

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
12. Juli 2000
G 3/98
(Übersetzung)***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli
Mitglieder: R. Teschemacher
G. Davies
J.-C. Saisset
C. Andries
W. Moser
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
University Patents, Inc.
Einsprechender/Beschwerdegegner:
SmithKline Beecham Biologicals SA**

**Stichwort: Sechsmonatsfrist/
UNIVERSITY PATENTS**

**Artikel: 54 (2) (3), 55 (1) a), 56, 89,
112 (1) a) EPÜ
Regel: 23 EPÜ
Artikel 17 (2) VerFOBK
Artikel: 2, 4 PVÜ
Artikel: 4 SPÜ
Artikel: 6 EMRK**

**Schlagwort: "Zulässigkeit der Vor-
lage – Rechtsfrage im Beschwerde-
verfahren von Bedeutung (ja)" –
"Berechnung der Sechsmonatsfrist
nach Artikel 55 – maßgebender
Zeitpunkt: Tag der tatsächlichen Ein-
reichung der Anmeldung"**

Leitsatz

*Für die Berechnung der Frist von
sechs Monaten nach Artikel 55 (1)
EPÜ ist der Tag der tatsächlichen Ein-
reichung der europäischen Patent-
anmeldung maßgebend; der Prioritätstag ist für die Berechnung dieser
Frist nicht heranzuziehen.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die Technischen Beschwerdekammern 3.2.4 und 3.3.4 haben die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ mit ähnlichen Rechtsfragen befaßt.

* Die Verfahren G 3/98 (Verfahrenssprache Englisch) und G 2/99 (Verfahrenssprache Deutsch) wurden verbunden. Die deutsche Übersetzung der Entscheidung G 3/98 ist identisch mit dem Text der Entscheidung G 2/99 in der Verfahrenssprache.

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
12 July 2000
G 3/98
(Language of the proceedings)***

Composition of the Board:

Chairman: P. Messerli
Members: R. Teschemacher
G. Davies
J.-C. Saisset
C. Andries
W. Moser
P. van den Berg

**Patent proprietor/Appellant:
University Patents, Inc.
Opponent/Respondent:
SmithKline Beecham Biologicals SA**

**Headword: Six-month period/
UNIVERSITY PATENTS**

**Article: 54(2) and (3), 55(1)(a), 56, 89,
112(1)(a) EPC
Rule: 23 EPC
Article: 17(2) RPBA
Article: 2 and 4 Paris Convention
Article: 4 SPC
Article: 6 EHRC**

**Keyword: "Admissibility of referral –
significance of the point of law in the
appeal proceedings (yes)" – "Calcula-
tion of the six-month period under
Article 55 EPC – relevant date – date
of actual filing of the application"**

Headnote

*For the calculation of the six-month
period referred to in Article 55(1)
EPC, the relevant date is the date of
the actual filing of the European
patent application; the date of
priority is not to be taken account of
in calculating this period.*

Summary of facts and submissions

I. Technical Boards of Appeal 3.2.4 and 3.3.4 have referred similar points of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC.

* Cases G 3/98 (language of the proceedings: English) and G 2/99 (language of the proceedings: German) were consolidated. The German translation of G 3/98 is identical to the text of G 2/99 in the language of the proceedings.

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande
Chambre de recours, en date
du 12 juillet 2000
G 3/98
(Traduction)***

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli
Membres : R. Teschemacher
G. Davies
J.-C. Saisset
C. Andries
W. Moser
P. van den Berg

**Titulaire du brevet/Requérant :
University Patents, Inc.
Opposant/Intimé :
SmithKline Beecham Biologicals SA**

**Référence : Délai de six mois/
UNIVERSITY PATENTS**

**Article : 54(2) (3), 55(1)a), 56, 89,
112(1)a) CBE
Règle : 23 CBE
Article : 17(2) RPCR
Article : 2, 4 Convention de Paris
Article : 4 Convention de Strasbourg
Article : 6 Convention européenne
des Droits de l'Homme**

**Mot-clé : "Recevabilité de la saisine –
importance de la question de droit
dans la procédure de recours (oui)" –
"Calcul du délai de six mois selon
l'article 55 CBE – date déterminante –
date à laquelle la demande a été
effectivement déposée"**

Sommaire

*La date déterminante pour le calcul
du délai de six mois prévu à l'article
55(1) CBE est la date à laquelle la
demande de brevet européen a été
effectivement déposée ; la date de
priorité ne doit pas être prise en con-
sédération pour le calcul de ce délai.*

Exposé des faits et conclusions

I. Les chambres de recours 3.2.4 et 3.3.4 ont soumis des questions de droit similaires à la Grande Chambre de recours en application de l'article 112(1)a) CBE.

* Les procédures G 3/98 (langue de la procédure : anglais) et G 2/99 (langue de la procédure : allemand) ont été jointes. La traduction allemande de la décision G 3/98 est identique au texte de la décision G 2/99 dans la langue de la procédure.

II. Mit Zwischenentscheidung T 377/95 (ABI. EPA 1999, 11 – Herpes-simplex-Virus/University Patents, Inc.) vom 5. August 1998 hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.4 der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt (Verfahrenssprache englisch, Aktenzeichen G 3/98):

For the purposes of Article 55(1) EPC, in the case where a priority is recognised for a European patent application, is the time period of six months "preceding the filing of the European patent application" to be calculated from the date of filing of the priority application (the priority date) or from the date of the actual filing of the European patent application?

III. Mit Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung war festgestellt worden, daß das Patent in der Fassung des letzten Hilfsantrags den Erfordernissen des Übereinkommens entspreche. Die Fassungen der vorangehenden Anträge erachtete die Einspruchsabteilung wegen fehlender Neuheit nicht als patentierbar. Hierzu hatte sie festgestellt, daß die nach diesen Anträgen beanspruchten Gegenstände durch einen Vortrag vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden seien. Sie vertrat die Auffassung, die Patentinhaberin könne schon deswegen nicht geltend machen, es liege eine nach Artikel 55 (1) a) EPU unschädliche Offenbarung vor, weil der Vortrag früher als sechs Monate vor Einreichung der europäischen Anmeldung gehalten worden sei. Auf den Prioritätstag komme es für die Berechnung der Sechsmonatsfrist nicht an. Daher sei es auch unerheblich, ob die mündliche Offenbarung durch den Vortrag als offensichtlicher Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders angesehen werden könne. Gegen diese Entscheidung legten beide Parteien Beschwerde ein.

IV. Im Verfahren vor der Kammer 3.3.4 hatte die Einsprechende beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Sie vertrat die Auffassung, auch die Fassung nach dem letzten Hilfsantrag sei durch die mündliche Offenbarung neuheits-schädlich getroffen. Ferner berief sie sich darauf, daß dieser Fassung auch gegenüber einem im Beschwerdeverfahren neu genannten Dokument, einer Dissertation aus dem Jahr 1981, die Neuheit fehle. Jedenfalls fehle es gegenüber dem Vortrag und der Dissertation in Verbindung mit weiterem Stand der Technik an erfinderischer Tätigkeit.

II. In interlocutory decision T 377/95 (OJ EPO 1999, 11 – Herpes simplex virus/University Patents, Inc.) of 5 August 1998, Technical Board of Appeal 3.3.4 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal (language of proceedings: English, case number G 3/98):

For the purposes of Article 55(1) EPC, in the case where a priority is recognised for a European patent application, is the time period of six months "preceding the filing of the European patent application" to be calculated from the date of filing of the priority application (the priority date) or from the date of the actual filing of the European patent application?

III. In an interlocutory decision, the Opposition Division had ruled that the patent in the form of the last auxiliary request complied with the requirements of the Convention. It held the preceding requests to be unpatentable for lack of novelty, ruling that the subject-matter claimed in them had been made available to the public at a presentation given before the priority date. In its view, the patent proprietor could not claim non-prejudicial disclosure under Article 55(1)(a) EPC because the presentation had in any case been given more than six months before the filing of the European application. The priority date was not relevant for purposes of calculating the six-month period, so the question of whether the oral disclosure in the presentation could be viewed as an evident abuse in relation to the applicant was also irrelevant. Both parties appealed against this decision.

IV. In the case before Board 3.3.4, the opponent had requested that the patent be revoked in full, arguing that the oral disclosure prejudiced the novelty of the patent even in the form of the last auxiliary request. Furthermore, that request also lacked novelty in view of a document first named in the appeal proceedings, a thesis dating from 1981. In any case, there had been no inventive step relative to the presentation and the thesis in conjunction with other prior art.

II. Dans la décision intermédiaire T 377/95 (JO OEB 1999, 11 – Virus Herpes simplex/University Patents, Inc.) qu'elle a rendue le 5 août 1998, la chambre de recours technique 3.3.4 a soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante (langue de la procédure : anglais, affaire G 3/98) :

Aux fins de l'article 55(1) CBE, lorsqu'une priorité est reconnue à une demande de brevet européen, la période de six mois "avant le dépôt de la demande de brevet européen" doit-elle être calculée à partir de la date de dépôt de la demande fondant la priorité (date de priorité) ou à partir de la date à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée ?

III. Dans sa décision intermédiaire, la division d'opposition avait considéré que le brevet selon la dernière requête subsidiaire satisfaisait aux exigences de la Convention. Elle avait estimé que l'objet des requêtes précédentes n'était pas brevetable, au motif qu'il avait été rendu accessible au public lors d'un exposé effectué avant la date de priorité et qu'il était par conséquent dénué de nouveauté. Selon elle, le titulaire du brevet ne pouvait pas faire valoir qu'il s'agissait d'une divulgation non opposable conformément à l'article 55(1)a) CBE du fait que l'exposé avait été effectué plus de six mois avant le dépôt de la demande européenne. Le délai de six mois n'étant pas calculé à partir de la date de priorité, il n'y avait pas lieu de se demander si la divulgation orale effectuée à l'occasion de l'exposé pouvait être considérée comme un abus évident à l'égard du demandeur. Les deux parties ont formé un recours contre cette décision.

IV. Dans l'affaire devant la chambre 3.3.4, l'opposant avait demandé la révocation du brevet dans son intégralité, en faisant valoir que la divulgation orale détruisait la nouveauté du brevet, même dans la version correspondant à la dernière requête subsidiaire. En outre, l'invention selon cette dernière requête n'était pas nouvelle eu égard à un document cité pour la première fois au stade de la procédure de recours, à savoir une thèse datant de 1981. En tout état de cause, il n'y avait aucune activité inventive par rapport à l'exposé et à la thèse en combinaison avec d'autres éléments de l'état de la technique.

V. Die Patentinhaberin hatte in erster Linie beantragt, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Ihrer Auffassung nach erfüllt der Vortrag die Voraussetzungen einer mißbräuchlichen Offenbarung im Sinne von Artikel 55 (1) a) EPÜ. Die Dissertation aus dem Jahr 1981 sei erst nach dem Prioritätstag in der Universitätsbibliothek öffentlich zugänglich geworden. Selbst wenn der Vortrag zum Stand der Technik zählen würde, sei jedenfalls der Gegenstand des letzten Hilfsantrags neu und erfindetisch. Die Patentinhaberin beantragte hilfsweise, der Großen Beschwerdekammer die Frage vorzulegen, ob die Sechsmonatsfrist nach Artikel 55 (1) a) EPÜ vom Prioritätstag oder vom späteren Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung an zu berechnen sei. Die Einsprechende widersetzte sich diesem Antrag, da das Patent in jedem Fall von der Dissertation vorweggenommen sei.

VI. Die vorliegende Kammer 3.3.4 ist der Auffassung, die Vorlage sei erforderlich. Die grundsätzlich bedeutsame Frage der Berechnung der Sechsmonatsfrist sei in der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ungeklärt geblieben. Von den nationalen Gerichten letzter Instanz in der Schweiz, in den Niederlanden und in Deutschland würden unterschiedliche Auffassungen vertreten. Die zwischen den Parteien streitige Frage des offensichtlichen Mißbrauchs könne nur dann geprüft werden, wenn die Vorschrift auf den vorliegenden Sachverhalt anwendbar sei. Zur Relevanz der neuen Entgegenhaltung bemerkt die Kammer, diese könne ohne vorherige Prüfung nicht beurteilt werden. Sollte die Kammer letztlich die Auffassung der Einsprechenden über die neue Entgegenhaltung nicht teilen, so müsse der Vortrag erörtert werden (Gründe Nr. 63).

VII. Mit Zwischenentscheidung vom 12. April 1999 (T 535/95, nicht veröffentlicht) hat die Kammer 3.2.4 der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt (Verfahrenssprache deutsch, Aktenzeichen G 2/99):

Wenn einer europäischen Patentanmeldung eine Priorität zuerkannt wird, ist dann für die Zwecke des Artikels 55 (1) EPÜ die Frist von sechs Monaten "vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung" vom Tag der Einreichung der prioritätsbegründenden Anmeldung (Prioritätstag) oder vom tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung an zu berechnen?

V. The proprietor had primarily requested that the patent be maintained as granted. In its view, the presentation was an abusive disclosure within the meaning of Article 55(1)(a) EPC. The 1981 thesis had not been made available to the public in the university library until after the priority date. Even if the presentation counted as prior art, the subject-matter of the last auxiliary request was in any case new and inventive. The proprietor submitted an auxiliary request that the Enlarged Board of Appeal be asked to rule on whether the six-month period under Article 55(1)(a) EPC was to be calculated from the priority date or from the subsequent date of filing of the European patent application. The opponent objected to this request for referral, on the ground that the patent was anticipated by the thesis anyway.

VI. The referring Board 3.3.4 considered the referral was required. Calculation of the six-month period was an issue of fundamental importance which had hitherto been left unresolved by board of appeal case law. The national courts of last instance in Switzerland, the Netherlands and Germany held divergent views. The question of evident abuse at issue between the parties could be examined only if the provision were applicable to the case in hand. The significance of the newly-cited document could not be assessed without prior examination. If the Board were ultimately to disagree with the opponent on the new document, a need to discuss the presentation would arise (Reasons point 63).

VII. In an interlocutory decision of 12 April 1999 (T 535/95, unpublished), Board 3.2.4 referred the following point of law to the Enlarged Board (language of proceedings: German, case number G 2/99):

Wenn einer europäischen Patentanmeldung eine Priorität zuerkannt wird, ist dann für die Zwecke des Artikels 55(1) EPÜ die Frist von sechs Monaten "vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung" vom Tag der Einreichung der prioritätsbegründenden Anmeldung (Prioritätstag) oder vom tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung an zu berechnen?

V. Le titulaire du brevet avait tout d'abord demandé le maintien du brevet tel que délivré. A son avis, l'exposé constituait une divulgation abusive au sens de l'article 55(1)a) CBE. La thèse de 1981 n'avait été mise à la disposition du public, à la bibliothèque universitaire, qu'après la date de priorité. Même si l'exposé était considéré comme compris dans l'état de la technique, l'objet de la dernière requête subsidiaire était en tout état de cause nouveau et inventif. Le titulaire du brevet avait demandé à titre subsidiaire que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question de savoir si le délai de six mois prévu à l'article 55(1)a) CBE devait être calculé à partir de la date de priorité ou de la date de dépôt ultérieure de la demande de brevet européen. L'opposant avait quant à lui objecté à l'égard de cette requête en saisine que l'objet du brevet était en tout état de cause antérieur par la thèse.

VI. La chambre 3.3.4 a jugé nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours. Le calcul du délai de six mois est une question d'importance fondamentale qui, à ce jour, n'a pas été résolue par la jurisprudence des chambres de recours. Les juridictions nationales de dernière instance en Suisse, aux Pays-Bas et en Allemagne ont exprimé des avis divergents sur ce point. La question de l'abus évident, en litige entre les parties, ne peut être examinée que si la disposition s'applique en l'espèce. La pertinence du nouveau document cité ne peut pas être appréciée sans examen préalable. Si la chambre devait en définitive être en désaccord avec l'opposant au sujet du nouveau document, il conviendrait d'examiner l'exposé (point 63 des motifs).

VII. Dans la décision intermédiaire qu'elle a rendue le 12 avril 1999 (T 535/95, non publiée), la chambre 3.2.4 a soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante (langue de la procédure : allemand, affaire G 2/99) :

Aux fins de l'article 55(1) CBE, lorsqu'une priorité est reconnue à une demande de brevet européen, la période de six mois "avant le dépôt de la demande de brevet européen" doit-elle être calculée à partir de la date de dépôt de la demande fondant la priorité (date de priorité) ou à partir de la date à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée ?

