

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Zwischenentscheidung der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.1 vom 31. März 1992
J 1/91 - 3.1.1
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung
 Mitglieder: G Davies
 J.-P. Seitz

Anmelder: LATCHWAYS LIMITED

Stichwort: Anspruch auf ein Patent/LATCHWAYS

Artikel: 60, 61, 112 (1) a), 125, 164 EPÜ

Regel: 13, 14, 15, 16 EPÜ

Schlagwort: "rechtskräftige Entscheidung eines Vertragsstaats" - "einer anderen Partei als dem Anmelder zugesprochener Anspruch auf das Patent" - "Zurücknahme der ursprünglichen Anmeldung" - "Anhängigkeit der ursprünglichen Anmeldung" - "Anspruch auf ein Patent" - "Einreichung einer neuen Patentanmeldung" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer"

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

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 unter Einhaltung der ausdrücklichen Erfordernisse des Artikels 61(1) EPÜ 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?

Sachverhalt und Anträge

I Am 1 Mai 1990 reichte Latchways Limited nach Artikel 61 (1) b) EPÜ die europäische Patentanmeldung Nr 90 304 744 7 ein. Dieser Anmeldung vorausgegangen war eine rechtskräftige Entscheidung des *Comptroller* des Patentamts des Vereinigten Königreichs (im folgenden "*Comptroller*" genannt) vom 6. März 1990, dem nach § 12 (1) des Patentgesetzes des Vereinigten Königreichs von 1977 (PatG 1977) die Frage zur Entscheidung vorgelegt worden war, ob Latchways Limited (im folgenden "Latchways" genannt) Anspruch auf Erteilung eines Patents auf

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Interlocutory Decision of the Legal Board of Appeal 3.1.1 dated 31 March 1992
J 1/91 - 3.1.1
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: O. Bossung
 Members: G. Davies
 J.-P. Seitz

Applicant: LATCHWAYS LIMITED

Headword: Entitlement to patent / LATCHWAYS

Article: 60, 61, 112(1)(a), 125, 164 EPC

Rule: 13, 14, 15, 16 EPC

Keyword: "Final decision of Contracting State" - "Party other than applicant entitled to patent" - "Withdrawal of original application" - "Pendency of original application" - "Entitlement to patent" - "Filing of new patent application" - "Referral to Enlarged Board"

Headnote

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

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?

Summary of Facts and Submissions

I On 1 May 1990, Latchways Limited filed European patent application No. 90 304 744 7 under Article 61(1)(b) EPC. The application was filed subsequent to a final decision of the *comptroller* of the UK Patent Office dated 6 March 1990 concerning a reference under Section 12(1) of the UK Patents Act 1977 for a ruling on the question whether Latchways Limited (hereinafter referred to as "Latchways") was entitled to the grant of European patent application No. 85 400 859.6. The latter application had been filed on 2 May 1985 by Cleveland E. Dodge JR,

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision intermédiaire de la Chambre de recours juridique 3.1.1, en date du 31 mars 1992
J 1/91 - 3.1.1
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: O. Bossung
 Membres: G. Davies
 J.-P. Seitz

Demandeur: LATCHWAYS LIMITED

Référence: Droit à l'obtention d'un brevet/LATCHWAYS

Article: 60, 61, 112(1) a), 125, 164 CBE

Règle: 13, 14, 15, 16 CBE

Mot-clé: "Décision rendue par un tribunal d'un Etat contractant et passée en force de chose jugée" - "Partie autre que le demandeur ayant droit à l'obtention d'un brevet" - "Retrait de la demande initiale" - "Demande initiale en instance" - "Droit à l'obtention d'un brevet" - "Dépôt d'une nouvelle demande de brevet" - "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

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

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?

Exposé des faits et conclusions

I. Le 1^{er} mai 1990, Latchways Limited a déposé la demande de brevet européen n° 90 304 744 7 en vertu de l'article 61(1)b) CBE. Cette demande a été déposée à la suite d'une décision passée en force de chose jugée, rendue le 6 mars 1990 par le *comptroller* de l'Office des brevets du Royaume-Uni, saisi en application de l'article 12(1) de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni pour trancher la question de savoir si la société Latchways Limited (ci-après désignée "Latchways") avait droit à l'obtention d'un brevet européen sur la base de la de-

die europäische Anmeldung Nr. 85 400 859.6 habe. Diese war am 2. Mai 1985 von Cleveland E. Dodge JR unter Inanspruchnahme der Priorität der US-Anmeldung Nr 606 351 vom 2. Mai 1984 eingereicht worden; sie wird im folgenden als "europäische Anmeldung von Dodge" bezeichnet.

II. Nach der Beweislage führte folgender Ablauf der Ereignisse dazu, daß dem *Comptroller* die Frage vorgelegt wurde, ob Latchways der Anspruch auf die europäische Anmeldung von Dodge zuzusprechen sei:

Im Juni 1982 führten Vertreter von Latchways Dodge – nach den Worten des *Comptroller* "jemand, der das Produkt von Latchways in den Vereinigten Staaten verwerten oder weiterentwickeln sollte" – auf vertraulicher Basis einen Prototyp bzw ein Muster von zwei verschiedenen Seilklemmenvorrichtungen vor. Am 2. Mai 1984 meldete Dodge ein US-Patent für eine Seilklemmenvorrichtung an und reichte dann am 2. Mai 1985 unter Inanspruchnahme der Priorität der US-Anmeldung unter seinem Namen auch eine europäische Anmeldung ein

Diese europäische Anmeldung von Dodge wurde am 4. Dezember 1985 unter der Nummer EP-A-0 163563 veröffentlicht. Sie galt mit Wirkung vom 5. August 1986 als zurückgenommen, da die Prüfungsgebühr nicht entrichtet worden war (Art. 94 (3) EPÜ)

Latchways setzte seine Entwicklungsarbeiten an den Seilklemmenvorrichtungen fort und reichte am 14 November 1986 im Vereinigten Königreich die Anmeldung Nr 8 627 320 ein. Am 4 November 1987 erfolgte die europäische Anmeldung Nr. 87 309 752.1, die die Priorität der UK-Anmeldung beanspruchte und am 29. Juni 1988 unter der Nummer EP-A-0 272 782 veröffentlicht wurde. Von der Existenz der früheren Anmeldung von Dodge erhielt Latchways durch den europäischen Recherchenbericht Kenntnis, der ihr am 28. April 1988 zuzug. Der *Comptroller* wurde von Latchways dann am 10. August 1988 nach § 12 (1) PatG 1977 mit der Sache befaßt, in der am 6 März 1990 die vorstehend unter Nummer I genannte Entscheidung erging.

In dem gemäß § 12 (1) PatG 1977 eingeleiteten Verfahren machte Latchways ihren Anspruch auf Erteilung eines Patents für die in der europäischen Anmeldung von Dodge offenbarte Erfindung geltend. Sie beantragte ferner eine Verfügung gemäß § 12 (6) PatG 1977, durch die sie ermächtigt würde, für diese Erfindung eine Patentanmeldung gemäß PatG 1977 einzureichen,

claiming priority from US application No. 606 351, filed on 2 May 1984, and is hereinafter referred to as the "Dodge European application".

II. According to the evidence, the sequence of events leading to the referral to the UK *comptroller* of patents of the question of Latchways' right to the Dodge European application was as follows:

In June 1982, Dodge, described by the UK *comptroller* as "someone who would exploit or develop Latchways' product in the United States", was shown, in confidence, a prototype and sample respectively of two separate rope grip devices by representatives of Latchways. On 2 May 1984, Dodge applied for a US patent for a rope grip device and subsequently filed the Dodge European application on 2 May 1985, claiming priority from the US application

The Dodge European application was published on 4 December 1985 under No. EP-A-0 163 563. It was subsequently deemed to be withdrawn with effect from 5 August 1986 for failure to pay the examination fee (Article 94(3) EPC).

Latchways continued development work on rope grip devices and on 14 November 1986 filed application No 8 627 320 in the UK. A European application, No. 87309 752.1, claiming priority from the UK application, was filed on 4 November 1987 and subsequently published on 29 June 1988 as EP-A-0 272 782. The existence of the prior Dodge application was revealed to Latchways in the European search report, which it received on 28 April 1988. The reference under Section 12(1) of the UK Patents Act 1977 by Latchways to the UK *comptroller* was filed on 10 August 1988 and the decision referred to in I above was handed down on 6 March 1990.

In the reference filed under Section 12(1) of the UK Patents Act 1977, Latchways claimed to be entitled to be granted a patent for the invention disclosed in the Dodge European application. It also sought an order under Section 12(6) entitling it to make an application for a patent under the Patents Act 1977 for that invention, with the application being treated as having

mande de brevet européen n° 85 400 859.6. Cette dernière, ci-après dénommée "demande de brevet européen Dodge", avait été déposée le 2 mai 1985 par Cleveland E Dodge JR et revendiquait la priorité de la demande américaine n° 606 351, déposée le 2 mai 1984.

II. D'après les preuves apportées, la succession des événements qui a conduit à saisir le *comptroller* de l'Office des brevets du Royaume-Uni en ce qui concerne le droit pour Latchways à la demande de brevet européen Dodge a été la suivante:

En juin 1982, Dodge, décrit par le *comptroller* de l'Office des brevets du Royaume-Uni comme "quelqu'un qui voulait exploiter ou développer le produit de Latchways aux Etats-Unis", s'est fait montrer, à titre confidentiel, par des représentants de Latchways respectivement un prototype et un échantillon de deux dispositifs de saisie de câble. Le 2 mai 1984, Dodge a déposé une demande de brevet américain pour un dispositif de saisie de câble et a ensuite déposé la demande de brevet européen Dodge le 2 mai 1985, en revendiquant la priorité de la demande américaine.

La demande de brevet européen Dodge a été publiée le 4 décembre 1985 sous le n° EP-A-0 163 563. Elle a ensuite été réputée retirée avec effet à compter du 5 août 1986 pour défaut de paiement de la taxe d'examen (article 94(3) CBE)

Latchways a poursuivi ses travaux sur les dispositifs de saisie de câbles et a déposé le 14 novembre 1986 la demande n° 8 627 320 au Royaume-Uni. Une demande de brevet européen (n° 87 309 752.1), revendiquant la priorité de la demande britannique, a été déposée le 4 novembre 1987 et publiée le 29 juin 1988 sous le n° EP-A-0 272 782. Latchways a eu connaissance de la demande antérieure déposée par Dodge à la lecture du rapport de recherche européenne qu'elle a reçu le 28 avril 1988. Le 10 août 1988, Latchways a saisi le *comptroller* de l'Office des brevets du Royaume-Uni en vertu de l'article 12(1) de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, et la décision mentionnée au point I ci-dessus a été rendue le 6 mars 1990.

Dans la question soumise en application de l'article 12(1) de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, Latchways a revendiqué le droit à l'obtention d'un brevet pour l'invention exposée dans la demande de brevet européen Dodge. Elle a également demandé que soit émise une ordonnance conformément à l'article 12(6), lui permettant de déposer une de-

die so behandelt würde, als sei sie am Anmeldetag der europäischen Anmeldung eingereicht worden.

