority had been assigned to Biogen. It

demande PCT ne sont pas demandeurs du brevet européen, est matériellement différente de celle d'une demande européenne régulière. Si l'on suppose que l'article 118 CBE offre une base juridique à l'approche des codemandeurs, ses effets se limitent alors aux demandeurs d'un brevet européen, en l'espèce le requérant et l'Université Western Ontario. Ni l'article 11.3) PCT ni l'article 153(2) CBE ne prévoient que des demandeurs PCT pour un territoire différent – en l'espèce les inventeurs désignés comme demandeurs pour les États-Unis – soient considérés comme demandeurs également pour tous les autres territoires désignés. Au contraire, la possibilité de désigner différents demandeurs pour différents États désignés (cf. règle 4.5.d) PCT) signifie nécessairement que le statut de demandeur est limité aux territoires désignés. L'article 118 CBE ne peut donc pas, selon la chambre, être appliqué à la présente situation.

32. Deuxièmement, l'intimé I a fait valoir qu'une approche des codemandeurs PCT peut être fondée sur le caractère unitaire du droit de priorité dans le PCT et donc sur l'application du seul PCT.

33. La chambre considère que cet argument est également dénué de fondement. Le PCT ne crée pas son propre régime concernant les effets d'une revendication de priorité, mais renvoie à l'article 4 de la Convention de Paris (article 8.2)a) PCT). La validité de l'approche des codemandeurs PCT doit donc, selon la chambre, être évaluée à la lumière de la Convention de Paris, en particulier pour ce qui est de la signification du terme "ayant cause", plutôt qu'à la lumière du PCT.

34. Le requérant a en outre invoqué l'arrêt rendu par la cour d'appel de La Haye dans l'affaire Biogen/Genentech c. Celltrion (Gerechtshof Den Haag, 30 juillet 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1962). Cet arrêt offre une troisième perspective qui pourrait éventuellement conduire à la conclusion que l'approche des codemandeurs PCT devrait être reconnue.

35. L'affaire portait sur la validité d'une revendication de priorité invoquée par Biogen dans une demande PCT sur la base d'une demande, déposée par deux autres parties, dont la priorité était revendiquée. Le droit de priorité avait

anmeldung. Es wurde vorgebracht, dass das Prioritätsrecht an Biogen übertragen worden sei. Zwischen den Beteiligten war unstrittig, dass die Gültigkeit der Übertragung nach dem Recht von Massachusetts zu beurteilen war.

36. Das Haager Berufungsgericht sah dies anders. Es argumentierte im Wesentlichen, dass für das Prioritätsrecht das Schutzlandprinzip (*lex loci protectionis*) gelte, denn die Erfordernisse für die Erteilung und Annullierung von Patenten in einem bestimmten Land richteten sich gemäß Artikel 2 (1) der Pariser Verbandsübereinkunft nach dem nationalen Recht, und das Prioritätsrecht gehöre zu diesen Erfordernissen. Die *lex loci protectionis* im Falle eines auf eine PCT-Anmeldung erteilten europäischen Patents sei das EPÜ, und dieses schreibe keine besonderen Formalitäten für die Übertragung des Prioritätsrechts vor. Es genüge, wenn eine Übertragungsvereinbarung für das Prioritätsrecht nachgewiesen werde. In dem vor dem Haager Gericht verhandelten Fall war eine solche Vereinbarung Teil des "*Employee Proprietary Information and Inventions and Dispute Resolution Agreement*".

37. Dieser Ansatz scheint vielversprechend, erlaubt er doch eine harmonisierte und gut fundierte Beurteilung einer angeblichen Übertragung des Prioritätsrechts. Problematisch ist hierbei jedoch die Unsicherheit bezüglich des Rechtssystems, das bei der Beurteilung der Prioritätsrechtsübertragung zugrunde zu legen ist: in mehreren Beschwerdekammerentscheidungen sind die rechtlichen Erfordernisse für die einvernehmliche Übertragung des Prioritätsrechts unter Zugrundelegung des nationalen Rechts beurteilt worden. Ob dies korrekt ist, ist jedoch alles andere als klar, denn das EPA enthält keine Kollisionsregeln und diese Frage wurde bislang noch nicht von der GBK behandelt. Die Vorlage einer separaten Frage zu den bei der Übertragung des Prioritätsrechts anzuwendenden Kollisionsregeln erübrigt sich jedoch, denn diese ist in den Vorlagefragen inhärent enthalten und wird bei Bedarf ohnehin Gegenstand der Erwägungen der GBK sein.

