

des Europäischen Patentamts vom 27. Mai 1980 wird aufgehoben.

2. Es wird bestimmt, daß die europäische Patentanmeldung Nr. 80101010.9 in der Weise berichtigt wird, daß den eingereichten Zeichnungen das Blatt der Zeichnungen mit der Bezeichnung "Fig. 3 B" beigelegt wird.

drawings filed thereon of the sheet of drawings identified as "Fig. 3 B".

2. Il est ordonné que la demande de brevet européen n° 80101010.9 soit rectifiée en ajoutant aux dessins déposés la feuille de dessins portant la mention "Fig. 3B".

RECHTSAUSKÜNFTEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS*

Nr. 9/81

Artikel 139 Absatz 2 EPÜ

Unterschiedliche Patentansprüche für Vertragsstaaten, in denen ältere nationale Rechte bestehen

Der Anmelder kann von sich aus unterschiedliche Patentansprüche für jene benannten Vertragsstaaten vorlegen, in denen ein einschlägiges älteres nationales Recht besteht, sofern er gegenüber der Prüfungsabteilung den Nachweis darüber in geeigneter Form erbringt. Entsprechendes gilt für das Einspruchsverfahren.

Unterschiedliche Beschreibungen sind in diesem Fall — im Gegensatz zu Regel 87 EPÜ — nicht zulässig; jedoch ist in der Beschreibungseinleitung durch eine entsprechende Einfügung der Sachverhalt darzulegen.

1. An das EPA ist die Frage herangezogen worden, ob und unter welchen Voraussetzungen der Anmelder im europäischen Erteilungsverfahren gesonderte Patentansprüche für einen Staat vorlegen kann, in dem ein älteres nationales Recht besteht oder im Entstehen begriffen ist, auf das nach Erteilung des europäischen Patents ein nationales Verfahren auf (teilweise) Nichtigerklärung oder Beschränkung des erteilten europäischen Patents gestützt werden könnte.

Die Frage ist aus nachstehenden Gründen zu bejahen, sofern der Nachweis über das Bestehen eines älteren nationalen Rechts erbracht wird.

2. Eine nationale Patentanmeldung und ein nationales Patent haben in einem

* Unter dieser Rubrik werden Stellungnahmen zu Anfragen von allgemeinem Interesse veröffentlicht. Der Informationsaufgabe dieser Rubrik entspricht es, daß formale Fragen des Verfahrens im Vordergrund stehen. Die Rechtsauskünfte binden die zuständigen Organe des Europäischen Patentamts, insbesondere die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer, nicht.

LEGALADVICE FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE*

No. 9/81

Article 139, paragraph 2, EPC

Different claims for Contracting States in which prior national rights exist

An applicant may, on his own initiative, submit different claims for those designated Contracting States in which pertinent prior national rights exist, provided he supplies the Examining Division with appropriate evidence of their existence. The same applies mutatis mutandis to opposition proceedings.

Different descriptions — in contrast to what applies under Rule 87 EPC — are not admissible. However, appropriate details must be inserted in the preamble to the description.

1. The European Patent Office has been asked whether and under what circumstances in the European patent grant procedure an applicant may submit separate claims for a State in which a prior national right exists or is in the process of being granted and, once the European patent has been granted, that right could be used as a basis for national proceedings for the (partial) revocation or limitation of the granted European patent.

The answer, for the reasons set out below, is yes, provided evidence of the existence of a prior national right is supplied.

2. A national patent application and a national patent in a Contracting State have with regard to a European patent in which that Contracting State is designated the same prior right ("prior

* In this column replies are published to enquiries of general interest. In line with the informative purpose suggested by the title the intention is to give prominence to formal matters of procedure. The legal information supplied therein is in no way binding on the competent departments of the European Patent Office, especially the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal.

RENSEIGNEMENTS DE NATURE JURIDIQUE COMMUNIQUES PAR L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS*

N° 9/81

Article 139, paragraphe 2 de la CBE

Revendications différentes pour les Etats contractants dans lesquels existent des droits nationaux antérieurs

Le demandeur peut, de sa propre initiative, déposer des revendications différentes pour chaque Etat contractant désigné dans lequel un droit national antérieur produit des effets, s'il est en mesure de prouver de façon appropriée à la division d'examen l'existence d'un tel droit. Cela vaut par analogie pour la procédure d'opposition.

Dans ce cas — contrairement à ce qui est prévu à la règle 87 de la CBE — des descriptions différentes ne sont pas autorisées; il convient toutefois, dans la partie introductive de la description, de présenter les faits dans un texte inséré en conséquence.

1. L'Office européen des brevets a été interrogé sur le point de savoir si et dans quelles conditions le demandeur peut, aux fins de la procédure de délivrance du brevet européen, déposer des revendications séparées pour un Etat dans lequel existe ou est en voie de prendre naissance un droit national antérieur qui serait susceptible, après la délivrance du brevet européen, d'être invoqué dans une action en nullité (partielle) ou en limitation d'un tel brevet qui serait engagée devant un tribunal national.

Pour les raisons exposées ci-après, la réponse à cette question doit être positive, dans la mesure où le demandeur apporte la preuve de l'existence d'un droit national antérieur.