VIII. Das Streitpatent war aufgrund einer offenkundigen Vorbenutzung von der Einspruchsabteilung wegen fehlender Neuheit widerrufen worden. Diese hatte festgestellt, daß ein dem Gegenstand des Streitpatents entsprechendes Muster einem Kunden überlassen worden sei. Im Beschwerdeverfahren wurde Tatsache und Gegenstand dieser Vorbenutzung nicht mehr bestritten. Die Patentinhaberin berief sich jedoch darauf, daß die Vorbenutzung auf einem offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des ursprünglichen Anmelders beruhe. Sie trug vor, der Vertriebsleiter einer Firma der Frau des ursprünglichen Anmelders habe das Muster gegen dessen ausdrückliche Weisung weitergegeben. Diese Darstellung wurde von der Einsprechenden bestätigt, die gleichzeitig ihren Einspruch zurücknahm. Später wurde der Sachverhalt auch durch eine eidesstattliche Versicherung des Vertriebsleiters bestätigt.

IX. Die Kammer 3.2.4 kam zum Ergebnis, der übrige Stand der Technik stehe der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegen. Dagegen sei der Gegenstand der genannten Vorbenutzung identisch mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents. Die Vorbenutzung beruhe auch auf einem offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des früheren Anmelders. Der frühere Anmelder habe das Unternehmen seiner Ehefrau de facto geführt. Der Vertriebsleiter habe durch die weisungswidrige Weitergabe des Musters ein bestehendes Vertrags- und Vertrauensverhältnis verletzt. Da die Vorbenutzung mehr als sechs Monate vor der Einreichung der Anmeldung, aber weniger als sechs Monate vor Einreichung der prioritätsbegründenden Anmeldung erfolgt sei, komme es für die Entscheidung des Falls auf die Frage der Berechnung der Sechsmonatsfrist nach Artikel 55 (1) EPÜ an, die der Großen Beschwerdekammer bereits unter dem Aktenzeichen G 3/98 vorliege. Um der Patentinhaberin Gelegenheit zu geben, sich zu dieser Frage vor der Großen Beschwerdekammer zu äußern, beschloß sie auf deren Antrag, die Rechtsfrage erneut vorzulegen.

X. Die Kammer 3.2.4 hat sich zur Beurteilung der Vorlagefrage nicht geäußert. Die Kammer 3.3.4 führt zur Vorlagefrage unter anderem folgendes aus:

Mit Blick auf den Wortlaut der einschlägigen Bestimmungen könne im englischen Text des Übereinkommens unterschieden werden zwischen "the filing of the European patent application" in Artikel 55 EPÜ

VIII. The Opposition Division had revoked the patent in suit for lack of novelty on grounds of public prior use, ruling that a device corresponding to its subject-matter had been handed over to a customer. In the appeal proceedings, this prior use and its subject-matter were no longer contested. The proprietor however claimed that the prior use was due to an evident abuse in relation to the original applicant, arguing that the sales manager of a company belonging to the original applicant's wife had handed over the device contrary to the applicant's express instructions. The opponent confirmed this account and thereupon withdrew its opposition. The sales manager subsequently also confirmed the facts in an affidavit.

IX. Board 3.2.4 found that the other prior art was not an obstacle to maintaining the patent. On the other hand, the subject-matter of the specified prior use was identical to the subject-matter of claim 1 of the patent in suit, that prior use being the result of an evident abuse in relation to the earlier applicant. The earlier applicant had been the de facto head of his wife's company. By handing over the device contrary to instructions, the sales manager had acted in breach of contract and trust. As the prior use had taken place more than six months before the filing of the application itself, but less than six months before the filing of the priority application, the decision on the case depended on how the six-month period under Article 55(1) EPC should be calculated, an issue which was already pending before the Enlarged Board in case G 3/98. To give the proprietor an opportunity to address the issue before the Enlarged Board, Board 3.2.4 decided at the proprietor's request to refer the point of law again.

X. Board 3.2.4 did not voice any opinion on the referred question, whereas Board 3.3.4 put forward inter alia the following observations:

In view of the wording of the relevant provisions, a distinction could be made in the English text of the Convention between "the filing of the European patent application" in Article 55 EPC and "the date of filing of

VIII. La division d'opposition avait révoqué le brevet litigieux au motif que son objet était dénué de nouveauté en raison d'un usage antérieur public. Elle avait en effet constaté qu'un dispositif correspondant à cet objet avait été remis à un client. Lors de la procédure de recours, cet usage antérieur et son objet n'ont plus été contestés. Cependant, le titulaire du brevet a fait valoir que l'usage antérieur résultait d'un abus évident à l'égard du demandeur initial, du fait que le directeur des ventes d'une entreprise appartenant à l'épouse du demandeur initial avait transmis le dispositif, et ce contrairement aux instructions expresses que le demandeur avait données à ce sujet. L'opposant a confirmé ces faits, puis retiré son opposition. Le directeur des ventes a confirmé à son tour ces faits dans une déclaration sous serment.

IX. La chambre 3.2.4 a estimé que les autres éléments de l'état de la technique ne faisaient pas obstacle au maintien du brevet. En revanche, l'objet de l'usage antérieur cité était identique à l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux, cet usage antérieur résultant d'un abus évident à l'égard du demandeur initial. Ce dernier dirigeait de fait l'entreprise de son épouse. En transmettant le dispositif en question contrairement aux instructions données, le directeur des ventes avait violé un contrat et abusé de la confiance placée en lui. L'usage antérieur ayant eu lieu plus de six mois avant le dépôt de la demande, mais moins de six mois avant le dépôt de la demande fondant la priorité, la décision à rendre en l'espèce dépendait de la question de savoir comment devait être calculé le délai de six mois prévu à l'article 55(1) CBE, cette question étant déjà en instance devant la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 3/98. Afin de permettre au titulaire du brevet de se prononcer sur cette question devant la Grande Chambre, la chambre 3.2.4 a décidé, à la demande de ce dernier, de saisir à nouveau la Grande Chambre de cette question de droit.

X. La chambre 3.2.4 n'a émis aucun avis sur la question soumise, alors que la chambre 3.3.4 a formulé notamment les observations suivantes :

Si l'on se réfère au libellé des dispositions pertinentes, on constate que le texte anglais de la Convention mentionne "the filing of the European patent application" à l'article 55 CBE et "the date of filing of the Euro-

und "the date of filing of the European patent application" in Artikel 89 EPÜ; entsprechende Unterschiede seien in der deutschen und französischen Fassung festzustellen. Dies lasse darauf schließen, daß dieser Wortlaut gewählt worden sei, um den Anwendungsbereich von Artikel 55 (1) EPÜ einzuschränken. Eine solche Absicht könne auch aus den travaux préparatoires zu Artikel 55 (1) EPÜ hergeleitet werden. Hierüber bestehe breites Einverständnis unter den Vertragsstaaten.

Die vorliegende Kammer 3.3.4 hält es jedoch für notwendig, der Frage weiter nachzugehen, da die Berechnung der Frist ausgehend vom Tag der Nachanmeldung möglicherweise zu unbefriedigenden Ergebnissen führe. Dabei seien zwischenzeitliche Entwicklungen zu berücksichtigen wie die Häufigkeit der Inanspruchnahme von Prioritäten in europäischen Patentanmeldungen oder die Dauer des Erteilungs- und Einspruchsverfahrens. Ferner sei das in der Praxis zu Artikel 6 (1) der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) anerkannte Recht der Parteien eines Verfahrens auf Gleichbehandlung zu beachten. Dies schließe das Recht ein, sich gegen Ansprüche zu verteidigen und hierzu Behauptungen des Gegners mit Tatsachenvortrag und Beweismitteln entgegenzutreten. In der Literatur seien die Auffassungen zur Berechnung der Sechsmonatsfrist geteilt. Die für eine Anknüpfung an den Prioritätstag eintretende Meinung könne sich darauf stützen, daß Artikel 89 EPÜ über Artikel 54 (2) und (3) EPÜ implizit auf Artikel 55 EPÜ verweise. Die einschränkende Auslegung des Artikels 55 (1) EPÜ könne zudem das aus der ersten Anmeldung folgende Prioritätsrecht nicht gewährleisten. Dies verstoße nicht nur gegen Artikel 4A (1) der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ), sondern auch gegen Artikel 87 EPÜ. Es könne für das Schicksal einer Anmeldung auch nicht vernünftigerweise darauf ankommen, ob sie bei einem nationalen Amt oder bei einer internationalen Behörde wie dem EPA eingereicht worden sei. Im Hinblick auf eine Abwägung der Interessen des Anmelders einerseits und der Öffentlichkeit andererseits zeige der Sachverhalt des vorliegenden Falls, daß sich der Anmelder nicht auf eine mißbräuchliche Offenbarung einstellen und die Nachanmeldung rechtzeitig, das heißt innerhalb von sechs Monaten nach der Offenbarung einreichen könne, da er von der mißbräuchlichen Offenbarung regelmäßig erst später erfahre.

the European patent application" in Article 89 EPC; corresponding differences were to be found in the German and French versions. The conclusion could be drawn that the wording had been chosen with a view to restricting the scope of application of Article 55(1) EPC, an intention which might also be inferred from the travaux préparatoires relating to Article 55(1) EPC. There was broad agreement on this issue among the Contracting States.

The referring Board 3.3.4 nonetheless found it necessary to examine this question further, because calculating the period from the date of the subsequent application might produce unsatisfactory results. Subsequent developments had to be taken into account, such as the frequency with which priorities are claimed for European patent applications or the duration of grant and opposition proceedings. Another significant factor was the right of the parties to a case to be treated equally, as recognised in the practice relating to Article 6(1) of the European Convention on Human Rights (ECHR). That included the right to defend oneself by presenting facts and evidence in order to contest the opposing party's claims. In patent literature, opinions on calculating the six-month period were divided. Proponents of the priority date as reference point could rely on the argument that Article 89 EPC implicitly referred to Article 55 EPC by way of Article 54(2) and (3) EPC. Moreover, the narrower interpretation of Article 55(1) EPC did not guarantee the right of priority arising from the first application. That contravened not only Article 4A(1) of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (PC) but also Article 87 EPC. Nor was it reasonable that the fate of a patent application should depend on whether it was filed with a national office or with an international authority like the EPO. With regard to balancing the interests of the applicant against those of the public, the facts of the case showed that applicants were not in a position to prepare for an abusive disclosure and file a subsequent application in time, ie within six months after the disclosure, because as a rule they did not find out about abusive disclosures until later.

pean patent application" à l'article 89 CBE, différence que l'on retrouve également dans les versions allemande et française. On pourrait en conclure que ce libellé a été choisi dans le but de restreindre le champ d'application de l'article 55(1) CBE, ce que l'on peut également déduire des travaux préparatoires relatifs à l'article 55(1) CBE. Les Etats contractants s'accordent dans une large mesure sur ce point.

La chambre 3.3.4 a néanmoins jugé nécessaire d'examiner plus avant cette question, car le calcul du délai à partir de la date de dépôt de la demande ultérieure pourrait ne pas donner de résultats satisfaisants. Il convient de prendre en considération les développements intervenus ultérieurement, tels que la fréquence à laquelle les demandes de brevet européen revendiquent des priorités ou encore la durée des procédures de délivrance et d'opposition. Un autre facteur important est le droit des parties à un traitement égal, tel qu'il est reconnu dans l'application faite de l'article 6(1) de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH), et qui englobe le droit de se défendre en présentant des faits et des preuves afin de contester les alléguations de la partie adverse. Dans la littérature brevets, les avis sur le calcul du délai de six mois divergent. Les partisans du calcul du délai à partir de la date de priorité peuvent se fonder sur l'argument selon lequel l'article 89 CBE se réfère implicitement à l'article 55 CBE par le biais de l'article 54(2) et (3) CBE. En outre, une interprétation plus étroite de l'article 55(1) CBE ne garantit pas le droit de priorité issu de la première demande. Cela est contraire non seulement à l'article 4A(1) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris), mais également à l'article 87 CBE. Il n'est pas non plus raisonnable de faire dépendre le sort d'une demande de brevet de la question de savoir si elle a été déposée auprès d'un office national ou d'une institution internationale comme l'OEB. Si l'on met en balance les intérêts du demandeur et ceux du public, les faits montrent que les demandeurs ne sont pas en mesure de se préparer à une éventuelle divulgation abusive et de déposer une demande ultérieure en temps voulu, c'est-à-dire dans les six mois suivant la divulgation, car en règle générale, ils ne découvrent que plus tard l'existence d'une telle divulgation abusive.

XI. Vor der Großen Beschwerdekammer hat die Einsprechende im Verfahren G 3/98 die Auffassung vertreten, die Sechsmonatsfrist in Artikel 55 (1) EPÜ sei vom Zeitpunkt der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung zu berechnen, und hierzu zwei Rechtsgutachten vorgelegt. Dies ergebe sich aus dem Wortlaut der Bestimmung, der auf die Einreichung der Anmeldung und nicht auf den Prioritätstag abstelle. Artikel 89 EPÜ nehme hinsichtlich der Wirkungen des Prioritätsrechts ausdrücklich nicht auf Artikel 55 EPÜ Bezug. Die entsprechenden Formulierungen seien vom Gesetzgeber bewußt gewählt worden, um eine Kumulierung der Prioritätsfrist und der Sechsmonatsfrist auszuschließen. Dieses Ergebnis sei auch in Einklang mit der PVÜ, da diese keine Vorgänge vor dem Prioritätstag regle. Die Auslegung des Wortlauts der Bestimmung im Zusammenhang der Vorschrift gemäß Artikel 31 der Wiener Vertragsrechtskonvention (WVK) führe zu einem eindeutigen Ergebnis. Dieses Ergebnis könne keineswegs als offensichtlich sinnwidrig oder unvernünftig im Sinne von Artikel 32 b) WVK angesehen werden. Dies werde schon dadurch ausgeschlossen, daß der Gesetzgeber des EPÜ diese Lösung bewußt gewählt habe und daß die Praxis in mehreren Vertragsstaaten bei der Auslegung vergleichbarer nationaler Bestimmungen und auch von Artikel 55 EPÜ zu demselben Ergebnis gekommen sei. Im übrigen bleibe der Erfinder keineswegs schutzlos gegenüber mißbräuchlichen Offenbarungen, da er ihm nach nationalem Recht zustehende zivilrechtliche Ansprüche geltend machen könne. Damit scheide die Heranziehung ergänzender Auslegungsmittel nach Artikel 32 WVK zusätzlich zur allgemeinen Auslegungsregel in Artikel 31 WVK aus.

XII. Demgegenüber haben sich die Patentinhaberinnen in beiden Verfahren auf den Standpunkt gestellt, daß die Sechsmonatsfrist vom Prioritätstag an zu berechnen sei. Dem stehe der Wortlaut von Artikel 55 (1) EPÜ schon deswegen nicht entgegen, weil sich die Bestimmung nicht mit den Wirkungen des Prioritätsrechts befasse. Ein entgegenstehender Wille der Vertragsstaaten könne aus den Materialien zum EPÜ nicht hergeleitet werden. Schließlich ergebe sich auch aus Artikel 89 EPÜ nichts anderes. Diese Bestimmung verweise auf Artikel 54 EPÜ, der den Stand der Technik regle. Auch Artikel 55 EPÜ sei eine Bestimmung zur Regelung des Standes der Technik; sie nehme

XI. In proceedings before the Enlarged Board, the opponent in case G 3/98 took the view that the six-month period in Article 55(1) EPC was to be calculated from the time of actual filing of the European patent application, and submitted two legal opinions to that effect. This was based on the wording of the provision, which referred to the filing of the application, not to the priority date. With regard to the effects of a priority right, Article 89 EPC deliberately made no reference to Article 55 EPC. The formulations in question had been intentionally chosen by the legislator in order to prevent any cumulation of the priority period and the six-month period. This effect was also in keeping with the PC, which did not concern itself with events preceding the priority date. Interpreting the wording of the provision in its context, pursuant to Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VC), produced a clear result. This result could not be viewed as manifestly absurd or unreasonable within the meaning of Article 32(b) VC, not least because the EPC's legislator had deliberately chosen that solution and because practice in a number of Contracting States on the interpretation of comparable national provisions and also on Article 55 EPC had produced the same result. Besides, inventors could not be said to have no protection against abusive disclosures, being able to press claims under national civil law. Thus, there were no grounds for applying supplementary means of interpretation under Article 32 VC in addition to the general rule of interpretation in Article 31 VC.