38. Sollte die GBK sich dem Standpunkt des Haager Berufungsgerichts anschließen, dass das einzige bei der Beurteilung des Prioritätsrechts zugrunde zu legende Rechtssystem das EPÜ ist, so scheint das EPÜ weder in Artikel 87 EPÜ noch anderswo Formerfordernisse für die einvernehmliche Übertragung des Prioritätsrechts vorzusehen (zur selben Frage siehe

was undisputed between the parties that the validity of the assignment had to be assessed according to the law of Massachusetts.

36. The CoA disagreed. It reasoned in essence that the *lex loci protectionis* was applicable to the right to priority because according to Article 2(1) of the Paris Convention, the requirements for granting and nullification of patents in a particular country were determined in accordance with the national law and the right to priority was part of such requirements. In the case of a European patent which was granted on a PCT application the *lex loci protectionis* was the EPC. The EPC did not require particular formalities for assignment of the right to priority. Proof of an agreement of assignment of the right to priority sufficed. In the case before the Dutch court, such an agreement was part of an "*Employee Proprietary Information and Inventions and Dispute Resolution Agreement*".

37. This approach seems appealing as it provides for a harmonised and well founded assessment of an alleged transfer of the priority right. However, an issue with this approach lies in the uncertainty regarding the legal system that is applicable to the assessment of the transfer of the priority right: in several decisions of the boards of appeal, the legal requirements for the transfer of the priority right by agreement have been assessed applying national law. In spite of this, it is far from clear that this is correct, as the EPC does not contain any conflict-of-laws rules and this issue has so far not been addressed by the EBA. A separate question relating to conflict-of-laws rules to be applied to a transfer of the priority right is nonetheless not necessary because it is inherently contained in the questions posed and it will be addressed in the considerations of the EBA, as needed.

38. Were the EBA to share the view of the CoA that the legal system to be applied to assess the priority right is solely the EPC, then it seems that the EPC does not, in Article 87 EPC or elsewhere, impose any formal requirements for the transfer of the priority right by agreement (see also decisions T 1201/14, reasons 3.2.1 and T 205/14, reasons 3.6.2 and 3.6.3,

été prétendument cédé à Biogen. Les parties estimaient toutes que la validité de la cession devait être évaluée selon la législation du Massachusetts.

36. La cour d'appel a exprimé son désaccord. Elle a retenu, en substance, que la *lex loci protectionis* était applicable au droit de priorité, car selon l'article 2(1) de la Convention de Paris, les exigences en matière de délivrance et de révocation des brevets dans un pays donné sont déterminées conformément au droit national et le droit de priorité fait partie de ces exigences. Dans le cas d'un brevet européen délivré sur la base d'une demande PCT, la *lex loci protectionis* est la CBE. La CBE n'exige pas de conditions de forme particulières pour la cession du droit de priorité. La preuve d'un accord de cession du droit de priorité suffit. Dans l'affaire dont était saisie la cour néerlandaise, un tel accord faisait partie d'un "*Accord relatif aux renseignements exclusifs et inventions de l'employé et au règlement des litiges*".

37. Cette approche est prometteuse, car elle permet une évaluation harmonisée et bien fondée d'un prétendu transfert du droit de priorité. Cependant, elle entraîne une incertitude quant au système juridique applicable à l'évaluation du transfert du droit de priorité : dans plusieurs décisions des chambres de recours, les exigences juridiques relatives au transfert du droit de priorité par voie d'accord ont été appréciées en appliquant le droit national. Malgré cela, il est loin d'être certain que cette approche soit correcte, étant donné que la CBE ne contient aucune règle de conflit de lois et que cette question n'a jusqu'à présent pas été traitée par la GCR. Une question distincte concernant les règles de conflit de lois à appliquer à un transfert du droit de priorité n'est toutefois pas nécessaire, car elle fait partie intégrante des questions posées et sera traitée, le cas échéant, dans les considérations de la GCR.

