

GROSSE BESCHWERDE- KAMMER

**Stellungnahme der Großen
Beschwerdekammer
vom 22. Januar 2003
G 1/02
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Stichwort: Zuständigkeit der Formal-
sachbearbeiter**

**Artikel: 10 (2) a), 10 (2) i), 15, 18 (2),
19, 19 (1), 19 (2), 21, 21 (3) a), 21 (3)
b), 21 (3) c), 21 (4), 33 (3), 90, 91,
91 (3), 99 (1), 102 (5), 106, 112 (1) b),
164 (2) EPÜ**

**Regel: 9, 9 (3), 51 (4), 55 c), 56 (1),
56 (2), 56 (3), 57 (1), 69 (1), 69 (2) EPÜ
Mitteilung des Vizepräsidenten der
Generaldirektion 2 vom 28.4.1999,
Nummern 4 und 6**

**Schlagwort: "Einspruchsabteilungen
– Formalsachbearbeiter – Entschei-
dungen – Zuständigkeit"**

Leitsatz

*Die Bestimmungen unter den Num-
mern 4 und 6 der Mitteilung des Vize-
präsidenten der Generaldirektion 2
vom 28. April 1999 (ABl. EPA 1999,
506) verstoßen nicht gegen über-
geordnete Vorschriften.*

Zusammenfassung des Verfahrens

I. In der Entscheidung T 295/01 vom 7. September 2001 (ABl. EPA 2002, 251) untersuchte die Beschwerdekammer 3.3.4 einen Fall, in dem der Formalsachbearbeiter der Einsprechenden mit der Begründung, daß die Einspruchsgebühr nach Ablauf der in Artikel 99 (1) EPÜ festgelegten Frist entrichtet worden sei, zunächst eine Mitteilung über einen Rechtsverlust nach Regel 69 (1) EPÜ gesandt und anschließend eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ erlassen hatte. Da der Einspruch nach Auffassung des Formalsachbearbeiters als nicht eingelegt galt, wies er den Antrag auf Aufhebung der Mitteilung zurück. Hiergegen wurde Beschwerde eingelegt.

ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Opinion of the Enlarged Board
of Appeal dated 22 January
2003
G 1/02
(Translation)**

Composition of the board:

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

**Headword: Formalities officers'
powers**

**Article: 10(2)(a), 10(2)(i), 15, 18(2), 19,
19(1), 19(2), 21, 21(3)(a), 21(3)(b),
21(3)(c), 21(4), 33(3), 90, 91, 91(3),
99(1), 102(5), 106, 112(1)(b), 164(2)
EPC**

**Rule: 9, 9(3), 51(4), 55(c), 56(1), 56(2),
56(3), 57(1), 69(1), 69(2) EPC
Notice of the Vice-President of
Directorate-General 2 dated 28 April
1999, points 4 and 6**

**Keyword: "Opposition divisions –
formalities officers – decisions –
powers"**

Headnote

*Points 4 and 6 of the Notice from the
Vice-President Directorate-General 2
dated 28 April 1999 (OJ EPO 1999,
506) do not conflict with provisions of
a higher level.*

Summary of proceedings

I. In T 295/01 of 7 September 2001 (OJ EPO 2002, 251), Board of Appeal 3.3.4 ruled on a case in which, under Rule 69(1) EPC, a formalities officer had communicated a loss of rights to an opponent – incurred because the opposition fee was paid after the time limit laid down in Article 99(1) EPC – and then, under Rule 69(2) EPC, given a decision refusing – on the grounds that the opposition was deemed not to have been filed – the opponent's request. That was the decision under appeal.

GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Avis de la Grande Chambre de
recours, en date du 22 janvier
2003
G 1/02
(Langue de la procédure)**

Composition de la Chambre :

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

**Référence : Compétences des agents
des formalités**

**Article : 10(2)a), 10(2)i), 15, 18(2), 19,
19(1), 19(2), 21, 21(3)a), 21(3)b),
21(3)c), 21(4), 33(3), 90, 91, 91(3),
99(1), 102(5), 106, 112(1)b), 164(2)
CBE**

**Règle : 9, 9(3), 51(4), 55c), 56(1), 56(2),
56(3), 57(1), 69(1), 69(2) CBE
Communiqué du Vice-Président
chargé de la direction générale 2
daté du 28.04.1999, points 4 et 6**

**Mot-clé : "Divisions d'opposition –
Agents des formalités – Décisions –
Compétences"**

Sommaire

*Les dispositions figurant aux points 4
et 6 du communiqué du Vice-Prési-
dent chargé de la direction générale 2
daté du 28 avril 1999 (JO OEB 1999,
506) ne sont pas contraires à des
dispositions hiérarchiquement supé-
rieures.*

Rappel de la procédure

I. Dans la décision T 295/01 datée du 7 septembre 2001 (JO OEB 2002, 251), la Chambre de recours 3.3.4 a examiné un cas où, après avoir notifié à l'opposant la constatation de la perte d'un droit en application des dispositions de la règle 69(1) CBE au motif que la taxe d'opposition avait été acquittée hors du délai fixé par l'article 99(1) CBE, l'agent des formalités avait ensuite rendu une décision en application des dispositions de la règle 69(2) CBE. Considérant que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée, l'agent des formalités avait rejeté la requête en annulation de la notification. C'est cette dernière décision qui était frappée de recours.

Die Kammer 3.3.4 vertrat die Ansicht, daß die Bestimmung unter Nummer 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 vom 28. April 1999 "über die Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter" mit den Regeln 9 (3) und 56 (1) EPÜ kollidiere. Diese Mitteilung (nachstehend "Mitteilung vom 28. April 1999") wurde im ABI. EPA 1999 auf Seite 506 unter Ziffer II als zweiter Teil der umfangreicheren Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 vom selben Datum veröffentlicht, die in derselben Amtsblattausgabe auf Seite 503 bekanntgemacht wurde und in der es darum ging, Bedienstete, die keine Prüfer sind, mit der Wahrnehmung von Geschäften nicht nur der Einspruchsabteilungen, sondern auch der Prüfungsabteilungen zu betrauen. Die Kammer führte aus, daß diese Regeln analog zu Artikel 164 (2) EPÜ der Mitteilung übergeordnet seien und dementsprechend vorgingen. Die Befugnisse, die der Präsident des Europäischen Patentamts (EPA) nach Regel 9 (3) EPÜ habe, könnten sich folglich nicht darauf erstrecken, Bediensteten dieses Amtes Geschäfte (oder Befugnisse) zuzuweisen, für die gemäß anderen, rechtlich gleichrangigen Vorschriften eine andere Stelle allein zuständig sei.

Aus diesem Grund hob die Kammer 3.3.4 mit der Feststellung, daß der Formalsachbearbeiter nicht zuständig sei, die von ihm erlassene Entscheidung als null und nichtig auf und verwies die Sache an die Einspruchsabteilung zurück.

II. In der Entscheidung T 1062/99 vom 4. Mai 2000 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) untersuchte die Beschwerdekammer 3.2.1 ebenfalls einen Fall, in dem die Einspruchsgebühr nach Ablauf der Einspruchsfrist entrichtet worden war. In dieser zweiten Sache hatte der Formalsachbearbeiter der Einsprechenden in Form eines einfachen Schreibens mitgeteilt, daß der Einspruch unzulässig sei, da er nicht innerhalb der in Artikel 99 (1) EPÜ festgelegten Frist eingelegt worden sei. Die Kammer 3.2.1 qualifizierte das Schreiben des Formalsachbearbeiters als eine anfechtbare Entscheidung und führte aus, daß es in diesem Zusammenhang keine Rolle spiele, daß nicht die Einspruchsabteilung selbst, sondern der Formalsachbearbeiter für die Einspruchsabteilung entschieden habe. Dies beruhe auf der amtsinternen Geschäftsverteilung und diene der Geschäftserleichterung.

Board 3.3.4 held that point 6 of the Notice from the Vice-President Directorate-General 2 dated 28 April 1999 "concerning the entrustment to formalities officers of certain duties normally the responsibility of the Opposition Divisions of the EPO" (hereinafter "the Notice") conflicted with Rules 9(3) and 56(1) EPC. The Notice was published in OJ EPO 1999, 506, as Section II of a more general notice from the Vice-President Directorate-General 2, with the same date and published in the same OJ issue (page 503), concerning the entrustment to non-examining staff of certain duties normally the responsibility of examining as well as opposition divisions. The board ruled that, by analogy with the provisions of Article 164(2) EPC, these rules were of a higher level than the Notice and therefore prevailed. The EPO President's powers under Rule 9(3) EPC could not extend to entrusting EPO employees with duties (or powers) which, under other provisions of equal ranking in the hierarchy of the law, fell within the competence of someone else.

Board 3.3.4 therefore set the formalities officer's decision aside, on the grounds that he was not competent to take it, and remitted the case to the opposition division.

II. In T 1062/99 of 4 May 2000 (unpublished), Board 3.2.1 ruled on another case in which the opposition fee had been paid after expiry of the opposition period. In this second case, the formalities officer had simply sent the opponent a letter informing him that the opposition was inadmissible because it had not been filed within the time limit laid down by Article 99(1) EPC. Board 3.2.1 ruled that the formalities officer's letter was an appealable decision, and it made no difference that the decision had been taken not by the opposition division itself but by a formalities officer on its behalf, that being in accordance with the internal allocation of duties devised by the EPO for its own operational efficiency.

La Chambre 3.3.4 a considéré que les dispositions du point 6 du communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 daté du 28 avril 1999 et "visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'opposition de l'OEB" étaient en conflit avec les règles 9(3) CBE et 56(1) CBE. Ce communiqué (ci-après dénommé communiqué du 28 avril 1999) a été publié au JO OEB 1999, page 506, où il apparaît sous le chiffre II qui correspond au deuxième volet du communiqué plus large du Vice-Président chargé de la direction générale 2 portant la même date, publié dans le même numéro du JO OEB à la page 503, et qui vise à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant normalement non seulement aux divisions d'opposition, mais aussi aux divisions d'examen. La Chambre a exposé que, par analogie avec les dispositions de l'article 164(2) CBE, ces règles avaient un rang supérieur au communiqué et devaient donc faire foi. Elle en a conclu que les pouvoirs conférés au Président de l'Office européen des brevets (OEB) dans la règle 9(3) CBE ne pouvaient inclure celui de confier à des agents de cet office des tâches (ou pouvoirs) qui, conformément à d'autres dispositions d'un rang égal dans la hiérarchie des normes du droit, relèvent de la seule compétence d'une autre personne.

Par ces motifs, la Chambre 3.3.4, retenant que l'agent des formalités n'était pas compétent, a déclaré nulle la décision qu'il avait prise, et renvoyé l'affaire à la division d'opposition.

II. Dans la décision T 1062/99 datée du 4 mai 2000 (non publiée au JO OEB), la Chambre de recours 3.2.1 a également examiné un cas où la taxe d'opposition avait été acquittée après l'expiration du délai d'opposition. Dans cette seconde affaire, l'agent des formalités avait fait savoir à l'opposant, par simple lettre, que l'opposition était irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été formée dans le délai fixé par l'article 99(1) CBE. Après avoir considéré que cette lettre de l'agent des formalités constituait une décision susceptible de recours, la Chambre 3.2.1 a exposé qu'il importait peu, dans ce contexte, que la décision n'ait pas été prise par la division d'opposition elle-même mais par l'agent des formalités pour le compte de la division d'opposition, car cette façon de procéder relève de la répartition interne des attributions et a pour finalité de faciliter le fonctionnement des divisions d'opposition.

Die Beschwerdekammer 3.2.1 bestätigte im Ergebnis die Entscheidung des Formalsachbearbeiters und wies die Beschwerde mit der Begründung zurück, daß der Einspruch zu Recht als verspätet und damit als unzulässig angesehen worden sei.

III. Unter Hinweis auf die voneinander abweichenden Entscheidungen T 295/01 und T 1062/99 und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung hat der Präsident des EPA die Große Beschwerdekammer mit Schreiben vom 3. Juli 2002 gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ gebeten, zu den nachstehenden Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung Stellung zu nehmen, die bestimmte Vorschriften der Mitteilung vom 28. April 1999 betreffen:

1. Verstößt die Bestimmung unter Nummer 6 dieser Mitteilung gegen übergeordnete Vorschriften?

2. Verstößt die Bestimmung unter Nummer 4 dieser Mitteilung gegen übergeordnete Vorschriften?

Diese beiden Fragen, deren amtlicher Text die deutsche Fassung ist, wurden im ABI. EPA 2002 auf Seite 466 veröffentlicht.

IV. Was die Abweichung zwischen den beiden oben genannten Entscheidungen anbelangt, so macht der Präsident geltend, daß die Kammer 3.2.1, wenn sie in der Entscheidung T 1062/99 den Formalsachbearbeiter für nicht zuständig gehalten hätte, dies von Amts wegen hätte feststellen und die rechtlichen Konsequenzen hätte ziehen müssen. Unter Berufung auf die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer G 3/93 (ABI. EPA 1995, 18) führt er ferner aus, daß es unerheblich sei, ob die Kammer 3.2.1 direkt oder im Wege eines obiter dictum über die Zuständigkeit dieses Bediensteten befunden habe, denn in beiden Fällen könnten die Ausführungen eine erhebliche Rechtsunsicherheit auslösen und rechtfertigten daher eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer.

Der Präsident vertritt die Auffassung, daß die Frage der Zuständigkeit von erheblicher praktischer und rechtlicher Bedeutung und es deshalb unter allen Umständen geboten sei, eine Entscheidung, die von einer unzuständigen Person getroffen worden sei, aufzuheben. Durch die divergierenden Entscheidungen sei gegenwärtig nicht klar, inwieweit die bisherige Praxis fortgeführt werden könne, so daß eine erhebliche Rechtsunsicherheit bestehe.

Board 3.2.1 concluded by upholding the formalities officer's decision and dismissing the appeal on the grounds that he had been right to regard the opposition as filed late and consequently inadmissible.

III. Taking the view that T 295/01 and T 1062/99 were divergent, and to ensure uniform application of the law, the President in a letter of 3 July 2002 requested the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(b) EPC to give its opinion on the following important points of law in connection with the Notice:

1. Does point 6 of the Notice conflict with provisions of a higher level?

2. Does point 4 of the Notice conflict with provisions of a higher level?

The full text of the above referral (original: German) was published in OJ EPO 2002, page 466.

IV. On the question of how the two decisions diverge, the President says that if Board 3.2.1 in T 1062/99 had not regarded the formalities officer as competent, it would have had to note this ex officio and draw the necessary legal consequences. Then, citing the Enlarged Board in opinion G 3/93 (OJ EPO 1995, 18), he argues that it makes no difference whether Board 3.2.1 reached its conclusion about this official's powers directly or as obiter dictum; in either case, its comments could still cause considerable legal uncertainty and therefore justified referral.

The President says that who can do what is a question of considerable practical and legal importance; any decision taken by an unauthorised person must be set aside. The divergent decisions make it unclear whether past practice can continue, thus causing considerable legal uncertainty.

En conclusion, la Chambre 3.2.1 a confirmé la décision prise par l'agent des formalités et rejeté le recours au motif que c'était à juste titre que l'opposition avait été considérée comme non formée dans les délais et, partant, comme irrecevable.

III. Considérant que les décisions T 295/01 et T 1062/99 sont divergentes et dans le but d'assurer une application uniforme du droit, le Président de l'OEB, en application des dispositions de l'article 112(1)(b) CBE, a demandé par lettre du 3 juillet 2002 à la Grande Chambre de recours de donner son avis sur les questions de droit d'importance fondamentale ci-après concernant certaines dispositions du communiqué du 28 avril 1999 :

1. La disposition figurant au point 6 de ce communiqué est-elle contraire à des dispositions hiérarchiquement supérieures ?

2. La disposition figurant au point 4 de ce communiqué est-elle contraire à des dispositions hiérarchiquement supérieures ?

Le texte originel de ces deux questions posées en langue allemande figure dans le JO OEB 2002, page 466.

IV. Concernant la divergence entre les deux décisions précitées, le Président expose que si, dans la décision T 1062/99, la Chambre 3.2.1 avait estimé que l'agent des formalités n'était pas compétent, elle aurait dû le constater ex officio et en tirer les conséquences de droit. Par ailleurs, se fondant sur l'avis de la Grande Chambre de recours G 3/93 (JO OEB 1995, 18), il soutient qu'il est sans importance de rechercher si la Chambre 3.2.1 a statué sur la compétence de cet agent directement ou par le biais d'une opinion incidente, car dans les deux cas les explications données peuvent être la cause d'une importante insécurité juridique et qu'elles motivent dès lors une saisine de la Grande Chambre de recours.

Le Président considère que les questions de compétence revêtent un aspect très important tant dans la pratique que du point de vue juridique et qu'il convient donc en toutes circonstances d'annuler une décision prise par une personne incompétente. Dès lors, les décisions divergentes ne permettent pas, dans la situation actuelle, de déterminer dans quelle mesure la pratique suivie jusqu'à présent peut être maintenue, ce qui laisse subsister une insécurité juridique considérable.

Außerdem ist der Präsident der Ansicht, daß die Rechtsunsicherheit hinsichtlich der den Entscheidungen T 1062/99 und T 295/01 zugrundeliegenden Fälle weiter bestehen bliebe, wenn die Befassung der Großen Beschwerdekammer auf die Nummer 6 der Mitteilung vom 28. April 1999 beschränkt wäre. Auch wenn es sich bei den Fragen, ob ein Einspruch als eingelegt gelte und ob er zulässig sei, um zwei unterschiedliche Fragen handle, die gesondert zu überprüfen seien, hingen sie doch eng zusammen und würden in der Praxis beide vom Formalsachbearbeiter entschieden. Dabei hebt er hervor, daß es in beiden Entscheidungen in der Sache um die Frage gehe, ob die Einspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet worden sei, also darum, ob der Einspruch als eingelegt gelte. Er hielt es daher für angezeigt, der Großen Beschwerdekammer auch die zweite Rechtsfrage vorzulegen.

V. In seinen Ausführungen zu den Grundlagen der bisherigen Amtspraxis bringt der Präsident vor, daß der Formalsachbearbeiter weder in Artikel 15 EPÜ noch in Artikel 19 EPÜ aufgeführt und somit kein selbständiges Organ mit eigenständigen Befugnissen sei. Deshalb könne er nur die Befugnisse haben, die wirksam auf ihn übertragen würden. Regel 9 (3) EPÜ biete diese Möglichkeit, indem sie den Präsidenten des EPA ermächtige, mit der Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte auch Bedienstete zu betrauen, die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer seien, sofern diese Geschäfte technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiteten. Diese Befugnis habe der Präsident des EPA am 6. März 1979 dem für die Generaldirektion 2 des Europäischen Patentamts zuständigen Vizepräsidenten (nachstehend "Vizepräsident GD 2") übertragen. Im Rahmen dieser Befugnisübertragung habe der Vizepräsident GD 2 für das Einspruchsverfahren erstmals am 8. Januar 1982 eine Mitteilung erlassen (ABI. EPA 1982, 61). Diese Mitteilung sei in der Folge am 15. Juni 1984 (ABI. EPA 1984, 319), am 1. Februar 1989 (ABI. EPA 1989, 178) und schließlich am 28. April 1999 (ABI. EPA 1999, 506) geändert worden. Dabei sei Nummer 6 dieser Mitteilung stets unberührt geblieben. Nach dieser Bestimmung würden dem Formalsachbearbeiter Entscheidungen "im einseitigen Verfahren über die Unzulässigkeit des Einspruchs und des Beitritts des vermeintlichen Patentverletzers mit Ausnahme der Fälle nach Regel 55 c) EPÜ" übertragen. Nummer 4 sei inhaltlich nie geändert worden.

The President also takes the view that if his referral to the Enlarged Board were limited to point 6 of the Notice, legal uncertainty about the cases actually underlying T 1062/99 and T 295/01 would persist. Whilst admissibility and deemed filing were two different questions to be considered separately, they were closely linked and in practice both decided by formalities officers. He adds that both decisions were essentially about whether the opposition fee had been paid in time, and the opposition thus validly filed. That was why he was also referring question No. 2 above.

V. Regarding the basis for EPO practice hitherto, the President says that neither Article 15 nor Article 19 EPC mentions the formalities officer, who is therefore not a separate body with independent powers. Such powers as he exercises must therefore be lawfully delegated to him. This can be done under Rule 9(3) EPC, which empowers the President to entrust to EPO employees who are not technically or legally qualified examiners the execution of individual duties normally falling to examining and opposition divisions, provided these duties involve no technical or legal difficulties. On 6 March 1979 the President delegated that power to the Vice-President with responsibility for Directorate-General 2 of the European Patent Office (hereinafter "Vice-President DG 2"), who on 8 January 1982 issued the first notice exercising it in connection with opposition proceedings (OJ EPO 1982, 61). This was later amended on 15 June 1984 (OJ EPO 1984, 319), 1 February 1989 (OJ EPO 1989, 178) and, most recently, 28 April 1999 (OJ EPO 1999, 506), with point 6 remaining unchanged throughout and entrusting formalities officers with "decisions in ex parte proceedings on the inadmissibility of the opposition and the intervention of the assumed infringer with the exception of the cases provided for in Rule 55(c) EPC". Point 4 has never been amended in substance.

Le Président estime par ailleurs que si la saisine de la Grande Chambre de recours était limitée au point 6 du communiqué du 28 avril 1999, l'insécurité juridique concernant les cas effectivement à la base des décisions T 1062/99 et T 295/01 subsisterait. Il expose en effet que, bien que la question de savoir si une opposition est réputée avoir été formée et celle de savoir si elle est recevable sont deux questions distinctes qui doivent être examinées séparément, ces deux questions sont cependant étroitement liées et sont en pratique tranchées dans les deux cas par l'agent des formalités. Il souligne à cet égard que dans ces deux décisions il s'agissait en particulier de savoir si la taxe d'opposition avait été acquittée dans les délais et donc de déterminer si l'opposition avait été formée. En conséquence, il a jugé opportun de saisir aussi la Grande Chambre de recours pour poser la question numéro 2.

V. Quant aux bases de la pratique actuelle de l'OEB, le Président expose que l'agent des formalités, qui n'est mentionné ni à l'article 15 CBE ni à l'article 19 CBE, n'est pas en conséquence une instance autonome disposant de compétences propres. Dès lors il ne peut avoir pour compétences que celles qui lui sont valablement déléguées. La règle 9(3) CBE prévoit une telle possibilité car elle dispose que le Président de l'OEB peut confier certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen ou aux divisions d'opposition à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique, à condition que ces tâches ne présentent aucune difficulté juridique ou technique particulière. Le 6 mars 1979 le Président de l'OEB a transmis les pouvoirs précités au Vice-Président chargé de la direction générale 2 de l'Office européen des brevets (ci-après Vice-Président DG 2). Dans le cadre de ce transfert de compétences, le Vice-Président DG 2 a publié pour la première fois, concernant la procédure d'opposition, un communiqué daté du 8 janvier 1982 (JO OEB 1982, 61). Ce communiqué a été modifié ultérieurement le 15 juin 1984 (JO OEB 1984, 319), le 1^{er} février 1989 (JO OEB 1989, 178) et enfin le 28 avril 1999 (JO OEB 1999, 506). Le point 6 du communiqué n'a jamais été affecté par ces modifications. Il prévoit de confier à l'agent des formalités les décisions "au cours de la procédure intéressant une seule partie, constatant l'irrecevabilité de l'opposition ou de l'intervention du contre-facteur présumé, sauf en cas d'irrecevabilité découlant de l'inobservation de la règle 55c) de la CBE". Le point 4 n'a jamais été modifié en substance.

VI. Was die Übertragung der Befugnisse nach Nummer 6 und damit die erste der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage betrifft, so wird in der Vorlage betont, daß die Kammer diese Bestimmung in der Entscheidung T 295/01 zu Recht als mehrdeutig bezeichne, weil sie den Ausdruck "einseitiges Verfahren" auf das Einspruchsverfahren anwende, das per Definition ein *mehrseitiges* Verfahren sei. Hierzu wird ausgeführt, daß der Begriff "einseitig" in diesem Zusammenhang nicht im obigen Sinne zu verstehen sei, sondern vielmehr zum Ausdruck gebracht werden solle, daß zunächst eine Ex-parte-Zulässigkeitsprüfung erfolge. Es wird verwiesen auf die vorbereitenden Dokumente (Bericht über die 9. Tagung der Arbeitsgruppe I vom 12. – 22. Oktober 1971 in Luxemburg, BR/135/71, Pkt. 134), auf die Bestimmungen der Regeln 56 (3) und 57 (1) EPÜ sowie auf die diesbezüglichen Aussagen von *van Empel* in "The Granting of European Patents", Leyden 1975, Punkt 472 und *Paterson* in "The European Patent System", zweite Auflage 2001, 3-35, 3-36; Seite 103. Ergänzend heißt es, daß eine Mitwirkung des Patentinhabers bei der Prüfung der Zulässigkeit eines Einspruchs in der Regel entbehrlich sei, da es sich um Voraussetzungen handle, die das Amt von sich aus prüfen könne. Falls es im Einzelfall auf die Mitwirkung des Patentinhabers angewiesen sein sollte, könne es jederzeit ins zweiseitige Verfahren übergehen. Diese Flexibilität gewährleiste ein effizientes Verfahren.

Der Präsident weist darauf hin, daß die im Rahmen der Zulässigkeit zu prüfenden Voraussetzungen in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, D-IV, 1.2.2.1 und 1.2.2.2 aufgeführt seien. Dabei werde ausgehend von Regel 56 (1) und (2) EPÜ unterschieden zwischen Voraussetzungen, die innerhalb der Einspruchsfrist erfüllt sein müßten, und Voraussetzungen, deren Erfüllung nach Ablauf der Einspruchsfrist nachgeholt werden könne. Mit der Prüfung der unter 1.2.2.2 genannten Fälle sei der Formalsachbearbeiter betraut, da sie rein formaler Natur seien und in der Praxis weder technisch noch rechtlich Schwierigkeiten erkennen ließen. Aus ebendiesen Gründen würden von den in 1.2.2.1 enthaltenen Fällen lediglich die unter i), ii) und vi) aufgeführten vom Formalsachbearbeiter entschieden. Zu i) gehöre die Prüfung der Frage, ob die Einspruchsschrift innerhalb der Neunmonatsfrist eingereicht worden sei, und nach ii) und vi) müsse geprüft werden, ob das Patent hinreichend bezeichnet bzw. ob der Ein-

VI. Regarding the powers delegated under point 6 – the first question put to the Enlarged Board – the letter of referral emphasises that in T 295/01 the board was justified in finding this provision ambiguous, because it used the expression "*ex parte proceedings*" with reference to the opposition procedure, which was by definition *inter partes*. The referral argues however that in the present context "*ex parte*" is used not in the above sense but to describe the initial examination of admissibility, in which the patentee is not involved. It then cites the "*travaux préparatoires*" (report on the 9th meeting of Working Party I, Luxembourg, 12 to 22 October 1971, BR/135/71, point 134), Rules 56(3) EPC and 57(1) EPC, and the views of *van Empel* ("The Granting of European Patents", Leyden 1975, point 472) and *Paterson* ("The European Patent System", second edition 2001, paragraphs 3-35, 3-36, page 103), adding that patentees need not normally be involved when admissibility is examined; the EPO can check compliance with the requirements itself, and if, in specific cases, it does need to involve the patentee, it can change to *inter partes* proceedings at any time. This flexibility ensures procedural efficiency.

The President goes on to say that the EPO Guidelines for Examination (D-IV, 1.2.2.1 and 1.2.2.2) list the criteria for an admissible opposition, drawing a distinction – based on Rule 56(1) and (2) EPC – between those which must be fulfilled during the opposition period and those which can still be made good thereafter. Those listed in point 1.2.2.2 are checked by formalities officers because they are purely formal and in practice involve no technical or legal difficulties. Of those listed in point 1.2.2.1, only those under (i), (ii) and (vi) are decided, for the same reasons, by formalities officers. Sub-paragraph (i) is about whether notice of opposition was filed within the nine-month period, whereas (ii) and (vi) involve checking that the patent and the opponent have been properly identified. T 295/01, which concerned compliance with the nine-month period, showed however, in Board 3.3.4's view, that admissibility decisions involved solving complex legal questions. Nonetheless, the President maintains that as a rule

VI. Concernant la délégation du point 6, et donc la première question posée à la Grande Chambre de recours, il est souligné dans la lettre de saisine que, dans la décision T 295/01, la chambre a déclaré à juste titre la disposition ambiguë car elle utilise l'expression "*procédure intéressant une seule partie*" en rapport avec la procédure d'opposition, alors que cette dernière est par définition une procédure *inter partes*. Il est à cet égard soutenu que le concept "*une seule partie*" ne doit pas être interprété dans ce sens, mais plutôt pour exprimer que, dans ce contexte, il est d'abord procédé à un examen *ex parte* de la recevabilité. Référence est faite aux "Travaux préparatoires" (Rapport sur la 9^e réunion du groupe de travail I, du 12 au 22 octobre 1971 à Luxembourg, BR/135/71, point 134), aux dispositions des règles 56(3) CBE et 57(1) CBE et aux points de vue exprimés à ce sujet par *van Empel*: "The Granting of European Patents", Leyden 1975, point 472, et par *G. Paterson*: "The European Patent System", deuxième édition 2001, paragraphes 3-35, 3-36, page 103). Il est ajouté que, de façon générale, la participation du titulaire du brevet lors de l'examen de la recevabilité d'une opposition est superflue car il s'agit de conditions que l'OEB peut vérifier de son propre chef et si, dans un cas isolé, elle s'avérait nécessaire, il est à tout moment possible de passer à la procédure intéressant deux parties. Cette souplesse assure un déroulement de procédure efficace.

Le Président développe que les conditions à vérifier quant à la recevabilité sont énoncées dans les "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets", partie D-IV, 1.2.2.1 et 1.2.2.2. Pour ce faire, sur le fondement de la règle 56(1) et (2) CBE, il est établi une distinction entre les conditions qui doivent être remplies avant l'expiration du délai d'opposition et celles auxquelles il peut être remédié après l'expiration de ce délai. L'examen des cas cités au point 1.2.2.2 est confié à l'agent des formalités car ils ont un caractère purement formel et ne présentent dans la pratique aucune difficulté technique ou juridique. Parmi les cas mentionnés au point 1.2.2.1, seuls ceux qui sont énumérés aux points i), ii), et vi) sont, pour les mêmes raisons, tranchés par l'agent des formalités. Déterminer si l'acte d'opposition a été produit dans le délai de neuf mois relève du point i), et il relève des points ii) et vi) de déterminer si le brevet est suffisamment identifié ou si l'opposant est parfaitement identifiable. La Chambre 3.3.4 a

sprechende zweifelsfrei erkennbar sei. Die Kammer 3.3.4 habe in dem ihr vorgelegten Fall, in dem es um die Einhaltung der Neunmonatsfrist gegangen sei, allerdings die Ansicht vertreten, daß die Entscheidung über die Zulässigkeit in diesem Zusammenhang die Lösung komplexer Fragen voraussetze. Der Präsident macht hingegen geltend, daß es bei diesen Fallgestaltungen im allgemeinen nicht um komplexe Rechtsfragen gehe, da die Fristberechnung nach eindeutigen Regeln erfolge, und daß Probleme eher bei der Ermittlung der Tatsachen aufträten. Die Tatsachenermittlung bereite jedoch vom Grundsatz her technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten.

VII. In bezug auf die zweite Vorlagefrage, ob ein Formalsachbearbeiter befugt sei, gemäß der Bestimmung unter Nummer 4 der Mitteilung vom 28. April 1999 Mitteilungen "nach Regel 69 (1) und Entscheidungen und Unterrichtungen nach Regel 69 (2) EPÜ" zu erlassen, äußert sich der Präsident wie folgt.

In den beiden für die jetzige Vorlage ursächlichen Entscheidungen, in denen es um die Frage gehe, ob der Einspruch als eingelegt gelte, hätten die Kammern Ausführungen zur Unzulässigkeit des Einspruchs gemacht. Artikel 99 (1) Satz 3 EPÜ besage, daß ein Einspruch erst als eingelegt gelte, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden sei. Diese Gebühr müsse also innerhalb der Einspruchsfrist gezahlt werden.

In dem der Entscheidung T 295/01 zugrundeliegenden Fall habe der Formalsachbearbeiter gemäß dem in den Richtlinien vorgesehenen Verfahren zunächst eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ verschickt. Nachdem ein Antrag auf Entscheidung gestellt worden sei, habe er dann eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ erlassen, in der festgestellt worden sei, daß der Einspruch als nicht eingelegt gelte. Somit handle es sich nicht um eine Entscheidung über die Unzulässigkeit. Die Aufgabe, die er wahrgenommen habe, falle demnach eher unter Nummer 4 als unter Nummer 6 der Mitteilung vom 28. April 1999.

In der Sache T 1062/99 sei die Einspruchsgebühr ebenfalls verspätet entrichtet worden. Der Formalsachbearbeiter habe in seiner "Entscheidung" zwar erklärt, daß der Einspruch unzulässig sei, doch sei es auch hier um die Frage gegangen, ob der Einspruch als eingelegt gelte.

such cases are not so complex, because calculating time limits is subject to clear rules. Establishing the necessary facts is likely to be more problematic, but that too is not something which in itself gives rise to technical or legal difficulties.

VII. On the second question – whether formalities officers are entrusted, under point 4 of the Notice of 28 April 1999, with responsibility for "communications under Rule 69(1) EPC and decisions, and informing the person requesting the decision, under Rule 69(2) EPC" – the President argues as follows.

In the two decisions leading to referral, the issue was whether notice of opposition was deemed to have been filed, but the boards also commented on the admissibility of oppositions. Under Article 99(1), third sentence, EPC, notice of opposition is not deemed filed until the opposition fee has been paid. Thus this fee has to be paid within the opposition period.

In the case which gave rise to T 295/01, the formalities officer followed the procedure laid down in the Guidelines, first issuing a communication under Rule 69(1) EPC and then, when a decision was requested, issuing one under Rule 69(2) EPC to the effect that the notice of opposition was deemed not to have been filed. So he took no decision about admissibility, and thus was performing a duty entrusted to him under point 4, not point 6, of the Notice.

In T 1062/99, where the opposition fee had likewise been paid after the time limit, the formalities officer said in his "decision" that the opposition was inadmissible. But here too the basic issue was whether notice of opposition was deemed to have been filed.

cependant considéré, dans le cas qui lui était soumis relatif au respect du délai de neuf mois, que la décision quant à la recevabilité pouvait, dans ce contexte, nécessiter de résoudre des problèmes complexes. Le Président soutient cependant qu'en général ces cas ne soulèvent pas de questions juridiques complexes, car le calcul des délais s'effectue selon des règles précises, et que c'est plutôt lorsqu'il s'agit de déterminer les faits que des difficultés peuvent apparaître. Etablir ces faits ne saurait toutefois, en regard du principe, présenter de difficultés techniques ou juridiques.

VII. Concernant la deuxième question visant à savoir si un agent des formalités est habilité à émettre, en application des dispositions du point 4 du communiqué du 28 avril 1999, des notifications "conformément à la règle 69(1) CBE et [des] décisions et informations conformément à la règle 69(2) CBE", le Président expose ce qui suit.

Dans les deux décisions ayant conduit à la présente saisine où il s'agissait de déterminer si l'opposition était réputée avoir été formée, les chambres ont développé l'aspect de l'irrecevabilité de l'opposition. L'article 99(1) CBE, troisième phrase, dispose qu'une opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. Cette taxe doit donc être acquittée dans le délai d'opposition.

Dans le cas qui a conduit à la décision T 295/01, l'agent des formalités, suivant la procédure prévue à cet effet dans les Directives, a d'abord envoyé une notification au titre de la règle 69(1) CBE. Après qu'une requête en décision eut été déposée, il a ensuite, sur le fondement de la règle 69(2) CBE, rendu une décision constatant que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée. Il ne s'agit donc pas d'une décision quant à l'irrecevabilité. La tâche qu'il a accomplie relève donc plutôt du point 4 que du point 6 du communiqué du 28 avril 1999.

Dans l'affaire T 1062/99, la taxe d'opposition avait aussi été acquittée hors délai. L'agent des formalités a déclaré dans sa "décision" que l'opposition était irrecevable, bien qu'en l'espèce il se soit également agi de savoir si l'opposition était réputée avoir été formée.

Der Präsident hebt hervor, daß zu unterscheiden sei, ob ein Einspruch als nicht eingelegt gelte oder ob er als unzulässig anzusehen sei. Die Zulässigkeit des Einspruchs könne erst geprüft werden, wenn feststehe, daß er als eingelegt gelte. Sowohl bei der Frage, ob der Einspruch als eingelegt gelte, als auch bei der Zulässigkeit sei zu klären, ob die Neunmonatsfrist gemäß Artikel 99 (1) EPÜ eingehalten worden sei. In dem einen Fall sei zu prüfen, ob die Gebührenzahlung rechtzeitig erfolgt sei, in dem anderen, ob die Einspruchsschrift fristgerecht eingegangen sei. Auch wenn in beiden Fällen abgeklärt werden müsse, ob die jeweiligen Dokumente rechtzeitig eingegangen seien, müsse stets zunächst die Zahlung überprüft werden. Gelte ein Einspruch als nicht eingelegt, so werde die Einspruchsgebühr zurückerstattet, sobald die Entscheidung rechtskräftig geworden sei. Da der Einspruch als nicht existent angesehen werde, gebe es für die Zahlung keinen Rechtsgrund mehr. Davon sei auch der Formalsachbearbeiter in der Sache T 1062/99 ausgegangen, da er die Rückerstattung der Einspruchsgebühr angeordnet habe. Werde ein Einspruch dagegen als unzulässig zurückgewiesen, so werde die Einspruchsgebühr nicht zurückerstattet.

Auch wenn gesondert zu überprüfen sei, ob ein Einspruch als eingelegt gelte und ob er zulässig sei, würden in der Praxis beide Fälle vom Formalsachbearbeiter entschieden. Deshalb enthalte die Mitteilung vom 28. April 1999 auch zwei verschiedene Bestimmungen, die Gegenstand der Nummern 4 und 6 seien. Da die beiden Fragen aber eng zusammenhängen und es in den Entscheidungen T 1062/99 und T 295/01 darum gehe, ob der Einspruch als eingelegt gelte, bliebe die Rechtsunsicherheit hinsichtlich der den Entscheidungen tatsächlich zugrundeliegenden Fälle bestehen, wenn die Große Beschwerdekammer nur zu Nummer 6 der Mitteilung vom 28. April 1999 Stellung nähme.

Stellungnahme

1. Die Sachverhalte, die zu den Entscheidungen T 1062/99 und T 295/01 geführt haben, sind im Kern dieselben. In beiden Fällen war die Einspruchsgebühr nicht innerhalb der in Artikel 99 (1) EPÜ festgelegten Frist entrichtet worden. Außerdem haben die Kammern ihre Entscheidung in beiden Fällen darauf gestützt, daß jeweils angefochtene Entscheidung vom Formalsachbearbeiter getroffen worden war.

The President emphasises the distinction between deeming notice of opposition not filed and regarding it as inadmissible: an opposition is examined for admissibility only if it is deemed to have been filed. For both admissibility and deemed filing, the point is whether the nine-month period under Article 99(1)EPC has been complied with. The former means filing notice of opposition in time, the latter means paying the fee in time. In both cases, this amounts to checking whether the relevant papers were filed in time, but the first step is always to check the payment. Once a decision is taken to the effect that the opposition is deemed not to have been filed, the opposition fee is refunded, because the opposition is then considered never to have existed and payment was therefore made for no reason. That was also the formalities officer's assumption in the case leading to T 1062/99, because he ordered such a refund. But if the opposition is rejected as inadmissible, the fee is not refunded.

Although deemed filing and admissibility are two separate issues, in practice both are decided by formalities officers. Hence the two separate provisions – points 4 and 6 – in the Notice. Given that both issues are so closely linked – and that both T 1062/99 and T 295/01 were essentially about whether notice of opposition was deemed to have been filed – legal uncertainty about the actual underlying cases would persist were the Enlarged Board to comment only on point 6 of the Notice.