XII. On the other hand, the proprietors in both cases argued that the six-month period was to be calculated from the priority date. The wording of Article 55(1) EPC did not contradict that, if only because it did not concern itself with the effects of a priority right. No intention to the contrary on the part of the Contracting States could be inferred from the travaux préparatoires relating to the EPC. Lastly, Article 89 EPC was no different in that respect, referring as it did to Article 54 EPC, which governed the state of the art. Article 55 EPC was likewise a provision which governed the state of the art, excluding certain disclosures from it and referring to Article 54 EPC. Thus, in

XI. Dans la procédure devant la Grande Chambre, l'opposant dans l'affaire G 3/98 a estimé qu'il convenait de calculer le délai de six mois prévu à l'article 55(1) CBE à partir de la date à laquelle la demande de brevet européen avait été effectivement déposée, et il a produit deux avis juridiques à cet effet. Cela découle selon lui du libellé de la disposition, qui se réfère au dépôt de la demande et non à la date de priorité. S'agissant des effets du droit de priorité, c'est à dessein que l'article 89 CBE ne fait nulle mention de l'article 55 CBE. Les formulations en question ont été délibérément choisies par le législateur, afin d'éviter tout cumul du délai de priorité et du délai de six mois. Cela est du reste conforme à la Convention de Paris, laquelle ne régit pas ce qui est antérieur à la date de priorité. Si l'on interprète le libellé de la disposition dans son contexte, conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités (Convention de Vienne), on obtient un résultat qui est clair. Ce résultat ne saurait être considéré comme manifestement absurde ou déraisonnable au sens de l'article 32b) de la Convention de Vienne, d'abord parce que les auteurs de la CBE ont délibérément opté pour cette solution et ensuite parce que la pratique suivie dans plusieurs Etats contractants en matière d'interprétation de dispositions nationales comparables et en ce qui concerne l'article 55 CBE a donné le même résultat. En outre, on ne saurait considérer que les inventeurs ne disposent d'aucune protection contre les divulgations abusives, puisqu'ils peuvent tenter des actions au civil en vertu de leur législation nationale. Il n'y a donc aucune raison d'appliquer des moyens complémentaires d'interprétation, conformément à l'article 32 de la Convention de Vienne, en plus de la règle générale d'interprétation visée à l'article 31 de cette convention.

XII. Les titulaires de brevet dans les deux affaires ont quant à eux fait valoir que le délai de six mois devait être calculé à partir de la date de priorité. Cela n'est pas contraire au libellé de l'article 55(1) CBE, pour la simple raison que cette disposition ne porte pas sur les effets du droit de priorité. Les travaux préparatoires relatifs à la CBE ne font pas apparaître la moindre intention contraire de la part des Etats contractants. Enfin, l'article 89 CBE n'est pas non plus différent à cet égard, puisqu'il se réfère à l'article 54 CBE, lequel régit l'état de la technique. L'article 55 CBE régit lui aussi l'état de la technique dans la mesure où il en exclut certaines divulgations et fait référence à l'arti-

bestimmte Offenbarungen vom Stand der Technik aus und verweise auf Artikel 54 EPÜ. Daher sei in die Verweisung des Artikels 89 EPÜ auf Artikel 54 (2) und (3) EPÜ eine Verweisung auf Artikel 55 EPÜ mit hineinzulesen. Allein eine solche Auslegung führe zu sachgerechten Ergebnissen und einem angemessenen Schutz, da andernfalls das Prioritätsrecht weitgehend ausgehöhlt werde. Dies sei angesichts des hohen Anteils europäischer Anmeldungen, in denen eine Priorität in Anspruch genommen werde, von besonderer Bedeutung. Eine enge Interpretation des Artikels 55 EPÜ versage insbesondere Anmeldern außerhalb der Vertragsstaaten die Möglichkeit, auf der Grundlage der Unionspriorität eine europäische Nachanmeldung einzureichen. Darin liege zugleich ein Verstoß gegen das Gebot der Inländerbehandlung in Artikel 2 PVÜ.

Die Einsprechende in dem Beschwerdeverfahren, das zur Vorlage G 2/99 geführt hat, hat ihren Einspruch zurückgenommen, nachdem sich die Patentinhaberin auf eine mißbräuchliche Offenbarung berufen hatte.

XIII. Mit Beschluß vom 27. Mai 1999 sind die beiden Verfahren nach Artikel 8 VerfOGBK verbunden worden. Am 12. Juli 2000 hat eine mündliche Verhandlung stattgefunden, an deren Ende die in der Entscheidungsformel enthaltene Antwort auf die vorgelegte Rechtsfrage verkündet worden ist.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Vorlagen

1.1 Zunächst ist hinsichtlich der Kriterien des Artikels 112 (1) a) EPÜ ohne weiteres zu bejahen, daß eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorliegt, deren Beantwortung eine einheitliche Rechtsanwendung sichern würde. Dieses Bedürfnis wird durch die Tatsache verdeutlicht, daß die Frage der Anknüpfung der Sechsmonatsfrist des Artikels 55 (1) EPÜ in einer Reihe von Entscheidungen offengelassen wurde (Nachweise in T 377/95, Gründe Nr. 2 und Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 3. Aufl. 1998, I.C.7.2).

1.2 Die vorgelegten Fragen stellen sich auch in den Verfahren, die zu den Vorlagen geführt haben.

1.2.1 In der Vorlage T 535/95 ist im einzelnen dargelegt, warum verschiedene Antworten auf die Vorlagefrage die Kammer zu verschiedenen Entscheidungen veranlassen würden.

the reference in Article 89 EPC to Article 54(2) and (3) EPC there was also an implied reference to Article 55 EPC. That was the only interpretation that produced a meaningful result and adequate protection, as otherwise the priority right would be seriously undermined. That was particularly important in view of the high proportion of European patent applications in which priority was claimed. A narrow interpretation of Article 55 EPC denied applicants, particularly those outside the Contracting States, the opportunity to file a subsequent European patent application on the basis of a convention priority, and it also constituted a breach of the right to national treatment under Article 2 PC.

The opponent in the case giving rise to the referral in G 2/99 withdrew its opposition after the proprietor had claimed abusive disclosure.

XIII. By a decision of 27 May 1999, the two cases were consolidated in accordance with Article 8 RPEBA. Oral proceedings were held on 12 July 2000 at the end of which the answer to the referred question contained in the order of the decision was announced.

Reasons for the decision

1. Admissibility of the referrals

1.1 As regards the criteria set out in Article 112(1)(a) EPC, it is evident that an important point of law is involved the clarification of which would ensure uniform application of the law. This need is underlined by the fact that the question of the reference point for the six-month period under Article 55(1) EPC has been left open in a series of decisions (references in T 377/95, Reasons point 2, and Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 3rd ed. 1998, I.C.7.2).

1.2 The questions referred also originate in the context of the cases which led to the referrals.

1.2.1 In referral T 535/95, the Board explained in detail why its decision would differ depending on the answer to the referred question. Hence the context in which the

cle 54 CBE. Aussi doit-on voir dans la référence à l'article 54(2) et (3) CBE figurant à l'article 89 CBE une référence implicite à l'article 55 CBE. Cette interprétation est la seule qui donne un résultat sensé et confère une protection adéquate, faute de quoi on porterait sérieusement atteinte au droit de priorité. Il s'agit là d'un point particulièrement important étant donné qu'une forte proportion de demandes de brevet européen revendiquent une priorité. En interprétant de façon restrictive l'article 55 CBE, on prive les demandeurs, notamment ceux qui ne sont pas ressortissants des Etats contractants, de la possibilité de déposer une demande de brevet européen ultérieure sur la base d'une priorité unioniste, et on porte atteinte au droit au traitement national selon l'article 2 de la Convention de Paris.

L'opposant dans l'affaire ayant donné lieu à la saisine G 2/99 a retiré son opposition après que le titulaire du brevet a fait valoir l'existence d'une divulgation abusive.

XIII. Par décision en date du 27 mai 1999, les deux affaires ont été jointes conformément à l'article 8 RPGCR. A l'issue de la procédure orale, qui a eu lieu le 12 juillet 2000, la Grande Chambre a annoncé la réponse qu'elle apportait à la question soumise et qui figure dans le dispositif de la décision.

Motifs de la décision

1. Recevabilité des saisines

1.1 S'agissant des critères énoncés à l'article 112(1)a) CBE, il se pose à l'évidence une question de droit d'importance fondamentale, dont la clarification assurerait une application uniforme du droit. Ce besoin est d'ailleurs mis en évidence par le fait que la question du point de référence pour le calcul du délai de six mois prévu à l'article 55(1) CBE est restée en suspens dans un certain nombre de décisions (cf. décision T 377/95, point 2 des motifs, et Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 3^e édition 1998, I.C.7.2).

1.2 Les questions soumises se posent dans les affaires qui ont donné lieu à la saisine.

1.2.1 Dans la décision de saisine T 535/95, la chambre a expliqué de façon détaillée les raisons pour lesquelles sa décision serait différente selon la réponse donnée à la ques-

Demzufolge ist der Zusammenhang, in dem sich die Vorlagefrage in diesem Verfahren stellt, ohne weiteres ersichtlich.

1.2.2 Dagegen ist in der Vorlage T 377/95 eine solche Feststellung nicht getroffen.

So hat die Kammer das Vorliegen eines Mißbrauchs im Sinne von Artikel 55 (1) a) EPÜ nicht geprüft. Sie hat vielmehr hierzu ausgeführt, eine Vorschrift könne nicht auf einen Sachverhalt angewendet werden, ohne daß feststehe, daß sie auf diesen Sachverhalt anwendbar sei (Gründe Nr. 3). Dieser Satz kann dahin verstanden werden, daß zunächst der abstrakte Anwendungsbereich einer Vorschrift zu klären ist, bevor diese auf einen konkreten Sachverhalt angewendet werden kann. Dem kann sich die große Beschwerdekammer nicht anschließen. Es gibt keinen verbindlichen Grundsatz, in welcher Reihenfolge die Voraussetzungen einer Norm bei ihrer Anwendung zu prüfen sind. Eine solche Reihenfolge wird vielmehr nach Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit zu treffen sein. Wird verneint, daß eine Vorschrift anwendbar ist, so kann das entscheidende Organ ein Kriterium auswählen, das nicht erfüllt ist, ohne weitere Kriterien zu prüfen. Aus Gründen der Verfahrensökonomie kann es das am leichtesten zu prüfende Kriterium auswählen. So mag im Einzelfall der Anwendungsbereich einer Norm höchst zweifelhaft sein, die Feststellung des Fehlens einer tatsächlichen Voraussetzung aber keinerlei Schwierigkeiten aufwerfen.

Ferner hat die Kammer 3.3.4 in ihrer Vorlage dahingestellt sein lassen, ob die neue Entgegenhaltung der Aufrechterhaltung entgegensteht. Zu dem Einwand des Einsprechenden in diesem Verfahren, die Neuheits-schädlichkeit dieser Entgegenhaltung mache eine Vorlage überflüssig, bemerkt sie lediglich, eine Voraussage über die Erheblichkeit dieses Dokuments sei nicht möglich, bevor eine Prüfung stattgefunden habe (Gründe Nr. 63).

1.2.3 Die Kammer 3.3.4 hat demgemäß nicht dargelegt, wie verschiedene Antworten auf die Vorlagefrage das weitere Verfahren beeinflussen würden. Gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ befaßt eine Beschwerdekammer innerhalb eines bei ihr anhängigen Verfahrens die Große Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage, wenn sie hierzu eine Entscheidung für

referred question originates is completely clear.

1.2.2 In referral T 377/95, on the other hand, no such explanation is given.

The Board did not examine whether there had been abuse under the terms of Article 55(1)(a) EPC. What it said was that no provision could be applied to the facts of a case unless it had previously been established that it was applicable thereto (Reasons point 3). This can be construed as meaning that the abstract scope of application of a provision has to be clarified before the provision can be applied to the facts of a specific case. The Enlarged Board disagrees. There is no binding principle governing the order in which the conditions for applying a legal provision must be examined. The order in fact depends on what is useful and appropriate in the given circumstances. In finding that a provision is not applicable, the deciding body may select one unfulfilled criterion, leaving aside consideration of other criteria. For reasons of procedural economy, the criterion may be chosen which is the easiest to examine. Thus in a specific case the scope of application of a provision may be highly debatable, but it may not be at all difficult to establish that an actual condition is not fulfilled.

Furthermore, Board 3.3.4 in its referral left open the question of whether the new citation was an obstacle to maintaining the patent. In response to the objection of the opponent in this case that this citation's anticipation of the patent made a referral unnecessary, the Board simply noted that it could not predict the significance of the new document until an examination had taken place (Reasons point 63).

1.2.3 Board 3.3.4, thus, did not demonstrate how different answers to the referred question would influence subsequent proceedings. Pursuant to Article 112(1)(a) EPC, a board of appeal, during proceedings on a case, may refer a question of law to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required. Whereas it is the view of the referring

tion soumise. Par conséquent, le contexte dans lequel se pose ladite question est tout à fait clair.

1.2.2 En revanche, la décision T 377/95 ne fournit aucune explication.

La chambre n'a pas examiné si un abus avait été commis au sens de l'article 55(1)a) CBE, mais elle a déclaré qu'aucune disposition ne saurait s'appliquer à des faits s'il n'a pas été établi auparavant qu'elle peut s'appliquer à ces faits (point 3 des motifs). Cette phrase peut être interprétée en ce sens qu'il y a lieu tout d'abord de clarifier le champ d'application théorique d'une disposition avant que celle-ci ne puisse être appliquée aux faits d'une affaire donnée. La Grande Chambre de recours n'est pas d'accord sur ce point. Il n'existe pas de principe contraignant régissant l'ordre dans lequel il convient d'examiner les conditions d'application d'une disposition juridique. Cet ordre est en fait déterminé en fonction de ce qui est utile et approprié dans des circonstances données. Lorsqu'elle constate qu'une disposition n'est pas applicable, l'instance appelée à statuer peut sélectionner un critère qui n'est pas rempli, et décider de ne pas examiner d'autres critères. Pour des raisons d'économie de procédure, elle peut choisir le critère qui est le plus aisé à examiner. C'est ainsi que dans un cas particulier, il peut arriver que le champ d'application d'une disposition soit tout à fait discutable, mais qu'il ne s'avère absolument pas difficile d'établir qu'une condition spécifique n'a pas été remplie.

En outre, dans sa décision de saisine, la chambre 3.3.4 n'a pas répondu à la question de savoir si le nouveau document cité s'opposait au maintien du brevet. En réponse à l'objection soulevée par l'opposant, selon laquelle il n'y avait pas lieu de saisir la Grande Chambre dans la mesure où l'objet du brevet était antériorisé par ce document, la chambre s'est bornée à relever qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la pertinence du nouveau document tant qu'elle ne l'avait pas examiné (point 63 des motifs).

1.2.3 Ainsi, la chambre 3.3.4 n'a pas démontré en quoi des réponses différentes à la question soumise influeraient sur la suite de la procédure. En vertu de l'article 112(1)a) CBE, une chambre de recours peut, en cours d'instance, saisir la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire. Même si l'avis de la chambre qui saisit la Grande Cham-

erforderlich hält. Wenngleich es demnach für die Erforderlichkeit der Vorlage auf die Sicht der vorlegenden Kammer ankommt, muß deren Einschätzung doch auf objektiven Gegebenheiten beruhen und nachvollziehbar sein. In Einklang hiermit ist gemäß Artikel 17 (2) Satz 2 VerfOBK in der Vorlageentscheidung anzugeben, in welchem Zusammenhang sich die Vorlagefrage stellt. Daraus soll ersichtlich sein, daß die Vorlagefrage im Ausgangsverfahren nicht nur von theoretischer Bedeutung ist (siehe dazu auch Artikel 112 (3) EPÜ). Dies wäre jedenfalls dann der Fall, wenn die vorlegende Kammer nach dem Stand der Akten unabhängig von der Beantwortung der Vorlagefrage zu derselben Entscheidung käme.