38. Si la GCR devait partager le point de vue de la cour d'appel selon lequel la CBE est le seul système juridique à appliquer pour évaluer le droit de priorité, il semblerait alors que la CBE n'impose, ni dans l'article 87 CBE, ni ailleurs, aucune exigence de forme relative au transfert du droit de priorité par voie d'accord (voir également la décision T 1201/14, point 3.2.1 des

auch T 1201/14, Nr. 3.2.1 der Entscheidungsgründe, und T 205/14, Nrn. 3.6.2 und 3.6.3 der Entscheidungsgründe). In diesem Fall ließe sich argumentieren, dass die gemeinsame Einreichung einer PCT-Anmeldung durch die Beteiligten A und B, in der der Beteiligte B als Anmelder für das Hoheitsgebiet des EPÜ und der (prioritätsberechtigten) Beteiligte A als Anmelder für die USA genannt sind, – sofern es keine gegenteiligen Hinweise gibt – eine implizite Einigung zwischen A und B belegt, wonach dem Beteiligten B das Recht zur Inanspruchnahme der Priorität für das EPÜ-Hoheitsgebiet übertragen wird. Diese implizite Einigung könnte möglicherweise ausreichen, um die Übertragung des Prioritätsrechts für das Hoheitsgebiet des EPÜ an den Beteiligten B zu bewirken.

39. Wäre hingegen ein bestimmtes nationales Rechtssystem zugrunde zu legen, so könnte ein Prioritätsrecht trotzdem als wirksam an den Beteiligten B übertragen gelten, wenn auch dieses System keine Formerfordernisse vorsieht.

40. Die Beschwerdegegnerin II hat die Kammer auf das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 16. April 2013 in der Sache X ZR 49/12 (Fahrzeugscheibe) aufmerksam gemacht, in dem eine ähnliche Denkmärke bezüglich der impliziten Einigung zur Übertragung des Prioritätsrechts deutlich wird. In diesem Fall ging es um die Gültigkeit des deutschen Teils eines europäischen Patents, für den die Priorität einer nationalen deutschen Patentanmeldung beansprucht wurde, die von einer Gesellschaft eingereicht worden war, die zum selben Konzern wie die Patentinhaberin gehörte. Die Patentinhaberin hatte geltend gemacht, dass die Priorität durch einen zwischen den Gesellschaften bestehenden Forschungs- und Entwicklungsvertrag ordnungsgemäß übertragen worden sei. Der BGH befand, dass (1) die Übertragung des Prioritätsrechts eine Frage der geltenden deutschen Kollisionsregeln sei, d. h. in diesem Fall zum Zeitpunkt der Übertragung des Artikels 33 (2) Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB; bis 17. Dezember 2009 und anschließend des Artikels 14 (2) der Rom-I-Verordnung). Er befand weiter, dass (2) nach den geltenden Kollisionsregeln deutsches nationales Recht als das für die Prioritätsanmeldung geltende Recht auf die Übertragung des Prioritätsrechts anzuwenden sei und (3) nach deutschem Recht die Übertragung nicht formbedürftig sei. Nachdem der BGH außerdem festgestellt hatte, dass auch

dealing with the same issue). In that case it could be argued that the mutual filing of a PCT application by parties A and B, wherein party B is named as the applicant for the EPC territory and party A (who is entitled to the priority right) is named as the applicant for the US, demonstrates - absent indications to the contrary - the existence of an implicit agreement between party A and party B, conferring on party B the right to benefit from the priority for the EPC territory. This implicit agreement could possibly be sufficient to bring about the transfer of the priority right to party B for the EPC territory.

39. On the other hand, in case a particular national legal system were applicable, then a priority right could still be considered validly transferred to party B if the applicable system does not require any formalities either.

40. Respondent II referred the board to the judgment of the Bundesgerichtshof (BGH) of 16 April 2013 in case X ZR 49/12 (Fahrzeugscheibe) which reflects a similar line of thinking as far as the implicit agreement to transfer the priority right is concerned. The case concerned the validity of the German part of a European patent that claimed priority of a national German patent application, filed by a company within the same group of companies as the patent proprietor. The patent proprietor argued that the priority had been properly transferred as a result of a research and development agreement between the companies. The BGH held (1) that the transfer of the priority right is a matter of the applicable German conflict-of-laws rule, in this case, at the time of transfer, Article 33 (2) EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch; translation: Introductory Act to the Civil Code) (until 17 December 2009; later: Article 14(2) Rome I Regulation). It then held (2) that in accordance with the applicable conflict-of-laws rule German national law applied to the transfer of the priority right as the law applicable to the priority application and (3) that German law did not require any particular formalities for the transfer. After having further established that Article 87 EPC does not require such formalities either, the court then assessed the facts of the case that led it to the conclusion that there was an implied agreement ("konkludente Einigung") between the

