

GROSSE BESCHWERDEKAMMER

Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
13. Juni 1994
G 3/92
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: G. D. Paterson
F. Antony
C. Payraudeau
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

Anmelder: Latchways Limited

Stichwort: unberechtigter Anmelder/
LATCHWAYS

Artikel: 60, 61, 167 EPÜ;
1, 9 Anerkennungsprotokoll;

12a Verfahrensordnung der Großen
Beschwerdekammer

Regel: 13, 14, 15, 16 EPÜ

Schlagwort: "abweichende Mei-
nung" - "rechtskräftige Entschei-
dung eines nationalen Gerichts"-
"einer anderen Partei als dem
Anmelder zugesprochener Anspruch
auf das Patent"- "Interessen Drit-
ter" - "Zurücknahme der ursprüngli-
chen Anmeldung durch den unbe-
rechtigten Anmelder" - "Einreichung
einer neuen Anmeldung durch den
berechtigten Anmelder"

Leitsatz

Wenn durch rechtskräftige Entschei-
dung eines nationalen Gerichts der
Anspruch auf Erteilung eines europä-
ischen 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
die Zulassung dieser neuen Anmel-
dung nicht daran gebunden, daß
zum Zeitpunkt ihrer Einreichung die
ältere, widerrechtliche Anmeldung
noch vor dem EPA anhängig ist.

Zusammenfassung des Verfahrens

I. In der Beschwerdesache J 1/91
(ABI. EPA 1993, 281) hat die Juristi-
sche Beschwerdekammer mit ihrer
Entscheidung vom 31. März 1992 der
Großen Beschwerdekammer auf

ENLARGED BOARD OF APPEAL

Decision of the Enlarged
Board of Appeal
dated 13 June 1994
G 3/92
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: G.D. Paterson
F. Antony
C. Payraudeau
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

Applicant: Latchways Limited

Headword: Unlawful applicant/
LATCHWAYS

Article: 60, 61, 167 EPC;
1, 9 Protocol on Recognition;

12a Rules of Procedure of the
Enlarged Board

Rule: 13, 14, 15, 16 EPC

Keyword: "Dissenting opinion" -
"Final decision by a national court"-
"Party other than applicant entitled
to patent"- "Third parties' inter-
ests" - "Withdrawal of original appli-
cation by unlawful applicant"-
"Filing of new application by lawful
applicant"

Headnote

When 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 compli-
ance with the specific requirements
of Article 61(1) EPC, files a new Euro-
pean patent application in respect of
the same invention under Article
61(1)(b) EPC, it is not a pre-condition
for the application to be accepted
that the earlier original usurping
application is still pending before the
EPO at the time the new application
is filed.

Summary of the Proceedings

I. During proceedings in appeal case
J 1/91 (OJ EPO 1993, 281) which is
before it, and following a request
from the appellant, the Legal Board
of Appeal has referred an important

GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Décision de la Grande
Chambre de recours, en date
du 13 juin 1994
G 3/92
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: G.D. Paterson
F. Antony
C. Payraudeau
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

Demandeur/requérant: Latchways
Limited

Référence: Demandeur non habilité/
LATCHWAYS

Article: 60, 61, 167 CBE;
1^{er}, 9 Protocole sur la reconnais-
sance;

12bis Règlement de procédure de la
Grande Chambre de recours

Règle: 13, 14, 15, 16 CBE

Mot-clé: "Opinion dissidente" -
"Décision rendue par un tribunal
national et passée en force de chose
jugée"- "Partie autre que le deman-
deur ayant droit à l'obtention d'un
brevet"- "Intérêts des tiers"-
"Retrait de la demande initiale par le
demandeur non habilité"- "Dépôt
d'une nouvelle demande par le
demandeur habilité"

Sommaire

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

Rappel de la procédure

I. Au cours de la procédure relative
au recours J 1/91 (JO OEB 1993, 281)
dont elle est saisie, et suite à la
demande formulée par le requérant,
la Chambre de recours juridique a,

Antrag des Beschwerdeführers gemäß Artikel 112(1) a) EPÜ eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorgelegt. Durch die Frage soll geklärt werden, in welchem Umfang einem rechtmäßigen Erfinder (oder seinem Rechtsnachfolger) die Rechtsbehelfe nach Artikel 61 EPÜ zur Verfügung stehen, wenn ein anderer als der rechtmäßige Erfinder ein europäisches Patent angemeldet hat.

II. Der Sachverhalt des bei der Juristischen Beschwerdekammer anhängigen Falls ist in der eingangs angesprochenen Vorlageentscheidung ausführlich geschildert. Die darin dargelegten Fakten lassen sich, soweit sie für die Beantwortung der vorgelegten Rechtsfrage maßgeblich sind, verkürzt wie folgt zusammenfassen:

1982 hatte das beschwerdeführende Unternehmen zum Zweck der Verwertung einer von ihm entwickelten Vorrichtung einem Dritten auf vertraulicher Basis Einzelheiten dieser Vorrichtung offenbart. Der betreffende Dritte (der "unberechtigte Anmelder") reichte 1985 ohne Wissen des Beschwerdeführers eine europäische Patentanmeldung für diese Vorrichtung (die "Anmeldung von 1985") ein, die im weiteren Verlauf des Jahres 1985 veröffentlicht wurde, 1986 aber als zurückgenommen galt, weil innerhalb der Frist kein Prüfungsantrag gestellt worden war.

Der Beschwerdeführer wußte zu diesem Zeitpunkt nichts von der Anmeldung von 1985 und reichte 1987 eine europäische Patentanmeldung für dieselbe Vorrichtung ein. 1988 erhielt er den europäischen Recherchenbericht, in dem die Anmeldung von 1985 angeführt war, und erlangte auf diese Weise erstmals Kenntnis von dieser früheren Anmeldung.

Der Beschwerdeführer machte daraufhin beim Comptroller des Patentamts des Vereinigten Königreichs nach § 12 PatG 1977 geltend, daß er Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents für die in der Anmeldung von 1985 offenbarte Erfindung habe. Ein Superintending Examiner erließ in Vertretung des Comptroller mit Datum vom 6. März 1990 form- und fristgerecht eine Entscheidung zugunsten des Beschwerdeführers.

Der Beschwerdeführer reichte daraufhin innerhalb von drei Monaten gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung (die "Anmeldung von 1990") für den

question of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC in its decision dated 31 March 1992: the question is concerned with the extent of the remedies which are available to a true inventor (or his successors in title) under Article 61 EPC, in the circumstance that a person other than the true inventor has applied for a European patent.

II. A complete summary of the facts of the case which is before the Legal Board of Appeal is set out in the decision of referral identified above. For the purpose of answering the referred question of law, the relevant facts as set out in that decision may be more briefly summarised as follows:

In 1982 the appellant company was interested in exploiting a device which it had developed, and for this purpose details of the device were disclosed in confidence to a third party. Unknown to the appellant, this third party (the "unlawful applicant") in 1985 filed a European patent application (the "1985 application") in respect of such device, and this application was published later in 1985, but was deemed to be withdrawn in 1986 because no request for examination was filed in due time.

The appellant was at this time unaware of the 1985 application, and filed a European patent application in respect of the same device in 1987. A European search report was drawn up and transmitted to the appellant in 1988, which cited the earlier 1985 application, and thus made the appellant aware of the 1985 application for the first time.

The appellant accordingly referred a question to the Comptroller of the United Kingdom Patent Office under Section 12 of the United Kingdom Patents Act 1977, as to whether he was entitled to the grant of a European patent for the invention which is disclosed in the 1985 application. A Superintending Examiner acting for the Comptroller duly issued a decision dated 6 March 1990, in favour of the appellant.

Within three months, the appellant filed a new European patent application (the "1990 application") in respect of subject-matter disclosed in the 1985 application, pursuant to

dans sa décision en date du 31 mars 1992, soumis à la Grande Chambre de recours, en application de l'article 112(1)a) CBE, une question de droit d'importance fondamentale sur l'étendue des moyens de droit dont dispose le véritable inventeur (ou ses ayants cause) selon l'article 61 CBE, lorsqu'une personne autre que le véritable inventeur a déposé une demande de brevet européen.

II. Les faits de l'affaire en instance devant la Chambre de recours juridique sont exposés de façon exhaustive dans la décision de saisine mentionnée ci-dessus. Aux fins de répondre à la question de droit soumise à la Grande Chambre, les faits pertinents, tels qu'exposés dans cette décision, peuvent être résumés plus brièvement comme suit.

En 1982, le requérant souhaitait exploiter un dispositif qu'il avait développé. A cette fin, des détails du dispositif en question ont été divulgués, à titre confidentiel, à un tiers. Ce dernier (le "demandeur non habilité") a déposé en 1985, à l'insu du requérant, une demande de brevet européen (la "demande de 1985") ayant pour objet ce dispositif. Cette demande a été ensuite publiée en 1985, mais a été réputée retirée en 1986 parce qu'aucune requête en examen n'avait été formulée en temps utile.

Le requérant qui, à l'époque, ignorait l'existence de la demande de 1985 a déposé en 1987 une demande de brevet européen ayant pour objet le même dispositif. Un rapport de recherche européenne, dans lequel la demande antérieure de 1985 était citée, a été rédigé et transmis en 1988 au requérant, lequel a ainsi été informé pour la première fois de l'existence de cette demande.

En conséquence, le requérant a soumis au Comptroller de l'Office des brevets du Royaume-Uni, en application de l'article 12 de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, la question de savoir s'il avait droit à l'obtention d'un brevet européen pour l'invention exposée dans la demande de 1985. Le 6 mars 1990, un Superintending Examiner agissant au nom du Comptroller a dûment rendu une décision en faveur du requérant.

Dans les trois mois, le requérant a déposé, en application de l'article 61(1)b) CBE, une nouvelle demande de brevet (la "demande de 1990") ayant pour objet l'invention divul-

bereits in der Anmeldung von 1985 offenbaren Gegenstand ein. Die Eingangsstelle des Europäischen Patentamts gelangte jedoch in ihrer Entscheidung vom 27. Dezember 1990 zu dem Schluß, daß die Anmeldung von 1990 nicht nach Artikel 61 (1) b) EPÜ bearbeitet werden könne, da zum Zeitpunkt ihrer Einreichung die Anmeldung von 1985 nicht mehr anhängig gewesen sei; dies sei aber Voraussetzung für die Anwendung des Artikels 61 EPÜ.

Die Entscheidung stützt sich in erster Linie auf den Wortlaut des Artikels 61 EPÜ und der dazugehörigen Regeln 13 bis 15 EPÜ; verwiesen wird ferner auf das "vorrangige Anrecht der Öffentlichkeit auf Rechtssicherheit in Patentbelangen" sowie darauf, daß die vorstehenden Bestimmungen dem berechtigten Anmelder die Möglichkeit eröffnen, seine Rechte geltend zu machen, solange eine von einem Nichtberechtigten eingereichte Anmeldung noch anhängig ist.

Diese Entscheidung der Eingangsstelle ficht der Beschwerdeführer nun im vorstehend angesprochenen Verfahren vor der Juristischen Beschwerdekammer an. Diese hat der Großen Beschwerdekammer wiederum 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?"

III. Nach Befassung der Großen Beschwerdekammer hat der Präsident des Europäischen Patentamts gemäß Artikel 11a der Verfahrensordnung bei der Großen Beschwerdekammer den Antrag gestellt, die Kammer möge ihm Gelegenheit geben, sich schriftlich zu der ihr vorliegenden Rechtsfrage zu äußern. Zur Begründung seines Antrags führte er an, daß dieser Fall insofern von Interesse und Bedeutung sei, als es um den als Grundprinzip im europäischen Patentsystem verankerten Schutz der Rechte des rechtmäßigen Erfinders gehe. Die Große Beschwer-

Article 61(1)(b)EPC. The Receiving Section of the European Patent Office issued a decision dated 27 December 1990, however, in which it was held that the 1990 application could not be dealt with under Article 61(1)(b)EPC because the 1985 application was no longer pending at the date of filing of the 1990 application, this, according to the Receiving Section, being a prerequisite for the application of Article 61 EPC.

This decision is based primarily upon a consideration of the wording of Article 61EPC and its associated Rules 13 to 15 EPC: reference is also made to the "predominant concern for the public's legal certainty concerning patent matters", and to the possibility under the above provisions that a lawful applicant may assert his rights while an application by an unlawful applicant is still pending.

The appellant's appeal against the decision of the Receiving Section constitutes the case before the Legal Board of Appeal which is referred to above. The question which has been referred to the Enlarged Board of Appeal by the Legal Board of Appeal is as follows:

"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?"

III. Following the referral of the above question to the Enlarged Board of Appeal, the President of the European Patent Office requested to be given the opportunity to submit comments in writing on the referred question of law to the Enlarged Board of Appeal, pursuant to Article 11a of the Rules of Procedure of the Enlarged Board. The reason given for this request was that the case's interest and importance lies in that it concerns the basic principle of safeguarding the true inventor's rights within the European patent system. In its reply, the Enlarged Board invit-

guée dans la demande de 1985. Toutefois, la section de dépôt de l'Office européen des brevets a rendu, le 27 décembre 1990, une décision dans laquelle elle a estimé que la demande de 1990 ne pouvait pas être traitée suivant les dispositions de l'article 61(1)(b) CBE, parce que la demande de 1985 n'était plus en instance à la date de dépôt de la demande de 1990, ce qui, selon elle, constituait une condition préalable à l'application de l'article 61 CBE.

Cette décision se fonde essentiellement sur le libellé de l'article 61 CBE et des règles 13 et 15 CBE y relatives; mention est également faite de "l'intérêt prédominant concernant la sécurité juridique en matière de brevets" et de la possibilité, pour un demandeur habilité, de faire valoir ses droits en vertu des dispositions ci-dessus, tant qu'une demande déposée par un demandeur non habilité est encore en instance.

Le recours formé par le requérant contre la décision de la section de dépôt fait l'objet de l'affaire mentionnée ci-dessus dont a été saisie la Chambre de recours juridique. La question que celle-ci a soumise à la Grande Chambre de recours s'énonce comme suit:

"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 si 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?"

III. Après que la Grande Chambre de recours a été saisie de la question ci-dessus, le Président de l'Office européen des brevets a demandé que lui soit offerte la possibilité de présenter par écrit ses observations sur la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 11 bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours. Cette demande était motivée par l'intérêt et l'importance de l'affaire, qui réside en ce qu'elle concerne le principe fondamental de la sauvegarde des droits du véritable inventeur au sein du système du bre-

dekammer forderte den Präsidenten daraufhin auf, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob Artikel 61 EPÜ die Rechte des rechtmäßigen Erfinders schützt, wenn ein anderer zuvor widerrechtlich eine europäische Anmeldung eingereicht und diese nach der Veröffentlichung zurückgenommen hat.

IV. Am 5. November 1992 leitete der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer seine Stellungnahme zu, in der er sich der von der Eingangsstelle vertretenen Auslegung des Artikels 61 EPÜ anschloß und auf die "Vorarbeiten" zu Artikel 61 EPÜ verwies.

Der Präsident hat sich der Auslegung der Eingangsstelle vor allem deswegen angeschlossen, weil er die Gefahr sieht, daß durch eine Anwendung des Artikels 61 EPÜ auf Fälle, in denen die Anmeldung eines unberechtigten Anmelders nicht mehr anhängig ist, insofern Rechtsunsicherheit entstünde, als sich Dritte durch die Zurücknahme der Anmeldung möglicherweise zu einer kommerziellen Tätigkeit verleiten ließen, aus der ihnen dann Nachteile erwüchsen, wenn später dem berechtigten Anmelder die Einreichung einer neuen europäischen Anmeldung für denselben Gegenstand mit dem Datum der vom unberechtigten Anmelder eingereichten früheren Anmeldung gestattet würde. Im Rahmen der vom Präsidenten befürworteten Regelung wäre der berechnigte Anmelder daher verpflichtet, seine Interessen zu schützen, indem er sich einen Überblick über alle einschlägigen anhängigen Anmeldungen verschafft, sobald diese nach Artikel 93 EPÜ veröffentlicht werden, um eine anhängige Anmeldung eines Nichtberechtigten für einen ihm zustehenden Gegenstand aufzuspüren; stößt er auf eine solche Anmeldung, müßte er unverzüglich Schritte im Sinne der Regeln 13 und 14 EPÜ unternehmen, um zu verhindern, daß sie zurückgenommen wird oder auf andere Weise untergeht. Der Präsident hat allerdings eingeräumt, daß eine solche Regelung zwangsläufig Ungerechtigkeiten mit sich bringen könnte, etwa wenn dem berechtigten Anmelder eine Erfindung unbemerkt gestohlen und eine vom unberechtigten Anmelder eingereichte europäische Anmeldung dann unmittelbar nach der Veröffentlichung zurückgenommen werde.

ed the President to comment on whether Article 61 EPC safeguards the true inventor's rights in the case where a wrongful applicant has previously filed a European application, and has withdrawn such European application after its publication.

IV. On 5 November 1992 the President of the EPO submitted comments to the Enlarged Board supporting the Receiving Section's interpretation of Article 61 EPC, including references to the "preparatory documents" which preceded the drafting of Article 61 EPC.

The main basis underlying the President's support for the Receiving Section's interpretation of Article 61 EPC is a concern that if Article 61 EPC is applicable even when an application by an unlawful applicant is no longer pending, this will lead to legal uncertainty in the sense that third parties may be misled by such withdrawal into commencing commercial activities which would subsequently be prejudiced if a lawful applicant is later allowed to file a new European application having the same subject-matter and the effective date of the earlier application by the unlawful applicant. According to the system envisaged by the President, a lawful applicant is therefore obliged to protect his interests by maintaining a watch on all relevant pending applications as soon as they are published pursuant to Article 93 EPC, so as to make himself aware of a pending application by an unlawful applicant in respect of subject-matter to which he is entitled, and in the event that he becomes aware of such an application by an unlawful applicant he should take immediate steps under Rules 13 and 14 EPC to prevent the application by the unlawful applicant from being withdrawn or otherwise disposed of. Nevertheless, the President recognised that such a system could inevitably lead to inequitable results: for example, if an invention was stolen from the lawful applicant without his knowledge, and a European application by an unlawful applicant was then withdrawn immediately after its publica-

tion. Dans sa réponse, la Grande Chambre a invité le Président à présenter ses observations sur la question de savoir si l'article 61 CBE protège les droits du véritable inventeur dans le cas où un demandeur non habilité a déposé auparavant une demande européenne et l'a retirée après sa publication.