III. In seiner Entscheidung sprach der *Comptroller* Latchways das Recht auf Erteilung eines Patents für die in der europäischen Anmeldung von Dodge offenbarte Erfindung zu. Zur Abhilfe machte er antragsgemäß von seinem Ermessen nach § 12 (6) PatG 1977 Gebrauch und verfügte, daß Latchways nach dieser Bestimmung vorbehaltlich bestimmter Änderungen der Ansprüche eine neue Anmeldung für ein auf die Erfindung gerichtetes Patent einreichen könne. Diese solle, so verfügte er weiter, so behandelt werden, als sei sie am Anmeldetag der europäischen Anmeldung von Dodge, also am 2. Mai 1985, eingereicht worden. Bei der den Prioritätstag betreffenden Verfügung war dem *Comptroller* sehr wohl bewußt, daß zwischen der europäischen Anmeldung von Dodge und einer diesbezüglichen Anmeldung von Latchways eine beträchtliche Zeitspanne verstrichen sein würde, wenn Latchways der Anspruch auf Anmeldung eines Patents für die in der europäischen Anmeldung von Dodge offenbarte Erfindung zugesprochen würde. Er vertrat die Auffassung, daß Latchways mit der vertraulichen Offenlegung ihrer Erfindung gegenüber Dodge durchaus vernünftig gehandelt habe und auch innerhalb einer angemessenen Frist tätig geworden sei, nachdem sie von der europäischen Anmeldung von Dodge Kenntnis erhalten habe.

IV. Am 1. Mai 1990 reichte Latchways daraufhin nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung für die in der europäischen Anmeldung von Dodge offenbarte Erfindung ein. Dabei machte Latchways geltend, daß die Entscheidung des *Comptroller* vom 6. März 1990 eine rechtskräftige Entscheidung im Sinne des Artikels 61 (1) EPÜ sei, die aufgrund des dem EPÜ beigefügten Protokolls über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents (im folgenden "Anerkennungsprotokoll" genannt) anerkannt werden müsse.

V. In der durch die vorliegende Beschwerde angefochtenen Entscheidung lehnte die Eingangsstelle den Antrag von Latchways, ihre Anmeldung als Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ anzusehen, mit der Begründung ab, daß eine Anmeldung nach Artikel 61 (und den einschlägigen Regeln) nur "im Rahmen eines noch abhängigen Erstverfahrens" möglich sei. Da für die europäische Anmeldung von Dodge mit Wirkung vom 5. August 1986 eine Rücknahmefiktion bestanden habe, sei die Einreichung

been filed on the filing date of the European application

III. According to the decision of the *comptroller*, Latchways was found to be entitled to be granted a patent for the invention disclosed in the Dodge European application. By way of relief, as requested, he exercised his discretion under Section 12(6) of the UK Patents Act 1977 and ordered that Latchways make a new application under that section for a patent in respect of the invention, subject to amending the claims in certain respects. He ordered further that the new application be treated as having been filed on the date of filing of the Dodge European application, that is, 2 May 1985. In making the order concerning the priority date, the *comptroller* took account of the fact that, in finding Latchways to be entitled to apply for a patent for the invention disclosed in the Dodge European application, a substantial period would have elapsed between the Dodge European application and any Latchways' application with respect thereto. He expressed the view that it had been reasonable of Latchways to divulge its invention in confidence to Dodge and that the company had acted with reasonable dispatch after learning of the Dodge European application

IV. On 1 May 1990, Latchways filed a new European patent application in respect of the invention disclosed in the Dodge European application under Article 61(1)(b) EPC. Latchways submitted that the decision of the UK *comptroller* of 6 March 1990 was a final decision within the meaning of Article 61(1), which had to be recognised on the basis of the Protocol of Jurisdiction and the Recognition of Decisions in Respect of the Right to the Grant of the European Patent annexed to the EPC (hereinafter referred to as the Protocol on Recognition)

V. In the decision under appeal, the Receiving Section refused Latchways' request that its application be considered an application under Article 61(1)(b) EPC on the ground that an application may be made under Article 61 (and the relevant Rules) only "in the frame of a pending initial procedure". In view of the fact that the Dodge European application had been deemed withdrawn with effect from 5 August 1986, the filing of the application under Article 61(1)(b) was not valid. The Receiving Section relied

mande de brevet pour cette invention, en vertu de l'article 12(1) de la Loi de 1977 sur les brevets, de telle sorte que la demande soit traitée comme si elle avait été déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen

III. Dans sa décision, le *comptroller* a estimé que Latchways avait droit à l'obtention d'un brevet pour l'invention exposée dans la demande de brevet européen Dodge. A titre de réparation, il a, comme on le lui demandait, exercé son pouvoir discrétionnaire, en application de l'article 12(6) de la Loi de 1977 sur les brevets, et décidé que Latchways pouvait déposer, en vertu de cet article, une nouvelle demande pour un brevet concernant cette invention, à condition de modifier les revendications à certains égards. Il a aussi ordonné que la nouvelle demande soit traitée comme si elle avait été déposée à la même date que la demande de brevet européen Dodge, c'est-à-dire le 2 mai 1985. Dans l'ordonnance concernant la date de priorité, le *comptroller* a tenu compte du fait qu'il y aurait un laps de temps considérable entre le dépôt de la demande de brevet européen Dodge et toute demande y afférente présentée par Latchways, lorsqu'il a conclu que Latchways était en droit de demander un brevet pour l'invention exposée dans la demande de brevet européen Dodge. Il a estimé que Latchways avait fait preuve de prudence en divulguant son invention à Dodge à titre confidentiel et avait agi dans un délai raisonnable après avoir appris l'existence de la demande de brevet européen Dodge

IV. Le 1^{er} mai 1990, Latchways a déposé, en vertu de l'article 61(1)(b) CBE, une nouvelle demande de brevet européen ayant pour objet l'invention divulguée dans la demande de brevet européen Dodge. Latchways a fait valoir que la décision rendue par le *comptroller* de l'Office des brevets du Royaume-Uni le 6 mars 1990 était une décision passée en force de chose jugée au sens de l'article 61(1) CBE et qu'elle devait être reconnue en vertu du Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen, annexé à la CBE (ci-après dénommé le protocole sur la reconnaissance)

V. Dans la décision attaquée, la Section de dépôt a rejeté la requête présentée par Latchways et visant à ce que sa demande soit considérée comme une demande déposée en vertu de l'article 61(1)(b) CBE, au motif qu'une demande ne peut être déposée en vertu de l'article 61 (et des règles correspondantes) que "dans le cadre d'une procédure initiale en instance". Etant donné que la demande de brevet européen Dodge était réputée retirée avec effet à compter du 5 août 1986, le dépôt de la demande au titre de l'arti-

der Anmeldung nach Artikel 61 (1) b) EPÜ nicht rechtsgültig erfolgt. Die Eingangsstelle berief sich dabei auf die Entscheidung T 146/82, in der nach ihrer Aussage "die Aussetzung des Verfahrens eindeutig von einem noch anhängigen Erstverfahren abhängig gemacht werde". In diesem Zusammenhang wurde aus dem Leitsatz des angesprochenen Falls die Textstelle "sofern die europäische Patentanmeldung nicht zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt" zitiert. Die Eingangsstelle ordnete daher an, daß die Anmeldung als neue europäische Patentanmeldung mit dem 1. Mai 1990 als Anmeldetag zu behandeln sei. Die Priorität der US-Patentanmeldung Nr. 606 351 vom 2. Mai 1984 erkannte sie nicht an, da zwischen diesem Tag und dem 1. Mai 1990, den die Eingangsstelle Latchways als Anmeldetag zuerkannt hatte, mehr als ein Jahr vergangen war.

VI. Latchways legte gegen die Entscheidung der Eingangsstelle Beschwerde ein, indem sie am 19. Februar 1991 eine Beschwerdeschrift sowie eine Beschwerdebeurteilung einreichte und die vorgeschriebene Gebühr entrichtete, und beantragte, die Entscheidung, wonach die Anmeldung nicht als Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ gelten könne, in vollem Umfang aufzuheben. Die Beschwerdeführerin begründete diesen Antrag damit, daß zwischen den drei Alternativen, die dem Berechtigten nach Artikel 61 (1) a), b) und c) offenstünden, ein Unterschied gemacht werden müsse und daß Artikel 61 (1) b) keineswegs eine noch anhängige Anmeldung verlange. Die einzige Auflage nach Artikel 61 bestehe darin, daß "das europäische Patent noch nicht erteilt" sein dürfe. Im Hinblick auf die Entscheidung T 146/82 vertrat Latchways die Ansicht, daß im Leitsatz lediglich etwas ganz Offensichtliches festgestellt würde, sofern nicht an einen Fall gedacht wäre, in dem eine rechtskräftige Entscheidung auch nach Zurücknahme der ursprünglichen europäischen Patentanmeldung noch rechtserheblich sein könnte. In der Beschwerdebeurteilung wurde auch darauf hingewiesen, daß die Anmelderin bei Zurückweisung ihrer Beschwerde in allen benannten Staaten mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs jeglichen Patentschutz für die Erfindung verlieren würde.

VII. Nachträglich reichte Latchways noch einen vom 21. Februar 1991 datierten (und am 25. Februar 1991 eingegangenen) Zusatzantrag auf Rückzahlung der für die Anmeldung entrichteten Gebühren im Falle der Zurückweisung der Beschwerde ein

VIII. Am 29. September 1991 übersandte die Kammer dem Vertreter der Beschwerdeführerin eine Mitteilung nach Artikel 110 (2) EPÜ, in der sie ihn, ohne der endgültigen Entscheidung vorzu-

upon decision T 146/82, which, it said, "clearly makes the stay of proceedings dependent on a still pending initial procedure". The following passage from the headnote to the case was quoted "provided that the European patent application has not been withdrawn or is not deemed to be withdrawn". The Receiving Section ordered, therefore, that the application be dealt with as a new European patent application with a filing date of 1 May 1990. The priority based on US patent application No 606 351 of 2 May 1984 was not recognised since more than one year had elapsed between that date and the filing date of 1 May 1990 accorded by the Receiving Section's decision to Latchways' application.

VI. Latchways appealed against the decision of the Receiving Section, filing a notice of appeal, a statement of grounds of appeal and paying the prescribed fee on 19 February 1991, and requested cancellation in its entirety of the decision to refuse to consider the application as an application under Article 61(1)(b) EPC. The appellant challenged the decision on the grounds that a distinction should be made between the three alternatives open to the person entitled under Article 61, paragraphs (1)(a), (b) and (c) and that paragraph (1)(b) did not require a pending application. The only restriction given in Article 61 was that "the European patent has not yet been granted". With regard to decision T 146/82, in Latchways' opinion, the headnote would have been no more than a statement of the obvious unless a situation was envisaged where a relevant final decision could still be of relevance after the original European patent application had been withdrawn. It was pointed out also in the grounds of appeal that, were the appeal to be refused, the applicant would lose patent protection for the invention in all the designated countries other than the United Kingdom

VII. Subsequently, Latchways submitted a supplementary request dated 21 February 1991 (received 25 February 1991) requesting that, should the appeal be refused, it be granted a refund of the fees paid in respect of the application.

VIII. On 29 September 1991, a communication under Article 110(2) EPC was sent by the Board to the appellant's representative informing him, without prejudice to its final decision,

cle 61(1)b) n'était pas valable. La Section de dépôt s'est appuyée sur la décision T 146/82 qui, selon elle, "fait clairement dépendre la suspension de la procédure d'une procédure initiale encore en instance", et a cité le passage suivant du sommaire de la décision: "pour autant que la demande de brevet européen n'a pas été retirée ou n'est pas réputée retirée". La Section de dépôt a donc ordonné que la demande soit traitée comme une nouvelle demande de brevet européen et que le 1^{er} mai 1990 soit considéré comme sa date de dépôt. La priorité de la demande de brevet américain n°606 351 en date du 2 mai 1984 n'a pas été reconnue, plus d'un an s'étant écoulé entre cette date et le 1^{er} mai 1990, date de dépôt attribuée par la Section de dépôt à la demande de Latchways.