* Cette rubrique est consacrée aux réponses à des questions d'intérêt général. Etant donné la fonction d'information de cette rubrique, les questions de procédure y occuperont le premier plan. Les renseignements de nature juridique n'engagent pas les organes de l'Office européen des brevets, notamment les chambres de recours et la Grande Chambre de recours.

Vertragsstaat gegenüber dem europäischen Patent, soweit dieser Vertragsstaat benannt ist, die gleiche Wirkung als älteres Recht ("älteres nationales Recht") wie gegenüber einem nationalen Patent (Artikel 139 Absatz 2 EPÜ).

Das EPÜ verweist damit in der Frage der materiellen Wirkung des älteren nationalen Rechts auf das jeweilige nationale Patentgesetz. Dem nationalen Rechtsbleibt damit die Regelung vorbehalten, ob eine ältere nationale Anmeldung oder ein älteres nationales Patent Rechtswirkungen gegenüber dem europäischen Patent entfaltet und bejahendenfalls, ob die ältere Anmeldung dem Stand der Technik zugerechnet wird ("whole contents approach" entsprechend Artikel 54 Absatz 3 EPÜ) ¹⁾ oder ob bei der Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstandes des jüngeren europäischen Patents nur die Patentansprüche maßgebend sind ("prior claim approach") ²⁾.

Auch das Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente vom 27. November 1963 (Straßburger Patentübereinkommen), das für bestimmte Vertragsstaaten des EPÜ bereits in Kraft getreten ist, zwingt die nationalen Gesetze nicht zur Harmonisierung der Wirkung des älteren nationalen Rechts (vgl. Artikel 4 (3) und Artikel 6 des Straßburger Patentübereinkommens) ³⁾.

3. Das Bestehen eines älteren nationalen Rechts ist weder ein Patentierungshindernis nach den Vorschriften des EPÜ über die Patentierbarkeit (Artikel 52—57 EPÜ) noch ein Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ. Es ist daher weder Gegenstand des Erteilungsverfahrens (Artikel 94 Absatz 1 EPÜ) noch des Einspruchsverfahrens (Artikel 101 Absatz 1 EPÜ) ⁴⁾.

Auch bei der europäischen Recherche wird nicht gezielt nach älteren nationalen Rechten recherchiert. Werden derartige Dokumente aber im Zug der Recherche ermittelt, so sind sie im Recherchenbericht zu erwähnen und besonders zu kennzeichnen (siehe Richtlinien für die Prüfung im EPA B—VI, 4.2; B—X, 9.2 vi).

Die Prüfung des älteren nationalen Rechts im Verfahren vor dem EPA wird durch das EPÜ einerseits ausgeschlossen, weil die materielle Wirkung des nationalen Rechts nach den jeweils anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften verschieden sein kann, andererseits aber auch deshalb, weil die Wirkung des älteren **nationalen** Rechts

national right") effect as they have with regard to a national patent (Article 139, paragraph 2, EPC).

In the matter of the substantive effect of the prior national right, then, the EPC refers us to the relevant national patent act. It is thus left to national law to determine whether a prior national application or a prior national patent produces legal effects with regard to a European patent and, if so, whether the prior application is comprised in the state of the art (whole contents approach, as under Article 54, paragraph 3, EPC) ⁽¹⁾ or whether in assessing the patentability of the subsequent European patent, only the claims are taken into account (prior claim approach) ⁽²⁾.

Likewise, the Convention on the Unification of certain Points of Substantive Law on Patents for Invention of 27 November 1963 (Strasbourg Patent Convention), which has already entered into force for some EPC Contracting States, does not require the effect of prior national rights to be harmonised under national laws (cf. Article 4, paragraph 3, and Article 6 of the Strasbourg Patent Convention) ⁽³⁾.

3. The existence of a prior national right is neither an obstacle to patentability under the provisions of the EPC on patentability (Articles 52—57 EPC) nor a ground for opposition under Article 100 EPC. It therefore arises neither in the grant procedure (Article 94, paragraph 1, EPC) nor in the opposition procedure (Article 101, paragraph 1, EPC) ⁽⁴⁾.

Similarly, the European search does not include a specific search for prior national rights. However, if such documents happen to be discovered in the search, they have to be mentioned and specially identified in the search report (see Guidelines for Examination in the EPO B—VI, 4.2; B—X, 9.2 vi).

The examination of prior national rights in proceedings before the EPO is ruled out by the EPC, firstly because the substantive effect of the national right can differ depending on which national legislation applies, but also because the national law may provide that the prior **national** right only becomes effective once the patent has been granted on the national application. In the latter case, if the prior national right were to be taken into account, the European patent grant proceedings would have to be stayed depending on the stage reached in the proceedings concerning the prior national application.

4. In proceedings before the EPO, therefore, only prior **European** rights are

2. Une demande de brevet national ou un brevet national d'un Etat contractant est traité du point de vue des droits antérieurs ("droit national antérieur"), par rapport à un brevet européen qui désigne cet Etat contractant, de la même manière que si ce brevet européen était un brevet national (article 139, paragraphe 2 de la CBE).

