

Murphy, Finnarr (GB)
Fisons Limited
Industrial Property Department
12 Derby Road
GB—Loughborough, Leicestershire

Milnes, Rodger (GB)—cf. CH

Obee, Robert William (GB)
Manor House
Manor Lane
GB—Feltham, Middlesex TW13 4JQ

Perkins, Alan James (GB)—R. 106(3), 102(1)
Stevens, Hewlett & Perkins
5 Quality Court
Chancery Lane
GB London WC2A 1HZ

Löschungen / Deletions / Radiations

Hesketh-Prichard, Michael (GB)—R. 106(3), 102(1)
Reddie & Grose
16 Theobalds Road
GB—London WC1X 8PL

Webster, Frank Alan (GB)—R. 106(3), 102(1)
British Aerospace
Filton House
GB—Bristol BS99 7AR

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Schweiz

Inanspruchnahme der Priorität einer schweizerischen Erstanmeldung für eine nachfolgende europäische Patentanmeldung mit Benennung der Schweiz ("Innere Priorität/Selbstbenennung")

PatG Art. 17(1) und 122(3)
EPÜ Art. 66 und 87
PCT Art. 8(2)b

In einer für die Schweiz wirksamen europäischen Patentanmeldung kann die Priorität einer schweizerischen Erstanmeldung rechtsgültig für die Schweiz beansprucht werden.

Rechtsauskunft des Bundesamts für geistiges Eigentum vom 11./12. Juni 1981

Aus der Begründung

"2. Nach Art. 122(3) PatG bleiben die mit einer europäischen Patentanmeldung erworbenen Rechte bei der Umwandlung in ein nationales schweizerisches Patent gewahrt. Der Bundesrat hat dazu in seiner Botschaft vom 24. März 1976 über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes (Bundesblatt 1976, Band II, S. 107) ausgeführt, zu den Rechten, die der Anmelder mit der europäischen Patentanmeldung erworben habe, gehörten "namentlich die Anmeldungs- und die Unionspriorität"; diese Rechtswirkung sei "vom Europäischen Patentübereinkommen verpflichtend vorgeschrieben (Art. 135(2) in Verb. mit Art. 66 EPÜ)." Er hat also die Wahrung der mit der europäischen Anmeldung erworbenen Rechte zwar unmittelbar aus dem Europäischen Übereinkommen selbst abgeleitet, sie aber dennoch im PatG ausdrücklich verankert. Die sog. innere Priorität ist somit für eine in ein schweizerisches Patentgesuch umge-

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Switzerland

Claiming the priority of a Swiss first filing for a subsequent European patent application designating Switzerland ("domestic priority/self-designation")

Patents Law Art. 17(1) and 122(3)
EPC Art. 66 and 67
PCT Art. 8(2)(b)

A European patent application having effect in Switzerland may validly claim the priority of a Swiss first filing for Switzerland.

Legal advice issued by the Federal Intellectual Property Office on 11/12 June 1981*

Extract from the Explanatory Comments

"2. Under Art. 122(3) Patents Law the rights attaching to a European patent application are preserved on conversion into a Swiss national patent application. In its "Message" of 24 March 1976 concerning three Patent Treaties and the amendment of the Patents Law (Bundesblatt 1976, Volume II, p. 107), the Federal Council stated that the rights acquired by the applicant under the European patent application included "in particular, filing priority and convention priority"; these legal effects were "prescribed in mandatory fashion by the European Patent Convention (Art. 135(2) in conjunction with Art. 66 EPC)". In other words, although the Federal Council saw the preservation of rights attaching to the European patent application as deriving direct from the European Patent Convention itself, it nevertheless expressly established that principle in the Patents Law. The so-

* Translation

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Suisse

Revendication de la priorité d'un premier dépôt fait en Suisse pour une demande de brevet européen lui faisant suite avec désignation de la Suisse ("priorité interne/autodésignation")

art. 17(1) et 122(3) LBI
art. 66 et 87 CBE
art. 8.2)b PCT

La priorité d'un premier dépôt fait en Suisse peut être valablement revendiquée pour une demande de brevet européen produisant des effets en Suisse.