VI. Latchways a fait appel de la décision de la Section de dépôt, en formant un recours, en déposant un mémoire exposant les motifs du recours et en acquittant la taxe prescrite le 19 février 1991: elle a demandé l'annulation dans son intégralité de la décision de refuser de considérer sa demande comme une demande déposée en vertu de l'article 61(1)(b) CBE. La requérante a contesté la décision au motif qu'une distinction devait être établie entre les trois possibilités offertes à la personne habilitée en application de l'article 61, paragraphe (1), lettres a), b) et c) et que le paragraphe (1), lettre b) n'exigeait pas qu'une demande soit en instance. La seule restriction prévue à l'article 61 est que le brevet européen ne doit pas encore avoir été délivré. En ce qui concerne la décision T 146/82, le sommaire n'aurait constitué, de l'avis de Latchways, rien de plus qu'un énoncé de l'évidence, à moins que l'on ait envisagé qu'une décision pertinente passée en force de chose jugée puisse être encore pertinente après le retrait de la demande de brevet européen initiale. Il a également été souligné dans les motifs du recours que, si le recours était rejeté, le demandeur perdrait le bénéfice de la protection conférée par le brevet à l'invention dans tous les pays désignés autres que le Royaume-Uni.

VII. Par la suite, Latchways a présenté une requête supplémentaire, en date du 21 février 1991 (reçue le 25 février 1991), par laquelle elle demandait que les taxes acquittées concernant la demande lui soient remboursées en cas de rejet du recours.

VIII. Par une notification en date du 29 septembre 1991, établie conformément à l'article 110(2) CBE, la Chambre a informé le mandataire de la requérante, à titre provisoire, que, sans pré-

greifen, davon unterrichtete, daß nach vorläufiger Einschätzung der Kammer Artikel 61 (1) EPÜ als Ganzes nur im Rahmen eines anhängigen Verfahrens anwendbar sei und diesbezüglich kein Unterschied zwischen den drei dem Berechtigten offenstehenden Möglichkeiten gemacht werden könne. Die Beschwerdeführerin wurde aufgefordert, eine weitere Stellungnahme einzureichen.

Am 15. Oktober 1991 ging eine Erwiderung der Beschwerdeführerin ein, deren Ausführungen sich wie folgt zusammenfassen lassen:

Artikel 61 (1) EPÜ sehe drei gesonderte, unterschiedliche Vorgehensweisen vor und schließe nicht ausdrücklich den Fall aus, daß die frühere europäische Patentanmeldung nicht mehr anhängig sei. Die einzige in Artikel 61 (1) verankerte Bedingung sei, daß das europäische Patent noch nicht erteilt worden sein dürfe. Artikel 61 (3) enthalte lediglich die Aussage, daß das anzuwendende Verfahren in der Ausführungsordnung vorgeschrieben sei. Ausschlaggebend für die Aussage des EPÜ seien aber seine Artikel Regel 15, die sich ganz spezifisch auf die Einreichung einer neuen europäischen Patentanmeldung durch den Berechtigten beziehe und bestimme, daß die frühere europäische Anmeldung mit dem Tag der Einreichung der neuen Anmeldung als zurückgenommen gelte, stehe ohne weiteres im Einklang mit einer Situation, in der die Rücknahmefiktion für die ursprüngliche Patentanmeldung bereits eingetreten sei.

Die Beschwerdeführerin brachte auch nochmals das Argument (s. vorstehend Nr. VI) vor, daß im Falle einer ungebührlich engen Auslegung des Artikels 61 die Rechte der Anmelderin in einer Reihe europäischer Staaten gravierend beeinträchtigt würden. Es sei nicht das Verschulden der Anmelderin, daß die frühere europäische Anmeldung fallengelassen worden sei. Sie habe hierauf keinen Einfluß gehabt.

Abschließend beantragte die Beschwerdeführerin, die Sache angesichts der Bedeutung dieser Frage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Entscheidungsgründe

1 Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der Artikel 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2 Nach Artikel 112 (1) a) EPÜ kann eine Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer befassen, wenn sie eine Entscheidung zu einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung für erforderlich hält. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin einen entsprechenden Antrag gestellt. Auch die Kammer selbst hält ei-

that the preliminary view of the Board was that Article 61(1) as a whole only applied in the frame of a pending procedure and that, in this respect, no distinction could be drawn between the three options open to the person entitled. The appellant was invited to file further observations.

On 15 October 1991, a reply was received from the appellant in which a number of points were made, which may be summarised as follows:

Article 61(1) EPC provides three separate and distinct ways of proceeding and does not specifically exclude the case where the relevant earlier European patent application is no longer pending. The sole condition in Article 61(1) is that the European patent should not have been granted. Article 61(3) states only that the procedure to be followed is given in the Implementing Regulations. The Articles of the Convention are paramount in determining the provisions of the EPC. Rule 15, which specifically relates to the filing of a new European patent application by the person entitled to apply, and deems the original application to be withdrawn with effect from the date of filing the new application, is compatible with a situation where the original patent application had already been deemed to be withdrawn.

The appellant also reiterated the argument (see VI, above), that the applicants' rights would be severely prejudiced in a number of European countries if an unjustifiably limited interpretation were to be given to Article 61. It was not the applicant's fault that the earlier European application had been abandoned. It had had no control over that situation.

Finally, the appellant submitted that, in view of the importance of the matter, the case should be referred to the Enlarged Board of Appeal.

Reasons for the Decision

1 The appeal satisfies the conditions of Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and, therefore, is admissible.

2 Article 112(1)(a) EPC empowers a Board of Appeal, during proceedings on a case, either of its own motion or following a request from a party to the appeal, to refer a question to the Enlarged Board if it considers that a decision is required on an important point of law which has arisen. In the present case, the appellant has requested referral to the Enlarged Board. Moreover, the Board of Appeal

juger de sa décision finale, elle estimait que l'article 61(1) dans son ensemble ne s'appliquait que dans le cadre d'une procédure en instance et que, de ce point de vue, il n'était pas possible d'établir de distinction entre les trois options ouvertes aux personnes habilitées. La requérante a été invitée à présenter de nouvelles observations.

Le 15 octobre 1991, la requérante a répondu à cette invitation en présentant un certain nombre d'observations qui peuvent être résumées comme suit:

L'article 61(1) CBE prévoit trois possibilités distinctes et n'exclut pas expressément le cas dans lequel la demande de brevet européen antérieure concernée n'est plus en instance. La seule condition prévue à l'article 61(1) est que le brevet européen ne doit pas encore avoir été délivré. L'article 61(3) indique seulement que les procédures à suivre sont fixées par le règlement d'exécution. Les articles de la Convention sont de la plus grande importance pour l'application des dispositions de la CBE. La règle 15, qui a précisément pour objet le dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée et qui prévoit que la demande initiale est réputée retirée avec effet à compter de la date de dépôt de la nouvelle demande, s'accommode d'une situation dans laquelle la demande de brevet initiale a déjà été réputée retirée.

La requérante a également répété l'argument (cf. VI supra) selon lequel les droits des demandeurs seraient gravement lésés dans un certain nombre de pays européens si l'article 61 devait être interprété d'une manière beaucoup trop restrictive. L'abandon de la demande de brevet européen antérieure n'est pas imputable au demandeur. Une telle situation échappe à son contrôle.

Enfin, la requérante a fait valoir que, compte tenu de l'importance de la question, l'affaire devrait être soumise à la Grande Chambre de recours.

Motifs de la décision

1 Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2 L'article 112(1)a) CBE dispose qu'une chambre de recours peut, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisir en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire sur une question de droit d'importance fondamentale. En l'espèce, la requérante a demandé la saisine de la Grande Chambre de recours. En outre, la Chambre de recours considère qu'une

ne Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über die grundsätzliche Rechtsfrage, die sich im vorliegenden Fall gestellt hat, für erforderlich, zumal jede diesbezügliche Entscheidung das Zusammenwirken zwischen dem EPÜ und dem nationalen Recht eines Vertragsstaats berührt.

3. Nach Artikel 60 (1) EPÜ steht das Recht auf das europäische Patent dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu, wobei in Artikel 60 (3) der Grundsatz verankert ist, daß "im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt der Anmelder als berechtigt (gilt), das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen" Artikel 61 EPÜ dagegen enthält eine Regelung für den Fall, daß ein Nichtberechtigter ein europäisches Patent anmeldet. Wird durch rechtskräftige Entscheidung eines zuständigen nationalen Gerichts der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents einer Person, die nicht der Anmelder ist, zugesprochen, so ist diese Person nach Artikel 61 (1) berechtigt, wahlweise

a) die europäische Patentanmeldung an Stelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterzuverfolgen (Art. 61 (1) a)),

b) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einzureichen (Art. 61 (1) b)) oder

c) zu beantragen, daß die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird (Art. 61 (1) c)).

Der Berechtigte kann innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung des nationalen Gerichts einen dieser Schritte unternehmen, sofern das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist (Art. 61 (1)).

4. Für Klagen gegen den Anmelder, mit denen der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents geltend gemacht wird, sind nach dem in Artikel 61 (1) EPÜ genannten Anerkennungsprotokoll die Gerichte der Vertragsstaaten zuständig (s. Art. 1 des Anerkennungsprotokolls).

Den Gerichten (im Sinne von Art. 2 des Anerkennungsprotokolls) sind Behörden gleichgestellt, die nach nationalem Recht für die Entscheidung über solche Klagen zuständig sind.

5 § 12 (1) PatG 1977 ist auf europäische Patente und Anmeldungen für solche Patente vorbehaltlich § 82 anzuwenden. Nach § 82 (2) wird dem *Comptroller* durch § 12 die Zuständigkeit für die Entscheidung in bestimmten Fragen übertragen. In § 82 (3) heißt es weiter: "Dieser Artikel ist anzuwenden, wenn sich vor der Erteilung eines europäischen Patents die Frage erhebt, wer ein Recht auf Erteilung eines europäischen Patents ... hat". Nach § 82 (4) sind das Gericht und der *Comptroller* unter anderem dann zu-

considers that a decision of the Enlarged Board is so required in relation to the important point of law which has arisen in the present case, in particular in view of the fact that any decision on the question will affect the relationship between the EPC and the national law of a Contracting State.

3. According to Article 60(1) EPC, the right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title and Article 60(3) lays down the principle that "For the purposes of proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to the European patent" Article 61, however, provides a mechanism to deal with the situation where a European patent application is made by a person not having the right thereto. Where, by a final decision of a competent national court, it is adjudged that a person other than the applicant is entitled to the grant of a European patent, that person has the right under Article 61(1) to either:

(a) prosecute the application as his own application in place of the applicant (Article 61(1)(a));

(b) file a new European patent application in respect of the same invention (Article 61(1)(b)); or

(c) request that the application be refused (Article 61(1)(c)).

The claimant may take one of these steps within three months of the decision of the national court becoming final provided that the European patent has not yet been granted (Article 61(1)).

4 Jurisdiction to decide claims, against the applicant, to the right to the grant of a European patent lies with the courts of the Contracting States by virtue of the Protocol on Recognition referred to in Article 61(1) (cf. Article 1 of the Protocol on Recognition).

