

GROSSE BESCHWERDEKAMMER

Vorlagen des Präsidenten des Europäischen Patentamts

I. Der Präsident des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekammer am 3. September 1992 gemäß Artikel 112 (1) b EPÜ zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung die folgende Rechtsfrage vorgelegt: (Amtlicher Text)

Darf bei freiwilligem Fernbleiben einer Partei von der mündlichen Verhandlung die verkündete Entscheidung zu deren Ungunsten auf in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte neue Tatsachen, Beweismittel und/oder Argumente gestützt werden?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 4/92** anhängig.

II. Der Präsident des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekammer am 28. Oktober 1992 gemäß Artikel 112 (1) b EPÜ zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung die folgende Rechtsfrage vorgelegt: (Amtlicher Text)

Bis zu welchem Zeitpunkt kann ein Anmelder eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 10/92** anhängig.

Vorlagen der Beschwerdekammern

I. Die Juristische Beschwerdekammer 3.1.1 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a EPÜ mit Entscheidung **J 1/91** vom 31. März 1992 folgende Rechtsfrage vorgelegt: (Übersetzung)

Wenn durch rechtskräftige Entscheidung eines nationalen Gerichts der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents einer anderen Person als dem Anmelder zugesprochen worden ist und diese andere Person gemäß Artikel 61 (1) b EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreicht, ist diese neue Anmeldung dann nur unter der Bedingung zulässig, daß zum Zeitpunkt ihrer Einreichung die ursprüngliche, widerrechtliche Anmeldung noch vor dem EPA anhängig ist?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 3/92** anhängig.

ENLARGED BOARD OF APPEAL

Referrals by the President of the European Patent Office

I. On 3 September 1992, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:
(Translation)

If one party chooses not to attend oral proceedings, can the decision handed down against that party be based on new facts, evidence and/or arguments put forward during those oral proceedings?

The case is pending under Ref. No. **G 4/92**.

II. On 28 October 1992, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:
(Translation)

Until when may an applicant file a divisional application on the pending earlier European patent application?

The case is pending under Ref. No. **G 10/92**.

Referrals by Boards of Appeal

I. In decision **J 1/91** dated 31 March 1992, Legal Board of Appeal 3.1.1 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:
(Official Text)

Where it has been adjudged by a final decision of a national court that a person other than the applicant is entitled to the grant of a European patent, and that person, in compliance with the specific requirements of Article 61(1) EPC, files a new European patent application in respect of the same invention under Article 61(1)(b) EPC, is it a pre-condition for the application to be accepted that the original usurping application still be pending before the EPO at the time the new application is filed?

The case is pending under Ref. No. **G 3/92**.

GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Questions soumises par le Président de l'Office européen des brevets

I. Afin d'assurer une application uniforme du droit, le Président de l'Office européen des brevets a soumis le 3 septembre 1992 à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante, conformément à l'article 112(1)(b) CBE:
(Traduction)

Si une partie s'abstient délibérément de participer à une procédure orale, la décision prononcée à son encounter peut-elle se fonder sur des faits, des preuves et/ou des arguments nouveaux soumis lors de la procédure orale?

La procédure est en instance sous le numéro de recours **G 4/92**.

II. Afin d'assurer une application uniforme du droit, le Président de l'Office européen des brevets a soumis le 28 octobre 1992 à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante, conformément à l'article 112(1)(b) CBE:
(Traduction)

Jusqu'à quel moment un demandeur peut-il déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance?

La procédure est en instance sous le numéro de recours **G 10/92**.

Questions soumises par les chambres de recours

I. Conformément à l'article 112(1)(a) CBE, la chambre de recours juridique 3.1.1 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **J 1/91** en date du 31 mars 1992, la question de droit suivante:
(Traduction)

Si une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur et que cette personne, conformément aux dispositions particulières de l'article 61(1) CBE, dépose une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu des dispositions de l'article 61(1)(b) CBE, faut-il, pour que la demande soit admise, que la demande initiale usurpatrice soit toujours en instance devant l'OEB lors du dépôt de la nouvelle demande?

La procédure est en instance sous le numéro **G 3/92**.