motifs, ainsi que la décision T 205/14, points 3.6.2 et 3.6.3 des motifs, traitant de la même question). Dans ce cas, l'on pourrait faire valoir que le dépôt mutuel d'une demande PCT par les parties A et B, dans laquelle la partie B est désignée comme demandeur pour le territoire de la CBE et la partie A (qui a droit à la priorité) est désignée comme demandeur pour les États-Unis, démontre – en l'absence d'indications contraires – l'existence d'un accord implicite entre la partie A et la partie B, conférant à la partie B le droit de bénéficier de la priorité pour le territoire de la CBE. Cet accord implicite pourrait éventuellement suffire à entraîner le transfert du droit de priorité à la partie B pour le territoire de la CBE.

39. Par ailleurs, dans le cas où un système juridique national particulier serait applicable, un droit de priorité pourrait tout de même être considéré comme valablement transféré à la partie B si le système applicable n'exige pas non plus de condition de forme.

40. L'intimé II a invoqué auprès de la chambre la décision rendue le 16 avril 2013 par le Bundesgerichtshof (BGH) dans l'affaire X ZR 49/12 (Fahrzeugscheibe), qui reflète un raisonnement similaire pour ce qui concerne l'accord implicite de transfert du droit de priorité. L'affaire portait sur la validité de la partie allemande d'un brevet européen qui revendiquait la priorité d'une demande de brevet allemand, déposée par une entreprise au sein du même groupe d'entreprises que celui du titulaire du brevet. Le titulaire du brevet faisait valoir que la priorité avait été correctement transférée du fait d'un accord de recherche et de développement entre les entreprises. Le BGH a retenu 1) que le transfert du droit de priorité dépendait de la règle allemande applicable de conflit de lois, en l'espèce, au moment du transfert, de l'article 33(2) EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch ; traduction : Loi introductive au code civil) (jusqu'au 17 décembre 2009 ; ultérieurement : article 14(2) du règlement Rome I). Il a ensuite retenu 2) que, conformément à la règle applicable de conflit de lois, le droit national allemand s'appliquait au transfert du droit de priorité en tant que droit applicable à la demande dont la priorité était revendiquée et 3) que le droit allemand n'exigeait pas de condition de forme particulière pour le transfert. Après avoir établi en outre que l'article 87 CBE n'exigeait pas non plus de telles conditions de forme, le

Artikel 87 EPÜ keine solchen Formerfordernisse vorsehe, beurteilte er den Sachverhalt und kam zu dem Schluss, dass es eine konkludente Einigung zwischen den Beteiligten gebe, das Prioritätsrecht an die Anmelderin zu übertragen, und dies genüge, um der europäischen Patentanmeldung die Priorität zuzuerkennen.

41. Weniger illustrativ für diesen Ansatz, aber dennoch die Ansicht erhärtend, dass die PCT-Anmeldung als Beleg einer Einigung zur Übertragung des Prioritätsrechts angesehen werden kann, ist das britische Urteil vom 23. Juni 2010 in der Sache KCI Licensing Inc. und andere gegen Smith & Nephew PLC und andere (HC09C02624), auf das sich die Beschwerdeführerin I in ihrem Vorbringen berufen hat. In diesem Fall wurde in zwei europäischen Patenten die Priorität einer vom Erfinder eingereichten US-Patentanmeldung beansprucht. In der PCT-Nachanmeldung waren der Erfinder als Anmelder für die USA, die Inhaberin der späteren europäischen Patente KC Inc. als Anmelderin für alle Bestimmungsstaaten außer den USA und Mediscus, eine Tochtergesellschaft von KC Inc., als Anmelderin für Großbritannien genannt. Es wurde entschieden, dass KC Inc. das Recht zur Inanspruchnahme der Priorität habe und Mediscus insoweit keine Mitmelderin der PCT-Anmeldung sei, als diese sich auf die europäischen Patente beziehe. Doch selbst wenn Mediscus als Mitmelderin anzusehen wäre, würde dies den Prioritätsanspruch nicht beeinträchtigen, obwohl es keinen Beleg für eine Übertragung des Prioritätsrechts von KC Inc. an Mediscus gebe. Grund dafür sei die konkludente Einigung, die sich aus der PCT-Anmeldung herleiten lasse. Unter Paragraph 98 des Urteils heißt es: "*Der Anwalt von KCI räumt ein, dass er keine schriftliche Übertragungsvereinbarung und noch nicht einmal eine mündliche Abrede vorweisen könne, argumentierte aber, der richtige Schluss aus den Begleitumständen der Einreichung der PCT-Anmeldung sei der, dass KC Inc. durch konkludentes Verhalten einer teilweisen Übertragung ihrer Ansprüche an der Erfindung auf ihre Tochtergesellschaft Mediscus zugestimmt habe. Er brachte vor, dass dies ausreiche, um Mediscus für die Zwecke der Inanspruchnahme der Priorität zur Rechtsnachfolgerin zu machen, und es dazu keiner weiteren Formalitäten bedürfe. Diesem Vorbringen schließe ich mich an.*" Auch wenn diese Begründung ein obiter dictum ist, so untermauert sie doch – wie von der Beschwerdeführerin I geltend gemacht – die