Opinion

1. The facts underlying T 1062/99 and T 295/01 are basically the same: in both cases, the opposition fee was not paid within the time limit prescribed by Article 99(1) EPC. Similarly, each board's ruling was based on the fact that it was a formalities officer who took the impugned decision.

Le Président souligne qu'une distinction doit être établie entre la question de savoir si une opposition est réputée ne pas avoir été formée ou s'il faut la considérer comme irrecevable. La recevabilité de l'opposition ne peut être examinée qu'après qu'il a été établi qu'elle était réputée avoir été formée. Pour déterminer si l'opposition est réputée avoir été formée et pour examiner la recevabilité, il convient de vérifier si le délai de neuf mois de l'article 99(1)CBE a été respecté. Dans un cas il faut s'assurer que la taxe a été acquittée en temps voulu, dans l'autre si l'acte d'opposition est parvenu dans les délais. Bien que dans les deux cas il s'agisse de vérifier si les documents respectifs sont parvenus à temps, il faut donc toujours contrôler d'abord le paiement de la taxe. Si une opposition est réputée ne pas avoir été formée la taxe d'opposition est remboursée, dès lors que la décision à ce propos est passée en force de chose jugée. En effet, l'opposition étant considérée comme inexistante, le paiement n'a plus de fondement juridique. C'est de ce principe qu'est également parti l'agent des formalités dans l'affaire ayant conduit à la décision T 1062/99, puisqu'il a ordonné le remboursement de la taxe d'opposition. En effet, quand une opposition est rejetée pour irrecevabilité, la taxe d'opposition n'est pas remboursée.

Bien que la question de savoir si une opposition est réputée avoir été formée et celle de savoir si elle est recevable doivent être examinées séparément, c'est en pratique l'agent des formalités qui tranche dans les deux cas. C'est pour cela que le communiqué du 28 avril 1999 contient deux dispositions distinctes faisant l'objet des points 4 et 6. Compte tenu du fait que ces deux questions sont étroitement liées et qu'il s'agissait dans les décisions T 1062/99 et T 295/01 de savoir si l'opposition était réputée avoir été formée, si la Grande Chambre ne rendait un avis qu'à propos du point 6 du communiqué, l'insécurité juridique subsisterait quant aux cas effectivement à la base des deux décisions précitées.

Avis

1. Les faits génériques ayant conduit aux décisions T 1062/99 et T 295/01 sont à l'origine identiques. Dans les deux cas la taxe d'opposition n'avait pas été acquittée dans le délai prescrit par l'article 99(1) CBE. De même, dans chacun des cas, les chambres ont fondé leur propre décision sur le fait que la décision frappée de recours avait été prise chaque fois par l'agent des formalités.

1.1 In der Entscheidung T 1062/99 hielt die Kammer 3.2.1 bei Prüfung der verschiedenen Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Beschwerde ausdrücklich fest, daß es keine Rolle spiele, daß die angefochtene Entscheidung im Namen der Einspruchsabteilung vom Formalsachbearbeiter erlassen worden sei. Sie betrachtete die Bestimmungen der Mitteilung vom 28. April 1999 (vgl. vorstehend Nrn. I und V), deren Wirksamkeit sie nicht in Frage stellte, als Rechtsgrundlage für diese Befugnisübertragung.

1.2 In der Sache T 295/01 hob die Kammer 3.3.4 die angefochtene Entscheidung mit der Begründung auf, daß ungeachtet der Bestimmungen der Mitteilung vom 28. April 1999, deren Wirksamkeit sie in Zweifel zog, die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung der Einspruchsgebühr bei der Einspruchsabteilung liege und nicht auf den Formalsachbearbeiter übertragen werden könne.

1.3 Unabhängig davon, ob man die Frage, ob ein Einspruch als eingelegt gilt, und diejenige der Zulässigkeit als zwei verschiedene Fragen ansieht, bleibt festzustellen, daß jedenfalls in der Frage, ob der Formalsachbearbeiter dafür zuständig ist, über die Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung der Einspruchsgebühr zu entscheiden, die eine Kammer diese Zuständigkeit mit der Begründung bejaht, daß die Mitteilung vom 28. April 1999 wirksam sei, während die andere Kammer diese Zuständigkeit verneint, weil sie die Mitteilung für unwirksam hält. Damit ist die Divergenz zwischen den beiden Entscheidungen in der konkreten Rechtsfrage, die dieser Vorlage zugrunde liegt, nämlich ob die betreffenden Bestimmungen der Mitteilung wirksam sind, eindeutig belegt.

1.4 Gemäß Artikel 112 (1) Satz 1 EPÜ gilt es dementsprechend, die Rechtsanwendung zu vereinheitlichen. Die Vorlage an die Große Beschwerdekammer ist somit zulässig.

2. Unstrittig ist in der Sache, daß der Formalsachbearbeiter in jedem der beiden Fälle, die zu den divergierenden Entscheidungen geführt haben, im Rahmen der Befugnisse gehandelt hat, die ihm in der Mitteilung vom 28. April 1999 gezielt übertragen wurden. Folglich geht es in dieser Vorlage an die Große Beschwerdekammer um die Frage, ob diese spezifischen Übertragungen wirksam sind.

1.1 In T 1062/99, Board 3.2.1 examined the various criteria for an admissible appeal and explicitly said it made no difference that the decision in question had been taken by a formalities officer on behalf of the opposition division. Its view was that the Notice (see points I and V above) was the legal basis for this transfer of powers; it did not contest its validity.

1.2 In T 295/01, Board 3.3.4 set aside the impugned decision on the grounds that, notwithstanding the Notice – the validity of which it disputed – competence as regards the consequences of late payment of an opposition fee resided with the opposition division and could not be delegated to a formalities officer.

1.3 Whatever view is taken of whether deemed filing and admissibility are two separate issues, on the narrower question of whether a formalities officer can decide on the consequences of not paying the opposition fee in time it appears that one board thinks he can – because the Notice is valid – whereas the other thinks he can't – because it isn't. The two decisions thus do indeed clearly diverge on the precise point of law – the validity of the Notice's relevant provisions – which has prompted the present referral.

1.4 Consequently, in accordance with Article 112(1), first sentence, EPC, the law's application must be harmonised. The referral to the Enlarged Board is therefore admissible.

2. On the substance, it is accepted that in both cases leading to the two divergent decisions the formalities officer did indeed act under powers specifically delegated to him by the Notice. At issue in the present referral is thus whether those specific delegations are valid.

1.1 Dans la décision T 1062/99, la Chambre 3.2.1, examinant les diverses conditions de recevabilité du recours, a retenu explicitement qu'il était sans importance que la décision frappée de recours ait été prise par l'agent des formalités agissant au nom de la division d'opposition. Elle a considéré que les dispositions du communiqué du Vice-Président DG 2 daté du 28 avril 1999 (cf. supra points I et V), dont elle n'a pas contesté la validité, servait de base légale à ce transfert de compétence.

1.2 Dans le cas T 295/01, la Chambre 3.3.4 a annulé la décision frappée de recours au motif que, nonobstant les dispositions du communiqué du 28 avril 1999 dont elle a contesté la validité, la compétence pour statuer sur les conséquences du non-paiement de la taxe d'opposition dans le délai requis appartenait à la division d'opposition et ne pouvait être déléguée à l'agent des formalités.

1.3 Quelles que puissent être les différences d'analyses faites sur la question de savoir si une opposition est réputée avoir été formée et celle de savoir si elle est recevable ou non, sont deux questions distinctes, il apparaît que, s'agissant précisément de déterminer la compétence de l'agent des formalités pour statuer sur les conséquences du non-paiement de la taxe d'opposition dans le délai requis, une chambre a admis la compétence au motif que le communiqué du 28 avril 1999 est valide, alors qu'à l'opposé, l'autre chambre a rejeté la compétence en considérant ce même communiqué non valide. Ainsi, sur la question de droit précise de la validité des dispositions concernées du communiqué, question qui sert de fondement à la présente saisine, la divergence entre les deux décisions est parfaitement établie.

1.4 En conséquence, en application des dispositions de l'article 112(1) CBE, première phrase, il s'avère nécessaire en l'espèce d'uniformiser l'application du droit. La saisine de la Grande Chambre de recours est donc recevable.

2. Quant au fond, il n'est pas contesté que, dans chacun des cas ayant conduit aux deux décisions divergentes, l'agent des formalités a bien agi dans le cadre des pouvoirs qui lui avaient été spécifiquement délégués dans le communiqué du 28 avril 1999. Ce qui est en cause dans la présente saisine de la Grande Chambre, c'est donc la validité des délégations spécifiques.

3. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß der Vizepräsident GD 2 im Rahmen einer Befugnisübertragung, die ihm seinerseits am 6. März 1979 vom Präsidenten des EPA zur Anwendung der Regel 9 (3) EPÜ gewährt worden war, unter anderem die beiden hier zur Diskussion stehenden spezifischen Übertragungen auf die Formalsachbearbeiter vorgenommen hat. Bevor man untersucht, ob diese beiden Übertragungen wirksam sind, muß man sich also zunächst vergewissern, ob die Befugnisübertragung vom 6. März 1979 wirksam ist.

3.1 Regel 9 (3) EPÜ besagt, daß *"der Präsident des Europäischen Patentamts mit der Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, auch Bedienstete betrauen [kann], die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind"*. Die ihm aufgrund dieser Regel zustehende Befugnis hat der Präsident des EPA dem Vizepräsidenten GD 2 übertragen.

3.2 Da Artikel 10 (2) i) EPÜ den Präsidenten des EPA uneingeschränkt ermächtigt, seine Aufgaben und Befugnisse zu übertragen, steht die Wirksamkeit der Befugnisübertragung vom 6. März 1979 in bezug auf die Befugnisse, die er nach Regel 9 (3) EPÜ innehat, eindeutig fest.

4. Zur Beantwortung der beiden Vorlagefragen muß nun geprüft werden, ob die zwei spezifischen Übertragungen des Vizepräsidenten GD 2 auf die Formalsachbearbeiter in den Nummern 4 und 6 der Mitteilung vom 28. April 1999 wirksam sind.

4.1 Wie aus dem ersten Absatz der Mitteilung ersichtlich, werden alle Übertragungen von Geschäften auf die Formalsachbearbeiter ausdrücklich zum einen auf die am 6. März 1979 vom Präsidenten des EPA gewährte Befugnisübertragung und zum anderen auf die Ausübung der Befugnisse nach Regel 9 (3) EPÜ gestützt. Außerdem werden den Formalsachbearbeitern entsprechend dem einschränkenden Wortlaut dieser Regel nur einzelne Geschäfte übertragen. Die grundsätzliche Wirksamkeit der vom Vizepräsidenten GD 2 in der Mitteilung vorgenommenen Übertragungen kann mithin als solche nicht in Abrede gestellt werden.

3. Here it appears that the Vice-President DG 2 made those delegations under powers to apply Rule 9(3) EPC transferred to him by the President on 6 March 1979. So the first step is to establish whether that transfer of powers was valid.

3.1 Rule 9(3) EPC provides that *"The President of the European Patent Office may entrust to employees who are not technically or legally qualified examiners the execution of individual duties falling to the Examining Divisions or Opposition Divisions and involving no technical or legal difficulties"*. It was the power thus conferred on him that the President transferred to the Vice-President DG 2.

3.2 Since the President's authorisation to delegate his powers (Article 10(2)(i) EPC) is not subject to any particular restriction, the validity of the transfer as of 6 March 1979 of his powers under Rule 9(3) EPC is fully established.

4. To answer the two questions now referred to it, the Enlarged Board of Appeal must next consider the validity of the two specific delegations to formalities officers ordered by the Vice-President DG 2 in points 4 and 6 of the Notice.

4.1 The Notice's first paragraph indicates that all delegations of duties to formalities officers are explicitly based firstly on the powers transferred by the President on 6 March 1979 and secondly on those conferred by Rule 9(3) EPC. And, in line with the wording of that rule, only individual duties are thus entrusted to formalities officers. So the validity in principle of the delegations made in the Notice is not in itself contestable.

3. Il apparaît à cet égard que c'est dans le cadre d'un transfert de compétences qui lui a été consenti le 6 mars 1979 par le Président de l'OEB pour l'application des dispositions de la règle 9(3) CBE, que le Vice-Président DG 2 a fait aux agents des formalités notamment les deux délégations spécifiques en cause. Avant de rechercher si ces deux délégations sont ou non valides, il convient donc dans un premier temps de s'assurer de la validité du transfert de compétences daté du 6 mars 1979.

3.1 La règle 9(3) CBE dispose que : *"le Président de l'Office européen des brevets peut confier certaines tâches, incombant normalement aux divisions d'examen ou aux divisions d'opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière, à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique"*. C'est le pouvoir que lui confère cette règle que le Président de l'OEB a transféré au Vice-Président DG 2.

3.2 Comme l'article 10(2)i) CBE autorise le Président de l'OEB à déléguer ses pouvoirs, sans restriction particulière, la validité du transfert de compétences daté du 6 mars 1979 et concernant les pouvoirs qu'il détient au titre de la règle 9(3) CBE s'avère parfaitement établie.

4. Pour répondre aux deux questions objet de la présente saisine, il faut à présent rechercher si les deux délégations spécifiques faites par le Vice-Président DG 2 aux agents des formalités aux points 4 et 6 du communiqué du 28 avril 1999 sont ou non valides.

4.1 Du premier paragraphe du communiqué il apparaît que l'ensemble des délégations de tâches consenties aux agents des formalités sont explicitement fondées, d'une part, sur le transfert de compétences consenti le 6 mars 1979 par le Président de l'OEB et, d'autre part, sur l'exercice des pouvoirs conférés par la règle 9(3) CBE. Par ailleurs, conformément à la limitation imposée par le texte même de cette règle, seules certaines tâches sont transférées aux agents des formalités. La validité de principe des délégations faites dans ce communiqué par le Vice-Président DG 2 n'est donc pas en soi contestable.

4.2 Im nächsten Schritt muß jedoch festgestellt werden, ob die konkreten, in den Nummern 4 und 6 der Mitteilung vom 28. April 1999 übertragenen Geschäfte zu den Geschäften zählen, die gemäß Regel 9 (3) EPÜ Bediensteten übertragen werden können, die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind. In dieser und in den vorausgegangenen Mitteilungen (vgl. vorstehend Nr. V) sind dies die sogenannten "Formalsachbearbeiter".

5. In Nummer 4 der Mitteilung vom 28. April 1999 wird den Formalsachbearbeitern die Zuständigkeit für die Wahrnehmung folgender Geschäfte zugewiesen: "Mitteilungen nach Regel 69 (1) und Entscheidungen und Unterrichtungen nach Regel 69 (2) EPÜ". Aus Nummer 6 ergibt sich ihre Zuständigkeit für Entscheidungen "im einseitigen Verfahren über die Unzulässigkeit des Einspruchs und des Beitritts des vermeintlichen Patentverletzers mit Ausnahme der Fälle nach Regel 55 c) EPÜ". Nummer 4 überträgt einzelne Geschäfte im Vorfeld der eigentlichen Entscheidungen sowie die Befugnis zum Erlaß von Entscheidungen im Rahmen der Regel 69 (2) EPÜ. Nummer 6 betrifft ausschließlich die Übertragung der Befugnis zum Erlaß von Entscheidungen innerhalb der vorgegebenen Grenzen. Es gilt daher festzustellen, ob Regel 9 (3) EPÜ die Möglichkeit eröffnet, den Formalsachbearbeitern nicht nur Geschäfte zu übertragen, die dem Erlaß von Entscheidungen vorausgehen, sondern auch die Befugnis, unter bestimmten Voraussetzungen Entscheidungen zu erlassen, die den Einspruchsabteilungen obliegen.

6. Eine Untersuchung der Tragweite der Regel 9 (3) EPÜ im Rahmen des internen Rechts, das durch die Anwendung weiterer einschlägiger Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens geschaffen wird, ergibt folgendes Bild.

6.1 Die Überschrift der Regel 9 EPÜ lautet: "Geschäftsverteilung für die erste Instanz". Damit wird der Zweck dieser Regel bereits teilweise zum Ausdruck gebracht. Die einzelnen Absätze regeln nämlich, wie sich die Geschäfte innerhalb der ersten Instanz und insbesondere auch innerhalb der Einspruchsabteilungen verteilen. In Absatz 3 geht es, wie vorstehend unter Nummer 3.1 ausgeführt, um die Übertragung einzelner, insbesondere auch den Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte. Er stellt klar, daß nur solche Geschäfte übertragen werden können, die technisch oder rechtlich

4.2 Next however it is necessary to establish whether the particular duties delegated in points 4 and 6 of the Notice are those which under Rule 9(3) EPC may be entrusted to employees who are not technically or legally qualified examiners, and who in this Notice and its predecessors (see point V above) are referred to as "formalities officers".

5. Point 4 of the Notice empowers formalities officers to carry out the following duties: "Communications under Rule 69(1) EPC and decisions, and informing the person requesting the decision, under Rule 69(2) EPC". Point 6 empowers them to take "decisions in ex parte proceedings on the inadmissibility of the opposition and the intervention of the assumed infringer with the exception of the cases provided for in Rule 55(c) EPC". So point 4 transfers certain duties prior to decisions, and also the power to take decisions under Rule 69(2) EPC. Point 6 is exclusively about the transfer of decision-making power within specified limits. So the point is whether Rule 9(3) EPC covers the possibility of transferring to formalities officers not only certain duties prior to decisions but also the power, in specific conditions, to take decisions normally the responsibility of opposition divisions.

6. An examination of the scope of Rule 9(3) EPC in the context of the internal law established under the other relevant provisions of the EPC shows the following.

6.1 Rule 9 EPC is entitled "Allocation of duties to the departments of the first instance", which in itself indicates part of its purpose. For its various paragraphs determine how duties are allocated to EPO first-instance departments, including opposition divisions. Paragraph 3 (as shown in point 3.1 above) is about delegating certain duties falling inter alia to opposition divisions. Such duties, it says, must involve no technical or legal difficulties. It specifies no other limitation or exclusion. To establish what these duties may be, it is useful to consider those entrusted elsewhere by the EPC to staff without

4.2 L'étape suivante impose toutefois de déterminer si les tâches particulières déléguées aux points 4 et 6 du communiqué du 28 avril 1999 entrent ou non dans le cadre des tâches que la règle 9(3) CBE permet de déléguer à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique. Dans ce communiqué, et dans ceux qui l'ont précédé (cf. *supra* point V), ce sont ces agents qui sont dénommés "agents des formalités".

5. Le point 4 du communiqué du 28 avril 1999 confère aux agents des formalités la compétence pour accomplir les tâches suivantes : "Notifications conformément à la règle 69(1) de la CBE et décisions et informations conformément à la règle 69(2) de la CBE". Le point 6 quant à lui leur donne compétence pour prendre les décisions "au cours de la procédure intéressant une seule partie, constatant l'irrecevabilité de l'opposition ou de l'intervention du contrefacteur présumé, sauf en cas d'irrecevabilité découlant de l'inobservation de la règle 55c) de la CBE". Le point 4 transfère certaines tâches préparatoires à la prise de décisions ainsi que le pouvoir de prendre des décisions dans le cadre de la règle 69(2) CBE. Le point 6 concerne exclusivement le transfert du pouvoir de prendre des décisions dans les limites qu'il précise. Il échet donc de déterminer si la règle 9(3) CBE couvre à la fois la possibilité de transférer aux agents des formalités des tâches préparatoires à la prise de décision et le pouvoir de prendre, dans des conditions déterminées, des décisions incombant normalement aux divisions d'opposition.

6. L'étude de la portée des dispositions de la règle 9(3) CBE dans le contexte du droit interne mis en place par l'application des autres dispositions pertinentes de la Convention sur le brevet européen fait apparaître ce qui suit.

6.1 La règle 9 CBE a pour titre : "Répartition d'attributions entre les instances du premier degré". Ce titre révèle en soi une partie de la finalité de la règle. En effet, ses divers paragraphes déterminent comment les tâches se répartissent au sein des instances du premier degré et notamment au sein des divisions d'opposition. Le paragraphe 3 quant à lui concerne, comme cela a été exposé au point 3.1 *supra*, la délégation de certaines tâches incombant notamment aux divisions d'opposition. Il précise que les tâches qui peuvent être déléguées doivent être caractérisées par le fait qu'elles ne présentent aucune

keine Schwierigkeiten bereiten. Von weiteren Beschränkungen oder Ausschlüssen ist nicht die Rede. Um konkreter zu ermitteln, worin diese Geschäfte bestehen können, gilt es zu untersuchen, womit das Übereinkommen in anderen Bereichen Bedienstete betraut, die keine technische oder rechtliche Ausbildung genossen haben. Dies geschieht in den Artikeln 90 und 91 EPÜ, wo Geschäfte in Zusammenhang mit dem Eingang einer Anmeldung und ihrer Formalprüfung der Eingangsstelle zugewiesen werden, deren Entscheidungen zu Rechtsverlusten führen können (vgl. Art. 91 (3) EPÜ) und mit der Beschwerde anfechtbar sind (vgl. Art. 106 EPÜ). Dabei setzt sich die Eingangsstelle ausschließlich aus Formalsachbearbeitern zusammen, die – genau wie die Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilungen – zwar über eine spezielle Ausbildung verfügen, aber nicht zur Laufbahngruppe der Bediensteten gehören, die ein technisches oder juristisches Hochschulstudium absolviert haben.

6.2 Die Verfasser des Europäischen Patentübereinkommens haben unmißverständlich dargelegt, daß der Zweck der Regel 9 (3) EPÜ darin besteht, dem EPA unnötige Personalkosten zu ersparen (vgl. "Berichte zum Zweiten Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren und zum Ersten Vorentwurf einer Ausführungsordnung", Band II, München 1971, Generalbericht über die Ausführungsordnung, vorgelegt von *Dr. R. Singer*, Nr. 30). Konkret zum Ausdruck kommt dies in der Forderung, daß die technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer nur für die Geschäfte eingesetzt werden sollen, für die ihre Ausbildung unabdingbar ist und derentwegen sie eingestellt wurden, nämlich die Prüfung der Patentierbarkeit der Erfindung. Birgt nun ein den Einspruchsabteilungen obliegendes Geschäft technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten, so liegt auf der Hand, daß es nicht mehr der Zweckbestimmung der Regel 9 (3) EPÜ entspräche, zwischen verschiedenen Arten von Geschäften im Zuständigkeitsbereich der Einspruchsabteilungen zu unterscheiden. Ein Wegfall der Möglichkeit, Formalsachbearbeitern die Befugnis zu übertragen, im Namen der Einspruchsabteilung Entscheidungen zu erlassen, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, wäre in dieser Hinsicht nur von Nachteil. Der Formalsachbearbeiter wäre dann

technical or legal qualifications. Articles 90 and 91 EPC, for example, entrust to the Receiving Section certain duties relating to formalities examination of applications on filing, and the section's decisions may give rise to loss of rights (see Article 91(3) EPC) and are appealable (see Article 106 EPC). The Receiving Section is composed entirely of formalities officers who – just like their counterparts working with opposition divisions – receive specialist training but are not required to have studied a technical subject or law at university.

6.2 The EPC's authors made it clear that the purpose of Rule 9(3) EPC is to save the EPO unnecessary staff costs (see "Reports on the Second Preliminary Draft of a Convention Establishing a European System for the Grant of Patents and on the First Preliminary Draft of the Implementing Regulations", Volume II, Munich 1971, General Report on the Implementing Regulations, presented by *Dr R. Singer*, point 30). Hence the requirement that technically or legally qualified examiners be employed only on work where their training is essential and for which they were recruited, namely the examination of inventions for patentability. Clearly, if a duty falling to opposition divisions involves no technical or legal difficulties, it would then be at odds with the purpose of Rule 9(3) EPC to specify all the different types of duties which fall to opposition divisions. Ruling out the possibility of delegating to formalities officers the power to take, on the opposition division's behalf, decisions involving no technical or legal difficulties could have only negative consequences. The formalities officer would then be confined to preparing the decision, and before signing it the opposition division – a collegiate body composed of three technically qualified examiners, plus possibly a lawyer – would have to check everything he had prepared. That would obviously lead to duplication of work

difficulté technique ou juridique. Il ne comporte aucune autre limitation ou exclusion. Pour concrétiser ce que peuvent être ces tâches, il est utile de rechercher ce que la Convention confie, dans d'autres domaines, à des agents n'ayant pas reçu de formation technique ou juridique. Tel est le cas des articles 90 CBE et 91 CBE où des tâches concernant le dépôt de la demande et son examen quant à certaines irrégularités sont confiées à la section de dépôt dont les décisions sont susceptibles d'entraîner des pertes de droits (cf. article 91(3) CBE) et peuvent être frappées de recours (cf. article 106 CBE). Or, la section de dépôt est exclusivement composée d'agents des formalités qui, exactement comme les agents des formalités des divisions d'opposition, bénéficient d'une formation spécifique mais n'appartiennent pas à la catégorie des agents ayant une formation technique ou juridique de niveau universitaire.

6.2 Les rédacteurs de la Convention sur le brevet européen ont clairement exposé que la finalité de la règle 9(3) CBE est d'épargner à l'OEB d'inutiles frais de personnel (cf. "Rapports relatifs au second Avant-projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et au premier Avant-projet de règlement d'exécution", Volume II, Munich 1971, Rapport général sur le règlement d'exécution, présenté par le *Dr. R. Singer*, point n° 30). Ceci trouve sa concrétisation dans l'exigence selon laquelle les examinateurs techniciens ou juristes qualifiés ne doivent être employés qu'à des tâches pour lesquelles la formation qu'ils ont reçue s'avère indispensable et qui correspondent à la raison pour laquelle ils ont été recrutés, à savoir l'examen de la brevetabilité de l'invention. Dès lors qu'une tâche incombant aux divisions d'opposition ne présente aucune difficulté technique ou juridique, il devient évident qu'il ne serait plus conforme à la finalité de la règle 9(3) CBE d'établir une distinction entre les diverses catégories de tâches qui relèvent de la compétence des divisions d'opposition. Exclure la possibilité de déléguer aux agents des formalités le pouvoir de prendre des décisions dépourvues de toute difficulté technique ou juridique pour le compte de la division d'opposition n'aurait à cet égard que des conséquences négatives. L'agent des formalités serait alors cantonné à l'exé-

auf die Ausführung entscheidungsvorbereitender Geschäfte beschränkt, und der aus drei technisch vorgebildeten und gegebenenfalls einem rechtskundigen Prüfer zusammengesetzte Spruchkörper, der die Einspruchsabteilung bildet, wäre gezwungen, vor der Unterzeichnung der Entscheidung alles, was der Formalsachbearbeiter vorbereitet hat, systematisch und vollständig zu kontrollieren. Die daraus offenkundig resultierende Redundanz würde das Verfahren unnötig erschweren. Regel 9 (3) EPÜ hätte keinerlei Nutzeffekt mehr.

6.3 Artikel 19 (2) EPÜ legt fest, wie sich die Einspruchsabteilung zusammensetzt. Sie wird dort als Kollegialorgan aus drei technisch vorgebildeten Prüfern definiert, das unter bestimmten Umständen durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt werden kann. Der Formalsachbearbeiter ist darin nicht erwähnt, auch gibt es keine Bestimmung, die auf der Grundlage der Ausführungsordnung eine Abweichung von dieser Zusammensetzung erlauben würde. Dies könnte den Schluß nahelegen, daß Regel 9 (3) EPÜ mit Artikel 19 (2) EPÜ kollidiert und nach Maßgabe des Artikels 164 (2) EPÜ hinter diesem zurückstehen muß. Diese Auslegung würde jedoch nicht erklären, warum sich der Vorrang des EPÜ in diesem Fall nur auf Entscheidungen bezöge; Artikel 19 EPÜ beschränkt nämlich die Zuständigkeit der Einspruchsabteilungen nicht auf Entscheidungen, sondern schließt vielmehr in Absatz 1 sowie in Absatz 2 Satz 3 das Verfahren bis zum Erlaß der Entscheidung mit ein. Dementsprechend müßte sich ein solcher Vorrang auf alle Maßnahmen erstrecken, die für einen Beteiligten negative Folgen haben könnten, wie z. B. eine Ladung zu einer mündlichen Verhandlung oder eine Mitteilung über die Nichteinhaltung einer Verfahrensfrist. Der Schlüssel zum besseren Verständnis des Verhältnisses zwischen Artikel 19 (2) EPÜ und Regel 9 (3) EPÜ findet sich in den Materialien ihrer Entstehung (vgl. *M. Singer/Geuß*, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, 22. Lieferung, Köln 1998, Sechster Teil, Die Materialien zum EPÜ, Nr. 36 ff.).

6.3.1 Auf der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens lag die Vorfassung der heutigen Regel 9 (3) EPÜ (vgl. Materialien zum EPÜ, BR/GT I/90/70 vom 23. Dezember 1970) noch als Artikel 54 Nummer 2 vor und enthielt den Vorschlag der deutschen Delegation der Untergruppe "Ausführungsordnung" der Arbeitsgruppe I. Dieser Artikel lautete wie folgt:

and an unduly cumbersome procedure, depriving Rule 9(3) EPC of any useful effect.

6.3 The opposition division's composition is defined, in Article 19(2) EPC, as a collegiate body of three technical examiners which may, in certain circumstances, be enlarged to include a lawyer. The provision makes no mention of formalities officers, nor does anything in the Implementing Regulations permit derogation from the above composition. This might suggest that Rule 9(3) EPC is at odds with Article 19(2) EPC, and under Article 164(2)EPC is to be set aside. That interpretation would not however explain why the Convention's predominance here should be limited to decisions: Article 19 EPC, far from restricting the opposition divisions' competence to decisions, also includes – in its paragraph 1 and the third sentence of paragraph 2 – the proceedings prior to a decision. The Convention's predominance would then cover any measure which might have adverse consequences for any party, including summonses to oral proceedings or communications noting non-compliance with a time limit. The key to a better understanding of the relation between Article 19(2) and Rule 9(3) EPC resides rather in their genesis (see *Singer/Geuss*, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, 22. Lieferung, Köln 1998, 6th part, Die Materialien zum EPÜ, point 36 ff).

6.3.1 At the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents, the antecedent to the current Rule 9(3) EPC (see *travaux préparatoires*, BR/GT I/90/70 of 23 December 1970) was Article 54 No. 2 and included a proposal from the German delegation on Working Party I's sub-group on the Implementing Regulations. This article was worded as follows:

cution des tâches préparatoires à la décision et la formation collégiale composée de trois examinateurs techniciens, éventuellement complétée par un examinateur juriste, que constitue la division d'opposition serait alors conduite à exercer un contrôle systématique et complet sur ce que l'agent des formalités a préparé, avant de signer la décision. Ceci conduirait manifestement à une redondance qui alourdirait inutilement la procédure. La règle 9(3) CBE serait alors privée de tout effet utile.

6.3 L'article 19(2) CBE détermine la composition de la division d'opposition. Elle y est en effet définie comme organe collégial comprenant trois examinateurs techniciens pouvant dans certaines circonstances être complété par un examinateur juriste. L'agent des formalités n'y apparaît pas, de même que n'y figure pas de disposition permettant de déroger à cette composition par le biais du règlement d'exécution. Ceci pourrait amener à conclure que la règle 9(3) CBE est en contradiction avec l'article 19(2) CBE et que, en application des dispositions de l'article 164(2) CBE, elle doit être écartée. Une telle interprétation ne saurait toutefois expliquer pourquoi la prédominance de la CBE en l'espèce ne concernerait que les décisions car l'article 19 CBE ne restreint pas la compétence des divisions d'opposition aux décisions, mais au contraire il y inclut, dans son paragraphe 1 et dans le paragraphe 2 à la troisième phrase, la procédure avant décision. Une telle prédominance devrait alors s'étendre à chaque mesure susceptible d'entraîner des conséquences négatives pour une partie, telle que par exemple une citation à une procédure orale ou une communication constatant le non-respect d'un délai de procédure. La clé pour mieux comprendre la relation entre l'article 19(2) CBE et la règle 9(3) CBE se trouve dans l'historique de leur élaboration (cf. *M. Singer/Geuß*, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, 22. Lieferung, Köln 1998, 6^e partie, Die Materialien zum EPÜ, points 36 et suivants).

6.3.1 Lors de la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, la version précédente de l'actuelle règle 9(3) CBE (cf. *Travaux préparatoires*, Doc. BR/GT I/90/70 du 23 décembre 1970) constituait l'article 54 numéro 2 et incluait la proposition de la délégation allemande du sous-groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail numéro I. Cet article était ainsi rédigé :

"Übertragung von Geschäften

(1) Der Präsident des Europäischen Patentamts wird ermächtigt, mit der Wahrnehmung einzelner den Prüfungsstellen, den Prüfungsabteilungen oder den Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, auch Beamte zu betrauen, die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind; ausgeschlossen davon sind jedoch die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung aus Gründen, denen der Anmelder widersprochen hat, die Erteilung und der Widerruf des europäischen Patents sowie die Zurückweisung des Einspruchs.

(2) Eine vom Präsidenten des Europäischen Patentamts gemäß Absatz 1 vorgenommene Übertragung wird im Amtsblatt des Europäischen Patentamts veröffentlicht."

6.3.2 In der darauffolgenden Sitzung wurde der Vorschlag ohne Diskussion angenommen (vgl. BR/81/71 vom 20. Januar 1971 und den Bericht über die 5. Sitzung der Untergruppe vom 12. bis 14. Januar 1971 in Luxemburg, BR/84/71 vom 1. April 1971). In der Sitzung des Redaktionsausschusses der Untergruppe wurde der zweite Teil des langen Satzes, der Absatz 1 des Vorschlags bildete, ebenso gestrichen wie der gesamte Absatz 2 (vgl. BR/GT I/103/71 vom 14. Januar 1971). Der so entstandene Wortlaut entspricht der Fassung des Artikels 54 Nummer 2 des Zweiten Vorentwurfs eines Übereinkommens und dem Ersten Vorentwurf einer Ausführungsordnung, Band I, München 1971. In der endgültigen Fassung, die auf der Diplomatischen Konferenz vom 10. September bis 6. Oktober 1973 in München vorgelegt und angenommen wurde, wurden dann die Prüfungsstellen gestrichen, weil sie im EPU nicht mehr als Organe des EPA vorgesehen waren.

6.3.3 Aus dem oben Gesagten geht zweierlei ganz deutlich hervor. Zunächst einmal war die dem Präsidenten des EPA eingeräumte Befugnis, den Organen des EPA obliegende Geschäfte auf Bedienstete zu übertragen, die keine ausgebildeten Prüfer sind, ursprünglich als Ausführungsvorschrift konzipiert (vgl. Art. 52 bis 54 des Zweiten Vorentwurfs eines Übereinkommens). Bestätigt wird dies durch die jeweiligen Querverweise in den Fußnoten zu Artikel 18 und Regel 9 in der Fassung der vorbereitenden Dokumente der Münchner Diplomatischen Konferenz. Diese

"Delegation of duties

(1) The President of the European Patent Office shall be authorised to entrust to officials who are not technically or legally qualified examiners the execution of individual duties falling to the Examining Sections, Examining Divisions or Opposition Divisions and posing no technical or legal problems, with the exception of the rejection of European patent applications on grounds opposed by the applicant, the grant and revocation of European patents and the rejection of oppositions.

(2) A delegation of duties by the President of the European Patent Office in accordance with paragraph 1 shall be published in the Official Journal of the European Patent Office."

6.3.2 The next meeting accepted the proposal without discussion (see BR/81/71 of 20 January 1971, and the report of the sub-group's 5th meeting (Luxembourg, 12 to 14 January 1971), BR/84/71 of 1 April 1971). A meeting of the sub-group's drafting committee then deleted the second part of the single sentence forming the draft first paragraph, together with the entire second paragraph (see BR/GT I/103/71 of 14 January 1971). The result became Article 54 No. 2 as worded in the Second Preliminary Draft Convention and then in the First Preliminary Draft of the Implementing Regulations, Volume I, Munich 1971. In the final version adopted by the Munich Diplomatic Conference (10 September to 6 October 1973), the reference to "Examining Sections" was deleted because such EPO departments were no longer envisaged.

6.3.3 The above makes two things clear. First, the President's power to delegate, to non-examiners, certain duties falling to EPO departments was originally designed as an implementing provision (see Articles 52 to 54 of the Second Preliminary Draft Convention). This is confirmed by the mutual cross-references in the notes to Article 18 and Rule 9 in the preparatory documents for the Munich Diplomatic Conference, which still appear next to the corresponding provisions (Article 19 and Rule 9) in the current EPC. That shows in turn that the possibility of delegating the

"Transfert de compétences

(1) Le Président de l'Office européen des brevets est habilité à confier certaines tâches incombant normalement aux sections d'examen, aux divisions d'examen ou aux divisions d'opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière, même à des fonctionnaires qui ne sont pas des examinateurs qualifiés ou qui n'ont pas reçu de formation juridique; ne peuvent cependant faire l'objet d'un tel transfert de compétences le rejet d'une demande de brevet européen pour des motifs au sujet desquels le demandeur a fait opposition, la délivrance ou la révocation du brevet européen, ainsi que le rejet de l'opposition.

(2) Tout transfert de compétences auquel le Président de l'Office européen des brevets a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 est publié au Bulletin européen des brevets."

6.3.2 Dans la séance suivante, la proposition a été acceptée sans discussion (cf. Doc. BR/81/71 du 20 janvier 1971, et le rapport de la 5^e séance du même sous-groupe qui s'est tenue à Luxembourg du 12 au 14 janvier 1971, Doc. BR/84/71 daté du 1^{er} avril 1971). Pendant la séance du comité de rédaction du sous-groupe, la seconde partie de la phrase unique que constituait le premier paragraphe de la proposition ainsi que la totalité du paragraphe 2 ont été supprimées (cf. Doc. BR/GT I/103/71 du 14 janvier 1971). Le texte résultant correspond à la version de l'article 54 numéro 2 du second Avant-projet de convention et au premier Avant-projet de règlement d'exécution, Volume I, Munich 1971. Dans la version finale présentée et acceptée à la Conférence diplomatique qui s'est tenue à Munich du 10 septembre au 6 octobre 1973, les sections d'examen ont été éliminées car elles n'étaient plus prévues dans la CBE en tant qu'instances de l'OEB.

6.3.3 De ce qui précède deux choses résultent à l'évidence. Tout d'abord, le pouvoir donné au Président de l'OEB de transférer des tâches incombant aux instances de l'OEB à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés avait été conçu à l'origine comme une disposition d'exécution (cf. articles 52 à 54 du second Avant-projet de convention). Ceci est confirmé par les renvois réciproques faits dans les annotations de bas de page de l'article 18 et de la règle 9, dans la version des Documents préparatoires de la Conférence diplomatique de Munich. Ces renvois

Verweisungen erscheinen auch noch in der aktuellen Fassung des EPÜ neben den entsprechenden Bestimmungen (Art. 19 EPÜ und R. 9 EPÜ). Darüber hinaus zeigt sich, daß eindeutig die Möglichkeit ins Auge gefaßt worden war, die Befugnis zum Erlaß bestimmter Entscheidungen, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, zu übertragen, wobei lediglich materiellrechtliche Entscheidungen ausgeschlossen sein sollten (vgl. die vorstehend unter Nummer 6.3.1 zitierten ursprünglichen Bestimmungen im zweiten Teil des Satzes, der Absatz 1 bildete, und in Absatz 2 von Artikel 54 Nummer 2). Ausschlaggebend für die Streichung dieser Bestimmungen waren zum einen rein redaktionelle Überlegungen zur Straffung der Regel und zum anderen die Tatsache, daß die Klausel, wonach technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten vorliegen dürfen, als ausreichende Beschränkung angesehen wurde. Als Wunsch, die dem Präsidenten des EPA in Regel 9 (3) EPÜ eingeräumte Befugnis zur Übertragung einzelner Geschäfte weiter einzuschränken, läßt sich diese Streichung nicht interpretieren.