1.2.4 Im vorliegenden Fall ergibt sich aus dem Vorbringen der Parteien im Verfahren vor der Kammer 3.3.4, daß zwischen den Parteien ernsthafter Streit über die Umstände besteht, die einen offensichtlichen Mißbrauch begründen sollen. Möglicherweise kann hierüber erst nach Erhebung weiterer Beweise entschieden werden. Ob dies dann zu einem klaren Beweisergebnis führt, ist durchaus fraglich. Es wäre nicht abwegig, wenn die an der angemeldeten Erfindung beteiligten Forscher von verschiedenen Vorstellungen über ihre Verpflichtungen ausgegangen sind. Ist das Beweisergebnis nicht eindeutig genug, kann die Beweislast für die Entscheidung den Ausschlag geben. In dieser Situation scheint es nicht unvernünftig, zunächst die Frage zu klären, ob die Anwendung von Artikel 55 (1) a) EPÜ schon deswegen ausscheidet, weil nach dem unstreitigen zeitlichen Ablauf die Offenbarung außerhalb der Frist von sechs Monaten vor der tatsächlichen Einreichung der Anmeldung erfolgt ist.

Was das angeblich neuheitsschädliche Dokument angeht, so ergibt sich aus dem Vorbringen der Parteien im Beschwerdeverfahren, daß kein Fall vorliegt, in dem die Heranziehung des präsenten Standes der Technik ohne weiteres eine abschließende Entscheidung erlaubt. Die neue Entgegenhaltung ist in der Beschwerdebegründung genannt worden. Ermittlungen beider Parteien deuten darauf hin, daß die Dissertation offenbar erst nach dem ersten Prioritätstag in einer Bibliothek öffentlich zugänglich war. Die Patentinhaberin hat beantragt, das Dokument als verspätet nicht zuzulassen. Die Einsprechende hält das Dokument für relevant, weil 4 von den 5 unabhängigen Ansprüchen des Patents die erste Priorität nicht zukomme. Das neue Dokument

Board which is decisive for assessing whether a referral is required, such assessment should be made on objective criteria and should be plausible. This being so, under Article 17(2), second sentence, RPBA the referral decision must also state the context in which the referred point originated. This is intended to indicate that the referred question does not have a merely theoretical significance for the original proceedings (cf in this respect also Article 112(3) EPC), as would be the case if the referring board were to reach the same decision on the basis of the file regardless of the answer to the referred question.

1.2.4 In the present case, it is clear from their submissions to the proceedings before Board 3.3.4 that the parties seriously disagree over the circumstances which purportedly constitute an evident abuse. Further evidence may have to be taken before a decision can be reached, but it remains to be seen whether this would produce a clear outcome. It would not be surprising to find that the researchers working on the claimed invention had entertained different notions of their obligations. If the outcome of the evidence is not clear enough, the burden of proof may be the determining factor in the decision. In this situation, it seems reasonable to start by clarifying whether application of Article 55(1)(a) EPC is ruled out purely on legal grounds, given that in the undisputed sequence of events the disclosure took place outside the six months preceding the actual filing of the application.

As regards the allegedly anticipatory document, it is clear from the submissions of the parties to the proceedings before the Board of Appeal that this is not an instance where reference to the state of the art presently on file alone provides sufficient grounds for a final decision. The new citation was named in the statement of grounds for the appeal. Enquiries made by both parties indicate that apparently the thesis was not publicly available in a library until after the first priority date. The patent proprietor requested that the document not be admitted into the proceedings because it was late-filed. The opponent considers the document relevant because four of the five independent claims of the patent were not eligible for the first priority. Thus

bre est déterminant pour apprécier la nécessité d'une saisine, une telle appréciation devrait se fonder sur des critères objectifs et être plausible. Cela étant, l'article 17(2), deuxième phrase RPCR dispose que la décision de saisine doit indiquer aussi le contexte dans lequel la question s'est posée. Le but de cette disposition est de montrer que la question soumise ne revêt pas uniquement une importance théorique pour la procédure initiale (cf. à cet égard également l'article 112(3) CBE), ce qui serait le cas si la chambre parvenait à la même décision sur la base du dossier, et ce indépendamment de la réponse apportée à la question.

1.2.4 En l'espèce, il ressort clairement des moyens produits par les parties devant la chambre 3.3.4 que celles-ci sont en total désaccord sur les circonstances qui sont censées constituer un abus évident. De nouvelles mesures d'instruction pourraient s'avérer nécessaires avant qu'une décision puisse être prise, mais il reste néanmoins à savoir si cela permettrait d'obtenir une réponse claire. Il ne serait pas surprenant de constater que les chercheurs qui ont participé à la mise au point de l'invention revendiquée avaient une conception différente de leurs obligations. Si les mesures d'instruction n'apportent pas une réponse suffisamment claire, la charge de la preuve peut être déterminante pour la décision. En ce cas, il semble raisonnable de clarifier en premier lieu la question de savoir si l'application de l'article 55(1)a) CBE est exclue pour des motifs purement juridiques, étant donné que dans la suite incontestée des événements, la divulgation n'a pas eu lieu dans les six mois ayant précédé le dépôt effectif de la demande.

S'agissant du document prétendument destructeur de nouveauté, il ressort clairement des moyens produits par les parties à la procédure devant la chambre que l'on n'est pas en présence d'un cas où l'état de la technique tel qu'il ressort du dossier permet à lui seul de rendre une décision définitive. Le nouveau document a été cité dans le mémoire exposant les motifs du recours. Les recherches effectuées par les deux parties font apparaître que la thèse n'a, semble-t-il, été mise à la disposition du public dans une bibliothèque qu'après la première date de priorité. Le titulaire du brevet a demandé que le document ne soit pas admis dans la procédure, au motif qu'il avait été produit tardivement. L'opposant a estimé quant à lui que le document

wirft somit eine Reihe von Fragen auf, die nichts mit dem Streitstoff in erster Instanz zu tun haben (Zulassung des Dokuments, Zurückverweisung als "fresh case", ausreichende Offenbarung in der ersten Prioritätsanmeldung, Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Dokument). Insgesamt kann unter Berücksichtigung des Parteivorbringens im Beschwerdeverfahren nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß sich die Vorlagefrage als irrelevant für die abschließende Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents erweisen könnte. Vielmehr sind die Gesichtspunkte, die eine abschließende Entscheidung ohne Beantwortung der Vorlagefrage erlauben würden, tatsächlich und in ihrer rechtlichen Bewertung ernsthaft umstritten. Bei dieser Sachlage erscheint es daher im Interesse der Verfahrenseffizienz ebenfalls vertretbar, zunächst die Vorlagefrage zu stellen.

the new document raises a number of questions which have nothing to do with the matter in dispute before the department of first instance (admission of the document, remittal as a fresh case, sufficient disclosure in the first priority application, novelty and inventive step relative to the document). Ultimately, in the light of the parties' submissions in the appeal proceedings giving rise to G 3/98, it cannot simply be assumed that the referred question will prove irrelevant to the final decision on maintaining the patent. Indeed, the issues that would allow a final decision to be taken without waiting for an answer to the referred question are seriously disputed both as to the facts and as to their legal significance. In these circumstances, it also seems justified in the interests of procedural economy to address the referred question first.

était pertinent, parce que sur les cinq revendications indépendantes du brevet, quatre ne pouvaient pas selon lui se prévaloir de la première priorité. Aussi le nouveau document soulève-t-il un certain nombre de questions qui sont sans rapport avec l'objet du litige devant la première instance (admission du document, renvoi en tant qu'affaire nouvelle, divulgation suffisante dans la première demande dont la priorité est revendiquée, nouveauté et activité inventive par rapport au document). Enfin, à la lumière des moyens produits par les parties dans la procédure de recours qui a donné lieu à l'affaire G 3/98, on ne saurait se borner à supposer que la question soumise se révélera dépourvue de pertinence pour trancher définitivement la question du maintien du brevet. En effet, les éléments qui permettraient de rendre une décision finale, sans attendre la réponse à la question soumise, sont très contestés tant en ce qui concerne les faits que leur appréciation juridique. Dans ces circonstances, il semble également justifié dans l'intérêt de l'économie de la procédure de traiter en premier lieu la question soumise.

2. Die Auslegung von Artikel 55 EPÜ

2.1 Der Wortlaut der Vorschrift

Als Ausgangspunkt für die Berechnung der Frist für unschädliche Offenbarungen bezeichnet Artikel 55 EPÜ die Einreichung der europäischen Patentanmeldung. Bezugspunkt der Vorschrift ist demnach die Einreichung der zu prüfenden Anmeldung und nicht die Einreichung einer Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen ist. Nach Artikel 89 EPÜ, der die Wirkungen des Prioritätsrechts regelt, hat das Prioritätsrecht die Wirkung, daß der Prioritätstag als Tag der europäischen Patentanmeldung für die Anwendung von Artikel 54 (2) und (3) EPÜ sowie von Artikel 60 (2) EPÜ gilt; Artikel 55 EPÜ ist in dieser Bezugnahme nicht genannt. Damit sieht weder der Wortlaut von Artikel 55 EPÜ noch der Wortlaut von Artikel 89 EPÜ vor, daß die Frist für unschädliche Vorbenutzungen vom Prioritätstag an zu berechnen ist.

2.2 Der Wortlaut im Zusammenhang der Vorschrift

Die Patentinhaberin im Verfahren G 2/99 bezeichnet ein solches Ergebnis der Wortauslegung nur als vordergründig eindeutig. Sie ist der Meinung, nach der Systematik des Übereinkommens sei nicht zu erwarten, daß Artikel 55 EPÜ neben der Einreichung der europäischen

2. Interpretation of Article 55 EPC

2.1 The wording of the provision

According to Article 55 EPC, the starting point for calculating the period for non-prejudicial disclosures is the filing of the European patent application. Hence the reference point for the provision is the filing of the application which is to be examined, not the filing of an application from which priority is claimed. According to Article 89 EPC, which governs the effects of the right of priority, the date of priority counts as the date of filing of the European patent application for the purposes of Article 54(2) and (3) EPC and Article 60(2) EPC; there is no reference to Article 55 EPC. Thus neither the wording of Article 55 EPC nor that of Article 89 EPC provides for the period for non-prejudicial disclosures to be calculated from the priority date.

2.2 The wording in the context of the provision

The proprietor in case G 2/99 found this literal interpretation only superficially unambiguous. In its view, given the system underlying the Convention, Article 55 EPC could not be expected to mention both the filing of the European application and the filing of a priority application,

2. Interprétation de l'article 55 CBE

2.1 Libellé de la disposition

D'après l'article 55 CBE, le point de départ pour le calcul du délai afférent aux divulgations non opposables est le dépôt de la demande de brevet européen. Le point de référence de cette disposition est donc le dépôt de la demande à examiner, et non le dépôt d'une demande dont la priorité est revendiquée. En vertu de l'article 89 CBE, qui régit les effets du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 54(2) et (3) CBE et de l'article 60(2) CBE; il n'est fait aucune référence à l'article 55 CBE. En conséquence, ni le texte de l'article 55 CBE, ni celui de l'article 89 CBE ne prévoient que le délai relatif aux divulgations non opposables doit être calculé à partir de la date de priorité.

2.2 Libellé dans le contexte de la disposition

Le titulaire du brevet dans l'affaire G 2/99 a estimé que cette interprétation littérale n'était qu'en apparence sans équivoque. Selon lui, on ne saurait s'attendre, eu égard au système à la base de la Convention, à ce que l'article 55 CBE mentionne à la fois le dépôt de la demande européenne et

Anmeldung auch die Einreichung einer prioritätsbegründenden Anmeldung erwähne, weil sich die Vorschrift mit den Voraussetzungen der Patentierbarkeit und nicht mit den Wirkungen des Prioritätsrechts befasse. Dabei wird freilich übersehen, daß das Übereinkommen außerhalb des Kapitels über die Priorität an einer Reihe von Stellen, die Fristen regeln, den Prioritätstag alternativ ausdrücklich neben der Einreichung der Anmeldung oder dem Anmeldetag anführt (vgl. etwa Artikel 77 (3) und (5) EPÜ sowie Artikel 93 (1) Satz 1 EPÜ). Dies ist schon deswegen erforderlich, weil aus Gründen der Rechtssicherheit die Entscheidung, an welchen von mehreren möglichen Zeitpunkten eine Frist anknüpft, nicht der Freiheit des Interpreten des Übereinkommens überlassen sein kann.

Die Vorlage T 377/95 greift das Argument auf, Artikel 89 EPÜ enthalte eine indirekte Verweisung auf Artikel 55 EPÜ (Gründe Nr. 45). Dies soll sich daraus ergeben, daß Artikel 89 EPÜ auf Artikel 54 (2) und (3) EPÜ verweise, die den Stand der Technik umfassend definierten. Es erscheine willkürlich, Artikel 55 EPÜ aus dem Stand der Technik in toto herauszunehmen, zumal die in Artikel 89 EPÜ genannten Absätze 2 und 3 gerade die Absätze des Artikels 54 EPÜ seien, auf die sich Artikel 55 EPÜ beziehe (so schon *Loth*, *Neuheitsbegriff und Neuheitsschonfrist im Patentrecht*, Köln 1988, S. 304). Dem ist entgegenzuhalten, daß Artikel 89 EPÜ die Wirkung des Prioritätsrechts nicht generell auf den Stand der Technik bezieht, sondern auf die Anwendung von drei einzeln genannten Vorschriften, zu denen Artikel 55 EPÜ nicht gehört. Darin liegt der Unterschied zu Artikel 56 EPÜ, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit generell auf den Begriff des Standes der Technik Bezug nimmt.

Im übrigen spricht gegen die Annahme einer impliziten Verweisung in Artikel 89 EPÜ auf Artikel 55 EPÜ auch die Verwendung verschiedener Begriffe in den beiden Bestimmungen. Als "Einreichung" im Sinne von Artikel 55 EPÜ ist eine Tätigkeit des Anmelders anzusehen; dies ergibt sich nicht nur aus dem Begriff selbst, sondern auch aus den Vorschriften über die Einreichung der europäischen Patentanmeldung in Artikel 75 und Artikel 76 (1) Satz 1 EPÜ oder aus der Befreiung vom Vertretungserfordernis in Artikel 133 (2) EPÜ. Dagegen ist der "Tag der Anmeldung" im deutschen Text von Artikel 89 EPÜ gleichbedeutend mit dem Anmeldetag (im englischen und französischen Text gibt es nur jeweils

because the provision governed the conditions for patentability, not the effects of the priority right. However, this overlooks the fact that the Convention, in a number of places dealing with time limits outside the chapter on priority, explicitly specifies the date of priority as an alternative to the filing of the application or the date of filing (see for example Article 77(3) and (5) EPC and Article 93(1), first sentence, EPC). That is necessary because, simply for reasons of legal certainty, a decision as to the appropriate starting point for a period cannot be left to the discretion of the person interpreting the Convention.

Referral T 377/95 takes up the argument that Article 89 EPC contains an indirect reference to Article 55 EPC (Reasons point 45), said to be implied by the fact that Article 89 EPC refers to Article 54(2) and (3) EPC, where the state of the art is fully defined. It seemed arbitrary to exclude Article 55 EPC in toto from the state of the art, especially as the paragraphs 2 and 3 named in Article 89 EPC were the very paragraphs of Article 54 EPC to which Article 55 EPC referred (a point already made in *Loth*, "Neuheitsbegriff und Neuheitsschonfrist im Patentrecht", Cologne 1988, p. 304). The objection to that is that Article 89 EPC associates the effect of the priority right not with the state of the art but with three specifically named provisions, which do not include Article 55 EPC. That is where it differs from Article 56 EPC, which refers generically to the notion of the state of the art for the purpose of deciding whether there has been an inventive step.