The term "court" (Article 2 Protocol) includes authorities which, under the national law, have jurisdiction to decide such claims

5. Section 12(1) of the UK Patents Act 1977, in its application to a European patent and an application for any such patent, has effect subject to Section 82 of the Act. Section 82(2) provides that Section 12 confers jurisdiction on the *comptroller* to determine certain questions. Section 82(3) states: "This Section applies to a question arising before the grant of a European patent whether a person has a right to be granted a European patent". Section 82(4) gives the court and the *comptroller* jurisdiction, *inter alia*, if the party

décision de la Grande Chambre de recours est nécessaire à propos de l'importante question de droit qui se pose en l'espèce, notamment en considération du fait que toute décision rendue en la matière affectera la relation existant entre la CBE et le droit national d'un Etat contractant.

3. En vertu de l'article 60(1) CBE, le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause, et l'article 60(3) pose le principe que "dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen". L'article 61 prévoit toutefois un mécanisme qui peut être mis en oeuvre lorsqu'une demande de brevet européen est déposée par une personne non habilitée. Si une décision passée en force de chose jugée, rendue par un tribunal national compétent, a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur, cette personne a le droit en vertu de l'article 61(1):

a) soit de poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte (article 61(1)a));

b) soit de déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention (article 61(1)b));

c) soit de demander le rejet de la demande (article 61(1)c)).

L'intéressé peut entreprendre l'une de ces démarches dans un délai de trois mois après que la décision du tribunal national est passée en force de chose jugée, à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré (article 61(1)).

4 En vertu du Protocole sur la reconnaissance visé à l'article 61(1) CBE sont compétents pour les actions intentées contre le titulaire d'une demande de brevet européen visant à faire valoir le droit à l'obtention du brevet européen les tribunaux des Etats contractants (cf. article premier du Protocole sur la reconnaissance).

Sont assimilées aux tribunaux les autorités qui, selon la loi nationale d'un Etat contractant, sont compétentes pour statuer sur de telles actions (article premier, paragraphe 2 du Protocole).

5. L'article 12(1) de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, dans son application à un brevet européen et à une demande de brevet européen, produit effet sous réserve des dispositions de l'article 82 de ladite Loi. L'article 82(2) prévoit que l'article 12 confère au *comptroller* la compétence pour statuer sur certaines questions. L'article 82(3) dispose que: "le présent article s'applique à la question de savoir, avant la délivrance d'un brevet européen, si une personne a le droit de se faire délivrer un tel brevet" D'après

ständig, wenn die Partei, die den Anspruch auf Erteilung des Patents geltend macht, ihren Wohn- oder Hauptgeschäftssitz im Vereinigten Königreich, der Anmelder dagegen seinen Wohn- und Hauptgeschäftssitz nicht in einem der in Frage kommenden Vertragsstaaten hat. Diese Bedingung ist im vorliegenden Fall erfüllt, da Latchways seinen Sitz im Vereinigten Königreich hat und Dodge in den Vereinigten Staaten ansässig ist

6 Im vorliegenden Beschwerdefall wird die Zuständigkeit der Gerichte des Vereinigten Königreichs für die Entscheidung über den von Latchways erhobenen Anspruch durch Artikel 3 des Anerkennungsprotokolls ausdrücklich bejaht, in dem es heißt: "Wenn ... die Person, die den Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents geltend macht, ihren Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat hat, sind ... die Gerichte des letztgenannten Staats ausschließlich zuständig "

7. Die Frage, ob Latchways Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents für die in der europäischen Anmeldung von Dodge offenbarte Erfindung hat, wurde nach § 12 (1) PatG 1977 dem *Comptroller* vorgelegt. Wie den vorstehenden Ausführungen zu entnehmen ist, war dieser nach den Bestimmungen des PatG 1977, die die Verpflichtungen des Vereinigten Königreichs aus dem EPÜ und dem Anerkennungsprotokoll rechtswirksam werden lassen, für die Entscheidung der Frage auch tatsächlich zuständig

8. In § 12 (1) PatG 1977, in dem das Recht auf europäische und andere Patente behandelt wird, heißt es:

"Jederzeit vor Erteilung eines Patents für eine Erfindung aufgrund einer Anmeldung nach dem Recht eines anderen Staates als dem des Vereinigten Königreichs oder nach dem Recht eines zwischenstaatlichen Vertrags oder eines internationalen Übereinkommens (unabhängig davon, ob eine solche Anmeldung schon eingereicht worden ist oder nicht)

a) kann jedermann dem *Comptroller* die Frage vorlegen, ob er ... berechtigt ist, ein Patent auf diese Erfindung zu erhalten, oder ob er ein Recht an oder aus einem so erteilten Patent oder einer Anmeldung für ein solches Patent hat oder haben würde ; der *Comptroller* hat dann, soweit er dazu in der Lage ist, über die Frage zu entscheiden und die Anordnungen zu treffen, die ihm für das Wirksamwerden der Entscheidung zweckmäßig erscheinen. "

claiming that the patent should be granted to him has his residence or principal place of business in the United Kingdom and the applicant does not have his residence or principal place of business in any of the relevant Contracting States. This condition is satisfied in the present case as Latchways has its principal place of business in the UK and Dodge is resident in the United States of America.

6. In the case under appeal, the jurisdiction of the UK courts to determine Latchways' claim is expressly recognised by Article 3 of the Protocol on Recognition which provides that "... if the party claiming the right to the grant of the European patent has his residence or principal place of business within one of the Contracting States, the courts of the latter State shall have exclusive jurisdiction".

7 The question whether Latchways was entitled to the grant of a European patent, in respect of the invention disclosed in the Dodge European application, was referred under Section 12(1) of the UK Patents Act 1977 to the *comptroller* of the UK Patent Office. As seen above, the latter had jurisdiction to decide the issue in conformity with the provisions of the UK Patents Act 1977 giving effect to the UK's obligations under the EPC and the Protocol on Recognition.

8. Section 12(1) of the UK Patents Act 1977, which deals with questions of entitlement to, *inter alia*, European patents, provides:

"At any time before a patent is granted for an invention in pursuance of an application made under the law of any country other than the United Kingdom or under any Treaty or international convention (whether or not that application has been made) -

(a) any person may refer to the *comptroller* the question whether he is entitled to be granted any such patent for that invention or has or would have any right in or under any such patent or an application for such a patent ... and the *comptroller* shall determine the question so far as he is able to and may make such order as he thinks fit to give effect to the determination"

l'article 82(4) le tribunal et le *comptroller* sont compétents pour déterminer, entre autres, si la partie demandant que le brevet lui soit délivré a son domicile ou son établissement principal au Royaume-Uni, mais que le déposant n'est pas domicilié ou n'a pas son établissement principal dans l'un des Etats contractants pertinents Cette condition est remplie en l'espèce, puisque Latchways a son établissement principal au Royaume-Uni et que Dodge est domicilié aux Etats-Unis d'Amérique.

6. Dans l'affaire faisant l'objet du recours, la compétence des tribunaux du Royaume-Uni pour statuer sur les prétentions de Latchways est expressément reconnue par l'article 3 du Protocole sur la reconnaissance qui dispose que "... lorsque la personne qui fait valoir le droit à l'obtention du brevet européen a son domicile ou son siège dans l'un des Etats contractants, les juridictions de ce dernier Etat sont seules compétentes".

7. La question de savoir si Latchways avait le droit de se faire délivrer un brevet européen pour l'invention divulguée dans la demande de brevet européen Dodge a été soumise, en application de l'article 12(1) de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, au *comptroller* de l'Office des brevets du Royaume-Uni. Comme on l'a vu plus haut, ce dernier avait compétence pour statuer sur la question conformément aux dispositions de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni par lesquelles les obligations du Royaume-Uni découlant de la CBE et du Protocole sur la reconnaissance reçoivent application

8. L'article 12(1) de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, qui traite des questions du droit à se faire délivrer, entre autres, un brevet européen, dispose que:

"A tout moment avant la délivrance d'un brevet d'invention sur la base d'une demande déposée selon la législation d'un pays autre que le Royaume-Uni ou selon un traité ou une convention internationale (que la demande ait ou non été déposée):

a) toute personne peut soumettre au *comptroller* la question de savoir si elle a le droit de se faire délivrer ... un brevet pour cette invention ou a ou aurait un droit à ce brevet ou à cette demande ou découlant de ce brevet ou de cette demande ...; le *comptroller* statue sur la question pour autant qu'il puisse le faire et peut ordonner les mesures qu'il estime appropriées pour l'exécution de sa décision".

9. § 12 (6) regelt die Befugnisse des *Comptroller*, in bestimmten Fällen Verfügungen zu erlassen, um einer nach § 12 (1) ergangenen Entscheidung über Fragen der Berechtigung im Wege der Abhilfe nach den Bestimmungen des PatG 1977 Wirksamkeit zu verleihen. § 12 (6) verweist insbesondere auf den Fall, wenn "eine Anmeldung für ein europäisches Patent (UK) zurückgewiesen oder zurückgezogen wird oder die Benennung des Vereinigten Königreichs in der Anmeldung zurückgezogen wird, nachdem die Anmeldung bereits veröffentlicht ist, aber bevor eine Frage in bezug auf das Recht am Patent gemäß vorstehendem Absatz 1 dem *Comptroller* vorgelegt worden ist", und sieht für einen solchen Fall vor, daß "der *Comptroller* verfügen kann, daß eine andere Person als der Anmelder, die ihm einen Anspruch auf die Erteilung eines Patents nach diesem Gesetz zu haben scheint, ... eine Anmeldung für ein solches Patent für den ganzen in der früheren Anmeldung enthaltenen Gegenstand oder einen Teil desselben ... einreichen kann und daß die Patentanmeldung, wenn sie gemäß diesem Gesetz eingereicht wird, so behandelt werden soll, als sei sie am Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht worden."

10. Im vorliegenden Fall hatte der *Comptroller* somit über zwei Dinge zu entscheiden, nämlich zum einen über die nach § 12 (1) vorgelegte Frage, ob Latchways Anspruch auf Erteilung eines Patents für die in der europäischen Anmeldung von Dodge offenbarte Erfindung hat, und zum anderen über einen Antrag auf Abhilfe in Form einer Verfügung gemäß § 12 (6). Eine Entscheidung nach § 12 (1) war dabei auch Voraussetzung für eine Verfügung gemäß § 12 (6). Der *Comptroller* erließ zwar keine ausdrückliche Anordnung oder Feststellung gemäß § 12 (1), erklärte aber, er sei angesichts der Beweismittel hinreichend davon überzeugt, daß der Gegenstand der europäischen Anmeldung von Dodge etwas enthalte, worüber Dodge durch vertrauliche Mitteilung von Latchways Kenntnis erhalten habe, und daß Latchways daher grundsätzlich Anspruch auf Erteilung eines UK-Patents für diesen Gegenstand habe. Er verfügte daher gemäß § 12 (6), daß Latchways eine neue Anmeldung für ein UK-Patent für die in der europäischen Anmeldung von Dodge offenbarte Erfindung einreichen könne und daß die neue Anmeldung so behandelt werden solle, als sei sie am Anmeldetag der europäischen Anmeldung von Dodge, also am 2. Mai 1985, eingereicht worden. Für die Kammer besteht kein Zweifel daran, daß die Entscheidung des *Comptroller* eine rechtskräftige Entscheidung nach § 12 (1) PatG 1977 ist.

9. Section 12(6) deals with the powers of the comptroller to make orders, in certain specific cases, to give effect to a determination of entitlement under Section 12(1) by giving relief under the UK Patents Act. In particular, it refers to the case "where an application for a European patent (UK) is refused or withdrawn, or the designation of the United Kingdom in the application is withdrawn, after publication of the application but before a question relating to the right to the patent has been referred to the comptroller under subsection (1) above ..." and provides that, in such case, "the comptroller may order that any person (other than the applicant) appearing to him to be entitled to be granted a patent under this Act may ... make an application for such a patent for the whole or part of any matter comprised in the earlier application ... and that, if the application for a patent under this Act is filed, it shall be treated as having been filed on the date of filing the earlier application".