En ce qui concerne les effets du droit national antérieur, la CBE renvoie de la sorte à la loi nationale sur les brevets du pays concerné. Il appartient par conséquent à la législation nationale de décider si une demande nationale antérieure ou un brevet antérieur produit des effets vis-à-vis du brevet européen et, dans l'affirmative, si la demande antérieure est considérée comme comprise dans l'état de la technique ["principe du contenu global" ("whole contents approach") correspondant à la disposition de l'article 54, paragraphe 3 de la CBE] ¹⁾ ou si, lorsqu'il s'agit de juger de la brevetabilité de l'objet du brevet européen ultérieur, seules les revendications sont déterminantes ("principe de référence à la revendication antérieure" ou "prior claim approach") ²⁾.

La Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention du 27 novembre 1963 (Convention de Strasbourg en matière de brevets), qui est déjà entrée en vigueur à l'égard de certains Etats contractants de la CBE, ne contraint pas non plus les législations nationales à harmoniser les effets produits par les droits nationaux antérieurs (cf. article 4, paragraphe 3, et article 6 de la Convention de Strasbourg en matière de brevets) ³⁾.

3. L'existence d'un droit national antérieur ne constitue ni un obstacle à la brevetabilité au sens des dispositions de la CBE (articles 52 à 57), ni un motif d'opposition au sens de l'article 100 de la CBE. Il n'en est donc tenu compte ni dans la procédure de délivrance (article 94, paragraphe 1 de la CBE), ni dans la procédure d'opposition (article 101, paragraphe 1 de la CBE) ⁴⁾.

Il en est de même pour la recherche européenne, qui ne porte pas systématiquement sur les droits nationaux antérieurs. Si des documents prouvant l'existence de tels droits sont toutefois trouvés au cours de cette recherche, ils doivent être mentionnés et spécialement désignés dans le rapport de recherche (cf. Directives relatives à l'examen pratique à l'OEB, partie B, points VI, 4.2 et X, 9.2 vi).

L'examen du droit national antérieur aux fins de la procédure devant l'OEB est exclu par la CBE en raison du fait, d'une

¹⁾ Vgl. Artikel 4(3) des Straßburger Patentübereinkommens

²⁾ Vgl. Artikel 6 des Straßburger Patentübereinkommens

³⁾ S. Mitteilung über Vertragsparteien dieses Übereinkommens ABI 6/1980, S. 144

⁴⁾ Vgl. auch die Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz M/PR/I S. 105 Rdn 2404

¹⁾ cf. Article 4, paragraph 3. of the Strasbourg Patent Convention.

²⁾ cf. Article 6 of the Strasbourg Patent Convention.

³⁾ See Announcement on the Contracting Parties to that Convention OJ 6/1980, p. 144.

⁴⁾ cf. also the minutes of the Munich Diplomatic Conference M/PR/I p. 105, point 2404.

¹⁾ cf. article 4, paragraphe 3 de la Convention de Strasbourg en matière de brevets

²⁾ cf. article 6 de la Convention de Strasbourg en matière de brevets

³⁾ Voir communication relative aux Etats contractants de cette convention. J.O. n° 6/1980, page 144.

⁴⁾ cf. également les procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich, M/PR/I, page 107, point 2404.

gegebenenfalls erst mit der Erteilung des Patents auf die nationale Anmeldung eintreten kann; eine Berücksichtigung des älteren nationalen Rechts würde im letztgenannten Fall die Aussetzung des europäischen Patenterteilungsverfahrens je nach der Verfahrenslage der älteren nationalen Anmeldung erfordern.

4. Im Verfahren vor dem EPA werden daher nur ältere **europäische** Rechte (Artikel 54 Absätze 3 und 4 EPÜ) berücksichtigt. Sie entstehen im Zeitpunkt der Veröffentlichung der älteren europäischen Patentanmeldung. Das spätere Schicksal der Anmeldung ist für ihre Wirkung als Teil des Standes der Technik ohne Einfluß (vgl. Richtlinien C—IV, 6.1 a). Ob und inwieweit die europäische Patentanmeldung mit Wirkung für jene Staaten, in denen das ältere **europäische** Recht wirksam ist, eingeschränkt werden muß, unterliegt der Prüfung durch die Prüfungsabteilung.

Wenn die Prüfungsabteilung feststellt, daß eine ältere europäische Patentanmeldung die Neuheit des Anmeldegegenstandes teilweise vorwegnimmt, muß der Anmelder daher nach seiner Wahl entweder die Patentansprüche ändern oder gemäß Regel 87 EPÜ unterschiedliche Ansprüche, gegebenenfalls auch eine unterschiedliche Beschreibung und unterschiedliche Zeichnungen für jene Staaten einreichen, die in der älteren europäischen Patentanmeldung wirksam benannt sind (Artikel 54 Absatz 4 EPÜ).

5. Da die ältere **nationale** Patentanmeldung oder das ältere **nationale** Patent bei der Beurteilung der Neuheit (Artikel 54 EPÜ) im Verfahren vor dem EPA nicht zu berücksichtigen sind, besteht eine derartige Verpflichtung für den Anmelder bei Vorliegen eines älteren nationalen Rechtes nicht. Es bleibt aber die Frage zu prüfen, ob der Anmelder **von sich aus** unterschiedliche Patentansprüche vorlegen kann, wenn er bereits im europäischen Patenterteilungsverfahren einem älteren nationalen Recht Rechnung tragen will, um einem nationalen Nichtigkeits- oder Beschränkungsverfahren vorzubeugen.