parties to transfer the priority right to the applicant, which was sufficient to acknowledge priority for the European patent.

41. Less illustrative for this approach, but supporting the view that the PCT application could be regarded as proof of an agreement to transfer the priority right is the UK judgment KCI Licensing Inc and others v. Smith & Nephew PLC and others (case HC09C02624) of 23 June 2010, which respondent I has referred to in their submissions. In this case, two European patents claimed priority from a US patent application, filed by the inventor. The subsequent PCT application designated the inventor as the applicant for the US, the proprietor of the subsequent European patents KC Inc as applicant for all designated States except the US and a subsidiary of said proprietor of the patents, Mediscus, as applicant for "GB only". It was concluded that KC Inc had the right to claim priority and that Mediscus was not a co-applicant in respect of the PCT application in so far as it related to the European patents. However, even if Mediscus had to be considered a co-applicant, this would not adversely affect the claim to priority, although there was no evidence of any assignment of the priority right from KC Inc to Mediscus. The reason for this was the implied agreement which could be inferred from the PCT application. The judgment at paragraph 98 states: "*Counsel for KCI accepted that he could not point to any written assignment, or even an oral agreement, but argued that the correct inference to be drawn from the circumstances surrounding the filing of the PCT Application was that KC Inc had agreed by conduct to transfer part of its interest in the invention to its subsidiary Mediscus. He submitted that this was sufficient to make Mediscus a successor in title for the purposes of claiming priority, and that no greater degree of formality was required. I accept that submission.*" Although this reasoning is an obiter dictum, it does indeed, as respondent I argued, support the qualification, in certain circumstances, of the PCT application as an instrument of transfer of the priority right.

BGH a apprécié les faits de l'espèce, qui l'ont amené à conclure qu'il existait un accord implicite ("konkludente Einigung") entre les parties visant à transférer le droit de priorité au demandeur, ce qui suffisait à reconnaître la priorité pour le brevet européen.

41. La décision britannique KCI Licensing Inc and others c. Smith & Nephew PLC and others (affaire HC09C02624) du 23 juin 2010, à laquelle l'intimé I a fait référence dans ses moyens, illustre cette approche dans une moindre mesure, mais étaye le point de vue selon lequel la demande PCT pourrait être considérée comme la preuve d'un accord de transfert du droit de priorité. Dans cette affaire, deux brevets européens revendiquaient la priorité d'une demande de brevet US, déposée par l'inventeur. La demande PCT ultérieure désignait l'inventeur comme demandeur pour les États-Unis, le titulaire des brevets européens ultérieurs (KC Inc) comme demandeur pour tous les États désignés, à l'exception des États-Unis, et une filiale dudit titulaire des brevets (Mediscus) comme demandeur pour la "Grande-Bretagne uniquement". Il a été conclu que KC Inc avait le droit de revendiquer la priorité et que Mediscus n'était pas codemandeur de la demande PCT s'agissant des brevets européens. Cependant, même s'il avait fallu considérer Mediscus comme codemandeur, cela n'aurait pas nui à la revendication de priorité, bien qu'il n'y eût aucune preuve d'une quelconque cession du droit de priorité de KC Inc à Mediscus. La raison en était l'accord implicite qui pouvait être déduit de la demande PCT. La décision énonce ce qui suit au paragraphe 98 : "*Le conseil de KCI a admis qu'il ne pouvait renvoyer à aucune cession écrite, ni même à aucun accord oral, mais a fait valoir que la conclusion qu'il convenait de tirer des circonstances du dépôt de la demande PCT était que KC Inc avait consenti, par sa conduite, à transférer une partie de son intérêt dans l'invention à sa filiale Mediscus. Il a affirmé que cela suffisait à faire de Mediscus un ayant cause aux fins de la revendication de priorité et qu'aucune condition de forme plus stricte ne devait être remplie. J'accepte ce moyen.*" Bien que ce raisonnement constitue une opinion incidente, il conforte en effet, comme l'a avancé l'intimé I, la qualification, dans certaines circonstances, de la demande PCT comme instrument de transfert du droit de priorité.