10. In the case under appeal, the comptroller thus had two issues before him. The reference under Section 12(1) for a determination of the question whether Latchways was entitled to be granted a patent for the invention in the Dodge European application and a request for relief in the form of an order pursuant to Section 12(6). A decision under Section 12(1) was also a prerequisite for an order under Section 12(6). Although the comptroller made no specific order or declaration under Section 12(1), he declared himself satisfied from the evidence that there was subject-matter in the Dodge European application that was obtained from Latchways in confidence and that Latchways was in principle entitled to be granted a UK patent for it. He therefore made an order pursuant to Section 12(6) to the effect that Latchways might make a new application under that Section for a UK patent in respect of the invention disclosed in the Dodge European application. He ordered further that the new application be treated as having been filed on the date of filing of the Dodge European application, namely 2 May 1985. The Board is satisfied that the decision of the UK comptroller is a valid decision under Section 12(1) of the Act.

9. L'article 12(6) traite des pouvoirs du *comptroller* d'ordonner, dans certains cas spécifiques, l'application d'une décision déterminant un droit en vertu de l'article 12(1), en rendant justice conformément à la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni. Il prévoit notamment qu'"en cas de rejet ou de retrait d'une demande de brevet européen (Royaume-Uni), ou en cas de retrait de la désignation du Royaume-Uni dans la demande, après la publication de la demande, mais avant qu'une question relative au droit au brevet ait été présentée au comptroller en vertu de l'alinéa 1) ... le *comptroller* peut, lorsqu'il lui apparaît qu'une personne (autre que le déposant) a le droit de se faire délivrer un brevet en vertu de la présente Loi, ordonner que cette personne puisse déposer une demande de brevet pour tout ou partie d'un élément compris dans la demande antérieure ... et que, si cette demande de brevet en vertu de la présente Loi est déposée, qu'elle soit considérée comme ayant été déposée à la date de dépôt de la demande antérieure".

10. Dans la présente affaire, le *comptroller* avait donc deux points à examiner, à savoir la question qui lui était soumise en application de l'article 12(1) en vue de déterminer si Latchways avait le droit de se faire délivrer un brevet pour l'invention divulguée dans la demande de brevet européen Dodge, ainsi qu'une requête en réparation sous la forme d'une ordonnance émise en vertu de l'article 12(6). Une décision en application de l'article 12(1) était la condition préalable à une ordonnance émise en vertu de l'article 12(6). Bien que le *comptroller* n'ait pas émis d'ordonnance ni de déclaration particulière au titre de l'article 12(1), il s'est déclaré convaincu, d'après les preuves fournies, que la demande de brevet européen Dodge contenait des éléments qui avaient été obtenus à titre confidentiel auprès de Latchways et que Latchways avait en principe le droit de se faire délivrer un brevet britannique pour ces éléments. Il a donc ordonné, en vertu de l'article 12(6), que Latchways puisse déposer, au titre de cet article, une nouvelle demande de brevet britannique pour l'invention divulguée dans la demande de brevet européen Dodge. Il a en outre ordonné que la nouvelle demande soit considérée comme ayant été déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen Dodge, c'est-à-dire le 2 mai 1985. La Chambre est convaincue que la décision du *comptroller* est une décision valable en vertu de l'article 12(1) de la Loi.

11 Das vorstehend genannte Anerkennungsprotokoll vom 5. Oktober 1973 bestimmt in Artikel 9, daß "die in einem Vertragsstaat ergangenen rechtskräftigen Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents für einzelne oder alle in der europäischen Patentanmeldung benannte Vertragsstaaten ... in den anderen Vertragsstaaten anerkannt (werden), ohne daß es hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf." Weiter heißt es: "Die Zuständigkeit des Gerichts, dessen Entscheidung anerkannt werden soll, und die Gesetzmäßigkeit dieser Entscheidung dürfen nicht nachgeprüft werden."

12. Nach § 12 (7) b) PatG 1977 gilt eine Entscheidung als abschließend, d h rechtskräftig, wenn die Beschwerdefrist abgelaufen ist, ohne daß eine Beschwerde eingelegt wurde, oder wenn über eine eingelegte Beschwerde endgültig entschieden ist. Im vorliegenden Fall wurde keine Beschwerde eingelegt, so daß die Entscheidung des *Comptroller* als rechtskräftige Entscheidung im Sinne des Artikels 61 EPÜ anzusehen ist.

13. Nach Artikel 61 EPÜ und dem Anerkennungsprotokoll entscheiden über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents in Streitfällen die nationalen Gerichte des jeweiligen Staates. Diesen Gerichten steht es jedoch nicht zu, unmittelbar nach dem EPÜ für Abhilfe zu sorgen, da dieser Punkt vom EPA nach Artikel 61 EPÜ zu regeln ist. Daher erließ das Gericht des Vereinigten Königreichs im vorliegenden Fall, nachdem es in der ihm nach § 12 (1) PatG 1977 vorgelegten Sache zugunsten von Latchways entschieden hatte, eine Verfügung gemäß § 12 (6), mit der Latchways ermächtigt wurde, eine neue Anmeldung für ein UK-Patent mit dem Anmeldetag der europäischen Anmeldung von Dodge einzureichen.

14 Auf welche Weise Entscheidungen nationaler Gerichte über Fragen der Berechtigung im europäischen Erteilungsverfahren Wirksamkeit verliehen wird, ist in Artikel 61 EPÜ geregelt. Dieser Artikel stellt zwei Grundbedingungen auf, die im vorliegenden Fall beide erfüllt sind, nämlich daß (i) eine Person, der der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen worden ist, nach Artikel 61 innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung des nationalen Gerichts tätig werden muß und daß (ii) das europäische Patent noch nicht erteilt sein darf

15 In ihrer Entscheidung vom 27. Dezember 1990 hat die Eingangsstelle erklärt, daß Artikel 61 (1) EPÜ als Ganzes nur "im Rahmen eines noch anhängigen Verfahrens" anwendbar sei und diesbezüglich nicht zwischen den drei dem Berechtigten offenstehenden Möglichkeiten (s vorstehend Nr 3) unterschieden werden könne. Zur Unter-

11 The Protocol on Recognition of 5 October 1973 referred to above provides in Article 9 that "final decisions given in any Contracting State on the right to the grant of a European patent in respect of one or more of the Contracting States designated in the European patent application shall be recognised without requiring a special procedure in the other Contracting States". Furthermore, "the jurisdiction of the court whose decision is to be recognised and the validity of such decision may not be reviewed".

12. Under Section 12(7)(b) of the UK Patents Act 1977, a decision is taken to be final when the time for appealing from it has expired without an appeal being brought or, where an appeal is brought, when it is finally disposed of. In this case, no appeal was brought and the *comptroller's* decision is to be considered a final decision within the meaning of Article 61 EPC.

13. Under Article 61 EPC and the Protocol on Recognition, the issue of entitlement to the grant of a European patent application in case of dispute is to be determined by the national courts of the relevant country. Those courts, however, have no power to provide a remedy directly under the EPC, that being a matter to be dealt with by the EPO in accordance with Article 61 EPC. Thus, in the case in question, having decided the reference under Section 12(1) in favour of Latchways, the UK court made an order under Section 12(6) authorising Latchways to make a new application for a UK patent with the filing date of the Dodge European application.

14. The procedure for giving effect in the European grant procedure to decisions of national courts on the issue of entitlement is provided for in Article 61 EPC. Article 61 lays down two main conditions, both of which have been fulfilled in the present case, namely: (i) a person adjudged to be entitled to the grant of a European patent must take action under Article 61 within a period of three months after the decision of the national court has become final; (ii) the European patent must not yet have been granted.

15 The Receiving Section in its decision of 27 December 1990 maintained that Article 61(1) as a whole only "applies in the frame of a pending procedure" and that, in this respect, no distinction could be drawn between the three options open to the person entitled (see paragraph 3, above) In support of this proposition, the Receiv-

11. L'article 9 du Protocole sur la reconnaissance du 5 octobre 1973, mentionné plus haut, prévoit que "les décisions passées en force de chose jugée rendues dans un Etat contractant, en ce qui concerne le droit à l'obtention du brevet européen pour un ou plusieurs Etats désignés dans la demande de brevet européen, sont reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure" En outre, "il ne peut être procédé ni au contrôle de la compétence de la juridiction dont la décision doit être reconnue ni à la révision au fond de cette décision"

12. En vertu de l'article 12(7)b) de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, une décision est réputée définitive lorsque le délai pour en recourir a expiré sans qu'il ait été fait recours ou, en cas de recours, lorsque celui-ci a été définitivement tranché. En l'espèce, il n'a pas été fait recours et la décision du *comptroller* doit être considérée comme passée en force de chose jugée au sens de l'article 61 CBE

13. En vertu de l'article 61 CBE et du Protocole sur la reconnaissance, la question du droit à se faire délivrer un brevet européen en cas de litige doit être tranchée par les tribunaux nationaux du pays concerné, Ces tribunaux n'ont toutefois pas le pouvoir de fournir un remède directement en application de la CBE, ceci incombant à l'OEB conformément à l'article 61 CBE. Ainsi, en l'espèce, le tribunal du Royaume-Uni ayant décidé de trancher en faveur de Latchways la question soumise en application de l'article 12(1), a émis une ordonnance en vertu de l'article 12(6) autorisant Latchways à déposer une nouvelle demande de brevet britannique ayant la date de dépôt de la demande de brevet européen Dodge.

14 La procédure permettant de rendre applicables, dans le cadre de la procédure de délivrance des brevets européens, les décisions rendues par les tribunaux nationaux concernant la question du droit à se faire délivrer un brevet est exposée à l'article 61 CBE. Cet article pose deux conditions principales qui ont toutes deux été remplies en l'espèce, à savoir: i) une personne à qui a été reconnu le droit de se faire délivrer un brevet européen doit agir, aux termes de l'article 61, dans un délai de trois mois après que la décision du tribunal national est passée en force de chose jugée; ii) le brevet européen ne doit pas avoir été délivré.

15 Dans sa décision en date du 27 décembre 1990, la Section de dépôt a indiqué que l'article 61(1) dans son ensemble "ne s'applique que dans le cadre d'une procédure en instance" et que, de ce point de vue, on ne peut établir de distinction entre les trois options offertes à la personne titulaire du droit (cf paragraphe 3 supra). A l'ap-

mauerung dieser Auffassung verwies die Eingangsstelle auf die Entscheidung T 146/82, in der nach ihrer Aussage "die Aussetzung des Verfahrens eindeutig von einem noch anhängigen Verfahren abhängig gemacht werde", und berief sich dabei auf die folgende Textstelle aus dem Leitsatz der Entscheidung: "... sofern die europäische Patentanmeldung nicht zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt",

16. Die Sache T 146/82 war allerdings etwas anders gelagert als der vorliegende Fall. Sie betraf nämlich einen Antrag auf Aussetzung des europäischen Patenterteilungsverfahrens nach Regel 13 EPÜ, den eine Dritte gestellt hatte, nachdem sie vor einem nationalen Gericht ein Verfahren gegen die Anmelderin eingeleitet hatte, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihr zugesprochen werden sollte. Die Kammer gelangte hier zu folgendem Schluß: "Da der Antrag auf Aussetzung des Erteilungsverfahrens Regel 13 (1) EPÜ entspricht und die Dritte die Einleitung eines rechtserheblichen Verfahrens gegen die Anmelderin beim Patentamt des Vereinigten Königreichs hinreichend nachgewiesen hat, muß dem Antrag stattgegeben werden "

17. Die von der Eingangsstelle herangezogene Textstelle aus dem Leitsatz der Sache T 146/82 erscheint in der eigentlichen Entscheidung nicht und muß deshalb außer acht gelassen werden. Es versteht sich aber von selbst, daß ein anhängiges Verfahren nur dann ausgesetzt werden kann und Regel 13 nur dann zum Tragen kommt, wenn noch eine Anmeldung anhängig ist. Im vorliegenden Fall wurde das Verfahren nach Regel 13 jedoch nicht in Anspruch genommen, da die europäische Anmeldung von Dodge zurückgenommen worden war, bevor Latchways von ihr Kenntnis erhielt.