IV. Le 5 novembre 1992, le Président de l'OEB a présenté à la Grande Chambre ses observations, lesquelles appuient l'interprétation donnée par la section de dépôt de l'article 61 CBE et contiennent des références aux "documents préparatoires" ayant précédé la rédaction de l'article 61 CBE.

La raison principale du soutien apporté par le Président à l'interprétation de l'article 61 CBE donnée par la section de dépôt est la crainte que si l'article 61 CBE était applicable même dans les cas où une demande déposée par un demandeur non habilité n'est plus pendante, il en résulte une incertitude juridique en ce sens que les tiers pourraient être induits en erreur par un tel retrait et entamer des activités industrielles qui seraient ensuite entravées si un demandeur habilité était ultérieurement autorisé à déposer une nouvelle demande européenne ayant le même objet et la date d'effet de la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité. D'après le système envisagé par le Président, un demandeur habilité est donc tenu de protéger ses intérêts en surveillant toutes les demandes pertinentes en instance, dès qu'elles sont publiées conformément à l'article 93 CBE, afin de s'informer de l'existence de toute demande pendante déposée par un demandeur non habilité et portant sur un objet auquel il a droit. Au cas où il apprend l'existence d'une telle demande déposée par un demandeur non habilité, il doit prendre immédiatement les mesures prévues par les règles 13 et 14 CBE afin d'empêcher que la demande déposée par le demandeur non habilité ne soit retirée ou qu'il n'en soit autrement disposé. Toutefois, le Président a reconnu qu'un tel système pourrait inévitablement aboutir à des résultats inéquitables: ceci serait le cas, par exemple, si une invention était dérobée au demandeur habilité, à son insu, et si, ensuite, une demande européenne déposée par un demandeur non habilité était retirée immédiatement après sa publication.

Entscheidungsgründe

1. Die vorgelegte Rechtsfrage betrifft die Auslegung des Artikels 61 (1) EPÜ, der die Verfahrensrechte einer Person, der der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen worden ist, gegenüber dem tatsächlichen Anmelder einer europäischen Patentanmeldung regelt. Artikel 61 EPÜ ist jedoch Teil eines im EPÜ vorgesehenen Rechtssystems zur Klärung eines strittigen Anspruchs auf eine europäische Patentanmeldung und zur Umsetzung der getroffenen Entscheidung. Die Bestimmungen des Artikels 61 EPÜ müssen in diesem Kontext und unter Berücksichtigung des Ziels und Zwecks dieses Systems ausgelegt werden. Daher gilt es zunächst einmal, die Konzeption des Systems und die Stellung, die Artikel 61 EPÜ darin einnimmt, zu prüfen, bevor der genaue Wortlaut dieses Artikels und der zu seiner Durchführung aufgestellten Regeln analysiert wird.

2. Nach Artikel 60 (1) EPÜ steht das Recht auf das europäische Patent dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu. De jure ist somit nur der Erfinder (oder sein Rechtsnachfolger) berechtigt, beim EPA die Erteilung eines europäischen Patents zu beantragen, das vorbehaltlich der Prüfung der Anmeldung auf die Erfüllung der Patentierungs- und sonstigen Erfordernisse des EPÜ auch nur ihm erteilt werden darf. Artikel 58 EPÜ bestimmt jedoch, daß eine europäische Patentanmeldung von jeder natürlichen oder juristischen Person eingereicht werden kann, und in Artikel 60 (3) EPÜ heißt es: "Im Verfahren vor dem EPA gilt der Anmelder als berechtigt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen." De facto kann daher auch eine andere Person als der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger trotz des Rechtsanspruchs des letzteren eine europäische Patentanmeldung für den möglicherweise erfinderischen Gegenstand einreichen, solange der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger selbst noch kein europäisches Patent für diesen Gegenstand angemeldet hat.

3. Im Rahmen des europäischen Patentsystems ist das EPA nicht befugt, über einen Rechtsstreit zu entscheiden, in dem es darum geht, ob ein bestimmter Anmelder einen Rechtsanspruch auf Anmeldung und Erteilung eines europäischen Patents für den Gegenstand einer bestimmten Anmeldung hat. Wie solche Fragen vor der Patenterteilung zu klären sind, regelt das "Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die

Reasons for the Decision

1. The referred question specifically concerns the interpretation of Article 61(1) EPC, which governs the procedural rights of a person who has been adjudged to be entitled to the grant of a European patent, as against the actual applicant in respect of a European patent application. However, Article 61 EPC is part of a system of legal process which is provided under the EPC for determining the right to a European patent application when this is in dispute, and for implementing such a determination. The terms of Article 61 EPC have to be interpreted in this context and in the light of the object and purpose of this system. It is accordingly necessary to consider in the first place the nature of this system and the place of Article 61 EPC within it, before considering the detailed wording of Article 61 EPC and the Rules which are intended to implement it.

2. According to Article 60(1) EPC, the right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. Consequently, as a matter of law, only the inventor (or his successor in title) is entitled to apply to the EPO for the grant of a European patent and, subject to examination of the application for conformity with the patentability and other requirements of the EPC, to be granted a European patent for his invention. However, Article 58 EPC provides that a European patent application may be filed by any legal or natural person and Article 60(3) EPC provides that "For the purposes of proceedings before the EPO, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to a European patent". Consequently, as a matter of fact, a European patent application may actually be filed in respect of potentially inventive subject-matter by a person other than the inventor of such subject-matter or his successor in title, contrary to the legal right of the latter, and before the latter has himself filed a European patent application in respect of such subject-matter.

3. Under the European patent system, the EPO has no power to determine a dispute as to whether or not a particular applicant is legally entitled to apply for and be granted a European patent in respect of the subject-matter of a particular application. Determination of questions of entitlement to the right to the grant of a European patent prior to grant is governed by the "Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Deci-

Motifs de la décision

1. La question soumise à la Grande Chambre porte spécifiquement sur l'interprétation de l'article 61(1) CBE, lequel régit les droits procéduraux d'une personne à qui le droit à l'obtention du brevet européen correspondant à une demande de brevet européen a été reconnu, à l'encontre du demandeur effectif. Toutefois, l'article 61 CBE fait partie d'un système juridique prévu par la CBE afin de déterminer le droit à une demande de brevet européen lorsqu'il est contesté, et de mettre en application une telle décision. Le libellé de l'article 61 CBE doit être interprété dans ce contexte et à la lumière de l'objet ainsi que de la finalité de ce système. Il est donc nécessaire d'examiner en premier lieu la nature dudit système et la place de l'article 61 CBE en son sein, avant d'examiner le libellé détaillé de l'article 61 CBE et des règles destinées à en assurer l'application.

2. Aux termes de l'article 60(1) CBE, le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Par conséquent, en droit, seul l'inventeur (ou son ayant cause) est habilité à demander un brevet européen auprès de l'OEB, sous réserve de l'examen de la demande en vue de vérifier s'il a été satisfait aux conditions requises en matière de brevetabilité ainsi qu'aux autres exigences de la CBE, à obtenir un brevet européen pour son invention. Toutefois, l'article 58 CBE dispose que toute personne physique ou morale peut demander un brevet européen, et l'article 60(3) CBE prévoit que "dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen". Par conséquent, une demande de brevet européen peut, en fait, être déposée pour un objet susceptible d'être reconnu comme étant inventif par une personne autre que l'inventeur ou son ayant cause, en violation des droits de ce dernier et avant qu'il ait lui-même déposé une demande de brevet européen portant sur l'objet en question.

3. Selon le système du brevet européen, l'OEB n'a pas compétence pour régler un différend quant à la question de savoir si un demandeur est habilité ou non par la loi à demander et à obtenir un brevet européen pour l'objet d'une demande particulière. La détermination, avant la délivrance, du droit à l'obtention du brevet européen est régie par le "protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de déci-

Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents" (das "Anerkennungsprotokoll"), das Bestandteil des EPÜ ist. Durch dieses Protokoll wird die Zuständigkeit für Klagen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents den Gerichten der Vertragsstaaten übertragen, eine systematische Regelung für die Bestimmung des nationalen Gerichts getroffen, das im Einzelfall über solche Klagen entscheidet, und die gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen über solche Klagen in den Vertragsstaaten des EPÜ festgeschrieben.

3.1 Nach Artikel 1 (1) des Anerkennungsprotokolls fallen Klagen gegen den Anmelder, mit denen der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents für einen oder mehrere der in der europäischen Patentanmeldung benannten Vertragsstaaten geltend gemacht wird, in die Zuständigkeit der Gerichte der Vertragsstaaten. Der Vertragsstaat, dessen Gerichte für eine bestimmte Klage des angeblich berechtigten Anmelders gegen den tatsächlichen Anmelder einer europäischen Patentanmeldung zuständig sind, wird im Einzelfall nach der Zuständigkeitsregelung in den Artikeln 2 bis 8 des Anerkennungsprotokolls ermittelt. Sie bestimmt jeweils nur die Gerichte eines einzigen Vertragsstaats zum Entscheidungsforum für eine solche Klage.

Wenn ein Gericht in einem Vertragsstaat eine rechtskräftige Entscheidung über den "Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents für einzelne oder alle in der europäischen Patentanmeldung benannten Vertragsstaaten" erlassen hat, wird diese Entscheidung nach Artikel 9(1) des Anerkennungsprotokolls "in den anderen Vertragsstaaten anerkannt, ohne daß es hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf". In Artikel 9 (2) des Anerkennungsprotokolls heißt es weiter: "Die Zuständigkeit des Gerichts, dessen Entscheidung anerkannt werden soll, und die Gesetzmäßigkeit dieser Entscheidung dürfen nicht nachgeprüft werden."

3.2 Nach Artikel 167 (2) EPÜ kann sich ein Vertragsstaat des EPÜ vorbehalten zu bestimmen, daß das Anerkennungsprotokoll für ihn nicht verbindlich sein soll. Gemäß Artikel 167 (3) EPÜ kann ein solcher Vorbehalt nur für einen befristeten Zeitraum wirksam sein. Artikel 1 (3) des Anerkennungsprotokolls bestimmt,

sions in respect of the Right to the grant of a European Patent" (the "Protocol on Recognition"), which is an integral part of the EPC. This Protocol gives the courts of the Contracting States jurisdiction to decide claims to entitlement to the right to the grant of a European patent, provides a system for determining which national court shall decide such claims in individual cases, and requires the mutual recognition of decisions in respect of such claims, within the Contracting States to the EPC.

3.1 Article 1(1) Protocol provides that "The courts of the Contracting States shall ... have jurisdiction to decide claims, against the applicant, to 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". In relation to any particular claim by an alleged lawful applicant against an actual applicant for a European patent, the particular Contracting State whose courts have jurisdiction to decide the claim is determined by the system of jurisdiction set out in Articles 2 to 8 Protocol. For any such claim, this system of jurisdiction designates the courts of one (and only one) Contracting State as the proper forum in which the claim must be decided.

After a court in a Contracting State has given a final decision 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", Article 9(1) Protocol provides that such a decision "shall be recognised without requiring a special procedure in the other Contracting States". Furthermore, Article 9(2) Protocol provides that "The jurisdiction of the court whose decision is to be recognised and the validity of such decision may not be reviewed".

3.2 Under Article 167(2) EPC, a Contracting State to the EPC may reserve the right to provide that it shall not be bound by the Protocol on Recognition. Under Article 167(3) EPC, such a reservation can only have effect for a limited period of time. Article 1(3) Protocol provides that for the purposes of the Protocol, the

sions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen" ("protocole sur la reconnaissance"), qui fait partie intégrante de la CBE. Ce protocole donne compétence aux tribunaux des Etats contractants pour statuer sur les actions visant à faire valoir le droit à l'obtention du brevet européen, il prévoit un système aux fins de déterminer, dans chaque cas particulier, quel est le tribunal national qui doit statuer sur de telles actions, et exige que les décisions rendues en la matière soient mutuellement reconnues dans les Etats parties à la CBE.

3.1 L'article premier, paragraphe 1, du protocole dispose que "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 pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen, la compétence des tribunaux des Etats contractants est déterminée ...". S'agissant de toute action particulière intentée par un prétendu demandeur habilité contre le demandeur effectif d'un brevet européen, l'Etat contractant dont les juridictions ont compétence pour statuer sur l'action est déterminé par les règles de compétence prévues aux articles 2 à 8 du protocole. Pour toute action de ce type, ces règles de compétence désignent les tribunaux d'un (et d'un seul) Etat contractant comme la ou les juridictions compétentes pour trancher le différend.

Après qu'un tribunal d'un Etat contractant a rendu une décision passée en force de chose jugée en ce qui concerne "le droit à l'obtention du brevet européen pour un ou plusieurs Etats désignés dans la demande de brevet européen", l'article 9(1) du protocole dispose qu'une telle décision "est reconnue dans les autres Etats contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure". En outre, l'article 9(2) du protocole dispose qu'"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".

3.2 Aux termes de l'article 167(2) CBE, un Etat contractant de la CBE peut se réserver la faculté de prévoir qu'il n'est pas lié par le protocole sur la reconnaissance. En vertu de l'article 167(3) CBE, une telle réserve ne peut produire ses effets que pour une période de temps limitée. L'article premier, paragraphe 3 du proto-

daß als "Vertragsstaaten" im Sinne des Anerkennungsprotokolls nur die Vertragsstaaten zu verstehen sind, die die Anwendung des Anerkennungsprotokolls nach Artikel 167 EPU nicht ausgeschlossen haben.

3.3 Somit kann über eine Klage auf Zuerkennung des Anspruchs auf Erteilung eines europäischen Patents nach den vorstehend angesprochenen Bestimmungen des Anerkennungsprotokolls nur vor einem Gericht des jeweils zuständigen Vertragsstaats entschieden werden. Dies ist das einzige Forum, wo der berechtigte Anmelder ein Verfahren zur Feststellung seines Anspruchs einleiten kann. Sobald eine rechtskräftige Entscheidung eines solchen nationalen Gerichts zugunsten des berechtigten Anmelders (B) gegen einen unberechtigten Anmelder (A) einer europäischen Patentanmeldung ergangen ist, muß diese Entscheidung in allen anderen durch das Anerkennungsprotokoll gebundenen Vertragsstaaten anerkannt werden. Nach dem Anerkennungsprotokoll tritt die Anerkennung vorbehaltlich seiner Artikel 10 und 11 (2) automatisch und von Rechts wegen ein.

3.4 Wenn ein nationales Gericht des zuständigen Vertragsstaats einen Einzelfall, in dem wegen des Anspruchs auf Erteilung eines europäischen Patents Klage eingelegt wurde, nach dem Anerkennungsprotokoll entscheidet, wendet es im Rahmen seines eigenen Rechtssystems die für die Entscheidung des Falls maßgeblichen nationalen Rechtsvorschriften an, bei denen es sich nicht unbedingt um die nationalen Rechtsvorschriften seines eigenen Staates handeln muß. Ohne die Zuständigkeits- und Anerkennungsregelung des Anerkennungsprotokolls könnte ein einzelner Rechtsstreit darüber, wer Anspruch auf Anmeldung eines europäischen Patents hat, Gegenstand von Verfahren bei mehreren nationalen Gerichten sein und von diesen unterschiedlich entschieden werden. Dann hätte es das EPA im Zusammenhang mit der europäischen Anmeldung, um die es in diesen Verfahren ging, nicht mehr nur mit einem einzigen Anmelder (nämlich dem Berechtigten) zu tun.

Durch die vorstehend umrissenen Bestimmungen des Anerkennungsprotokolls werden solche Schwierigkeiten vermieden. Über eine Klage auf Zuerkennung des Anspruchs auf Erteilung eines europäischen Patents entscheidet ein Gericht eines einzi-

term "Contracting State" refers to a Contracting State which has not excluded application of the Protocol on Recognition under Article 167 EPC.

3.3 Thus, in accordance with the above provisions of the Protocol on Recognition, a claim to the right to the grant of a European patent can only be decided before a court of the appropriate Contracting State; this is the only forum in which a lawful applicant may commence proceedings to establish his right. Furthermore, when such a claim has been decided in a final decision of such a national court in favour of a lawful applicant (B) and against an unlawful applicant (A) for a European patent application, that decision has to be recognised in all the other Contracting States which are bound by the Protocol. Under the Protocol on Recognition, subject to Articles 10 and 11(2) thereof, recognition is automatic and as of right.

3.4 When a national court of the appropriate Contracting State decides an individual case concerning a claim to entitlement to the grant of a European patent under the Protocol on Recognition, it will apply the particular national law which governs determination of the case, which may or may not be its own national law, within the framework of its own legal system. Without the system of jurisdiction and recognition provided by the Protocol on Recognition, an individual case concerning a dispute as to who has the right to apply for a European patent could be the subject of proceedings in more than one national court, and could be decided differently in different national courts. It would then be impossible for the EPO to deal with one applicant (i.e. the lawful applicant) in respect of the European application which is the subject of such proceedings.

The above provisions of the Protocol on Recognition avoid such difficulties. A claim to the entitlement to the grant of a European patent is decided by a court of just one Contracting State, and whatever the result in that court, its decision is recognised in all

cole dispose qu'au sens du présent protocole, on entend par "Etats contractants" ceux des Etats parties à la convention qui n'ont pas exclu l'application du protocole sur la reconnaissance en vertu de l'article 167 CBE.