6. Artikel 118 EPÜ befaßt sich mit der Einheit der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents für den Fall, daß verschiedene Anmelder für verschiedene Vertragsstaaten benannt sind oder daß das Patent für verschiedene benannte Vertragsstaaten an verschiedene Patentinhaber erteilt wird. Auch bei verschiedenen Patentanmeldern oder Patentinhabern für verschiedene benannte Vertragsstaaten bleibt die "Fassung der Anmeldung oder des Patents für alle Vertragsstaaten einheitlich, sofern in diesem Übereinkommen nichts anderes vorgeschrieben ist".

Es kann unterstellt werden, daß der hier aufgestellte Grundsatz auch dann gilt, wenn die Anmelder oder Patentinhaber für alle benannten Vertragsstaaten dieselben sind. Ebenso ist der Vorbehalt

taken into account (Article 54, paragraphs 3 and 4, EPC). They arise upon publication of the prior European patent application. The subsequent fate of the application is without consequence for its effect as part of the state of the art (cf. Guidelines C—IV, 6.1(a)). The question of whether and to what extent a European patent application, having effect in those States in which the prior **European** right also has effect, needs to be limited has to be settled by the Examining Division.

If the Examining Division finds that a prior European patent application is partially prejudicial to the novelty of the subject-matter of the application, the applicant will then have the choice of either amending the claims or, in accordance with Rule 87 EPC, filing different claims and, if necessary, a different description and different drawings for those States which have been validly designated in the earlier European patent application (Article 54, paragraph 4, EPC).

5. Since prior **national** applications or prior **national** patents are not to be taken into account for assessing novelty (Article 54 EPC) in proceedings before the EPO, there is no such obligation on the applicant if prior national rights exist. However, the question remains as to whether the applicant may, **on his own initiative**, submit different claims if he wishes, as early as the European patent grant proceedings, to make allowance for a prior national right so as to forestall national revocation or limitation proceedings.

6. Article 118 EPC deals with the unity of the European patent application or European patent in the event of different applicants being designated for different Contracting States or of the patent being granted for different designated Contracting States to different proprietors. In the case of different applicants or proprietors for different designated Contracting States, the text of the application remains "uniform for all designated Contracting States unless otherwise provided for in this Convention".

It can be assumed that the principle laid down here also applies where the applicant or proprietor is the same for all designated Contracting States. The reservation allowing for divergencies elsewhere in the Convention is likewise of a general nature. The EPC adopts the basic standpoint that the text of the application and the patent (claims, description, drawings) is to be uniform, but allows exceptions where these are necessary in, and warranted by, the circumstances.

7. The exceptions to uniformity of the text of the European patent application or European patent specifically provided for in the EPC are as follows:

Rule 16, paragraph 2 — Different claims, descriptions and drawings in the event of partial transfer of right by

part, que les effets du droit national peuvent différer selon les législations nationales applicables en la matière, mais, d'autre part, que le droit **national** ne peut, le cas échéant, produire d'effets tant qu'il n'y a pas eu délivrance du brevet sur la base d'une demande nationale; dans ce dernier cas, la prise en considération du droit national antérieur nécessiterait de suspendre la procédure de délivrance du brevet européen en fonction du stade de l'instruction de la demande nationale antérieure.

4. Aux fins de la procédure devant l'OEB, seuls sont par conséquent considérés les droits **européens** antérieurs (article 54, paragraphes 3 et 4 de la CBE). Ces droits prennent naissance à la date de la publication de la demande de brevet européen antérieure. Le sort réservé ensuite à la demande est sans incidence sur l'effet qu'elle produit comme partie constitutive de l'état de la technique (cf. Directives, C—IV, 6.1a). C'est la division d'examen qui se prononce sur le fait de savoir si et dans quelle mesure la demande de brevet européen doit être limitée pour les Etats dans lesquels le droit **européen** antérieur produit des effets.

Lorsque la division d'examen constate qu'une demande européenne antérieure détruit partiellement la nouveauté de l'objet de la demande, le demandeur doit, au choix, soit modifier les revendications, soit, conformément à la règle 87 de la CBE, déposer des revendications qui diffèrent, accompagnées, le cas échéant, d'une description et de dessins qui diffèrent également, pour les Etats qui sont valablement désignés dans la demande européenne antérieure (article 54, paragraphe 4 de la CBE).

5. Etant donné que la demande ou le brevet **national** antérieur n'entre pas en considération aux fins de la procédure devant l'OEB lorsqu'il s'agit de juger de la nouveauté (article 54 de la CBE), l'existence d'un droit national antérieur ne soumet pas le demandeur à l'obligation ci-dessus. Il reste toutefois à examiner si le demandeur peut déposer **de sa propre initiative** des revendications différentes, lorsque, en vue d'éviter une action en nullité ou en limitation devant un tribunal national, il désire tenir compte d'un droit national antérieur dès le stade de la procédure de délivrance du brevet européen.

6. L'article 118 de la CBE règle la question de l'unicité de la demande ou du brevet européen, dans la cas où les demandeurs ou les titulaires du brevet ne sont pas les mêmes pour les différents Etats contractants désignés. Même dans ce cas, "le texte de la demande ou du brevet" demeure "identique pour tous les Etats désignés, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement".