18. Im vorliegenden Fall hat sich die Kammer mit dem Antrag einer Person zu befassen, die nach Artikel 61 (1) b) EPÜ berechtigt ist, eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einzureichen, die bereits in der früheren europäischen Anmeldung enthalten war. Nach Artikel 61 (2) EPÜ gelten für eine solche neue Anmeldung insofern besondere Bedingungen, als sie – *mutatis mutandis* – wie eine Teilanmeldung zu behandeln ist.

Artikel 61 (1) b) EPÜ ist Gegenstand einer eigenen Ausführungsvorschrift in Gestalt der Regel 15. Diese Regel bestimmt, daß die frühere europäische Patentanmeldung mit dem Tag der Einreichung der neuen Anmeldung als zurückgenommen gilt, und geht nicht auf den Fall einer bereits erfolgten Zurücknahme der Anmeldung ein. Sowohl Artikel 61 als auch Regel 15 sa-

ing Section referred to Decision T 146/82 which it said "clearly makes the stay of proceedings dependent upon a still pending procedure". It relied on the following passage from the headnote to the case" provided that the European patent application has not been withdrawn or is not deemed to be withdrawn".

16. Decision T 146/82 may be distinguished from the present case. It concerned a request for suspension of proceedings for the grant of a European application under Rule 13 by a third party having opened proceedings in a national court against the applicant for the purpose of seeking a judgement that he was entitled to the grant of the European patent. The Board held that: "Since the application for a stay of the proceedings for the grant complies with the requirements of Rule 13(1) EPC, the third party having provided satisfactory proof of the opening of relevant proceedings against the applicant before the United Kingdom Patent Office, the application must be granted"

17. The passage in the headnote of Decision T 146/82, relied upon by the Receiving Section, does not appear in the Decision itself and, therefore, should be disregarded. As a matter of common sense, however, it is clear that it is only possible to suspend a pending procedure and Rule 13 is only relevant where an application is pending. In the present case, however, the Rule 13 procedure was not invoked since the Dodge European application had been withdrawn before Latchways became aware of it

18. The Board is concerned in this case with a request by a person entitled to apply under Article 61(1)(b) to file a new European patent application in respect of the same invention as that in the original European application. According to Article 61(2), special conditions apply to such a new application which is treated, *mutatis mutandis*, in the same way as a divisional application.

Article 61(1)(b) is the subject of a separate Implementing Regulation, Rule 15. This Rule provides that the original European patent application shall be deemed to be withdrawn on the date of filing the new application and does not contemplate the situation where the application has already been withdrawn. Both Article 61 and Rule 15 are silent on the point whether a new

pui de cet argument, la Section de dépôt s'est référée à la décision T 146/82 qui, selon elle, "fait clairement dépendre la suspension de la procédure d'une procédure encore en instance". Elle s'est appuyée sur le passage suivant du sommaire de la décision "... pour autant que la demande de brevet européen n'a pas été retirée ou n'est pas réputée retirée".

16. On peut établir une distinction entre la décision T 146/82 et la présente espèce. La décision T 146/82 concernait une requête en suspension de la procédure de délivrance d'un brevet européen en application de la règle 13 par un tiers qui avait introduit une procédure devant un tribunal national contre le demandeur, à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartenait. La Chambre a indiqué que: "Etant donné que la requête en suspension de la procédure de délivrance répond aux conditions énoncées à la règle 13(1) CBE et que le tiers a apporté la preuve convaincante qu'une procédure appropriée a été introduite contre la demanderesse devant l'Office des brevets du Royaume-Uni, il y a lieu de faire droit à la requête".

17. Le passage du sommaire de la décision T 146/82, sur lequel s'est appuyée la Section de dépôt, n'apparaît pas dans la décision elle-même et ne doit donc pas être pris en considération. Néanmoins, et cela est une évidence, il n'est possible de suspendre une procédure en instance et la règle 13 n'est applicable que si une procédure est en instance. Toutefois, en l'espèce, la procédure visée à la règle 13 n'a pas été invoquée puisque la demande de brevet européen Dodge avait été retirée avant que Latchways n'apprenne son existence

18. Dans la présente affaire, la Chambre est saisie d'une requête présentée par une personne habilitée, en vertu de l'article 61(1)(b), à déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention que celle exposée dans la demande initiale. Aux termes de l'article 61(2), des conditions spéciales s'appliquent à une telle nouvelle demande qui est traitée, *mutatis mutandis*, de la même façon qu'une demande divisionnaire.

L'article 61(1)(b) fait l'objet d'une disposition d'exécution séparée, la règle 15. Cette règle prévoit que la demande de brevet européen initiale est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande et n'envisage pas le cas dans lequel la demande a déjà été retirée. Tant l'article 61 que la règle 15 restent muets sur le point de savoir si une nouvelle demande est recevable lors-

gen nichts darüber aus, ob eine neue Anmeldung zulässig ist, wenn die frühere Anmeldung vorher zurückgenommen wurde

19 Daher muß geklärt werden, ob einer Person, der durch rechtskräftige Entscheidung einer zuständigen nationalen Behörde der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen worden ist, die drei Verfahrensmöglichkeiten nach Artikel 61 (1) EPÜ nur dann offenstehen, wenn noch eine europäische Patentanmeldung anhängig ist.

20. Nach Ansicht der Kammer kann Artikel 61 (1) EPÜ so ausgelegt werden, daß er dem Berechtigten mehrere alternative Verfahrenswege zur Verwirklichung rechtskräftiger Entscheidungen nationaler Gerichte unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen bietet. Nach Artikel 61 (1) a) kann der Berechtigte die Anmeldung an Stelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen. In einem solchen Fall muß selbstverständlich noch eine Anmeldung anhängig sein. In dem der Kammer vorliegenden Fall geht es aber um Artikel 61 (1) b), nach dem der Berechtigte eine neue europäische Anmeldung für dieselbe Erfindung einreichen kann. Hier gibt es nach Ansicht der Kammer triftige Gründe, daran zu zweifeln, daß auch in diesem Fall eine anhängige Anmeldung erforderlich ist. Schließlich kann der Berechtigte nach Artikel 61 (1) c) auch beantragen, daß die Anmeldung zurückgewiesen wird; dies setzt voraus, daß es noch eine Anmeldung gibt.

21. Für die Auffassung, die die Eingangsstelle in ihrer Entscheidung vom 27. Dezember 1990 vertreten hat, sprechen mehrere Gründe. Bei den Verfahren nach den Regeln 13 bis 15 wird davon ausgegangen, daß zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Anspruch nach Artikel 61 (1) EPÜ geltend gemacht wird, noch eine Anmeldung anhängig ist. Regel 13 sieht einen Mechanismus zur Aussetzung des Verfahrens beim EPA vor, der sicherstellen soll, daß eine Anmeldung in der Schwebe bleibt, solange das nationale Verfahren, in dem über den Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents entschieden wird, noch nicht abgeschlossen ist. Ähnlich verhält es sich bei Regel 14, die verbietet, daß eine anhängige Anmeldung vor Abschluß eines solchen Verfahrens zurückgenommen wird. Aus Regel 15, die auf das spezifische Verfahren zur Einreichung einer neuen Patentanmeldung durch den Berechtigten gemäß Artikel 61 (1) b) gerichtet ist, könnte man schließlich herauslesen, daß eine anhängige Anmeldung vorausgesetzt wird, weil es dort heißt, daß "die frühere europäische Patentanmeldung ... mit dem Tag der Einreichung der neuen europäischen Patentanmeldung als zurückgenommen (gilt)". Somit geben die Regeln dem

application is admissible when the former application has been withdrawn.

19. The question to be decided is whether the three procedural choices open under Article 61(1) EPC to a person who has been adjudged by a final decision of a competent national authority to be entitled to the grant of a European patent presuppose that a European patent application is pending.

20. The Board considers that Article 61(1) may be interpreted as providing alternative courses of action to the person entitled in order to give effect to final decisions of national courts in different circumstances. Under Article 61(1)(a), the person entitled may prosecute the application as his own application in place of the applicant. In such a case, clearly, there must be a pending application. Under Article 61(1)(b), the case with which the Board is concerned, he is entitled to file a new European patent application in respect of the same invention. Here, the Board takes the view that there are valid reasons to doubt whether a pending application is required. Under Article 61(1)(c) he may request that the application be refused; this presupposes that an application subsists.

21. A number of arguments support the view taken by the Receiving Section in its decision of 27 December 1990. The procedures provided for in Rules 13 to 15 inclusive assume the existence of a pending application at the time a claim is made under Article 61(1). Rule 13 provides a mechanism for suspension of proceedings before the EPO aimed at ensuring that an application remains pending while proceedings concerning entitlement to the grant of the European patent are continuing on the national level. Likewise, Rule 14 prohibits the withdrawal of a pending application during such proceedings. Finally, Rule 15, with respect to the specific procedure for filing a new patent application by the person entitled to apply under Article 61(1)(b), may be interpreted as presupposing the existence of a pending application by providing that "the original European patent application shall be deemed to be withdrawn on the date of filing of the new application". Thus, provided he is aware of the application, the Rules provide the person entitled with the means of ensuring that the original usurping application remains pending. It may be argued therefore that the safeguarding of the pendency of the original appli-

que la demande antérieure a été retirée.

19. La question à trancher est celle de savoir si les trois options offertes par l'article 61(1) CBE à une personne à laquelle a été reconnu, en vertu d'une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national compétent, le droit à l'obtention d'un brevet européen, présupposent qu'une demande de brevet européen est en instance.

20. La Chambre considère que l'article 61(1) CBE peut être interprété comme donnant à la personne habilitée la possibilité d'emprunter différentes voies pour rendre applicables, en diverses circonstances, les décisions des tribunaux nationaux passées en force de chose jugée. En application de l'article 61(1)a), la personne habilitée peut poursuivre, au lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte. Dans ce cas, il faut à l'évidence qu'il y ait une demande en instance. En application de l'article 61(1)b), cas dont est saisie la Chambre, la personne habilitée peut déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention. Ici, la Chambre estime qu'il y a tout lieu de se demander s'il est bien nécessaire qu'une demande soit en instance. En vertu de l'article 61(1)c), la personne habilitée peut demander le rejet de la demande; ceci présuppose l'existence d'une demande.