3.3 Par conséquent, conformément aux dispositions susmentionnées du protocole sur la reconnaissance, seul un tribunal de l'Etat contractant approprié peut statuer sur une action visant à faire valoir le droit à l'obtention du brevet européen; c'est la seule juridiction devant laquelle un demandeur habilité peut engager une action afin de faire constater son droit. En outre, lorsqu'un tel tribunal national a statué sur une action de ce type dans une décision passée en force de chose jugée en faveur d'un demandeur habilité (B) et à l'encontre d'un demandeur non habilité (A) en ce qui concerne une demande de brevet européen, cette décision doit être reconnue dans tous les autres Etats contractants qui sont liés par le protocole. En vertu du protocole sur la reconnaissance et sous réserve de ses articles 10 et 11(2), la reconnaissance est automatique et de droit.

3.4 Lorsqu'une juridiction nationale de l'Etat contractant approprié statue sur une affaire individuelle concernant une action en revendication du droit à l'obtention du brevet européen conformément au protocole sur la reconnaissance, elle applique le droit national particulier qui régit le règlement de l'affaire, ce droit pouvant ou non être son propre droit national, dans le cadre de son propre système juridique. En l'absence des règles de compétence et de reconnaissance prévues par le protocole sur la reconnaissance, une affaire individuelle portant sur un différend quant à la personne habilitée à demander un brevet européen pourrait faire l'objet d'une procédure devant plusieurs juridictions nationales et pourrait être tranchée différemment selon les juridictions. L'OEB se verrait alors dans l'impossibilité de traiter avec un seul demandeur (le demandeur habilité) en ce qui concerne la demande européenne faisant l'objet d'une telle procédure.

Les dispositions du protocole sur la reconnaissance mentionnées ci-dessus évitent de telles difficultés. Une action en revendication du droit à l'obtention du brevet européen est tranchée par une juridiction d'un seul Etat contractant et, quelle qu'en

gen Vertragsstaats, dessen Entscheidung, wie immer sie ausfällt, in allen anderen durch das Anerkennungsprotokoll gebundenen Vertragsstaaten anerkannt wird. Diese im Anerkennungsprotokoll getroffene Zuständigkeitsregelung findet ihre Entsprechung in Artikel 61 EPÜ, der dafür sorgt, daß die Entscheidung, zu der das zuständige nationale Gericht in einem Rechtsstreit über den in Artikel 60 (1) EPÜ verankerten Rechtsanspruch gelangt ist, für die Zwecke des Erteilungsverfahrens vor dem EPA um- und durchgesetzt werden kann. Sobald der berechtigte Anmelder (B) vor dem EPA nach Artikel 61 EPÜ ein neues Verfahren eingeleitet hat, ist für das EPA in diesem neuen Verfahren der berechtigte und nicht mehr der unberechtigte Anmelder (A) der Ansprechpartner.

4. Damit kommt die Kammer zu dem konkreten Auslegungsproblem, das der zu klärenden Rechtsfrage zugrunde liegt; es geht dabei um den Fall, daß die von einem Nichtberechtigten eingereichte frühere europäische Anmeldung zu dem Zeitpunkt, zu dem der berechtigte Anmelder gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung einreicht, nicht mehr beim EPA anhängig ist (weil sie zurückgenommen oder zurückgewiesen wurde oder als zurückgenommen gilt). Die frühere Anmeldung kann erloschen sein, bevor oder nachdem der rechtmäßige Anmelder ein Verfahren vor einem nationalen Gericht eingeleitet hat, um seinen Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents geltend zu machen.

Die vorgelegte Rechtsfrage geht davon aus, daß "durch rechtskräftige Entscheidung eines nationalen Gerichts der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents einer anderen Person als dem Anmelder zugesprochen worden ist" und betrifft einen Fall, in dem die frühere Anmeldung als zurückgenommen galt und daher beim EPA nicht mehr anhängig war, als der berechtigte Anmelder das Verfahren vor einem nationalen Gericht einleitete, das dann mit einer rechtskräftigen Entscheidung zu seinen Gunsten endete.

In einem solchen Fall stellt sich, wenn Artikel 61 EPÜ zur Anwendung kommen soll, die Frage, ob eine solche rechtskräftige Entscheidung eine Entscheidung im Sinne des Artikels 61 (1) EPÜ und insbesondere eine Entscheidung ist, die "aufgrund des Anerkennungsprotokolls anzuerkennen ist", auch wenn das Verfahren, das zu ihr führte, zu einem Zeitpunkt

the other Contracting States which are bound by the Protocol. This system of jurisdiction set out in the Protocol has its counterpart in Article 61 EPC, by which a dispute concerning the legal right provided by Article 60(1) EPC, having been decided by the appropriate national court, can be implemented and enforced for the purpose of the granting procedure before the EPO. Following the initiation by the lawful applicant (B) of a new procedure before the EPO in accordance with Article 61 EPC, the EPO is required to deal thereafter in such new procedure with the lawful applicant (B) in place of the unlawful applicant (A).

4. Turning now to the particular problem of interpretation which underlies the referred question of law, this concerns a situation where the earlier European patent application which was filed by an unlawful applicant is no longer pending before the EPO (because it has been withdrawn, deemed to be withdrawn, or refused) when the lawful applicant files a new application for a European patent pursuant to Article 61(1)(b) EPC. The earlier application may have ceased to be pending either before or after the lawful applicant commenced proceedings before a national court claiming his right to the grant of a European patent.

The referred question of law assumes that "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 is concerned with the case where the earlier application was not pending before the EPO (because it had been deemed to be withdrawn) when the lawful applicant commenced the proceedings before a national court which led to the final decision.

In such a case, if Article 61 EPC is to be applicable, the question arises as to whether such final decision is a decision within the meaning of Article 61(1) EPC: in particular, is such final decision a decision which "has to be recognised on the basis of the Protocol on Recognition", having regard to the fact that the proceedings which led to the final decision

soit l'issue, la décision de cette juridiction est reconnue dans tous les autres Etats contractants liés par le protocole. Ces règles de compétence prévues dans le protocole trouvent leur contre-partie à l'article 61 CBE, en vertu duquel la décision rendue par la juridiction nationale compétente pour trancher un différend portant sur le droit défini à l'article 60(1) CBE peut être appliquée et exécutée aux fins de la procédure de délivrance devant l'OEB. Après que le demandeur habilité (B) a engagé une nouvelle procédure devant l'OEB conformément à l'article 61 CBE, l'OEB doit traiter, dans cette nouvelle procédure, avec le demandeur habilité (B) au lieu et place du demandeur non habilité (A).

4. Pour ce qui est maintenant du problème particulier d'interprétation sous-jacent à la question de droit soumise à la Grande Chambre, celui-ci concerne la situation qui existe lorsque la demande de brevet européen antérieure déposée par un demandeur non habilité n'est plus en instance devant l'OEB (parce qu'elle a été retirée, qu'elle est réputée retirée ou qu'elle a été rejetée) au moment où le demandeur habilité dépose une nouvelle demande de brevet européen conformément à l'article 61(1)(b) CBE. La demande antérieure peut avoir cessé d'être en instance soit avant que le demandeur ait introduit une procédure devant un tribunal national afin de faire valoir son droit à l'obtention d'un brevet européen, soit après.

La question de droit posée suppose qu'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 porte sur le cas où la demande antérieure n'était pas en instance devant l'OEB (parce qu'elle avait été réputée retirée) lorsque le demandeur habilité a engagé devant un tribunal national une procédure ayant donné lieu à la décision passée en force de chose jugée.

Dans un tel cas, si l'article 61 CBE doit s'appliquer, la question se pose de savoir si une telle décision passée en force de chose jugée est une décision au sens de l'article 61(1) CBE et, en particulier, si elle "doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance", eu égard au fait que la procédure ayant conduit à la décision passée en force de chose

eingeleitet wurde, da beim EPA keine Anmeldung mehr anhängig war.

4.1 Nach Artikel 1 (1) des Anerkennungsprotokolls sind für Klagen "gegen den Anmelder" einer europäischen Patentanmeldung, mit denen der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents geltend gemacht wird, die nationalen Gerichte zuständig. In seiner Stellungnahme zugunsten der Entscheidung der Eingangsstelle vertrat der Präsident die Ansicht, daß die Worte "gegen den Anmelder" in Artikel 1 (1) des Anerkennungsprotokolls im Sinne eines noch existenten Anmelders zu verstehen seien, den es nur im Falle einer anhängigen Anmeldung geben könne, so daß das Anerkennungsprotokoll nicht zur Anwendung komme, wenn die frühere Anmeldung des Nichtberechtigten nicht mehr anhängig sei.

4.2 Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer schließt der Wortlaut des Artikels 1 (1) des Anerkennungsprotokolls als Ganzes gelesen die Zuständigkeit der nationalen Gerichte in Fällen, in denen die frühere Anmeldung des unberechtigten Anmelders nicht mehr anhängig ist, keineswegs aus, sondern ist durchaus geeignet, alle Fälle abzudecken, in denen eine frühere europäische Anmeldung von einem Nichtberechtigten eingereicht worden ist, wobei es keine Rolle spielt, ob sie noch anhängig ist.

4.3 Wenn das Anerkennungsprotokoll den nationalen Gerichten in Fällen, in denen die frühere Anmeldung eines unberechtigten Anmelders nicht mehr anhängig ist, die Zuständigkeit abspräche, hätte es ein solcher unberechtigter Anmelder de facto selbst in der Hand, die gegen ihn gerichtete Klage des berechtigten Anmelders der Zuständigkeit der nationalen Gerichte zu entziehen. Durch Zurücknahme seiner eigenen Anmeldung nach der Veröffentlichung könnte er den berechtigten Anmelder daran hindern, europäischen Patentschutz für seine Erfindung zu erlangen, und sich selbst auf diese Weise Handlungsfreiheit für die Nutzung der Erfindung verschaffen, die er sich widerrechtlich angeeignet hat. Bei einer solchen Auslegung des Anerkennungsprotokolls würde das im Anerkennungsprotokoll verankerte Rechtssystem eine derartige Manipulation des unrechtmäßigen Anmelders geradezu herausfordern. Die Große Beschwerde-

were commenced at a time when there was no longer a pending application before the EPO?

4.1 Article 1(1) Protocol gives jurisdiction to such national courts to decide claims to the right to the grant of a European patent "against the applicant" in respect of a European patent application. In his comments in support of the Receiving Section's decision, the President has suggested that the words "against the applicant" in Article 1(1) Protocol should be interpreted as referring to an existing applicant, and therefore require the existence of a pending application, and that the Protocol on Recognition does not apply to a case where the unlawful applicant's earlier application is no longer pending.

4.2 In the Enlarged Board's view, the wording of Article 1(1) Protocol when read as a whole, does not exclude the jurisdiction of national courts in a case where the unlawful applicant's earlier application is no longer pending, but is apt to cover any case where an earlier European patent application has been filed by an unlawful applicant, whether or not such application is still pending.

4.3 In fact, if the jurisdiction of national courts was excluded under the Protocol on Recognition in cases where an unlawful applicant's earlier application was no longer pending, this would lead to a situation where such an unlawful applicant could himself control the exclusion from such jurisdiction of the lawful applicant's claim against him. By withdrawing his own application after its publication, an unlawful applicant could prevent the lawful applicant from obtaining European patent protection for his invention, and could thus ensure his own freedom to use the invention which he misappropriated. If the Protocol on Recognition were so interpreted, the legal system under the Protocol would effectively invite such manipulation by an unlawful applicant. In the Enlarged Board's view, such a legal situation would be unreasonable and unacceptable, and the condoning of such manipulation cannot have been intended under the Protocol on

jugée a été engagée à une date à laquelle il n'y avait plus de demande en instance devant l'OEB.

4.1 L'article premier, paragraphe 1 du protocole donne compétence à de tels tribunaux nationaux pour statuer sur des actions visant à faire valoir le droit à l'obtention du brevet européen "contre le titulaire d'une demande de brevet européen". Dans ses observations à l'appui de la décision rendue par la section de dépôt, le Président a suggéré que les termes "contre le titulaire d'une demande de brevet européen" figurant à l'article premier, paragraphe 1 du protocole devraient être interprétés comme se référant à un demandeur existant, ce qui exige donc qu'une demande soit en instance, et que le protocole sur la reconnaissance ne s'applique pas aux cas où la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité n'est plus en instance.

4.2 De l'avis de la Grande Chambre, le libellé de l'article premier, paragraphe 1 du protocole, considéré dans son ensemble, n'exclut pas de la compétence des tribunaux nationaux les cas où la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité n'est plus en instance, mais peut couvrir tous les cas où une demande de brevet européen antérieure a été déposée par un demandeur non habilité, que cette demande soit encore en instance ou non.

4.3 En fait, si la compétence des tribunaux nationaux était exclue en vertu du protocole sur la reconnaissance lorsque la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité n'est plus en instance, il en résulterait une situation dans laquelle un demandeur non habilité pourrait lui-même faire en sorte que l'action intentée contre lui par le demandeur habilité soit exclue d'une telle compétence. En retirant sa propre demande après la publication de celle-ci, un demandeur non habilité pourrait empêcher le demandeur habilité d'obtenir une protection par brevet européen pour son invention et ainsi s'assurer la possibilité d'exploiter en toute liberté l'invention qu'il a usurpée. Si le protocole sur la reconnaissance était interprété de cette façon, le système juridique qu'il prévoit inciterait effectivement un demandeur non habilité à user de tels procédés. De l'avis de la Grande Chambre, cette situation juridique ne serait ni raisonnable, ni acceptable,

kammer ist der Meinung, daß diese Rechtslage vernunftwidrig und untragbar wäre und die Duldung einer solchen Manipulation bei der Abfassung des Anerkennungsprotokolls nicht gewollt gewesen sein kann.

4.4 Ist die veröffentlichte frühere Anmeldung des unberechtigten Anmelders nicht mehr anhängig, wenn vor einem nationalen Gericht Klage auf Zuerkennung des Anspruchs auf Erteilung eines europäischen Patents eingelegt wird, so besteht die Möglichkeit, daß die gerichtliche Feststellung des Anspruchs des berechtigten Anmelders auf die Erteilung Dritte ins Unrecht setzt, die den Gegenstand der früheren Anmeldung in der Annahme, er sei gemeinfrei und könne somit nicht Gegenstand eines europäischen Patents sein, kommerziell zu nutzen begonnen haben. Diese Möglichkeit einer Beeinträchtigung Dritter wird im allgemeinen um so größer, je mehr Zeit zwischen dem Untergang der früheren Anmeldung und der Entscheidung liegt, mit der ein nationales Gericht dem berechtigten Anmelder das Recht auf Erteilung zuspricht.

Inwieweit nationale Gerichte bei der Entscheidung über eine Klage gemäß Artikel 1(1) des Anerkennungsprotokolls in Fällen, in denen die frühere Anmeldung bereits erloschen ist, einen etwaigen Verzug des berechtigten Anmelders bei der Einleitung und Abwicklung des Verfahrens zur Feststellung seines Anspruchs und die Möglichkeit einer Beeinträchtigung Dritter berücksichtigen, bleibt den Gerichten selbst überlassen.

5. Wie unter Nummer 3.4 erwähnt, kann der berechtigte Anmelder, dem ein nationales Gericht in einer rechtskräftigen Entscheidung den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zuerkannt hat, nach Artikel 61 EPÜ beim EPA im eigenen Namen ein Verfahren einleiten.

Die Bestimmungen des Artikels 61 EPÜ müssen eindeutig so ausgelegt werden, daß sie im Einklang mit der unter den Nummern 3 bis 3.4 erörterten Zuständigkeitsregelung stehen und ihrer Zielsetzung gerecht werden. Diese Regelung, der zufolge die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents den nationalen Gerichten der Vertragsstaaten obliegt, gewährleistet in Verbindung mit den Bestimmungen des Artikels 61 EPÜ und den zu ihrer

Recognition.

4.4 In a case where the unlawful applicant's earlier application has been published, and is no longer pending at the time when a claim to the right to the grant of a European patent is made to a national court, the establishment of the lawful applicant's right to the grant may potentially prejudice third parties who have commenced commercial activities involving the subject-matter of the earlier application on the assumption that such subject-matter is in the public domain and cannot therefore be the subject of a European patent. In general, the longer the interval between the time when the earlier application ceases to be pending and the time when the lawful applicant's right is established by a national court, the greater the possibility of such third party prejudice.

The extent to which a national court, when deciding upon a claim under Article 1(1) Protocol in a case where the earlier application is no longer pending, should take into account any delay by the lawful applicant in commencing and prosecuting proceedings to establish his right and the possibility of consequent third party prejudice, is a matter to be considered by national courts.

5. As mentioned in paragraph 3.4 above, Article 61 EPC enables a lawful applicant who has established his right to the grant of a European patent in a final decision of a national court to initiate proceedings before the EPO in his own name.

The provisions of Article 61 EPC must clearly be interpreted so as to be consistent with and to fulfil the objectives of the system of jurisdiction described in paragraphs 3 to 3.4 above, which gives the national courts of the Contracting States competence to decide disputes as to the right to the grant of a European patent. This system of jurisdiction, in combination with the provisions of Article 61 EPC and the Rules which are intended to implement it, provides a co-ordinated legal process

et le protocole sur la reconnaissance ne saurait avoir été conçu de façon à encourager de tels procédés.

4.4 Dans le cas où la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité a été publiée et n'est plus en instance au moment où une action visant à faire valoir le droit à l'obtention du brevet européen est intentée devant un tribunal national, le fait de reconnaître au demandeur habilité le droit à l'obtention du brevet peut éventuellement porter préjudice aux tiers qui ont entamé des activités industrielles faisant usage de l'objet de la demande antérieure, en ayant cru que cet objet relevait du domaine public et ne pouvait donc pas être protégé par un brevet européen. En règle générale, plus l'intervalle de temps s'écoulant entre la date à laquelle la demande antérieure cesse d'être en instance et la date à laquelle le droit du demandeur habilité est reconnu par un tribunal national est long, plus le risque est grand qu'un tel préjudice soit causé à un tiers.