On peut admettre que ce principe vaut également lorsque les demandeurs ou les titulaires du brevet sont les mêmes pour tous les Etats contractants désignés. La réserve selon laquelle la Con-

einer abweichenden Regelung im Über-einkommen allgemeiner Natur. Das EPÜ geht von einer einheitlichen Fassung der Anmeldung und des Patents (Ansprüche, Beschreibung, Zeichnungen) aus, läßt aber Ausnahmen zu, die aus der Sache heraus erforderlich und dieser angepaßt sind.

7. Ausdrücklich im EPÜ vorgesehene Ausnahmen von der Einheitlichkeit der Fassung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents sind die folgenden:

Regel 16 Absatz 2 — Unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen bei teilweisem Rechtsübergang aufgrund einer Entscheidung, die in einem der benannten Vertragsstaaten ergangen oder anerkannt worden ist;

Regel 16 Absatz 3 — Aufrechterhaltung des europäischen Patents im Einspruchsverfahren mit unterschiedlichen Patentansprüchen, Beschreibungen und Zeichnungen für die Staaten, für die ein Dritter nach Artikel 99 Absatz 5 EPÜ an die Stelle des bisherigen Patentinhabers getreten ist;

Regel 87 — Unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen für verschiedene Staaten, wenn das EPA feststellt, daß für einen oder mehrere der benannten Vertragsstaaten der Inhalt einer früheren europäischen Anmeldung nach Artikel 54 Absätze 3 und 4 EPÜ zum Stand der Technik gehört.

8. Aus diesen Beispielen läßt sich ableiten, daß Ausnahmen vom Grundsatz der Einheit der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents dort gerechtfertigt sein können, wo für verschiedene benannte Vertragsstaaten

a) unterschiedliches materielles Patentrecht (Patentierbarkeitsvoraussetzungen) anzuwenden ist

b) eine unterschiedliche Rechtslage in bezug auf das Recht auf das Patent (Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents nach Artikel 60 Absatz 1 EPÜ) vorliegt.

Wie der Grundsatz der Einheit der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents dem Prinzip des einheitlichen materiellen Rechts der Patentierbarkeit entspricht (sogenannte "Maximallösung")⁵⁾, so entsprechen die Ausnahmen von dieser Einheit, insbesondere die Zulassung gesonderter Patentansprüche für bestimmte benannte Vertragsstaaten, den besonderen Erfordernissen in jenen Fällen, in denen das EPU für verschiedene territoriale Bereiche unterschiedliches materielles Recht zuläßt.

9. Aus diesen Gründen sind bereits gesonderte Patentansprüche für einen

virtue of a decision taken or recognised in one of the designated Contracting States;

Rule 16, paragraph 3 — Maintenance of the patent in opposition proceedings with different claims, descriptions and drawings for States where a third party has, in accordance with Article 99, paragraph 5, EPC, replaced the previous proprietor of the patent;

Rule 87 — Different claims, descriptions and drawings for different Contracting States where the EPO notes that, in respect of one or some of the designated Contracting States, the content of an earlier European patent application forms part of the state of the art pursuant to Article 54, paragraphs 3 and 4, EPC;

8. From these examples it can be deduced that exceptions to the principle of the uniformity of the European patent application and European patent may be justified where, in different Contracting States,

(a) the substantive patent law (conditions for patentability) is different

(b) the legal situation regarding the right to the patent (entitlement to the grant of the European patent under Article 60, paragraph 1, EPC) is different.

Just as the principle of the unity of the European patent application and the European patent is based on the existence of uniform substantive law on patentability (so-called "maximum solution"),⁽⁵⁾ the exceptions to that unity, and in particular the admissibility of separate claims for certain designated Contracting States, are based on the special requirements in cases where the EPC allows different substantive law for different territories.

9. For these reasons, separate claims have already been allowed for a Contracting State which has made the reservation provided for in Article 167, paragraph 2 (a), EPC (protection for chemical, pharmaceutical or food products as such)⁽⁶⁾. The admissibility of separate claims is a direct consequence of the fact that this reservation is an exception to the uniformity of the conditions for patentability.

10. Similar considerations apply in the case of prior national rights. Article 139, paragraph 2, EPC refrains from creating a uniform European effect for prior national rights and places the matter within the purview of national law. The applicant should therefore be given the opportunity of taking into account the legal situation in the State concerned, as provided for by the EPC in comparable cases. In implementing this principle due allowance must be made for the legitimate interests of the applicant, on the one hand, and the special procedural situation created by the prior national right, on the other.

vention peut en disposer autrement a une portée tout aussi générale. La CBE suppose que le texte de la demande et du brevet (revendications, description, dessins) doit être identique, mais elle autorise des exceptions nécessitées selon les cas et adaptées à ces derniers.

7. La Convention prévoit expressément les exceptions suivantes à l'unicité du texte de la demande ou du brevet européen:

Règle 16, paragraphe 2 — Revendications, descriptions et dessins différents dans les cas d'un transfert partiel de droits en vertu d'une décision qui a été rendue ou reconnue dans l'un des Etats contractants désignés.