6.3.4 Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, daß mit Artikel 19 (2) EPÜ das Kollegialprinzip der Einspruchsabteilungen verankert werden soll, über dessen Modalitäten es Kontroversen gab (vgl. *van Empel*, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, Nrn. 441 ff. und 465 ff. sowie die Kompromißlösung zur Zusammensetzung von Prüfungsabteilungen in Artikel 33 (3) EPÜ). Artikel 19 (2) EPÜ schreibt nicht vor, daß alle den Einspruchsabteilungen obliegenden Geschäfte ausschließlich von diesen Abteilungen selbst wahrgenommen werden müssen. Er schließt auch nicht aus, daß Formal-sachbearbeiter im Rahmen eines Geschäftsverteilungsplans für die erste Instanz im Namen der Einspruchsabteilungen tätig werden, damit sich die technisch vorgebildeten und rechtskundigen Prüfer der eigentlichen Prüfung widmen können. Das Gegenteil zu behaupten hieße, den ursprünglichen Zusammenhang zwischen den Texten zu leugnen, aus denen Artikel 19 (2) EPÜ und Regel 9 (3) EPÜ hervorgegangen sind. Dies alles gilt analog auch für das Verhältnis zwischen Artikel 18 (2) EPÜ und Regel 9 (3) EPÜ.

6.4 Daß die Befugnis zum Erlaß von Entscheidungen nach Regel 9 (3) EPÜ übertragen werden kann, war für das reibungslose Funktionieren des EPA von Anfang an von größter Bedeutung. So wurde bereits bei der ersten

power to take certain decisions involving no technical or legal difficulties was clearly envisaged, with only substantive-law decisions excluded (see deleted parts of Article 54 No. 2 cited in point 6.3.1 above). These deletions were made partly for purely editorial reasons, to make the rule clearer, and partly because the limitation "posing no technical or legal problems" was felt to be sufficient. They cannot be interpreted as seeking to set other limits to the President's powers of delegation under Rule 9(3) EPC.

6.3.4 The purpose of Article 19(2) EPC is therefore to establish the collegiate nature of opposition divisions, whose composition had been much debated (see *van Empel*, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, points 441 ff and 465 ff, and the compromise on examining divisions set out in Article 33(3) EPC). Article 19(2) EPC does not say that all duties falling to opposition divisions must be performed entirely by the divisions themselves. Nor does it rule out formalities officers' acting on behalf of opposition divisions, under a business distribution scheme for first-instance departments, to enable technically or legally qualified examiners to devote themselves to substantive examination. To argue the contrary would be to ignore the original relation between the texts which provided the basis for Article 19(2) and Rule 9(3) EPC. The above also applies in its entirety to the relation between Article 18(2) and Rule 9(3) EPC.

6.4 The possibility under Rule 9(3) EPC of delegating power to take decisions has always been of the utmost importance in ensuring the smooth functioning of the EPO. That is why the original delegation, back in 1982,

apparaissent encore à côté des dispositions correspondantes dans l'édition actuelle de la CBE (article 19 CBE et règle 9 CBE). Cela montre ensuite que la possibilité de transférer le pouvoir de prendre certaines décisions dépourvues de difficulté technique ou juridique a été clairement envisagée, seules les décisions touchant au droit matériel devant être exclues (cf. les dispositions originales de la seconde partie de la phrase du premier paragraphe et du second paragraphe de l'article 54 numéro 2 citées supra au point 6.3.1). La suppression de ces dispositions repose d'une part sur des considérations purement rédactionnelles destinées à rendre la règle plus claire, et d'autre part sur le fait que la clause concernant l'absence de difficulté technique ou juridique a été considérée comme une limitation suffisante. Cette suppression ne saurait s'interpréter comme la volonté de fixer d'autres limites au pouvoir de transférer certaines tâches donné par la règle 9(3) CBE au Président de l'OEB.

6.3.4 Il résulte de ce qui précède que le but de l'article 19(2) CBE est de fixer le principe de la collégialité des divisions d'opposition dont les modalités avaient été controversées (cf. *van Empel*, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, points 441 et suivants et 465 et suivants, ainsi que la solution de compromis trouvée pour la composition des divisions d'examen dans l'article 33(3) CBE). L'article 19(2) CBE ne dispose pas que toutes les tâches incombant aux divisions d'opposition soient exclusivement exécutées par les divisions elles-mêmes. Il n'exclut pas non plus que les agents des formalités puissent agir au nom des divisions d'opposition, dans le cadre d'un plan de répartition des affaires pour la première instance, afin que les examinateurs techniquement ou juridiquement qualifiés puissent se consacrer à l'examen du fond. Soutenir le contraire reviendrait à ignorer le rapport originel entre les textes ayant abouti à l'article 19(2) CBE et à la règle 9(3) CBE. Tout ce qui précède s'applique par analogie à la relation existant entre l'article 18(2) CBE et la règle 9(3) CBE.

6.4 Dès l'origine, la possibilité de transférer le pouvoir de prendre des décisions sur le fondement des dispositions de la règle 9(3) CBE s'est avérée d'une importance capitale pour assurer le bon fonctionnement

Übertragung von Geschäften in Zusammenhang mit dem Einspruchsverfahren (vgl. vorstehend Nr. V) im Jahre 1982 beschlossen, Formalsachbearbeitern insbesondere die Befugnis zu übertragen, nach Regel 69 (2) EPÜ zu entscheiden, ob ein Einspruch als eingelegt gilt. Noch älter und von noch größerer Tragweite in der Praxis ist die erste Übertragung für das Erteilungsverfahren (ABI. EPA 1979, 379), mit der Formalsachbearbeitern beispielsweise die Prüfung auf Vorliegen der Erfordernisse nach Regel 51 (4) Satz 1 EPÜ und somit die Befugnis übertragen wurde, die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents zu erlassen. Seither sind mehr als eine halbe Million Patente erteilt worden, ohne daß die Rechtmäßigkeit dieser Übertragung in Frage gestellt worden wäre. Noch nie wurde die Rechtsgültigkeit eines Patents wegen Nichtzuständigkeit des Formalsachbearbeiters angefochten.

6.5 Bei Durchsicht der Rechtsprechung zeigt sich vielmehr, daß die Möglichkeit, derartige Befugnisse zu übertragen, von der Großen Beschwerdekammer und von den Beschwerdekammern stets gutgeheißen wurde, außer in der Entscheidung T 295/01, die zu dieser Vorlage geführt hat. Schon in der Entscheidung T 25/85 (ABI. EPA 1986, 81, Nr. 2 der Entscheidungsgründe) wurde klargestellt, daß der Formalsachbearbeiter im Zuge der Formalprüfung des Einspruchs unter anderem zu Entscheidungen über die Unzulässigkeit des Einspruchs ermächtigt und er somit das zuständige Organ für den Erlaß der angefochtenen Entscheidung ist. Wann immer sich die Beschwerdekammern zu der Frage zu äußern hatten, ob Formalsachbearbeiter für den Erlaß von Entscheidungen zuständig waren, haben sie geprüft, ob sich die Entscheidungsbezugnis tatsächlich aus Regel 9 (3) EPÜ und aus einer dementsprechenden Übertragung ableiten ließ (vgl. ständige Rechtsprechung seit den Entscheidungen T 114/82 und T 115/82, ABI. EPA 1983, 323). Nur wenn eine der Bedingungen für diese Übertragungen nicht erfüllt war, wurde die Entscheidung des Formalsachbearbeiters wegen Unzuständigkeit aufgehoben, ohne daß jemals die Rechtmäßigkeit der Übertragung der Befugnis zum Erlaß der Entscheidungen in Frage gestellt worden wäre (vgl. beispielsweise: Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 4. Auflage 2001, VII.D.15.4.6, dritter Absatz; vgl. auch die Entscheidungen T 161/96, ABI. EPA 1999, 331, Nr. 2 der Entscheidungsgründe, J 16/99 und

of duties relating to opposition proceedings (see point V above), empowered formalities officers inter alia to decide, under Rule 69(2) EPC, whether or not notice of opposition was deemed to have been filed. Even older, and of greater practical importance, is the first delegation relating to grant proceedings (OJ EPO 1979, 379). This entrusted to formalities officers, for example, examination for compliance with Rule 51(4), first sentence, EPC, and the making of the decision by which the European patent is granted. Over half a million patents have now been granted without the legality of this arrangement being contested: no one has yet challenged a patent's validity on the grounds that a formalities officer had acted outside his powers.

6.5 On the contrary, the case law shows that the Enlarged Board, and the boards of appeal generally, have always looked very positively on the possibility of delegating such powers. The sole exception is T 295/01, which led to the present referral. T 25/85 (OJ EPO 1986, 81, Reasons point 2) has already noted that in the context of formalities examination a formalities officer is authorised inter alia to decide on an opposition's inadmissibility, and as such was the body competent to take the decision under appeal. Whenever the boards have had to rule on formalities officers' decision-taking powers, they have considered whether these were indeed based on Rule 9(3) EPC and a delegation made under it (see established case law since T 114/82 and T 115/82, OJ EPO 1983, 323). Only where a condition for delegation was not fulfilled has a formalities officer's decision been set aside for lack of competence; the lawfulness of such delegations has never been called into question (see, for example, Case Law of the Boards of Appeal, 4th edition 2001, VII.D.15.4.6, 3rd paragraph; see also T 161/96, OJ EPO 1999, 331, Reasons point 2; J 16/99 and T 1101/99, both cited in the special edition of the OJ EPO on the boards' case law in 2001, pages 63 and 65; and, even more recently, T 178/01 of 25 October 2001, unpublished).

de l'OEB. Ainsi, dès la première délégation de tâches concernant la procédure d'opposition (cf. supra point V), c'est-à-dire dès 1982, il a été décidé de déléguer aux agents des formalités notamment le pouvoir de décider, sur le fondement de la règle 69(2) CBE, si une opposition était ou non réputée formée. Plus ancienne encore, et de portée pratique plus importante, est la première délégation concernant la procédure de délivrance (JO OEB 1979, 379) dans laquelle, par exemple, l'examen du respect des exigences des dispositions de la règle 51(4), première phrase CBE a été délégué aux agents des formalités, avec le pouvoir de prendre la décision selon laquelle le brevet européen est octroyé. Depuis, plus d'un demi-million de brevets ont été délivrés sans que la légalité de cette délégation ait été contestée. Personne à ce jour n'a mis en cause la validité d'un brevet au motif que l'agent des formalités aurait été incompétent.

6.5 L'étude de la jurisprudence montre au contraire que la possibilité de déléguer ce type de compétences a toujours été appréciée de façon positive par la Grande Chambre de recours et par les chambres de recours, à la seule exception de la décision T 295/01 qui a conduit à la présente saisine. La décision T 25/85 (JO OEB 1986, 81, motif n° 2) a déjà relevé que, s'agissant de l'examen formel de l'opposition, l'agent des formalités était notamment habilité à prendre des décisions constatant l'irrecevabilité de l'opposition, et qu'en conséquence il était l'instance compétente pour prendre la décision frappée de recours. Chaque fois que les chambres de recours ont eu à se prononcer sur la question de la compétence des agents des formalités pour prendre des décisions, elles ont recherché si ce pouvoir de décider se fondait bien sur la règle 9(3) CBE et sur une des délégations qui en découlait (cf. jurisprudence constante depuis les décisions T 114/82 et T 115/82, JO OEB 1983, 323). Ce n'est que lorsqu'une des conditions de ces délégations n'était pas satisfaite que la décision prise par l'agent des formalités a été annulée pour cause d'incompétence, sans que jamais la légalité des délégations du pouvoir de prendre des décisions ait été mise en doute (cf. par exemple : La Jurisprudence des Chambres de recours, 4^e édition 2001, VII.D.15.4.6., 3^e paragraphe ; cf. aussi les décisions T 161/96, JO OEB 1999, 331, motif n° 2 ; J 16/99 et T 1101/99 toutes deux citées dans l'édition spéciale du JO OEB consacrée à la jurisprudence des chambres de recours pour

T 1101/99, beide zitiert in der Sonderausgabe des ABI. EPA zur Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Jahr 2001, Seiten 63 und 65, sowie die noch etwas neuere Entscheidung T 178/01 vom 25. Oktober 2001, nicht im ABI. EPA veröffentlicht).

Die Große Beschwerdekammer wurde schon in der Vergangenheit mit einer Reihe von Fragen in Zusammenhang mit Beschwerdeverfahren befaßt, in denen die Entscheidung eines Formalsachbearbeiters angefochten wurde. So ging es beispielsweise in der Sache G 2/90 (ABI. EPA 1992, 10) um die Frage: *"Ist die Juristische Beschwerdekammer für Beschwerden gegen Entscheidungen zuständig, die Formalsachbearbeitern nach Regel 9 (3) EPÜ übertragen wurden?"*. Vorausgegangen war dieser Vorlage an die Große Beschwerdekammer eine Entscheidung eines Formalsachbearbeiters, der ein Patent nach Artikel 102 (5) EPÜ widerrufen hatte. Die Große Beschwerdekammer antwortete wie folgt:

"1. Die Juristische Beschwerdekammer ist gemäß Artikel 21 (3) c) EPÜ nur für Beschwerden gegen Entscheidungen zuständig, die von einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden sind, sofern die Entscheidung nicht die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents betrifft. In allen anderen Fällen, nämlich denen des Artikels 21 (3) a) sowie (3) b) und (4) EPÜ ist die Technische Beschwerdekammer zuständig.

2. Die Zuständigkeitsregelung in Artikel 21 (3) und (4) EPÜ wird durch Regel 9 (3) EPÜ nicht beeinflusst."

Weiter heißt es unter Nummer 3.6 der Antwort:

"bei Beschwerden gegen Entscheidungen, die Formalsachbearbeitern nach Regel 9 (3) EPÜ übertragen wurden, darf es sich – wie es Regel 9 (3) EPÜ vorschreibt – nur um Geschäfte handeln, die weder technisch noch rechtlich Schwierigkeiten bereiten. Bieten aber diese Fragen keine rechtlichen Schwierigkeiten, so besteht kein Grund, für diese Beschwerdeverfahren die Zuständigkeit der mit drei Juristen besetzten Juristischen Beschwerdekammer vorzusehen."

Wäre die Große Beschwerdekammer der Auffassung gewesen, daß dem Formalsachbearbeiter die Befugnis zum Erlaß von den Einspruchsabteilungen obliegenden Entscheidungen nicht hätte übertragen werden dürfen, so hätte sie seinerzeit die Unzu-

The Enlarged Board has already had occasion to rule on a number of questions concerning appeal proceedings in which a formalities officer's decision had been challenged. In G 2/90 (OJ EPO 1992, 10), for example, the question was: *"Is the Legal Board of Appeal competent for appeals against decisions entrusted to formalities officers under Rule 9(3) EPC?"*. A formalities officer's decision revoking a patent under Article 102(5) EPC gave rise to the referral. The Enlarged Board replied that:

"1. Under Article 21(3)(c) EPC, the Legal Board of Appeal is competent only to hear appeals against decisions taken by an Examining Division consisting of fewer than four members when the decision does not concern the refusal of a European patent application or the grant of a European patent. In all other cases, ie those covered by Article 21(3)(a), 3(b) and (4) EPC, the Technical Board of Appeal is competent.

2. The provisions relating to competence in Article 21(3) and (4) are not affected by Rule 9(3) EPC."

Under Reasons point 3.6, the Enlarged Board ruled that

"... appeals against decisions entrusted to formalities officers under Rule 9(3) EPC may only concern matters involving no technical or legal difficulties (Rule 9(3) EPC). If they involve no legal difficulties, there is no reason why the three-member Legal Board should be competent to hear the proceedings."

If the Enlarged Board had taken the view that powers to take decisions falling to opposition divisions could not be delegated to formalities officers, it would have held the referral to be inadmissible because the question put was redundant.

l'année 2001, pages 63 et 65, et, plus récemment encore, la décision T 178/01 du 25 octobre 2001, non publiée au JO OEB).

La Grande Chambre a déjà été saisie par le passé d'une série de questions concernant des procédures de recours dans lesquelles la décision d'un agent des formalités était mise en cause. Il en est ainsi du cas G 2/90 (JO OEB 1992, 10) où la question était : *"La Chambre de recours juridique est-elle compétente pour les recours dirigés contre des décisions confiées aux agents des formalités en application de la règle 9(3) CBE ?"*. Une décision prise par l'agent des formalités révoquant un brevet sur le fondement de l'article 102(5) CBE était à l'origine de la saisine de la Grande Chambre. Cette dernière a répondu que :

"1. En vertu de l'article 21(3)c) CBE, la Chambre de recours juridique n'est compétente que pour les recours formés contre des décisions qui ont été rendues par une division d'examen composée de moins de quatre membres, pour autant que la décision en question ne concerne pas le rejet d'une demande de brevet européen ou la délivrance d'un brevet européen. Dans tous les autres cas, à savoir ceux visés aux paragraphes 3a) et b) et 4 de l'article 21 CBE, c'est la Chambre de recours technique qui est compétente.

2. La définition des compétences énoncée à l'article 21(3) et (4) n'est pas affectée par la règle 9(3) CBE."

Au point 3.6 des motifs de la réponse, il est exposé que :

"les recours formés contre des décisions confiées aux agents des formalités en application de la règle 9(3) CBE ne doivent concerner que des tâches ne présentant pas de difficultés techniques ou juridiques, comme le prescrit ladite règle. Or, si ces questions ne soulèvent aucune difficulté juridique, il n'y a aucune raison de prévoir que ces procédures de recours doivent relever de la compétence de la Chambre de recours juridique composée de trois juristes."

Si la Grande Chambre avait considéré qu'il n'était pas possible de déléguer à l'agent des formalités le pouvoir de prendre des décisions incombant aux divisions d'opposition, elle aurait alors été conduite à constater l'irrecevabilité de la saisine

lässigkeit der Vorlage feststellen müssen, weil die gestellte Frage gegenstandslos gewesen wäre. Demnach ist offensichtlich, daß die Große Beschwerdekammer zwar implizit, aber dennoch unmißverständlich das allgemeine Prinzip bejaht hat, wonach die Bestimmungen der Mitteilungen des Vizepräsidenten GD 2 auf der Grundlage der Regel 9 (3) EPÜ wirksam sind, mit denen Formal-sachbearbeitern Geschäfte übertragen werden, die den Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilungen obliegen und die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten. Die Große Beschwerdekammer sieht derzeit keine Veranlassung, von diesem Standpunkt abzurücken.

7. Schließlich wurde in den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 8/91 (ABI. EPA 1993, 346, Nr. 7 der Entscheidungsgründe) und G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408, Nr. 18 der Entscheidungsgründe) eindeutig festgestellt, daß das Einspruchsverfahren im Gegensatz zum Beschwerdeverfahren, das als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen ist, ein reines Verwaltungsverfahren ist. Die Einspruchsabteilungen sind somit reine Verwaltungsorgane, die internen Richtlinien und Anweisungen unterliegen, sofern diese von einer ordnungsgemäß befugten Stelle ergehen. Folglich kann der Präsident des EPA oder sein Bevollmächtigter im Rahmen seiner Befugnisse nach Artikel 10 (2) a) EPÜ alle – wie es darin heißt – für die Tätigkeit des EPA zweckmäßigen Maßnahmen treffen, einschließlich des Erlasses interner Verwaltungsvorschriften wie der in dieser Vorlage behandelten, auf Regel 9 (3) EPÜ gestützten Vorschriften. Die in der vorliegenden Stellungnahme durchgeführte Analyse der Bestimmungen, die unter den Nummern 4 und 6 der Mitteilung vom 28. April 1999 gemäß Regel 9 (3) EPÜ erlassen wurden, hat ergeben, daß sie genau diesem Zweck dienen.

Schlußfolgerung

Die Große Beschwerdekammer beantwortet die beiden ihr vorgelegten Rechtsfragen wie folgt:

Die Bestimmungen unter den Nummern 4 und 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 vom 28. April 1999 (ABI. EPA 1999, 506) verstoßen nicht gegen übergeordnete Vorschriften.

Obviously, then, the Enlarged Board – implicitly, perhaps, but unequivocally – has already accepted as a general principle the validity of the Notices issued by the Vice-President DG 2 under Rule 9(3) EPC and delegating to formalities officers duties normally falling to examining or opposition divisions and involving no technical or legal difficulties. It sees no reason to go back on that position now.

7. Lastly, Enlarged Board decisions G 8/91 (OJ EPO 1993, 346, Reasons point 7) and G 9/91 (OJ EPO 1993, 408, Reasons point 18) have clearly stated that opposition – unlike appeal, which is a judicial procedure – is a purely administrative procedure. Opposition divisions are thus purely administrative departments subject to internal guidelines and instructions, provided these are issued by duly empowered authorities. That means that under the powers expressly conferred on him by Article 10(2)(a) EPC the EPO President or his deputy may issue internal administrative instructions such as those under Rule 9(3) EPC which are the subject of the present referral, with a view to ensuring the EPO's smooth functioning (as the article says). The analysis, in the present Opinion, of the measures taken in points 4 and 6 of the Notice under Rule 9(3) EPC shows that this was indeed their purpose.

Conclusion

The Enlarged Board of Appeal answers the two points of law referred to it as follows:

Points 4 and 6 of the Notice of the Vice-President of Directorate-General 2 dated 28 April 1999 (OJ EPO 1999, 506) do not conflict with provisions of a higher level.

car la question posée aurait été dépourvue d'objet. Il est donc clair que la Grande Chambre, implicitement certes mais sans équivoque, a déjà admis le principe général de la validité des dispositions des communiqués pris par le Vice-Président DG 2 sur le fondement des dispositions de la règle 9(3) CBE déléguant à des agents des formalités des tâches incombant normalement aux divisions d'examen ou aux divisions d'opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière. La Grande Chambre ne voit aujourd'hui aucune raison de revenir sur cette position.

7. Enfin, les décisions de la Grande Chambre G 8/91 (JO OEB 1993, 346, point 7 des motifs) et G 9/91 (JO OEB 1993, 408, point 18 des motifs) ont clairement exposé que, contrairement à la procédure de recours qui est une procédure à caractère judiciaire, la procédure d'opposition revêt un caractère purement administratif. Les divisions d'opposition sont donc des instances purement administratives soumises tant aux directives qu'aux instructions internes, dès lors qu'elles sont prises par une autorité dûment habilitée. Il en résulte que le Président de l'OEB, ou son déléguataire, peut, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont explicitement attribués par l'article 10(2)a) CBE, donner des instructions administratives internes telles que celles de la règle 9(3) CBE qui font l'objet de la présente saisine, en vue, comme cela est précisé dans l'article, d'assurer le bon fonctionnement de l'OEB. En effet, l'analyse faite dans la présente opinion des dispositions prises aux points 4 et 6 du communiqué du 28 avril 1999 en application des dispositions de la règle 9(3) CBE montre que telle était bien leur finalité.

Conclusion

La Grande Chambre de recours, en réponse aux deux questions de droit qui lui ont été soumises, conclut que :

Les dispositions figurant aux points 4 et 6 du communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 daté du 28 avril 1999 (JO OEB 1999, 506) ne sont pas contraires à des dispositions hiérarchiquement supérieures.

Vorlagen der Beschwerdekammern

Die Technische Beschwerdekammer 3.3.5 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 507/99** vom 20. Dezember 2002 folgende Rechtsfrage vorgelegt:

(Übersetzung)

1. Ist die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers schon deshalb nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig, weil weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem Schutzbereich des Anspruchs ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist?

2. Falls Frage 1 zu verneinen ist, nach welchen Kriterien ist dann die Zulässigkeit eines Disclaimers zu beurteilen?

a) Ist es insbesondere von Bedeutung, ob der Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ oder gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ abgegrenzt werden soll?

b) Muß der durch den Disclaimer ausgeschlossene Gegenstand strikt auf den in einem bestimmten Dokument des Stands der Technik offenbarten Gegenstand begrenzt sein?

c) Ist es von Bedeutung, ob der Disclaimer erforderlich ist, um dem beanspruchten Gegenstand Neuheit gegenüber dem Stand der Technik zu verleihen?

d) Ist das in der bisherigen Rechtsprechung entwickelte Kriterium anzuwenden, daß es sich um eine zufällige Offenbarung handeln muß, und wenn ja, wann ist eine Offenbarung als zufällig anzusehen, oder

e) ist ein auf die Ausklammerung des Stands der Technik begrenzter und in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarter Disclaimer zwar nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, aber bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands außer Acht zu lassen?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 1/03** anhängig.

Referrals by boards of appeal

By decision **T 507/99** dated 20 December 2002, Technical Board of Appeal 3.3.5 has referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

(Language of the proceedings)

1. Is an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer allowable under Article 123(2) EPC for the sole reason that neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it from the scope of the claim have a basis in the application as filed?

2. If the answer to question 1 is no, which criteria are to be applied in order to determine whether or not a disclaimer is allowable?

(a) In particular, is it of relevance whether the claim is to be delimited against a state of the art according to Article 54(3) EPC or against a state of the art according to Article 54(2) EPC?

(b) Is it necessary that the subject-matter excluded by the disclaimer be strictly confined to that disclosed in a particular piece of prior art?

(c) Is it of relevance whether the disclaimer is needed to make the claimed subject-matter novel over the prior art?

(d) Is the criterion applicable that the disclosure must be accidental, as established by prior jurisprudence, and, if yes, when is a disclosure to be regarded as being accidental, or

(e) is the approach to be applied that a disclaimer which is confined to disclaiming the prior art and has not been disclosed in the application as filed is allowable under Article 123(2) EPC, but that the examination of the subject-matter claimed for the presence of an inventive step has then to be carried out as if the disclaimer did not exist?

The case is pending as **G 1/03**.

Questions soumises par les chambres de recours

Conformément à l'article 112(1)(a) CBE, la Chambre de recours technique 3.3.5 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 507/99** en date du 20 décembre 2002, la question de droit suivante :

(Traduction)

1. La modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer est-elle inadmissible au regard de l'article 123(2) CBE au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée ?

2. S'il est répondu par la négative à la question 1, quels sont les critères applicables pour déterminer si un disclaimer est ou non admissible ?

a) En particulier, la question de savoir si la revendication doit être délimitée par rapport à un état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE ou par rapport à un état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE est-elle pertinente ?

b) Est-il nécessaire que l'objet exclu par le disclaimer soit strictement limité à celui qui est divulgué dans une pièce particulière de l'état de la technique ?

c) La question de savoir si le disclaimer est nécessaire pour rendre l'objet revendiqué nouveau par rapport à l'état de la technique est-elle pertinente ?

d) Le critère établi par la jurisprudence antérieure selon lequel la divulgation doit être fortuite est-il applicable, et si oui, quand une divulgation doit-elle être considérée comme fortuite, ou bien

e) faut-il appliquer l'approche selon laquelle un disclaimer qui se borne à exclure un état de la technique et qui n'a pas été divulgué dans la demande telle que déposée est admissible au regard de l'article 123(2) CBE, l'examen de l'objet revendiqué quant à la présence d'une activité inventive devant en ce cas être effectué comme si le disclaimer n'existait pas ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 1/03**.

Vorlagen der Beschwerdekammern

Die Technische Beschwerdekammer 3.3.4 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 451/99** vom 14. März 2003 folgende Rechtsfrage vorgelegt:

(Übersetzung)

Ist die Aufnahme eines von der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht gestützten Disclaimers in einen Anspruch zulässig und dementsprechend der Anspruch nach Artikel 123 (2) EPÜ gewährtbar, wenn der Disclaimer dazu dient, einen Neuheitseinwand nach Artikel 54 (3) EPÜ auszuräumen?

Wenn ja, nach welchen Kriterien ist dann die Zulässigkeit des Disclaimers zu beurteilen?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 2/03** anhängig.

Referrals by boards of appeal

By decision **T 451/99** dated 14 March 2003, Technical Board of Appeal 3.3.4 has referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

(Language of the proceedings)

Is the introduction into a claim of a disclaimer not supported by the application as filed admissible, and therefore the claim allowable under Article 123(2) EPC, when the purpose of the disclaimer is to meet a lack-of-novelty objection pursuant to Article 54(3) EPC?

If yes, what are the criteria to be applied in assessing the admissibility of the disclaimer?

The case is pending as **G 2/03**.

Questions soumises par les chambres de recours

Conformément à l'article 112(1)(a) CBE, la Chambre de recours technique 3.3.4 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 451/99** en date du 14 mars 2003, la question de droit suivante :

(Traduction)

Un disclaimer qui ne trouve aucun fondement dans la demande telle que déposée est-il recevable et la revendication dans laquelle il est introduit est-elle par conséquent admissible au regard de l'article 123(2) CBE, lorsque le disclaimer vise à répondre à une objection d'absence de nouveauté au titre de l'article 54(3) CBE ?

Dans l'affirmative, quels sont les critères applicables pour apprécier la recevabilité du disclaimer ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 2/03**.

Vorlagen der Beschwerdekammern

Die Technische Beschwerdekammer 3.3.4 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 451/99** vom 14. März 2003 folgende Rechtsfrage vorgelegt:

(Übersetzung)

Ist die Aufnahme eines von der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht gestützten Disclaimers in einen Anspruch zulässig und dementsprechend der Anspruch nach Artikel 123 (2) EPÜ gewährtbar, wenn der Disclaimer dazu dient, einen Neuheitseinwand nach Artikel 54 (3) EPÜ auszuräumen?

Wenn ja, nach welchen Kriterien ist dann die Zulässigkeit des Disclaimers zu beurteilen?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 2/03** anhängig.

Referrals by boards of appeal

By decision **T 451/99** dated 14 March 2003, Technical Board of Appeal 3.3.4 has referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

(Language of the proceedings)

Is the introduction into a claim of a disclaimer not supported by the application as filed admissible, and therefore the claim allowable under Article 123(2) EPC, when the purpose of the disclaimer is to meet a lack-of-novelty objection pursuant to Article 54(3) EPC?

If yes, what are the criteria to be applied in assessing the admissibility of the disclaimer?

The case is pending as **G 2/03**.

Questions soumises par les chambres de recours

Conformément à l'article 112(1)(a) CBE, la Chambre de recours technique 3.3.4 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 451/99** en date du 14 mars 2003, la question de droit suivante :

(Traduction)

Un disclaimer qui ne trouve aucun fondement dans la demande telle que déposée est-il recevable et la revendication dans laquelle il est introduit est-elle par conséquent admissible au regard de l'article 123(2) CBE, lorsque le disclaimer vise à répondre à une objection d'absence de nouveauté au titre de l'article 54(3) CBE ?

Dans l'affirmative, quels sont les critères applicables pour apprécier la recevabilité du disclaimer ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 2/03**.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer
vom 2. Dezember 2002
J 9/98 und J 10/98 – 3.1.1***
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. Saisset
Mitglieder: B. Günzel
V. Di Cerbo

Anmelder: AstraZeneca AB

**Stichwort: Indische Priorität/
ASTRAZENECA**

**Artikel: 52 (2), (3), 87 (1), (2), (5),
(5 rev.) EPÜ
Art. 6, 7 Revisionsakte
Art. 1 des Beschlusses des
Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001
Art. 1 (1), 8 (1) PCT
R. 4.10 a), b), d) PCT und
Abschnitt 302 der
Verwaltungsvorschriften
Art. 1 bis 12, 4 A. (1), 19 Pariser
Verbandsübereinkunft
Art. 4, 26, 30 (3), (4), 31 (1), (3) Wiener
Übereinkommen
Art. 1, 2 (1), 3, 4, 62 (5) TRIPS-
Übereinkommen**

**Schlagwort: "Euro-PCT-Anmeldung –
indische Priorität – Berechtigung
nach dem PCT – Anwendbarkeit des
Artikels 87 (5) – Auslegung des Arti-
kels 87 – unter Berücksichtigung von
TRIPS – nach dem Wiener Überein-
kommen – unter Berücksichtigung
der Verpflichtungen der Vertrags-
staaten – unmittelbar bindende Wir-
kung und direktwirkender Charakter
von TRIPS-Bestimmungen"**

Leitsatz

*Der Großen Beschwerdekammer
wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:*

*Ist der Anmelder einer ursprünglich
als Euro-PCT-Anmeldung eingereich-
ten europäischen Patentanmeldung
nach Maßgabe des TRIPS-Überein-
kommens berechtigt, die Priorität
einer ersten Anmeldung in einem
Staat zu beanspruchen, der weder
am Anmeldetag der ersten Anmel-
dung noch am Anmeldetag der Euro-
PCT-Anmeldung Mitglied der Pariser
Verbandsübereinkunft zum Schutz*

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated 2 December
2002
J 9/98 and J 10/98 – 3.1.1***
(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: J. Saisset
Members: B. Günzel
V. Di Cerbo

Applicant: AstraZeneca AB

**Headword: Priority from India/
ASTRAZENECA**

**Article: 52(2)(3); 87(1)(2)(5),
(5 rev) EPC
Revision Act Art. 6, 7
Decision AC 28 June 2001 Art 1
PCT Art. 1(1), 8(1)
R. 4.10(a),(b),(d), Administrative
Instructions Section 302
Paris Convention, Art. 1 to 12,
4A(1), 19
Vienna Convention, Art. 4, 26,
30(3)(4), 31(1)(3)
TRIPS Agreement, Art. 1, 2(1), 3, 4,
62(5)**

**Keyword: "Euro-PCT application –
priority from India – entitlement
under the PCT – applicability of Arti-
cle 87(5) – interpretation of Article 87
– in the light of TRIPS – according
to the Vienna Convention – in the
light of obligations of contracting
states – directly binding effect and
self-executing character of TRIPS
provisions"**

Headnote

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

*Is the applicant of a European patent
application, which was originally filed
as a Euro-PCT application, entitled in
view of the TRIPS Agreement to
claim priority from a previous first
filing in a State which was, neither at
the filing date of the previous appli-
cation nor at the filing date of the
Euro-PCT application, a member of
the Paris Convention for the Protec-
tion of Industrial Property, but was, at*

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
2 décembre 2002
J 9/98 et J 10/98 – 3.1.1***
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : J. Saisset
Membres : B. Günzel
V. Di Cerbo

Demandeur : AstraZeneca AB

**Référence : Priorité d'une demande
indienne/ASTRAZENECA**

**Article : 52(2) et (3), 87(1), (2), (5) et
(5 rév.) CBE
Acte de révision : art. 6 et 7
Décision du Conseil d'administration
en date du 28 juin 2001 : art. 1^{er}
PCT : art. 1^{er}(1) et 8(1)
Règles 4.10a), b) et d) PCT ; Instruc-
tions administratives :
instruction 302
Convention de Paris : art. 1^{er} à 12,
4A(1) et 19
Convention de Vienne : art. 4, 26,
30(3) et (4) ainsi que 31(1) et (3)
Accord sur les ADPIC : art. 1^{er}, 2(1), 3,
4 et 62(5)**

**Mot-clé : "Demande euro-PCT – prio-
rité d'une demande indienne – droit
de revendiquer la priorité en vertu du
PCT – applicabilité de l'article 87(5) –
interprétation de l'article 87 – à la
lumière de l'Accord sur les ADPIC –
conformément à la Convention de
Vienne – à la lumière des obligations
des Etats contractants – effet con-
traignant direct et applicabilité
directe des dispositions de l'Accord
sur les ADPIC"**

Sommaire

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

*Le demandeur d'une demande de
brevet européen initialement dépo-
sée en tant que demande euro-PCT
peut-il, compte tenu de l'Accord sur
les ADPIC, revendiquer la priorité
d'un premier dépôt antérieur effectué
dans un Etat qui n'était partie à la
Convention de Paris pour la protec-
tion de la propriété industrielle ni à la
date de dépôt de la demande anté-
rieure, ni à la date de dépôt de la*

* Die Sache ist unter der Nr. G 2/02, G 3/02 anhängig.

* The case is pending under reference Nos. G 2/02, G 3/02.

* L'affaire est en instance sous le numéro G 2/02, G 3/02.

des gewerblichen Eigentums, am Anmeldetag der ersten Anmeldung aber Mitglied des WTO/TRIPS-Übereinkommens war?

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdesache J 9/98 betrifft die europäische Patentanmeldung Nr. 96 906 991.3, die am 12. März 1996 beim schwedischen Patentamt als internationale Patentanmeldung (PCT/SE96/00319) eingereicht wurde. Als früheste Priorität wurde für die PCT-Anmeldung die Priorität der indischen Anmeldung Nr. 293/MAS/95 vom 13. März 1995 beansprucht. Die Beschwerdesache J 10/98 betrifft die europäische Patentanmeldung Nr. 96 908 415.1, die ebenfalls am 12. März 1996 beim schwedischen Patentamt als internationale Patentanmeldung (PCT/SE96/00318) eingereicht wurde und für die als früheste Priorität die Priorität der indischen Anmeldung Nr. 351/MAS/95 vom 23. März 1995 beansprucht wurde.

Mit Mitteilungen vom 25. April 1996 (PCT/RO/121) informierte das schwedische Patentamt die Beschwerdeführerin in beiden Fällen nach Regel 4.10 b) Satz 1 PCT und Abschnitt 302 der Verwaltungsvorschriften darüber, daß die Prioritätsansprüche in bezug auf die indischen Anmeldungen von Amts wegen gestrichen worden seien, weil das Land, in dem die Prioritätsanmeldungen eingereicht worden seien, nicht der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums angehöre.

II. Beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA beantragte die Beschwerdeführerin die Wiedereinsetzung der durch die indischen Anmeldungen begründeten Prioritäten. Sie verwies auf Artikel 3 des WTO/TRIPS-Übereinkommens und auf die Tatsache, daß sie erst in der nationalen bzw. regionalen Phase eine Berichtigung der Streichung der beanspruchten Prioritäten beantragen könne, weil es im PCT keine Bestimmung gebe, die es ihr erlaube, die Handlungen des Anmeldeamts in der internationalen Phase anzufechten.

III. In zwei Entscheidungen, die jeweils am 27. November 1997 zur Post gegeben wurden, erklärte die Eingangsstelle, daß den Anträgen nicht stattgegeben werden könne. Die Beschwerdeführerin sei nicht berechtigt, die Prioritäten der betreffenden indischen Anmeldungen nach Artikel 87 (1), (2) oder (5) EPU in Anspruch zu nehmen. Selbst zum

the filing date of the previous first filing, a member of the WTO/TRIPS Agreement?

Summary of facts and submissions

I. Appeal case J 9/98 concerns European patent application No. 96 906 991.3, filed as an international patent application (PCT/SE96/00319) at the Swedish Patent Office on 12 March 1996. As earliest priority the PCT application claimed a priority of 13 March 1995 from Indian application No. 293/MAS/95. Appeal case J 10/98 concerns European patent application No. 96 908 415.1, also filed at the Swedish Patent Office on 12 March 1996 as an international patent application (PCT/SE96/00318), claiming as earliest priority the priority of 23 March 1995 from Indian application No. 351/MAS/95.

In communications dated 25 April 1996 (PCT/RO/121) the Swedish Patent Office notified the appellant in both cases under Rule 4.10(b), first sentence, PCT and Section 302 of the Administrative Instructions that the priority claims relating to the Indian applications had been deleted "ex officio" because the country in which the priority applications were filed was not a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

II. Upon entry into the regional phase before the EPO the appellant requested the EPO to reinstate the priorities claimed from the Indian applications. He referred to Article 3 of the WTO/TRIPS Agreement and the fact that he could seek correction of the cancellation of the claimed priorities only in the national or regional phase, since there was no provision in the PCT allowing him to challenge the action of the Receiving Office during the international phase.

III. In two decisions each posted on 27 November 1997 the Receiving Section stated that the requests could not be allowed. The appellant was not entitled to claim the priorities of said Indian applications under Article 87(1), (2) or (5) EPC. Even at the point in time when the decision was taken, India was still not a Contracting State to the Paris Convention.

demande euro-PCT, mais qui était membre de l'Accord sur les ADPIC/OMC à la date du premier dépôt ?