Renseignement juridique du 11/12 juin 1981 de l'Office Fédéral de la propriété intellectuelle*

Extraits de l'exposé des motifs

"2. Aux termes de l'art. 122(3) LBI, les droits attachés à la demande de brevet européen demeurent acquis lors de la transformation en une demande de brevet national suisse. Le Conseil fédéral a exposé à ce propos son Message du 24 mars 1976 concernant trois traités en matière de brevets et la révision de la loi sur les brevets (Feuille fédérale 1976, vol. II, p. 105) que les droits attachés à la demande de brevet européen comprenaient "notamment la priorité de dépôt et la priorité unioniste" et que "la Convention sur le brevet européen prescrit de manière impérative ces effets juridiques (art. 135(2), en relation avec l'art. 66 CBE)". Il a par conséquent fait dériver directement de la Convention elle-même l'idée selon laquelle les droits attachés à la demande de brevet européen demeurent acquis, mais l'a érigée expressément en principe dans la LBI, garantissant ainsi sans

* Traduction

wandelte europäische Patentanmeldung zweifelsfrei gewährleistet.

3. Was für ein aus einer umgewandelten europäischen Anmeldung hervorgehendes Schweizer Patent gilt, muß logischerweise a fortiori für ein vom EPA erteiltes, für die Schweiz wirksames Patent gelten. Zwar fehlt hierüber im PatG eine ausdrückliche Bestimmung; jedoch ist in der Botschaft vom 24. März 1976 (a.a.o., S. 112/13) bezüglich des Prioritätsrechts für eine internationale Anmeldung nach dem PCT zu Art. 136 PatG folgendes zu lesen: "Es ist zweckmäßig, die Prioritätsfrage gleich wie im Europäischen Patentübereinkommen zu regeln (vgl. Art. 87 EPÜ). So läßt dieses Übereinkommen beispielsweise zu, daß aus einem schweizerischen Patentgesuch das Prioritätsrecht für eine nachfolgende europäische Patentanmeldung auch dann beansprucht werden kann, wenn diese Anmeldung nur für die Schweiz Wirkung hat. Art. 136 des Entwurfs dehnt daher das Prioritätsrecht des Art. 17 PatG im selben Sinn aus." Der schweizerische Gesetzgeber hat es also nicht für notwendig erachtet, für europäische Patentanmeldungen die innere Priorität im PatG ausdrücklich zu verankern, weil sie sich seiner Ansicht nach unmittelbar und zwingend aus Art. 87 EPU ergibt. Hingegen mußte er dies für die internationalen Anmeldungen tun, weil der PCT hierfür in Art. 8(2)b auf das nationale Recht verweist. Es ergibt sich also, daß die innere Priorität nach der klaren und deutlich zum Ausdruck gebrachten Absicht des Gesetzgebers auch für ein vom EPA für die Schweiz erteiltes Patent gewährleistet sein soll.

4. Die zitierten und in den parlamentarischen Beratungen unwidersprochen gebliebenen Ausführungen des Bundesrates zeigen, daß hier die Bestimmung (Art. 66 EPU), wonach eine europäische Patentanmeldung, deren Anmeldedatum feststeht, in jedem Vertragsstaat die Wirkung einer vorschriftsmäßigen Hinterlegung, "gegebenenfalls mit der für die europäische Patentanmeldung in Anspruch genommenen Priorität" hat, niemals dahin verstanden wurde, die für eine europäische Patentanmeldung beanspruchte Priorität solle nur unter Vorbehalt des nationalen Rechts wirksam sein. "Gegebenenfalls" wurde hier vielmehr stets — wie an anderen Stellen des Übereinkommens — als "falls eine Priorität in Anspruch genommen ist" verstanden (vgl. z. B. Art. 91(1)d EPÜ, wo "gegebenenfalls" nur diese Bedeutung haben kann). Der hierzulande gleichwertige französische Text ("*le cas échéant*") spricht ebenfalls deutlich für diese Auslegung. Sie deckt sich übrigens auch mit derjenigen von *Bossung* in GRUR 1979, S. 661 ff. (insbesondere S. 662, Kol. rechts), einem Autor, der mit der Entstehung des Europäischen Patentübereinkommens wie kaum jemand anderer vertraut ist."

(Der vollständige Wortlaut der Rechtsauskunft ist — in deutscher Sprache — im Schweizerischen Patent-, Muster-

called "domestic priority" is thus ensured beyond doubt for a European patent application converted into a Swiss patent application.