La mesure dans laquelle un tribunal national, statuant sur une action selon l'article premier, paragraphe 1 du protocole dans une affaire où la demande antérieure n'est plus en instance, devrait tenir compte d'un retard dans l'engagement et la poursuite, par le demandeur habilité, d'une procédure en vue de faire constater son droit, ainsi que de l'éventuel préjudice en résultant pour un tiers, relève de la compétence des tribunaux nationaux.

5. Comme indiqué au point 3.4 supra, l'article 61 CBE permet à un demandeur habilité, à qui le droit à l'obtention du brevet européen a été reconnu dans une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national, d'engager en son propre nom une procédure devant l'OEB.

Les dispositions de l'article 61 CBE doivent être clairement interprétées, de façon à être conformes aux règles de compétence décrites aux points 3 et 3.4 supra, lesquelles donnent aux tribunaux nationaux des Etats contractants compétence pour trancher les différends portant sur le droit à l'obtention du brevet européen, et à en réaliser les objectifs. Combinées aux dispositions de l'article 61 CBE et aux règles destinées à en assurer l'exécution, ces règles de compétence constituent un système

Ausführung aufgestellten Regeln einen koordinierten Rechtszug, wenn es gilt, in Fällen, in denen ein unberechtigter Anmelder unter Mißachtung der in Artikel 60 (1) EPÜ verankerten Rechtsansprüche des Erfinders oder seines Rechtsnachfolgers ein europäisches Patent angemeldet hat, für Abhilfe zu sorgen. Es liefe diesem Rechtszug zuwider, wenn der berechtigte Anmelder, dem das nach dem Anerkennungsprotokoll zuständige nationale Gericht in einer rechtskräftigen Entscheidung den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen hat, danach das zentralisierte Verfahren gemäß Artikel 61 (1) EPÜ nicht in Anspruch nehmen könnte.

5.1 Nach Artikel 61 (1) EPÜ kann der rechtmäßige Anmelder ("eine in Artikel 60 Absatz 1 genannte Person, die nicht der Anmelder ist") innerhalb von drei Monaten nach einer solchen rechtskräftigen Entscheidung des zuständigen nationalen Gerichts, "sofern das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist", im Hinblick auf die frühere Anmeldung des Nichtberechtigten

"a) die europäische Patentanmeldung an Stelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen,

b) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen oder

c) beantragen, daß die Anmeldung zurückgewiesen wird."

5.2 Im folgenden wird dargelegt, weshalb die Anwendung des Artikels 61 EPÜ bei richtiger Auslegung seines Wortlauts in Fällen nicht ausgeschlossen ist, in denen die frühere Anmeldung des unberechtigten Anmelders bereits untergegangen ist, wenn der berechtigte Anmelder nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue Anmeldung einreicht.

5.3 Die Argumentation, die unter Nummer 4.2 im Zusammenhang mit dem Anerkennungsprotokoll entwickelt wurde, gilt gleichermaßen für den in Artikel 61 (1) EPÜ enthaltenen Verweis auf den "Anmelder", der nicht zwangsläufig so zu verstehen ist, daß ein noch existenter Anmelder und damit eine anhängige Anmeldung Voraussetzung für die Anwendung des Artikels 61 EPÜ wären.

Auch der Konditionalsatz "sofern das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist" in Artikel 61 (1) EPÜ, der

for granting the appropriate remedy, in a case where an unlawful applicant has applied for a European patent contrary to the legal rights of the inventor or his successors in title which are set out in Article 60(1) EPC. It would be contrary to such legal process if a lawful applicant who has established his right to the grant of a European patent in a final decision by the appropriate national court in accordance with the Protocol on Recognition, was thereafter excluded from using the centralised procedure of Article 61(1) EPC.

5.1 According to Article 61(1) EPC, the lawful applicant (being "a person referred to in Article 60(1) EPC other than the applicant") may, within the three-month time limit following such a final decision by the appropriate national court and "provided that the European patent has not yet been granted", with reference to the unlawful applicant's earlier application,

"(a) prosecute the application as his own application in place of the applicant,

(b) file a new European patent application in respect of the same invention, or

(c) request that the application be refused."

5.2 For the reasons which are set out below, the wording of Article 61 EPC does not on its proper interpretation exclude its application to cases where the unlawful applicant's earlier application is no longer pending when the lawful applicant files a new application pursuant to Article 61(1)(b) EPC.

5.3 For the same reason as set out in paragraph 4.2 above in connection with the Protocol on Recognition, the reference in Article 61(1) EPC to "the applicant" does not necessarily imply that, for Article 61 EPC to be applicable, there must be an existing applicant and therefore a pending application.

Furthermore, the phrase in Article 61(1) EPC "provided that the European patent has not yet been grant-

juridique coordonné, destiné à fournir les moyens de droit appropriés dans le cas où un demandeur non habilité a déposé une demande de brevet européen en violation des droits de l'inventeur, ou de ses ayants cause, définis à l'article 60(1) CBE. Il serait contraire à un tel système juridique d'interdire à un demandeur habilité, à qui le droit à l'obtention du brevet européen a été reconnu dans une décision passée en force de chose jugée, rendue par le tribunal national compétent, conformément au protocole sur la reconnaissance, d'utiliser ensuite la procédure centralisée prévue à l'article 61(1) CBE.

5.1 Conformément à l'article 61(1) CBE, le demandeur habilité (étant "une personne visée à l'article 60(1) CBE autre que le demandeur") peut, dans le délai de trois mois suivant le prononcé d'une décision passée en force de chose jugée par le tribunal national compétent, et "à condition que le brevet n'ait pas encore été délivré", en référence à la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité:

"a) poursuivre, au lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte,

b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou

c) demander le rejet de la demande."

5.2 Pour les motifs exposés ci-après, le libellé de l'article 61 CBE n'exclut pas, si on l'interprète correctement, son application aux cas où la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité n'est plus en instance lorsque le demandeur habilité dépose une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)(b) CBE.

5.3 Pour la même raison qu'au point 4.2 supra, prise ensemble avec le protocole sur la reconnaissance, la référence au "demandeur" figurant à l'article 61(1) CBE n'implique pas nécessairement qu'il doive exister un demandeur et, par conséquent, une demande en instance pour que l'article 61(1) CBE soit applicable.

De plus, le membre de phrase à l'article 61(1) CBE "à condition que le brevet européen n'ait pas encore été

eine Vorbedingung für die Anwendung des Artikels 61 EPÜ darstellt, bedeutet nicht unbedingt, daß die Anmeldung noch anhängig sein muß. Dieser Satz ist wohl vielmehr so auszulegen, daß Artikel 61 EPÜ nur dann anwendbar ist, wenn mit einer rechtskräftigen Entscheidung ein Rechtsstreit über den Anspruch auf eine europäische Anmeldung - im Gegensatz zu einem erteilten europäischen Patent - beendet wird. Diese Auslegung wird durch die Aussage der Buchstaben a bis c des Artikels 61 (1) EPÜ bestätigt, die sicherstellen, daß das EPA nach den entsprechenden Schritten des berechtigten Anmelders den Verfahrensabschnitt vor Erlaß einer Entscheidung auf Erteilung eines Patents oder auf Zurückweisung der Anmeldung bis hin zur Entscheidung selbst kontrolliert.

Der Wortlaut des Artikels 61 (1) EPÜ als Ganzes enthält somit nichts, was besagen würde, daß noch eine Anmeldung anhängig sein muß, wenn der berechtigte Anmelder nach Artikel 61 (1) b) EPÜ tätig wird.

5.4 In Artikel 61 (2) EPÜ heißt es dann, daß Artikel 76 (1) EPÜ (der europäische Teilanmeldungen betrifft) auf eine vom berechtigten Anmelder nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eingereichte neue europäische Anmeldung entsprechend anzuwenden ist. Demgemäß gilt die neue Anmeldung, die auf die frühere Anmeldung des Nichtberechtigten folgt, "als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht", sofern sie nur für einen Gegenstand eingereicht wird, "der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht". Aus dieser Bestimmung folgt, daß der Inhalt der früheren Anmeldung nicht zu dem für die neue Anmeldung maßgeblichen Stand der Technik gemäß Artikel 54(1) EPÜ zählt, solange die neue Anmeldung keinen über die frühere Anmeldung hinausgehenden Gegenstand aufweist.

Somit schreibt auch Artikel 76 (1) EPÜ nicht vor, daß zum Zeitpunkt der Einreichung einer neuen Anmeldung durch den Berechtigten gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ noch eine Anmeldung anhängig sein muß.

5.5 An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß sich der Verweis in Artikel 61 (2) EPÜ nur auf

ed", which in fact constitutes a precondition for the applicability of Article 61 EPC, does not necessarily require that the application must still be pending. On the contrary, this phrase can fairly be interpreted as indicating that Article 61 EPC is only applicable in the case of a final decision which terminates a dispute concerning entitlement to a European patent application and is not applicable in the case of a dispute concerning entitlement to a granted European patent. This interpretation is confirmed by the contents of subparagraphs (a) to (c) of Article 61(1) EPC, which ensure that the EPO controls the stage before and including the making of a decision on the grant or refusal of the application, following appropriate action by the lawful applicant.

Thus there is nothing in the wording of Article 61(1) EPC, when read as a whole, which requires the existence of a pending application at the time when a lawful applicant takes action pursuant to Article 61(1)(b) EPC.

5.4 As to Article 61(2) EPC, this provides that when a lawful applicant files a new European patent application pursuant to Article 61(1)(b) EPC, Article 76(1) EPC (which is concerned with European divisional applications) shall apply *mutatis mutandis* to the new application. That is, in particular, provided that the new application is filed "only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed", the new application "shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall have the benefit of any right of priority" of the earlier application by the unlawful applicant. It follows from this provision that, provided that the new application does not contain added subject-matter with respect to the earlier application, the content of the earlier application does not form part of the state of the art under Article 54(1) EPC with respect to the new application.

There is therefore nothing in Article 76(1) EPC which requires the existence of a pending application at the time when a lawful applicant files a new application pursuant to Article 61(1)(b) EPC.

5.5 It is to be noted that Article 61(2) EPC only refers to paragraph 1 of Article 76 EPC, so that this reference

délivré", qui constitue en fait une condition préalable à l'applicabilité de l'article 61 CBE, n'exige pas forcément que la demande soit toujours en instance. Au contraire, ce membre de phrase peut raisonnablement être interprété comme indiquant que l'article 61 CBE est uniquement applicable dans le cas d'une décision passée en force de chose jugée qui met fin à un différend portant sur le droit à une demande de brevet européen, et non pas dans le cas d'un différend portant sur le droit à un brevet européen délivré. Cette interprétation est confirmée par la teneur des alinéas a), b) et c) de l'article 61(1) CBE, qui garantissent que l'OEB contrôle la phase qui précède et comprend le prononcé d'une décision de délivrance ou de rejet de la demande, à la suite des démarches appropriées exécutées par le demandeur habilité.

Par conséquent, rien dans le libellé de l'article 61(1) CBE, considéré dans son ensemble, n'exige qu'une demande soit en instance au moment où un demandeur habilité agit en vertu de l'article 61(1)(b) CBE.

5.4 L'article 61(2) CBE quant à lui prévoit que, lorsqu'un demandeur habilité dépose une nouvelle demande de brevet européen en vertu des dispositions de l'article 61(1) CBE, l'article 76(1) CBE (qui porte sur les demandes divisionnaires européennes) est applicable *mutatis mutandis* à la nouvelle demande. Cela signifie, en particulier, qu'à condition que la nouvelle demande ne soit déposée que "pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée", elle sera "considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficiera du droit de priorité" de la demande initiale déposée par le demandeur non habilité. Il ressort de cette disposition que si la nouvelle demande ne contient pas d'éléments ajoutés par rapport à la demande initiale, le contenu de cette dernière n'est pas compris dans l'état de la technique conformément à l'article 54(1) CBE en ce qui concerne la nouvelle demande.

Par conséquent, rien dans l'article 76(1) CBE n'exige qu'une demande soit en instance au moment où un demandeur habilité dépose une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)(b) CBE.

5.5 Il convient de noter que l'article 61(2) CBE fait uniquement référence au paragraphe 1 de l'article 76 CBE,

Absatz 1 des Artikels 76 EPÜ bezieht und somit eng begrenzt ist.

Artikel 61 (2) EPÜ verweist insbesondere nicht auf Artikel 76 (2) EPÜ, wonach in einer europäischen Teilanmeldung "nur Vertragsstaaten benannt werden (dürfen), die in der früheren Anmeldung benannt worden sind".

Das Fehlen eines Verweises auf Artikel 76 (2) EPÜ dürfte seinen Grund darin haben, daß der berechnete Anmelder, der nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue Anmeldung einreicht, darin nur diejenigen in der (früheren) europäischen Anmeldung benannten Vertragsstaaten benennen kann, "in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist oder aufgrund des diesem Übereinkommen beigefügten Anerkennungsprotokolls anzuerkennen ist" (s. Art. 61 (1) EPÜ). Das ist aber eine ganz andere Überlegung.

Ebensowenig wird in Artikel 61 (2) EPÜ auf Artikel 76(3) EPÜ Bezug genommen, der das Verfahren bei der Einreichung einer Teilanmeldung nach Artikel 76 (1) EPÜ, die für eine solche Anmeldung geltenden besonderen Erfordernisse und die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr, der Recherchegebühr und der Benennungsgebühren betrifft und diesbezüglich auf die Ausführungsordnung verweist.

Auch hier scheint es einen triftigen Grund zu geben, weshalb in Artikel 61 (2) EPÜ eine Bezugnahme auf Artikel 76 (3) EPÜ fehlt: Artikel 61 (3) EPÜ enthält nämlich selbst entsprechende Bestimmungen darüber, wie vorzugehen ist, wenn der berechnete Anmelder nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue Anmeldung einreicht, und stellt auf diese Weise klar, daß die Vorschriften des Artikels 76 (3) EPÜ auf eine solche neue Anmeldung nach Artikel 61 (1) b) EPÜ nicht anwendbar sind.

5.6 Auch Artikel 61 (3) EPÜ verweist bezüglich des Verfahrens, der besonderen Erfordernisse und der Frist zur Zahlung der vorgeschriebenen Gebühren für eine nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eingereichte neue Anmeldung auf die Ausführungsordnung.

Die Ausführungsvorschriften zum zweiten Teil des EPÜ (Artikel 52 bis 74) sind in den Regeln 13 bis 23, diejenigen zum dritten Teil (Artikel 75

is of very limited scope.

In particular, Article 61(2) EPC does not refer to Article 76(2) EPC, which requires that a European divisional application "shall not designate Contracting States which were not designated in the earlier application".

There appears to be a good reason for this lack of reference to Article 76(2) EPC, in that a lawful applicant who files a new application pursuant to Article 61(1)(b) EPC may designate in his new application only those Contracting States designated in the (earlier) European patent application "in which the decision has been taken or recognised, or has to be recognised on the basis of the Protocol on Recognition annexed to the Convention" (see Article 61(1) EPC). This is clearly a different consideration.

Furthermore, Article 61(2) EPC does not refer to Article 76(3) EPC, which concerns the procedure to be followed when filing a divisional application under Article 76(1) EPC, the special conditions applying to such a divisional application, and the time limit for paying the filing, search and designation fees on such a divisional application and which refers to the Implementing Regulations in this connection.

There appears to be a good reason for not finding a reference to Article 76(3) EPC in Article 61(2) EPC, in that Article 61(3) EPC itself contains equivalent provisions governing the procedure to be followed when a lawful applicant files a new application under Article 61(1)(b) EPC, and therefore makes it plain that the provisions of Article 76(3) EPC are not applicable to such a new application under Article 61(1)(b) EPC.

5.6 Article 61(3) EPC also refers to the Implementing Regulations as containing the procedure to be followed, the special conditions which are applicable, and the time limit for paying the relevant fees, in respect of a new application which is filed pursuant to Article 61(1)(b) EPC.

The Implementing Regulations to Part II of the EPC, which contains Articles 52 to 74 EPC, are found in Rules 13 to 23 EPC; and the Imple-

de sorte que cette référence a une portée très limitée.

L'article 61(2) CBE ne fait notamment pas référence à l'article 76(2) CBE, qui dispose qu'une demande divisionnaire de brevet européen "ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale".

Il apparaît qu'il existe une raison valable qui justifie cette absence de référence à l'article 76(2) CBE, à savoir qu'un demandeur habilité déposant une nouvelle demande en application de l'article 61(1)(b) CBE ne peut désigner dans sa nouvelle demande que les Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen (antérieure), "dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance, annexé à la convention" (cf. article 61(1) CBE). Il est clair qu'il s'agit là d'une considération différente.

En outre, l'article 61(2) CBE ne fait pas référence à l'article 76(3) CBE, qui porte sur la procédure à suivre lors du dépôt d'une demande divisionnaire en vertu de l'article 76(1) CBE, les conditions particulières s'appliquant à une telle demande divisionnaire ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation exigibles au titre de cette demande, et qui renvoie, à cet égard, au règlement d'exécution.

Il ressort qu'il existe une raison justifiée de ne trouver à l'article 61(2) aucune référence à l'article 76(3) CBE, du fait que l'article 61(3) CBE lui-même contient des dispositions équivalentes régissant la procédure à suivre lorsqu'un demandeur habilité dépose une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)(b) CBE; il est donc évident que les dispositions de l'article 76(3) CBE ne peuvent pas s'appliquer à une telle nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61(1)(b) CBE.

5.6 L'article 61(3) CBE renvoie également au règlement d'exécution qui comporte les dispositions de procédure à suivre, les conditions particulières applicables ainsi que le délai pour le paiement des taxes correspondantes pour une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61(1)(b) CBE.