Exposé des faits et conclusions

I. L'affaire J 9/98 porte sur la demande de brevet européen n° 96 906 991.3, qui a été déposée en tant que demande de brevet internationale (PCT/SE96/00319) auprès de l'Office suédois des brevets le 12 mars 1996. La priorité la plus ancienne revendiquée par la demande PCT était celle de la demande indienne n° 293/MAS/95 du 13 mars 1995. L'affaire J 10/98 porte quant à elle sur la demande de brevet européen n° 96 908 415.1, qui a également été déposée le 12 mars 1996 auprès de l'Office suédois des brevets en tant que demande de brevet internationale (PCT/SE96/00318). La priorité la plus ancienne revendiquée par cette dernière était celle de la demande indienne n° 351/MAS/95 du 23 mars 1995.

Par notifications en date du 25 avril 1996 (PCT/RO/121), l'Office suédois des brevets a, dans les deux cas, informé le requérant, conformément à la règle 4.10b), première phrase PCT et à l'instruction 302 des Instructions administratives, que les revendications de priorité relatives aux demandes indiennes avait été supprimées d'office, au motif que le pays dans lequel ces demandes avaient été déposées n'était pas partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

II. Lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, le requérant a demandé à l'OEB de rétablir les priorités revendiquées des demandes indiennes. Se référant à l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC/OMC, il a fait valoir qu'il ne pouvait requérir le rétablissement des priorités revendiquées que dans la phase nationale ou régionale, dans la mesure où le PCT ne contient aucune disposition l'autorisant à contester un acte de l'office récepteur dans la phase internationale.

III. Dans deux décisions remises à la poste le 27 novembre 1997, la section de dépôt a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de faire droit aux requêtes, au motif que le requérant ne pouvait pas revendiquer la priorité des dites demandes indiennes en vertu de l'article 87(1), (2) ou (5) CBE. Même à la date à laquelle la décision a été rendue, l'Inde n'était toujours

Zeitpunkt der Entscheidung sei Indien noch kein Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft gewesen. Außerdem sei die EPO kein WTO-Mitglied und somit nicht an die Artikel 3 und 4 des TRIPS-Übereinkommens gebunden. Die Erfordernisse für die Anerkennung eines Prioritätsrechts nach Artikel 87 (5) EPÜ seien ebenfalls nicht erfüllt. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Artikels 87 (5) EPÜ habe das EPA Indien angeschrieben; nachdem es keine Antwort erhalten habe, seien diesbezüglich keine weiteren Schritte unternommen worden.

IV. Am 27. Januar 1998 legte die Beschwerdeführerin Beschwerden gegen die Entscheidungen der Eingangsstelle ein. Die Beschwerdegebühren wurden am gleichen Tag entrichtet. Auf Ersuchen der Beschwerdeführerin vom 9. Februar 1998 sandte ihr die Eingangsstelle Kopien von zwei Schreiben des EPA an den Leiter des indischen Patentamts zu. Die schriftliche Beschwerdebegründung wurde von der Beschwerdeführerin am 27. März 1998 eingereicht.

V. Die Argumentation der Beschwerdeführerin, die in beiden Fällen identisch ist, läßt sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die Erfindungen, die den vorliegenden Anmeldungen zugrunde liegen, für die die indischen Prioritäten beansprucht wurden, stammten von indischen Wissenschaftlern, die für den indischen Forschungsarm der Anmelderin arbeiteten, eines großen europäischen Unternehmens mit umfangreichem finanziellem Engagement in Indien. Sinn und Zweck von WTO und TRIPS-Übereinkommen sei es ja gerade, eine solche internationale Kooperation im Interesse der Globalisierung des Handels zu fördern. Wie die meisten Länder (einschließlich diverser EPÜ-Vertragsstaaten) verlange Indien, daß seine Staatsangehörigen nationale Patentanmeldungen einreichen, bevor sie im Ausland anmeldeten. Eine Verweigerung der Prioritäten durch das EPA wäre ein Signal, daß der EPO mehr an Formalitäten gelegen sei als an der von ihren Mitgliedstaaten übernommenen Verpflichtung, den Technologietransfer in andere Länder zu fördern und finanziell zu unterstützen.

2. Auch wenn das Wiener Übereinkommen nicht ausdrücklich für die Auslegung des EPÜ, des PCT oder der Pariser Verbandsübereinkunft gelte, weil es später in Kraft getreten sei als diese Verträge, seien seine

Additionally, the EPO was not a WTO member and thus not bound by Articles 3 and 4 of the TRIPS Agreement. The requirements for recognition of a priority right under Article 87(5) EPC were not fulfilled either. In the context of the implementation of Article 87(5) EPC the EPO had written to India but no response having been received, no further action had been taken under said Article.

IV. On 27 January 1998 the appellant lodged appeals against the decisions of the Receiving Section. The appeal fees were paid on the same day. Following a request of the appellant dated 9 February 1998 the Receiving Section sent him copies of two letters, addressed by the EPO to the Controller-General of Patents, Designs and Trade Marks of the Government of India. The written statements setting out the grounds of appeal were filed by the appellant on 27 March 1998.

V. The appellant's arguments, identical in both cases, can be summarised as follows:

1. The inventions underlying the present applications for which the Indian priorities were claimed had been made by Indian scientists for the Indian research arm of the applicant, a major European manufacturer, who had heavily invested in India. It was the very aim of the WTO and TRIPS Agreement to promote this sort of international arrangement in the interests of globalisation of trade. In common with the majority of countries (including several EPC members) India imposed a requirement that its nationals filed patent applications at home before any foreign filing was made. A refusal of the priorities by the EPO would be a signal that the EPO was more concerned with formalities than with the obligations taken on by its members to invest in and promote technology transfer to other countries.

2. Although the Vienna Convention did not expressly apply to the interpretation of EPC, PCT or the Paris Convention, since it came into force at a later date than all of those treaties, in accordance with what had

pas partie à la Convention de Paris. En outre, l'Organisation européenne des brevets n'étant pas membre de l'OMC, elle n'était pas liée par les articles 3 et 4 de l'Accord sur les ADPIC. Par ailleurs, les conditions attachées à la reconnaissance d'un droit de priorité en vertu de l'article 87(5) CBE n'étaient pas davantage remplies. Enfin, l'OEB avait écrit à l'Inde dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 87(5) CBE, mais n'ayant reçu aucune réponse, il n'a plus entrepris de démarches au titre de cette disposition.

IV. Le 27 janvier 1998, le requérant a formé un recours contre les décisions de la section de dépôt et acquitté les taxes de recours. La section de dépôt a envoyé au requérant, suite à une requête qu'il avait formulée le 9 février 1998, la copie de deux lettres que l'OEB avait adressées au Contrôleur général des brevets, des dessins et modèles et des marques du Gouvernement de l'Inde. Le requérant a déposé le 27 mars 1998 les mémoires exposant les motifs de ses recours.

V. Les arguments du requérant, qui sont identiques dans les deux affaires, peuvent se résumer comme suit :

1. Les inventions à la base des présentes demandes pour lesquelles les priorités indiennes ont été revendiquées ont été réalisées par des scientifiques indiens pour la section indienne de la recherche du demandeur, un grand fabricant européen, qui a massivement investi en Inde. Le but de l'OMC et de l'Accord sur les ADPIC est précisément de promouvoir ce type d'arrangement international dans l'intérêt de la mondialisation du commerce. A l'instar de la majorité des pays (y compris plusieurs Etats parties à la CBE), l'Inde exige que ses ressortissants déposent leurs demandes de brevet en Inde, avant d'effectuer un dépôt à l'étranger. Un rejet des priorités par l'OEB serait le signe que celui-ci attache davantage d'importance aux formalités qu'aux engagements pris par les Etats parties à la CBE d'investir dans les transferts de technologie vers les autres pays et de promouvoir de tels transferts.

2. Bien que la Convention de Vienne ne s'applique pas expressément à l'interprétation de la CBE, du PCT ou de la Convention de Paris du fait qu'elle est entrée en vigueur après ces traités, elle contient néanmoins,

Auslegungsregeln gemäß den Feststellungen der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/83, ABl. EPA 1985, 60 doch ein wertvoller Hinweis für die Auslegung aller davor und danach geschlossenen Verträge. Die Beschwerdeführerin verwies auf Artikel 26 (*pacta sunt servanda*), auf Artikel 30 und insbesondere auf Artikel 31, der Auslegungsregeln für Verträge enthalte. Weder im PCT noch im TRIPS-Übereinkommen sei angeführt, daß sie der Pariser Verbandsübereinkunft untergeordnet seien, so daß Staaten mit ihrem Beitritt zur WTO unter Umständen weitere Verpflichtungen eingingen, ohne der Pariser Verbandsübereinkunft formal beigetreten zu sein. Nach Artikel 2 (1) des TRIPS-Übereinkommens seien alle Mitglieder der WTO verpflichtet, die Artikel 1 bis 12 sowie Artikel 19 der Pariser Verbandsübereinkunft zu befolgen. Daher gelte die Pariser Verbandsübereinkunft in den rechtserheblichen Punkten für alle WTO-Mitglieder, die somit als Verbandsländer zu behandeln seien. Insbesondere verlange dieser TRIPS-Artikel, daß seine Mitglieder ein System für die Anerkennung von Prioritäten gemäß Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft unterhielten. Bei Anwendung der in Artikel 31 des Wiener Übereinkommens enthaltenen Auslegungsregel auf Artikel 4 A. (1) der Pariser Verbandsübereinkunft bedeute dies somit, daß der Begriff "Verbandsländer" so zu verstehen sei, daß er auch ein Land umfasse, das WTO-Mitglied sei. Dies gelte analog für den PCT. Eine engere Auslegung würde dem in der Präambel zum TRIPS-Übereinkommen dargelegten Sinn und Zweck dieses Übereinkommens zuwiderlaufen. Ein Staat, der nicht der Pariser Verbandsübereinkunft angehöre, wäre dann verpflichtet, Prioritätsanmeldungen zu ersten Anmeldungen von Erfindern in den Verbandsländern anzuerkennen, während seine eigenen Staatsangehörigen nicht berechtigt wären, in den Verbandsländern entsprechende Prioritäten in Anspruch zu nehmen. Dies stünde auch im Widerspruch zu der in den Artikeln 1 und 3 des TRIPS-Übereinkommens verankerten allgemeineren Verpflichtung. Aus diesen Gründen sei die indische Priorität in den PCT-Anmeldungen rechtswirksam beansprucht worden.

3. Aus denselben Gründen sei Artikel 87 (1) EPÜ so auszulegen, daß den WTO-Mitgliedern ein Prioritätsrecht gewähre, weil alle diese Staaten wie Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft zu behandeln seien. Da das durch ein europäisches Patent gewährte Ausschlußrecht ein nationales Recht bleibe, würde jeder

been recognised by the Enlarged Board of Appeal in decision G 5/83, OJ EPO 1985, 64, its principles of interpretation were a valuable guide to the interpretation of all treaties executed both before and after it. Reference was made to Article 26 (*pacta sunt servanda*), Article 30 and, in particular, to Article 31, defining rules of interpretation of treaties. Neither the PCT nor TRIPS specified that they were subject to the Paris Convention, so that members might become subject to further obligations as a result of their accession to the WTO, without their formal accession to the Paris Convention. Article 2(1) of TRIPS required all members of WTO to comply with Articles 1 to 12 and 19 of the Paris Convention. The Paris Convention thereby applied in the relevant respects to all WTO members, which must therefore be treated as members of the Union. In particular, said TRIPS article required its members to have in place a system for recognising priority in accordance with Article 4 Paris Convention. This meant that when applying the rule of interpretation as contained in Article 31 of the Vienna Treaty, to Article 4A(1) Paris Convention, the term countries of the "Union" had to be read as also encompassing a country which was a member of the WTO. This also applied to the PCT. A narrower interpretation would fly in the face of the purposes of TRIPS as set out in its preamble. A non-Paris Convention state would be obliged to accept priority applications from inventors' first filings in the Paris Convention states, but its own nationals would not be entitled to reciprocal priority in the Paris Convention states. This would also conflict with the more general obligation enshrined in Article 1, and 3 TRIPS. For these reasons, the claim to priority from India had been properly made in the PCT applications.

3. For the same kind of reasons Article 87(1) EPC was to be interpreted as granting a right of priority to all WTO member states, since all such states were to be treated as if they were parties to the Paris Convention. As the right to the monopoly granted by a European patent remained a national right, each designated State

ainsi que l'a reconnu la Grande Chambre de recours dans la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67), de précieux principes d'interprétation pour tous les traités, et ce qu'ils soient entrés en vigueur avant ou après cette convention. Le requérant a fait référence à l'article 26 (*pacta sunt servanda*), à l'article 30 et en particulier à l'article 31, qui définit des règles d'interprétation des traités. Ni le PCT, ni l'Accord sur les ADPIC ne précisent qu'ils sont subordonnés à la Convention de Paris, si bien qu'en adhérant à l'OMC, les membres peuvent contracter d'autres obligations, sans pour autant adhérer officiellement à la Convention de Paris. L'article 2(1) de l'Accord sur les ADPIC dispose que tous les membres de l'OMC doivent se conformer aux articles premier à 12 et 19 de la Convention de Paris. C'est pourquoi la Convention de Paris s'applique à cet égard à tous les membres de l'OMC, lesquels doivent donc être traités en tant que membres de l'Union. En particulier, l'article précité de l'Accord sur les ADPIC exige de ses membres qu'ils aient un système de reconnaissance de la priorité conformément à l'article 4 de la Convention de Paris. Par conséquent, lorsque l'on applique à l'article 4A(1) de la Convention de Paris la règle d'interprétation énoncée à l'article 31 de la Convention de Vienne, l'expression pays de "l'Union" doit être lue comme comprenant également un pays membre de l'OMC. Cela vaut également pour le PCT. Toute interprétation plus restrictive serait contraire aux buts de l'Accord sur les ADPIC, tels qu'énoncés dans son préambule. En effet, un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris serait tenu d'accepter les revendications de priorité des premiers dépôts effectués par les inventeurs dans les Etats parties à la Convention de Paris, mais ses propres ressortissants n'auraient pas droit à la réciprocité des priorités dans les Etats parties à la Convention de Paris. Cela serait également contraire à l'obligation générale ancrée à l'article premier et à l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC. Par conséquent, la priorité des demandes indiennes a été valablement revendiquée dans les demandes PCT.

3. C'est pour ces raisons également que l'article 87(1) CBE doit être interprété en ce sens qu'il accorde un droit de priorité à tous les Etats membres de l'OMC, dans la mesure où tous ces Etats doivent être traités comme s'ils étaient parties à la Convention de Paris. Le monopole conféré par un brevet européen

benannte Staat unter Verletzung von Artikel 3 des TRIPS-Übereinkommens Anmelder indischer Staatsangehörigkeit diskriminieren, wenn die Priorität indischer Anmeldungen verweigert würde. Daher sei es irrelevant, daß die EPO als solche kein WTO-Mitglied sei.

4. Aufgrund der in Artikel 3 des TRIPS-Übereinkommens enthaltenen Verpflichtung, den Angehörigen der anderen Mitglieder eine Behandlung zu gewähren, die nicht weniger günstig ist als die den eigenen Angehörigen gewährte Behandlung, müsse jeder EPÜ-Vertragsstaat als WTO-Mitglied die Priorität in Indien eingereicherter Anmeldungen anerkennen und umgekehrt. Indien sei seinen Verpflichtungen durchaus nachgekommen. Die Beschwerdeführerin verwies auf eine in "The Gazette of India" vom 3. Januar 1995 veröffentlichte Liste von Staaten, aus denen künftig Prioritäten anerkannt würden. Das Vereinigte Königreich und Irland fehlten wegen bereits bestehender bilateraler Prioritätsvereinbarungen mit Indien in dieser Liste. Gemäß der in Artikel 4 des TRIPS-Übereinkommens enthaltenen "Meistbegünstigungsklausel" müßten Staaten, die der Pariser Verbandsübereinkunft beigetreten seien, allen anderen WTO-Mitgliedern sofort dasselbe Prioritätsrecht gewähren.

5. Was die Anerkennung von Prioritätsrechten gemäß Artikel 87 (5) EPÜ anbelange, könne der formale Aspekt, daß der Verwaltungsrat keine Bekanntmachung erlassen habe, nicht als ausschlaggebend betrachtet werden. Es dürfe nicht zugelassen werden, daß verfahrenstechnische Formalitäten das materielle Recht außer Kraft setzten. Wenn die Voraussetzungen für die Bekanntmachung nach diesem Artikel inhaltlich erfüllt seien, müsse der Verwaltungsrat die Bekanntmachung auch erlassen, und wenn dies bislang nicht geschehen sei, solle so vorgegangen werden, als habe er es bereits getan. Die grundlegende Tatsache, daß Indien das betreffende Prioritätsrecht seit dem 3. Januar 1995 gewähre, sei nachgewiesen worden. Nach der Erteilung bleibe das europäische "Bündel"-patent ein nationales Ausschlußrecht. Würde die Priorität einer indischen Anmeldung verweigert, so würde jeder benannte Staat ein Ausschlußrecht unter Bedingungen erteilen, die Anmelder indischer Staatsangehörigkeit unter Verletzung von Artikel 3 des TRIPS-Übereinkommens diskri-

would discriminate against applicants of Indian nationality, in breach of Article 3 TRIPS, if priority from the applications in India was refused. It was therefore irrelevant that the EPO was not as such a member of WTO.

4. The obligation laid down in Article 3 TRIPS to accord to the nationals of other members treatment no less favourable than that accorded to its own nationals required each member state of the EPC, as a member of the WTO, to recognise the priority of applications filed in India and vice versa. India had complied with its obligations. Reference was made to a list of states, from which priority was from now on recognised, published in the Gazette of India dated 3 January 1995. The United Kingdom and Ireland did not feature in this list, because of pre-existing bilateral priority agreements with India. The "most favoured nation clause" as contained in Article 4 TRIPS required that states having acceded to the Paris Convention immediately grant the same right of priority to all other WTO members.

5. With respect to the recognition of priority rights under Article 87(5) EPC the formal aspect that a notification had not been published by the Administrative Council could not be regarded as decisive. Procedural formalities should not be allowed to override substantive law. Once the conditions for publishing a notification under said article were fulfilled as to substance, the Administrative Council had to issue the notification, and if it had not yet done so it should be treated as having done so. The fundamental fact that India had been granting the relevant right of priority since 3 January 1995 had been established. After grant the European "bundle" patent remained a national monopoly right. If priority from an application in India was refused each designated state would be granting a monopoly on terms discriminating against applicants of Indian nationality, in breach of Article 3 TRIPS. On the other hand, the national courts had jurisdiction after grant over the question of whether priority was validly claimed under the internal law of any member state. Therefore, the

demeurant un droit national, chaque Etat désigné aurait un comportement discriminatoire vis-à-vis des demandeurs de nationalité indienne, en violation de l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC, si la priorité des demandes indiennes était rejetée. Peu importe donc que l'Organisation européenne des brevets ne soit pas membre de l'OMC.

4. Il découle de l'obligation prévue à l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC, selon laquelle les membres sont tenus d'accorder aux ressortissants des autres membres un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent à leurs propres ressortissants, que chaque Etat partie à la CBE doit, en tant que membre de l'OMC, reconnaître la priorité des demandes déposées en Inde et vice versa. L'Inde s'est conformée aux obligations qui lui incombent. Mention était faite d'une liste d'Etats, publiée dans la Gazette de l'Inde le 3 janvier 1995, en vertu de laquelle l'Inde reconnaissait la priorité de dépôts effectués dans ces Etats. Le Royaume-Uni et l'Irlande ne figuraient pas sur cette liste, en raison des accords bilatéraux qui existaient déjà avec l'Inde en matière de priorité. La "clause de la nation la plus favorisée" telle que prévue à l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC exige que les Etats qui ont adhéré à la Convention de Paris octroient immédiatement le même droit de priorité à tous les autres Etats membres de l'OMC.

5. S'agissant de la reconnaissance des droits de priorité prévue à l'article 87(5) CBE, le fait qu'une formalité, à savoir une communication publique du Conseil d'administration, n'ait pas été accomplie, ne saurait être considéré comme décisif. Les formalités de procédure ne doivent pas primer sur le droit matériel. Dès que les conditions sont réunies sur le fond pour qu'une telle communication puisse être publiée, le Conseil d'administration doit publier la communication, et s'il n'a pas encore procédé à cette formalité, on doit considérer qu'il l'a fait. Il est en effet établi, et c'est là un élément fondamental, que l'Inde accorde le droit de priorité en question depuis le 3 janvier 1995. Après la délivrance, le "faisceau" que constitue le brevet européen demeure un droit de monopole national. Si la priorité d'une demande indienne était refusée, cela signifierait que chaque Etat désigné accorderait un monopole dans des conditions discriminatoires à l'égard des demandeurs de nationalité indienne, et ce en violation de l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC. Par ailleurs,

minierten. Andererseits sei es nach der Erteilung Sache der nationalen Gerichte, darüber zu befinden, ob eine Priorität nach dem nationalen Recht des betreffenden Mitgliedstaats wirksam beansprucht worden sei. Daher sollten die Prioritätsansprüche im Verfahrensstadium der Bearbeitung der Anmeldung bis zur Erteilung aufrechterhalten werden.

VI. In einem Bescheid teilte die Kammer der Beschwerdeführerin ihre Absicht mit, die Beschwerdesachen J 9/98 und J 10/98 miteinander zu verbinden und der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage zu den etwaigen Auswirkungen des TRIPS-Übereinkommens auf das Recht eines Anmelders vorzulegen, für eine ursprünglich als Euro-PCT-Anmeldung eingereichte Anmeldung die Priorität einer ersten Anmeldung in einem Staat zu beanspruchen, der weder am Anmeldetag der früheren Anmeldung noch am Anmeldetag der Euro-PCT-Anmeldung Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums war, aber am Anmeldetag der ersten Anmeldung dem WTO/TRIPS-Übereinkommen angehörte. Die rechtlichen Gründe, aus denen die Kammer diese Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorlegen wollte, und der Wortlaut der Frage wurden der Beschwerdeführerin mitgeteilt.

VII. In Erwiderung darauf reichte die Beschwerdeführerin einen Gegenvorschlag mit Fragen ein, die vorgelegt werden sollten. Sie begründete dies damit, daß die von der Kammer abgefaßte Frage so verstanden werden könne, als nehme sie vorweg, daß die Entscheidung über die Gewährung der beanspruchten Priorität davon abhängig sei, ob das TRIPS-Übereinkommen selbst für die EPO bindend sei, wie es im Bescheid der Kammer (Absatz 2) angeregt werde. Das Hauptargument der Beschwerdeführerin bezüglich der Auslegung des Artikels 87 EPÜ sei aber nicht davon abhängig, ob das TRIPS-Übereinkommen eine andere Wirkung habe als die eines Auslegungsinstruments. Zudem falle das von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Argument – daß das EPA verpflichtet oder zumindest ermächtigt sei, einen Prioritätsanspruch anzuerkennen, der ansonsten nicht den Erfordernissen des Artikels 87 EPÜ genügen würde, wenn die Verweigerung eines solchen Anspruchs dazu führen würde, daß Mitgliedstaaten gegen ihre vertraglichen Verpflichtungen verstoßen würden – zwar unter die von der Kammer vorgeschlagene allgemeine Frage, müßte aber unabhängig analysiert und daher gesondert behandelt werden. Dasselbe gelte auch für die Fragen in Zusammenhang mit dem PCT.

claims to priority should, at the stage of prosecution to grant, be upheld.

VI. In a communication the Board informed the appellant of its intention to deal with appeal cases J 9 and 10/98 in consolidated proceedings and of its intention to refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal concerning the implications of the TRIPS Agreement, if any, on an applicant's right to claim for an application which was originally filed as a Euro-PCT application, the priority from a first filing in a State which was, neither at the filing date of the previous application nor at the filing date of the Euro-PCT application, a member of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, but was, at the filing date of the previous first filing, a member of the WTO/TRIPS Agreement. The legal reasons why the Board intended to refer said point of law to the Enlarged Board of Appeal and the wording of the question to be referred were communicated to the appellant.

VII. In reply the appellant suggested a different wording of questions to be referred. As reasons therefor the appellant indicated that the question as drafted by the Board could be read as prejudging that the grant or otherwise of the claimed priority depended on whether the TRIPS Agreement was itself binding on the EPO, as was suggested by (para. 2 of) the Board's communication. However, the primary argument of the appellant as to the interpretation of Article 87 EPC did not depend on TRIPS having any effect other than as a tool of interpretation. Moreover, the argument put forward by the appellant – that the EPO was bound, or at least empowered, to recognise a claim to priority that might otherwise fail to comply with Article 87 EPC if the failure to recognise such claim might cause member states to be in breach of their treaty obligations – while falling within the scope of the general question proposed by the Board, merited independent analysis and should therefore be made the subject of a separate question. The same applied to the issues relating to the PCT.

les juridictions nationales ont compétence, après la délivrance, pour statuer sur la question de savoir si une priorité a été valablement revendiquée en vertu de la législation interne de tout Etat membre. C'est pourquoi les revendications de priorité devraient être maintenues lors de la procédure de délivrance.

VI. La Chambre a notifié au requérant qu'elle avait l'intention de joindre les affaires J 9/98 et J 10/98 et de soumettre à la Grande Chambre de recours une question de droit concernant les éventuelles implications de l'Accord sur les ADPIC sur le droit du demandeur de revendiquer, pour une demande initialement déposée en tant que demande euro-PCT, la priorité d'un premier dépôt effectué dans un Etat qui n'était partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ni à la date de dépôt de la demande antérieure, ni à la date de dépôt de la demande euro-PCT, mais qui était membre de l'Accord sur les ADPIC/OMC à la date du premier dépôt. La Chambre a également communiqué au requérant les motifs de droit pour lesquels elle avait l'intention de saisir la Grande Chambre de recours, ainsi que l'énoncé de la question qu'elle envisageait de lui soumettre.

VII. En réponse, le requérant a proposé de formuler différemment les questions à soumettre à la Grande Chambre. Selon lui, on pourrait considérer comme établi, à la lecture de la question telle que rédigée par la Chambre, que l'octroi de la priorité revendiquée dépend de la question de savoir si l'OEB est lié par l'Accord sur les ADPIC, ainsi que l'a suggéré la Chambre dans sa notification (cf. point 2 de la notification). Or, le principal argument du requérant relativement à l'interprétation de l'article 87 CBE ne dépend pas de la question de savoir si, outre son rôle d'outil d'interprétation, l'Accord sur les ADPIC a d'autres effets. De surcroît, s'il est vrai que la question générale proposée par la Chambre couvre l'argument du requérant, selon lequel l'OEB a l'obligation, ou tout du moins le pouvoir, de reconnaître la revendication d'une priorité qui pourrait ne pas remplir les conditions de l'article 87 CBE s'il résultait de la non-reconnaissance d'une telle revendication de priorité que les Etats membres manquent aux obligations qui leur incombent en vertu des traités, cet argument mérite néanmoins une analyse indépendante et devrait donc faire l'objet d'une question distincte. Il en va de même pour les questions concernant le PCT.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerdesachen J 9/98 und J 10/98 betreffen Beschwerden derselben Anmelderin/Beschwerdeführerin gegen die Entscheidungen der Prüfungsabteilung, mit denen die Anträge der Beschwerdeführerin, wonach die Prioritäten wiedereingesetzt werden sollten, die ursprünglich unter Bezugnahme auf in Indien eingereichte Anmeldungen beansprucht worden waren, in der regionalen Phase der Euro-PCT-Anmeldungen vor dem EPA zurückgewiesen wurden. Somit sind die beiden Beschwerdesachen sehr eng miteinander verwandt. In beiden geht es um dieselbe Rechtsfrage, ob eine als internationale Anmeldung eingereichte europäische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt, an dem Indien dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums, Anlage 1C zum Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (nachstehend TRIPS-Übereinkommen genannt) der Welthandelsorganisation (nachstehend WTO genannt), aber noch nicht der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (nachstehend Pariser Verbandsübereinkunft genannt) angehörte, wirksam die Priorität einer indischen Anmeldung beanspruchen konnte. Daher hat die Kammer entschieden, die Beschwerdesachen J 9/98 und J 10/98 gemäß Artikel 9 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern miteinander zu verbinden (s. a. Entscheidungen T 114/82 und T 115/82, ABI. EPA 1983, 323, Leitsatz I).

2. Die Anmeldungen, die den vorliegenden Beschwerden zugrunde liegen, wurden als internationale Anmeldungen nach dem PCT eingereicht.

2.1 Eines der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Argumente lautete, daß bei der Anwendung des Artikels 8 PCT und der in Artikel 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge (nachstehend Wiener Übereinkommen genannt) enthaltenen Auslegungsregel auf Artikel 4 A. (1) der Pariser Verbandsübereinkunft der Begriff "Verbandsländer" so zu verstehen sei, daß er auch ein Land umfasse, das Mitglied der WTO sei. Nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens zur Errichtung der WTO und des TRIPS-Übereinkommens könne für eine internationale Anmeldung nach dem PCT automatisch die Priorität einer Anmeldung in einem Land beansprucht werden, das – wie Indien (seit dem 1. Januar 1995) – am Anmelde-

Reasons for the decision

1. Appeal cases J 9/98 and 10/98 both concern appeals of the same applicant and appellant against the decisions of the Examining Division refusing the appellant's requests to "reinstate" in the regional phase of the Euro-PCT applications before the EPO priorities originally claimed from applications filed in India. Both appeal cases are thus closely related with regard to their subject-matter. They have to do with the same legal question of whether a European patent application filed as an international application could validly claim the priority of an Indian application at a point in time when India was a party to the World Trade Organization (hereinafter: WTO)/Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C to the Agreement establishing the World Trade Organization (hereinafter: TRIPS Agreement) but not yet a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (hereinafter: Paris Convention). The Board has therefore decided to consolidate appeal cases J 9 and 10/98, in accordance with Article 9(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (see also decision T 114/82 and T 115/82, OJ EPO 1983, 323, Headnote I).

2. The applications underlying the present appeals were filed as international applications under the PCT.

2.1 One of the arguments put forward by the appellant was that when applying Article 8 PCT, and the rule of interpretation contained in Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (hereinafter: Vienna Convention), to Article 4(A) (1) Paris Convention, the term countries of the "Union" had to be read as also encompassing a country which was a member of the WTO. After entry into force of the WTO and the TRIPS Agreement, priority from a filing in a country which at the filing date of the priority application was a WTO member, as was the case for India (as of 1 January 1995), could automatically be claimed for an international application under the PCT, even though the wording of Article 8 PCT had remained unamended. This was

Motifs de la décision

1. Les affaires J 9/98 et J 10/98 portent toutes deux sur des recours formés par le même demandeur et requérant contre les décisions de la division d'examen de rejeter les requêtes visant à "rétablir", pour les demandes euro-PCT dans la phase régionale devant l'OEB, des priorités initialement revendiquées de demandes déposées en Inde. Les deux affaires sont donc étroitement liées. Elles portent sur la même question de droit, à savoir si une demande de brevet européen, déposée en tant que demande internationale, pouvait valablement revendiquer la priorité d'une demande indienne à une date où l'Inde était partie à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé Accord sur les ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée OMC), reproduit à l'annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, mais n'était pas encore partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée Convention de Paris). Aussi la Chambre a-t-elle décidé de joindre les deux affaires J 9/98 et J 10/98, conformément à l'article 9(2) du règlement de procédure des chambres de recours (cf. également les décisions T 114/82 et T 115/82, JO OEB 1983, 323, sommaire I).

2. Les demandes qui font l'objet des présents recours ont été déposées en tant que demandes internationales au titre du PCT.

2.1 L'un des arguments avancés par le requérant est que si l'on applique l'article 8 PCT et la règle d'interprétation énoncée à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (ci-après dénommée Convention de Vienne) à l'article 4A(1) de la Convention de Paris, il y a lieu de lire l'expression pays de "l'Union" comme englobant également un pays membre de l'OMC. Après l'entrée en vigueur de l'Accord instituant l'OMC et de l'Accord sur les ADPIC, il était possible de revendiquer automatiquement pour une demande internationale au titre du PCT la priorité d'un dépôt effectué dans un pays qui, à la date de dépôt de la demande dont la priorité était revendiquée, était membre de l'OMC, comme c'était le cas pour l'Inde (à

tag der Prioritätsanmeldung WTO-Mitglied gewesen sei, selbst wenn der Wortlaut des Artikels 8 PCT unverändert geblieben sei. Dies liege daran, daß WTO-Mitglieder nach Artikel 2 (1) des TRIPS-Übereinkommens wie Mitglieder der Pariser Verbandsübereinkunft zu behandeln seien und daher die Priorität einer in einem WTO-Mitgliedstaat eingereichten Anmeldung beansprucht werden könne, selbst wenn dieser Staat zum damaligen Zeitpunkt nicht der Pariser Verbandsübereinkunft angehört habe.

2.2 Nach Artikel 8 (1) PCT kann die internationale Anmeldung eine Erklärung enthalten, mit der die Priorität einer oder mehrerer in einem oder für einen Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft eingereichter früherer Anmeldungen beansprucht wird.

2.3 Selbst am Anmeldetag der PCT-Anmeldungen, d. h. am 12. März 1996, gehörte Indien noch nicht dieser Übereinkunft an. Für Indien wurde die Pariser Verbandsübereinkunft erst am 7. Dezember 1998 wirksam (Bl. f. PMZ 2001, 120). Daher erließ das schwedische Patentamt als Anmeldeamt für die internationalen Anmeldungen gemäß der bestehenden Praxis die Mitteilungen nach (der damals geltenden, s. WIPO-Ausgabe des PCT 1994) Regel 4.10 b) PCT Satz 1 und nach Abschnitt 302 der Verwaltungsvorschriften, wonach die Prioritätsansprüche der indischen Anmeldungen von Amts wegen gestrichen worden seien, weil das Land, in dem die früheren Anmeldungen eingereicht worden seien, nicht der Pariser Verbandsübereinkunft angehöre (s. diesbezüglich den für diese Mitteilungen verwendeten PCT-Vordruck Formblatt PCT/RO/121).

2.4 Wie aus dem Ausdruck "für das Verfahren nach dem Vertrag" in der damals geltenden Regel 4.10 b) PCT ersichtlich ist, betrifft jede Feststellung eines Anmeldeamts, daß ein Prioritätsanspruch als nicht erhoben gilt oder "gestrichen" wird, nur die internationale Phase der Anmeldung. Sie ist keineswegs eine endgültige, für die Bestimmungsamter verbindliche Entscheidung in der Sache (s. a. PCT-Leitfaden für Anmelder, Band I, 1. Auflage, März 2001, Internationale Phase, Nr. 97).

2.5 Indien war weder am Anmeldetag in Indien noch am Anmeldetag der europäischen Anmeldungen ein Verbandsland im Sinne von Arti-

because, according to Article 2(1) of the TRIPS Agreement, members of the WTO had to be treated as members of the Paris Convention, and priority from an application in a WTO member state could therefore be claimed even if that state was not, at that time, a party to the Paris Convention.

2.2 According to Article 8(1) PCT the international application may contain a declaration claiming the priority of one or more earlier applications filed in or for any country party to the Paris Convention.

2.3 Even at the filing date of the PCT applications, ie on 12 March 1996, India was not yet a party to the said Convention. For India the Paris Convention only took effect as of 7 December 1998 (BI PMZ 2001, 120). This prompted the Swedish Patent Office, acting as receiving Office for the international applications, to issue, in accordance with established practice, the notifications under PCT Rule 4.10(b), first sentence (as applicable at that time, see the WIPO PCT text edition 1994), and Administrative Instructions, Section 302, that the priority claims of the Indian applications had been deleted *ex officio* because the country in which the earlier applications were filed was not a party to the Paris Convention (see in this respect the preprinted PCT Form PCT/RO/121, used for said notifications).

2.4 As is clear from the wording "for the purposes of the procedure under the Treaty" in Rule 4.10(b) PCT, as applicable at that time, any finding by a receiving Office that a priority claim is considered not to have been made or is "deleted" only affects the international phase of the application. It is in no way a final decision on the matter binding the designated offices (see also PCT Applicant's Guide, Volume I, Edition 1 March 2001, International Phase, No. 97).

2.5 India was not a country of the Union within the meaning of Article 4A(1) Paris Convention, either at the date of the filings in India or at

partir du 1^{er} janvier 1995), même si le texte de l'article 8 PCT n'avait pas été modifié. En effet, conformément à l'article 2(1) de l'Accord sur les ADPIC, les membres de l'OMC doivent être traités comme des Etats parties à la Convention de Paris. Par conséquent, il était possible de revendiquer la priorité d'une demande déposée dans un Etat membre de l'OMC, même si, à la date à laquelle la priorité était revendiquée, cet Etat n'était pas partie à la Convention de Paris.

2.2 En vertu de l'article 8(1) PCT, la demande internationale peut comporter une déclaration revendiquant la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans un ou pour tout pays partie à la Convention de Paris.

2.3 Même à la date de dépôt des demandes PCT, à savoir le 12 mars 1996, l'Inde n'était pas encore partie à la Convention de Paris, laquelle n'a pris effet pour ce pays que le 7 décembre 1998 (BI PMZ 2001, 120). C'est pourquoi, conformément à la pratique constante, l'Office suédois des brevets, agissant en qualité d'office récepteur pour les demandes internationales, a notifié au demandeur, en application de la règle 4.10b), première phrase PCT (telle qu'applicable à cette date, cf. l'édition du PCT de 1994) et de l'instruction 302 des Instructions administratives, que la revendication de la priorité des demandes indiennes avait été supprimée d'office, au motif que le pays dans lequel les demandes antérieures avaient été déposées n'était pas partie à la Convention de Paris (cf. à cet égard le formulaire préimprimé PCT/RO/121 utilisé pour ces notifications).

2.4 Ainsi qu'il découle du membre de phrase "aux fins de la procédure selon le traité" figurant à la règle 4.10b) PCT, telle qu'applicable à cette époque, toute constatation faite par un office récepteur selon laquelle la revendication de priorité est considérée comme n'ayant pas été présentée ou est "supprimée" ne concerne que la phase internationale de la demande. Il ne s'agit en aucun cas d'une décision passée en force de chose jugée qui s'impose aux offices désignés (cf. également le guide du déposant du PCT, volume I, édition du 1^{er} mars 2001, phase internationale, point 97).

2.5 L'Inde n'était pas un pays de l'Union au sens de l'article 4A(1) de la Convention de Paris, ni à la date des dépôts effectués en Inde, ni à la date

kel 4 A. (1) der Pariser Verbandsübereinkunft. Daher ist es im vorliegenden Fall unerheblich, ob nach diesem Artikel der Staat, in dem die erste Anmeldung erfolgt, am Anmeldetag dieser ersten Anmeldung der Pariser Verbandsübereinkunft angehören muß, damit ein Prioritätsrecht begründet wird, oder ob es auch als ausreichend gelten könnte, wenn der betreffende Staat am Anmeldetag der späteren Anmeldung Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft war, wobei sich die große Mehrzahl der vorliegenden Meinungen für die erste Alternative ausspricht (s. z. B. Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights*, Cambridge 1975, Band I, § 265, und insbesondere die Erörterung der Problematik in Ruhl, *Unionspriorität*, Köln 2000, Nr. 167 ff. und Wiczorek, *Die Unionspriorität im Patentrecht*, Köln 1973, S. 77 ff.).

2.6 Nach Artikel 2 (1) des TRIPS-Übereinkommens müssen die Mitglieder die Bestimmungen der Artikel 1 bis 12 sowie des Artikels 19 der Pariser Verbandsübereinkunft (1967) in bezug auf – unter anderem – Teil II des TRIPS-Übereinkommens befolgen. Teil II des TRIPS-Übereinkommens enthält in Abschnitt 5 Bestimmungen zu Patenten. Demnach müssen Mitglieder des TRIPS-Übereinkommens insbesondere Prioritätsrechte in bezug auf Anmeldungen gewähren, die unter den in Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft genannten Bedingungen in Mitgliedstaaten des TRIPS-Übereinkommens eingereicht wurden, selbst wenn der Mitgliedstaat von WTO und TRIPS, in dem die erste Anmeldung erfolgte, nicht der Pariser Verbandsübereinkunft angehört (Leitfaden für Anmelder, a. a. O.; Schulte, *Patentgesetz mit EPÜ*, 6. Auflage, Köln 2001, § 41, Nr. 17).