Règle 16, paragraphe 3 — Maintien du brevet européen dans la procédure d'opposition, avec des revendications, des descriptions et des dessins différents en ce qui concerne les Etats pour lesquels un tiers, en vertu de l'article 99, paragraphe 5 de la CBE, est substitué au titulaire précédent du brevet.

Règle 87 — Revendications, descriptions et dessins différents pour des Etats différents, si l'OEB constate que, en ce qui concerne un ou plusieurs des Etats contractants désignés, le contenu d'une demande de brevet européen antérieure est compris dans l'état de la technique en vertu des dispositions de l'article 54, paragraphes 3 et 4 de la CBE.

8. On peut déduire de ces exemples qu'il est possible de justifier des exceptions au principe de l'unicité de la demande et du brevet européen lorsque, pour différents Etats contractants désignés,

a) le droit matériel des brevets applicable est différent (conditions de brevetabilité),

b) la situation juridique définissant le droit au brevet est différente (droit à la délivrance du brevet européen conformément à l'article 60, paragraphe 1 de la CBE).

De même que le principe de l'unicité de la demande et du brevet européen correspond au principe de l'unicité du droit de la brevetabilité (solution dite "maximale" ou "maximum approach")⁵⁾, les exceptions à cette unicité, notamment l'autorisation de déposer des revendications séparées pour des Etats contractants désignés déterminés, correspondent aux nécessités particulières créées lorsque la CBE admet un droit différent pour différentes entités territoriales.

9. Les raisons exposées ci-dessus ont déjà conduit à autoriser le dépôt de revendications séparées pour un Etat contractant qui a fait usage de la réserve prévue à l'article 167, paragraphe 2; lettre a) de la CBE (protection de pro-

⁵⁾ Vgl. van Empel. The Granting of European Patents, 1975, S. 298 ff. Rdn 649—657

⁽⁵⁾ cf. van Empel, The Granting of European Patents, 1975, p. 298 et seq., points 649—657.

⁽⁶⁾ cf. Announcement in OJ 6—7/1979, p. 289.

⁵⁾ cf. van Empel. The Granting of European Patents, 1975. p. 298 et suiv., points 649 à 657

Vertragsstaat zugelassen worden, der vom Vorbehalt nach Artikel 167 Absatz 2 Buchstabe a EPÜ Gebrauch gemacht hat (Schutz für chemische Erzeugnisse als solche oder für Nahrungs- oder Arzneimittel als solche)⁶⁾. Die Zulassung gesonderter Patentansprüche ergibt sich unmittelbar aus der Natur des Vorbehalts als Ausnahme von der Einheitlichkeit der Patentierbarkeitsgründe.

10. Gleichartige Erwägungen gelten auch für das ältere nationale Recht. Artikel 139 Absatz 2 EPÜ sieht von der Schaffung einer einheitlichen europäischen Wirkung des älteren nationalen Rechts ab und verweist diese in den Bereich des nationalen Rechts. Dem Anmelder soll daher die Möglichkeit gewährt werden, auf die Rechtssituation in dem betreffenden Staat in einer Weise Rücksicht zu nehmen, wie sie das EPÜ für vergleichbare Fälle vorsieht. Bei der Durchführung dieses Grundsatzes ist auf die berechtigten Interessen des Anmelders einerseits und auf die besondere Verfahrenssituation andererseits Rücksicht zu nehmen, die durch das ältere nationale Recht geschaffen wird.

11. Da das ältere nationale Recht nicht Gegenstand des Erteilungsverfahrens ist, ist es auch nicht Aufgabe des EPA im Prüfungsverfahren festzustellen, ob und in welchem Umfang das ältere nationale Recht dem Gegenstand der europäischen Patentanmeldung entgegensteht. Es ist die Aufgabe des Anmelders, in geeigneter Form nachzuweisen, daß ein einschlägiges älteres nationales Recht für einen bestimmten benannten Vertragsstaat besteht. Der Nachweis ist durch Vorlage einer Druckschrift oder einer Kopie des Schutzrechts oder dessen Anmeldung (vgl. Artikel 140 EPÜ) zu erbringen. Ein derartiger Nachweis ist erforderlich, um zu verhindern, daß ohne die erforderlichen Voraussetzungen vom Grundsatz der Einheit der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents abgewichen wird. Kann der Anmelder aber einen derartigen Nachweis vor der Prüfungsabteilung erbringen, so ist die Vorlage gesonderter Patentansprüche für den oder die betroffenen Vertragsstaaten zulässig, sobald diese nach Art. 18 Absatz 1 EPÜ zuständig geworden ist.⁷⁾

12. Die Prüfungsabteilung hat nur die Frage der **Zulässigkeit** der gesonderten Patentansprüche zu prüfen. Sie liegt vor, wenn der Nachweis erbracht wird, daß ein einschlägiges nationales Recht be-

11. Since the prior national right is not considered in the grant procedure, it is not the task of the EPO to decide in the examination proceedings whether and to what extent the prior national right can be cited against the subject-matter of the European patent application. It is up to the applicant to produce appropriate evidence of the existence of a pertinent prior national right for a particular designated Contracting State. Such evidence must be in the form of a printed patent document or, where appropriate, a copy of a utility model or utility certificate or of an application for a utility model or utility certificate (cf. Article 140 EPC). Such evidence is necessary to ensure that the principle of the uniformity of the European patent application and the European patent is not departed from without the necessary pre-conditions being met. However, if the applicant can supply the Examining Division with such evidence, the submission of separate claims for the Contracting State or States concerned is admissible, once the Examining Division has assumed, responsibility pursuant to Article 18, paragraph 1, EPC⁽⁷⁾.