Les dispositions d'application de la seconde partie de la CBE, laquelle comprend les articles 52 à 74 CBE, font l'objet des règles 13 à 23 CBE; et

bis 89) in den Regeln 24 bis 38 enthalten. Mithin sind die Ausführungsvorschriften zu den Artikeln 60 und 61 EPÜ in den Regeln 13 bis 16 (diejenigen zu Artikel 61 insbesondere in den Regeln 15 und 16) zu finden, während dem Artikel 76 EPÜ nur Regel 25 zugeordnet ist. Regel 25 ist keinesfalls eine Ausführungsvorschrift zu Artikel 61 (3) EPÜ.

Regel 25 EPÜ besagt in der jetzigen Fassung, daß "der Anmelder ... eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen" kann. Dies bedeutet lediglich, daß die Existenz einer anhängigen Anmeldung ein besonderes Erfordernis für die Einreichung einer europäischen Teilanmeldung ist, nicht aber, daß die Einreichung einer neuen Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ an die Existenz einer anhängigen früheren Anmeldung (des unberechtigten Anmelders) gebunden ist.

Besonderes Augenmerk verdient die Regel 15 (1) EPÜ, die für den Fall, daß die frühere Anmeldung (des unberechtigten Anmelders) noch anhängig ist, wenn nach Artikel 61 (1) b) EPÜ (vom Berechtigten) eine neue Anmeldung eingereicht wird, bestimmt, daß die frühere Anmeldung "mit dem Tag der Einreichung der neuen europäischen Patentanmeldung als zurückgenommen" gilt. Eine solche Bestimmung wäre natürlich bei einer Stammanmeldung, der eine Teilanmeldung folgt, völlig fehl am Platze; dies erhärtet den vorstehenden Schluß, daß die Ausführungsvorschriften zu Artikel 61 EPÜ in den Regeln 15 und 16 EPÜ (und nicht in Regel 25) enthalten sind, während sich diejenigen zu Artikel 76 EPÜ in Regel 25 EPÜ finden.

5.7 Beiden Regeln 13 und 14 handelt es sich um Ausführungsvorschriften zu Artikel 60 EPÜ. Sie gehen davon aus, daß die frühere Anmeldung (des unberechtigten Anmelders) noch anhängig ist, wenn die Person, die der berechtigte Anmelder zu sein behauptet, bei einem nationalen Gericht eines Vertragsstaats ein Verfahren einleitet, in dem sie ihren Anspruch auf die Erteilung geltend macht, und sollen bei ebendiesem Sachverhalt zur Anwendung kommen.

menting Regulations to Part III of the EPC, which contains Articles 75 to 89 EPC, are set out in Rules 24 to 38 EPC. It follows that the Implementing Regulations for Articles 60 to 61 EPC are found in Rules 13 to 16 EPC (in particular the Implementing Regulations for Article 61 EPC are found in Rules 15 and 16 EPC), whereas the Implementing Regulations for Article 76 EPC are found only in Rule 25 EPC. In particular, Rule 25 EPC is not an Implementing Regulation for Article 61(3) EPC.

The current version of Rule 25 EPC states that "the applicant may file a divisional application on the pending earlier European patent application". This means that the existence of a pending application is a special condition to be complied with when an applicant files a European divisional application. It does not mean that the existence of a pending earlier application (by the unlawful applicant) is a pre-condition for the filing of a new application pursuant to Article 61(1)(b) EPC.

It is to be noted that Rule 15(1) EPC states that if the earlier application (by the unlawful applicant) is still pending at the time when a new application (by the lawful applicant) is filed pursuant to Article 61(1)(b) EPC, such earlier application "shall be deemed to be withdrawn on the date of filing of the new application". This provision would of course be entirely inappropriate with respect to the parent application of a divisional application, and this reinforces the above conclusion that the Implementing Regulations for Article 61 EPC are in Rules 15 and 16 EPC (and not in Rule 25 EPC), whereas the Implementing Regulations for Article 76 EPC are found in Rule 25 EPC.

5.7 Rules 13 and 14 EPC are Implementing Regulations in respect of Article 60 EPC. They presuppose that the earlier application (by the unlawful applicant) is pending at the time when the person claiming to be the lawful applicant commences proceedings before a national court of a Contracting State, claiming his entitlement to grant, and they are intended to be applicable in that factual situation.

les dispositions d'application de la troisième partie de la CBE, qui comprennent les articles 75 à 89 CBE, sont exposées aux règles 24 à 38 CBE. Il s'ensuit que les dispositions d'application des articles 60 et 61 CBE sont contenues dans les règles 13 à 16 CBE (les dispositions d'application de l'article 61 CBE figurant en particulier aux règles 15 et 16 CBE), tandis que les dispositions d'application de l'article 76 CBE font l'objet de la seule règle 25 CBE, celle-ci ne constituant notamment pas une disposition d'application de l'article 61(3) CBE.

La version actuelle de la règle 25 CBE dispose que "le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance". Cela signifie que l'existence d'une demande en instance constitue une condition particulière devant être remplie lorsque le demandeur dépose une demande divisionnaire de brevet européen. Cela ne signifie pas que l'existence d'une demande initiale en instance (déposée par le demandeur non habilité) est une condition préalable au dépôt d'une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)(b) CBE.

Il y a lieu de noter qu'en vertu de la règle 15(1) CBE, si la demande initiale (déposée par le demandeur non habilité) est toujours en instance au moment où une nouvelle demande est déposée (par le demandeur habilité) en application de l'article 61(1)(b) CBE, elle "est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande". Cette disposition serait bien entendu tout à fait inappropriée pour ce qui est de la demande initiale d'une demande divisionnaire, ce qui corrobore la conclusion ci-dessus, à savoir que les dispositions d'application de l'article 61 CBE se trouvent aux règles 15 et 16 CBE (et non pas à la règle 25 CBE), tandis que les dispositions d'application de l'article 76 CBE figurent à la règle 25 CBE.

5.7 Les règles 13 et 14 CBE constituent les dispositions d'application de l'article 60 CBE. Elles présupposent que la demande antérieure (déposée par le demandeur non habilité) est en instance au moment où la personne prétendant être le demandeur habilité engage une procédure devant une juridiction nationale d'un Etat contractant, afin de faire valoir son droit à l'obtention du brevet, et elles sont censées être applicables dans cette situation de fait.

Nach Auffassung der Beschwerdekammer besagt dies jedoch nicht, daß zu dem Zeitpunkt, zu dem der berechnigte Anmelder ein Verfahren bei einem nationalen Gericht einleitet oder später nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue Anmeldung einreicht, eine anhängige frühere Anmeldung existieren **muß**. Die Regeln 13 und 14 EPÜ sind wie alle Ausführungs-vorschriften gemäß Artikel 164 (2) EPÜ den Artikeln des EPÜ untergeordnet. Sie gelten für Fälle, in denen die frühere Anmeldung noch anhängig ist, wenn der berechnigte Anmelder ein Verfahren bei einem nationalen Gericht einleitet, sind aber nicht für Fälle gedacht oder geeignet, in denen die frühere Anmeldung bei Einleitung eines solchen Verfahrens schon untergegangen ist. Damit ist die Wirkung der Regeln 13 und 14 EPÜ bereits erschöpft.

Regel 15(1) EPÜ setzt voraus, daß die frühere europäische Anmeldung noch anhängig ist, wenn der rechtmäßige Anmelder nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue Anmeldung einreicht, und ist daher in Fällen, in denen es zu diesem Zeitpunkt keine anhängige Anmeldung mehr gibt, ähnlich unzutreffend und unmaßgeblich. Regel 15(2) und (3) EPÜ ist dagegen ebenso wie Regel 16 EPÜ eindeutig anwendbar, und zwar unabhängig davon, ob zu diesem Zeitpunkt noch eine Anmeldung anhängig ist.

Die Große Beschwerdekammer sieht im Wortlaut der Regeln 13 bis 16 EPÜ deshalb keinen Beleg dafür, daß Artikel 61 (1) b) EPÜ nur dann anwendbar ist, wenn die frühere Anmeldung (des Nichtberechtigten) zum Zeitpunkt der Einreichung der neuen Anmeldung noch anhängig ist.

5.8 In Anbetracht der Ausführungen unter den Nummern 5.3 bis 5.7 sowie der Aussage unter Nummer 5 muß Artikel 61 EPÜ nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer dahingehend ausgelegt werden, daß in Fällen, in denen die frühere Anmeldung (des unberechtigten Anmelders) nicht mehr anhängig ist, wenn ein nationales Gericht der Person, die der berechnigte Anmelder zu sein behauptet, in einer rechtskräftigen Entscheidung den Anspruch auf Erteilung zuerkennt, Artikel 61 (1) a) und c) zwar ganz offensichtlich nicht zur Anwendung kommt, Artikel 61 (1) b) EPÜ hingegen sehr wohl, so daß der berechnigte Anmelder beim

However, in the Enlarged Board's view, this does not mean that the existence of a pending earlier application is **essential**, either at the time when the lawful applicant commences proceedings before a national court, or at the time when the lawful applicant files a new application pursuant to Article 61(1)(b) EPC. Rules 13 and 14 EPC, like all Implementing Regulations, are subsidiary to the Articles of the EPC in the sense of Article 164(2) EPC. They are applicable in cases where the earlier application is pending when the lawful applicant commences proceedings before a national court, and they are not applicable or relevant to cases where the earlier application is no longer pending at the time when proceedings before a national court are commenced. That is the full effect of Rules 13 and 14 EPC.

Rule 15(1) EPC presupposes that the earlier European patent application is still pending at the time when the lawful applicant files a new application pursuant to Article 61(1)(b) EPC, and is therefore similarly inapplicable and irrelevant in a case where there is no pending application in existence at that point in time. Rule 15(2) and (3) EPC is clearly applicable, however, whether or not there is a pending application in existence at that point in time, as is Rule 16 EPC.

In the Enlarged Board's view, therefore, the wording of Rules 13 to 16 EPC does not lead to the conclusion that Article 61(1)(b) EPC is inapplicable unless the earlier application (by the unlawful applicant) is still pending at the time when the new application is filed.

5.8 In the Enlarged Board's judgment, having regard to what is set out in paragraphs 5.3 to 5.7 above and also to what is said in paragraph 5 above, the proper interpretation of Article 61 EPC is that, in cases where the earlier application (by the unlawful applicant) is no longer pending at the time when a final decision in favour of the entitlement of the person claiming to be the lawful applicant is issued by a national court, although clearly Article 61(1)(a) and (c) is obviously not applicable, nevertheless Article 61(1)(b) EPC is applicable, and this allows the lawful applicant to file and prosecute a new application before

Toutefois, de l'avis de la Grande Chambre, cela ne signifie pas que l'existence d'une demande antérieure en instance est **essentielle**, soit au moment où le demandeur habilité introduit une procédure devant une juridiction nationale, soit lorsqu'il dépose une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)(b) CBE. Comme toutes les autres dispositions d'application, les règles 13 et 14 CBE sont subsidiaires par rapport aux articles de la CBE, au sens de l'article 164(2) CBE. Elles sont applicables dans les cas où la demande antérieure est en instance lorsque le demandeur habilité introduit une procédure devant une juridiction nationale. Elle ne sont ni applicables ni pertinentes dans les cas où la demande antérieure n'est plus en instance au moment où une procédure est engagée devant une juridiction nationale. Tel est le plein effet des règles 13 et 14 CBE.

La règle 15(1) CBE présuppose que la demande de brevet européen antérieure est encore en instance lorsque le demandeur habilité dépose une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1) CBE, et elle n'est donc, de la même manière, ni applicable ni pertinente dans le cas où il n'y a pas de demande en instance à ce moment. En revanche, il est clair que les paragraphes 2 et 3 de la règle 15 sont applicables, que la demande soit en instance ou non à ce moment, de même que la règle 16 CBE.

Par conséquent, selon la Grande Chambre, le libellé des règles 13 à 16 CBE ne conduit pas à la conclusion que l'article 61(1)(b) CBE n'est applicable que si la demande antérieure (déposée par le demandeur non habilité) est toujours en instance lors du dépôt de la nouvelle demande.

5.8 De l'avis de la Grande Chambre, eu égard à ce qui est exposé aux points 5.3 à 5.7 supra, ainsi qu'au point 5 supra, l'interprétation correcte de l'article 61 CBE est donc la suivante : dans les cas où la demande antérieure (déposée par le demandeur non habilité) n'est plus en instance au moment où une décision passée en force de chose jugée est rendue par un tribunal national reconnaissant le droit de la personne prétendant être le demandeur habilité, le paragraphe b) de l'article 61(1) est applicable, bien que les paragraphes a) et b) cet article ne le soient manifestement pas, ce qui permet au demandeur habilité de déposer

EPA eine neue Anmeldung für die betreffende Erfindung einreichen und weiterverfolgen kann.

6. Wenn nun die frühere Anmeldung des unberechtigten Anmelders nach der Veröffentlichung untergegangen ist, kann es, wie schon unter Nummer 4.4 angesprochen, vorkommen, daß ein Dritter eine kommerzielle Tätigkeit aufgenommen hat, die sich auf den Gegenstand dieser früheren Anmeldung erstreckt, weil er davon ausging, daß dieser Gegenstand gemeinfrei geworden war und danach nicht mehr durch ein europäisches Patent geschützt werden konnte. Die Tätigkeit dieses Dritten könnte dann durch die spätere Einreichung einer neuen Anmeldung nach Artikel 61 (1) b EPÜ (mit dem Anmeldetag der früheren Anmeldung als wirksamem Anmeldetag) möglicherweise beeinträchtigt werden. Wenn der berechtigte Anmelder nach der Erteilung eines europäischen Patents gegen einen solchen Dritten ein Verletzungsverfahren einleiten würde, könnte das mit der Verletzungsklage befaßte nationale Gericht bei seiner Entscheidung jedoch den besonderen Umständen Rechnung tragen, unter denen es zu der vermeintlich patentverletzenden Tätigkeit gekommen ist.

7. Hinzuzufügen wäre noch, daß der in Artikel 61 EPÜ verankerte Rechtsbehelf für den berechtigten Anmelder, dessen Erfindung ein Nichtberechtigter unter Mißbrauch des Vertrauens in seinem eigenem Namen zum europäischen Patent angemeldet hat, rechtlich ganz anders konzipiert ist als der Schutz, den der berechtigte Anmelder nach Artikel 55 (1) a EPÜ genießt, wenn seine Erfindung unter Mißbrauch seines Vertrauens offengelegt worden ist. Nach Artikel 55 (1) a EPÜ wird eine Offenbarung, die unmittelbar oder mittelbar auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers zurückgeht, nicht dem Stand der Technik am Anmeldetag einer europäischen Anmeldung des berechtigten Anmelders zugerechnet und bleibt für die Anwendung des Artikels 54 EPÜ außer Betracht, sofern sie nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der europäischen Anmeldung des berechtigten Anmelders erfolgte. Der Schutz, der dem berechtigten Anmelder gemäß Artikel 55 EPÜ nach einer auf einen offensichtlichen Mißbrauch zurückgehenden Offenbarung zusteht, erstreckt sich also nur auf eine Zeitspanne von sechs Monaten nach einer solchen Offenbarung, während

the EPO in respect of his invention.

6. In a case where an unlawful applicant's earlier application has been published and thereafter ceases to be pending, as discussed in paragraph 4.4 above, it is possible that a third party may commence commercial activities involving the subject-matter of such earlier application, on the assumption that such subject-matter is in the public domain and cannot thereafter be protected by a European patent. The subsequent filing of a new application under Article 61(1)(b) EPC (with an effective filing date of the date of filing of the earlier application), could then potentially prejudice the activities of such third party. However, if following grant of a European patent the lawful applicant commenced infringement proceedings against such a third party, a national court concerned with such infringement proceedings would be able to take account of the special circumstances surrounding the alleged infringing activities when deciding on the case.

7. It should be added that the remedy provided by Article 61 EPC to a lawful applicant whose invention has been taken in breach of confidence and made the subject of a European patent application by an unlawful applicant is legally quite distinct from the protection provided under Article 55(1)(a) EPC to a lawful applicant whose invention has been disclosed in breach of confidence. Article 55(1)(a) EPC provides that a disclosure due to or in consequence of an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor shall not be taken into consideration as part of the state of the art at the filing date of a European patent application by the lawful applicant for the application of Article 54 EPC, provided that such disclosure occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application by the lawful applicant. Thus the protection provided to a lawful applicant under Article 55 EPC following a disclosure resulting from an evident abuse only extends for a period of six months following such a disclosure, whereas the protection provided to a lawful applicant under Article 61 EPC is not governed by any such specified time limit (whether or not the earlier European patent application by the

une nouvelle demande ayant pour objet son invention et d'en poursuivre la procédure devant l'OEB.

6. Dans le cas où la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité a été publiée, et cesse ensuite d'être en instance, comme exposé au point 4.4 supra, il se peut qu'un tiers entame des activités industrielles faisant usage de l'objet de cette demande antérieure, en croyant que cet objet relève du domaine public et ne peut plus ensuite être protégé par un brevet européen. Le dépôt ultérieur d'une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)(b) CBE (dont la date de dépôt effective est celle de la demande antérieure) serait de nature à porter préjudice aux activités du tiers. Si, toutefois, à la suite de la délivrance d'un brevet européen, le demandeur habilité introduit une action en contrefaçon à l'encontre de ce tiers, la juridiction nationale saisie pourra, lorsqu'elle statuera sur l'affaire, tenir compte des circonstances spéciales dans lesquelles ont été entamées les activités de contrefaçon prétendues.