2.7 Der PCT-Verband (Verband für die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens gemäß Artikel 1 (1) PCT) ist als solcher nicht dem TRIPS-Übereinkommen beigetreten. Die Verpflichtungen aus dem TRIPS-Übereinkommen sind somit für den PCT-Verband als solchen nicht unmittelbar bindend, sondern nur für diejenigen Mitglieder des PCT-Verbands, die auch Mitglied der WTO sind (Leitfaden für Anmelder, a. a. O.).

Mit Wirkung vom 1. Januar 2000 – und somit auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar – wurde Regel 4.10 a) PCT geändert, um in Verbindung mit Artikel 8 PCT, der unverändert blieb, vorzusehen, daß jede Erklärung nach Artikel 8 Absatz 1 PCT die Priorität einer oder mehrerer

the filing date of the European applications. It is therefore immaterial in the present case whether under that Article, in order to give rise to a priority right, the State in which the first filing is made must be a member of the Paris Union at the filing date of the first filing or whether it could also be regarded as sufficient if the State concerned was a member of the Paris Union at the filing date of the subsequent application, the vast majority of available opinions being in favour of the first alternative (see eg Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Right*, Cambridge 1975, Volume I, § 265; and in particular the discussion of the problem in: Ruhl, *Unionspriorität*, Köln 2000, No. 167 et seq.; Wiczorek, *Die Unionspriorität im Patentrecht*, Köln 1973, page 77 et seq.).

2.6 According to Article 2(1) of the TRIPS Agreement, members shall comply with the provisions of Articles 1 through 12, and 19 of the Paris Convention (1967) in respect of – inter alia – Part II of the TRIPS Agreement. Part II of the TRIPS Agreement contains in section 5 provisions on patents. Members of the TRIPS Agreement are accordingly required by that Article in particular to grant priority rights in respect of filings made in countries that are members of the TRIPS Agreement under the conditions laid down in Article 4 of the Paris Convention, even if the WTO and TRIPS member state in which the first filing has been made is not a member of the Paris Convention (Applicant's Guide, loc. cit.; Schulte, *Patentgesetz mit EPÜ*, 6th edition, Köln 2001, § 41, No. 17).

2.7 The PCT Union (International Patent Cooperation Union according to Article 1(1) PCT) has not as such become a party to the TRIPS Agreement. The obligations deriving from the TRIPS Agreement do not therefore directly bind the PCT Union as such but only such members of the PCT Union as are members of the WTO (Applicant's Guide, loc. cit.).

With effect from 1 January 2000, and thus not applicable to the present case, Rule 4.10(a) PCT has been amended to provide, in conjunction with Article 8 PCT which remained unamended, that any declaration referred to in Article 8(1) PCT may claim the priority of one or more

de dépôt des demandes européennes. Peu importe donc de savoir en l'espèce si, en vertu de cet article, pour donner naissance à un droit de priorité, l'Etat dans lequel le premier dépôt est effectué doit être membre de l'Union de Paris à la date du premier dépôt ou s'il suffit que cet Etat soit membre de l'Union de Paris à la date de dépôt de la demande ultérieure, étant entendu que l'opinion est très majoritairement en faveur de la première variante (cf. par ex. Ladas, *Patents, Trademarks and Related Right*, Cambridge 1975, volume I, point 265 ; et en particulier l'analyse de ce problème dans : Ruhl, *Unionspriorität*, Cologne 2000, point 167 s. ; Wiczorek, *Die Unionspriorität im Patentrecht*, Cologne 1973, page 77 s.).

2.6 En vertu de l'article 2(1) de l'Accord sur les ADPIC, les membres doivent se conformer aux dispositions des articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris (1967) pour ce qui est, entre autres, de la partie II de l'Accord sur les ADPIC, laquelle contient à la section 5 des dispositions sur les brevets. Les membres de l'Accord sur les ADPIC sont en particulier tenus par cet article de reconnaître un droit de priorité fondé sur un dépôt effectué dans un pays membre de l'Accord sur les ADPIC, dans les conditions prévues à l'article 4 de la Convention de Paris, même si l'Etat membre de l'OMC et de l'Accord sur les ADPIC dans lequel le premier dépôt a été effectué n'est pas partie à la Convention de Paris (Guide du déposant, loc. cit. ; Schulte, *Patentgesetz mit EPÜ*, 6^e édition, Cologne 2001, § 41, point 17).

2.7 L'Union du PCT (à savoir l'Union internationale de coopération en matière de brevets visée à l'article premier, paragraphe 1 PCT) n'est pas en soi partie à l'Accord sur les ADPIC. En conséquence, les obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC ne s'imposent pas directement à l'Union du PCT en tant que telle, mais uniquement aux membres de l'Union du PCT qui sont également membres de l'OMC (Guide du déposant, loc. cit.).

Dans sa version modifiée avec effet au 1^{er} janvier 2000, qui n'est donc pas applicable en l'espèce, la règle 4.10a) PCT dispose, en relation avec l'article 8 PCT qui est resté inchangé, que toute déclaration visée à l'article 8.1 PCT peut revendiquer la priorité d'une ou de plusieurs demandes

früherer Anmeldungen beanspruchen kann, die in einem oder für einen Mitgliedstaat der WTO, der nicht Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft ist, eingereicht wurden. Aber selbst nach seinem Inkrafttreten findet Absatz a gemäß Regel 4.10 d) keine Anwendung, wenn er am 29. September 1999 nicht mit dem von einem Bestimmungsamt anzuwendenden nationalen Recht vereinbar war, sofern dieses Amt das Internationale Büro davon unterrichtet hatte (was das EPA getan hat, Busse in Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Auflage, Köln 2000, vor Artikel 150, Nr. 6).

Dies deutet darauf hin, daß die Mitgliedstaaten des PCT-Verbands allgemein der Ansicht waren, daß Artikel 8 PCT in Ermangelung einer konkreten einschlägigen Bestimmung nicht einfach durch eine Auslegung nach Maßgabe von Artikel 2 (1) des TRIPS-Übereinkommens so ausgedehnt werden konnte, daß die Beanspruchung einer durch eine Anmeldung in einem Staat, der Mitglied der WTO, aber nicht der Pariser Verbandsübereinkunft ist, begründete Priorität generell zulässig ist, weil ansonsten die Einführung der geänderten Regel 4.10 PCT nicht nötig gewesen wäre und es noch viel müßiger gewesen wäre, die in ihrem Absatz d enthaltene Ausnahme vorzusehen. Obwohl das WTO/TRIPS-Übereinkommen für eine Reihe von PCT-Vertragsstaaten schon zum 1. Januar 1995 in Kraft getreten war, wird im Leitfaden für Anmeldende erstmals in der Ausgabe vom Januar 2000, Nr. 97, wo auf die geänderte Regel 4.10 b) und d) PCT verwiesen wird, die Möglichkeit genannt, in einer internationalen Anmeldung nach dem PCT die Priorität einer Anmeldung in einem Staat in Anspruch zu nehmen, der Mitglied von WTO/TRIPS, nicht aber ein Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft ist.

Somit scheint die oben dargelegte Meinung der allgemeinen Auffassung der Gemeinschaft der Mitgliedstaaten des PCT-Verbands zu entsprechen.

3. Gemäß Artikel 87 (5) EPÜ kann auch die Priorität einer Anmeldung beansprucht werden, die in einem nicht zu den Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft gehörenden Staat eingereicht wurde, wenn dieser Staat nach einer Bekanntmachung des Verwaltungsrats aufgrund einer ersten Anmeldung beim Europäischen Patentamt und aufgrund einer ersten Anmeldung in jedem oder für jeden Vertragsstaat gemäß zwei- oder mehrseitigen Verträgen

earlier applications filed in or for any member of the WTO that is not party to the Paris Convention. However, even after its entry into force, according to Rule 4.10, paragraph (d), paragraph (a) does not apply if, on 29 September 1999, it was not compatible with the national law applied by a designated Office, provided that the said Office had informed the International Bureau accordingly (which the EPO has done, Singer/Stauder-Busse, Europäisches Patentübereinkommen, 2nd edition, Köln 2000, vor Artikel 150, No. 6).

This implies that it was the general opinion of the member states of the PCT Union that in the absence of a specific provision on the matter, Article 8 PCT could not simply be extended by way of interpretation in the light of Article 2(1) of the TRIPS Agreement to allow generally the claiming of a priority from a filing in a state which was a member of the WTO but not of the Paris Convention, because otherwise the introduction of amended Rule 4.10 PCT would have been unnecessary and it would have been all the more unnecessary to provide for the exception foreseen in its paragraph (d). Indeed, although the WTO/TRIPS Agreement had entered into force for a number of Contracting States to the PCT as of 1 January 1995, the Applicant's Guide only refers to the possibility of claiming priority from a filing in a WTO/TRIPS but not a Paris Convention State in an international application under the PCT, for the first time in its version of January 2000, No. 97, referring there to amended Rule 4.10(b) and (d) PCT.

The view described above appears thus to be the general opinion of the community of member states of the PCT Union.

3. According to Article 87(5) EPC priority may also be claimed from a first filing made in a State which is not a party to the Paris Convention in so far as that State, according to a notification published by the Administrative Council, and by virtue of bilateral or multilateral agreements, grants on the basis of a first filing made at the European Patent Office, as well as on the basis of a first filing made in or for any Contracting State and subject

antérieures déposées dans ou pour tout membre de l'OMC qui n'est pas partie à la Convention de Paris. Toutefois, même après son entrée en vigueur, l'alinéa a) n'était pas applicable, en vertu de l'alinéa d) de la règle 4.10, si, au 29 septembre 1999, il n'était pas compatible avec la législation nationale appliquée par un office désigné, à condition que l'office en question en ait informé le Bureau international (ce que l'OEB a fait, Singer/Stauder-Busse, Européisches Patentübereinkommen, 2^e édition, Cologne 2000, Vor Artikel 150, point 6).

Il s'ensuit que de l'avis général des Etats membres de l'Union du PCT, l'article 8 PCT ne pouvait pas, en l'absence de disposition spécifique à ce sujet, être simplement interprété à la lumière de l'article 2(1) de l'Accord sur les ADPIC comme autorisant d'une manière générale la revendication de la priorité d'un dépôt effectué dans un Etat membre de l'OMC, mais qui n'est pas partie à la Convention de Paris, car il n'aurait sinon pas été nécessaire de modifier la règle 4.10 PCT, et encore moins de prévoir l'exception figurant à l'alinéa d). Bien que l'Accord sur les ADPIC/OMC soit entré en vigueur le 1^{er} janvier 1995 pour un certain nombre d'Etats contractants du PCT, ce n'est que dans sa version de janvier 2000 que le guide du déposant mentionne pour la première fois la possibilité de revendiquer, dans une demande internationale au titre du PCT, la priorité d'un dépôt effectué dans un Etat partie à l'Accord sur les ADPIC/OMC, mais pas à la Convention de Paris (point 97, qui fait référence à la règle 4.10b) et d) PCT modifiée),

Il semble donc que l'avis exposé ci-dessus représente l'opinion générale de la communauté des Etats membres de l'Union du PCT.

3. En vertu de l'article 87(5) CBE, il est également possible de revendiquer la priorité d'un premier dépôt effectué dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris, dans la mesure où, suivant une communication publique du Conseil d'administration, cet Etat accorde, en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets, ainsi que sur la base d'un

ein Prioritätsrecht gewährt, und zwar unter Voraussetzungen und mit Wirkungen, die denen der Pariser Verbandsübereinkunft vergleichbar sind.

3.1 Es ist unumstritten, daß der Verwaltungsrat bislang keine derartige Bekanntmachung in bezug auf Indien erlassen hat. Allerdings argumentierte die Beschwerdeführerin, daß dieser formale Aspekt nicht als entscheidend angesehen werden könne. Ausschlaggebend sei, daß Indien nachweislich seit dem 3. Januar 1995 Prioritätsrechte gewähre, die durch Anmeldungen in EPÜ-Staaten begründet seien. Da das europäische "Bündel"patent nach der Erteilung ein nationales Ausschlußrecht bleibe, würde jeder benannte Staat unter Verletzung von Artikel 3 des TRIPS-Übereinkommens Anmelder indischer Staatsangehörigkeit diskriminieren, wenn einer europäischen Patentanmeldung die Priorität einer indischen Anmeldung verweigert würde.

3.2 Die Kammer kann sich der Auffassung nicht anschließen, daß die Bekanntmachung nach Artikel 87 (5) EPÜ eine reine Formalität ohne jegliche materiellrechtliche Bedeutung sei. Ganz im Gegenteil stellt die Bekanntmachung mit bindender Wirkung für alle zuständigen Instanzen – auf europäischer und später auf nationaler Ebene – fest, daß die Erfordernisse für die Anerkennung der Priorität einer ersten Anmeldung in dem betreffenden Land für eine europäische Patentanmeldung erfüllt waren, obwohl dies nach Artikel 87 (1) EPÜ nicht der Fall war. Damit hat die Bekanntmachung eine echte materiellrechtliche Wirkung.

3.3 Außerdem waren im vorliegenden Fall andere sachliche Erfordernisse des Artikels 87 (5) EPÜ für die Anerkennung eines Prioritätsrechts nicht erfüllt, das durch die Anmeldung in Indien begründet worden wäre. Diese anderen sachlichen Erfordernisse wären selbst dann anwendbar, wenn dem Vorbringen der Beschwerdeführerin ansonsten zugestimmt werden könnte und wenn auch akzeptiert würde, daß Indien – im Hinblick auf die Wirkung einer europäischen Patentanmeldung nach Artikel 66 EPÜ – nach dem Beitritt zum WTO/TRIPS-Übereinkommen verpflichtet wäre, die Priorität europäischer erster Anmeldungen anzuerkennen, in denen Mitglieder des TRIPS-Übereinkommens benannt wurden, und wenn zudem akzeptiert würde, daß das TRIPS-Übereinkommen grundsätzlich ein mehrseitiger Vertrag im Sinne von Artikel 87 (5) EPÜ sein könnte.

to conditions equivalent to those laid down in the Paris Convention, a right of priority having equivalent effect.

3.1 It is undisputed that no such notification has ever been published by the Administrative Council with respect to India. The appellant, however, argued that this formal aspect could not be regarded as decisive. What mattered was that it had been established that India had granted a right of priority from filings in EPC States since 3 January 1995. As the European "bundle" patent remained a national monopoly right after grant, each designated State would discriminate against applicants of Indian nationality, in breach of Article 3 TRIPS, if priority from an application in India was refused for a European patent application.

3.2 The Board does not share the view that the notification to be published under Article 87(5) EPC is a pure formality without any substantive importance. On the contrary, the publication of the notification establishes with binding effect for all competent instances – both European and later national ones – that the requirements for recognising the priority of a first filing in the country concerned for a European patent application were met although that was not the case according to Article 87(1) EPC. Thus, the notification has a truly substantive effect.

3.3 Moreover, other substantive requirements of Article 87(5) EPC for recognition of a priority right from the filing in India were not fulfilled in the present case. These would apply, even if, for the sake of argument, the appellant's submissions were acceptable thus far and it were also accepted that, in view of the effect of a European patent application according to Article 66 EPC, India, after becoming a member of the WTO/TRIPS Agreement, was obliged to recognise the priority of first European filings designating members of the TRIPS Agreement, and it were further accepted that the TRIPS Agreement could in principle constitute a multilateral agreement within the meaning of Article 87(5) EPC.

premier dépôt effectué dans ou pour tout Etat contractant, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.

3.1 Il est incontesté que le Conseil d'administration n'a jamais publié une telle communication au sujet de l'Inde. Le requérant soutient toutefois que cette formalité ne saurait être considérée comme décisive. Ce qui importe selon lui c'est qu'il soit établi que l'Inde accordait un droit de priorité sur la base des dépôts effectués dans les Etats parties à la CBE depuis le 3 janvier 1995. Le "faisceau" que constitue le brevet européen demeure un droit de monopole national après la délivrance, chaque Etat désigné aurait un comportement discriminatoire vis-à-vis des demandeurs de nationalité indienne, en violation de l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC, si l'on refusait de reconnaître la priorité d'une demande déposée en Inde pour une demande de brevet européen.

3.2 La Chambre ne partage pas le point de vue du requérant selon lequel la communication publique prévue à l'article 87(5) CBE constitue une simple formalité, sans importance sur le fond. Au contraire, la publication d'une telle communication établit, avec effet contraignant pour toutes les instances compétentes européennes et nationales, que les conditions attachées à la reconnaissance de la priorité d'un premier dépôt effectué dans le pays concerné pour une demande de brevet européen étaient remplies, alors que cela n'était pas le cas en vertu de l'article 87(1) CBE. La communication a donc bel et bien un effet sur le fond.

3.3 De surcroît, d'autres conditions de fond prévues à l'article 87(5) CBE n'étaient pas remplies en l'espèce pour que l'on puisse reconnaître un droit de priorité fondé sur un dépôt effectué en Inde. Or, ces conditions seraient applicables même si, par exemple, les arguments invoqués jusque-là par le requérant étaient admissibles et s'il était également établi, d'une part, que s'agissant de l'effet d'une demande de brevet européen prévu à l'article 66 CBE, l'Inde, après être devenue membre de l'Accord sur les ADPIC/OMC, était tenue de reconnaître la priorité de premiers dépôts européens désignant des membres de l'Accord sur les ADPIC, et d'autre part que l'Accord sur les ADPIC pourrait en principe représenter un accord multilatéral au sens de l'article 87(5) CBE.

3.4 Zunächst einmal waren zu dem Zeitpunkt, als die indischen Anmeldungen eingereicht wurden, nicht alle EPÜ-Vertragsstaaten Mitglied des TRIPS-Übereinkommens. Für Liechtenstein, die Schweiz und Monaco war das WTO/TRIPS-Übereinkommen noch nicht in Kraft getreten (s. die Liste der WTO-Mitglieder in Bl. f. PMZ 2001, 135). Somit verpflichtete das TRIPS-Übereinkommen Indien zu diesem Zeitpunkt nicht, ein Prioritätsrecht auf der Grundlage von ersten Anmeldungen in jedem Vertragsstaat im Sinne von Artikel 87 (5) EPÜ zu gewähren. Durch die Revision des Artikels 87 (5) EPÜ durch die Akte zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) vom 5. Oktober 1973, zuletzt revidiert am 17. Dezember 1991, Artikel 1, Nr. 34 (Sonderausgabe Nr. 4 zum ABL EPA 2001, 3, 22) wurde das letztere Erfordernis gestrichen, weil davon ausgegangen wurde, daß Artikel 87 (5) EPÜ im Falle seiner Beibehaltung nach wie vor nicht praktikabel wäre (s. a. Basisvorschlag für die Revision des Europäischen Patentübereinkommens, MR/2/00, S. 81, Nr. 7). Im Gegensatz zu einigen geänderten Bestimmungen, die nach Artikel 6 der Akte vorläufig anwendbar sind, sieht Artikel 7 vor, daß die revidierte Fassung des Artikels 87 EPÜ nur auf europäische Patentanmeldungen Anwendung findet, die nach dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens eingereicht wurden (s. a. Artikel 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000, Sonderausgabe Nr. 4, 139, und Erläuterungen zu den Übergangsbestimmungen, Sonderausgabe Nr. 4, 137, Nr. 16). Daher kann diese Änderung noch nicht auf derzeit anhängige Anmeldungen angewandt werden.

3.5 Zudem ist es dem Wortlaut des Artikels 87 (5) EPÜ zufolge nicht entscheidend, ob der betreffende Staat verpflichtet ist, durch europäische erste Anmeldungen begründete Prioritäten anzuerkennen, sondern es ist eine Voraussetzung für die Anerkennung eines durch eine Anmeldung in diesem Staat begründeten Prioritätsrechts für eine europäische Anmeldung, daß er ein solches Prioritätsrecht gewährt, d. h. tatsächlich anerkennt. Der Zweck dieses Wortlauts besteht ganz klar darin sicherzustellen, daß die gegenseitige Anerkennung von Prioritäten auch wirklich in bezug auf europäische Anmeldungen gewährleistet ist, und

3.4 First of all, not all Contracting States of the EPC were members of the TRIPS Agreement at the time the Indian applications were filed. For Liechtenstein, Switzerland and Monaco the WTO/TRIPS Agreement had not entered into force (see the listing of members to the WTO in BI PMZ 2001, 135). Therefore, at that time the TRIPS Agreement did not oblige India to grant a priority right on the basis of first filings made in any Contracting State within the meaning of Article 87(5) EPC. By the revision of Article 87(5) EPC by the Act revising the Convention on the grant of European patents (European Patent Convention) of 5 October 1973, last revised on 17 December 1991, Article 1, No. 34 (OJ EPO 2001, Special edition No. 4, 3, 22) this latter requirement was removed, as its retention was regarded as causing Article 87(5) EPC to remain completely unworkable (see also the basic proposal for the revision of the European Patent Convention, MR/2/00e, page 81 No. 7). However, in contrast to a few amended provisions which, according to Article 6 of the Act, shall be applied provisionally, Article 7 provides that the revised version of Article 87 EPC will only apply to European patent applications filed after entry into force of the revised version of the Convention (see also Article 1 of the Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000, Special edition No. 4, 139, and the explanatory remarks on the Transitional provisions, Special edition No. 4, 137, No. 16). Therefore, this amendment cannot yet be applied to currently pending applications.

3.5 Moreover, according to the wording of Article 87(5) EPC it is not decisive whether the State concerned is obliged to recognise priorities from first European filings, but it is a condition for recognising a priority right for a European filing from a filing in that State that it grants, ie actually recognises, such right of priority. The purpose of that wording is quite clearly to ensure that mutual recognition of priorities is actually guaranteed with respect to European applications and to make the recognition of a right of priority from a first filing in a non-Paris Convention State dependent thereon (see the wording chosen, at that time, for Article 67(6)

3.4 Tout d'abord, tous les Etats parties à la CBE n'étaient pas membres de l'Accord sur les ADPIC lorsque les demandes indiennes ont été déposées. Ainsi, cet accord n'était pas entré en vigueur pour le Liechtenstein, la Suisse et Monaco (cf. la liste des membres de l'OMC dans BI PMZ 2001, 135). Par conséquent, l'Accord sur les ADPIC n'obligeait pas l'Inde, à cette date, à accorder un droit de priorité sur la base de premiers dépôts effectués dans tout Etat contractant au sens de l'article 87(5) CBE. Lors de la révision de l'article 87(5) CBE par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, article premier, point 34 (JO OEB 2001, édition spéciale n° 4, 3, 22), cette dernière exigence a été supprimée, car on a considéré que son maintien rendrait l'article 87(5) CBE totalement impossible à mettre en oeuvre dans la pratique (cf. également la proposition de base pour la révision de la Convention sur le brevet européen, MR/2/00f, page 81, point 7). Toutefois, contrairement à un certain nombre de dispositions modifiées qui sont applicables à titre provisoire en vertu de l'article 6 de l'acte de révision, l'article 7 prévoit que le texte révisé de l'article 87 CBE ne s'appliquera qu'aux demandes de brevet européen déposées après l'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention (cf. également l'article premier de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000, édition spéciale n° 4, 139, ainsi que les remarques explicatives y afférentes, édition spéciale n° 4, 137, point 16). Cette modification ne s'applique donc pas aux demandes actuellement en instance.

3.5 En outre, s'il n'est pas essentiel, d'après l'article 87(5) CBE, que l'Etat concerné soit tenu de reconnaître la priorité de premiers dépôts européens, le texte de cette disposition pose en revanche comme condition à la reconnaissance, pour un dépôt européen, d'un droit de priorité fondé sur un dépôt effectué dans cet Etat que celui-ci accorde, c'est-à-dire reconnaisse un tel droit de priorité. Ce libellé vise clairement à garantir la reconnaissance mutuelle des priorités pour les demandes européennes et d'y subordonner la reconnaissance d'un droit de priorité fondé sur un premier dépôt dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris

die Anerkennung eines durch eine erste Anmeldung in einem Staat, der nicht der Pariser Verbandsübereinkunft angehört, begründeten Prioritätsrechts davon abhängig zu machen (s. den seinerzeit für Artikel 67 (6) EPÜ verwendeten Wortlaut in der allerersten Fassung des ersten Arbeitsentwurfs eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht vom 2. August 1961: "wenn die erste Anmeldung in einem Staat eingereicht worden ist, der ... Gegenseitigkeit gewährt" und im Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht vom 26. Mai 1962).

Der vorliegende Fall veranschaulicht den – und sei es nur zeitlichen – Unterschied zwischen dem Eingehen einer gesetzlichen Verpflichtung in einem internationalen Abkommen und der tatsächlichen praktischen Umsetzung einer solchen Verpflichtung. Wie aus den beiden der Beschwerdeführerin zur Verfügung gestellten Schreiben des EPA aus den Jahren 1995 und 1996 an den Leiter des indischen Patentamts ersichtlich ist (Bl. 12 bis 14 der Beschwerdeakte J 9/98), hatte Indien zum Zeitpunkt der Einreichung der vorliegenden Anmeldungen und auch später keinerlei Erklärung dahingehend abgegeben, daß es durch europäische erste Anmeldungen begründete Prioritäten anerkennen werde. Die einzige verfügbare Information war die von der Beschwerdeführerin angeführte Veröffentlichung in "The Gazette of India", wonach Indien die Priorität erster Anmeldungen in einer Reihe von EPÜ-Vertragsstaaten anerkenne, wozu aber keine Staaten gehörten, für die das WTO/TRIPS-Übereinkommen zum damaligen Zeitpunkt noch nicht in Kraft getreten war.

4. Des weiteren argumentierte die Beschwerdeführerin, daß die Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens bei der Auslegung des Artikels 87 (1) EPÜ gemäß den Artikeln 26, 30 und 31 des Wiener Übereinkommens berücksichtigt werden müßten, und folgerte, daß der Ausdruck "Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft" in Artikel 87 EPÜ so auszulegen sei, daß er auch ein WTO-Mitglied umfasse, das nicht der Pariser Verbandsübereinkunft angehöre.

4.1 Wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend gemacht hat, müssen die im Wiener Übereinkommen enthaltenen Bestimmungen zur Auslegung von Verträgen nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern tatsächlich bei der Auslegung des EPÜ berücksichtigt werden, auch wenn sie nach Arti-

in the very first draft of the "Erster Arbeitsentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht" of 2 August 1961: "wenn die erste Anmeldung in einem Staat eingereicht worden ist, der ... Gegenseitigkeit gewährt" and in "Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht" of 26 May 1962).

The present case illustrates the difference, be it only in time, between entering into a legal obligation in an International Treaty and actually putting such obligation into practice. As the letters made available to the appellant, written by the EPO to the Controller General of the Indian Patent Office in 1995 and 1996, show (pages 12 to 14 of the appeal file J 9/98), at the time of filing the present application and even later India had not made any declaration to the effect that it would recognise priorities from first European filings. The only information available was the information in the Gazette of India, on which the appellant relies, which states that India recognised the priority from first filings in a number of Contracting States of the EPC which did not, however, include the States for which the WTO/TRIPS Agreement had not entered into force at that time.

4. The appellant further argued that when interpreting Article 87(1) EPC in accordance with Articles 26, 30 and 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, the provisions of the TRIPS Agreement had to be taken into account and lead to the conclusion that the term "State party to the Paris Convention" in Article 87 EPC had to be read as encompassing a member to the WTO, even if it was not party to the Paris Convention.

4.1 As the appellant has rightly submitted, in the jurisprudence of the boards of appeal the rules for interpretation of treaties incorporated in the Vienna Convention are indeed taken into account for the interpretation of the EPC, although, according to Article 4 of the Vienna Convention, they are not formally applicable

(cf. le libellé choisi, à l'époque, pour l'article 67(6) dans le tout premier "avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets" du 2 août 1961 : "lorsque le premier dépôt a été effectué dans un Etat qui ... accorde la réciprocité" et dans l'"avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets" du 26 mai 1962).

La présente affaire illustre la différence entre le fait de contracter une obligation juridique dans un traité international et la mise en oeuvre d'une telle obligation, même si une telle différence est uniquement temporelle. Ainsi qu'il découle des lettres, mises à la disposition du requérant, que l'OEB a adressées au Contrôleur Général de l'Office indien des brevets en 1995 et 1996 (pages 12 à 14 du dossier de l'affaire J 9/98), l'Inde n'avait émis, à la date de dépôt des présentes demandes et même ultérieurement, aucune déclaration selon laquelle elle reconnaîtrait la priorité de premiers dépôts européens. La seule information disponible, sur laquelle se fonde le requérant, est celle publiée dans la Gazette de l'Inde et qui précisait que l'Inde reconnaissait la priorité des premiers dépôts effectués dans un certain nombre d'Etats parties à la CBE, lesquels ne comprenaient toutefois pas les Etats pour lesquels l'Accord sur les ADPIC/OMC n'était pas encore entré en vigueur à cette époque.

4. Le requérant a également allégué que lorsque l'on interprète l'article 87(1) CBE conformément aux articles 26, 30 et 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il y a lieu de tenir compte des dispositions de l'Accord sur les ADPIC et que l'on doit en conclure que l'expression "Etat partie à la Convention de Paris" figurant à l'article 87 CBE recouvre également un membre de l'OMC, même si celui-ci n'est pas partie à la Convention de Paris.

4.1 Comme le requérant l'a fait valoir à juste titre, les règles d'interprétation des traités contenues dans la Convention de Vienne sont prises en considération dans la jurisprudence des chambres de recours pour interpréter la CBE, bien qu'elles ne soient pas officiellement applicables à la CBE, conformément à l'article 4 de la

kel 4 des Wiener Übereinkommens formal nicht anwendbar sind, weil das EPÜ vor dem Inkrafttreten des Wiener Übereinkommens geschlossen wurde (G 1/83 (deutsche Fassung), ABI. EPA 1985, 60, Nr. 3 der Entscheidungsgründe; T 1173/97, ABI. EPA 1999, 609, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

4.2 Im vorliegenden Fall ist aber Artikel 25 (Pacta sunt servanda) des Wiener Übereinkommens in bezug auf die EPO und TRIPS nicht anwendbar, weil die EPO kein Mitglied des TRIPS-Übereinkommens ist. Artikel 30 (3) des Wiener Übereinkommens kann im vorliegenden Fall nicht in bezug auf TRIPS angewandt werden, da sich der Kreis der EPÜ-Vertragsstaaten – wie bereits angeführt – nicht ganz mit dem Kreis der TRIPS-Mitglieder deckte, d. h. nicht alle EPÜ-Vertragsstaaten gehörten gleichzeitig dem WTO/TRIPS-Übereinkommen an (T 1173/97, a. a. O., Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). Aus demselben Grund ist auch Artikel 31 (3) des Wiener Übereinkommens, wonach spätere Übereinkünfte, Übungen oder Regeln zwischen den Vertragsparteien unter bestimmten Bedingungen bei der Auslegung eines früheren Vertrags zu berücksichtigen sind, im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Artikel 30 (4) des Wiener Übereinkommens ist ebenfalls nicht anwendbar, weil das Prioritätsrecht für eine europäische Anmeldung nur für die europäische Anmeldung als solche bestehen oder nicht bestehen kann und für verschiedene in der europäischen Anmeldung benannte Staaten keine unterschiedlichen Regeln angewandt werden können.

Artikel 31 (1) des Wiener Übereinkommens sieht vor, daß ein Vertrag nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen ist. Angesichts dieser Auslegungsregel ist es nicht möglich, Artikel 87 (1) EPÜ so auszulegen, daß er auf Staaten anwendbar wäre, die nicht der Pariser Verbandsübereinkunft angehören. Die gewöhnliche Bedeutung und der Zusammenhang des Begriffs "Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums" sind insofern ganz eindeutig, als sie die Anmeldungen, die ein Prioritätsrecht für eine europäische Anmeldung begründen, durch den Verweis auf die Mitglieder dieser Übereinkunft definieren. Ziel und Zweck dieses Wortlauts des Arti-

because the EPC was concluded before the entry into force of the Vienna Convention (G 5/83 (English version), OJ EPO 1985, 64, point 3 of the reasons, T 1173/97, OJ EPO 1999, 609, point 2.2 of the reasons).

4.2 However, in the present case, Article 26 (pacta sunt servanda) of the Vienna Convention is not applicable with regard to the EPO and TRIPS because the EPO is not a party to the TRIPS Agreement. Article 30(3) of the Vienna Convention cannot be applied to the present case with regard to TRIPS because, as has been said above, the Contracting States to the EPC and the members of TRIPS did not fully coincide, ie not all the Contracting States of the EPC were simultaneously members of WTO/TRIPS (T 1173/97, loc. cit. point 2.2 of the reasons). For the same reason, Article 31(3) of the Vienna Convention, according to which subsequent agreements, practice or rules between the parties shall under certain conditions be taken into account for the interpretation of an earlier Treaty does not apply in the present case either. Article 30(4) of the Vienna Convention is not applicable either, because the priority right for a European application can only either exist or not exist for the European application as such and different rules cannot be applied for different designated States of the European application.

Article 31(1) of the Vienna Convention stipulates that a Treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the Treaty in their context and in the light of its object and purpose. When following this rule of interpretation, it is not possible to interpret Article 87(1) EPC in a way that would make it applicable to States other than those party to the Paris Convention. The ordinary meaning and the context of the term "State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property" are quite unambiguous in that they define the filings giving rise to a priority right for a European application by reference to the members of the said Convention. The object and purpose of this wording of Article 87(1) EPC were clearly and unambiguously to limit the applicability of this first paragraph of Article 87 EPC

Convention de Vienne, du fait que la CBE a été conclue avant l'entrée en vigueur de la Convention de Vienne (G 6/83 (version française), JO OEB 1985, 67, point 3 des motifs et T 1173/97, JO OEB 1999, 609, point 2.2 des motifs).

4.2 Toutefois, dans la présente affaire, l'article 26 (pacta sunt servanda) de la Convention de Vienne n'est pas applicable en ce qui concerne l'OEB et l'Accord sur les ADPIC, car l'Organisation européenne des brevets n'est pas partie à cet accord. De même, l'article 30(3) de la Convention de Vienne ne s'applique pas en l'espèce s'agissant de l'Accord sur les ADPIC car, ainsi qu'il a déjà été relevé plus haut, les Etats parties à la CBE et les membres de l'Accord sur les ADPIC ne coïncident pas entièrement, à savoir que les Etats parties à la CBE ne sont pas tous en même temps membres de l'Accord sur les ADPIC/OMC (T1173/97, loc. cit., point 2.2 des motifs). C'est également la raison pour laquelle l'article 31(3) de la Convention de Vienne, selon lequel il doit être tenu compte, dans certaines conditions, des règles, pratiques et accords ultérieurs entre les parties pour interpréter un traité antérieur, n'est pas davantage applicable en l'espèce. Enfin, l'article 30(4) de la Convention de Vienne n'est pas applicable non plus, parce que le droit de priorité pour une demande européenne ne peut qu'exister ou ne pas exister pour la demande européenne en tant que telle, et qu'il n'est pas possible d'appliquer des règles différentes pour les différents Etats désignés dans la demande européenne.

L'article 31(1) de la Convention de Vienne dispose qu'un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Lorsque l'on suit cette règle d'interprétation, il n'est pas possible d'interpréter l'article 87(1) CBE comme signifiant que cet article est applicable aux Etats autres que ceux qui sont parties à la Convention de Paris. Le sens ordinaire à attribuer aux termes "Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle" dans leur contexte est tout à fait clair en ce sens qu'ils définissent les dépôts qui donnent naissance à un droit de priorité pour une demande européenne en faisant référence aux Etats parties à ladite Convention. L'objet et le but du texte de l'article 87(1) CBE sont clairement et sans ambiguïté de limiter l'applica-

kels 87 (1) EPÜ bestanden klar und eindeutig darin, die Anwendbarkeit dieses ersten Absatzes des Artikels 87 EPÜ auf Anmeldungen in Staaten zu beschränken, die der Pariser Verbandsübereinkunft angehören. Was die Entstehungsgeschichte des Artikels 87 (1) EPÜ anbelangt, so war der Verweis auf die Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft schon ursprünglich im ersten Absatz der geplanten Bestimmung zur Priorität enthalten (Erster Arbeitsentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht vom 2. August 1961, S. 2). Später wurde er gestrichen (Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht, ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente", 1962, S. 46a), im Jahre 1970 aber wieder eingefügt, um das Prioritätsrecht nach dem ersten Absatz des (damaligen) Artikels 73 auf Anmeldungen in Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft zu begrenzen und alle weiteren Prioritätsrechte von der gegenseitigen Anerkennung gemäß dem heutigen Artikel 87 (5) EPÜ (dem damaligen Artikel 73 (5), s. Protokoll vom 26. Oktober 1970) der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, BR/49/70, S. 42, Nr. 124) abhängig zu machen.

5. Wenn das Vorbringen der Beschwerdeführerin, der Grundsatz "pacta sunt servanda" solle angewandt werden, dahin ausgelegt wird, daß die EPO verpflichtet sei, die Priorität erster Anmeldungen in WTO-Staaten zu gewähren, weil die Mehrheit ihrer Mitgliedstaaten durch das TRIPS-Übereinkommen dazu verpflichtet sei, so ist folgendes zu bemerken:

5.1 In einigen Fällen haben sich die Beschwerdekammern ja schon mit der Frage der Übereinstimmung der anzuwendenden Bestimmungen des EPÜ mit Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens befaßt. Allerdings kamen sie dabei entweder zu dem Schluß, daß die betreffenden Bestimmungen des EPÜ nicht gegen die einschlägigen Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens verstießen (G 1/97, ABI. EPA 2000, 322, Nr. 5 der Entscheidungsgründe: Übereinstimmung mit den Artikeln 31, 32 und 62 (5) TRIPS, und J 32/97 vom 20. Juli 1998, unveröffentlicht, Nr. 16 der Entscheidungsgründe: Übereinstimmung mit Artikel 4 TRIPS), oder die Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens wurden bei der Auslegung eines Begriffs aus dem EPÜ berücksichtigt, der ausgelegt werden

to filings in States party to the Paris Convention. As regards the legislative history of Article 87(1) EPC, the reference to the States party to the Paris Convention was already contained initially in the first paragraph of the envisaged provision on priorities ("Erster Arbeitsentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht" of 2 August 1961, page 2). It was subsequently removed ("Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente", 1962, page 46a) but was then reintroduced in 1970, in order to limit the priority right under the first paragraph of (at that time) Article 73 to filings in States party to the Paris Convention and to make all further priority rights dependent on recognition of reciprocity according to present Article 87(5) EPC (at that time Article 73(5), see "Minutes (dated 26 October 1970) of Working Party I of the Inter-Governmental Conference for the Setting Up of a European System for the Grant of Patents", BR/49/70, page 42, No. 124).

5. If the appellant's submission that the principle of "pacta sunt servanda" should be applied is interpreted to mean that the EPO was bound to grant the priority of first filings in WTO States because the majority of its Contracting States were obliged by the TRIPS Agreement to do so, the following should be observed:

5.1 In some cases, the boards of appeal have indeed considered the question of the compliance of the EPC provisions to be applied with provisions of the TRIPS Agreement. However, either they came to the conclusion that the EPC provisions in question were not in breach of the relevant provisions of the TRIPS Agreement (G 1/97, OJ 2000, 322, point 5 of the reasons: compliance with Articles 31, 32, 62(5) TRIPS, and J 32/97 of 20 July 1998, unpublished, point 16 of the reasons: compliance with Article 4 TRIPS) or the provisions of the TRIPS Agreement were taken into account in the context of the interpretation of an EPC term that was open to and needed interpretation (T 1173/97, OJ EPO 1999, 609, point 2.3 of the reasons, T 935/97 of 4 February 1999, unpublished, for the

tion du premier paragraphe de l'article 87 CBE aux dépôts effectués dans les Etats parties à la Convention de Paris. S'agissant de la genèse de l'article 87(1) CBE, la référence aux Etats parties à la Convention de Paris figurait déjà initialement dans le premier paragraphe de la disposition envisagée sur les priorités ("premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets" du 2 août 1961, page 2). Elle a ensuite été retirée ("avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets" élaboré par le groupe de travail "Brevets", 1962, page 46), mais a été réintroduite en 1970, afin de limiter le droit de priorité prévu au paragraphe 1 de l'article en question (qui était à l'époque l'article 73) aux dépôts effectués dans les Etats parties à la Convention de Paris et de subordonner tous les autres droits de priorité à un accord de réciprocité, comme cela est prévu à l'actuel article 87(5) CBE (qui était à l'époque l'article 73(5)), cf. le "rapport (en date du 26 octobre 1970) sur la réunion du groupe de travail I de la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets", BR/49/70, page 42, point 124).