12. Only the question of the **admissibility** of separate claims has to be examined by the Examining Division. They are admissible if evidence is furnished that a pertinent national right exists or is in the process of being granted and — where the proceedings have reached the stage where the consent of the Examining Division is necessary under Rule 86, paragraph 3, for the claims to be amended — such consent can be given. The Examining Division does not have to decide whether the applicant has, by means of the separate claims, limited the scope of his application with regard to the prior national right to the extent required. That is the responsibility of the applicant.

13. The Examining Division must, however, check that the separate claims do not contravene Article 123, paragraph 2, EPC and that they meet the other requirements of the EPC.

In the case of those States that apply the prior claim approach and in which, in the final analysis, the effect of the prior right is contingent upon grant of the patent, this question does not need to be considered in the European examination proceedings. The pending earlier application, as a potential prior right is to be regarded as sufficient on its own to warrant permission for the applicant to submit separate claims.

duits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels)⁶⁾. L'autorisation de déposer des revendications séparées découle directement de la nature de cette réserve qui constitue une exception à l'unicité des critères de brevetabilité.

10. Des considérations similaires valent également pour le droit national antérieur. L'article 139, paragraphe 2 de la CBE constitue une renonciation à l'établissement d'un principe d'unicité en ce qui concerne les effets du droit national antérieur pour le brevet européen et abandonne la détermination de ceux-ci aux législations nationales. Par conséquent, le demandeur doit avoir la possibilité de tenir compte de la situation juridique existant dans l'Etat concerné en utilisant les moyens prévus par la CBE pour des cas semblables. En appliquant ce principe, il convient de considérer, d'une part, les intérêts légitimes du demandeur et, d'autre part, la situation particulière créée en ce qui concerne la procédure par le droit national antérieur.

11. Du fait que le droit national antérieur n'est pas examiné aux fins de la procédure de délivrance, il n'appartient non plus à l'OEB de constater lors de l'examen si et dans quelle mesure le droit national antérieur s'oppose à l'objet de la demande de brevet européen. C'est au demandeur qu'imcombe de prouver de manière appropriée l'existence d'un droit national antérieur pertinent pour un Etat désigné déterminé. Cette preuve suppose que l'on présente un document imprimé ou une copie du titre de protection ou de la demande correspondante (cf. article 140 de la CBE). Une preuve de cette nature est requise afin qu'il ne soit pas dérogé au principe de l'unicité de la demande et du brevet européen sans que les conditions nécessaires soient remplies. Si le demandeur peut apporter cette preuve à la division d'examen, le dépôt de revendications séparées pour le ou les Etats contractants concernés est autorisé à compter du moment où cette division exerce sa compétence en vertu de l'article 18, paragraphe 1 de la CBE.⁷⁾

12. La division d'examen doit se prononcer seulement sur la **recevabilité** des revendications séparées. Celles-ci sont recevables lorsqu'il est prouvé qu'un droit national pertinent existe ou est sur le point de prendre naissance et que l'autorisation de modifier les revendica-

⁶⁾ Vgl. Mitteilung ABI 6 7/1979, S. 289

⁷⁾ Die Prüfungsabteilungen sind gemäß Artikel 18 Absatz 1 EPU für die Prüfung europäischer Patentanmeldungen von dem Zeitpunkt an zuständig, von dem an die Eingangsstelle nicht mehr zuständig ist (d.h. nachdem ein Prüfungsantrag gemäß Art. 94 Absatz 2 EPÜ wirksam gestellt ist oder der Anmelder bei Stellung des Prüfungsantrags vor Zugang des europäischen Recherchenberichts nach Art. 96 Absatz 1 EPÜ erklärt hat, daß er die Anmeldung aufrecht erhält).

⁷⁾ Under Article 18, paragraph 1, EPC, an Examining Division is responsible from the time the Receiving Section ceases to be responsible (i.e. once a request for examination has been validly filed in accordance with Article 94, paragraph 2, EPC or the applicant — where the request for examination has been filed before transmittal of the European search report — has indicated that he desires to proceed further with the application, in accordance with Article 96, paragraph 1, EPC).

⁶⁾ cf. communication publiée au J.O. n° 6—7/1979, p. 289

⁷⁾ Conformément à l'article 18, paragraphe 1 de la CBE, les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen à compter du moment où cesse la compétence de la section de dépôt (c'est-à-dire après qu'une requête en examen a été valablement présentée conformément à l'article 94, paragraphe 2 de la CBE ou que le demandeur, s'il a présenté la requête en examen avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été notifié, a déclaré, conformément à l'article 96, paragraphe 1 de la CBE, qu'il maintient sa demande).

steht oder im Entstehen begriffen ist und, sofern wegen des Standes des Verfahrens bereits die Zustimmung der Prüfungsabteilung zur Änderung der Patentansprüche nach Regel 86 Absatz 3 erforderlich ist, diese erteilt werden kann. Ob sich der Anmelder gegenüber dem älteren nationalen Recht mit den gesonderten Patentansprüchen richtig abgegrenzt hat, ist von der Prüfungsabteilung nicht zu beurteilen. Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Anmelders.