Another objection to the assumption that there is an implicit reference to Article 55 EPC in Article 89 EPC is the use of different terminology in the two provisions. "Filing" within the meaning of Article 55 EPC is to be viewed as an act performed by the applicant, as evidenced not only by the term itself but by the provisions governing the filing of the European patent application in Article 75 and Article 76(1), first sentence, EPC or by the exemption from the requirement for representation in Article 133(2) EPC. On the other hand, the "Tag der Anmeldung" in the German wording of Article 89 EPC is synonymous with the "Anmeldetag" (in the English and French wordings the same term is used in each case: "date of filing"

celui de la demande dont la priorité est revendiquée, parce que cette disposition régit les conditions de brevetabilité, et non les effets du droit de priorité. Toutefois, dans un certain nombre de passages portant sur les délais, en dehors du chapitre sur la priorité, la Convention cite explicitement la date de priorité en tant qu'alternative au dépôt de la demande ou à la date de dépôt (cf. par exemple l'article 77(3) et (5) CBE, ainsi que l'article 93(1), première phrase CBE). Cela est nécessaire car, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité juridique, la détermination du point de départ approprié d'un délai ne saurait être laissée à l'appréciation de la personne qui interprète la Convention.

La décision T 377/95 retient l'argument selon lequel l'article 89 CBE fait indirectement référence à l'article 55 CBE (point 45 des motifs), ce qui découlerait du fait que l'article 89 CBE mentionne l'article 54(2) et (3) CBE, lequel définit de manière exhaustive l'état de la technique. Il semble arbitraire d'exclure in toto l'article 55 CBE de l'état de la technique, et ce d'autant plus que les paragraphes 2 et 3 cités dans l'article 89 CBE sont précisément ceux de l'article 54 CBE auxquels se réfère l'article 55 CBE (cf. *Loth*, "Neuheitsbegriff und Neuheitsschonfrist im Patentrecht", Cologne 1988, p. 304). On objectera à cet égard que l'article 89 CBE ne rattache pas l'effet du droit de priorité à l'état de la technique, mais à l'application de trois dispositions expressément citées, qui n'incluent pas l'article 55 CBE. C'est ce qui le distingue de l'article 56 CBE, lequel se réfère d'une manière générale à la notion d'état de la technique aux fins de l'appréciation de l'activité inventive.

On peut également objecter à l'hypothèse selon laquelle l'article 89 CBE fait implicitement référence à l'article 55 CBE, que les deux dispositions utilisent une terminologie différente. Le terme "dépôt" au sens de l'article 55 CBE doit être considéré comme un acte accompli par le demandeur, ce qui ressort non seulement du terme lui-même, mais également des dispositions régissant le dépôt de la demande de brevet européen à l'article 75 et à l'article 76(1), première phrase CBE, ou de la dispense de l'obligation de représentation à l'article 133(2) CBE. Par ailleurs, l'expression "Tag der Anmeldung" utilisée dans le texte allemand de l'article 89 CBE est synonyme de "Anmeldetag" (les versions

einen Begriff: "date of filing" und "date du dépôt"). Der Anmeldetag ist ein Tag, der der Anmeldung aufgrund der Eingangsprüfung (Artikel 90 (1) EPÜ) zuerkannt wird. Der Anmeldetag ist nicht notwendig mit dem Tag der Einreichung von Anmeldeunterlagen identisch. Im Fall verspätet eingereicherter Zeichnungen kann der Anmeldetag verschoben werden (Artikel 91 (6) in Verbindung mit Regel 43 EPÜ). An den Anmeldetag sind andere Rechtsfolgen geknüpft (z. B. die Laufzeit in Artikel 63 EPÜ) als an die Einreichung der europäischen Patentanmeldung (z. B. die Frist zur Zahlung der ersten Gebühren in Artikel 78 (2) EPÜ). Dies schließt es aus, beide Begriffe als gleichbedeutend zu behandeln. Die Große Beschwerdekammer kommt daher zu demselben Ergebnis wie schon das Schweizerische Bundesgericht in seinem Urteil vom 19. August 1991 (ABI. EPA 1993, 170 – Stapelvorrichtung) und der deutsche Bundesgerichtshof in seinem Beschluß vom 5. Dezember 1995 (ABI. EPA 1998, 263 – Corioliskraft), daß aus dem Wortlaut von Artikel 89 EPÜ und Artikel 55 EPÜ nicht hergeleitet werden kann, daß der Prioritätstag an die Stelle der Einreichung der Anmeldung tritt.

2.3 Der Wille des Gesetzgebers

Es kann auch nicht angenommen werden, daß der Anknüpfungspunkt in Artikel 55 EPÜ versehentlich gewählt worden ist und daß dadurch Folgen eintreten, die den Absichten des Gesetzgebers widersprechen. Dagegen spricht schon, daß der Gesetzgeber, wie vorstehend dargelegt, an anderer Stelle des Übereinkommens jeweils bewußt zwischen den drei Zeitpunkten Prioritätstag, Anmeldetag und Einreichung der Anmeldung als verschiedenen möglichen Anknüpfungspunkten unterscheidet. Welchen Zeitpunkt die Einreichung der Anmeldung definiert, war dem Gesetzgeber gerade im Zusammenhang mit den unschädlichen Offenbarungen bewußt. Er hat nämlich diesen Zeitpunkt auch als Anknüpfungspunkt für die Erfüllung der Formerfordernisse zur Geltendmachung des Ausstellungsschutzes herangezogen. So hat er in Artikel 55 (2) EPÜ vorgeschrieben, daß bei Einreichung der Anmeldung anzugeben ist, daß die Erfindung zur Schau gestellt worden ist. Die gleichfalls in Artikel 55 (2) EPÜ vorgeschriebene Ausstellungsbescheinigung ist gemäß Regel 23 Satz 1 EPÜ innerhalb einer Frist von vier Monaten nach Einreichung der Anmeldung einzureichen. Es kann dem Gesetzgeber nicht

and "date du dépôt"). The date of filing is a date accorded to the application following the examination on filing (Article 90(1) EPC). The date of filing is not necessarily identical with the day on which application documents are filed: it may be re-dated if drawings are filed late (Article 91(6) in conjunction with Rule 43 EPC). The legal implications of the date of filing (eg the term in Article 63 EPC) differ from those of the filing of the European patent application (eg the time limit for payment of the first fees in Article 78(2) EPC). That precludes treating the two terms as synonymous. The Enlarged Board thus draws the same conclusion as the Swiss Federal Supreme Court in its judgment dated 19 August 1991 (OJ EPO 1993, 170 – Stapelvorrichtung [Stacker]) and that of the German Federal Court of Justice in its judgment dated 5 December 1995 (OJ EPO 1998, 263 – Corioliskraft [Coriolis force]): it cannot be inferred from the wording of Article 89 EPC and Article 55 EPC that the priority date should take the place of the filing of the application.

2.3 The intention of the legislator

It cannot be assumed either that the reference point in Article 55 EPC was chosen by mistake, with consequences which run counter to the intentions of the legislator. Apart from anything else, the legislator, as shown above, makes a deliberate distinction elsewhere in the Convention between priority date, date of filing and filing of the application as three different possible reference points. Specifically in the context of non-prejudicial disclosures, the legislator was well aware what date was meant when referring to the filing of the application, having also used that date as the reference point for fulfilment of the formal requirements for claiming protection for inventions displayed at exhibitions. Article 55(2) EPC stipulates that when filing the application the applicant must state that the invention has been displayed at an exhibition. Under Rule 23, first sentence, EPC the certificate of exhibition likewise prescribed in Article 55(2) EPC must be filed within four months of the filing of the application. The legislator cannot simply be assumed to have used the same term in the same context in two paragraphs of the same provision to refer to two different dates. Another possibility which can be ruled out is that

anglaise et française emploient quant à elles le même terme dans chaque cas, à savoir "date of filing" et "date du dépôt"). La date de dépôt est une date qui est accordée à la demande après l'examen lors du dépôt (article 90(1) CBE). La date de dépôt n'est pas nécessairement identique à la date à laquelle les pièces de la demande ont été déposées : ainsi, la date de dépôt peut être différée lorsque des dessins sont déposés tardivement (article 91(6) ensemble la règle 43 CBE). Les conséquences juridiques attachées à la date de dépôt (par ex. la durée prévue à l'article 63 CBE) différent de celles attachées au dépôt de la demande de brevet européen (par ex. le délai de paiement des premières taxes à l'article 78(2) CBE). Il est donc exclu de considérer ces deux termes comme synonymes. La Grande Chambre de recours tire ainsi la même conclusion que le Tribunal fédéral suisse dans son arrêt en date du 19 août 1991 (JO OEB 1993, 170 – Stapelvorrichtung [dispositif d'empilage]) et la Cour fédérale de justice allemande dans son arrêt en date du 5 décembre 1995 (JO OEB 1998, 263 – Corioliskraft [force de Coriolis]), à savoir que l'on ne saurait déduire du libellé de l'article 89 CBE et de l'article 55 CBE que la date de priorité devrait se substituer au dépôt de la demande.

2.3 L'intention du législateur

On ne saurait davantage présumer que le point de référence prévu à l'article 55 CBE a été choisi par erreur et que cela aurait des conséquences contraires aux intentions du législateur. En effet, comme exposé plus haut, le législateur établit délibérément, dans d'autres passages de la Convention, une distinction entre les trois points de référence possibles que sont la date de priorité, la date de dépôt et le dépôt de la demande. S'agissant plus particulièrement des divulgations non opposables, le législateur savait parfaitement de quelle date il était question lorsqu'il se référait au dépôt de la demande. En effet, il a également utilisé cette date comme point de référence en ce qui concerne les exigences de forme qui doivent être remplies pour pouvoir revendiquer la protection d'inventions montrées dans des expositions. C'est ainsi que l'article 55(2) CBE dispose que lors du dépôt de la demande, le demandeur doit déclarer que l'invention a été réellement exposée. En vertu de la règle 23, première phrase CBE, l'attestation d'exposition, qui est également prescrite à l'article 55(2) CBE, doit être produite dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande. On ne saurait tout simple-

ohne weiteres unterstellt werden, daß er in demselben sachlichen Zusammenhang in zwei Absätzen derselben Bestimmung denselben Begriff verwendet, jedoch damit verschiedene Zeitpunkte definieren will. Auch die Möglichkeit, daß sowohl in Artikel 55 (1) EPÜ als auch in Artikel 55 (2) EPÜ und in Regel 23 Satz 1 EPÜ der Prioritätstag gemeint sein soll, kann ausgeschlossen werden. Dies würde ja bedeuten, daß die Handlungen nach Artikel 55 (2) EPÜ i.V.m. Regel 23 Satz 1 EPÜ schon zu erfüllen wären, bevor die Anmeldung eingereicht wurde. Formerfordernisse, die vor Einreichung der Anmeldung zu erfüllen sind, sind dem EPÜ aber fremd.

2.4 Die *travaux préparatoires*

Auch die Gesetzgebungsgeschichte liefert keinen Anhaltspunkt für ein gesetzgeberisches Versehen. In der Fassung der Vorbereitenden Dokumente für die Münchner Diplomatische Konferenz lautete die Anknüpfung der Frist für unschädliche Offenbarungen "... innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmeldetag ..." (Dok. M/1, Artikel 53 des Entwurfs). Die niederländische Delegation wollte klargestellt haben, daß unter "Anmeldetag" im Sinne der Vorschrift der Tag der Einreichung der Anmeldung verstanden werden müsse. Daher wurde der Text der Vorschrift in diesem Punkt klargestellt und "Anmeldetag" durch "Einreichung" ersetzt (Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz, Sitzungsbericht des Hauptausschusses I, Dok. M/PR/I, Rdn. 61). Bei derselben Gelegenheit wurde eine weitere Änderung vorgenommen und aufgrund eines Vorschlags der britischen Delegation "... innerhalb von sechs Monaten ..." durch die Formulierung "... nicht früher als sechs Monate ..." ersetzt, um die Einbeziehung nicht vorveröffentlichter, aber prioritätsälterer kollidierender Anmeldungen in den Anwendungsbereich von Artikel 55 (1) a) EPÜ sicherzustellen (Dok. M/PR/I, a.a.O., Rdn. 62 ff). Versuche, den Anwendungsbereich von Artikel 55 (1) b) EPÜ zu erweitern, lehnte der Hauptausschuß I unter anderem deswegen ab, weil eine solche Änderung vom Straßburger Patentübereinkommen (SPÜ) abweichen würde (Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz, Anlage I, Bericht über die Beratungsergebnisse des Hauptausschusses I, Abschnitt C.II.2).

Artikel 4 SPÜ regelt die Berücksichtigung mißbräuchlicher Offenbarungen in den Absätzen 2 und 4 wie folgt:

the legislator meant to refer to the priority date in Article 55(1) EPC as well as in Article 55(2) EPC and in Rule 23, first sentence, EPC. That would mean that the acts required by Article 55(2) EPC in conjunction with Rule 23, first sentence, EPC have to be completed before the application is filed. However, the EPC does not envisage formal requirements which have to be fulfilled before the filing of the application.

2.4 The *travaux préparatoires*

No indication of a legislative oversight is to be found in the legislative history either. In the Preparatory Documents for the Munich Diplomatic Conference, the reference point for the period for non-prejudicial disclosures was "... within six months preceding the date of filing ..." (doc. M/1, Article 53 of the draft). The Netherlands delegation wanted to have it made clear that the "date of filing" within the meaning of the provision was to be understood as the actual date on which the patent application was filed. The text of the provision was amended accordingly, "the date of filing" being replaced with "the filing" (Minutes of the Munich Diplomatic Conference, Minutes of the Proceedings of Main Committee I, doc. M/PR/I, point 61). On the same occasion, a further amendment was made on the proposal of the UK delegation, "... not more than six months ..." being substituted for "... within six months ..." to ensure that the scope of Article 55(1)(a) EPC included conflicting applications not published beforehand but with an earlier priority (doc. M/PR/I, loc. cit., point 62 ff). Main Committee I rejected attempts to extend the scope of Article 55(1)(b) EPC on the grounds that, among other things, such an amendment would diverge from the Strasbourg Patent Convention (SPC) (Minutes of the Munich Diplomatic Conference, Annex I, Report on the results of Main Committee I's proceedings, section C.II.2).

Article 4 SPC, in paragraphs 2 and 4, governs the implications of abusive disclosures in the following terms:

ment supposer que le législateur a utilisé le même terme dans le même contexte dans deux paragraphes de la même disposition pour désigner deux dates différentes. Enfin, on peut également exclure que le législateur entendait en fait se référer à la date de priorité à l'article 55(1) et (2) CBE, ainsi qu'à la règle 23, première phrase CBE. Cela signifierait en effet que les actes requis à l'article 55(2) CBE ensemble la règle 23, première phrase CBE, devraient être accomplis avant le dépôt de la demande. Or, la CBE ne prévoit pas d'exigences de forme auxquelles il devrait être satisfait avant le dépôt de la demande.

2.4 Les travaux préparatoires

Rien dans la genèse de la Convention ne permet non plus de penser qu'une erreur aurait été commise par le législateur. Dans les documents préparatoires relatifs à la Conférence diplomatique de Munich, le point de référence pour le calcul du délai relatif aux divulgations non opposables était "dans les six mois précédant la date de dépôt" (doc. M/1, article 53 du projet). La délégation néerlandaise a souhaité préciser que par "date de dépôt" au sens de la disposition en question, il fallait comprendre la date à laquelle la demande de brevet était effectivement déposée. Le texte de la disposition a été modifié en conséquence, "la date de dépôt" ayant été remplacée par "le dépôt" (Procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich, procès-verbal des travaux du Comité principal I, doc. M/PR/I, point 61). Par la même occasion, une autre modification a été apportée sur proposition de la délégation du Royaume-Uni, à savoir que les termes "dans les six mois précédant ..." ont été remplacés par "à compter du sixième mois ...", afin de garantir que l'article 55(1)(a) CBE couvre également les demandes interférentes non publiées à une date antérieure mais ayant une priorité plus ancienne (doc. M/PR/I, loc. cit., point 62 s.). Le Comité principal I a rejeté toute tentative visant à étendre le champ d'application de l'article 55(1)(b) CBE, au motif que, notamment, une telle modification s'écarterait de la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets (Convention de Strasbourg) (Procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich, Annexe I, rapport sur les résultats des travaux du Comité principal I, point C.II.2).