21. Un certain nombre d'arguments parlent en faveur du point de vue adopté par la Section de dépôt dans sa décision du 27 décembre 1990. Les procédures prévues aux règles 13 à 15 supposent qu'une demande est en instance à la date à laquelle la personne habilitée fait valoir son droit en application de l'article 61(1) CBE. La règle 13 prévoit un mécanisme de suspension de la procédure devant l'OEB, visant à garantir qu'une demande reste en instance tant qu'une procédure concernant le droit à l'obtention d'un brevet européen se poursuit au niveau national. De la même façon, il est impossible, en vertu de la règle 14, de retirer une demande en instance au cours d'une telle procédure. Enfin, la règle 15, qui concerne la procédure particulière de dépôt d'une nouvelle demande de brevet par la personne habilitée en vertu de l'article 61(1)b), peut être interprétée comme présupposant l'existence d'une demande en instance, puisqu'elle prévoit que "la demande de brevet européen initiale est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande". Ainsi, ces règles donnent à la personne habilitée, à condition qu'elle ait connaissance de l'existence de la demande antérieure, les moyens de garantir que la de-

Berechtigten - sofern er von der widerrechtlichen Anmeldung Kenntnis hat - die erforderlichen Mittel an die Hand, um sicherzustellen, daß die frühere Anmeldung anhängig bleibt. Daher kann durchaus argumentiert werden, daß die Aufrechterhaltung der Anhängigkeit der früheren Anmeldung für Artikel 61 (1) EPÜ als Ganzes, also auch für Artikel 61 (1)b), erforderlich ist.

22 Nach Einschätzung der Kammer müssen die vorstehenden Ausführungen aber nicht unbedingt richtig sein. Eine mögliche Gegenposition könnte sich auf folgende Argumente stützen: Artikel 61 (1) EPÜ enthält für den Berechtigten, wie vorstehend erwähnt, nur zwei Auflagen, wenn er eine neue europäische Patentanmeldung nach Artikel 61 (1) b) einreichen will: Zum einen muß er die Anmeldung innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung einreichen, und zum anderen darf das europäische Patent noch nicht erteilt sein. Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt. Der Wortlaut des Artikels 61 EPÜ ist eindeutig. Zwar enthalten die Regeln keinen Hinweis auf den Fall, daß die frühere europäische Patentanmeldung bereits vor Einreichung der neuen Anmeldung nach Artikel 61 (1) b) zurückgenommen worden ist, von entscheidender Bedeutung ist dies jedoch nicht. Eine bestimmte Situation ist nicht allein deshalb unzulässig, weil sie in der Ausführungsordnung nicht ausdrücklich vorgesehen ist. Regel 15 legt zwar als notwendiges Erfordernis für die Behandlung einer neuen Anmeldung die Zurücknahme der früheren Anmeldung fest, was aber keineswegs unvereinbar ist mit den Gegebenheiten des vorliegenden Falls. Die Regeln müssen im Einklang mit den Vorschriften des Übereinkommens ausgelegt werden, dessen Artikel 61 einen Berechtigten nicht daran hindert, unter den im vorliegenden Fall gegebenen Umständen eine neue europäische Anmeldung einzureichen.

23. Der Kammer ist dabei durchaus bewußt, daß die Anmeldung von Latchways im Falle ihrer Zulassung in den Genuß eines fünf Jahre zurückliegenden Prioritätstags gelangen würde. Mit der Prioritätsfrage hat sich der *Comptroller* in der Sache befaßt und zugunsten von Latchways entschieden. Dem EPA steht es nach dem Anerkennungsprotokoll nicht zu, diese Entscheidung anzufechten. Wie vorstehend dargelegt, ist nach Artikel 61 (2) EPÜ auf eine nach Artikel 61 (1) b) eingereichte neue Anmeldung der Artikel 76 (1) anzuwenden. Nach Artikel 76 (1) gilt die neue Anmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht.

24. Die Große Beschwerdekammer hat für die Auslegung des EPÜ bestimmte Richtlinien aufgestellt (G 1/83,

including Article 61(1) as a whole, including Article 61(1)(b).

22 The present Board of Appeal, however, considers that the above arguments are not necessarily correct. A possible contrary view would be based on the following arguments. Article 61(1), as mentioned above, lays down only two conditions to be met by a person entitled when filing a new European patent application under Article 61(1)(b): he must apply within three months after the decision has become final and the European patent must not have been granted. These conditions have been met in this case. The text of Article 61 is clear. The fact that the Rules do not envisage the case where the original European patent application has already been withdrawn at the time of the filing of the new application under Article 61(1)(b) is not decisive. The fact that a situation is not specifically envisaged in the Rules does not mean that it is not permitted. It is a necessary requirement of Rule 15 for a new application to proceed that the former application be withdrawn and the Rule, therefore, is not incompatible with the situation in the present case. The Rules have to be interpreted in accordance with the provisions of the Convention and Article 61 does not prevent a person entitled from filing a new European application in the circumstances of this case.

23 The Board has taken account of the fact that, were Latchways' application to be allowed, it would benefit from a priority date five years older. The merits of the case for allowing that priority were considered by the UK *comptroller* and decided in favour of Latchways. It is not open to the EPO to dispute that finding under the Protocol on Recognition. Article 61(2) EPC, as seen above, applies Article 76(1) to a new application under Article 61(1)(b). According to Article 76(1), the new application is deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and has the benefit of any right to priority.

24 The Enlarged Board of Appeal has laid down Guidelines for the interpretation of the EPC (G 5/83, OJ EPO 1985,

mande initiale usurpatoire reste en instance. On peut donc faire valoir que le maintien de la demande initiale en instance est requis pour l'application de l'article 61(1) dans son ensemble, y compris l'article 61(1)b).

22 La présente Chambre de recours considère toutefois que les arguments avancés ci-dessus ne sont pas nécessairement exacts et que l'on pourrait, le cas échéant, adopter un point de vue opposé en se fondant sur les arguments suivants. L'article 61(1) CBE comme cela a été indiqué plus haut, prévoit que deux conditions seulement doivent être remplies par la personne habilitée lorsqu'elle dépose une nouvelle demande de brevet européen en vertu de l'article 61(1)b): elle doit déposer la nouvelle demande dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée et le brevet européen ne doit pas avoir été délivré. Ces deux conditions sont remplies en l'espèce. Le texte de l'article 61 est clair. Le fait que le règlement d'exécution n'envisage pas le cas dans lequel la demande de brevet européen initiale a déjà été retirée à la date du dépôt de la nouvelle demande en application de l'article 61(1)b) n'est pas déterminant. Si une situation n'est pas spécifiquement envisagée dans le règlement d'exécution, cela ne signifie pas qu'elle ne soit pas autorisée. En vertu de la règle 15, il est nécessaire, pour qu'une nouvelle demande puisse être présentée, que la demande antérieure soit retirée, cette règle n'est donc pas incompatible avec la situation de la présente espèce. Le règlement d'exécution doit être interprété conformément aux dispositions de la Convention et, dans les conditions de la présente espèce, l'article 61 n'empêche pas une personne habilitée de déposer une nouvelle demande de brevet européen.

23. La Chambre a tenu compte du fait que, si la demande déposée par Latchways était admise, celle-ci bénéficierait d'une date de priorité remontant à cinq ans. Après avoir examiné le bien-fondé de l'octroi de cette date de priorité, le *comptroller* de l'Office des brevets du Royaume-Uni a tranché en faveur de Latchways. Il n'appartient pas à l'OEB de contester ces conclusions conformément au Protocole sur la reconnaissance. L'article 61(2) CBE, comme on l'a vu plus haut, rend les dispositions de l'article 76(1) applicables à toute nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61(1)b). En vertu de l'article 76(1), la nouvelle demande est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité.

24. La Grande Chambre de recours a établi des directives pour l'interprétation de la CBE (G 6/83, JO OEB 1985,

ABI EPA 1985,60). Im vorliegenden Fall kommen folgende Auslegungsregeln zum Tragen:

"Das Übereinkommen (EPÜ) ist nach Treu und Glauben auszulegen.

Wenn nicht feststeht, daß die Vertragsstaaten einem Ausdruck eine besondere Bedeutung beilegen wollten, ist den Bestimmungen des Übereinkommens die in ihrem Zusammenhang und im Lichte seines Zieles und Zweckes zukommende Bedeutung beizumessen.

Die vorbereitenden Unterlagen können in Betracht gezogen werden,
- um eine Bedeutung zu bestätigen, wie sie sich unter Anwendung der vorstehenden Grundsätze ergibt, oder
- um eine Bedeutung zu bestimmen, wenn bei der Anwendung der Grundsätze die Bedeutung entweder mehrdeutig oder unklar bleibt oder zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt" (s. Regeln 1, 2 und 5, I. c. S. 65).

Die Kammer hat die vorbereitenden Unterlagen sorgfältig geprüft und ist zu der Auffassung gelangt, daß sie für die Auslegung des Artikels 61 und der einschlägigen Regeln keine schlüssigen Hinweise enthalten. Daher erscheint es nicht gerechtfertigt, den Anwendungsbereich des Artikels 61 (1) b) entgegen der Bedeutung seines Wortlauts auf Fälle zu beschränken, in denen die frühere europäische Patentanmeldung noch anhängig ist.

25. Wie vorstehend erwähnt, obliegt nach dem EPÜ wie nach dem Anerkennungprotokoll die Entscheidung darüber, ob eine Person Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents hat, dem nationalen Gericht. Aufgabe des EPA ist es, solche Entscheidungen nach Artikel 61 EPÜ in die Rechtspraxis umzusetzen. Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage, ob der den Rechtsvorschriften zum Schutz des geistigen Eigentums zugrunde liegende Gedanke, daß der rechtmäßige Erfinder wie jeder andere arbeitende Mensch Anspruch auf die Früchte seiner Arbeit hat, auch hier zu beachten ist. Diesbezüglich könnte vorgebracht werden, daß es dem natürlichen Gerechtigkeitsempfinden widerspräche, wenn einer Person, die nach besagtem Artikel zur Einreichung einer neuen Anmeldung für eine ihr gestohlene Erfindung berechtigt ist, dies mit der Begründung verwehrt würde, daß der nichtberechtigten Anmelders die frühere Anmeldung zurückgenommen oder fallengelassen hat. Handlungen oder Versäumnisse des nichtberechtigten Anmelders dürfen für den rechtmäßigen Erfinder keine Folgen haben. Im

64). The following rules are relevant in the present case:

"The Treaty (EPC) must be interpreted in good faith.

Unless it is established that the Contracting States intended that a special meaning should be given to a term, the terms of the Treaty shall be given their ordinary meaning in their context and in the light of the object and purpose of the EPC

The preparatory documents may be taken into consideration
- in order to confirm the meaning resulting from the application of the previous rules or
- to determine the meaning when applying those rules either leaves the meaning ambiguous or obscure or leads to a manifestly absurd or unreasonable result" (see Rules 1, 2 and 5, loc.cit. 65.)

The Board has examined the preparatory documents with care, and, in its opinion, these documents do not provide any conclusive evidence regarding the interpretation of Article 61 and the relevant Rules. It does not appear justified, therefore, to restrict the applicability of Article 61(1)(b), against the meaning of its wording, to cases where the original European patent application is still pending.

25. As mentioned above, under the EPC and the Protocol on Recognition it is for the national court to determine whether a person is entitled to the grant of a European patent. It is for the EPO to give effect to such decisions under Article 61. The question arises, in this case, whether the basic principle of intellectual property law that the true inventor, like any other worker, is entitled to the fruits of his labour, should be respected. It may be contended that it would be contrary to natural justice to deny a person entitled to apply under that Article for a new application in respect of an invention stolen from him the possibility of doing so on the ground that the wrongful usurper withdrew or abandoned the previous usurping application. Actions or omissions of the wrongful usurper should have no effect *vis-à-vis* the true inventor. In the present case, the person entitled to apply (Latchways) had no knowledge of or control over the processing of the previous application. It cannot be contended that Latchways should have known of the previous application. It was made without its knowledge and

67). Les règles suivantes sont pertinentes en l'espèce

"La Convention (CBE) doit s'interpréter de bonne foi

Quand il n'est pas constant que les parties au Traité ont voulu donner à une expression une signification particulière, il y a lieu de reconnaître aux termes employés leur sens ordinaire, dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention.