5. Si l'argument du requérant selon lequel il convient d'appliquer le principe "pacta sunt servanda" était interprété en ce sens que l'OEB est tenu de reconnaître la priorité de premiers dépôts effectués dans les Etats membres de l'OMC, au motif que la majorité de ses Etats contractants en ont l'obligation en vertu de l'Accord sur les ADPIC, il y aurait lieu d'observer ce qui suit :

5.1 Les chambres de recours ont examiné dans quelques affaires si les dispositions applicables de la CBE étaient conformes à celles de l'Accord sur les ADPIC. Toutefois, ou elles ont conclu que les dispositions en question de la CBE ne contrevenaient pas aux dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC (G 1/97, JO 2000, 322, point 5 des motifs : conformité avec les articles 31, 32 et 62(5) de l'Accord sur les ADPIC, et J 32/97 du 20 juillet 1998, non publiée, point 16 des motifs : conformité avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC), ou elles ont tenu compte des dispositions de l'Accord sur les ADPIC pour interpréter un terme de la CBE qui donnait matière à interprétation (T 1173/97, JO OEB 1999, 609, point 2.3 des motifs, T 935/97 du 4 février 1999, non publiée, concer-

konnte und auch mußte (T 1173/97, ABI. EPA 1999, 609, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe, T 935/97 vom 4. Februar 1999, unveröffentlicht, zur Definition des Ausschlusses von Computerprogrammen als solchen von der Patentierbarkeit in Artikel 52 (2) und (3) EPÜ).

Dies steht in Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der hinsichtlich des EU-Rechts zwar die unmittelbare Anwendbarkeit der TRIPS-Bestimmungen verneint (s. Nr. 6 unten), aber die nationalen gerichtlichen Instanzen verpflichtet sieht, nationale Rechtsvorschriften soweit wie möglich unter Berücksichtigung von Wortlaut und Zweck der TRIPS-Bestimmungen anzuwenden (s. Entscheidung "Christian Dior", verbundene Rechtssachen C-300/98 und C-392/98, IIC 2001, 664, 670, Nr. 47, unter Verweis auf ein weiteres Urteil).

5.2 Die Anwendung des Artikels 87 (1) EPÜ auf erste Anmeldungen in WTO/TRIPS-Mitgliedstaaten ginge aber wesentlich weiter. Sie würde vom EPA verlangen, ein Prioritätsrecht zu gewähren, das über den klaren Wortlaut und die klare Bedeutung des Artikels 87 (1) EPÜ, die beide das Prioritätsrecht auf erste Anmeldungen in Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft beschränken, hinausgehen, d. h. dagegen verstoßen würde.

Im EU-Recht hat der Europäische Gerichtshof anerkannt, daß sich ein EU-Bürger unter bestimmten Umständen vor einem nationalen Gericht auf Rechte berufen kann, die nicht in schriftlichem EU-Recht verankert sind, sondern aus internationalen Übereinkommen ableitbar sind, denen – nur – die Vertragsstaaten angehören, selbst wenn dies über bestehende nationale Vorschriften hinausgeht oder dagegen verstößt. Allerdings ist darauf hinzuweisen, daß solche internationalen Übereinkommen nicht angewandt werden, weil sie im Rahmen der EU als formell anwendbare und bindende Vorschriften gelten würden. Vielmehr werden sie vom Gerichtshof als Quelle allgemeiner Rechtsgrundsätze für die Bestimmung der Grundrechte der EU-Bürger benutzt, die der Gerichtshof in Einklang mit den Verfassungsgrundsätzen der Mitgliedstaaten einheitlich als Korpus nicht-schriftlichen zwingenden EU-Rechts entwickelt hat (s. Iglesias, Gedanken zum Entstehen einer Europäischen Rechtsordnung, NJW 1999, 1, 5). So scheint es im EU-Recht keine Bestimmung zu geben, wonach die EU an ein internationales Übereinkommen gebunden wäre, weil ihre Mitgliedstaaten daran gebunden sind. Außer-

definition of the exclusion of programs for computers as such from patentability in Article 52(2) and (3) EPC).

This is in line with the jurisprudence of the Court of Justice of the European Communities, which in the context of EU law, although denying the direct applicability of the TRIPS provisions (see below under 6), holds the national judicial authorities obliged to apply national rules as far as possible in the light of the wording and purpose of the TRIPS provisions (see the decision "Christian Dior", Joined Cases Nos. C-300/98 and C-392/98, IIC 2001, 664, 670, No. 47, making reference to a further decision).

5.2 Applying Article 87(1) EPC to first filings in WTO/TRIPS member states would, however, go much further than that. It would require the EPO to grant a right to priority beyond, ie against, the clear wording and meaning of Article 87(1) EPC, which both limit the priority right to first filings made in States party to the Paris Convention.

In EU law the Court of Justice of the European Communities has recognised that an EU citizen can under certain circumstances avail itself before a national court of rights, which are not laid down in any written EU law, but are derivable from international Conventions to which – only – the Contracting States are parties, even when this goes beyond or is contrary to existing national provisions. It is, however, to be noted that such international Conventions are not applied because they would be regarded as being formally applicable and binding in the context of the EU. On the contrary, they are used by the Court of Justice to the extent that they can be regarded a source of generally accepted legal principles for determining the fundamental rights of a person in the EU, which the Court of Justice has developed consistently as a body of non-written cogent EU law, in accordance with the constitutional principles of the member states (see Iglesias, Gedanken zum Entstehen einer Europäischen Rechtsordnung, NJW 1999, 1, 5). Thus, in EU law, there does not appear to exist a rule that the EU was bound by an international convention because its member states were bound by it. On the

nant la définition de l'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs en tant que tels à l'article 52(2) et (3) CBE).

Cela est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui, tout en affirmant que les dispositions de l'Accord sur les ADPIC ne sont pas d'application directe en droit communautaire (cf. point 6 infra), estime que les autorités judiciaires nationales sont tenues d'appliquer dans la mesure du possible les dispositions nationales à la lumière du texte et de la finalité des dispositions de l'Accord sur les ADPIC (cf. l'arrêt "Christian Dior", affaires jointes C-300/98 et C-392/98, IIC 2001, 664, 670, point 47, avec référence à une autre décision).

5.2 Toutefois, appliquer l'article 87(1) CBE aux premiers dépôts effectués dans les Etats membres de l'Accord sur les ADPIC/OMC irait bien plus loin. Cela impliquerait en effet que l'OEB accorde un droit de priorité au-delà, c'est-à-dire allant à l'encontre du sens et du texte de l'article 87(1) CBE qui limitent clairement le droit de priorité aux premiers dépôts effectués dans les Etats parties à la Convention de Paris.

En droit communautaire, la Cour de Justice des Communautés européennes a reconnu que dans certaines circonstances, un citoyen de l'UE peut invoquer devant une juridiction nationale des droits qui ne sont pas prévus dans le droit écrit de l'UE, mais qui découlent des conventions internationales auxquelles – seuls – les Etats contractants sont parties, même si cela va au-delà des dispositions nationales existantes, voire est contraire à de telles dispositions. Il y a toutefois lieu de relever que de telles conventions internationales ne sont pas appliquées parce qu'elles seraient considérées comme étant officiellement applicables et contraignantes dans le contexte de l'UE. Elles sont en revanche utilisées par la Cour de justice dans la mesure où elles peuvent être considérées comme une source de principes juridiques généralement admis pour déterminer les droits fondamentaux d'une personne dans l'UE, ces principes ayant été constamment développés par la Cour de justice pour former un ensemble de normes non écrites impératives de l'UE, conformément aux principes constitutionnels des Etats membres de l'UE (cf. Iglesias, Gedanken zum Entstehen einer Europäischen Rechtsordnung,

dem bezweifelt die Kammer, daß die im TRIPS-Übereinkommen für die WTO-Mitgliedstaaten verankerte Definition des Umfangs eines zu gewährenden Prioritätsrechts über das hinausgeht, was als übliche Festlegung rechtlicher Bedingungen für Handel und Wettbewerb anzusehen ist, über die jeder Gesetzgeber frei entscheiden kann und Grundrechte der Beteiligten berührt. Damit scheint die Rechtslage nicht vergleichbar zu sein.

6. Darüber hinaus brachte die Beschwerdeführerin vor, daß die von ihr angeführten Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens das EPA unmittelbar verpflichteten, die Priorität einer ersten Anmeldung in einem Land anzuerkennen, das kein Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft, aber ein Mitglied des WTO/TRIPS-Übereinkommens sei. Ob sich dies so verhält oder nicht, scheint von zwei Bedingungen abhängig zu sein. Zum einen davon, ob das TRIPS-Übereinkommen als unmittelbar bindend für die EPO gelten kann. Zum anderen davon, ob die von der Beschwerdeführerin angeführten Bestimmungen als direktwirkend, d. h. als unmittelbar anwendbar, zu betrachten sind, weil bislang keine Umwandlung in EPÜ-Recht erfolgt ist (zur Definition des Begriffs "unmittelbar anwendbar" bzw. "direktwirkend" s. beispielsweise Europäischer Gerichtshof in der Sache "Christian Dior", a. a. O., Nr. 42, wo auf die weitere Rechtsprechung des Gerichts verwiesen wird; s. a. Staehelin, Das TRIPs-Abkommen, Bern 1997, S. 138, und Entscheidung des High Court of Justice des Vereinigten Königreichs in der Sache Lenzing vom 20. Dezember 1996, R.P.C. 1997, 245, 270).

6.1 In der Akte zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) (a. a. O.) wurde Artikel 87 (1) EPÜ dahingehend geändert, daß unter b) das Recht aufgenommen wurde, für eine europäische Patentanmeldung die Priorität einer in einem WTO-Mitgliedstaat eingereichten Anmeldung in Anspruch zu nehmen. Wie bereits ausgeführt, gilt die revidierte Fassung des Artikels 87 EPÜ aber nur für europäische Patentanmeldungen, die nach dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens eingereicht wurden.

other hand the Board also doubts that the definition of the scope of a priority right to be granted as has been laid down in the TRIPS Agreement for the WTO member states goes beyond what must be regarded as the normal determination of legal conditions for commerce and competition on which any legislator is free to decide in either way but that it impinges upon fundamental rights of the persons involved. Thus, the legal situations do not appear to be comparable.

6. The appellant has also argued that the provisions of the TRIPS Agreement cited by him directly bind the EPO to recognise the priority from a first filing made in a country which was not a member to the Paris Convention but was a member of the WTO/TRIPS Agreement. Whether or not this is so appears to depend on two conditions. The first is that the TRIPS Agreement can be regarded as being directly binding on the EPO. The second is that the provisions relied on by the appellant can be regarded as self-executing, ie as having direct effect, because no transformation into EPC law has taken effect, as yet (for the definition of the term of being self-executing or directly applicable, see eg the Court of Justice in "Christian Dior", loc. cit., No. 42, making reference to further jurisprudence of the Court; see also Staehelin, Das TRIPs-Abkommen, Bern 1997, page 138, and the English High Court in its decision in the Lenzing case dated 20 December 1996, R.P.C. 1997, 245, 270).

6.1 In the Act revising the Convention on the grant of European patents (European Patent Convention) (loc. cit.), Article 87(1) EPC has been amended to include in its paragraph (b) the right to claim for a European patent application the priority of an application filed in a member state of the WTO. However, as has been said above, the revised version of Article 87 EPC will only apply to European patent applications filed after entry into force of the revised version of the Convention.

NJW 1999, 1, 5). Par conséquent, en droit communautaire, il n'existe pas, semble-t-il, de règle selon laquelle l'UE serait liée par une convention internationale parce que ses Etats membres seraient liés par une telle convention. D'autre part, la Chambre doute également que la définition de la portée d'un droit de priorité à accorder, telle que prévue dans l'Accord sur les ADPIC pour les Etats membres de l'OMC, aille au-delà de ce qu'il faut considérer comme la détermination normale des conditions juridiques relatives au commerce et à la concurrence que le législateur est libre de décider, ou qu'elle affecte les droits fondamentaux de la personne concernée. Les situations juridiques ne semblent donc pas comparables.

6. Le requérant a également fait valoir que les dispositions de l'Accord sur les ADPIC qu'il a citées s'imposent directement à l'OEB, en ce sens que celui-ci est tenu de reconnaître la priorité d'un premier dépôt effectué dans un pays qui n'est pas partie à la Convention de Paris, mais est membre de l'Accord sur les ADPIC/OMC. Il semble que la réponse à la question de savoir si tel est le cas ou non dépende de deux conditions : la première étant que l'OEB soit directement lié par l'Accord sur les ADPIC, la deuxième que les dispositions invoquées par le requérant soient d'application directe, en ce sens qu'elle ont un effet direct parce que la CBE n'a connu à ce jour aucune transformation (s'agissant de la définition de l'expression "directement applicable" ou "d'application directe", cf. par ex. l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire "Christian Dior", loc. cit., point 42, avec des références à la jurisprudence de la Cour ; cf. également Staehelin, das TRIPs-Abkommen, Berne 1997, page 138, et la décision rendue par la High Court dans l'affaire Lenzing le 20 décembre 1996, R.P.C. 1997, 245, 270).

6.1 Dans l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) (loc. cit.), l'article 87(1) CBE a été modifié de façon à inclure à la lettre b) le droit de revendiquer pour une demande de brevet européen la priorité d'une demande déposée dans un Etat membre de l'OMC. Cependant, comme il a été relevé ci-dessus, le texte révisé de l'article 87 CBE ne s'appliquera qu'aux demandes de brevet européen déposées après l'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention.

So scheint es, daß der EPÜ-Gesetzgeber wie der PCT-Gesetzgeber der Auffassung war, daß die Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens zur Priorität im Rahmen des EPÜ keinen unmittelbar bindenden und direkt wirkenden Charakter haben, weil es anderenfalls denkbar erschienen wäre, sie für vorläufig anwendbar zu erklären, wie es bezüglich anderer geänderter Bestimmungen des EPÜ geschehen ist, oder zumindest ihre Anwendbarkeit auf anhängige Anmeldungen nach dem Inkrafttreten der Revisionsakte vorzusehen (s. Artikel 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens, a. a. O.).

6.2 Auf internationaler Ebene wurde weitgehend bezweifelt, daß die Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens überhaupt eine Direktwirkung haben könnten (s. die sehr umfassende Erörterung der Problematik in Staehelin, Das TRIPS-Abkommen, Bern 1997, S. 138 ff. und die darin angeführten weiteren Quellen sowie den persönlichen Standpunkt des Verfassers zu dieser Frage auf S. 144 ff.; s. a. Cook, *Judicial Review of the EPO and the Direct Effect of TRIPS in the European Community*, EIPR 1997, 367, 372).

Insoweit der Europäische Gerichtshof in der Sache "Christian Dior" seine Zuständigkeit zu entscheiden anerkannt hat (a. a. O., Nr. 32 ff.), weil die ihm vorgelegte Frage ein Gebiet betraf, auf dem die Gemeinschaft bereits Rechtsvorschriften erlassen hatte (zur Bedeutung dieser Einschränkung s. Groh/Wündisch, Die Europäische Gemeinschaft und TRIPS: Hermès, Dior und die Folgen, GRUR Int. 2001, 497), hat er befunden, daß die Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens unabhängig davon, wie die betreffenden einzelnen Bestimmungen abgefaßt sind, keine Direktwirkung haben können. Sie begründeten für den einzelnen keine Rechte, auf die er sich unmittelbar vor den Gerichten berufen könne (s. a. die Kritik an der allgemeinen Verneinung der unmittelbaren Anwendbarkeit in Groh/Wündisch, a. a. O., S. 503).

Derselbe Standpunkt wurde im britischen Recht vom High Court of Justice des Vereinigten Königreichs in seiner Entscheidung in der Sache Lenzing vom 20. Dezember 1996 (a. a. O.) vertreten. Der High Court

Thus it appears that the EPC legislator, like the PCT legislator was of the opinion that the provisions of the TRIPS Agreement regarding priority had no directly binding and self-executing effect in the context of the EPC, because otherwise it could have appeared conceivable to provide for their provisional application, as has been done with respect to other amended provisions of the EPC, or at least to provide for their application to pending applications after their entry into force (see Article 1 of the Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention, loc. cit.).

6.2 At the international level it has been widely doubted that the provisions of the TRIPS Agreement are susceptible of having direct effect at all (see the very extensive discussion of the problem in Staehelin, *Das TRIPS-Abkommen*, Bern 1997, page 138 et seq., and the additional literature references cited therein, as well as the personal position of the author on the matter on page 144 et seq.; see also Cook, *Judicial Review of the EPO and the Direct Effect of TRIPS in the European Community*, EIPR 1997, 367, 372).

In so far as the Court of Justice of the European Communities has accepted its competence to pronounce on the matter in "Christian Dior" (loc. cit., No. 32 et seq.), because the question referred to it concerned a field in which the Community had already legislated (for the meaning of this proviso, see Groh/Wündisch, *Die Europäische Gemeinschaft und TRIPS: Hermès, Dior und die Folgen*, GRUR Int. 2001, 497), it has decided that the provisions of the TRIPS Agreement are not capable of having direct effect, irrespective of how the individual provisions concerned are drafted. They are not such as to create rights upon which individuals may rely directly before the courts (see also the criticism against generally denying direct applicability in, Groh/Wündisch, loc. cit., page 503).

The same position has been adopted in English law by the English High Court in its decision in the Lenzing case dated 20 December 1996 (loc. cit.). The High Court stated quite clearly and set out in detail why it

Il apparaît donc que le législateur de la CBE, à l'instar de celui du PCT, a estimé que les dispositions de l'Accord sur les ADPIC concernant la priorité n'avaient pas d'effet contraignant direct et n'étaient pas directement applicables dans le cadre de la CBE, car il aurait pu sinon envisager de prévoir leur application à titre provisoire, comme il l'a fait pour d'autres dispositions modifiées de la CBE, ou en tout cas décider qu'elles seraient applicables aux demandes en instance après leur entrée en vigueur (cf. article premier de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen, loc. cit.).

6.2 A l'échelle internationale, de nombreuses voix ont mis en doute le fait que les dispositions de l'Accord sur les ADPIC soient susceptibles d'avoir un effet direct (cf. l'analyse très complète de ce problème dans Staehelin, *Das TRIPS-Abkommen*, Bern 1997, page 138 s. et les références supplémentaires à la littérature qui y sont citées, ainsi que la position personnelle de l'auteur sur la question à la page 144 s.; cf. également Cook, *Judicial Review of the EPO and the Direct Effect of TRIPS in the European Community*, EIPR, 1997, 367, 372).

Dans la mesure où la Cour de Justice des Communautés européennes s'est déclarée compétente pour se prononcer sur cette question dans l'affaire "Christian Dior" (loc. cit., point 32 s.), au motif que la question qui lui était soumise concernait un domaine dans lequel la Communauté avait déjà légiféré (s'agissant de la signification de cette condition, cf. Groh/Wündisch, *Die Europäische Gemeinschaft und TRIPS: Hermès, Dior und die Folgen*, GRUR Int. 2001, 497), elle a estimé que les dispositions de l'Accord sur les ADPIC ne pouvaient pas avoir d'effet direct, quelle que soit la façon dont les dispositions concernées sont formulées. Selon la Cour, elles ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant le juge (cf. également dans Groh/Wündisch, loc. cit., page 503, les critiques à l'encontre du refus d'admettre l'applicabilité directe desdites dispositions).

La même position a été adoptée en droit anglais par la High Court dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire Lenzing le 20 décembre 1996 (loc. cit.). La High Court a exposé clairement et de façon détaillée les rai-

erklärte ganz eindeutig und legte eingehend dar, warum das TRIPS-Übereinkommen seiner Auffassung nach kein Vertrag sei, dem eine Direktwirkung in dem Sinn zudedacht sei (269), daß einzelne aus dem WTO-Übereinkommen persönliche Rechte herleiten könnten (270), sondern daß es lediglich ein Übereinkommen zwischen verschiedenen Nationen ohne unmittelbare Direktwirkung sei (271).

6.3 In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern vor der Entscheidung G 1/97 wurde die Meinung geäußert (T 1173/97, a. a. O., Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe, und T 935/97 vom 4. Februar 1999, Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe), daß das TRIPS-Übereinkommen nicht direkt auf das EPÜ angewandt werden könne, weil TRIPS nur für seine Mitgliedstaaten verbindlich sei und die Europäische Patentorganisation nicht Mitglied der WTO sei und das TRIPS-Übereinkommen nicht unterzeichnet habe.

In ihrer Entscheidung G 1/97 (ABl. EPA 2000, 322, Nr. 5 a) der Entscheidungsgründe) äußerte die Große Beschwerdekammer zwar Zweifel an der Direktwirkung des TRIPS-Übereinkommens und seiner Anwendbarkeit im Rahmen des EPÜ, weil die EPO nicht Mitglied des TRIPS-Übereinkommens sei, ließ diese Frage aber ausdrücklich offen. Der Standpunkt der Großen Beschwerdekammer zu dieser Frage ist somit als nicht abschließend geklärt zu betrachten.

7.1 Nach Auffassung der Kammer sind die unter den Nummern 5 und 6 dargelegten Fragen so beschaffen, daß es die Kammer für unangemessen befunden hätte, selbst darüber zu entscheiden. Wie auch aus den Nummern 2 bis 4 ersichtlich ist, erachtet die Kammer die unter den Nummern 5 und 6 angesprochenen Fragen als Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) a) EPÜ. Sie sind für den Ausgang der vorliegenden Fälle entscheidend. Nur wenn die Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens im Rahmen des EPÜ angewandt werden können – sei es nun angesichts bestehender Verpflichtungen von EPÜ-Vertragsstaaten oder unmittelbar –, kann die Anmelderin berechtigt sein, die Priorität der indischen Anmeldungen in Anspruch zu nehmen.

Wenn die Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens grundsätzlich anwendbar wären, könnte argumentiert werden, daß der in Artikel 2 (1) des TRIPS-Übereinkommens enthaltene Verweis auf die Bestimmungen

regarded the TRIPS Agreement as not being a Treaty intended to have direct effect (269), ie that individuals should have private rights arising from the WTO itself (270), but that it was merely an agreement between nations and not self-executing (271).

6.3 As regards the jurisprudence of the boards of appeal prior to decision G 1/97, the opinion was expressed (T 1173/97, loc. cit., point 2.1 of the reasons and T 935/97 of 4 February 1999, point 2.1 of the reasons) that the TRIPS Agreement could not be directly applied to the EPC, because TRIPS was binding only on its member States and the European Patent Organisation was itself not a member of the WTO and did not sign the TRIPS Agreement.

In its decision G 1/97, OJ EPO 2000, 322, point 5(a) of the reasons, the Enlarged Board of Appeal, although expressing doubts about the direct effect of TRIPS and its applicability in the context of the EPC, since the EPO was not a party to TRIPS, has expressly left this question open. As regards the position of the Enlarged Board of Appeal on the matter the issue must therefore be regarded as not yet finally resolved.

7.1 In the Board's view the issues set out above under points 5 and 6 are of such a nature that the Board would have found it inappropriate to rule itself on the matter. As can also be derived from points 2 to 4 above the Board regards the issues raised under points 5 and 6 above as being the important points of law within the meaning of Article 112(1)(a) EPC. They are decisive for the outcome of the present cases. Only if the provisions of the TRIPS Agreement can be applied in the context of the EPC either in view of existing obligations of Contracting States of the EPC or directly, can the applicant be entitled to claim the priority of the filings in India.

If the provisions of the TRIPS Agreement were applicable as a matter of principle, it could be argued that, at least as far as the simple replacement of the States party to the Paris Convention by the member states of the

sons pour lesquelles l'Accord sur les ADPIC n'était pas censé, selon elle, avoir un effet direct (269), en ce sens que les particuliers devraient avoir des droits privés découlant de l'OMC (270) ; elle a estimé qu'il constituait un simple accord entre nations qui n'est pas directement applicable (271).

6.3 Quant aux chambres de recours de l'OEB, elles ont considéré, avant la décision G 1/97 (cf. T 1173/97, loc. cit., point 2.1 des motifs et T 935/97 du 4 février 1999, point 2.1 des motifs), que l'Accord sur les ADPIC ne pouvait pas être directement appliqué à la CBE au motif que seuls les Etats parties à la CBE étaient liés par cet accord et que l'Organisation européenne des brevets n'était pas elle-même membre de l'OMC et n'avait pas signé l'Accord sur les ADPIC.

Dans la décision G 1/97, JO OEB 2000, 322, point 5a) des motifs, la Grande Chambre de recours a expressément laissé la question en suspens, tout en exprimant des doutes sur l'effet direct de l'Accord sur les ADPIC et son applicabilité dans le cadre de la CBE, dans la mesure où l'Organisation européenne des brevets n'est pas partie à cet Accord. La Grande Chambre de recours n'a donc pas pris définitivement position sur cette question.

7.1 La nature des questions exposées aux points 5 et 6 supra est telle que la Chambre n'a pas jugé approprié de statuer elle-même. Ainsi qu'il découle également des points 2, 3 et 4 supra, la Chambre estime que les questions soulevées aux points 5 et 6 supra constituent des questions de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1)a) CBE, qui sont décisives pour l'issue des présentes affaires. En effet, le demandeur ne peut revendiquer la priorité des dépôts effectués en Inde que si les dispositions de l'Accord sur les ADPIC sont applicables dans le cadre de la CBE, soit directement, soit en raison des obligations contractées par les Etats parties à la CBE.

Si les dispositions de l'Accord sur les ADPIC étaient applicables, l'on pourrait alléguer que, du moins en ce qui concerne le simple remplacement des Etats parties à la Convention de Paris par les Etats membres de

der Pariser Verbandsübereinkunft – zumindest soweit es um den bloßen Ersatz der Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft durch die Mitgliedstaaten des WTO/TRIPS-Übereinkommens geht – präzise genug war, um im Rahmen des EPÜ unmittelbar angewandt zu werden. In der Rechtsliteratur wird Artikel 2 (1) des TRIPS-Übereinkommens so ausgelegt, daß er die Mitglieder des TRIPS-Übereinkommens verpflichtet, das nationale Recht an die einschlägigen Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft anzupassen (Gervais, *The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis*, London 1998, Art. 2, Nr. 2.18, S. 45; Staehelin, a. a. O., S. 144). Es wird aber auch vorgebracht, daß die Tatsache, daß eine TRIPS-Bestimmung die Mitglieder verpflichtet, bestimmte Rechte vorzusehen, nicht schon die Möglichkeit ausschließt, solche Bestimmungen als direktwirkend zu betrachten, solange sie so präzise sind, daß sie von den Gerichten unmittelbar angewandt werden können (Staehelin, a. a. O., S. 145). Außerdem wird die Meistbegünstigungsklausel in Artikel 4 des TRIPS-Übereinkommens in Verbindung mit Artikel 2 (1) des TRIPS-Übereinkommens so ausgelegt, daß sie die WTO-Mitglieder, die Prioritätsrechte auf der Grundlage der Pariser Verbandsübereinkunft gewähren, verpflichtet, WTO-Mitgliedern dieselben Prioritätsrechte zu gewähren (Staehelin, a. a. O., S. 27). Dagegen bezweifelt die Kammer in bezug auf Artikel 3 (Inländerbehandlung) des TRIPS-Übereinkommens, daß die in Artikel 87 (1) EPÜ enthaltene Beschränkung des Prioritätsrechts auf erste Anmeldungen in Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft gegen diesen TRIPS-Artikel verstoßen würde, weil diese Beschränkung als Grundlage von Prioritätsrechten für alle Anmelder europäischer Patentanmeldungen unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit gilt und damit auch für Anmelder, die Staatsangehörige der EPÜ-Vertragsstaaten sind. Daß indische Anmelder nach indischem Recht unter Umständen zuerst in ihrem Heimatland anmelden müssen, könnte vor dem Beitritt Indiens zur Pariser Verbandsübereinkunft tatsächlich zu einem Nachteil für indische Anmelder geführt haben. Dieser Nachteil ist aber nicht der EPÜ-Gesetzgebung anzulasten. Außerdem hätte das Erfordernis, die erste Anmeldung in Indien einzureichen, einen indischen Anmelder wahrscheinlich nicht daran gehindert, zu Prioritätszwecken in anderen Ländern Anmeldungen einzureichen.

WTO/TRIPS Agreement is concerned, the reference in Article 2(1) of the TRIPS Agreement to the provisions of the Paris Convention was sufficiently precise to be directly applied in the context of the EPC. In the legal literature, Article 2(1) of the TRIPS Agreement is interpreted as creating an obligation on the members of the TRIPS Agreement to bring national legislation into line with the relevant provisions of the Paris Convention (Gervais, *The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis*, London 1998, Article 2, point 2.18, page 45; Staehelin, loc. cit., page 144). However, it is also said that the fact that a TRIPS provision is one obliging members to provide for certain rights does not *per se* exclude the possibility of regarding such provisions as self-executing as long as they are sufficiently precise to be directly applied by the courts (Staehelin, loc. cit. page 145). Moreover, the most favoured nation clause in Article 4 of the TRIPS Agreement in conjunction with Article 2(1) of the TRIPS Agreement is interpreted to mean that it obliges the WTO members which grant priority rights on the basis of the Paris Convention to grant the same priority rights to WTO members (Staehelin, loc. cit. page 27). By contrast, as regards Article 3 (National Treatment) of the TRIPS Agreement, the Board doubts that the limitation in Article 87 EPC of the priority right to previous filings in States party to the Paris Convention would violate that TRIPS Article because the limitation in Article 87(1) EPC to first filings in Paris Convention States as a basis for priority rights applies to all applicants of a European application, irrespective of their nationality, and thus also to applicants who are nationals of the EPC Contracting States. That Indian applicants may be required to file first in their home country according to Indian law, may, as a matter of fact, have resulted in a disadvantage for Indian applicants, before India joined the Paris Convention. This disadvantage was, however, not the result of EPC legislation. Moreover, the requirement of a first filing in India would presumably not have prevented an Indian applicant from making filings for priority purposes elsewhere.

l'Accord sur les ADPIC/OMC, la référence figurant à l'article 2(1) de l'Accord sur les ADPIC/OMC aux dispositions de la Convention de Paris est suffisamment précise pour être directement appliquée dans le contexte de la CBE. Dans la littérature juridique, l'article 2(1) de l'Accord sur les ADPIC est interprété en ce sens qu'il impose aux membres de l'Accord sur les ADPIC d'aligner leur législation nationale sur les dispositions pertinentes de la Convention de Paris (Gervais, *The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis*, London 1998, article 2, point 2.18, page 45 ; Staehelin, loc. cit., page 144). Cependant, d'aucuns pensent également que ce n'est pas parce qu'une disposition de l'Accord sur les ADPIC oblige les membres de l'Accord à accorder certains droits qu'il est en soi exclu de considérer ces dispositions comme directement applicables, dès lors qu'elles sont suffisamment précises pour être directement appliquées par les juridictions (Staehelin, loc. cit., page 145). En outre, la clause de la nation la plus favorisée prévue à l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC ensemble l'article 2(1) de cet accord est interprétée comme signifiant qu'elle oblige les membres de l'OMC qui accordent des droits de priorité sur la base de la Convention de Paris à accorder les mêmes droits de priorité aux membres de l'OMC (Staehelin, loc. cit., page 27). A l'inverse, s'agissant de l'article 3 (Traitement national) de l'Accord sur les ADPIC, la Chambre doute que le fait que l'article 87(1) CBE limite le droit de priorité aux dépôts antérieurs effectués dans les Etats parties à la Convention de Paris viole cet article de l'Accord sur les ADPIC, parce que cette limitation s'applique à tous les demandeurs d'un brevet européen, quelle que soit leur nationalité, et donc également aux ressortissants des Etats parties à la CBE. L'obligation faite aux demandeurs indiens par leur législation nationale de déposer les demandes de brevet en premier lieu dans leur pays a pu effectivement les désavantager avant que l'Inde n'adhère à la Convention de Paris. Toutefois, un tel désavantage ne découlait pas de la CBE. En outre, l'exigence d'effectuer un premier dépôt en Inde n'aurait sans doute pas empêché un demandeur indien d'effectuer des dépôts ailleurs aux fins d'obtenir une priorité.

7.2 Weder der PCT noch das EPÜ sieht eine Frist vor, innerhalb deren der Anmelder beim EPA die Anerkennung einer ursprünglich beanspruchten Priorität beantragen muß, die von der in der internationalen Phase nach dem PCT als Anmeldeamt tätigen Behörde als nicht erhoben erachtet wurde (s. Nr. 2.4). Daher sind unter Umständen weitere Anmeldungen beim EPA anhängig, für die die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über die vorgelegte Frage von Bedeutung sein könnte, und dies nicht nur in bezug auf erste Anmeldungen aus Indien. So gibt es eine beträchtliche Zahl von Staaten, die dem WTO/TRIPS-Übereinkommen beigetreten sind, bevor die Pariser Verbandsübereinkunft für sie wirksam wurde (vgl. die Veröffentlichung der Staaten, die der WTO und der Pariser Verbandsübereinkunft angehören, Stand: 15. Januar 2002, Bl. f. PMZ 2002, 181 bis 188 und 196). Außerdem sind eine Reihe von Mitgliedern des WTO/TRIPS-Übereinkommens wie Pakistan, Taiwan und Thailand bis heute noch keine Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft.

8. Obwohl diese Vorlage erfolgt, weil die Kammer die unter den Nummern 5 und 6 angesprochenen Punkte als Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung erachtet, die noch nicht geklärt sind, hat die Kammer entschieden, die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage etwas breiter zu fassen, um es der Großen Beschwerdekammer zu überlassen, auf welche Aspekte sie eingehen möchte.

9. Außerdem hat die Kammer nach Prüfung der Erwiderung der Beschwerdeführerin auf den Bescheid der Kammer entschieden, die Frage in der Fassung beizubehalten, die der Beschwerdeführerin mitgeteilt wurde. Wie die Beschwerdeführerin eingeräumt hat, ist diese Fassung allgemein genug, um alle Rechtsfragen abzudecken, die von der Beschwerdeführerin wie auch von der Kammer in den Entscheidungsgründen angeführt wurden. Durch die Verwendung des allgemeinen Ausdrucks "nach Maßgabe des TRIPS-Übereinkommens" deckt diese Fassung alle rechtlichen Aspekte ab, aufgrund deren das TRIPS-Übereinkommen Auswirkungen auf die Antwort haben könnte, sei es durch Heranziehung des TRIPS-Übereinkommens als Instrument für die Auslegung des Artikels 87 EPÜ oder – wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht – durch Berücksichtigung etwaiger Verpflichtungen von EPÜ-Vertragsstaaten, die auch dem TRIPS-Übereinkommen angehören.

7.2 Neither the PCT nor the EPC prescribe a time limit within which the applicant must request the recognition by the EPO of an originally claimed priority which the authority acting as receiving Office in the international phase under the PCT has considered not to have been made (see point 2.4 above). There may therefore exist further applications pending before the EPO for which the decision of the Enlarged Board of Appeal regarding the referred question could be relevant, this not only with respect to first filings in India. Indeed, a considerable number of states joined the WTO/TRIPS Agreement before the Paris Convention took effect for them (compare the publication of the States party to the WTO and to the Paris Convention, status as on 15 January 2002, in BIPMZ 2002, pages 181 to 188 and 196). Moreover, a number of members to the WTO/TRIPS Agreement are today still not members of the Paris Convention, such as eg Pakistan, Taiwan and Thailand.

8. Although the present referral is made because the Board regards the issues addressed above in points 5 and 6 as the important points of law, which are not yet resolved, the Board has decided to define the question referred to the Enlarged Board of Appeal in a somewhat broader way in order to leave it to the Enlarged Board of Appeal which aspects it wishes to address.

9. After having considered the appellant's reply to the Board's communication the Board has also decided to retain the wording of the question communicated to the appellant. As the appellant has conceded, this wording is general enough to cover all the legal issues raised by the appellant and by the Board in the reasons for this decision. By use of the broad term "in view of the TRIPS Agreement", the wording of the question covers all legal aspects pursuant to which the TRIPS Agreement could have an impact on the answer to be given, whether by using the TRIPS Agreement as a tool for interpretation of Article 87 EPC, or, as the appellant has submitted, by taking into account any obligations of such Contracting States of the EPO as are members to the TRIPS Agreement. Both issues have been extensively addressed in points 4 and 5 of the present decision and previously in points 4 and 5 of the Board's communication to the appellant (the appellant's reference to point 2 of the

7.2 Ni le PCT ni la CBE ne prévoient de délai pour demander à l'OEB de reconnaître une priorité initialement revendiquée que l'administration agissant en qualité d'office récepteur dans la phase internationale au titre du PCT a considérée comme n'ayant pas été présentée (cf. point 2.4 supra). Il se peut donc qu'il existe d'autres demandes en instance devant l'OEB susceptibles d'être concernées par la décision que la Grande Chambre de recours est appelée à rendre sur la question qui lui est soumise, et ce pas uniquement pour les premiers dépôts effectués en Inde. Nombreux sont en effet les Etats qui ont adhéré à l'Accord sur les ADPIC/OMC avant que la Convention de Paris n'entre en vigueur à leur égard (cf. la liste des Etats membres de l'OMC et parties à la Convention de Paris, situation au 15 janvier 2002, publiée dans BIPMZ 2002, pages 181 à 188 et 196). En outre, à ce jour, un certain nombre de membres de l'Accord sur les ADPIC/OMC ne sont toujours pas parties à la Convention de Paris, comme par exemple le Pakistan, Taiwan et la Thaïlande.

8. Si la Chambre estime qu'il y a lieu de saisir la Grande Chambre de recours parce que les questions soulevées aux points 5 et 6 représentent des questions de droit d'importance fondamentale qui ne sont pas encore résolues, elle a décidé néanmoins de définir la question soumise en termes un peu plus larges, afin de laisser à la Grande Chambre de recours la possibilité de traiter les aspects qu'elle souhaite.

9. Après avoir examiné la réponse du requérant à la notification qu'elle lui avait envoyée, la Chambre a également décidé de maintenir le texte de la question tel qu'elle l'avait communiqué au requérant. Ainsi que ce dernier l'a admis, ce libellé est suffisamment général pour couvrir toutes les questions de droit soulevées par le requérant et par la Chambre dans les motifs de la décision. En employant les termes généraux "compte tenu de l'Accord sur les ADPIC", le texte de la question couvre tous les aspects juridiques pour lesquels cet accord pourrait avoir une incidence sur la réponse de la Grande Chambre, que ce soit en utilisant l'Accord sur les ADPIC comme outil d'interprétation de l'article 87 CBE ou, ainsi que le requérant l'a fait valoir, en tenant compte des éventuelles obligations des Etats parties à la CBE qui sont également membres de l'Accord sur les ADPIC. Ces deux aspects ont été traités de façon détaillée aux points 4 et 5 de la présente décision et auparavant aux points 4 et 5 de la notification.