3. What applies to a Swiss patent emerging from a converted European application must logically apply a fortiori to a patent granted by the EPO with effect for Switzerland. Admittedly, the Patents Law contains no express provision on this point; however, the "Message" of 24 March 1976 *top cit.*, p. 112/113 states as follows in its comments on Art. 136 PatG regarding the right of priority for an international application under the PCT: "It is desirable to settle the question of priority in the same way as the European Patent Convention does (see Art. 87 EPC). For example, that Convention allows the priority right derived from a Swiss patent application to be claimed for a subsequent European patent application, even where the latter application has effect only in Switzerland. This is why Art. 136 of the draft extends the priority right defined in Art. 17 Patents Law along the same lines." The Swiss legislator did not therefore consider it necessary, in the PatG, to make express provision establishing "domestic priority" for European patent applications, because in his view it is a direct and mandatory consequence of Art. 87 EPC. On the other hand, he had to do so for international applications, because Art. 8(2)(b) PCT refers in their case to national law. It is evident, then, that according to the legislator's clear, plainly expressed intention, "domestic priority" is also to be ensured in respect of a patent granted by the EPO for Switzerland.

4. The Federal Council's comments here quoted, which were not disputed in parliamentary discussions, show that in this case the provision (Art. 66 EPC), whereby a European patent application which has been accorded a date of filing shall, in each Contracting State, be equivalent to a regular filing "where appropriate with the priority claimed for the European patent application", has never been taken to mean that the priority claimed for a European patent application is only effective subject to national law. In fact, "*gegebenenfalls*" ("where appropriate") in this context has always — as in other passages of the Convention — been construed as "if a priority is claimed" (see, for example, Art. 91(1)(d) EPC, in which "*gegebenenfalls*" ("where appropriate") can only have this meaning). The equivalent French text ("*le cas échéant*") points just as clearly to this interpretation. It also matches the interpretation given by *Bossung* in GRUR 1979, p. 661 et seq. (in particular p. 662, right-hand col.), an author particularly familiar with the legislative history of the European Patent Convention"

(The complete text of the Legal Advice is published, in German, in the "*Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt*" Part I, No. 9/1981, p. 73)

In a Decision delivered on 20 October 1981, the *Bundesgerichtshof* (German

équivoque possible la validité de la "priorité interne" pour une demande de brevet européen transformée en demande de brevet suisse.

3. Ce qui vaut pour un brevet suisse issu de la transformation d'une demande de brevet européen vaut nécessairement a fortiori pour un brevet délivré par l'OEB produisant des effets en Suisse. Certes, la LBI ne comporte aucune disposition expresse à ce sujet: toutefois, dans le message du 24 mars 1976 (*loc. cit.*, p. 110), on peut lire le passage suivant, à propos du droit de priorité revendiqué pour une demande internationale déposée conformément au PCT dans le commentaire de l'article 136 de la LBI: "Il est opportun de régler la question de la priorité comme le fait la Convention sur le brevet européen (cf. art. 87 CBE). Cette Convention permet par exemple que le droit de priorité issu d'une demande de brevet suisse soit revendiqué pour une demande de brevet européen lui faisant suite, même lorsque cette demande ne produit des effets qu'en Suisse. C'est pourquoi l'article 136 du projet élargit dans le même sens le droit de priorité défini à l'article 17". Le législateur suisse n'a donc pas jugé nécessaire d'inscrire expressément dans la LBI le principe de la "priorité interne", celui-ci lui paraissant découler immédiatement et impérativement des dispositions de l'art. 87 de la CBE. Il a été contraint en revanche de le faire pour les demandes internationales, car dans son art. 8.2)b), le PCT renvoie à ce propos à la législation nationale.

Il s'ensuit que l'intention clairement exprimée du législateur a été de garantir la possibilité de la "priorité interne" pour le brevet délivré par l'OEB et produisant des effets en Suisse.

4. Telles que nous venons de les citer, les déclarations du Conseil fédéral, qui n'ont pas fait l'objet de critiques lors des débats parlementaires, montrent qu'en l'occurrence la disposition de l'article 66 de la CBE selon laquelle la demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans chacun des Etats contractants, la valeur d'un dépôt national régulier, "compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de brevet européen", n'a jamais été interprétée en ce sens que la priorité revendiquée à l'appui de la demande de brevet européen ne doit produire des effets que sous réserve des dispositions de la législation nationale. Tout au contraire, l'expression "*gegebenenfalls*" (le cas échéant) a toujours été interprétée en l'occurrence — comme dans d'autres passages de la Convention — comme signifiant "dans le cas où une priorité est revendiquée" (cf. par ex. l'art. 91(1)d de la CBE, où l'expression "*gegebenenfalls*" ne peut avoir que cette signification. Le texte français ("*le cas échéant*") qui est équivalent mille nettement en faveur de cette interprétation, qui d'ailleurs concorde également avec celle qu'en donne *Bossung*, auteur qui connaît mieux que quiconque la genèse de la Convention sur le brevet européen, dans

und Markenblatt", Teil I, Nr. 9/1981, S. 73f. veröffentlicht.)