II. In den Beschwerdeverfahren **J 8/91**, **J 15/90**, **J 9/92** und **J 20/92** vom 4. September 1992 hat die Juristische Beschwerdekammer 3.1.1 entschieden: (Amtlicher Text)

1. In den Beschwerdefällen J 15/90, J 8/91, J 9/92 und J 20/92 werden der Großen Beschwerdekammer dieselben Rechtsfragen mit derselben Begründung vorgelegt wie im Falle J 16/90 (G 3/91**).*

Zusätzlich hat die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer in den genannten Verfahren noch folgende Rechtsfrage vorgelegt: (Amtlicher Text)

2. Ist die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer dann, wenn die Rechtsfrage 1b oder 2b zu verneinen, also eine Wiedereinsetzung in den betreffenden PCT-Fällen ausgeschlossen ist, unmittelbar auch auf alle anhängigen Fälle anzuwenden?

Die Verfahren sind unter den Aktenzeichen **G 5/92**, **G 6/92**, **G 7/92** und **G 8/92** anhängig.

III. Die Technische Beschwerdekammer 3.2.1 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a EPU mit den Vorlageentscheidungen **T 60/91** und **T 96/92** vom 5. Oktober 1992 folgende Rechtsfrage vorgelegt (Amtlicher Text)

1. Darf die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung zum Nachteil des Beschwerdeführers abändern;

2. wenn ja, in welchem Umfang?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 9/92** anhängig.

II. In appeals **J 8/91**, **J 15/90**, **J 9/92** and **J 20/92** dated 4 September 1992 Legal Board of Appeal 3.1.1 decided: (Official Text)

1. In appeals J 15/90, J 8/91, J 9/92 and J 20/92 the same questions are referred to the Enlarged Board of Appeal with the same reasoning as in case J 16/90 (G 3/91**).*

In the same cases Legal Board of Appeal 3.1.1 also referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal: (Official Text)

2. If the answer to the questions of law 1b or 2b is negative, that is, re-establishment is precluded in the relevant PCT cases, is the decision of the Enlarged Board of Appeal then also immediately applicable to all pending cases?

These cases are pending under Ref. Nos **G 5/92**, **G 6/92**, **G 7/92** and **G 8/92**

III. In decisions **T 60/91** and **T 96/92** dated 5 October 1992, Technical Board of Appeal 3.2.1 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC (Translation)

1. May the Board of Appeal amend the contested decision to the appellant's disadvantage?

2. If so, to what extent?

The case is pending under Ref. No **G 9/92**

II. Dans les décisions **J 8/91**, **J 15/90**, **J 9/92** et **J 20/92** en date du 4 septembre 1992, la chambre de recours juridique 3.1.1 a décidé: (Traduction)

1. Dans le cadre des recours J 15/90, J 8/91, J 9/92 et J 20/92, il est soumis à la Grande Chambre de recours les mêmes questions que dans l'affaire J 16/90, avec les mêmes arguments (G 3/91**).*

En outre, dans les mêmes procédures, la Grande Chambre de recours a été saisie par la chambre de recours juridique de la question suivante (Traduction)

2. Dans l'hypothèse où la Grande Chambre de recours répondrait par la négative aux questions de droit 1b ou 2b, c'est-à-dire où la restitutio in integrum serait exclue pour les demandes au titre du PCT visées dans ces questions, la décision de la Grande Chambre de recours serait-elle immédiatement applicable à toutes les affaires en instance?

Les affaires sont en instance sous les n^{os} de recours **G 5/92**, **G 6/92**, **G 7/92** et **G 8/92**

III. Dans les décisions **T 60/91** et **T 96/92** en date du 5 octobre 1992, la chambre de recours technique 3.2.1 a soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante, conformément à l'article 112(1)a CBE (Traduction)

1. La chambre de recours peut-elle modifier au détriment du requérant la décision attaquée.

2. Et si oui, dans quelle mesure?

L'affaire est en instance sous le n^o de recours **G 9/92**.

* Die Vorlage-Entscheidung J 16/90 ist im ABI EPA 1992.260 veröffentlicht

** Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 3/91 vom 7. September 1992 ist in diesem Heft auf Seite 8 veröffentlicht. Sie hat sich mit der Frage der Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der nationalen Gebühr, der Benennungsgebühren und der ergänzenden europäischen Recherchengebühr befaßt.

* Decision J 16/90 is published in OJ EPO 1992.260

** The decision of the Enlarged Board of Appeal G 3/91 dated 7 September 1992 is published in this issue on page 8. It dealt with the question of re-establishment into the time limit for paying the national fee, the designation fees and the supplementary European search fee.

* La décision J 16/90 est publiée au JO OEB 1992, 260

** La décision de la Grande Chambre de recours G 3/91 du 7 septembre 1992 est publiée dans le présent numéro à la page 8. La décision concerne la question de la *restitutio in integrum* par rapport aux délais de paiement de la taxe nationale de désignation et de la taxe relative au rapport complémentaire de recherche européenne.