Les travaux préparatoires peuvent être pris en considération
- pour confirmer une interprétation telle qu'elle se dégage de l'application des principes ci-dessus ou
- pour déterminer le sens d'un terme ou d'une expression si l'application des mêmes principes devait conduire à une interprétation soit ambiguë soit obscure ou à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable" (cf. règles 1, 2 et 5, loc cit. 65).

La Chambre a examiné les travaux préparatoires avec attention et estimé que ces documents ne fournissent aucune indication concluante au sujet de l'interprétation de l'article 61 et des règles s'y rapportant. Il ne semble donc pas justifié de restreindre l'applicabilité de l'article 61(1)(b), en allant à l'encontre de son libellé, aux cas dans lesquels la demande de brevet européen initiale est encore en instance

25. En vertu de la CBE et du Protocole sur la reconnaissance, comme il a été indiqué plus haut, c'est au tribunal national de déterminer si une personne est habilitée à se faire délivrer un brevet européen. Il appartient à l'OEB de rendre applicables de telles décisions en vertu de l'article 61. En l'espèce, la question se pose de savoir si le principe de base du droit de la propriété intellectuelle, selon lequel le véritable inventeur a le droit au même titre que n'importe quel autre travailleur, de jouir des fruits de son travail, doit être respecté. On peut alléguer qu'il serait contraire à la "natural justice" de dénier à une personne habilitée, en vertu de cet article, à présenter une nouvelle demande pour une invention qui lui a été dérobée, le droit de le faire, au motif que l'usurpateur qui n'est pas dans son droit a retiré ou abandonné la demande initiale usurpatrice. Les actes ou omissions de l'usurpateur ne doivent pas avoir d'effet à l'égard du véritable inventeur. En l'espèce, la personne habilitée (Latchways) n'avait pas connaissance de la demande initiale, ni le moyen d'en contrôler le traitement. Il ne peut être prétendu que

vorliegenden Fall hatte die Berechtigte (Latchways) keine Kenntnis von der früheren Anmeldung und keinen Einfluß auf ihre Behandlung. Es kann nicht geltend gemacht werden, daß Latchways von der früheren Anmeldung gewußt haben müßte. Die Anmeldung wurde ohne ihr Wissen und Einverständnis bösgläubig unter Mißbrauch ihres Vertrauens eingereicht.

26. Die von der Eingangsstelle vertretene Auslegung des Artikels 61 EPÜ könnte zu ungerechten Ergebnissen führen. Regel 13 (1) EPÜ eröffnet die Möglichkeit, ein von einem Nichtberechtigten eingeleitetes Patenterteilungsverfahren zu unterbrechen, um die Rechte des wirklich Berechtigten zu schützen. Wenn jedoch der Berechtigte, wie im vorliegenden Fall, von der europäischen Patentanmeldung keine Kenntnis hatte, würde er nach der Auslegung der Eingangsstelle seine Rechte verlieren, da das Verfahren vor dem EPA bereits eingestellt war, bevor der Berechtigte von der früheren Anmeldung auch nur erfahren hat. Dies würde auch dann gelten, wenn der frühere Anmelder (wie im vorliegenden Fall) bösgläubig gehandelt oder seine Anmeldung ganz gezielt in der Absicht zurückgenommen hätte, alle Bemühungen des rechtmäßigen Erfinders um Wiedererlangung der Rechte auf seine Erfindung zunichte zu machen. Auf diese Weise könnte ein Anmelder, der bösgläubig handelt, den Zweck der Regel 13 unterlaufen. Der vorliegende Fall gibt auch Anlaß zu wichtigen Überlegungen über das Zusammenspiel von EPÜ und Anerkennungsprotokoll bei ihrer Anwendung durch die nationalen Gerichte – in diesem Fall im Vereinigten Königreich – einerseits und das EPA andererseits.

27. Somit werfen die Ausführungen der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung und ihrer Erwiderung auf die Mitteilung der Kammer eine grundlegende Rechtsfrage auf, nämlich ob eine neue Anmeldung nach Artikel 61 (1) b) EPÜ nur unter der Bedingung zulässig ist, daß zum Zeitpunkt ihrer Einreichung die ursprüngliche, widerrechtliche Anmeldung noch vor dem EPA anhängig ist. Nach Ansicht der Kammer gibt das EPÜ keine klare Antwort auf diese wichtige Rechtsfrage. Daher hat die Kammer entschieden, die Frage entsprechend dem Antrag der Beschwerdeführerin der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorgelegt:

consent and in bad faith, in breach of confidence

26. The interpretation given to Article 61 EPC by the Receiving Section could lead to miscarriages of justice. Rule 13(1) EPC allows a patent grant procedure which has been commenced by a non-entitled person to be interrupted in order to protect the rights of the person truly entitled. However, if, as in the present case, the person entitled had no knowledge of the European patent application, according to the interpretation of the Receiving Section, he would lose his rights insofar as the procedure before the EPO had already come to an end before the entitled party had even found out about the parent application. This would apply even where the original applicant had acted in bad faith (as in the present case) or had withdrawn his application with the specific intention of frustrating any efforts of the true inventor to recover the rights to his invention. Thus, an applicant acting in bad faith could frustrate the purpose of Rule 13. The case raises also important considerations relating to the relationship between the implementation of the EPC and the Protocol on Recognition by national courts, in this case in the United Kingdom, on the one hand, and by the EPO, on the other hand.

27. Thus, the contentions made by the appellant in its statement of grounds of appeal, and in its reply to the Board's communication, raise a basic question of law, namely, whether it is a pre-condition for an application to be accepted under Article 61(1)(b) EPC that the original usurping application still be pending before the EPO at the time the new application is filed. In the Board's view, the EPC itself does not provide a clear answer to this important question of law. Consequently, the Board has decided, as requested by the appellant, to refer the question to the Enlarged Board of Appeal.

Order

For these reasons it is decided that:

The following question concerning an important point of law is hereby referred to the Enlarged Board of Appeal:

Latchways aurait dû être au courant de l'existence de la demande initiale, qui avait été déposée à son insu, sans son consentement et de mauvaise foi, et constituait un abus de confiance.

26. L'interprétation de l'article 61 CBE donnée par la Section de dépôt pourrait constituer un déni de justice. La règle 13(1) CBE permet qu'une procédure de délivrance d'un brevet qui a été engagée par une personne non habilitée soit suspendue afin de protéger les droits de la personne effectivement habilitée. Or, si l'on s'en tenait à l'interprétation de la Section de dépôt, la personne habilitée qui n'a pas eu connaissance de la demande de brevet européen, perdrait ses droits, dans la mesure où la procédure devant l'OEB serait déjà close avant même qu'elle n'ait découvert l'existence de la demande initiale. Ceci serait valable même lorsque le demandeur initial aurait agi de mauvaise foi (comme c'est le cas en l'espèce) ou aurait retiré sa demande avec l'intention bien claire de contrecarrer tous les efforts déployés par le véritable inventeur pour recouvrer ses droits sur l'invention. Ainsi, un demandeur agissant de mauvaise foi pourrait déjouer la finalité de la règle 13. L'affaire soulève aussi d'importantes questions à propos du lien existant entre l'application de la CBE et du Protocole sur la reconnaissance par les tribunaux nationaux, en l'espèce ceux du Royaume-Uni, d'une part, et par l'OEB, d'autre part.

27. Les arguments avancés par la requérante dans le mémoire exposant les motifs de son recours et dans sa réponse à la notification de la Chambre soulèvent donc une question de droit d'importance fondamentale, qui est celle de savoir si, pour qu'une demande soit admise au titre de l'article 61(1)(b) CBE, il est nécessaire que la demande initiale usurpatrice soit encore en instance devant l'OEB à la date de dépôt de la nouvelle demande. De l'avis de la Chambre, la CBE elle-même ne fournit pas de réponse claire à cette importante question de droit. En conséquence, la Chambre a décidé, comme le demandait la requérante, de soumettre cette question à la Grande Chambre de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La question suivante concernant un point de droit d'importance fondamentale est soumise à la Grande Chambre de recours:

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 unter Einhaltung der ausdrücklichen Erfordernisse des Artikels 61 (1) EPÜ 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?

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?

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?

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3 vom 17. April 1991
T 461/88 – 3.2.3
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Brösamle
Mitglieder: W. D. Weiss
H. Andrä
W. Moser
F. Benussi

Patentinhaber/Beschwerdeführer: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

Einsprechender/Beschwerdegegner:

I. Maschinenfabrik WIFAG

II. VEB Kombinat Polygraph "Werner Lamberz"

Stichwort: Mikrochip/HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN

Artikel: 54 (2), 100 a) EPÜ

Schlagwort: "Programm auf Mikrochip hier nicht offenkundig" – "Neuheit (ja)"

Leitsatz

Enthält eine Vorrichtung, die Gegenstand einer offenkundigen Vorbenutzung ist, einen Mikrochip, auf dem in Maschinensprache ein Programm gespeichert ist, das ein Steuerungsverfahren verwirklicht, so gehört dieses Steuerungsverfahren dann nicht zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ, wenn der interessierten fachkundigen Öffentlichkeit keine programm-spezifischen Funktions- und Block-schaltpläne zur Verfügung stehen, das Prinzip des Steuerungsverfahrens phänomenologisch nicht erkennbar ist und außerdem die direkte Ermittlung des Programminhalts des Mikrochips zwar

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.3
dated 17 April 1991
T 461/88 – 3.2.3
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: F. Brösamle
Members: W. D. Weiss
H. Andrä
W. Moser
F. Benussi

Patent proprietor/Appellant: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

Respondents/Opponents:

I. Maschinenfabrik WIFAG

II. VEB Kombinat Polygraph "Werner Lamberz"

Headword: Mikrochip/HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN

Article: 54(2), 100(a) EPC

Keywords: "Program on microchip not disclosed" – "Novelty (yes)"

Headnote

Where a device which has been disclosed by public prior use contains a microchip on which a program written in machine language is stored which realises a control procedure, the said procedure does not form part of the state of the art under Article 54(2) EPC if no logic diagrams and block diagrams are available to skilled members of the interested public, if the principle underlying the control procedure is not discernible by inspection, and if, moreover, the technical possibility exists of ascertaining the contents of the program but experience suggests that, under the circumstances, especially in

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.3, en date du 17 avril 1991
T 461/88 – 3.2.3
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: F. Brösamle
Membres: W. D. Weiss
H. Andrä
W. Moser
F. Benussi

Titulaire du brevet/requérant: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

Opposant/intimé:

I. Maschinenfabrik WIFAG

II. VEB Kombinat Polygraph "Werner Lamberz"

Référence: Microprocesseur/HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN

Article: 54(2), 100 a) CBE

Mot-clé: "Cas d'un programme enregistré dans un microprocesseur et non rendu accessible au public" – "Nouveauté (oui)"

Sommaire

Si un dispositif faisant l'objet d'une utilisation antérieure connue par le public comprend un microprocesseur dans lequel est mémorisé en langage machine un programme permettant de mettre en oeuvre un procédé de commande, ce procédé n'est pas compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54 (2) CBE dans la mesure où le public spécialisé intéressé n'a pas accès aux schémas logiques et fonctionnels spécifiques au programme, où le principe du procédé de mesure ne peut être décelé sous l'aspect phénoménologique et où, en outre, bien qu'il soit techniquement