Auf beide Aspekte wurde unter den Nummern 4 und 5 der vorliegenden Entscheidung und zuvor unter den Nummern 4 und 5 des Bescheids der Kammer an die Beschwerdeführerin ausführlich eingegangen (der Verweis der Beschwerdeführerin auf die Nummer 2 des Bescheids der Kammer scheint ein Fehler zu sein, weil es dort um den PCT geht). Ebenso ist dadurch, daß die Art der Anmeldung angegeben wurde, zu der die Frage vorgelegt wird (eine ursprünglich als Euro-PCT-Anmeldung eingereichte europäische Patentanmeldung), klar, daß die Frage, ob der PCT und sein Verhältnis zum TRIPS-Übereinkommen irgendwelche Auswirkungen auf die Antwort haben, ebenfalls im Umfang der Frage enthalten ist, falls die Große Beschwerdekammer auf diese Thematik eingehen möchte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerden J 9/98 und J 10/98 werden miteinander verbunden.
2. Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Ist der Anmelder einer ursprünglich als Euro-PCT-Anmeldung eingereichten europäischen Patentanmeldung nach Maßgabe des TRIPS-Übereinkommens berechtigt, die Priorität einer ersten Anmeldung in einem Staat zu beanspruchen, der weder am Anmeldetag der ersten Anmeldung noch am Anmeldetag der Euro-PCT-Anmeldung Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, am Anmeldetag der ersten Anmeldung aber Mitglied des WTO/TRIPS-Übereinkommens war?

Board's communication appears to be in error, point 2 of the Board's communication dealt with the PCT). Similarly, by defining the kind of application for which the question is referred as a European patent application which was originally filed as a Euro-PCT application, it is clear that the question as to whether the PCT and its relation to the TRIPS Agreement have any impact on the answer is also included in the scope of the question, should the Enlarged Board of Appeal wish to address this issue.

Order

For these reasons it is decided:

1. Appeal cases J 9/98 and 10/98 are hereby consolidated.
2. The following question is referred to the Enlarged Board of Appeal:

Is the applicant of a European patent application, which was originally filed as a Euro-PCT application, entitled in view of the TRIPS Agreement to claim priority from a previous first filing in a State which was, neither at the filing date of the previous application nor at the filing date of the Euro-PCT application, a member of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, but was, at the filing date of the previous first filing, a member of the WTO/TRIPS Agreement?

tion de la Chambre au requérant (il semble que la référence faite par le requérant au point 2 de la notification soit erronée, puisque celui-ci porte sur le PCT). De même, en définissant le type de demande dont il est question, à savoir une demande de brevet européen initialement déposée en tant que demande euro-PCT, il est clair que la question couvre également celle de savoir si le PCT et sa relation avec l'Accord sur les ADPIC ont une incidence sur la réponse, pour le cas où la Grande Chambre de recours jugerait nécessaire de traiter cet aspect.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Les affaires J 9/98 et J 10/98 sont jointes.
2. La question suivante est soumise à la Grande Chambre de recours :

Le demandeur d'une demande de brevet européen initialement déposée en tant que demande euro-PCT peut-il, compte tenu de l'Accord sur les ADPIC, revendiquer la priorité d'un premier dépôt antérieur effectué dans un Etat qui n'était partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ni à la date de dépôt de la demande antérieure, ni à la date de dépôt de la demande euro-PCT, mais qui était membre de l'Accord sur les ADPIC/OMC à la date du premier dépôt ?

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 8. Mai 2003 über ein Pilotprojekt für einen erweiterten europäischen Recherchenbericht

Einführung

1. In dem als BEST (Bringing Examination and Search Together – Zusammenführung von Recherche und Sachprüfung) bezeichneten Verfahren des EPA ist der Recherchenprüfer auch der beauftragte Prüfer in der Prüfungsabteilung. Im Interesse einer Rationalisierung des gesamten Erteilungsverfahrens verfaßt ein BEST-Prüfer bereits in der Recherchenphase eine Stellungnahme zur Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung.

Sind nicht alle Erfordernisse des EPÜ erfüllt, so wird der Text des ersten Sachprüfungsbescheids abgefaßt, in dem die Einwände gegen die Patentierbarkeit dargelegt werden. An den Anmelder ergeht dieser Bescheid erst, nachdem ein wirksamer Prüfungsantrag gestellt, d. h. die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist.

Erfüllt die Anmeldung alle Erfordernisse des EPÜ, so wird eine positive Stellungnahme abgefaßt, die später als Grundlage für die Patenterteilung dienen kann.

Der erweiterte europäische Recherchenbericht

2. Am **1. Juli 2003** startet das Amt ein **Pilotprojekt für europäische Erstmeldungen** (d. h. Anmeldungen, die keine Priorität beanspruchen), wobei der Anmelder **zusammen mit dem Recherchenbericht eine Stellungnahme** dazu erhält, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPÜ erfüllen (**erweiterter europäischer Recherchenbericht, EERB**).

Diese Stellungnahme besteht entweder aus dem Text des ersten Prüfungsbescheids, in dem alle Einwände gegen die Patentierbarkeit

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice from the President of the European Patent Office dated 8 May 2003 on a pilot project concerning an Extended European Search Report

Introduction

1. Within the framework of the EPO's procedure called BEST (Bringing Examination and Search Together), the search examiner is also the primary examiner in the examining division. For increased efficiency in the overall grant procedure, a BEST examiner prepares, already at the search stage, an opinion about the patentability of the invention claimed.

If not all requirements of the EPC are met, the text of the first substantive examination communication is drawn up, setting out the objections to patentability. This communication is issued to the applicant only after a valid request for examination has been filed, i.e. the examination fee paid.

If the application meets all the requirements of the EPC, a positive opinion is drafted which may later serve as the basis for the grant of a patent.

The Extended European Search Report

2. As of **1 July 2003** the EPO will commence a **pilot project for EP first filings** (ie applications claiming no priority), which will involve **issuing to the applicant, together with the search report, an opinion** on whether the application and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC (**Extended European Search Report, EESR**).

This opinion will consist either of the text of the first examination communication where all the objections to patentability are addressed or of a

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 8 mai 2003 relatif à un projet pilote concernant un rapport de recherche européenne élargi

Introduction

1. Dans le cadre de la procédure de l'OEB appelée BEST (Bringing Examination and Search Together), l'examinateur chargé de la recherche est également le premier examinateur de la division d'examen. Pour accroître l'efficacité de la procédure de délivrance dans son ensemble, l'examinateur BEST rédige, dès le stade de la recherche, un avis sur la brevetabilité de l'invention revendiquée.

Si les exigences prévues par la CBE ne sont pas toutes satisfaites, le texte de cette première notification relative à l'examen quant au fond expose les objections à la brevetabilité. Cette notification n'est communiquée au demandeur qu'après qu'une requête en examen valable a été présentée, c'est-à-dire après le paiement de la taxe d'examen.

Si la demande satisfait à toutes les exigences prévues par la CBE, il est émis un avis favorable qui peut servir ensuite de base pour la délivrance du brevet.

Le rapport de recherche européenne élargi

2. L'OEB lancera le **1^{er} juillet 2003** un **projet pilote pour les premiers dépôts de demande de brevet européen** (c'est-à-dire des demandes ne revendiquant aucune priorité), qui consiste à **communiquer au demandeur, avec le rapport de recherche, un avis** indiquant si la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la CBE (**rapport de recherche européenne élargi** ou **RREE**).

Cet avis sera constitué soit du texte de la première notification relative à l'examen, dans laquelle sont exposées toutes les objections à la brevete-

dargelegt werden, oder aus einer positiven Erklärung, die es erlauben würde, auf die Anmeldung ein Patent zu erteilen.

Diese unverbindliche Stellungnahme zur Patentierbarkeit stellt eine kostenlose Service-Leistung dar.

Weder wird dem Anmelder eine Frist zur Erwidmung gesetzt, noch ist die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags, d. h. zur Entrichtung der Prüfungsgebühr nach Artikel 94 (2) EPÜ davon berührt. Die zusammen mit dem Recherchenbericht versandte Stellungnahme kann dem Anmelder jedoch als Grundlage für eine fundierte Entscheidung darüber dienen, ob er die Anmeldung weiterverfolgen will oder nicht.

Das Verfahren

3. Bei Erhalt einer positiven Stellungnahme kann der Anmelder die Prüfungsgebühr entrichten. Er erhält dann die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, sofern bei einer abschließenden ergänzenden Recherche nach Ablauf des Prioritätsjahrs nicht neuer Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ ermittelt wird und die beauftragte Prüfungsabteilung der Stellungnahme zustimmt.

Enthält die Stellungnahme Einwände gegen die Patentierbarkeit, so kann der Anmelder diesen durch die Einreichung von Änderungen begegnen und dadurch das Verfahren erheblich verkürzen. Werden keine Änderungen eingereicht, so ergeht die Stellungnahme erneut als erster Prüfungsbescheid nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ. Erst damit beginnt das normale Prüfungsverfahren.

Hat der Anmelder jedoch die Prüfungsgebühr entrichtet, bevor ihm der Recherchenbericht zugegangen ist, und auf die Mitteilung nach Artikel 96 (1) EPÜ verzichtet, so liegt bereits ein wirksamer Prüfungsantrag vor. Der Prüfer wird dann den ersten Prüfungsbescheid nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ so bald wie möglich nach Erstellung des Recherchenberichts erlassen. Bei einer positiven Stellungnahme ergeht die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, sofern bei der abschließenden ergänzenden Recherche nicht neuer Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ ermittelt wird und die beauftragte Prüfungsabteilung der Stellungnahme zustimmt.

positive statement which would allow the application to proceed to grant.

The non-binding opinion on patentability will be issued free of charge as a service. No time limit will be set for reply, nor does it affect the period for requesting examination, ie for paying the examination fee under Article 94(2) EPC. The opinion issued along with the search report may, however, be used by the applicant as the basis for an informed decision as to whether he wants to pursue the application further or not.

The Procedure

3. If the applicant receives a positive opinion, he can pay the examination fee and will then receive the communication under Rule 51(4) EPC if a final topping-up search carried out after the end of the priority year does not reveal new prior art under Article 54(3) EPC and the examining division assigned concurs with the opinion.

If the opinion contains any objections to patentability, the applicant may file amendments to meet the objections and thus shorten the procedure considerably. If no amendments are filed, the opinion will be re-issued as the official first communication under Article 96(2) and Rule 51(2) EPC. Only then will the normal examination procedure start.

However, where the applicant has paid the examination fee before the search report is issued and waived the right to receive the communication under Article 96(1) EPC, a valid request for examination has already been filed. The examiner will then issue the official first communication under Article 96(2) and Rule 51(2) EPC as soon as possible after establishing the search report. In the case of a positive opinion the communication under Rule 51(4) EPC will be issued if the final topping-up search does not reveal new prior art under Article 54(3) EPC and the examining division assigned concurs with the opinion.

tabilité, soit d'une déclaration favorable qui permettrait la délivrance d'un brevet sur la base de la demande.

Cet avis sur la brevetabilité, qui n'est pas contraignant, sera communiqué gratuitement à titre de service.

Aucun délai ne sera imparti pour y répondre et il n'affecte en rien le délai prévu pour présenter la requête en examen, c'est-à-dire pour acquitter la taxe d'examen visée à l'article 94(2) CBE. Le demandeur peut toutefois s'appuyer sur l'avis accompagnant le rapport de recherche pour décider, en connaissance de cause, s'il veut ou non poursuivre sa demande.

La procédure

3. Si le demandeur reçoit un avis favorable, il peut payer la taxe d'examen. Il recevra alors la notification prévue à la règle 51(4) CBE, pour autant qu'un dernier complément de recherche effectué à l'issue de l'année de priorité ne révèle pas un nouvel état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE et que la division d'examen en charge du dossier approuve cet avis.

Si l'avis fait état d'objections à la brevetabilité, le demandeur peut déposer des modifications afin d'y répondre et ainsi réduire considérablement la durée de la procédure. Si aucune modification n'est déposée, l'avis sera émis une nouvelle fois en tant que première notification conformément à l'article 96(2) et à la règle 51(2) CBE. Ce n'est qu'alors que la procédure normale d'examen débutera.

Cependant, si le demandeur a payé la taxe d'examen avant que le rapport de recherche ne lui ait été notifié et s'il a renoncé au droit de recevoir la notification prévue à l'article 96(1) CBE, une requête en examen valable a déjà été présentée. L'examineur émet ensuite la première notification conformément à l'article 96(2) et à la règle 51(2) CBE dès que possible après avoir établi le rapport de recherche. En cas d'avis favorable, la notification prévue à la règle 51(4) CBE sera envoyée pour autant que le dernier complément de recherche ne révèle pas un nouvel état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE et que la division d'examen en charge du dossier approuve cet avis.

Akteneinsicht

4. Mit der Übermittlung an den Anmelder wird der erweiterte europäische Recherchenbericht Bestandteil der Akte und ist nach der Veröffentlichung der Anmeldung für die Akteneinsicht zugänglich (Artikel 128 (4) EPÜ).

Verzicht auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht

5. Es kann sein, daß ein Anmelder keinen erweiterten europäischen Recherchenbericht erhalten möchte. **Dies sollte er dem Amt vorzugsweise schon bei Einreichung der Anmeldung mitteilen.** Liegt bei der Einreichung kein entsprechender Antrag vor, so **ergeht eine Mitteilung** an den Anmelder, mit der ihm Gelegenheit gegeben wird zu erklären, daß er **keinen EERB wünscht.**

Dieselbe Mitteilung ergeht auch in bezug auf die **zwischen 1. Februar und 30. Juni 2003 eingereichten Anmeldungen**, für die der Recherchenbericht normalerweise erst ab 1. Juli 2003 erstellt wird. Möglicherweise werden jedoch nicht alle diese Anmeldungen vom Pilotprojekt erfaßt.

Abschließende Bemerkungen

6. Das EPA hält den erweiterten europäischen Recherchenbericht für ein wirkungsvolles Instrument und für eine Dienstleistung, die den Anmeldern eine frühzeitige fundierte Entscheidung erleichtert und dem Amt eine Straffung des Erteilungsverfahrens ermöglicht.

Gleichzeitig ist dies ein erster Schritt, um das europäische und das PCT-Verfahren in Einklang zu bringen, nachdem die Internationalen Recherchenbehörden für ab 1. Januar 2004 eingereichte internationale Anmeldungen einen erweiterten internationalen Recherchenbericht erstellen werden.

Das EPA verspricht sich von diesem Pilotprojekt konkreten Aufschluß über die Auswirkungen eines EERB auf wesentliche Parameter wie Bearbeitungsdauer, Direkterteilung und Zurücknahmequote. Dadurch kann besser beurteilt werden, ob das Angebot eines EERB auf alle europäischen Patentanmeldungen ausgeweitet werden soll.

File Inspection

4. Once the Extended European Search Report is issued to the applicant, it is part of the file and open to file inspection after publication of the application (Article 128(4) EPC).

Opting Out of the Extended European Search Report

5. Some applicants may wish not to receive an Extended European Search Report. **These applicants may so request, preferably when filing the application.** If, upon filing, no such request is submitted, **a communication will be issued** giving the applicant the opportunity to declare that **he does not wish** to receive an EESR.

The **same communication** will be issued in respect of **applications filed between 1 February and 30 June 2003** where the search report will normally be drawn up as from 1 July 2003. However, not all of these applications may be covered by the project.

Final Remarks

6. The EPO considers the Extended European Search Report as an efficient tool and service helping applicants to make an informed decision about their case at an early stage and enabling the Office to streamline the grant procedure.

At the same time it will be a first step to bringing the procedures under the EPC and the PCT into line, bearing in mind that for international applications filed as from 1 January 2004 the International Searching Authorities will issue an extended international search report.

The pilot project will allow the EPO to gather some concrete feedback on the implications of an EESR as far as essential parameters such as pendency time, direct grant and withdrawal rate are concerned. This will be helpful in assessing whether the service offered by the EESR should be extended to all European patent applications.

L'inspection publique

4. Une fois que le rapport de recherche européenne élargi est transmis au demandeur, il fait partie intégrante du dossier et il est donc ouvert à l'inspection publique après la publication de la demande (article 128(4) CBE).

Renonciation au rapport de recherche européenne élargi

5. Il est possible que certains demandeurs souhaitent ne pas recevoir de rapport de recherche européenne élargi. **Ils peuvent alors faire une demande en ce sens, de préférence lors du dépôt de la demande.** S'ils ne le font pas, au moment du dépôt, **il sera émis une notification** leur donnant la possibilité de déclarer qu'ils **souhaitent ne pas** recevoir un tel rapport.

La **même notification** sera émise pour les **demandes déposées entre le 1^{er} février et le 30 juin 2003** pour lesquelles le rapport de recherche est normalement établi à compter du 1^{er} juillet 2003 seulement. Cependant, ces demandes peuvent ne pas être toutes concernées par le projet.

Remarques finales

6. L'OEB considère le rapport de recherche européenne élargi comme un outil efficace et comme un service aidant les demandeurs à se déterminer relativement tôt et en connaissance de cause, et permettant à l'OEB de rationaliser la procédure de délivrance.

En même temps, il constituera une première étape dans l'harmonisation des procédures prévues par la CBE et le PCT, étant donné que pour les demandes internationales déposées à compter du 1^{er} janvier 2004, les administrations chargées de la recherche internationale émettront un rapport de recherche internationale élargi.

L'OEB espère tirer de ce projet pilote des enseignements concrets en ce qui concerne les incidences d'un rapport de recherche européenne élargi sur des paramètres fondamentaux tels que délai de traitement, délivrance directe ou proportion des retraits de demandes. L'OEB pourra ainsi mieux apprécier si le service rendu par ce rapport de recherche doit être étendu à toutes les demandes de brevet européen.

VERTRETUNG

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter***

REPRESENTATION

**List of
professional
representatives before the
European Patent Office***

REPRESENTATION

**Liste des
mandataires agréés
près l'Office européen des
brevets***

AT Österreich / Austria / Autriche**Änderungen / Amendments / Modifications**

Beetz, Rainer (DE)
Sonn & Partner Patentanwälte
Riemergasse 14
A-1010 Wien

Köhler-Pavlik, Johann (AT)
Sonn & Partner Patentanwälte
Riemergasse 14
A-1010 Wien

Pawloy, Heinrich (AT)

Sonn & Partner Patentanwälte
Riemergasse 14
A-1010 Wien

Pramberger, Karin (AT)

Sonn & Partner Patentanwälte
Riemergasse 14
A-1010 Wien

BE Belgien / Belgium / Belgique**Änderungen / Amendments / Modifications**

Ameye, Dirk Cyriel André (BE)
CNH Belgium N.V.
Leon Claeyssstraat, 3A
B-8210 Zedelgem

Vandenbroucke, Alberic (BE)
CNH Belgium N.V.
Leon Claeyssstraat, 3A
B-8210 Zedelgem

Löschungen / Deletions / Radiations

Nevard, Edward John (GB) - cf. GB
Huntsman (Europe) BVBA
Intellectual Property Department
Everslaan 45
B-3078 Everberg

BG Bulgarien / Bulgaria / Bulgarie**Änderungen / Amendments / Modifications**

Georgieva, Antoaneta Ganeva (BG)
89, "Tzar Boris III" Boulevard, ap.
BG-1612 Sofia

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Grossner, Lutz (DE)
Immenbachstrasse 20
CH-4125 Riehen

Schöllhorn, Andreas (DE)
Katzarov S.A.
Conseils en Propriété Industrielle
19, rue des Epinetes
CH-1227 Genève

Änderungen / Amendments / Modifications

Brühwiler, Hans (CH)
Im Dreiapitz 5
Postfach 49
CH-8152 Glattbrugg

Savatier, Yves (FR)
Moinas & Savoye S.A.
42, rue Plantamour
CH-1201 Genève

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (*epi*).
Anschrift:
epi-Sekretariat
Im Tal 29
D-80331 München
Tel.: (+49-89)2017080
Fax: (+49-89)2021548
E-Mail: info@patentepi.com

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (*epi*).
Address:
epi Secretariat
Im Tal 29
D-80331 Munich
Tel.: (+49-89)2017080
Fax: (+49-89)2021548
e-mail: info@patentepi.com

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (*epi*).
Adresse :
Secrétariat *epi*
Im Tal 29
D-80331 Munich
Tél.: (+49-89)2017080
Fax: (+49-89)2021548
e-mail: info@patentepi.com

CZ Tschechische Republik / Czech Republic / République Tchèque**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Bocek, Josef (CZ)
 Dělnická 1168/19
 CZ-73601 Haviřov-Mřsto

Änderungen / Amendments / Modifications

Jirkalová, Hana (CZ)
 Michelská 8/27
 CZ-141 00 Praha 4

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Höss, Bernhard (DE)
 Alfred-Neumann-Anger 12
 D-81737 München

Kasche, André (DE)
 Cremerstraße 7
 D-55595 Wallhausen

Änderungen / Amendments / Modifications

Abel, Martin (DE)
 Patentanwälte
 Magenbauer & Kollegen
 Plochinger Straße 109
 D-73730 Esslingen

Ackmann, Günther (DE)
 Ackmann, Menges & Demski
 Patentanwälte
 Postfach 20 03 11
 D-47019 Duisburg

Bergmann, Michael (DE)
 Grosse Bockhorni Schumacher
 Patent- und Rechtsanwälte
 Frühlingstraße 43 A
 D-45133 Essen

Bockhorni, Josef (DE)
 Grosse Bockhorni Schumacher
 Patent- und Rechtsanwälte
 Forstenrieder Allee 59
 D-81476 München

Bregenzler, Michael (DE)
 Patentanwälte
 Magenbauer & Kollegen
 Plochinger Straße 109
 D-73730 Esslingen

Bublak, Wolfgang (DE)
 Perfallstraße 1
 D-81675 München

Dehmel, Albrecht (DE)
 Dehmel & Bettenhausen
 Patentanwälte
 Herzogspitalstraße 11
 D-80331 München

Dieterle, Johannes (DE)
 Grosse Bockhorni Schumacher
 Patent- und Rechtsanwälte
 Zimmerstraße 03
 D-04109 Leipzig

Dosterschill, Peter (DE)
 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
 Abteilung ZTG
 Hochstraße 17
 D-81669 München

Fechner, Benjamin (DE)
 Candidplatz 15
 D-81543 München

Görz, Ingo (DE)
 Hoefler Schmitz Weber & Partner
 Patentanwälte
 Gabriel-Max-Straße 29
 D-81545 München

Grosse, Wolfgang (DE)
 Grosse Bockhorni Schumacher
 Patent- und Rechtsanwälte
 Forstenrieder Allee 59
 D-81476 München

Günther, René (DE)
 Patentanwälte Betten & Resch
 Theatinerstraße 8
 D-80333 München

Hassa, Oliver Michael (DE)
 Reinhard Skuhra Weise & Partner
 Friedrichstraße 31
 D-80801 München

Herrmann-Trentepohl, Werner (DE)
 Grosse Bockhorni Schumacher
 Patent- und Rechtsanwälte
 Frühlingstraße 43 A
 D-45133 Essen

Heyerhoff, Markus (DE)
 Daub
 Patent- und Rechtsanwaltskanzlei
 Goldbacher Straße 60
 D-88662 Überlingen

Jaeger, Klaus (DE)
 c/o propindus Patentanwälte
 Auguste-Viktoria-Allee 87
 D-13403 Berlin

Klein, Thomas (DE)
 Mainzer Straße 18 e
 D-55263 Wackernheim/Mainz

König, Reimar (DE)
 Patentanwalt Dr.-Ing. Reimar König
 Roßpfad 8
 D-40489 Düsseldorf

Krancioch, Rita (DE)
Berliner Wasserbetriebe
Anstalt des öffentlichen Rechts
Neue Jüdenstraße 1
D-10179 Berlin

Kreuz, Georg Maria (DE)
Hoffmann Eitle
Patent- und Rechtsanwälte
Arabellastraße 4
D-81925 München

Kritzenberger, Jürgen Hermann (DE)
Kritzenberger & Zeuner
Hedwigstraße 9
D-80636 München

Lang, Friedrich (DE)
Lang & Tomerius
Patentanwälte
Postfach 15 13 24
D-80048 München

Lang, Christian (DE)
Grosse Bockhorni Schumacher
Patent- und Rechtsanwälte
Forstenrieder Allee 59
D-81476 München

Marshall, Astrid (DE)
cf. Wallner, Astrid (DE)

Neumann, Stephan (DE)
Continental Teves AG & Co.oHG
Patente & Lizenzen
Guerickestraße 7
D-60488 Frankfurt am Main

Numrich, Harald (DE)
Stroblstraße 17
D-80686 München

Palgen, Peter (DE)
Grosse Bockhorni Schumacher
Patent- und Rechtsanwälte
Frühlingstraße 43 A
D-45133 Essen

Pudimat, Roland (DE)
Heidelberger Druckmaschinen AG
Patente und Marken
Kurfürsten-Anlage 52-60
D-69115 Heidelberg

Reimold, Otto (DE)
Patentanwälte
Magenbauer & Kollegen
Plochinger Straße 109
D-73730 Esslingen

Sander, Rolf (DE)
Stapel Rechtsanwälte
Marbuger Straße 3
D-10789 Berlin

Schmidt-Weber, Martin Michael (DE)
cf. Schmidt, Martin Michael (DE)

Schmidt, Martin Michael (DE)
Steinsdorfstraße 5
D-80538 München

Schumacher, Horst (DE)
Grosse Bockhorni Schumacher
Patent- und Rechtsanwälte
Frühlingstraße 43 A
D-45133 Essen

Singer, Klaus (DE)
DaimlerChrysler AG
Intellectual Property Management
IPM/E, HPC C106
D-70546 Stuttgart

Sobisch, Peter (DE)
Sobisch & Callies
Patentanwälte
Im Alten Bruch 30
D-47259 Duisburg

Strüber, Ursula (DE)
Am Waldspitz 7
D-81375 München

Tomerius, Isabel (DE)
Lang & Tomerius
Patentanwälte
Postfach 15 13 24
D-80048 München

Vetter, Hans (DE)
Patentanwälte
Magenbauer & Kollegen
Plochinger Straße 109
D-73730 Esslingen

Wallner, Astrid (DE)
3M ESPE AG
PSEP
ESPE Platz
D-82229 Seefeld

Werner, Dietrich H. (DE)
Grüner Dyk 1267
D-47803 Krefeld

Zeuner, Stefan (DE)
Kritzenberger & Zeuner
Hedwigstraße 9
D-80636 München

Löschungen / Deletions / Radiations

Bauer, Robert (DE) - R. 102(1)
Patentanwälte Boeters, Bauer
Bereiteranger 15
D-81541 München

Cooper, John Anthony (GB) - R. 102(2)a
Kador & Partner
Corneliusstraße 15
D-80469 München

Herzog, Friedrich Joachim (DE) - R. 102(1)
Birkenstraße 77
D-71155 Altdorf

Kesel, Albert (DE) - R. 102(1)
Im Münchtal 33
D-77933 Lahr

Kornaker, Benno (DE) - R. 102(1)
Weihungstraße 8
D-89079 Ulm

Langhoff, Walter (DE) - R. 102(2)a
Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser
Anwaltssozietät
Maximilianstraße 58
D-80538 München

Peerbooms, Rudolf (DE) - R. 102(1)
Anwaltskanzlei
Rieder & Partner
Corneliusstraße 45
D-42329 Wuppertal

Zimmermann, Heinz (DE) - R. 102(1)
Leinweber & Zimmermann
Rosental 7
D-80331 München

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Bendiksen, Henrik (DK)
Novozymes A/S
Krogshøjvej 36
DK-2880 Bagsvaerd

Änderungen / Amendments / Modifications

Halberg, Kristian (DK)
ALK-Abello A/S
Bøge Allé 6-8
DK-2970 Hörsholm

ES Spanien / Spain / Espagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Isern-Jara, Jaime (ES)
P&T Intellectual Property
C/ Balmes 174, 4.o - 2.a A
E-08006 Barcelona

Muñoz Garcia, Antonio (ES)
c/ Doctor Fleming 24, 1.o A
E-28010 Madrid

Löschungen / Deletions / Radiations

Curell Suñol, Jorge (ES) - R. 102(1)
Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I. S.L.
Agentes de la Propiedad Industrial
Passeig de Gracia, 65 bis
E-08008 Barcelona

FR Frankreich / France

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Roussel, Eric Marcel Henri (FR)
Cabinet Régimbeau
Espace Performance
Bâtiment K
F-35769 Saint-Grégoire

Zerbi, Guido Maria (IT) - cf. GB
Compagnie IBM France
Direction Propriété Intellectuelle
Le Plan du Bois
F-06610 La Gaude

Änderungen / Amendments / Modifications

Caen, Thierry Alain (FR)
Santarelli
14, avenue de la Grande Armée
B.P. 237
F-75822 Paris Cedex 17

Gallois, Valérie (FR)
Cabinet Becker & Associés
35, rue des Mathurins
F-75008 Paris

Galup, Cédric Olivier Nicolas (FR)
Cabinet Breese Majerowicz
3, avenue de l'Opéra
F-75001 Paris

Haïcour, Philippe Godefroy (FR)
47, avenue Trudaine
F-75009 Paris

Hartmann, Jean-Luc (FR)
Santarelli
14, avenue de la Grande Armée
B.P. 237
F-75822 Paris Cedex 17

Kurtz, Laurent Charles Edmond (FR)
Santarelli
14, avenue de la Grande Armée
B.P. 237
F-75822 Paris Cedex 17

Ledey, Michel (FR)
Santarelli
14, avenue de la Grande Armée
B.P. 237
F-75822 Paris Cedex 17

Lepelletier-Beaufond, François (FR)
Santarelli
14, avenue de la Grande Armée
B.P. 237
F-75822 Paris Cedex 17

Lewitter, Herbert (US)
Santarelli
14, avenue de la Grande-Armée
B.P. 237
F-75822 Paris Cedex 17

Perin, Georges (FR)
Santarelli
14, avenue de la Grande Armée
B.P. 237
F-75822 Paris Cedex 17

Petit, Maxime (FR)
Santarelli
14, avenue de la Grande Armée
B.P. 237
F-75822 Paris Cedex 17

Quantin, Bruno Marie Henri (FR)
Santarelli
14, avenue de la Grande Armée
B.P. 237
F-75822 Paris Cedex 17

Remy, Fabienne (FR)
Santarelli
14, avenue de la Grande-Armée
B.P. 237
F-75822 Paris Cedex 17

Rosenberg, Muriel Sylvie (FR)
Santarelli
14, avenue de la Grande Armée
B.P. 237
F-75822 Paris Cedex 17

Santarelli, Luc (FR)
Santarelli
14, avenue de la Grande Armée
B.P. 237
F-75822 Paris Cedex 17

Santarelli, Marc (FR)
Santarelli
14, avenue de la Grande Armée
B.P. 237
F-75822 Paris Cedex 17

Stankoff, Hélène (FR)
Santarelli
14, avenue de la Grande Armée
B.P. 237
F-75822 Paris Cedex 17

Stona, Daniel (FR)
74, avenue de Clichy
F-75017 Paris

Ulmann, Catherine Claire (FR)
Santarelli
14, avenue de la Grande Armée
B.P. 237
F-75822 Paris Cedex 17

Vigand, Régis Louis Michel (FR)
Compagnie Financière Alcatel
Département Propriété Industrielle
5, rue Noël Pons
F-92734 Nanterre Cedex

Vigand, Privat (FR)
Cabinet Hirsch
34, rue de Bassano
F-75008 Paris

Löschungen / Deletions / Radiations

Dubois-Chabert, Guy (FR) - R. 102(2)a
Brevatome
3, rue du Docteur Lancereaux
F-75008 Paris

Fantin, Laurent (FR) - R. 102(1)
37, rue Despujols
F-33300 Bordeaux

Luziau, Nelly (FR) - R. 102(1)
Atofina
D.C.R.D./D.P.I.
4, cours Michelet
La Défense 10
F-92091 Paris La Défense Cedex

Rataboul, Michel Charles (FR) - R. 102(2)a
CMR International
10, rue de Florence
F-75008 Paris

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Nevard, Edward John (GB) - cf. BE
Unipath Limited
Priory Business Park
GB-Bedford MK44 3UP

Thach, Tum (FR)
Murgitroyd & Company
165-169 Scotland Street
GB-Glasgow G5 8PL

Änderungen / Amendments / Modifications

Bankes, Stephen Charles Digby (GB)
Baron & Warren
19 South End
Kensington
GB-London W8 5BU

Ben-Nathan, Laurence Albert (GB)
53 Kingfield Road
Ealing
GB-London W5 1LD

Bousfield, Roger James (GB)
Park View
Tichborne
GB-Alresford, Hampshire SO24 0NA

Cage, John David (GB)
9 Greenway Avenue
GB-Chippenham, Wilts SN15 1AH

Chapman, Sheila Agnes Fife (GB)
Cruikshank & Fairweather
10 Hope Street
GB-Edinburgh EH2 4DB

Dunnett, Julie Elizabeth (GB)
Barker Brettell
St John's Innovation Centre
Cowley Road
GB-Cambridge CB4 0WS

Evans, Jacqueline Gail Victoria (GB)
Greaves Brewster
Indigo House
Cheddar Business Park
GB-Cheddar, Somerset BS27 3EB

Geffen, Nigel Paul (GB)
 BT Group Legal Services
 Intellectual Property Department
 8th Floor Holborn Centre
 120 Holborn
 GB-London E1N 2TEB

Grunfeld, David Peter (GB)
 Ford of Europe Inc.
 1/443
 Eagle Way
 GB-Brentwood, Essex CM13 3BX

Hardwick, John Frederick (GB)
 Parabola Intellectual Property
 1 Richfield Place
 Richfield Avenue
 GB-Reading RG1 8EQ

Jehan, Robert (GB)
 Williams Powell
 Morley House
 26-30 Holborn Viaduct
 GB-London EC1A 2BP

Jepsen, René Pihl (DK)
 7 Parr Close
 Grange Park
 GB-Swindon SN5 6JY

Johnstone, Douglas Ian (GB)
 Baron & Warren
 19 South End
 Kensington
 GB-London W8 5BU

Kerr, Sheila Agnes Fife (GB)
 cf. Chapman, Sheila Agnes Fife (GB)

Lambrinos, Matthew Franklin (GB)
 Baron & Warren
 19 South End
 Kensington
 GB-London W8 5BU

March, Gary Clifford (GB)
 G.C. March & Co.
 7 Hills Avenue
 GB-Cambridge CB1 7UY

Miller, Ronald Anthony (GB)
 Lucas & Co.
 135 Westhall Road
 GB-Warlingham, Surrey CR6 9HJD

Murgatroyd, Susan Elizabeth (GB)
 Baron & Warren
 19 South End
 Kensington
 GB-London W8 5BU

Neobard, William John (GB)
 Kilburn & Strobe
 20 Red Lion Street
 GB-London WC1R 4PJ

Powell, Stephen David (GB)
 Williams Powell
 Morley House
 26-30 Holborn Viaduct
 GB-London EC1A 2BP

Schmidt, Louise Patricia (GB)
 Westfield, Apt 16
 15 Kidderpore Avenue
 Hampstead
 GB-London NW3 7SF

Tollett, Ian (GB)
 Williams Powell
 Morley House
 26-30 Holborn Viaduct
 GB-London EC1A 2BP

Warren, Anthony Robert (GB)
 Baron & Warren
 19 South End
 Kensington
 GB-London W8 5BU

Warren, Keith Stanley (GB)
 Baron & Warren
 19 South End
 Kensington
 GB-London W8 5BU

Woodman, Derek (GB)
 4 Upper Sudeley Street
 GB-Brighton, East Sussex BN2 1HH

Löschungen / Deletions / Radiations

Dale, Martin Nicholas (GB) - R. 102(1)
 The Rectory
 Slade Road
 Bale
 GB-Fakenham NR21 0QJ

Lockwood, Barbara Ann (GB) - R. 102(1)
 Lockwoods
 69 Harefield Avenue
 GB-Cheam, Surrey SM2 7ND

Roberts, Peter David (GB) - cf. NL
 Marks & Clerk
 Sussex House
 83-85 Mosley Street
 GB-Manchester M2 3LG

Sanderson, Laurence Andrew (GB) - R. 102(2)a)
 Sanderson & Co.
 34 East Stockwell Street
 GB-Colchester, Essex CO1 1ST

Seaborn, George Stephen (GB) - R. 102(1)
 102 Wilmot Way
 GB-Banstead, Surrey SM7 2QD

Tribe, Thomas Geoffrey (GB) - R102(1)
 fJ Cleveland
 40-43 Chancery Lane
 GB-London WC2A 1JQ

Zerbi, Guido Maria (IT) - cf. FR
 IBM United Kingdom Limited
 Intellectual Property Department
 Hursley Park
 GB-Winchester, Hampshire SO21 2JN

HU Ungarn / Hungary / Hongrie**Löschungen / Deletions / Radiations**

Buzás, Ilona (HU) - R. 102(1)
Budapesti Műszaki és G.E.
Országos Műszaki Információs
Központ és Könyvtár
Gyorskocsi u. 5-7.
H-1011 Budapest

Erdős, Antal (HU) - R. 102(1)
Dr. Gedeon
és Tarsái Szabadalmi Iroda
Kossuth Lajos tér 13-15. III.3.
H-1055 Budapest

Major, Iván József (HU) - R. 102(1)
Szent László u. 143. II. 22.
H-1131 Budapest

Vass, László (HU) - R. 102(1)
Albertfalva u. 25.
H-1116 Budapest

Wehner, Péter (HU) - R. 102(1)
Rézsű u. 54.
H-1029 Budapest

IE Irland / Ireland / Irlande**Änderungen / Amendments / Modifications**

Cummins, Dermot Patrick (IE)
Dermot P. Cummins & Co.
47 Merrion Square
IRL-Dublin 2

IT Italien / Italy / Italie**Änderungen / Amendments / Modifications**

Giavarini, Francesco (IT)
Zanoli & Giavarini S.r.l.
Viale Bianca Maria 35
I-20122 Milano

Zanoli, Enrico (IT)
Zanoli & Giavarini S.r.l.
Viale Bianca Maria 35
I-20122 Milano

MC Monaco**Änderungen / Amendments / Modifications**

Collins, Geoffrey Stainton (GB)
Le Giotto
2, Quai Jean Charles Rey
MC-98000 Monaco

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Roberts, Peter David (GB) - cf. GB
ASML Netherlands B.V.
Corporate Intellectual Property
P.O. Box 324
NL-5500 AH Veldhoven

Van den Broek, Ludovicus A.G.M. (NL)
N.V. Organon
Patent Department, Room AP 1113
P.O. Box 20
Weth. van Eschstraat
NL-5340 BH Oss

Änderungen / Amendments / Modifications

Aalbers, Arnt Reinier (NL)
de Vries & Metman
Overschiestraat 180
NL-1062 XK Amsterdam

SE Schweden / Sweden / Suède**Änderungen / Amendments / Modifications**

Jansson, Margareta Karin (SE)
Tallplan 1E
S-981 42 Kiruna

Löschungen / Deletions / Radiations

Jenkler, Malte (SE) - R. 102(1)
ABB Group Services Center AB
Legal & Compliance /
Intellectual Property
S-721 78 Västerås

SK Slowakische Republik / Slovak Republic / République Slovaque**Eintragungen / Entries / Incriptions**

Bačík, Kvetoslav (SK)
Ul. SNP 76/21
SK-01851 Nová Dubnica

Dolanská, Elena (SK)
Radlinského 9
SK-81237 Bratislava

Đurica, Ján (SK)
Zakvášov 1519/54-10
SK-01707 Považská Bystrica

Hojčuš, Peter (SK)
Osuského 1/A
SK-85103 Bratislava

Holakovský, Štefan (SK)
Drobného 13
SK-84101 Bratislava

Kertész, Josef (SK)
Podzamska 33
SK-92001 Hlohovec

Litváková, Edita (SK)
Vazovova 13
SK-81107 Bratislava

Mišľanová, Mária (SK)
Mikovíniho 18
SK-04011 Kosice

Obertáš, Július (SK)
Miletičova 23
SK-82108 Bratislava

Rzymanová, Kamila (SK)
Mládeže 2354/32
SK-05801 Poprad

Šujanová, Mária (SK)
Slatinská ul. 4
SK-82107 Bratislava 214

Žovicová, Viera (SK)
Kolískova 1
SK-84105 Bratislava

TR Türkei / Turkey / Turquie**Änderungen / Amendments / Modifications**

İldeş, Ayşe (TR)
cf. İldeş Erdem, Ayşe (TR)

İldeş Erdem, Ayşe (TR)
Eczacıbaşı İlac Sanayii
Büyükdere Cad.
Ali Kaya Sok. No: 7
Levent
TR-80640 İstanbul

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

DE Deutschland

Beschluß des Bundespatentgerichts vom 21. März 2002
(23 W (pat) 24/00)¹

Stichwort: "Kabelbaum"

§ 1 (2) Nr. 3 und (3) PatG

Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ

Schlagwort: "Technischer Charakter computerimplementierter Herstellungsverfahren – Maßgeblicher Stand der Technik"

Leitsätze:

1. Die vom BGH mit seiner Entscheidung vom 13.12.1999 – Logikverifikation (GRUR 2000, 498) eingeführte Modifikation seines bisherigen, auf den unmittelbaren Einsatz beherrschbarer Naturkräfte ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit beschränkten Technikbegriffs dahin gehend, dass eine auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnis und deren Umsetzung in ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen genügt, um die Technizität eines computerimplementierten Verfahrens zu begründen, ist nicht auf bestimmte technische Gebiete, wie dem der Chip-Herstellung für hoch integrierte Schaltungen, beschränkt, sondern gilt – auch im Hinblick auf Art. 27 Abs. 1 S. 1 des TRIPS-Abkommens – für alle technischen Gebiete, deren technologische Entwicklung den Einsatz von entsprechenden Computerprogrammen erfordert.