L'article 4, paragraphes 2 et 4 de la Convention de Strasbourg, régit dans les termes suivants les conséquences de divulgations abusives :

(2) *Vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes 4 dieses Artikels bildet den Stand der Technik alles, was vor dem Tag der Einreichung der Patentanmeldung oder einer ausländischen Anmeldung, deren Priorität gültig beansprucht wird, durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.*

(4) *Ein Patent kann nicht lediglich aus dem Grund verweigert oder für nichtig erklärt werden, daß die Erfindung innerhalb von sechs Monaten vor Einreichung der Anmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, wenn die Offenbarung unmittelbar oder mittelbar zurückgeht*
a) auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder

Die unterschiedlichen Formulierungen in den beiden Absätzen machen deutlich, daß beim Stand der Technik nach Absatz 2 der Prioritätstag zu berücksichtigen ist, während bei dem offensichtlichen Mißbrauch in Absatz 4 allein auf die Einreichung der Anmeldung abzustellen ist. Bei Ausarbeitung des SPÜ bestand demgemäß Einvernehmen darüber, daß es auf die Einreichung in dem betreffenden Staat und nicht auf die Einreichung einer Anmeldung ankommt, deren Priorität in Anspruch genommen ist (Committee of Experts on Patents, Memorandum by the Secretariat on the meeting held at Strasbourg from 7th to 10th November 1961, Dok. EXP/Brev (61) 8, Rdn. 7). Bei den parallelen Arbeiten zum EPÜ war die zuständige Arbeitsgruppe der Ansicht, daß eine weitergehende Neuheitsschonfrist nur auf der Ebene der PVÜ dem Erfinder eine gesicherte Rechtsposition verschaffen könne. Eine isolierte Regelung im EPÜ gebe ihm eine falsche Sicherheit, die nicht mehr bestehe, wenn er eine Nachanmeldung außerhalb der Vertragsstaaten des EPÜ einreiche (Ergebnisse der fünften Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente" vom 2. bis 18. April 1962 in Brüssel, Dok. (EWG) 3076/IV/62, S. 142, zu Artikel 15; ähnlich Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz, Anlage I, Bericht über die Beratungsergebnisse des Hauptausschusses I, Abschnitt C.II.2).

Daraus ergibt sich zweierlei:

Erstens war dem Gesetzgeber des EPÜ aus Artikel 4 (4) SPÜ die Anknüpfung der Frist an die Einreichung der zu prüfenden Anmeldung

(2) *Subject to the provisions of paragraph 4 of this Article, the state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of the patent application or of a foreign application, the priority of which is validly claimed.*

(4) *A patent shall not be refused or held invalid by virtue only of the fact that the invention was made public, within six months preceding the filing of the application, if the disclosure was due to, or in consequence of:*
(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or

The differing formulations in the two paragraphs make it clear that in relation to the state of the art (paragraph 2) the priority date has to be taken into consideration, whereas in relation to evident abuse (paragraph 4) it is only the filing of the application that counts. Thus, the SPC drafters agreed that what mattered was the actual filing in the given State, not the filing of an application from which priority is claimed (Committee of Experts on Patents, Memorandum by the Secretariat on the meeting held at Strasbourg from 7th to 10th November 1961, doc. EXP/Brev (61) 8, point 7). During parallel work on the EPC, the relevant working party held that only at the level of the Paris Convention could a more far-reaching grace period guarantee the legal position of inventors. An isolated provision in the EPC would give them a false sense of security, which would be found to be illusory if they went on to file applications outside the EPC Contracting States (Proceedings of the 5th meeting of the Patents Working Party held at Brussels from 2 to 18 April 1962, doc. (EEC) 3076/IV/62, p. 142, re Article 15; likewise Minutes of the Munich Diplomatic Conference, Annex I, Report on the results of Main Committee I's proceedings, section C.II.2).

This has two implications:

First, the EPC legislator was aware that Article 4(4) SPC associated the time limit with the filing of the application being examined. Second, it

2. *Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant le jour du dépôt de la demande de brevet ou d'une demande étrangère dont la priorité est valablement revendiquée.*

4. *Un brevet ne peut être refusé ou invalidé au seul motif que l'invention a été rendue publique dans les six mois précédant le dépôt de la demande, si la divulgation résulte directement ou indirectement :*
a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ; ...

Les formulations différentes utilisées dans les deux paragraphes font clairement apparaître qu'en ce qui concerne l'état de la technique (paragraphe 2), il y a lieu de prendre en considération la date de priorité, tandis que pour ce qui est de l'abus évident (paragraphe 4), seul le dépôt de la demande compte. Ainsi, les auteurs de la Convention de Strasbourg sont convenus que ce qui importait, c'était le dépôt en tant que tel effectué dans un Etat donné, et non le dépôt d'une demande dont la priorité est revendiquée (Comité d'experts en matière de brevets, note du Secrétariat sur les travaux de la réunion tenue à Strasbourg, du 7 au 10 novembre 1961, doc. EXP/Brev (61)8, point 7). Au cours des travaux qui se sont déroulés en parallèle sur la CBE, le groupe de travail compétent a estimé qu'un délai de grâce plus étendu n'était à même de garantir la position juridique de l'inventeur qu'au niveau de la Convention de Paris. Une disposition isolée dans la CBE lui donnerait un faux sentiment de sécurité, qui se révélerait illusoire dès qu'il déposerait une demande en dehors des Etats parties à la CBE (résultats de la cinquième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962, doc. (CEE) 3076/IV/62, p. 142, ad article 15 et procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich, Annexe I, rapport sur les résultats des travaux du Comité principal I, point C.II.2).

Ceci a deux conséquences :

En premier lieu, les auteurs de la CBE savaient que l'article 4(4) de la Convention de Strasbourg rattachait le délai au dépôt de la demande à exa-

bekannt. Zweitens wollte er in Artikel 55 EPÜ eine Regelung in Einklang mit dem SPÜ treffen. Dies entzieht jeder Vermutung die Grundlage, der Gesetzgeber habe die Reichweite der in Artikel 55 (1) a) EPÜ getroffenen Regelung nicht erkannt. Dies kann umso weniger angenommen werden, als die Frage der Kumulierung der Prioritätsfrist mit der Schutzfrist für unschädliche Offenbarungen auch bei Versuchen zur Ausweitung der Regelung in Artikel 11 PVÜ erörtert worden war und kontrovers geblieben ist (*Ladas, Patents, Trademarks, and Related Rights, Cambridge, Mass. 1975, Vol. 1, § 341*). Dementsprechend belegen auch Äußerungen im Anschluß an die Münchner Diplomatische Konferenz, daß der Gesetzgeber die Sechsmonatsfrist bewußt nicht vom Prioritätstag an berechnen wollte (Bericht der deutschen Delegation (*Singer*), GRUR Int. 1974, 47, 63; *van Empel, The Granting of European Patents, Leyden 1975, Rdn. 88*). Die Entstehungsgeschichte des EPÜ liefert daher keinen Anhaltspunkt dafür, daß der Wortlaut von Artikel 55 und 89 EPÜ nicht mit dem Sinn der Vorschriften übereinstimmt (Schweizerisches Bundesgericht, a.a.O., Gründe Nr. 2.b)aa)). Da offensichtlich eine Regelung mit zeitlich eng begrenztem Anwendungsbereich geschaffen werden sollte, kann auch der Hinweis auf die begrenzten Wirkungen der Vorschrift (*Loth, a.a.O., S. 306*) kaum überraschen.

2.5 Dynamische Auslegung

Auch die Vorlage T 377/95 interpretiert auf der Grundlage von Wortlaut und Zusammenhang des Übereinkommens Artikel 55 (1) a) EPÜ dahin, daß die Sechsmonatsfrist von der Einreichung der zu prüfenden Anmeldung an zu berechnen ist, und stellt fest, daß diese Auslegung dem Willen des Gesetzgebers bei der Schaffung des Übereinkommens entspreche (Gründe Nr. 21, 24). Die Kammer 3.3.4 meint jedoch, bei der Anwendung der Vorschrift müßten weitere Gesichtspunkte herangezogen werden, die dem Gesetzgeber nicht bekannt gewesen seien (Gründe Nr. 26). Nach Abwägung der betroffenen Interessen kommt sie zu der Auffassung, daß eine enge, auf das Erfordernis der Sorgfalt des Erfinders gestützte Auslegung nicht zu vernünftigen Ergebnissen führe (Gründe Nr. 52). Sie nennt folgende Gesichtspunkte, die sich erst nach Unterzeichnung des EPÜ ergeben hätten:

was intended that Article 55 EPC be in keeping with the SPC. That undermines any supposition that the legislator did not realise the scope of the provision set out in Article 55(1)(a) EPC, an assumption made still less likely by the fact that the issue of cumulating the period of priority with the period of protection for non-prejudicial disclosures had also been debated as part of attempts to broaden the provision in Article 11 PC and has remained contentious (*Ladas, Patents, Trademarks, and Related Rights, Cambridge, Mass. 1975, Vol. 1, § 341*). Similarly, statements made after the Munich Diplomatic Conference show that the legislator deliberately avoided having the six-month period calculated from the priority date (Report of the German delegation (*Singer*), GRUR Int. 1974, 47, 63; *van Empel, The Granting of European Patents, Leyden 1975, point 88*). Thus, the legislative history of the EPC does not provide any indication that the wording of Articles 55 and 89 EPC does not correspond to the intended meaning of the provisions (Swiss Federal Supreme Court, *loc. cit.*, Reasons point 2(b)aa)). As the aim was evidently to create a provision with a narrowly restricted time frame, the reference to the restricted effects of the provision (*Loth, loc. cit.*, p. 306) is hardly surprising either.

2.5 Dynamic interpretation

Referral T 377/95, basing its interpretation on the wording and context of the Convention, likewise construes Article 55(1)(a) EPC as meaning that the six-month period is to be calculated from the filing of the application being examined and finds that this interpretation reflects the legislator's intention when drafting the Convention (Reasons points 21 and 24). However, Board 3.3.4 considers that there are other aspects not known to the legislator that need to be taken into account in applying the provision (Reasons point 26). Having weighed up the various interests, it concludes that a narrow interpretation based on a requirement of diligence on the part of the inventor does not produce reasonable results (Reasons point 52). The Board identifies the following considerations which it claims have arisen since the signing of the EPC:

miner. Deuxièmement, l'intention du législateur était que l'article 55 CBE soit conforme à la Convention de Strasbourg. L'hypothèse selon laquelle le législateur n'aurait pas réalisé quelle était toute la portée de la disposition de l'article 55(1)a) CBE se trouve ainsi privée de fondement, et ce d'autant plus que la question du cumul du délai de priorité et du délai de protection pour les divulgations non opposables avait également été discutée dans le cadre de propositions visant à étendre les dispositions de l'article 11 de la Convention de Paris, et que cette question est restée controversée (*Ladas, Patents, Trademarks, and Related Rights, Cambridge, Mass. 1975, vol. 1, § 341*). De même, des déclarations faites à la suite de la Conférence diplomatique de Munich montrent que le législateur a délibérément évité de faire partir de la date de priorité le calcul du délai de six mois (Rapport de la délégation allemande (*Singer*), GRUR Int. 1974, 47, 63; *van Empel, The Granting of European Patents, Leyden 1975, point 88*). Aussi rien dans la genèse de la CBE ne permet d'affirmer que le libellé des articles 55 et 89 CBE ne correspond pas au sens que le législateur a voulu donner à ces dispositions (Tribunal fédéral suisse, *loc. cit.*, point 2(b)aa) des motifs). Etant donné que le but poursuivi était à l'évidence de créer une disposition ayant une application limitée dans le temps, il n'est guère surprenant qu'il soit fait référence aux effets limités de la disposition (*Loth, loc. cit.*, p. 306).

2.5 Interprétation dynamique

Dans la décision de saisine T 377/95, la chambre 3.3.4, se fondant sur le libellé et le contexte de la Convention, interprète également l'article 55(1)a) CBE en ce sens que le délai de six mois doit être calculé à partir du dépôt de la demande à examiner, et constate que cette interprétation reflète l'intention du législateur lorsqu'il a rédigé la Convention (points 21 et 24 des motifs). Elle estime cependant que lorsqu'il s'agit d'appliquer la disposition, il y a lieu de prendre en considération d'autres aspects qui n'étaient pas connus du législateur (point 26 des motifs). Après avoir pesé les différents intérêts en jeu, elle conclut qu'une interprétation restrictive fondée sur l'exigence de diligence de la part de l'inventeur ne donne pas de résultats raisonnables (point 52 des motifs). La chambre considère que les éléments suivants sont apparus depuis la signature de la CBE :

2.5.1 Die Häufigkeit der Inanspruchnahme von Prioritäten in europäischen Patentanmeldungen

Die Vorlage T 377/95 (Gründe Nr. 27) beruft sich auf *Loth* (Münchener Gemeinschaftskommentar, Artikel 55 EPÜ, Rdn. 65), der unter Hinweis auf den hohen Prozentsatz europäischer Nachanmeldungen die Auffassung vertritt, die Nichtkumulierung der Sechsmonatsfrist mit dem Prioritätsjahr hätte die fast völlige Bedeutungslosigkeit des Artikel 55 EPÜ zur Folge und führe zu einer Aushöhlung des Prioritätsrechts.

Es mag zutreffen, daß der Gesetzgeber nicht vorausgesehen hat, in wievielen Fällen in europäischen Anmeldungen Prioritäten in Anspruch genommen werden. Jedenfalls war jedoch damit zu rechnen, daß zumindest Anmelder aus Nicht-Vertragsstaaten regelmäßig die Priorität aus ihrem Heimatland in Anspruch nehmen. Damit war die Möglichkeit einer mißbräuchlichen Offenbarung vor dem Prioritätstag keineswegs ein Fall, der sich für den Gesetzgeber als eine ungewöhnliche Ausnahmesituation dargestellt hätte. Im übrigen ist es für die Bewertung des Interessenkonflikts zwischen dem von der mißbräuchlichen Offenbarung betroffenen Anmelder und der Öffentlichkeit, insbesondere den Wettbewerbern, nicht von entscheidender Bedeutung, wie häufig dieser Interessenkonflikt auftritt: Die abzuwägenden Interessen, vor allem Einzelfallgerechtigkeit und Rechtssicherheit, bleiben stets dieselben. Will man wegen einer Vielzahl von Fällen die Bewertung zugunsten des betroffenen Anmelders ändern, so ändert man sie auch notwendig in derselben Häufigkeit zu Lasten der Öffentlichkeit.

Was das Argument der Aushöhlung des Prioritätsrechts angeht, so ist festzustellen, daß das Prioritätsrecht unabhängig vom Bestehen einer Regelung über unschädliche Offenbarungen ist. Das Prioritätsrecht schützt davor, daß einer Anmeldung Tatsachen entgegengehalten werden, die im Prioritätsintervall eingetreten sind (Artikel 4B PVÜ). Dagegen betrifft das Prioritätsrecht nicht die Frage, welche Wirkungen vor dem Prioritätstag eingetretene Tatsachen auf die Nachanmeldung haben. Zwar verpflichtet Artikel 11 (1) PVÜ die Vertragsstaaten zur Gewährung von zeitweiligem Schutz für Erfindungen, die auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen zur Schau gestellt werden, den das EPÜ in Artikel 55 (1) b) EPÜ regelt. Hinsichtlich der Ausgestaltung dieses Schutzes verweist die Bestimmung aber auf das

2.5.1 The frequency with which priorities are claimed for European patent applications

The referral T 377/95 (Reasons point 27) cites *Loth* (Münchener Gemeinschaftskommentar, Article 55 EPC, point 65), who, referring to the high percentage of European applications claiming priority, takes the view that the non-cumulation of the six-month period with the priority year would make Article 55 EPC more or less meaningless and undermine the right of priority.

It may be true that the legislator did not foresee the scale on which European applications would claim priorities. It was certainly to be expected, however, that at least applicants from non-member States would generally claim priority from their own country. Thus, abusive disclosure arising before the priority date was not a possibility that the legislator would have seen as being in any way exceptional. Moreover, in assessing the conflict of interests between the applicant affected by the abusive disclosure and the public, especially competitors, the frequency with which this conflict arises is not a crucial factor: the interests to be balanced, in particular individual justice and legal certainty, are always the same. Changing this balance in the applicant's favour on account of a large number of cases necessarily means changing it just as frequently to the public's disadvantage.