13. Die Prüfungsabteilung hat aber zu prüfen, ob die gesonderten Patentansprüche nicht gegen Artikel 123 Absatz 2 EPÜ verstoßen und den sonstigen Erfordernissen des EPU genügen.

Bei jenen Staaten, die den prior claim approach anwenden und bei denen daher die Wirkung des älteren Rechts letztlich von der Patenterteilung abhängt, braucht im europäischen Prüfungsverfahren auf diese Frage nicht eingegangen zu werden. Bereits die anhängige ältere Anmeldung als potentiell älteres Recht ist als eine ausreichende Basis dafür anzusehen, dem Anmelder das Recht zur Vorlage gesonderter Patentansprüche einzuräumen.

14. Im Gegensatz zu älteren europäischen Rechten bilden ältere nationale Rechte keinen Stand der Technik nach Artikel 54 EPÜ. Im Gegensatz zu Regel 87 (gesonderte Patentansprüche bei älteren europäischen Rechten) besteht daher kein Anlaß, im europäischen Prüfungsverfahren eine gesonderte Beschreibung für die durch das ältere nationale Recht betroffenen Vertragsstaaten zuzulassen.

In der Beschreibungseinleitung ist aber an geeigneter Stelle, vorzugsweise in einem gesonderten Absatz im Anschluß an die Angaben gemäß Regel 27 Absatz 1 Buchstaben a und b, durch eine entsprechende Einfügung der Sachverhalt etwa wie folgt darzulegen:

Der Anmelder hat sich unter Bezugnahme auf ... (z.B. die ältere Anmeldung Nr. ... in ..) freiwillig eingeschränkt und gesonderte Patentansprüche für ... (Vertragsstaat oder Vertragsstaaten) vorgelegt.

15. Für die Berechnung der Anspruchgebühren gilt die Rechtsauskunft zu Regel 31 EPÜ im ABI. 6—7/79, S. 292.

16. Für gesonderte Ansprüche wegen älterer nationaler Rechte, die der Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorlegt, gilt Entsprechendes.

14. In contrast to European prior rights, national prior rights are not comprised in the state of the art under Article 54 EPC. Unlike the situation under Rule 87 (separate claims in the case of prior European rights), therefore, there is no justification for admitting a separate description in the European proceedings for the Contracting States affected by the prior national right.

However, at a suitable point in the preamble to the description, preferably in a separate paragraph following the information pursuant to Rule 27, paragraph 1 (a) and (b), appropriate details must be inserted, for example as follows:

With reference to (e.g. earlier application No. in), the applicant has voluntarily limited the scope of the present application and submitted separate claims for (Contracting State or States).

15. The claims fees are calculated in accordance with the legal advice on Rule 31 EPC in OJ 6—7/79, p. 292.

16. The same applies mutatis mutandis as regards separate claims by reason of prior national rights submitted by the applicant in opposition proceedings.

tions, prévue à la règle 86, paragraphe 3 de la CBE, peut être accordée, dans la mesure où cette autorisation est nécessaire compte tenu du stade atteint par la procédure. Il n'incombe pas à la division d'examen de juger si le demandeur, en présentant des revendications séparées, a correctement limité sa demande par rapport au droit national antérieur. Cela relève de la seule responsabilité du demandeur.

13. La division d'examen doit toutefois vérifier si les revendications séparées ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 123 paragraphe 2 de la CBE et si elles remplissent les autres conditions posées par la CBE.

Pour les Etats appliquant le principe de référence à la revendication antérieure ("prior claim approach") et pour lesquels l'effet du droit antérieur dépend par conséquent en dernier lieu de la délivrance du brevet, il n'est pas nécessaire d'aborder cette question au cours de la procédure d'examen européen. La demande antérieure en instance en tant que droit antérieur potentiel constitue déjà une base suffisante pour reconnaître au demandeur le droit de présenter des revendications séparées.

14. Contrairement aux droits européens antérieurs, les droits nationaux antérieurs ne sont pas partie constitutive de l'état de la technique en application de l'article 54 de la CBE. Contrairement aux dispositions de la règle 87 (revendications séparées dans le cas de droits européens antérieurs), il n'y a donc pas lieu d'autoriser dans la procédure d'examen européen une description séparée pour les Etats contractants dans lesquels le droit national antérieur produit des effets.

Il convient toutefois, dans la partie introductive de la description, de présenter les faits comme suit, à un endroit approprié, de préférence dans un paragraphe distinct à la suite des indications données conformément à la règle 27, paragraphe 1, lettres a) et b):

Se référant à (par exemple à la demande antérieure n°, déposée en), le demandeur a procédé de sa propre initiative à une limitation et présenté des revendications séparées pour (Etat or Etats contractants).

15. Les indications données dans le J.O. n° 6—7/1979, p. 292, relatives à la règle 31 de la CBE, sont applicables pour le calcul des taxes de revendication.

16. Les présents renseignements de nature juridique s'appliquent par analogie pour la procédure d'opposition dans le cas où le titulaire du brevet présente des revendications séparées pour tenir compte de droits nationaux antérieurs.