Tauglichkeit der PCT-Anmeldung als Instrument zur Übertragung des Prioritätsrechts unter bestimmten Umständen.

42. In Anbetracht des Vorstehenden bedarf es also gewisser Leitlinien, um in den vorliegenden Fällen zu einer Entscheidung zu gelangen.

43. In den nachstehenden Vorlagefragen wird der besseren Verständlichkeit halber auf den "Beteiligten A" und den "Beteiligten B" Bezug genommen, ohne dass die Überlegungen dadurch auf Szenarien mit zwei Beteiligten beschränkt werden sollen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

I. Verleiht das EPÜ dem EPA die Zuständigkeit für die Feststellung, ob ein Beteiligter wirksam beansprucht, ein Rechtsnachfolger gemäß Artikel 87 (1) b) EPÜ zu sein?

II. Falls die Frage I bejaht wird:

Kann sich ein Beteiligter B wirksam auf das in einer PCT-Anmeldung beanspruchte Prioritätsrecht berufen, um Prioritätsrechte nach Artikel 87 (1) EPÜ in Anspruch zu nehmen,

wenn

- 1) in einer PCT-Anmeldung der Beteiligte A als Anmelder nur für die Vereinigten Staaten und der Beteiligte B als Anmelder für andere Bestimmungsstaaten genannt ist, die den regionalen europäischen Patentschutz einschließen, und*
- 2) die PCT-Anmeldung die Priorität einer früheren Patentanmeldung beansprucht, in der der Beteiligte A als Anmelder genannt ist, und*
- 3) die in der PCT-Anmeldung beanspruchte Priorität Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft entspricht?*

42. In view of all the foregoing, guidance on the priority issue is needed to come to a decision in the present cases.

43. In the following questions reference to "party A" and "party B" is done for ease of understanding and is not intended as limiting the considerations to scenarios involving only two parties.

Order

For these reasons it is decided that:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

I. Does the EPC confer jurisdiction on the EPO to determine whether a party validly claims to be a successor in title as referred to in Article 87(1)(b) EPC?

II. If question I is answered in the affirmative

Can a party B validly rely on the priority right claimed in a PCT application for the purpose of claiming priority rights under Article 87(1) EPC

in the case where

- 1) a PCT application designates party A as applicant for the US only and party B as applicant for other designated States, including regional European patent protection and*
- 2) the PCT application claims priority from an earlier patent application that designates party A as the applicant and*
- 3) the priority claimed in the PCT application is in compliance with Article 4 of the Paris Convention?*

42. Compte tenu de tout ce qui précède, des orientations quant à la question de la priorité sont nécessaires pour parvenir à une décision dans les présentes affaires.

43. Dans les questions suivantes, les références à une "partie A" et à une "partie B" visent à faciliter la compréhension et non à limiter les considérations aux scénarios ne faisant intervenir que deux parties.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours :

I. La CBE donne-t-elle compétence à l'OEB pour déterminer si une partie se prévaut valablement de la qualité d'ayant cause au sens de l'article 87(1)(b) CBE ?

II. S'il est répondu par l'affirmative à la question I,

une partie B peut-elle valablement se fonder sur le droit de priorité revendiqué dans une demande PCT afin de revendiquer des droits de priorité en vertu de l'article 87(1) CBE

lorsque,

- 1) dans une demande PCT, la partie A est indiquée comme demandeur pour les États-Unis uniquement et la partie B comme demandeur pour d'autres États désignés, y compris en vue d'obtenir une protection régionale par brevet européen, et*
- 2) cette demande PCT revendique la priorité d'une demande de brevet antérieure dans laquelle la partie A est indiquée comme demandeur, et*
- 3) la priorité revendiquée dans la demande PCT est conforme à l'article 4 de la Convention de Paris ?*