7. Il convient d'ajouter que les moyens de droit prévus à l'article 61 CBE pour le demandeur habilité, dont l'invention a été dérobée en violation de l'obligation de secret et a fait l'objet d'une demande de brevet européen déposée par un demandeur non habilité, sont, juridiquement, tout à fait distincts de la protection prévue à l'article 55(1) a) CBE pour un demandeur habilité dont l'invention a été divulguée en violation de l'obligation de secret. L'article 55(1) a) CBE dispose qu'une divulgation résultant directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit n'est pas considérée, pour l'application de l'article 54 CBE, comme étant comprise dans l'état de la technique à la date de dépôt d'une demande de brevet européen par le demandeur habilité, à condition qu'une telle divulgation ne soit pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen par le demandeur habilité. Par conséquent, la protection conférée à un demandeur habilité en vertu de l'article 55 CBE, à la suite d'une divulgation résultant d'un abus évident, ne s'étend que sur une période de six mois à compter de la divulgation, tandis que la protection conférée à un demandeur

der ihm durch Artikel 61 EPÜ gewährte Schutz (unabhängig davon, ob die frühere europäische Patentanmeldung des unberechtigten Anmelders noch anhängig ist) keiner zeitlichen Beschränkung unterliegt. Allerdings sorgt die durch Artikel 61 EPÜ und das Anerkennungsprotokoll geschaffene Regelung, wie bereits unter den Nummern 4.4 und 6 erörtert, dafür, daß der Auswirkung des Zeitablaufs auf die Rechtsansprüche des berechtigten Anmelders in Fällen, in denen die vom Nichtberechtigten eingereichte frühere europäische Anmeldung beim EPA untergeht, gebührend Rechnung getragen wird.

8.1 Eine Minderheit der Mitglieder der Großen Beschwerdekammer vertritt aus folgenden Gründen eine andere Auffassung:

Nach Artikel 1 EPÜ ist ein den Vertragsstaaten gemeinsames Recht für die Erteilung von Erfindungspatenten geschaffen worden. Zu diesem Zweck ist es Aufgabe des EPA, Patentanmeldungen darauf zu prüfen, ob ein Patent erteilt werden kann (vgl. Artikel 18 und 94 EPÜ). Eine Prüfung setzt eine rechtswirksam anhängige Anmeldung voraus. Ist eine Patentanmeldung nicht oder noch nicht eingereicht, kann ein Patent nicht erteilt werden. Ebenso wenig ist eine Patenterteilung möglich, wenn zwar eine Anmeldung eingereicht war, aber inzwischen wieder untergegangen ist.

Das EPÜ sieht weder die Inanspruchnahme des Anmeldetags einer erloschenen Anmeldung noch die Inanspruchnahme des Prioritätstages nach Ablauf des Prioritätsjahres vor. Wäre von diesem Grundsatz eine Ausnahme für die neue Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ gewollt gewesen, so hätte es einer entsprechenden Regelung für die neue Anmeldung in Artikel 61 (1) b) EPÜ bedurft. Das ist aber nicht geschehen, so daß auch für die neue Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ der allgemeine Grundsatz gilt, daß für eine Anmeldung nicht der Anmeldetag und außerhalb des Prioritätsjahres nicht der Prioritätstag einer vor ihrer Einreichung bereits erloschenen Anmeldung beansprucht werden kann. Daraus folgt, daß im Fall des Artikels 61 (1) b) EPÜ die frühere Anmeldung im Zeitpunkt der Einreichung der neuen Anmeldung noch anhängig sein muß, wenn der Einreicher der neuen Anmeldung den Anmeldetag oder nach Ablauf des Prioritätsjahres den Prioritätstag der früheren Anmeldung für seine Anmeldung in Anspruch nehmen will.

unlawful applicant remains pending). Nevertheless, as discussed in paragraphs 4.4 and 6 above, the system provided by Article 61 EPC and the Protocol on Recognition enables the effect of the passage of time upon the lawful applicant's legal rights to be taken into account in an appropriate manner, in cases where the earlier European patent application filed by the unlawful applicant ceases to be pending before the EPO.

8.1 A minority of the members of the Enlarged Board have taken a different view, arguing as follows:

Article 1 EPC establishes a system of law common to the Contracting States, for regulating the grant of patents for invention. To this end it is the task of the EPO to examine patent applications to ascertain whether patents can be granted on them (see Articles 18 and 94 EPC). Examination presupposes a validly pending application. If a patent application has not, or not yet, been filed, a patent cannot be granted. Nor can a patent be granted on an application which, though filed, has since irrevocably lapsed.

The EPC makes no provision for claiming the filing date of a lapsed application, nor for claiming its priority date after expiry of the priority year. If the intention had been to make an exception to this principle, a corresponding provision would have been necessary in Article 61(1)(b) EPC to provide for such a new application. There is none, so the general principle that it is not possible to claim either the filing date of an earlier application which has lapsed before the date of filing of the new application or its priority date after the expiry of the priority year applies also to any new application under Article 61(1)(b) EPC. It follows that under Article 61(1)(b) EPC, the earlier application must still be pending at the time of filing the new application if the applicant filing the new application wishes to claim for his own application the filing date or, after expiry of the priority year, the priority date of the earlier application.

habilité en vertu de l'article 61 CBE ne fait l'objet d'aucun délai spécifique de ce type (que la demande antérieure de brevet européen déposée par le demandeur non habilité soit encore en instance ou non). Néanmoins, comme exposé aux points 4.4 et 6 supra, le système instauré par l'article 61 CBE et le protocole sur la reconnaissance permet de tenir compte de façon appropriée de l'effet produit par le temps écoulé sur les droits du demandeur habilité, dans les cas où la demande de brevet européen antérieure déposée par un demandeur non habilité cesse d'être en instance devant l'OEB.

8.1 Une minorité des membres de la Grande Chambre a été d'un avis différent pour les raisons suivantes:

En vertu de l'article premier CBE, il est institué un droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d'invention. A cette fin, l'OEB a pour tâche d'examiner les demandes de brevet en vue de déterminer si un brevet peut être délivré (cf. articles 18 et 94 CBE). L'examen présuppose l'existence d'une demande valablement en instance. Il n'est pas possible de délivrer un brevet si une demande de brevet n'a pas été déposée, ou ne l'est pas encore. Un brevet ne saurait davantage être délivré pour une demande qui, bien qu'ayant été déposée, est devenue irrévocablement caduque depuis lors.

La CBE est muette en ce qui concerne la revendication de la date de dépôt d'une demande caduque, ainsi que la revendication de sa date de priorité après l'expiration de l'année de priorité. Si l'intention de ses auteurs avait été de déroger à ce principe, il aurait été nécessaire d'insérer une disposition correspondante à l'article 61(1)(b) CBE, afin de prévoir la possibilité de déposer une telle nouvelle demande. Cela n'est pas le cas, de sorte que le principe général, selon lequel il n'est possible de revendiquer ni la date de dépôt d'une demande antérieure qui est devenue caduque avant la date de dépôt de la nouvelle demande, ni sa date de priorité après l'expiration de l'année de priorité, s'applique également à toute nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61(1)(b) CBE. Il s'ensuit que d'après l'article 61(1)(b) CBE, la demande antérieure doit toujours être en instance lors du dépôt de la nouvelle demande, si le demandeur qui la dépose souhaite revendiquer pour sa propre demande la date de dépôt ou, après l'expiration de l'année de priorité, la date de priorité de la demande antérieure.

8.2 Reicht die Person, der der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen worden ist, gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ eine europäische Patentanmeldung ein, und ist die frühere Anmeldung des unrechtmäßigen Anmelders noch anhängig, so gilt nach Artikel 61 (2), in Verbindung mit Artikel 76 (1) EPÜ die Anmeldung des Verletzten als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht, und der Verletzte genießt deren Prioritätsrecht.

Reicht dagegen der Verletzte seine Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ ein, und ist die frühere Anmeldung des unrechtmäßigen Anmelders im Zeitpunkt der Einreichung der neuen Anmeldung nicht mehr anhängig, so kann der Verletzte den Anmelde- und Prioritätstag der bereits erloschenen früheren Anmeldung nicht mehr beanspruchen. Das ergibt sich aus Artikel 61 (2) EPÜ, der bestimmt, daß auf eine neue europäische Patentanmeldung, die gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ eingereicht wurde, Artikel 76 (1) EPÜ entsprechend anzuwenden ist. Das bedeutet, daß die Bestimmungen des Artikels 76 (1) EPÜ über Teilanmeldungen auch auf die neue Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ anzuwenden sind.

Teilanmeldungen können aber nur eingereicht werden, wenn die Stammanmeldung noch anhängig ist. Das sagt zwar Artikel 76 (1) EPÜ nicht ausdrücklich, es folgt aber zwingend aus dem Begriff der Teilanmeldung, denn nur etwas Vorhandenes (= Stammanmeldung) kann man teilen. Daher setzt die Einreichung einer Teilanmeldung begrifflich die Anhängigkeit der Stammanmeldung voraus. Das ist für die Teilung von Patentanmeldungen im übrigen auch allgemein anerkannter Grundsatz, wie sich z. B. aus Artikel 4 G PVÜ ergibt. Regel 25 (1) EPÜ wiederholt diesen Grundsatz, wenn dem Anmelder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt das Recht eingeräumt wird, "eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einzureichen". Die Voraussetzung der Anhängigkeit der früheren Anmeldung gilt somit Kraft der Verweisung in Artikel 61 (2) auf Artikel 76 (1) EPÜ auch für die neue Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ. Auch sie kann - wie die Teilanmeldung - nur wirksam eingereicht werden, wenn die frühere Anmeldung noch anhängig ist.

8.2 If a person who has been adjudged entitled to the grant of a European patent under Article 61(1)(b) EPC files a European patent application and if the earlier application of the unlawful applicant is still pending, according to Article 61(2) in conjunction with Article 76(1) EPC the application of the injured party is deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and have the benefit of any right to priority.

If on the other hand the injured party files an application under Article 61(1)(b) EPC and the earlier application of the unlawful applicant is no longer pending at the time of filing the new application, the injured party can no longer claim the filing date and priority date of the earlier application, which has already irrevocably lapsed. This can be deduced from Article 61(2) EPC, which states that the provisions of Article 76(1) EPC shall apply *mutatis mutandis* to new applications filed under Article 61(1)(b) EPC. This means that the provisions of Article 76(1) EPC relating to divisional applications are thus applicable also to new applications under Article 61(1)(b) EPC.

Divisional applications may however only be filed if the parent application is still pending. While this is not expressly stated in Article 76(1) EPC, it follows necessarily from the term divisional application, because only something in existence (i.e. the parent application) can be divided. Conceptually, the filing of a divisional application requires that the parent application be pending. This is further a generally recognised principle for the division of patent applications, as can be seen from, for example, Article 4 G of the Paris Convention. This principle is reiterated in Rule 25(1) EPC, which allows the applicant the right within a certain time limit to "file a divisional application on the pending earlier European patent application". As a result of the reference in Article 61(2) to Article 76(1) EPC, it is a prerequisite for a new application under Article 61(1)(b) EPC that the earlier application should still be pending. As in the case of a divisional application, a new application can only validly be filed if the earlier application is still pending.

8.2 Si une personne, à qui le droit à l'obtention du brevet européen a été reconnu conformément à l'article 61(1)(b) CBE, dépose une demande de brevet européen et si la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité est toujours en instance, la demande déposée par la partie lésée est, conformément à l'article 61(2) pris ensemble avec l'article 76(1) CBE, considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité.

Si, en revanche, la partie lésée dépose une demande en vertu de l'article 61(1)(b) CBE alors que la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité n'est plus en instance à la date du dépôt de la nouvelle demande, la partie lésée ne peut plus revendiquer les dates de dépôt et de priorité de la demande antérieure qui est déjà devenue irrévocablement caduque. C'est ce que l'on peut déduire de l'article 61(2) CBE, selon lequel les dispositions de l'article 76(1) CBE sont applicables *mutatis mutandis* à toute nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61(1)(b) CBE. Cela signifie que les dispositions de l'article 76(1) CBE relatives aux demandes divisionnaires s'appliquent donc également aux nouvelles demandes déposées en vertu de l'article 61(1)(b) CBE.

Les demandes divisionnaires ne peuvent cependant être déposées que si la demande initiale est encore en instance. Bien que l'article 76(1) CBE ne l'énonce pas expressément, cela ressort nécessairement du terme "demande divisionnaire", parce que seul ce qui existe (à savoir la demande initiale) peut être divisé. Selon son concept, le dépôt d'une demande divisionnaire exige que la demande initiale soit en instance. Il s'agit en outre d'un principe généralement admis en ce qui concerne la division de demandes de brevet, comme cela ressort, par exemple, de l'article 4G de la Convention de Paris. Ce principe est réitéré à la règle 25(1) CBE, qui confère au demandeur le droit, dans un délai défini, de "déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance". En raison du renvoi à l'article 76(1) CBE figurant à l'article 61(2) CBE, toute nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61(1)(b) CBE est subordonnée à la condition préalable que la demande antérieure soit encore en instance. Comme dans le cas d'une demande divisionnaire, une nouvelle demande ne peut être valablement déposée que si la demande antérieure est encore en instance.

8.3 Das Erfordernis, daß gemäß Artikel 61 (2) in Verbindung mit Artikel 76 (1) EPÜ die frühere Anmeldung im Zeitpunkt der Einreichung der neuen Anmeldung noch anhängig sein muß, wird auch durch die Regelung in Artikel 61 (1) EPÜ bestätigt.

Nach Artikel 61 (1) b) EPÜ kann die Person, der durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen worden ist, innerhalb einer 3-Monats-Frist eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen, "sofern das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist".

Durch diese Regelung ist zunächst einmal klargestellt, daß Artikel 61 (1) EPÜ keine Anwendung findet, wenn das europäische Patent bereits erteilt worden ist. Durch die Hervorhebung, daß das europäische Patent "noch nicht" erteilt sein darf, wird ferner klargestellt, daß eine verfahrensrechtliche Situation vor Patenterteilung vorliegen muß. Daraus folgt, daß eine Patenterteilung rein verfahrensrechtlich noch möglich sein muß. Ist prozessual eine Patenterteilung ausgeschlossen, weil entweder eine Anmeldung gar nicht eingereicht wurde oder weil eine eingereichte Anmeldung inzwischen erloschen ist, so ist die gesetzliche Voraussetzung des Artikels 61 (1) EPÜ nicht erfüllt, daß das europäische Patent "noch nicht" erteilt ist. Für eine - gleich aus welchem Grund - untergegangene Anmeldung kann man nicht davon sprechen, daß die Patenterteilung "noch nicht" erfolgt sei. Das Wort "noch" in Artikel 61 (1) EPÜ impliziert logischerweise, daß eine Patenterteilung noch in Betracht kommen kann. Diese Voraussetzung ist aber nur erfüllt, wenn die europäische Patentanmeldung, für die das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist, noch anhängig ist.

Sowohl aus Artikel 61 (2) in Verbindung mit Artikel 76 (1) EPÜ wie aus Artikel 61 (1) EPÜ folgt somit, daß eine neue europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ nur eingereicht werden kann, wenn die frühere Anmeldung noch anhängig ist.

8.4 Die in Artikel 61 EPÜ vom Gesetzgeber vorgesehene Regelung ist auch eine wohl abgewogene und gerechte Lösung einer Konfliktsituation. Es mußte ein billiger Ausgleich gefunden werden zwischen den Interessen des wahren Inhabers einer Erfindung, die durch einen Nichtberechtigten angemeldet wurde, auf der einen Seite und den Inter-

8.3 The requirement under Article 61(2) in conjunction with Article 76(1) EPC that the earlier application must still be pending at the time of filing the new application is confirmed by Article 61(1) EPC.

According to Article 61(1)(b) EPC, a person adjudged by a final decision to be entitled to the grant of a European patent may file a new European patent application in respect of the same invention within a period of three months "provided that the European patent has not yet been granted".

This provision firstly makes it clear that Article 61(1) EPC cannot be applied if the European patent has already been granted. The emphasis on the fact that the European patent should "not yet" have been granted further makes it clear that the procedure should still be in the pending application stage. Consequently, it must still be possible as a matter of procedural law for a patent to be granted. If procedurally the grant of a patent is not possible, whether because no application was filed in the first place or because the application has since lapsed, the legal requirement laid down in Article 61(1) EPC, namely that the European patent should "not yet" have been granted, is not met. In the case of an application which, for whatever reason, has lapsed, it is not possible to say that the patent has "not yet" been granted. The word "yet" in Article 61(1) EPC logically presupposes that it should still be possible for the patent to be granted. This requirement is however only met if the European patent application in respect of which the European patent has not yet been granted is still pending.

It thus follows from both Article 61(2) in conjunction with Article 76(1) EPC and from Article 61(1) EPC that a new European patent application under Article 61(1)(b) EPC can only be filed if the earlier application is still pending.

8.4 The provision of Article 61 EPC, as drafted by the legislator, represents a well-balanced and fair resolution of conflicting interests. A reasonable compromise had to be found between on the one hand the interests of the true owner of an invention filed by an unlawful applicant and, on the other, the interests of the public, who should be able

8.3 L'exigence visée à l'article 61(2) pris ensemble avec l'article 76(1) CBE, selon laquelle la demande initiale doit encore être en instance lors du dépôt de la nouvelle demande, est confirmée par l'article 61(1) CBE.

Conformément à l'article 61(1)(b) CBE, une personne à qui le droit à l'obtention du brevet européen a été reconnu dans une décision passée en force de chose jugée peut, dans un délai de trois mois, déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, "à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré".

Il ressort tout d'abord clairement de cette disposition que l'article 61(1) CBE ne peut pas être appliqué si le brevet européen a déjà été délivré. L'accent mis sur le fait que le brevet européen ne doit "pas encore" avoir été délivré montre également clairement que la procédure devrait encore être au stade où la demande est en instance. Par conséquent, il doit toujours être possible, en droit procédural, de délivrer un brevet. Si, d'un point de vue procédural, il n'est pas possible de délivrer un brevet, parce qu'aucune demande n'a été déposée ou que la demande est devenue caduque depuis lors, il n'est pas satisfait à l'exigence légale posée à l'article 61(1) CBE, à savoir que le brevet européen ne doit "pas encore" avoir été délivré. Dans le cas d'une demande qui, pour une quelconque raison, est devenue caduque, il n'est pas possible de dire que le brevet n'a "pas encore" été délivré. Le mot "encore" figurant à l'article 61(1) CBE présuppose logiquement qu'il devrait toujours être possible de délivrer le brevet. Or, il n'est satisfait à cette exigence que si la demande de brevet européen qui n'a pas encore donné lieu à la délivrance d'un brevet est encore en instance.