In einer am 20. Oktober 1981 verkündeten Entscheidung ist der deutsche Bundesgerichtshof für den gleichgelagerten Fall einer Erstanmeldung beim Deutschen Patentamt, deren Priorität für eine europäische Nachanmeldung mit Benennung der Bundesrepublik Deutschland beansprucht worden ist, zu der gleichen Rechtsauffassung gelangt wie das Bundesamt für geistiges Eigentum. Der Beschluß des Bundesgerichtshofs wird in einem der nächsten Hefte des Amtsblatts veröffentlicht werden.

Federal Court of Justice) arrived at the same legal viewpoint as the Federal Intellectual Property Office in connection with the similar case of a first filing at the German Patent Office whose priority has been claimed for a subsequent European application designating the Federal Republic of Germany. This *Bundesgerichtshof* Decision will be published in a forthcoming issue of the Official Journal.

GRUR 1979, p. 661 et s. (notamment p. 662, colonne de droite)."

(Le texte intégral de ce renseignement juridique a été publié — en allemand — dans la "Feuille suisse des brevets, dessins et marques", Première partie, n° 9/1981, p. 73 et s.)

Par décision rendue le 20 octobre 1981, le *Bundesgerichtshof* (Cour fédérale de Karlsruhe) est parvenu aux mêmes conclusions que l'Office fédéral de la propriété intellectuelle en ce qui concerne un cas analogue, en l'espèce une première demande déposée auprès de l'Office des brevets allemand et dont la priorité était revendiquée pour une demande ultérieure de brevet européen comportant désignation de la République fédérale d'Allemagne. La décision du *Bundesgerichtshof* sera publiée dans un prochain numéro du Journal officiel.

Zusätzliche Feiertage 1981 in den Vertragsstaaten

Dem EPA sind von einigen Vertragsstaaten weitere Tage mitgeteilt worden, an denen die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz oder die anderen zuständigen Behörden dieser Staaten nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken, die europäische Patentanmeldungen betreffen, geöffnet waren.

Die in ABI. 1/1981, S. 15ff. veröffentlichte Übersicht über die Tage im Jahr 1981, an denen für Handlungen vor den nationalen Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz eine Fristverlängerung gemäß Regel 85(3) in Verbindung mit Regel 85(1) EPU eintritt, wird daher wie folgt ergänzt:

Frankreich: 13. Juli 1981

Luxemburg: 17. August 1981; 3. November 1981

Niederlande: 2. Januar 1981; 5. Mai 1981 (vgl. ABI. 1/1981, S. 17 Fußnote 12)

Vereinigtes Königreich: 29. Juli 1981

Additional holidays in the Contracting States in 1981

The EPO has been informed by some Contracting States of further days on which their central industrial property offices or other competent authorities were not open for receipt of documents relating to European patent applications.

The summary, published in OJ 1/1981, p. 15 et seq., of the days in 1981 on which time limits are extended for transactions before the national central industrial property offices, in accordance with Rule 85(3) in conjunction with Rule 85(1) EPC, is therefore supplemented as follows:

France: 13 July 1981

Luxembourg: 17 August 1981; 3 November 1981

Netherlands: 2 January 1981; 5 May 1981 (see OJ 1/1981, p. 17, footnote 12)

United Kingdom: 29 July 1981

Jours fériés supplémentaires dans les Etats contractants en 1981

L'OEB a reçu communication, de la part de certains Etats contractants, d'un certain nombre de jours supplémentaires où les services centraux de la propriété industrielle ou les autres services compétents de ces Etats n'étaient pas ouverts pour recevoir le dépôt de pièces afférentes aux demandes de brevet européen.

La liste publiée au Journal officiel 1/1981, p. 15 et s. des jours de l'année 1981 à l'occasion desquels les délais fixés pour les actes à accomplir auprès des services centraux nationaux de la propriété industrielle sont prorogés conformément à la règle 85(3) de la CBE en liaison avec le paragraphe 1 de ladite règle, est en conséquence complétée comme suit:

France: 13 juillet 1981

Luxembourg: 17 août 1981; 3 novembre 1981

Pays-Bas: 2 janvier 1981; 5 mai 1981 (cf. J. O. 1/1981, p. 17, note 12)

Royaume-Uni: 29 juillet 1981