As for the alleged undermining of the right of priority, it should be pointed out that this right is independent of the existence of rules governing non-prejudicial disclosures. The priority right protects a filing against being invalidated by acts accomplished in the priority interval (Article 4B PC). It does not however affect the issue of the effects that acts accomplished before the priority date have on the subsequent application. Admittedly, Article 11(1) PC obliges the countries of the Union to grant temporary protection to inventions exhibited at official or officially recognised exhibitions, an issue that the EPC deals with in Article 55(1)(b). However, as regards the form such protection should take, the provision refers to domestic legislation (for possible forms see *Bodenhausen*, Paris Convention for the Protection of

2.5.1 La fréquence à laquelle les demandes de brevet européen revendiquent des priorités

La décision de saisine T 377/95 (point 27 des motifs) cite *Loth* (Münchener Gemeinschaftskommentar, article 55 CBE, point 65), qui estime, eu égard au pourcentage élevé de demandes européennes revendiquant une priorité, que le non-cumul du délai de six mois et du délai de priorité priverait l'article 55 CBE de pratiquement toute signification et saperait les fondements du droit de priorité.

Il se peut effectivement que le législateur n'ait pas prévu la fréquence à laquelle les demandes européennes revendiqueraient des priorités. Mais il était en tout cas prévisible qu'au moins les demandeurs originaires des Etats non membres revendiqueraient en général la priorité d'une demande déposée dans leur pays. Par conséquent, l'éventualité d'une divulgation abusive avant la date de priorité n'a certainement pas été perçue par le législateur comme un cas exceptionnel. En outre, lorsqu'il s'agit d'apprécier le conflit d'intérêts entre, d'une part, le demandeur concerné par la divulgation abusive et, d'autre part, le public, notamment les concurrents, la fréquence d'un tel conflit n'est pas un facteur décisif. En effet, les intérêts à peser, en particulier la justice à rendre dans le cas d'espèce et la sécurité juridique, sont toujours les mêmes. Si l'on fait pencher la balance en faveur du demandeur, en raison du nombre élevé de cas, cela signifie forcément que l'on défavorisera le public dans les mêmes proportions.

S'agissant de l'argument selon lequel les fondements du droit de priorité seraient mis à mal, il convient de noter que ce droit est indépendant de l'existence de règles régissant les divulgations non opposables. Le droit de priorité a pour effet qu'un dépôt ne pourra pas être invalidé par des faits accomplis dans le délai de priorité (article 4B de la Convention de Paris), mais il ne concerne pas les effets que peuvent avoir sur la demande ultérieure des faits accomplis avant la date de priorité. L'article 11(1) de la Convention de Paris oblige certes les pays de l'Union à accorder une protection temporaire aux inventions figurant aux expositions officielles ou officiellement reconnues, question qui est régie dans la CBE à l'article 55(1)(b). Toutefois, en ce qui concerne l'aménagement d'une telle protection, la

nationale Recht (zu möglichen Formen dieses Schutzes siehe *Bodenhausen*, Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Genf 1968, Artikel 11, Anm. c). Zum Verhältnis zwischen dem einstweiligen Schutz und dem Prioritätsrecht bestimmt Artikel 11 (2) PVÜ in Satz 1, daß der einstweilige Schutz die Prioritätsfrist nicht verlängert, während Satz 2 dem nationalen Recht die Möglichkeit offenläßt, die Frist vom Tag der Ausstellung an zu berechnen. Eine Verpflichtung der Vertragsstaaten, die Frist zum Schutz vor unschädlichen Offenbarungen mit der Prioritätsfrist zu kumulieren, enthält die PVÜ demgemäß nicht. Daraus ergibt sich zugleich, daß auch kein Verstoß gegen den Grundsatz der Inländerbehandlung vorliegt. Wer eine Erstanmeldung einreicht, befindet sich in einer anderen tatsächlichen Situation als der Einreicher einer späteren Anmeldung. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich wie bei der Unionspriorität um einen Sachverhalt mit Auslandsberührung handelt, oder wie bei der inneren Priorität um einen reinen Inlands-sachverhalt. Artikel 2 PVÜ richtet sich nicht dagegen, daß verschiedene Sachverhalte verschieden geregelt werden. Die negativen Folgen für eine spätere Anmeldung im Ausland sollen, allerdings in beschränktem Umfang, durch Gewährung des Prioritätsrechts nach Artikel 4 PVÜ kompensiert werden. Kein Staat ist aber durch die PVÜ verpflichtet, den Nachanmelder in jeder Hinsicht so zu behandeln, als habe er die Anmeldung bereits am Prioritätstag eingereicht.

2.5.2 Der Zeitfaktor

Die Vorlage T 377/95 führt hierzu aus (Gründe Nr. 28–30), vor Einführung des Einspruchsverfahrens nach Erteilung seien verlängerte Auseinandersetzungen (zu ergänzen: durch Berücksichtigung mißbräuchlicher Offenbarungen) vor dem Patentamt möglicherweise ein Grund zur Besorgnis gewesen. Da das im EPÜ vorgesehene Einspruchsverfahren nach Patenterteilung das Verfahren vor der Erteilungsbehörde ohnehin verlängert habe, scheine eine solche Besorgnis nicht mehr dasselbe Gewicht wie früher zu haben. In ähnlicher Weise vertritt die Kammer 3.3.4 in ihrer Vorlage die Meinung, Bedenken gegen Verzögerungen des Einspruchsverfahrens durch die Notwendigkeit von Beweisaufnahmen, insbesondere Zeugeneinvernahmen,

Industrial Property, Geneva 1968, Article 11, note (c)). Regarding the relation between temporary protection and priority right, Article 11(2) PC says in its first sentence that temporary protection shall not extend the priority period, while its second sentence gives domestic legislation the option of calculating the period from the date of introduction of the goods into the exhibition. Thus, the Paris Convention does not oblige the countries of the Union to cumulate the period for protection against non-prejudicial disclosures with the priority period. That also means that there is no contravention of the principle of national treatment. A first applicant is in a different situation to the person filing a subsequent application. This conclusion is independent of the fact whether there is a situation involving another country as in the case of a priority under the Paris Convention or a situation within one and the same country as in the case of an internal priority. Article 2 PC does not preclude different solutions for different circumstances. The granting of a priority right under Article 4 PC is intended to compensate, albeit to a limited extent, for the negative consequences affecting a subsequent application in another country. Yet the Paris Convention does not oblige any State to treat the subsequent applicant in all respects as if it had filed the application on the priority date itself.

2.5.2 The time factor

On this subject, the referral T 377/95 says (Reasons points 28 to 30) that prolonged litigation before the patent granting authority (ie, to take account of abusive disclosures) may have been a cause for concern before the introduction of opposition after grant. Since the EPC approach of opposition after grant of the patent had in any case prolonged the procedure before the patent granting authority, this concern no longer seemed to have the same weight. Similarly, Board 3.3.4 in its referral considered that there is now less significance in objections to delays in opposition proceedings because of the need to take evidence, and particularly to examine witnesses, since in proceedings before the EPO half of the patent's term may well have elapsed

disposition renvoie à la législation nationale (s'agissant des formes que peut revêtir cette protection, cf. *Bodenhausen*, Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Genève 1968, article 11, note (c)). Quant à la relation entre la protection temporaire et le droit de priorité, l'article 11(2) de la Convention de Paris dispose dans sa première phrase que la protection temporaire ne doit pas prolonger le délai de priorité, tandis que sa deuxième phrase donne à la législation nationale la faculté de faire partir le délai de la date de l'introduction du produit dans l'exposition. La Convention de Paris n'oblige donc pas les pays de l'Union à cumuler le délai de protection contre les divulgations non opposables et le délai de priorité. Cela signifie également qu'il n'y a pas atteinte au principe du traitement national. Celui qui dépose une première demande se trouve dans une situation différente de celui qui dépose une demande ultérieure, et ce indépendamment du fait qu'un autre pays soit impliqué, comme dans le cas d'une priorité au titre de la Convention de Paris, ou qu'un seul et même pays soit concerné, comme dans le cas d'une priorité interne. L'article 2 de la Convention de Paris n'exclut pas que des situations différentes soient réglées de manière différente. L'octroi d'un droit de priorité conformément à l'article 4 de la Convention de Paris est destiné à compenser, quoique dans une mesure limitée, les conséquences négatives qui affectent une demande déposée ultérieurement dans un autre pays. Aucun Etat n'est cependant obligé par la Convention de Paris de traiter en tous points le déposant d'une demande ultérieure comme s'il avait déposé la demande à la date de priorité.

2.5.2 Le facteur temps

La décision de saisine T 377/95 (points 28 à 30 des motifs) précise à ce sujet que l'on a pu craindre, avant l'introduction de la procédure d'opposition à la suite de la délivrance, que les litiges ne se prolongent devant l'autorité chargée de la délivrance des brevets (afin par ex. de tenir compte des divulgations abusives). Etant donné que la procédure devant l'autorité chargée de la délivrance des brevets a de toute façon été prolongée avec l'introduction dans la CBE de la procédure d'opposition faisant suite à la délivrance du brevet, cette inquiétude ne semble plus avoir le même poids. De même, la chambre 3.3.4 estime dans sa décision que les objections élevées à l'encontre des retards subis dans la procédure d'opposition, en

hätten im Vergleich zu früher nicht mehr die gleiche Bedeutung, da im Verfahren vor dem EPA ohnehin die Hälfte der Laufzeit des Patents vor einer endgültigen Entscheidung vergangen sein könnte.

Die Vorlage enthält keinen Beleg dafür, daß sich der Gesetzgeber tatsächlich von solchen Überlegungen hat leiten lassen. Es ist auch nicht ersichtlich, daß Erteilungs- oder Einspruchsverfahren früher in den Vertragsstaaten generell wesentlich kürzer gewesen seien. Im Gegenteil ist daran zu erinnern, daß parallel zu den Vorarbeiten zum EPÜ in den Niederlanden und in Deutschland die aufgeschobene Prüfung eingeführt wurde, um den Rückstand der anhängigen Anmeldungen abzubauen und damit die überlange Bearbeitungsdauer vor den Ämtern dieser Länder zu verkürzen. Schließlich ist schwer nachzuvollziehen, warum keine Bedenken dagegen bestehen sollen, ein ohnehin zu langes Verfahren weiter zu verlängern.

2.5.3 Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention

Nach Artikel 6 (1) EMRK hat jedermann "Anspruch darauf, daß seine Sache in billiger Weise öffentlich und innerhalb einer angemessenen Frist gehört wird, und zwar von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht, das über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen ... zu entscheiden hat". Unter Bezugnahme auf die Praxis zur EMRK legt die Vorlage T 377/95 dar (Gründe Nr. 33-35), daß aus der genannten Bestimmung zur Erfüllung des Gleichbehandlungsgebots das Recht hergeleitet wird, sich auf Beweismittel und Tatsachen zu beziehen, um sich gegen einen geltend gemachten Anspruch zu verteidigen.

Daraus folgert sie für die vorliegende Situation, daß es dem Patentinhaber möglich sein müsse, sich nach Artikel 55 (1) a) EPÜ auf einen Mißbrauch zu berufen, wenn der Gegner behauptet habe, dem Patent fehle wegen einer Offenbarung Neuheit oder erfinderische Tätigkeit (Gründe Nr. 35). Dabei wird außer acht gelassen, daß es sich bei dem Recht auf ein faires Verfahren im Sinne von Artikel 6 (1) EMRK um ein Verfahrensrecht zur Gewährleistung der Waffengleichheit der Parteien handelt. Eine Partei soll die Möglichkeit haben, Beweismittel der Gegenpartei durch geeignete eigene Beweismittel zu entkräften

anyway before a final decision is taken.

The referral provides no evidence that the legislator was actually influenced by any such considerations. Nor is it evident that grant or opposition proceedings used on the whole to be considerably shorter in the Contracting States. On the contrary, it should be borne in mind that, at the time of the preparatory work on the EPC, deferred examination was introduced in the Netherlands and Germany in order to reduce the backlog of pending applications and thereby cut the excessive processing times before these countries' authorities. Lastly, it is difficult to see why further prolonging a procedure which is already too long should not give rise to objections.

2.5.3 Article 6 of the European Convention on Human Rights (ECHR)

Article 6(1) ECHR reads in part: "In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law". Citing case law relating to the ECHR, the referral T 377/95 states (Reasons points 33 to 35) that this provision concerning the fulfilment of the requirement of equal treatment implies a party's right to refer to evidence and facts in order to defend itself against a claim.

The referral T 377/95 concludes, for the present situation, that the proprietor must be able to claim abuse under Article 55(1)(a) EPC where the opposing party has alleged that the patent lacks novelty or inventive step because of a disclosure (Reasons point 35). This overlooks the fact that the right to a fair hearing within the meaning of Article 6(1) ECHR is a procedural right designed to guarantee equal opportunities for both parties. Each party should have the opportunity to refute the other party's evidence with suitable evidence of its own (*Grottrian*, Article 6 of the European Convention on Human Rights –

raison de la nécessité de prendre des mesures d'instruction telles que notamment l'audition de témoins, sont désormais moins pertinentes, étant donné que dans la procédure devant l'OEB, la moitié de la durée du brevet peut s'être écoulée avant qu'une décision définitive ne soit prise.

La décision de saisine ne contient aucun élément tendant à prouver que de telles considérations ont effectivement influencé le législateur. Il n'apparaît pas non plus que la procédure de délivrance ou d'opposition ait été par le passé beaucoup plus brève dans les Etats contractants. Bien au contraire, il convient de rappeler que parallèlement aux travaux préparatoires relatifs à la CBE, les Pays-Bas et l'Allemagne ont introduit l'examen différé afin de diminuer l'arriéré des demandes en instance et réduire ainsi la durée excessive du traitement des demandes devant les administrations de ces pays. Enfin, on ne voit pas pourquoi une nouvelle prolongation d'une procédure, déjà trop longue en soi, ne devrait pas appeler d'objections.

2.5.3 Article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH)

L'article 6(1) CEDH est libellé comme suit (seul un extrait est cité) : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, ...". Citant la jurisprudence relative à la CEDH, la décision T 377/95 énonce (aux points 33, 34 et 35 des motifs) que cette disposition relative à l'exigence de l'égalité de traitement implique qu'une partie a le droit d'invoquer des faits et des preuves afin de se défendre.

La décision T 377/95 conclut à propos de la présente situation que le titulaire du brevet doit être en mesure d'invoquer un abus au titre de l'article 55(1)a) CBE, lorsque la partie adverse a allégué que le brevet est dénué de nouveauté et d'activité inventive suite à une divulgation (point 35 des motifs). C'est méconnaître le fait que le droit à une procédure équitable au sens de l'article 6(1) CEDH est un droit procédural destiné à garantir aux deux parties des chances égales. Chaque partie doit avoir la possibilité de réfuter les preuves de l'autre partie en produisant elle-même des preuves appro-

(*Grotian*, Article 6 of the European Convention on Human Rights – The right to a fair trial, Strasbourg 1996, Nr. 91, mit Rechtsprechungsnachweisen). Im vorliegenden Fall geht es jedoch nicht darum, daß es dem Patentinhaber verwehrt wäre, sich aus Verfahrensgründen gegen Behauptungen zur Wehr zu setzen, die seiner Meinung nach unrichtig sind. Es geht vielmehr um die Frage des materiellen Rechts, welche Sachverhalte bei der Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu berücksichtigen sind. Die Ausgestaltung des materiellen Rechts ist aber nicht Gegenstand von Artikel 6 (1) EMRK; die Vorschrift enthält nur die verfahrensrechtliche Garantie eines fairen Verfahrens, in dem über die Ansprüche entschieden wird, wie immer sie der betreffende Staat nach seinem Ermessen vorsehen mag (*Harris/O'Boyle/Warbrick*, Law of the European Convention on Human Rights, London 1995, S. 186f., mit Rechtsprechungsnachweisen). Eines näheren Eingehens auf die sonstigen Voraussetzungen der Bestimmung bedarf es daher im vorliegenden Zusammenhang nicht.

2.5.4 Folgen der Auslegung nach dem Wortlaut

Unter Hinweis auf die Entscheidung einer Einspruchsabteilung vom 8. Juli 1991 (EPOR 1992, 79 – PASSONI/Stand structure) meint die Kammer 3.3.4, es sei nicht vernünftig, das Schicksal einer Anmeldung davon abhängig zu machen, ob sie ursprünglich bei einem nationalen Amt oder beim EPA eingereicht worden ist. Auf diese Alternative kommt es jedoch für die Berechnung der Sechsmonatsfrist im Zusammenhang mit einer mißbräuchlichen Offenbarung nicht an. Unterstellt man vielmehr, daß für das jeweilige nationale Amt eine mit Artikel 55 EPÜ harmonisierte Regelung gilt, so kommt es allein darauf an, ob die zu beurteilende Anmeldung eine Erstanmeldung oder eine mehr als sechs Monate nach der Offenbarung eingereichte Nachanmeldung ist. Nur die Erstanmeldung genießt den Schutz gegen die mißbräuchliche Offenbarung, nicht dagegen die Nachanmeldung, mag sie beim EPA oder bei einem nationalen Amt eingereicht sein.