Il résulte donc de l'article 61(2) CBE pris ensemble avec l'article 76(1) CBE et de l'article 61(1) CBE qu'une nouvelle demande de brevet européen ne peut être déposée en vertu de l'article 61(1)(b) CBE que si la demande antérieure est encore en instance.

8.4 Les dispositions de l'article 61 CBE, telles que rédigées par le législateur, apportent une solution bien équilibrée et équitable au conflit d'intérêts. Il convenait de trouver un compromis raisonnable entre, d'une part, les intérêts du véritable propriétaire de l'invention déposée par un demandeur non habilité, et, d'autre part, les intérêts du public, qui

essen der Öffentlichkeit, die sich darauf verlassen können muß, daß untergegangene europäische Anmeldungen nicht unbefristet vom EPA wieder zum Leben erweckt werden, auf der anderen Seite. Den Ausgleich zwischen diesen gegenläufigen Interessen hat der Gesetzgeber in Artikel 61 (1) EPÜ dadurch gefunden, daß er dem wahren Berechtigten das Recht einräumte, eine existierende fremde Anmeldung in seinem Namen weiterzuführen, sei es, daß er nach Artikel 61 (1) a) EPÜ einfach an die Stelle des früheren Anmelders tritt, sei es, daß er nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung mit seinen eigenen Worten formuliert. Durch diese gesetzliche Regelung erhält der wahre Berechtigte ein eingeschränktes Recht zur Weiterführung einer fremden Anmeldung, während die Interessen der Öffentlichkeit gewahrt werden, nicht durch die Patenterteilung auf Anmeldungen überrascht zu werden, die längst untergegangen waren.

8.5 Auch die Ausführungsvorschriften in Kapitel I des zweiten Teiles der Ausführungsordnung, die das Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Anmelders oder Patentinhabers regeln, gehen alle davon aus, daß die frühere Anmeldung des unberechtigten Anmelders im Zeitpunkt der Einreichung der neuen Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ noch anhängig ist.

Dem kommt besondere Bedeutung zu, weil die Regelung in der Ausführungsordnung vom gleichen Gesetzgeber wie Artikel 61 EPÜ, nämlich der Münchner Diplomatischen Konferenz, stammt und somit eine hohe Autorität für die Interpretation des Artikels 61 EPÜ genießt.

So wird nach Regel 13 EPÜ das anhängige Erteilungsverfahren für den unberechtigten Anmelder vom EPA bereits ausgesetzt, wenn der Dritte dem EPA nachweist, daß er ein Verfahren gegen den unberechtigten Anmelder eingeleitet hat. Ergeht eine rechtskräftige Entscheidung, so teilt das EPA dem unberechtigten Anmelder mit, daß das Erteilungsverfahren ab einem bestimmten Tag fortgesetzt wird, es sei denn, daß eine neue europäische Patentanmeldung nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eingereicht worden ist. In diesem Fall gilt die frühere, noch anhängige Anmeldung

safely to assume that lapsed European applications cannot subsequently be resurrected by the EPO without limit of time. The resolution of this problem of conflicting interests as provided by Article 61(1) EPC gives the lawfully entitled applicant the right to prosecute someone else's existing application in his own name, be it by simple substitution of the applicant in accordance with Article 61(1)(a) EPC or be it by formulating in his own words a new European patent application in respect of the same invention in accordance with Article 61(1)(b) EPC. These legal provisions give the person lawfully entitled to file the application a limited right to prosecute someone else's application while at the same time safeguarding the interests of the public in that they prevent the public from being taken by surprise by the grant of a patent on an application which has long since lapsed irrevocably.

8.5 The provisions of Chapter I of Part II of the Implementing Regulations, which govern the procedure to be followed in the event of the applicant or proprietor lacking due title, all presuppose that the earlier application by the unlawful applicant is still pending at the date of filing the new application under Article 61(1)(b) EPC.

This is of particular significance because the provisions in the Implementing Regulations originate from the same source - the Munich Diplomatic Conference - as Article 61 EPC, thus making them highly authoritative for the interpretation of Article 61 EPC.

Thus under Rule 13 EPC the EPO will stay proceedings for grant involving an applicant, if a third party provides proof to the EPO that he has opened proceedings against this applicant. If a decision which has become final has been given, the EPO communicates to the unlawful applicant that the proceedings for grant will be resumed from a specified date unless a new European patent application under Article 61(1)(b) EPC has been filed. In this case the earlier, still pending application filed by the unlawful applicant is deemed to be withdrawn pursuant to Rule 15(1)

devrait pouvoir en toute sécurité tenir comme établi que les demandes européennes devenues caduques ne peuvent pas, par la suite, être remises en vigueur par l'OEB sans aucune limitation dans le temps. La solution apportée à ce problème de conflit d'intérêts, telle que prévue par l'article 61(1) CBE, confère au demandeur habilité le droit de poursuivre en son nom la procédure relative à la demande existante déposée par une autre personne, que ce soit en se substituant simplement au demandeur conformément à l'article 61(1)a) CBE ou en formulant dans ses propres termes une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention conformément à l'article 61(1)b) CBE. Ces dispositions légales confèrent à la personne légalement habilitée à déposer la demande un droit limité de poursuivre la procédure relative à la demande d'une autre personne, tout en protégeant les intérêts du public, dans la mesure où elles permettent au public de ne pas être pris au dépourvu par la délivrance d'un brevet pour une invention faisant l'objet d'une demande qui est devenue irrévocablement caduque depuis longtemps.

8.5 Les dispositions du chapitre I de la deuxième partie du règlement d'exécution, qui régissent la procédure à suivre dans le cas où un demandeur ou un titulaire n'est pas dûment habilité, présupposent toutes que la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité est encore en instance à la date du dépôt de la nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)b) CBE.

Cela revêt une importance particulière, car les dispositions du règlement d'exécution proviennent de la même source que l'article 61 CBE - la Conférence diplomatique de Munich -, ce qui leur confère une grande autorité pour l'interprétation de l'article 61 CBE.

Ainsi, conformément à la règle 13 CBE, l'OEB suspend la procédure de délivrance concernant un demandeur, si un tiers apporte à l'OEB la preuve qu'il a introduit une procédure contre ce demandeur. Si une décision passée en force de chose jugée est intervenue, l'OEB notifie au demandeur non habilité que la procédure de délivrance est reprise à compter d'une date déterminée, à moins que, conformément à l'article 61(1)b) CBE, une nouvelle demande de brevet européen n'ait été déposée. Dans ce cas, la demande antérieure encore en instance, qui a été

des unberechtigten Anmelders nach Regel 15 (1) EPU als zurückgenommen.

Auch hat die Münchner Diplomat-sche Konferenz Vorsorge getroffen, daß der unberechtigte Anmelder nicht durch Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung die Rechte des wahren Berechtigten beeinträchtigen kann. Regel 14 EPU sieht unter den dort genannten Voraussetzungen ausdrücklich vor, daß der unberechtigte Anmelder weder die europäische Patentanmeldung noch die Benennung eines Vertragsstaates zurücknehmen kann.

Alle zur Durchführung des Artikels 61 EPÜ getroffenen Regelungen der Ausführungsordnung in den Regeln 14 bis 16 EPU bestätigen somit die in Artikel 61 (1) und (2) EPÜ getroffene Entscheidung, daß die Voraussetzung für die Wirksamkeit der Einreichung einer neuen Anmeldung im Sinne des Artikels 61 (1) b EPÜ die Anhängigkeit der früheren Anmeldung des unberechtigten Anmelders ist. Kaum ein Artikel des EPÜ hat in der Ausführungsordnung durch die Münchner Diplomat-sche Konferenz eine so ausführliche Regelung im Detail erfahren wie der Artikel 61 EPÜ. Artikel 61 EPÜ in Verbindung mit den Regeln 13 bis 16 EPU stellt ein in sich geschlossenes, logisches System dar, das alle Aspekte des Verfahrens mangelnder Berechtigung des Anmelders abschließend behandelt. Auch diese Gesamtregelung bestätigt eindeutig, daß die Einreichung einer neuen Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b EPÜ die Anhängigkeit der früheren Anmeldung zur Voraussetzung hat.

8.6 Auch die vorbereitenden Arbeiten zur Schaffung eines Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente zeigen mit hinreichender Deutlichkeit, daß Artikel 61 (1) b EPÜ die Anhängigkeit der früheren Anmeldung voraussetzt.

Die Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Erteilungsverfahrens diskutierte auf der 10. Sitzung vom 22. bis 26. November 1971 in Luxemburg (Dokument BP/144/71 vom 16. Dezember 1971) vier Modelle zur Regelung des Rechts auf Erlangung des europäischen Patents. Nach eingehenden Beratungen entschied man sich für eine Lösung, die nunmehr in Artikel 61 (1) b EPÜ enthalten ist. Diese Lösung wird in dem zitierten Dokument wie folgt definiert: Ist zugunsten des wahren Berechtigten eine rechtskräftige Entscheidung ergan-

EPC.

Further, the Munich Diplomatic Conference made provision to prevent an unlawful applicant prejudicing the rights of the true applicant by withdrawing the European patent application. Rule 14 EPC expressly provides that, under the preconditions stated therein, an applicant can withdraw neither the European patent application nor the designation of any Contracting State.

All the provisions of the Implementing Regulations contained in Rules 14 to 16 EPC for implementing Article 61 EPC thus confirm that for Article 61(1) and (2) EPC it is a prerequisite for the valid filing of a new application under Article 61(1)(b) EPC that the earlier application filed by the unlawful applicant should still be pending. The Munich Diplomatic Conference regulated the implementation of hardly any other article in the Implementing Regulations in the same detail as it did in Article 61 EPC. Taken in conjunction with Rules 13 to 16 EPC, Article 61 EPC provides a self-contained, logically consistent system which exhaustively covers all aspects of procedure in cases where the applicant lacks due title. The provisions taken as a whole clearly show that it is a precondition for the filing of a new application under Article 61(1)(b) EPC that the earlier application should still be pending.

8.6 The preparatory documents for the European Patent Convention also make sufficiently clear that for Article 61(1)(b) EPC to be applied, the earlier application must be pending.

At its 10th meeting in Luxembourg from 22 to 26 November 1971 (document BP/144/71 dated 16 December 1971), the Intergovernmental Conference for the setting up of a European system for the grant of patents discussed four models for regulating the right to the grant of a European patent. Following in-depth discussions, the solution now embodied in Article 61(1)(b) EPC was chosen. This solution is defined in the above document as follows: if there is a final decision in favour of a person, he can submit a new application and claim the date of filing and the priori-

déposée par le demandeur non habilité, est réputée retirée conformément à la règle 15(1) CBE.

En outre, la Conférence diplomatique de Munich a pris des dispositions afin d'empêcher un demandeur non habilité de porter atteinte aux droits du véritable demandeur en retirant la demande de brevet européen. La règle 14 CBE dispose expressément que conformément aux conditions préalables qui y sont énoncées, un demandeur ne peut retirer ni la demande de brevet européen, ni la désignation de tout Etat contractant.

Toutes les dispositions du règlement d'exécution figurant aux règles 14 à 16 CBE pour l'application de l'article 61 CBE confirment donc qu'en ce qui concerne l'article 61(1) et (2) CBE, il faut que la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité soit encore en instance pour que le dépôt d'une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)(b) CBE soit valable. La Conférence diplomatique de Munich a rarement réglé de façon aussi détaillée l'application d'autres articles dans le règlement d'exécution qu'elle ne l'a fait pour l'article 61 CBE. Considéré conjointement avec les règles 13 à 16 CBE, l'article 61 CBE fournit un système autonome, entièrement cohérent, qui couvre exhaustivement tous les aspects de la procédure dans les cas où le demandeur n'est pas dûment habilité. Considérées dans leur ensemble, les dispositions montrent clairement que la condition préalable au dépôt d'une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)(b) CBE est que la demande antérieure soit encore en instance.

8.6 Les documents des travaux préparatoires à la Convention sur le brevet européen montrent également de façon suffisamment claire que la demande antérieure doit être en instance pour que l'article 61(1)(b) CBE soit appliqué.

Lors de sa 10^e réunion, tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 (document BP/144/71 en date du 16 décembre 1971), la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance des brevets a examiné quatre modèles de réglementation du droit à l'obtention d'un brevet européen. Au terme de débats approfondis, c'est la solution formulée actuellement à l'article 61(1)(b) CBE qui a été choisie. Cette solution est définie comme suit dans le document ci-dessus: si un jugement passé en force de chose jugée est rendu en

gen, so kann dieser eine neue Anmeldung einreichen und sich dabei auf den Anmeldetag oder den Prioritätstag der früheren Anmeldung berufen. Die frühere Anmeldung gilt für alle benannten Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist, mit dem Zeitpunkt der neuen Anmeldung als zurückgenommen. Für die übrigen Staaten kann der erste Anmelder die frühere Anmeldung aufrechterhalten und das Erteilungsverfahren fortsetzen (vgl. Nr. 41 des Dokuments BP/144/71). Es wird betont, daß der wahre Berechtigte **anstelle** der ursprünglichen Anmeldung eine neue Anmeldung einreichen kann. Dann erhielte die neue Anmeldung, soweit sie keine neuen Bestandteile enthält, denselben Anmelde- und Prioritätstag wie die ursprüngliche Anmeldung. Gleichzeitig würde die ursprüngliche Anmeldung für die benannten Staaten, in denen die Entscheidung ergangen ist oder anerkannt wird, als zurückgenommen gelten (vgl. Nr. 47 des Dokuments BP/144/71).

8.7 Wollte man die Inanspruchnahme des Anmelde- und Prioritätstags einer längst untergegangenen Anmeldung für die neue Anmeldung zulassen, so würde das zu unvermeidbaren Beeinträchtigungen Dritter führen.

Dann könnte nämlich die neue Anmeldung noch nach Jahr und Tag nach Erlöschen der früheren Anmeldung wirksam eingereicht werden. Dritte, die in der Zeit zwischen Erlöschen der früheren Anmeldung und Einreichung der neuen Anmeldung den Gegenstand der Anmeldung in Benutzung genommen haben, würden dadurch nachträglich zu Verletzern. Dem wären die Dritten schutzlos ausgesetzt, denn anders als Artikel 122(6) EPÜ räumt Artikel 61 EPÜ Dritten kein Weiterbenutzungsrecht ein. Das Fehlen einer dem Artikel 122(6) EPÜ entsprechenden Regelung ist auch ganz erklärlich, weil es eines solchen Weiterbenutzungsrechts nicht bedarf, da der Gesetzgeber von einer nahtlosen Fortsetzung der früheren Anmeldung durch die neue Anmeldung ausging und die Möglichkeit der Einreichung einer neuen Anmeldung für eine nicht mehr abhängige frühere Anmeldung gar nicht ins Auge faßte.

Hätte der Gesetzgeber eine solche Möglichkeit für zulässig gehalten, so hätte er mit Sicherheit Dritte geschützt, deren Rechte durch das nachträgliche Wiederaufleben einer

ty date of the earlier application. As from the date of filing the new application the earlier application is deemed to be withdrawn for all the designated Contracting States in respect of which the decision was taken or by which it is recognised. For the remaining States the previous application could be maintained and continued to grant by the initial applicant (cf. No. 41, BP/144/71). It is emphasised that the person truly entitled could file a new application in place of the original application. If no new subject-matter were included, the new application would then receive the same filing date and priority date as the original application. **At the same time** the original application would be deemed withdrawn for the designated States in respect of which the decision was taken or recognised (see No. 47 of BP/144/71).

8.7 If it were permissible for a new application to claim the filing date and priority date of an application which has long since lapsed, this would unacceptably prejudice third parties.

For instance, if it were permissible, the new application could be validly filed well beyond the date on which the earlier application had lapsed. Third parties using the subject-matter of the application in the period between the lapse of the earlier application and the filing of the new application would retrospectively become infringers. Such third parties would have no defence because, unlike Article 122(6) EPC, Article 61 EPC does not grant such third parties a continued right freely to use the invention. The lack of such provision is explained by the fact that it is not required, because in drawing up the Convention it was presupposed that there would be a transition from the earlier application to the new application without any gap in between. Indeed, the possibility of a new application being filed in respect of an earlier application which is no longer pending was not even envisaged.

If the legislator had considered this to be permissible, it would surely have safeguarded any third parties whose rights are affected by the subsequent revival of the lapsed applica-

faveur d'une personne, celle-ci peut présenter une nouvelle demande et revendiquer la date de dépôt et la date de priorité de la demande antérieure. A compter du dépôt de la nouvelle demande, la demande antérieure est réputée retirée pour tous les Etats désignés dans lesquels le jugement a été rendu ou est reconnu. Pour les autres Etats, la demande antérieure peut être maintenue par le premier demandeur et la procédure de délivrance poursuivie (BP/144/71, point n° 41). Il est souligné que la personne reconnue habilitée peut déposer une nouvelle demande **remplaçant** la demande initiale. Dans la mesure où la nouvelle demande ne contient pas de nouveaux éléments, il lui sera attribué la même date de dépôt et de priorité qu'à la demande initiale. **Simultanément**, la demande initiale sera réputée retirée pour ceux des Etats désignés dans lesquels le jugement en question a été rendu ou reconnu (cf. BP/144/71, point n° 47).

8.7 S'il était permis de revendiquer pour une nouvelle demande la date de dépôt et la date de priorité d'une demande devenue depuis longtemps caduque, les tiers seraient lésés d'une façon inacceptable.

Par exemple, si cela était permis, la nouvelle demande pourrait être valablement déposée longtemps après que la demande antérieure serait devenue caduque. Les tiers qui exploiteraient l'objet de la demande durant la période s'écoulant entre la date d'extinction de la demande antérieure et le dépôt de la nouvelle demande deviendraient rétrospectivement des contrefacteurs. Ils seraient sans défense, étant donné que contrairement à l'article 122(6) CBE, l'article 61 CBE ne leur confère pas le droit de poursuivre librement l'exploitation de l'invention. L'absence d'une telle disposition s'explique par le fait qu'elle n'est pas requise parce que les auteurs de la Convention ont supposé que la nouvelle demande succéderait à la demande antérieure sans interruption. En fait, la possibilité qu'une nouvelle demande soit déposée pour l'objet d'une demande antérieure qui n'est plus en instance n'avait même pas été envisagée.