Die Kammer 3.3.4 hält es auch für unvernünftig, vom Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu verlangen, eine Nachanmeldung innerhalb von sechs Monaten nach einer mißbräuchlichen Offenbarung einzureichen, wenn er erst nachträglich von ihr erfahren habe. Dieses Argument

The right to a fair trial, Strasbourg 1996, point 91, with references to case law). In the present case, however, it is not a matter of a patent proprietor being denied the opportunity to defend itself on procedural grounds against claims it considers to be incorrect. What is actually at stake is the substantive law issue of which facts have to be taken into account when assessing novelty and inventive step. However, Article 6(1) ECHR does not govern the content of substantive law; it is only a guarantee of a fair procedure in which decisions are made in relation to claims on the basis of the substantive rights the State in its discretion provides (*Harris/O'Boyle/Warbrick*, Law of the European Convention on Human Rights, London 1995, p. 186 ff, with references to case law). Thus, in the present context, there is no need to examine the other requirements of the provision in more detail.

2.5.4 Consequences of a literal interpretation

Referring to the decision of an Opposition Division dated 8 July 1991 (EPOR 1992, 79 – PASSONI/Stand structure), Board 3.3.4 found it unreasonable that the fate of an application should be conditional on whether it was originally filed with a national office or with the EPO. However, that condition is beside the point as far as calculating the six-month period in connection with an abusive disclosure is concerned. In fact, on the assumption that a provision in line with Article 55 EPC applies to the national office, all that matters is whether the application being assessed is a first filing or a subsequent application filed more than six months after the disclosure. Only the first filing enjoys protection against abusive disclosure, not the subsequent application, regardless of whether it is filed with the EPO or with a national office.

Board 3.3.4 also considers it unreasonable to expect the inventor or his successor in title to file a subsequent application within six months following an abusive disclosure which he did not find out about until later. This argument can of course be cited against any time limit within which

priées (*Grotian*, article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme – The Right to a fair trial, Strasbourg 1996, point 91, avec des références à la jurisprudence). Or, en l'espèce, le problème n'est pas que le titulaire du brevet est privé de toute possibilité de se défendre pour des motifs de procédure contre des allégations qu'il juge inexacts. La question qui se pose est au contraire une question de droit matériel, qui consiste à savoir quels sont les faits à prendre en considération pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive. Or, l'article 6(1) CEDH ne régit pas le contenu du droit matériel, mais garantit uniquement une procédure équitable, au cours de laquelle il est statué sur des prétentions sur la base des droits matériels prévus par l'Etat concerné à sa discrétion (*Harris/O'Boyle/Warbrick*, Law of the European Convention on Human Rights, Londres 1995, p. 186 s., avec des références à la jurisprudence). Aussi, dans le présent contexte, n'y-a-t-il pas lieu d'examiner plus en détail les autres exigences de la disposition.

2.5.4 Conséquences d'une interprétation littérale

Se référant à la décision d'une division d'opposition en date du 8 juillet 1991 (EPOR 1992, 79 – PASSONI/Stand structure), la chambre 3.3.4 a estimé qu'il n'était pas raisonnable de faire dépendre le sort d'une demande de la question de savoir si elle avait été initialement déposée auprès d'un office national ou auprès de l'OEB. Or, cette question n'est pas pertinente pour le calcul du délai de six mois en liaison avec une divulgation abusive. En fait, même si l'on part de l'hypothèse qu'une disposition alignée sur l'article 55 CBE s'applique à l'office national, la seule question qui importe est de savoir si la demande à examiner est un premier dépôt ou une demande ultérieure déposée plus de six mois après la divulgation. Seule la première demande bénéficie d'une protection contre une divulgation abusive, et non la demande ultérieure, et ce qu'elle ait été déposée auprès de l'OEB ou auprès d'un office national.

La chambre 3.3.4 estime également qu'il n'est pas raisonnable d'exiger de l'inventeur ou de son ayant cause qu'il dépose une demande ultérieure dans les six mois suivant une divulgation abusive dont il ne découvre l'existence que bien plus tard. Un tel argument peut bien entendu être for-

läßt sich freilich jeder zeitlichen Grenze entgegenhalten, innerhalb der eine Anmeldung eingereicht werden muß, um Schutz gegen mißbräuchliche Offenbarung zu erhalten. Jedenfalls ist die Verletzung der Geheimhaltung durch die Offenbarung eher der Sphäre des Erfinders und späteren Anmelders zuzurechnen als der Sphäre der Allgemeinheit, insbesondere seiner Wettbewerber. Nur der Anmelder kann geeignete Maßnahmen treffen, die eine unbefugte Offenbarung verhindern sollen. Es ist daher nicht von vornherein unvernünftig oder unangemessen, den hier bestehenden Interessenkonflikt im Interesse der Rechtssicherheit zu Lasten des Anmelders zu lösen, und nicht im Interesse der Einzelfallgerechtigkeit zu Lasten der Allgemeinheit.

Im übrigen ist nicht ersichtlich, daß die genannten Wertungsgesichtspunkte dem Gesetzgeber unbekannt gewesen wären; vielmehr handelt es sich um Erwägungen, die jeder Diskussion einer Neuheitsschonfrist immanent sind. In dieser Hinsicht ist es der Rechtsanwendung verwehrt, ihre eigene Abwägung an die Stelle der Bewertung des Gesetzgebers zu setzen.

Nichts anderes kann aus dem Hinweis der Patentinhaberinnen auf die zwischenzeitliche Rechtsentwicklung insbesondere in Deutschland hergeleitet werden. Dort habe der Gesetzgeber im Bereich des Gebrauchsmuster- und Geschmacksmusterrechts die Neuheitsschonfrist an den für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag geknüpft, der auch der Prioritätstag sein kann (vgl. § 3 Satz 3 DE-GebrMG, § 7a DE-GeschmMG). Darin sei ein Zeichen dafür zu sehen, daß das Fehlen einer ausreichenden Neuheitsschonfrist zunehmend als unbefriedigend empfunden werde. Gerade diese gesetzgeberische Entwicklung in Deutschland zeigt aber, daß die rechtspolitische Entscheidung über eine Ausweitung des Anwendungsbereichs der Neuheitsschonfrist als Sache des Gesetzgebers behandelt worden ist. So hat der deutsche Gesetzgeber auch differenziert und den Unterschied in der Neuheitsschonfrist zwischen Gebrauchsmuster und Patent bewußt bestehen lassen. Dem lag die Erwägung zugrunde, daß Wünsche, die rigorose Einschränkung der Neuheitsschonfrist im Patentrecht zu revidieren, sinnvollerweise nur im Rahmen einer umfassenden internationalen

an application must be filed in order to obtain protection against abusive disclosure. In any case, breach of an obligation to maintain secrecy by disclosure relates more to the domain of the inventor and subsequent applicant than to that of the public in general and competitors in particular. Only the applicant can take suitable action to prevent unauthorised disclosure. Thus, it is not inherently unreasonable or inappropriate to resolve the prevailing conflict of interests to the applicant's disadvantage in the interests of legal certainty rather than to the public's disadvantage in the interests of individual justice.

Furthermore, it is not evident that the legislator was unaware of the above considerations; in fact, these arguments are inherent in any debate on a grace period. In this respect, any forum responsible for the application of legislation is debarred from substituting its own assessment for the judgment of the legislator.

No other conclusion can be drawn from the patent proprietors' reference to subsequent legislative developments, particularly in Germany where the legislator, so far as the law on utility models and designs is concerned, has associated the grace period with the date relevant for the state of the art relating to the application, which may also be the priority date (see Sec. 3, third sentence, German Utility Model Law and Sec. 7a German Designs Law). This was to be seen as a sign that the lack of an adequate grace period was increasingly being found unsatisfactory. However, this very legislative development in Germany shows that the legal policy decision to extend the scope of application of the grace period has been treated as a matter for the legislator. The German legislator has also made a distinction, deliberately maintaining the difference in terms of grace period between utility model and patent. This was based on the consideration that proposals to revise the rigorous limitation of the grace period in patent law are best dealt with as part of a comprehensive international agreement (see "Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes", Part B,

mulé à l'égard de tout délai dans lequel une demande doit être déposée afin d'obtenir une protection contre une divulgation abusive. En tout état de cause, la violation d'une obligation de secret par le biais d'une divulgation est davantage du domaine de l'inventeur et du déposant d'une demande ultérieure que du public en général et des concurrents en particulier. Seul le demandeur peut prendre des mesures appropriées pour empêcher une divulgation non autorisée. Il n'est donc pas déraisonnable ou inapproprié en soi de résoudre le conflit d'intérêts en question ici au détriment du demandeur dans l'intérêt de la sécurité juridique plutôt qu'au détriment du public dans l'intérêt de la justice à rendre dans le cas d'espèce.

Il n'apparaît pas non plus que le législateur n'ait pas eu connaissance des considérations ci-dessus. En effet, ces arguments sont inhérents à tout débat sur le délai de grâce. A cet égard, les instances chargées d'appliquer le droit ne peuvent en aucun cas substituer leur propre appréciation à celle du législateur.

On ne saurait tirer aucune autre conclusion de l'évolution législative ultérieure mentionnée par le titulaire du brevet, en particulier en Allemagne, où le législateur a rattaché le délai de grâce, pour ce qui concerne les dessins et modèles d'utilité, à la date déterminante pour l'état de la technique relatif à la demande, laquelle peut également être la date de priorité (cf. art. 3, troisième phrase de la loi allemande sur les modèles d'utilité et l'art. 7a de la loi allemande sur les dessins). Selon le titulaire du brevet, cela montre que l'absence de délai de grâce adéquat suscite un mécontentement croissant. Toutefois, ce développement législatif en Allemagne est bien le signe que l'extension du champ d'application du délai de grâce a été traitée comme une question relevant du législateur. Le législateur allemand a aussi maintenu délibérément la différence qui existe en matière de délai de grâce entre le modèle d'utilité et le brevet, considérant qu'il est préférable de traiter dans le cadre d'un accord international complet toute proposition visant à remanier la limitation rigoureuse du délai de grâce en droit des brevets (cf. "Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes",

Abstimmung erfüllt werden könnten (Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes, Teil B, Zu Nr. 2, Pkt. 2, Bl. f. PMZ, 1986, 320, 324).

Insgesamt ist nicht zu erkennen, daß sich seit der Unterzeichnung des Übereinkommens Gesichtspunkte ergeben hätten, die Grund zu der Annahme geben könnten, eine dem Wortlaut getreue Auslegung von Artikel 55 (1) a) EPÜ stehe in Widerspruch zu den vom Gesetzgeber verfolgten Zielen. Daher bedarf die zwischen den Parteien streitige Frage, unter welchen Voraussetzungen eine dynamische Auslegung zu einem vom Gesetzeswortlaut abweichenden Ergebnis führen kann, keiner weiteren Erörterung.

2.6 Das Ergebnis der vorstehenden Auslegung steht in Einklang mit den höchststrichterlichen Entscheidungen in der Schweiz und in Deutschland (s. o. Nr. 2.2). Besonders hinzuweisen ist auf die eingehend begründete schweizerische Entscheidung, weil der schweizerische Gesetzgeber für das nationale Recht eine andere Lösung gewählt hat, die ausdrücklich an den Prioritätstag anknüpft. Das Gericht hat eine inhaltliche Übereinstimmung der unterschiedlich formulierten Regelungen des nationalen und des europäischen Rechts verneint, obwohl die schweizerischen Materialien darauf hindeuteten, daß der nationale Gesetzgeber die Regelungen als gleichbedeutend angesehen hatte (a.a.O., Gründe Nr. 2a) und 2b)dd), letzter Abs.).

Zu einem anderen Ergebnis ist die höchststrichterliche Rechtsprechung in den Niederlanden gekommen. Die Entscheidung des Hoge Raad vom 23. Juni 1995 (ABI. EPA 1998, 278 – Follikelstimulationshormon II) ist im Verfahren der einstweiligen Verfügung ergangen und stellt in ihrer knappen Begründung auf den Schutzzweck von Artikel 55 EPÜ ab. Sie zeigt keine Gesichtspunkte auf, die das hier gewonnene Ergebnis in Frage stellen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wird wie folgt beantwortet:

re No. 2, point 2, in Bl. f. PMZ, 1986, 320, 324).

Overall it is not possible to identify any considerations that have arisen since the Convention was signed which might give grounds for assuming that a literal interpretation of the wording of Article 55(1)(a) EPC conflicts with the legislator's aims. Thus, there is no need for further discussion of the question at issue between the parties as to the conditions under which a dynamic interpretation might lead to a result which diverges from the wording of the law.

2.6 The result of the above interpretation is in keeping with the decisions of the national courts of last instance in Switzerland and Germany (see point 2.2 above). The thoroughly reasoned Swiss decision is particularly worthy of mention because the Swiss legislator chose a different solution for national law, explicitly taking the priority date as reference point. The court denied that the differently formulated provisions of national and European law were the same in substance, even though Swiss documentation suggested that the national legislator had considered the provisions synonymous (*loc. cit.*, Reasons points 2(a) and 2(b)(dd), last paragraph).

The supreme court in the Netherlands came to a different conclusion. The Hoge Raad decision of 23 June 1995 (OJ EPO 1998, 278 – Follicle stimulation hormone II), issued as a temporary injunction, based its succinct reasoning on the protective purpose of Article 55 EPC. It did not identify any considerations liable to challenge the conclusion reached here.

Order

For these reasons it is decided that:

The question of law referred to the Enlarged Board of Appeal is answered as follows:

partie B, ad. no 2, point 2, dans Bl. f. PMZ, 1986, 320, 324).

D'une manière générale, il n'est apparu aucun élément, depuis la signature de la Convention, qui serait susceptible de justifier l'hypothèse selon laquelle l'interprétation littérale de l'article 55(1)a) CBE est en contradiction avec les objectifs poursuivis par le législateur. Aussi est-il inutile de poursuivre l'examen de la question, en litige entre les parties, des conditions dans lesquelles une interprétation dynamique pourrait donner un résultat qui diverge du libellé des dispositions.

2.6 Le résultat de l'interprétation ci-dessus est conforme aux arrêts rendus par les juridictions nationales de dernière instance en Suisse et en Allemagne (cf. point 2.2 supra). A cet égard, la décision suisse, qui est motivée de façon très détaillée, mérite tout particulièrement d'être mentionnée, parce que le législateur suisse a choisi une solution différente pour le droit national, en prenant explicitement la date de priorité comme point de référence. La juridiction a déclaré que les dispositions du droit national et du droit européen, qui sont formulées différemment, ne concordent pas sur le fond, même si des documents suisses suggèrent que le législateur national a considéré ces dispositions comme ayant le même sens (*loc. cit.*, points 2(a) et 2(b)(dd) des motifs, dernier paragraphe).

La Cour suprême des Pays-Bas est quant à elle parvenue à un résultat différent. Dans son arrêt prononcé le 23 juin 1995 dans le cadre d'une procédure en référé (JO OEB 1998, 278 – Hormone folliculo-stimulante II), le Hoge Raad a fondé son raisonnement, par ailleurs succinct, sur l'objectif de l'article 55 CBE, qui est d'assurer une protection. Elle n'a mis en évidence aucune considération susceptible de remettre en cause la présente conclusion.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Il est répondu comme suit à la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours :

Für die Berechnung der Frist von sechs Monaten nach Artikel 55 (1) EPÜ ist der Tag der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung maßgebend; der Prioritätstag ist für die Berechnung dieser Frist nicht heranzuziehen.

For the calculation of the six-month period referred to in Article 55(1) EPC, the relevant date is the date of the actual filing of the European patent application; the date of priority is not to be taken account of in calculating this period.

La date déterminante pour le calcul du délai de six mois prévu à l'article 55(1) CBE est la date à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée ; la date de priorité ne doit pas être prise en considération pour le calcul de ce délai.