Si le législateur avait estimé que cela pouvait être autorisé, il aurait assurément protégé les tiers dont les droits seraient affectés par la restauration ultérieure de la demande caduque,

toten Anmeldung berührt werden; denn Dritte, die nach dem Erlöschen der früheren Anmeldung deren Erfindung in Benutzung genommen haben, durften darauf vertrauen, daß ein Schutzrecht für diese Erfindung nicht erteilt wird. Von dem Tage der Veröffentlichung gemäß Regel 92 (1) n) EPÜ, also der Eintragung des Tages, an dem die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt, darf jeder Dritte die Erfindung einer anhängig gewesenen Patentanmeldung benutzen, ohne befürchten zu müssen, auf Unterlassung oder Schadensersatz in Anspruch genommen zu werden. Auf diese gesetzlich vorgeschriebene Eintragung im Patentregister durch das EPA darf sich die Öffentlichkeit verlassen.

Die einzige Ausnahme für ein nachträgliches Wiederaufleben einer toten Anmeldung sieht das Übereinkommen in Artikel 122 EPÜ durch die Gewährung von Wiedereinsetzung in durch Fristversäumung verlorengegangene Rechte vor. Diese Möglichkeit ist aber nicht nur an sehr strenge Voraussetzungen, insbesondere die Beobachtung aller nach den Umständen gebotenen Sorgfalt, geknüpft, sondern auch durch Antragsfrist und Ausschlußfrist eng begrenzt. Außerdem werden Dritte, die in der Zeit zwischen Erlöschen der Anmeldung und Eintragung des Tages der Wiedereinsetzung in das europäische Patentregister gemäß Regel 92 (1) u) EPÜ die Erfindung in Benutzung genommen haben, durch ein gesetzliches Weiterbenutzungsrecht geschützt, so daß sie in ihrem Vertrauen auf die Eintragung des Erlöschens der Anmeldung im Patentregister nicht enttäuscht werden.

Eine vergleichbare Regelung müßte zum Schutz Dritter in Artikel 61 EPÜ vorgesehen werden, wenn die Einreichung der neuen Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ unabhängig von der Anhängigkeit der früheren Anmeldung möglich sein sollte. Es müßte insbesondere ein Weiterbenutzungsrecht zum Schutze Dritter vorgesehen werden, und es müßte zur Unterrichtung der Öffentlichkeit die Eintragung des Tages des Wiederauflebens der toten früheren Anmeldung infolge Einreichung der neuen Anmeldung in das Patentregister geregelt werden.

Zu einer derartigen gravierenden Änderung des EPÜ und seiner Aus-

tion, because such third parties using an invention after the lapse of an earlier application had the right to rely on no patent being granted for the invention concerned. From the date of publication by registration in accordance with Rule 92(1)(n)EPC of the date on which the European patent application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn, any third party may use the invention of a previously pending patent application without having to fear being enjoined from use or sued for damages. The public is entitled to rely on the legally required entries made by the EPO in the Register of Patents.

The only case in which a lapsed application may later be revived is provided for in Article 122 EPC, which allows for re-establishment of rights where rights have been lost due to non-observance of a time limit. However, this is not only subject to stringent conditions, in particular the requirement that all due care required by the circumstances has been taken, but is also narrowly restricted by the time limits for filing the request. Furthermore, third parties commencing use of an invention in the period between the lapse of the application and the registration of the date of re-establishment of rights in the Register of European Patents pursuant to Rule 92(1)(u) EPC are protected by a legal right to continued use, which means that their reliance on the registration of the lapse of an application in the Register of Patents is not dishonoured.

A similar provision safeguarding third parties would be required in Article 61 EPC if it were permissible to file a new application under Article 61(1)(b) EPC regardless of whether the earlier application was still pending or not. In particular, a continued right of use would have to be provided to protect third parties, and provision be made to inform the public, for the entry in the Register of Patents of the date on which the lapsed earlier application was revived as a result of the filing of a new application.

However, the case law is not authorised to make such a serious change

parce qu'en exploitant une invention après l'extinction de la demande antérieure, ils avaient le droit de tenir en toute confiance pour établi qu'aucun brevet ne serait délivré pour l'invention concernée. A compter de la date de la publication, résultant de l'inscription conformément à la règle 92(1)n) CBE de la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, tout tiers peut exploiter l'invention faisant l'objet d'une demande de brevet auparavant en instance, sans avoir à craindre une injonction de ne pas l'exploiter ou d'être assigné en dommages-intérêts. Le public a le droit de se fier aux mentions, prescrites par la loi, que l'OEB a inscrites au Registre des brevets.

Le seul cas où une demande devenue caduque peut ultérieurement être restaurée est prévu à l'article 122 CBE, lequel permet la restitutio in integrum en cas de perte de droit due à la non-observation d'un délai. Toutefois, non seulement ce droit est soumis à de strictes conditions et, notamment, à l'obligation d'avoir fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, mais il est également étroitement limité par les délais prévus pour présenter la requête. En outre, les tiers qui commencent à exploiter une invention durant la période de temps s'écoulant entre la date à laquelle la demande est devenue caduque et l'inscription au Registre européen des brevets de la date du rétablissement dans un droit, conformément à la règle 92(1)u) CBE, sont protégés par le droit de poursuivre l'exploitation, ce qui signifie que la confiance qu'ils ont placée dans l'inscription de l'extinction d'une demande au Registre des brevets n'est pas trahie.

Une disposition similaire de protection des tiers devrait être prévue à l'article 61 CBE s'il était permis de déposer une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)b) CBE, que la demande antérieure soit encore en instance ou non. Il conviendrait notamment de prévoir le droit de poursuivre l'exploitation afin de protéger les tiers et de prendre les dispositions nécessaires pour informer le public, en ce qui concerne l'inscription au Registre des brevets de la date à laquelle la demande antérieure caduque a été restaurée à la suite du dépôt d'une nouvelle demande.

Toutefois, la jurisprudence n'a pas autorité pour opérer un changement

führungsordnung ist aber die Rechtsprechung nicht befugt, da eine solche Änderung den Rahmen einer richterlichen Entscheidung sprengt und einer Revision der Regelung der Anmeldung europäischer Patente durch Nichtberechtigte gleichkommt, die nach Artikel 172 EPÜ der Konferenz der Vertragsstaaten vorbehalten ist.

Infolgedessen führt die Annahme, daß die Einreichung einer neuen Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ auch noch zulässig sein soll, wenn die frühere Anmeldung längst nicht mehr existiert, zu einer Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen Dritter, die im Interesse der Rechtssicherheit nicht hingenommen werden kann.

Die nachteiligen Folgen für Dritte können auch die Vertragsstaaten in etwaigen Verletzungsprozessen zwischen dem Inhaber eines Patents, das aufgrund einer neuen Anmeldung erteilt wurde, und einem Dritten, der die Erfindung zwischen Erlöschen der früheren und Einreichung der neuen Anmeldung in Benutzung genommen hat, nicht beseitigen. Das nationale Recht vieler Vertragsstaaten kennt das Institut des Vorbenutzungsrechts, das jedoch in den einzelnen Vertragsstaaten eine derartig unterschiedliche Ausgestaltung erfahren hat, daß Bemühungen, dieses Recht im europäischen Bereich zu vereinheitlichen, bislang ohne Erfolg geblieben sind. Aus diesem Grund konnte trotz langjähriger Bemühungen bisher keine Lösung entsprechend der Entschließung über Vorbenutzung oder Vorbesitz zum Gemeinschaftspatentübereinkommen gefunden werden.

Aber auch wenn man einmal die völlig unterschiedliche Regelung des Vorbenutzungsrechts in den Vertragsstaaten außer acht läßt, wäre dieses Recht gar nicht in der Lage, das Problem des Schutzes Dritter zu lösen. Den meisten nationalstaatlichen Regelungen ist nämlich gemeinsam, daß die Benutzung des Dritten vor dem Anmelde- oder Prioritätstag begonnen haben muß. Anmelde- oder Prioritätstag der neuen Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ ist aber gemäß Artikel 61 (2) in Verbindung mit Artikel 76 (1) EPÜ der Anmelde- oder Prioritätstag der früheren Anmeldung. Ist aber die Benutzung erst nach diesem Tag, nämlich nach Veröffentlichung des Erlöschens der früheren Anmel-

to the EPC and its Implementing Regulations which exceeds the scope of a judicial decision, as it is equivalent to a revision of the rules governing the filing of European patent applications by persons lacking due title, which revision is under Article 172 EPC the prerogative of the Conference of the Contracting States.

The assumption that it is permissible to file a new application under Article 61(1)(b) EPC when the earlier application has irrevocably lapsed would prejudice the legitimate interests of third parties, which in the interests of legal certainty is not acceptable.

The disadvantageous consequences to such third parties cannot be eliminated in the Contracting States in the case of possible infringement cases between the proprietor of a patent granted in respect of a new application and a third party which used the invention between the lapse of the earlier application and the filing of the new application. The national law in many of the Contracting States recognises a right to continued use, but it takes such different forms in the individual countries that attempts to standardise it in Europe have so far remained unsuccessful. This is the reason why, despite many years of endeavour, it has still not been possible to resolve the problem of a right to continued use derived from a prior use or prior possession of the knowledge of the invention for the Community Patent Convention.

Even disregarding the very different approaches found in the Contracting States, a right to continued use is still not capable of producing a solution of the problem of the protection of third parties. Under the national law of most of the Contracting States, use by the third party must have begun **prior** to the filing date or priority date. However, the filing date or priority date of a new application under Article 61(1)(b) EPC is, according to Article 61(2) in conjunction with Article 76(1) EPC, the filing date or priority date of the earlier application. If the use started after this date, that is after publication of the lapse of the earlier application in the European Patent Bulletin, third parties cannot invoke a national right of

aussi profond de la CBE et de son règlement d'exécution, qui va au-delà de la portée d'une décision de justice, parce qu'il équivaut à une révision des règles régissant le dépôt des demandes de brevet européen par des personnes non habilitées, cette révision étant, en vertu de l'article 172 CBE, la prerogative de la Conférence des Etats contractants.

L'hypothèse selon laquelle il serait permis de déposer une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)(b) CBE, lorsque la demande antérieure est irrévocablement devenue caduque, porterait préjudice aux intérêts légitimes des tiers, ce qui n'est pas acceptable, dans l'intérêt de la sécurité juridique.

Les conséquences désavantageuses pour les tiers ne peuvent pas être supprimées dans les Etats contractants dans le cas d'une éventuelle action en contrefaçon opposant le titulaire d'un brevet délivré sur la base d'une nouvelle demande et un tiers ayant exploité l'invention pendant la période de temps comprise entre l'extinction de la demande antérieure et le dépôt de la nouvelle demande. La législation nationale en vigueur dans nombre d'Etats contractants reconnaît un droit de poursuite de l'exploitation, mais celui-ci revêt des formes si différentes dans chaque pays que les tentatives d'harmonisation en Europe sont jusqu'à présent restées infructueuses. C'est la raison pour laquelle, en dépit des efforts déployés de longues années durant, il n'a pas encore été possible de résoudre le problème du droit de poursuite de l'exploitation découlant d'une utilisation ou d'une connaissance antérieure de l'invention dans le cadre de la Convention sur le brevet communautaire.

Même si l'on ne tient pas compte des approches très différentes suivies par les Etats contractants, un droit de poursuite de l'exploitation n'est pas susceptible de fournir une solution au problème de la protection des tiers. D'après la législation nationale de la plupart des Etats contractants, le tiers doit avoir commencé l'exploitation **avant** la date de dépôt ou la date de priorité. Toutefois, la date de dépôt ou la date de priorité d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61(1)(b) CBE est, conformément à l'article 61(2) pris ensemble avec l'article 76(1) CBE, la date de dépôt ou de priorité de la demande antérieure. Si l'exploitation a commencé après cette date, c'est-à-dire après la publica-

derung im Europäischen Patentblatt begonnen worden, kann sich ein Dritter auf ein nationales Vorbenutzungsrecht gegenüber dem europäischen Patent nicht berufen, eben weil es sich um ein Vor- und nicht um ein Zwischenbenutzungsrecht handelt.

8.8 Auch dem Anerkennungsprotokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents kann nicht entnommen werden, daß die neue Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ noch eingereicht werden könnte, wenn die frühere Anmeldung im Zeitpunkt ihrer Einreichung nicht mehr anhängig ist. Das Anerkennungsprotokoll regelt lediglich die Zuständigkeit der Gerichte für Klagen gegen Anmelder, mit denen ein Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents geltend gemacht wird, sowie die Anerkennung der in einem Vertragsstaat ergangenen rechtskräftigen Entscheidung in den anderen Vertragsstaaten. Mit diesen Fragen ist die Große Beschwerdekammer durch die Vorlageentscheidung nicht befaßt. Die vorliegende Kammer hat nämlich selbst entschieden, daß der Comptroller zum Erlaß einer Entscheidung über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zuständig war. Die Anerkennung dieser Entscheidung in den anderen benannten Vertragsstaaten ist nach der Entscheidung der vorliegenden Kammer nicht zweifelhaft. Daher wurden diese Fragen der Großen Beschwerdekammer auch nicht zur Entscheidung vorgelegt. Für die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage läßt sich somit aus dem Anerkennungsprotokoll nichts entnehmen, da das Anerkennungsprotokoll diese Frage nicht regelt.

8.9 Aus diesen Gründen wird die Auffassung vertreten, daß nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung unter Inanspruchnahme des Anmelde- und Prioritätstages der früheren Anmeldung des unberechtigten Anmelders nur dann eingereicht werden kann, wenn zum Zeitpunkt ihrer Einreichung die frühere Anmeldung noch anhängig ist.

9. Die Mehrheit der Mitglieder der Großen Beschwerdekammer hält nach sorgfältiger Prüfung dieser Minderheitsmeinung an ihrer unter den Nummern 1 bis 7 dargelegten Rechtsauffassung fest.

right to continued use with respect to the European patent precisely because this right relates to prior use and not use between the date of lapse and revival.

8.8 Moreover, it cannot be inferred from the Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in respect of the Right to the grant of a European Patent that it is possible to file a new application under Article 61(1)(b) EPC if the earlier application is no longer pending at the time of filing the new application. The Protocol merely regulates the jurisdiction of the courts for legal proceedings against applicants to determine the right to the grant of a European patent, and the recognition of a final decision issued in one Contracting State in the other Contracting States. The question referred to the Enlarged Board of Appeal is not concerned with these matters. The Board which referred the question had already decided that the Comptroller had jurisdiction to issue a decision concerning the right to the grant of a European patent, and there is no doubt that this decision will be recognised in the other designated Contracting States, which is why these questions were not referred to the Enlarged Board for decision. The Protocol permits no conclusions to be drawn with respect to the question referred to the Enlarged Board of Appeal as the Protocol contains no provisions regulat-

8.9 For these reasons it is held that under Article 61(1)(b) EPC a new European patent application in respect of the same invention filed by an unlawful applicant in an earlier application and claiming its filing date and priority date could only be filed if the earlier application is still pending at the time of filing the new application.

9. The majority of the members of the Enlarged Board of Appeal having carefully considered the views presented by the minority, maintains its position in accordance with paragraphs 1 to 7 above.

tion de l'extinction de la demande antérieure au Bulletin européen des brevets, les tiers ne peuvent invoquer un droit national de poursuite de l'exploitation en ce qui concerne le brevet européen, précisément parce que ce droit est rattaché à une utilisation antérieure et non pas à une utilisation survenue entre la date d'extinction et la date de la restauration.

8.8 En outre, il n'est pas non plus possible de déduire du protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen qu'une nouvelle demande peut être déposée en vertu de l'article 61(1)(b) CBE, si la demande antérieure n'est plus en instance lors du dépôt de la nouvelle demande. Le protocole ne fait que régler la compétence des tribunaux pour les actions intentées contre les demandeurs, afin de déterminer le droit à l'obtention du brevet européen, ainsi que la reconnaissance, par les autres Etats contractants, d'une décision passée en force de chose jugée, qui a été rendue dans un Etat contractant. Tel n'est pas l'objet de la question dont a été saisie la Grande Chambre de recours. La chambre qui a soumis la question avait déjà tranché ce point en estimant que le Comptroller avait compétence pour rendre une décision sur le droit à l'obtention du brevet européen et il ne fait aucun doute que cette décision sera reconnue dans les autres Etats contractants désignés, ce qui est la raison pour laquelle ces questions n'ont pas été soumises à la Grande Chambre pour décision. Le protocole ne permet pas de tirer la moindre conclusion quant à la question soumise à la Grande Chambre de recours, étant donné qu'il ne contient aucune disposition en la matière.

8.9 Pour ces raisons, il est estimé qu'en vertu de l'article 61(1)(b) CBE, une nouvelle demande de brevet européen portant sur la même invention que celle qui fait l'objet d'une demande antérieure déposée par un demandeur non habilité et revendiquant ses dates de dépôt et de priorité ne devrait pouvoir être déposée que si la demande antérieure est encore en instance lors du dépôt de la nouvelle demande.

9. La majorité des membres de la Grande Chambre de recours, ayant soigneusement examiné les avis présentés par la minorité, maintient sa position conformément aux points 1 à 7 supra.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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 die Zulassung dieser neuen Anmeldung nicht daran gebunden, daß zum Zeitpunkt ihrer Einreichung die frühere, widerrechtliche Anmeldung noch vor dem EPA anhängig ist.

Order

For these reasons it is decided that:

When 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, it is not a pre-condition for the application to be accepted that the earlier original usurping application is still pending before the EPO at the time the new application is filed.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

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, il n'est pas nécessaire, 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.