2. Dienen die prägenden Anweisungen des beanspruchten computerimplementierten Verfahrens der Lösung eines konkreten technischen Problems – hier der industriellen Herstellung von Kabelbäumen ohne den sonst üblichen Aufbau eines Prototyps –, sind derartige Programme auch nicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 1 Abs. 3 PatG vom Patentschutz ausgenommen, vgl. BGH v. 17.10.2001, Mitt. 2001, 553 – Suche fehlerhafter Zeichenketten².

DE 1/03

¹ Amtliche Leitsätze. Eine vollständige Fassung der Entscheidung ist veröffentlicht in Bl. f. PMZ 2002, 428 und CR 2003,18.

² ABI. EPA 2002, 402.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

DE Germany

Judgment of the Bundespatentgericht (Federal Patent Court), dated 21 March 2002
(23 W (pat) 24/00)¹

Headword: "Cable harness"

Section 1(2) point 3 and (3) PatG
(German Patent Law)

Article 52(2)(c) and (3) EPC

Keyword: "Technical character of computer-implemented manufacturing methods – relevant prior art"

Headnote:

1. The Federal Court of Justice's "Logic verification" decision of 13 December 1999 (GRUR 2000, 498) modified the Court's previous concept of what constitutes technical character, which had been restricted to the direct use of controllable natural forces without the intervention of human mental activity, to render findings based on technical considerations and their implementation in computer programs sufficient to establish the technical character of computer-implemented methods; this modification is not confined to certain technical fields, such as computer chip manufacture for highly-integrated wiring, but rather applies – for example, in the light of Art. 27(1), first sentence, of the TRIPS Agreement – to all technical fields in which technological development calls for the use of corresponding computer programs.

2. Should the characterising instructions for a claimed computer-implemented method provide the solution to a specific technical problem – in this case the industrial production of cable harnesses without the usual construction of a prototype – then such programs are not excluded from patentability even under Section 1(2) point 3 in conjunction with Section 1(3) German Patent Law (see Federal Court of Justice of 17 October 2001, Mitt. 2001, 553 – Search for incorrect strings²).

DE 1/03

¹ Official headnote. A complete version of the decision is published in Bl. f. PMZ 2002, 428 and CR 2003,18.

² OJ EPO 2002, 402.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

DE Allemagne

Décision du Bundespatentgericht (Tribunal fédéral des brevets) en date du 21 mars 2002
(23 W (pat) 24/00)¹

Référence : "Faisceau de câbles"

Article premier (2), chiffre 3 et (3) PatG (loi allemande sur les brevets)

Article 52(2)c) et (3) CBE

Mot-clé : "Caractère technique de procédés de fabrication mis en oeuvre par ordinateur – Etat de la technique pertinente"

Sommaire :

1. La modification que la Cour fédérale de justice a apportée, par son arrêt du 13.12.1999 – Vérification logique (GRUR 2000, 498), à la notion de technique telle qu'elle l'entendait jusque-là et qui se limitait à la mise en oeuvre directe de forces naturelles contrôlables sans intervention d'une activité intellectuelle humaine, modification consistant en ce qu'une constatation reposant sur des considérations techniques et sa concrétisation en un programme d'ordinateur suffisent pour fonder la technicité d'un procédé mis en oeuvre par ordinateur, n'est pas limitée à certains domaines techniques, comme la fabrication de puces pour circuits à haute intégration, mais s'applique – eu égard également à l'article 27(1), première phrase de l'Accord sur les ADPIC – à tous les domaines techniques dont l'évolution technologique nécessite l'utilisation de programmes d'ordinateur.

2. Si les instructions déterminantes du procédé mis en oeuvre par ordinateur qui est revendiqué servent à résoudre un problème technique concret – en l'espèce la fabrication industrielle de faisceaux de câbles sans la réalisation habituelle d'un prototype –, de tels programmes ne sont pas non plus exclus de la protection par brevet en vertu des dispositions combinées de l'article premier, alinéa 2), chiffre 3) et de l'article premier, alinéa 3) de la loi allemande sur les brevets (cf. BGH du 17.10.2001, Mitt. 2001, 553 – Recherche de suites de caractères erronées²).

DE 1/03

¹ Sommaire officiel. La version intégrale de la décision est publiée dans Bl. f. PMZ 2002, 428 et CR 2003, 18.

² JO OEB 2002, 402.

INTERNATIONALE VERTRÄGE**Europäische Union****Gemeinschaftspatent –
Gemeinsame politische
Ausrichtung vom 3. März 2003**

Der Rat der Europäischen Union (EU-Rat) hat Einvernehmen über eine gemeinsame politische Ausrichtung zum Gemeinschaftspatent erzielt.¹ Der Europäische Rat brachte auf seiner Frühjahrstagung in Brüssel (20. und 21. März 2003) seine Zufriedenheit mit dieser Ausrichtung zum Ausdruck und forderte den EU-Rat auf, die Arbeit in diesem Bereich rasch abzuschließen.

Die gemeinsame politische Ausrichtung enthält die wichtigsten Merkmale des Rechtsprechungssystems, der Sprachen- und der Kostenregelung, der Rolle der nationalen Patentämter und der Gebührenaufteilung. Der Text der Ausrichtung, wie er im Anschluß an die Tagungen des EU-Rates (Wettbewerbsfähigkeit) vom 3. März 2003 sowie des EU-Rates (Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz) vom 6. März 2003 festgelegt wurde, ist nachstehend im vollen Wortlaut wiedergegeben.²

Gemeinschaftspatent**1. Rechtsprechungssystem**

1.1. Das Rechtsprechungssystem für das Gemeinschaftspatent wird auf folgenden Grundsätzen beruhen: Zuständigkeit eines einzigen Gerichts für das Gemeinschaftspatent und somit Gewährleistung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung, hohe Qualität der Arbeit, Nähe zu den Nutzern und den potenziellen Nutzern sowie niedrige Betriebskosten.

1.2. Der Gerichtshof verfügt über die ausschließliche Zuständigkeit für Klagen und Anträge wegen Nichtigkeit oder für Streitsachen wegen Patentverletzungen, für Klagen, die die Feststellung der Nichtverletzung betreffen, für Streitsachen, die die Verwendung des Patents oder das Vorbenutzungsrecht betreffen, für Anträge auf Beschränkung, für Widerklagen auf Nichtigkeit oder

¹ Siehe auch den Vorschlag für eine VO des Rats vom 16.4.2003 – Dokument des EU-Rats 8539/03 – (<http://register.consilium.eu.int/>).

² Siehe Dokument des EU-Rats 7159/03 (<http://register.consilium.eu.int/>).

INTERNATIONAL TREATIES**European Union****Community Patent – Common
political approach of
3 March 2003**

The Council of the European Union (EU Council) reached agreement on a Common Approach concerning the Community Patent.¹ At its spring meeting (20 and 21 March 2003) the "Brussels European Council" expressed its satisfaction with that approach and called on the EU Council to rapidly finalise work thereon.

This Common Approach includes the main features of the system of jurisdiction, the language regime, costs, the role of national patent offices and the distribution of fees. The full text of the approach as adopted, following the meetings of the EU Council (Competitiveness) on 3 March 2003 and of the EU Council (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs) on 6 March 2003 is reproduced below.²

Community Patent**1. The jurisdictional system**

1.1 The jurisdictional system of the Community Patent will be based on the principles of a unitary Court for the Community Patent, securing uniformity of the jurisprudence, high quality of working, proximity to the users and potential users and low operating cost.

1.2 The Court of Justice shall have exclusive jurisdiction in actions and claims of invalidity or infringement proceedings, of actions of a declaration of non-infringement, of proceedings relating to the use of the patent or to the right based on prior use of the patent, or requests for limitation, counterclaims for invalidity or applications for declaration of lapse, including requests for provisional

¹ See also the proposal for a Council Regulation of 16.4.2003 – EU Council document 8539/03 – (<http://register.consilium.eu.int/>).

² See EU Council document 7159/03 (<http://register.consilium.eu.int/>).

TRAITES INTERNATIONAUX**Union européenne****Brevet communautaire –
approche politique commune
du 3 mars 2003**

Le Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'UE) est parvenu à dégager une approche politique commune concernant le brevet communautaire.¹ Réuni à Bruxelles les 20 et 21 mars 2003 pour sa réunion de printemps, le Conseil européen s'est déclaré satisfait de cette approche et a invité le Conseil de l'UE à achever rapidement les travaux en la matière.

Cette approche politique commune recouvre les principales caractéristiques du système juridictionnel, du régime linguistique, des coûts, du rôle des offices nationaux de brevets et de la répartition des recettes. Le texte intégral de l'approche adoptée à la suite des sessions du Conseil de l'UE du 3 mars 2003 (Compétitivité) et du 6 mars 2003 (Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs) est reproduit ci-dessous.²

Brevet communautaire**1. Le système juridictionnel**

1.1 Le système juridictionnel pour le brevet communautaire sera fondé sur les principes d'une juridiction unitaire, ce qui garantira l'uniformité de la jurisprudence, la grande qualité des travaux, la proximité avec les utilisateurs et les utilisateurs potentiels et des frais de fonctionnement peu élevés.

1.2 La Cour de justice aura la compétence exclusive concernant les actions et demandes en nullité, en contrefaçon ou en constatation de non-contrefaçon, les actions relatives à l'utilisation du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure du brevet et les demandes de limitation, les actions reconventionnelles en nullité et les demandes de constatation d'extinction, y compris les

¹ Cf. également la proposition de règlement du Conseil du 16.4.2003 – document du Conseil de l'UE 8539/03 – (<http://register.consilium.eu.int/>).

² Cf. le document du conseil de l'UE 7159/03 (<http://register.consilium.eu.int/>).

für Anträge auf Feststellung des Erlöschens, einschließlich von Anträgen auf einstweilige Anordnungen. Das Gemeinschaftspatent kann ferner Gegenstand von Klagen und Anträgen auf Schadenersatz sein.

1.3. Streitsachen, die das Gemeinschaftspatent betreffen, werden im ersten Rechtszug vor einer gerichtlichen Kammer verhandelt, die durch einen Beschluss des Rates nach Artikel 225a EGV eingesetzt wird. Rechtsmittelinstanz ist das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (GEI). Diese gerichtliche Kammer, Gemeinschaftspatentgericht (GPG) genannt, wird beim GEI gebildet. Das GPG hat seinen Sitz beim GEI. Die Richter werden aufgrund ihres Sachverständnisses und unter Berücksichtigung ihrer Sprachkenntnisse ernannt. Das GPG kann in anderen Mitgliedstaaten als dem Mitgliedstaat, in dem es seinen Sitz hat, Verhandlungen durchführen.

1.4. Die Kammern des GPG tagen in Abteilungen mit drei Richtern.

1.5. Die Richter werden durch einstimmigen Ratsbeschluss für einen befristeten Zeitraum ernannt. Die Bewerber müssen nachweislich über ein hohes Maß an juristischem Sachverstand auf dem Gebiet des Patentrechts verfügen.

1.6. Technische Experten unterstützen die Richter im Laufe des gesamten Verfahrens.

1.7. Das GPG führt seine Verhandlungen in der Amtssprache des Mitgliedstaats, in dem der Beklagte ansässig ist, oder in Fällen, in denen ein Mitgliedstaat zwei oder mehr Amtssprachen hat, in einer dieser Sprachen nach Wahl des Beklagten. Auf Antrag der Prozessparteien kann mit Zustimmung des GPG jede Amtssprache der EU als Verfahrenssprache festgelegt werden. Nach Maßgabe der Verfahrensordnung kann das GPG Parteien und Zeugen in einer anderen EU-Amtssprache als der Verfahrenssprache anhören. In diesem Fall sollten Übersetzungen und Verdolmetschung aus einer anderen EU-Amtssprache in die Verfahrenssprache bereitgestellt werden.

1.8. Gegen eine endgültige Entscheidung des GPG kann ein Rechtsmittel beim Gericht erster Instanz eingelegt werden.

1.9. Das GPG wird bis spätestens 2010 errichtet. Jeder Mitgliedstaat benennt bis dahin eine begrenzte

measures. The Community patent may also be the subject of proceedings or claims for damages.

1.3 The litigation of Community Patents shall at first instance take place before a judicial panel established by a Council decision according to Article 225a of the EC Treaty. The appeal shall lie with the Court of First Instance of the European Communities (CFI). This judicial panel, called Community Patent Court (CPC), shall be attached to the CFI. Its seat shall be at the CFI. The judges shall be appointed on the basis of their expertise and taking into account their linguistic skills. The Community Patent Court may hold hearings in Member States other than that in which its seat is located.

1.4 The chambers of the CPC shall sit in sections of three judges.

1.5 The judges shall be appointed by a unanimous decision of the Council for a fixed term. The candidates for appointment must have an established high level of legal expertise in patent law.

1.6 Technical experts will assist the judges throughout the handling of the case.

1.7 The CPC will conduct the proceedings in the official language of the Member State where the defendant is domiciled, or in one of them to be chosen by the defendant, where in a Member State there are two or more official languages. At the request of the parties and with the consent of the CPC, any official EU language can be chosen as language of proceedings. The CPC may, in accordance with the rules of procedure, hear parties in person and witnesses in an EU official language other than the language of proceedings. In that case translations and interpretation into the language of the proceedings from another official EU language should be provided.

1.8 An appeal against a final decision of the CPC may be brought before the Court of First Instance.

1.9 The Community Patent Court shall be established at the latest by 2010. Each Member State shall design-

demandes concernant des mesures provisoires. Le brevet communautaire pourra également faire l'objet d'actions en justice ou de demandes en dommages intérêts.

1.3 Les litiges concernant des brevets communautaires seront examinés en première instance devant une chambre juridictionnelle créée par décision du Conseil au titre de l'article 225a du traité CE. Les recours seront formés devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPI). Cette chambre juridictionnelle, dénommée "Tribunal du brevet communautaire" (TBC), sera adjointe au TPI. Son siège sera au TPI. Les juges seront nommés sur la base de leurs compétences et compte tenu de leurs connaissances linguistiques. Le Tribunal du brevet communautaire peut procéder à des auditions dans des Etats membres autres que celui dans lequel il a son siège.

1.4 Les chambres du TBC siègeront en sections composées de trois juges.

1.5 Les juges seront nommés par le Conseil statuant à l'unanimité pour une durée déterminée. Les candidats devront disposer d'un niveau élevé établi d'expérience juridique dans le droit des brevets.

1.6 Des experts techniques assisteront les juges pendant toute la durée du traitement d'une affaire.

1.7 Le TBC mènera la procédure dans la langue officielle de l'Etat membre dans lequel le défendeur est domicilié, ou dans l'une des langues officielles, à choisir par le défendeur, lorsque, dans un Etat membre, il y a plus d'une langue officielle. A la demande des parties et avec le consentement du TBC, toute langue officielle de l'UE pourra être choisie comme langue de procédure. Le TBC, conformément au règlement de procédure, pourra entendre les parties présentes et les témoins dans une langue officielle de l'UE autre que la langue de procédure. Dans ce cas, la traduction et l'interprétation dans la langue de procédure à partir d'une autre langue officielle de l'UE devront être assurées.

1.8 Un pourvoi contre une décision du TBC mettant fin à l'instance pourra être formé devant le Tribunal de première instance.

1.9 Le Tribunal du brevet communautaire est créé d'ici 2010 au plus tard. Chaque Etat membre désigne un

Zahl nationaler Gerichte, die für die Klagen und Anträge gemäß Nummer 1.2 zuständig sind.

2. Sprachenregelung und Kosten

2.1. Die Sprachenregelung muss den Zielen der Erschwinglichkeit, Kosteneffizienz, Rechtssicherheit und Nichtdiskriminierung gerecht werden.

2.2. Die Sprachenregelung für das Gemeinschaftspatent wird sich bis zur Patenterteilung mit der Regelung decken, die im Europäischen Patentübereinkommen vorgesehen ist. Dies bedeutet, daß der Anmelder eine vollständige Anmeldung in einer der drei Amtssprachen des EPA sowie zum Zeitpunkt der Patenterteilung eine Übersetzung der Patentansprüche in die anderen beiden EPA-Sprachen vorlegen muss. Legt der Anmelder seine Anmeldung jedoch in einer anderen Sprache und dazu eine Übersetzung in eine der EPA-Sprachen vor, so werden die Kosten für die Übersetzung vom System getragen ("Umlage der Kosten").

2.3. Aus Gründen der Rechtssicherheit – insbesondere im Zusammenhang mit Schadenersatzklagen oder -ansprüchen –, der Nichtdiskriminierung und der Verbreitung patentierter Technologien muss der Anmelder unmittelbar nach der Patenterteilung eine Übersetzung aller Patentansprüche in alle Amtssprachen der Gemeinschaft vorlegen, es sei denn, ein Mitgliedstaat verzichtet auf die Übersetzung in seine Sprache. Die Übersetzungen werden beim EPA hinterlegt, und die Kosten trägt der Anmelder, der die Anzahl und Länge der in die Patentanmeldung aufzunehmenden Ansprüche selbst festlegen und damit Einfluss auf die Übersetzungskosten nehmen kann.

2.4. Die Jahresgebühr für ein Gemeinschaftspatent darf die entsprechenden Jahresgebühren für ein durchschnittliches europäisches Patent nicht überschreiten und ist während der Laufzeit des Patents progressiv. Die Verfahrensgebühren für die Bearbeitung einer Anmeldung eines Gemeinschaftspatents sind unabhängig davon, wo die Anmeldung eingereicht und wo die Recherche durchgeführt wird (beim EPA oder beim nationalen Patentamt) überall die gleichen. Die Höhe der Gebühren hängt von den Kosten der Bearbeitung des Gemeinschaftspatents ab und darf nicht zu einer indirekten Subventionierung der nationalen Patentämter führen.

nate a limited number of national courts to have jurisdiction in the actions and claims mentioned in paragraph 1.2 above until that time.

2. Languages and costs

2.1 The language regime must meet the objectives of affordability, cost-efficiency, legal certainty and non-discrimination.

2.2 The language regime for the Community Patent will, up to grant, be the same as the one provided for in the European Patent Convention. This means that the applicant has to present a complete application document in one of the three official languages of the EPO as well as, at the time of grant of the patent, a translation of the claims into the two other EPO languages. However, where the applicant files the application in a non-EPO language and provides a translation into one of the EPO languages, the cost of that translation will be borne by the system ("mutualisation of costs").

2.3 For reasons of legal certainty – in particular in connection with actions or claims for damages – non-discrimination and dissemination of patented technology, the applicant must, upon the grant of the patent, file a translation of all claims into all official Community languages except if a Member State renounces the translation into its official language. The translations will be filed with the EPO and the costs borne by the applicant, who decides on the number and the length of claims to be included in the patent application, thereby having an influence on the cost of translation.

2.4 The renewal fee for a Community Patent must not exceed the level of the corresponding renewal fees for an average European Patent and will be progressive throughout the life of the Community Patent. The level of procedural fees for processing an application for a Community Patent will be the same regardless of where the application is filed and where the novelty search is carried out (EPO or national patent office). The level of fees will be related to costs for handling the Community Patent and must not lead to any indirect subsidy of national patent offices.

nombre limité de juridictions nationales qui auront compétence concernant les actions et demandes mentionnées au point 1.2 ci-dessus jusqu'à ce moment-là.

2. Régime linguistique et coûts

2.1 Le régime linguistique devra atteindre les objectifs fixés : coût abordable, rentabilité, sécurité juridique et non-discrimination.

2.2 Le régime linguistique du brevet communautaire sera, jusqu'à la délivrance du brevet, le même que celui prévu dans la Convention sur le brevet européen. Cela signifie que le déposant doit présenter une demande complète dans l'une des trois langues officielles de l'OEB ainsi que, au moment de la délivrance du brevet, une traduction des revendications dans les deux autres langues. Toutefois, si le demandeur dépose sa demande dans une langue autre qu'une langue de l'OEB et fournit une traduction dans l'une des langues de l'OEB, le coût de cette traduction sera supporté par le système ("mutualisation des coûts").

2.3 Pour des raisons de sécurité juridique (en particulier dans le cas d'actions en dommages), de non-discrimination et de diffusion de la technologie brevetée, le déposant devra, au moment de la délivrance du brevet, déposer une traduction de toutes les revendications dans toutes les langues officielles de la Communauté, excepté si un Etat membre renonce à la traduction dans sa propre langue. Les traductions seront déposées auprès de l'OEB et les coûts en seront supportés par le déposant, qui décidera du nombre et de la longueur des revendications à inclure dans la demande de brevet, ce qui lui permettra de jouer sur le coût de la traduction.

2.4 La taxe de maintien en vigueur d'un brevet communautaire ne devra pas dépasser le niveau des taxes de maintien en vigueur correspondantes pour un brevet européen moyen et son montant devra être progressif tout au long de la vie du brevet communautaire. Le niveau des frais de procédure pour le traitement d'une demande de brevet communautaire devra être le même quel que soit l'endroit où sera déposée la demande et où sera effectuée la recherche d'antériorité (OEB ou office national de brevets). Le niveau des taxes devra être lié aux coûts de traitement du brevet communautaire et ne devra pas aboutir à subventionner indirectement les offices nationaux de brevets.

2.5. Die Kommission wird aufgefordert, zu untersuchen, ob noch weitere Kosteneinsparungen möglich sind, beispielsweise bei Leistungen der Patentanwälte.

3. Rolle der nationalen Patentämter

3.1. Das Europäische Patentamt (EPA) wird eine Schlüsselrolle bei der Verwaltung des Gemeinschaftspatent-systems übernehmen und für die Prüfung der Anträge und die Erteilung von Gemeinschaftspatenten allein zuständig sein.

3.2. Wie in der gemeinsamen Ausrichtung vom 31. Mai 2001 dargelegt ist, werden allen nationalen Patentämtern wichtige Aufgaben zugewiesen, so z. B. die Beratung potenzieller Anmelder von Gemeinschaftspatenten, die Entgegennahme von Anmeldungen von Gemeinschaftspatenten und deren Weiterleitung an das EPA, die Verbreitung von Patentinformationen und die Beratung von KMU.

3.3. Anmeldungen von Gemeinschaftspatenten können bei dem nationalen Patentamt eines Mitgliedstaats in dessen Arbeitssprache(n) eingereicht werden. Den Anmeldern steht es frei, ihre Patentanmeldungen unmittelbar beim EPA einzureichen. Sie können auch beantragen, daß ihre Anmeldungen in vollem Umfang vom EPA bearbeitet werden.

3.4. Im Auftrag des EPA und auf Ersuchen des Anmelders können die nationalen Patentämter der Mitgliedstaaten, die eine andere Amtssprache als die drei Amtssprachen des EPA verwenden, alle Aufgaben bis hin zu den Neuheitsrecherchen in ihrer/ihrer jeweiligen Sprache(n) wahrnehmen.

3.5. Die nationalen Patentämter der Mitgliedstaaten, deren Amtssprache eine der drei EPA-Sprachen ist, und die auf eine Kooperationserfahrung mit dem EPA zurückblicken können und eine kritische Masse beibehalten müssen, können – wenn sie dies wünschen – im Auftrag des EPA Recherchen durchführen.

3.6. Die Beziehungen zwischen dem EPA und den nationalen Patentämtern, die die unter den Nummern 3.4 und 3.5 genannten Aufgaben wahrnehmen, stützen sich auf Partnerschaftvereinbarungen, in denen unter anderem gemeinsame Kriterien für die Qualitätssicherung festgelegt werden. Diese Kriterien (die sich auf Dokumentation, Ausbildung und Qualifikation der

2.5 The Commission is invited to carry out a study into the possibility of further savings in costs, for example in respect of services rendered by patent agents.

3. Role of national patent offices (NPO)

3.1 The European Patent Office (EPO) will play a central role in the administration of Community Patents and will alone be responsible for examination of applications and the grant of Community Patents.

3.2 All national patent offices will have an important role to play, as set out in the Common approach of 31 May 2001, inter alia advising potential applicants for Community Patents, receiving applications and forwarding them to the EPO, disseminating patent information and advising SMEs.

3.3 Applications for Community Patents can be filed with the National Patent Office of a Member State in its working language(s). Applicants will remain free to present their patent applications directly to the EPO. They may also request that their applications be fully processed by the EPO.

3.4 On behalf of the EPO and at the request of the applicant, National Patent Offices of Member States having an official language other than the three official languages of the EPO may carry out any task up to and including novelty searches in their respective language(s).

3.5 National Patent Offices of Member States having as their official language one of the three EPO languages, which have experience of cooperation with the EPO and which need to maintain a critical mass may, if they so wish, carry out search work on behalf of the EPO.

3.6 The relationship between NPOs carrying out tasks referred to in paragraphs 3.4 and 3.5 above and the EPO will be based on partnership agreements, containing inter alia common criteria for quality assurance. These criteria (covering documentation, staff training and qualifications and working tools) would aim to guarantee a comparable quality and uniformity of the Community

2.5 La Commission sera invitée à étudier les possibilités de nouvelles réductions des coûts, par exemple en ce qui concerne les services des mandataires.

3. Rôle des offices nationaux de brevets

3.1 L'Office européen des brevets (OEB) jouera un rôle central dans la gestion des brevets communautaires et sera seul responsable de l'examen des demandes et de la délivrance des brevets communautaires.

3.2 Tous les offices nationaux de brevets auront un rôle important à jouer, comme le prévoit l'approche commune du 31 mai 2001, notamment pour conseiller les déposants potentiels de demandes de brevet communautaire, recevoir les demandes et les transmettre à l'OEB, diffuser des informations sur les brevets et conseiller les PME.

3.3 Les demandes de brevet communautaire pourront être déposées auprès de l'office national des brevets d'un Etat membre dans sa langue (ou ses langues) de travail. Les déposants conserveront la faculté de présenter leur demande de brevet directement auprès de l'OEB. Ils pourront également demander que celle-ci soit traitée entièrement par l'OEB.

3.4 Au nom de l'OEB et à la demande du déposant, les offices nationaux de brevets des Etats membres ayant une langue officielle qui n'est pas l'une des trois langues officielles de l'OEB pourront exécuter des tâches de tout type, y compris des recherches d'antériorité, dans leur(s) langue(s) respective(s).

3.5 Les offices nationaux de brevets des Etats membres dont la langue officielle est l'une des trois langues de l'OEB, qui ont une expérience de coopération avec l'OEB et qui doivent maintenir une masse critique d'activité pourront, s'ils le souhaitent, exécuter des travaux de recherche pour le compte de l'OEB.

3.6 Les relations entre l'OEB et les offices nationaux de brevets effectuant des tâches visées aux points 3.4 et 3.5 ci-dessus seront fondées sur des accords de partenariat établissant notamment des critères communs d'assurance de la qualité. Ces critères (portant sur la documentation, la formation du personnel, les qualifications et les outils de travail) devraient viser à assurer une qualité

Mitarbeiter sowie Arbeitsmittel beziehen) sollen vergleichbare Qualität und Einheitlichkeit des Gemeinschaftspatents gewährleisten. Die Umsetzung dieser Partnerschaftsvereinbarungen, d. h. die Einhaltung dieser objektiven Qualitätsstandards, wird von unabhängiger Seite regelmäßig überprüft.

3.7. Das Gemeinschaftspatentsystem wird eine Schutzklausel umfassen, die es ermöglicht, daß der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des EPA eine stärkere Einbeziehung der nationalen Patentämter in die Rechercharbeit beschließt, um schwerwiegenden Kapazitätsproblemen bei der Erteilung von Gemeinschaftspatenten abzuwehren. Diese Regelungen dürfen nicht zu einer Qualitätsminderung bei der Erteilung des Gemeinschaftspatents führen.

4. Aufteilung der Gebühren

4.1. Den nationalen Patentämtern werden die unter den Nummern 3.2, 3.4 und 3.5 genannten Tätigkeiten im Zusammenhang mit Gemeinschaftspatenten vergütet.

4.2. Die Jahresgebühren für Gemeinschaftspatente sind an das EPA zu entrichten, das 50 % davon zur Deckung seiner Kosten einbehält, einschließlich der Kosten für Recherchen, die von den nationalen Patentämtern durchgeführt werden. Die verbleibenden 50 % werden nach einem vom Rat festzulegenden Aufteilungsschlüssel auf die nationalen Patentämter der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft verteilt.

4.3. Der Aufteilungsschlüssel beruht auf fairen, ausgewogenen und stichhaltigen Kriterien. Diese Kriterien sollten Tätigkeiten im Patentbereich sowie die Größe des Marktes widerspiegeln. Zusätzlich sollte angesichts der unter Nummer 3 beschriebenen Rolle, die den nationalen Patentämtern zukommt, auf Mitgliedstaaten mit einem unverhältnismäßig geringen Umfang an Patenttätigkeiten noch ein Ausgleichsfaktor angewandt werden. Anhand dieser Kriterien wird der Anteil der Mitgliedstaaten regelmäßig an die aktuellen Zahlen angepasst.

5. Revisionsklausel

Fünf Jahre nach der Erteilung des ersten Gemeinschaftspatents wird die Kommission dem Rat einen Bericht über das Funktionieren sämtlicher Aspekte des Gemeinschafts-

Patent. The implementation of these partnership agreements, ie the compliance with these objective quality standards, will be subject to independent periodic review.

3.7 The Community Patent system will include a safeguard clause according to which the Council, acting on a proposal from the Commission after consultation with the EPO, can agree to extend the involvement of any NPOs in search activities to meet any severe problems of capacity in delivering Community Patents. Such arrangements must not lead to any reduction of quality of the Community Patent.

4. Distribution of fees

4.1 NPOs will be compensated for the activities in respect of Community Patents referred to in paragraphs 3.2, 3.4 and 3.5.

4.2 Renewal fees for Community Patents will be payable to the EPO, which will keep 50 percent to cover its costs, including the costs of searches carried out by NPOs. The remaining 50 percent will be distributed among the NPOs of the Community Member States in accordance with a distribution key, which will be decided by the Council.

4.3 The distribution key will be based on a basket of fair, equitable and relevant criteria. Such criteria should reflect patent activities and the size of the market. In addition, considering the role to be played by NPOs as described in paragraph 3 above, a balancing factor should also be applied where Member States have a disproportionately low level of patent activities. On the basis of these criteria the Member States' share shall be adjusted periodically to current figures.

5. Review clause

Five years after the grant of the first Community Patent, the Commission will present a report to the Council on the functioning of all aspects of the Community Patent and, where neces-

comparable et une uniformité du brevet communautaire. La mise en oeuvre de ces accords de partenariat, à savoir le respect de ces critères de qualité objectifs, feront l'objet périodiquement d'un examen indépendant.

3.7 Le système de brevet communautaire comprendra une clause de sauvegarde selon laquelle le Conseil, agissant sur proposition de la Commission, après consultation de l'OEB, pourra décider d'étendre la participation de tout office national de brevets aux activités de recherche afin de faire face à tout problème majeur de capacité dans la délivrance des brevets communautaires. De tels arrangements ne devront pas conduire à une baisse de la qualité en matière de délivrance des brevets communautaires.

4. Répartition des recettes

4.1 Les offices nationaux de brevets recevront une compensation pour les activités qu'ils effectuent ayant trait au brevet communautaire qui sont visées aux points 3.2, 3.4 et 3.5.

4.2 Les taxes de maintien en vigueur des brevets communautaires seront payables à l'OEB, qui en conservera la moitié pour couvrir ses coûts, y compris les coûts liés aux recherches effectuées par les offices nationaux de brevets. L'autre moitié sera distribuée entre les offices nationaux des Etats membres de la Communauté selon une clé de répartition qui sera arrêtée par le Conseil.

4.3 La clé de répartition sera fondée sur un ensemble de critères justes, équitables et pertinents. Ces critères devraient tenir compte des activités ayant trait au brevet et de la taille du marché. En outre, compte tenu du rôle que devront jouer les offices nationaux de brevets, tel que décrit au point 3 ci-dessus, un facteur d'équilibre devrait également être appliqué pour les Etats membres qui ont, par rapport à d'autres, un niveau particulièrement faible d'activités ayant trait aux brevets. Sur la base de ces critères, la part des Etats membres sera ajustée périodiquement par rapport aux chiffres actuels.

5. Clause de réexamen

Cinq ans après la délivrance du premier brevet communautaire, la Commission présentera au Conseil un rapport sur le fonctionnement de tous les aspects du brevet commu-

patents vorlegen und gegebenenfalls geeignete Vorschläge unterbreiten. Die Überprüfung wird Fragen wie Qualität, Kohärenz, für Entscheidungen erforderliche Zeit und Kosten für die Erfinder umfassen. Die Kommission kann Empfehlungen für weitere Änderungen des Rechtssprechungssystems vorschlagen. Weitere Überprüfungen erfolgen in regelmäßigen Abständen.

Erklärung des Rates

Der Rat stellt fest, daß die Formulierung "unmittelbar nach der Patenterteilung" in Nummer 2.3 als "angemessene Frist" nach der Patenterteilung auszulegen ist. Während dieser Zeit ist das erteilte Patent unabhängig davon gültig, ob Übersetzungen aller Patentansprüche in alle Amtssprachen der Gemeinschaft vorliegen.

Der Rat nimmt zur Kenntnis, daß die deutsche Delegation unter einer angemessenen Frist einen Zeitraum von zwei Jahren nach der Patenterteilung versteht.

sary, make appropriate proposals. The assessment will cover the issues of quality, coherence and time required for decisions and cost to the inventors. The Commission may propose recommendations for further changes of the jurisdictional system. Further reviews should be made periodically.

Statement by the Council

The Council states that the words "upon the grant of the patent" in paragraph 2.3 mean within a reasonable time from the date of grant of the patent. During this time, the granted patent shall be valid irrespective of availability of translations of all claims into all official Community languages.

The Council notes that the German delegation considers that a reasonable time would be within two years from the date of the grant of the patent.

nautaire et, le cas échéant, soumettra des propositions à cet égard. L'évaluation portera sur la qualité, la cohérence et les délais nécessaires pour statuer ainsi que sur le coût que cela représente pour les inventeurs. La Commission pourra proposer des recommandations visant à apporter de nouvelles modifications au système juridictionnel. Il faudrait procéder périodiquement à de nouveaux réexamens.

Déclaration du conseil

Le Conseil déclare que les termes "au moment de la délivrance du brevet", au point 2.3, signifient "dans un délai raisonnable à partir de la date de délivrance du brevet". Pendant ce délai, le brevet délivré est valable indépendamment de la disponibilité des traductions de toutes les revendications dans toutes les langues officielles de la Communauté.

Le Conseil note que, pour la délégation allemande, un délai raisonnable signifierait dans les deux ans suivant la date de la délivrance du brevet.


INTERNATIONALE VERTRÄGE
INTERNATIONAL TREATIES
TRAITES INTERNATIONAUX

PCT**Beitritt von Papua-Neuguinea
(PG)**

Inkrafttreten: 14. Juni 2003

PCT**Accession by Papua New
Guinea (PG)**

Entry into force: 14 June 2003

PCT**Adhésion de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée (PG)**

Entrée en vigueur : 14 juin 2003


GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung
von Gebühren, Auslagen und
Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 2002, 559 ff.

Er ist auch im Internet unter "<http://www.european-patent-office.org/epo/fees1.htm>" veröffentlicht.


FEES**Guidance for the payment of
fees, costs and prices**

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 2002, 559 ff.

It is also published in the Internet under "<http://www.european-patent-office.org/epo/fees1.htm>".


TAXES**Avis concernant le paiement
des taxes, frais et tarifs de
vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 2002, 559 s.

Il est également publié sous l'adresse Internet "<http://www.european-patent-office.org/epo/fees1.htm>".

Inhalt

Große Beschwerdekammer

G 1/02 – Zuständigkeit der Formal-sachbearbeiter
"Einspruchsabteilungen – Formal-sachbearbeiter – Entscheidungen – Zuständigkeit" **165**

– Vorlagen der Beschwerdekammern (G 1/03) **182**

– Vorlagen der Beschwerdekammern (G 2/03) **183**

Entscheidungen der Beschwerdekammern

– Juristische Beschwerdekammer

J 9/98 und J 10/98 – 3.1.1 – Indische Priorität/ASTRAZENECA
"Euro-PCT-Anmeldung – indische Priorität – Berechtigung nach dem PCT – Anwendbarkeit des Artikels 87 (5) – Auslegung des Artikels 87 – unter Berücksichtigung von TRIPS – nach dem Wiener Übereinkommen – unter Berücksichtigung der Verpflichtungen der Vertragsstaaten – unmittelbar bindende Wirkung und direktwirkender Charakter von TRIPS-Bestimmungen" **184**

Mitteilungen des EPA

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 8. Mai 2003 über ein Pilotprojekt für einen erweiterten europäischen Recherchenbericht **206**

Vertretung

Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **209**

Aus den Vertragsstaaten

DE Deutschland
 Beschluß des Bundespatentgerichts vom 21. März 2002 – "Kabelbaum"
"Technischer Charakter computer-implimentierter Herstellungsverfahren – Maßgeblicher Stand der Technik" **217**

Contents

Enlarged Board of Appeal

G 1/02 – Formalities officers' powers
"Opposition divisions – formalities officers – decisions – powers" **165**

– Referrals by boards of appeal (G 1/03) **182**

– Referrals by boards of appeal (G 2/03) **183**

Decisions of the boards of appeal

– Legal Board of Appeal

J 9/98 and J 10/98 – 3.1.1 – Priority from India/ASTRAZENECA
"Euro-PCT application – priority from India – entitlement under the PCT – applicability of Article 87(5) – interpretation of Article 87 – in the light of TRIPS – according to the Vienna Convention – in the light of obligations of contracting states – directly binding effect and self-executing character of TRIPS provisions" **184**

Information from the EPO

Notice from the President of the European Patent Office dated 8 May 2003 on a pilot project concerning an Extended European Search Report **206**

Representation

List of professional representatives before the European Patent Office **209**

Information from the contracting states

DE Germany
 Judgment of the Bundespatentgericht (Federal Patents Court), dated 21 March 2002 – "Cable harness"
"Technical character of computer-implemented manufacturing methods – relevant prior art" **217**

Sommaire

Grande Chambre de recours

G 1/02 – Compétences des agents des formalités
"Divisions d'opposition – Agents des formalités – Décisions – Compétences" **165**

– Questions soumises par les chambres de recours (G 1/03) **182**

– Questions soumises par les chambres de recours (G 2/03) **183**

Décisions des chambres de recours

– Chambre de recours juridique

J 9/98 et J 10/98 – 3.1.1 – Priorité d'une demande indienne/ASTRAZENECA
"Demande euro-PCT – priorité d'une demande indienne – droit de revendiquer la priorité en vertu du PCT – applicabilité de l'article 87(5) – interprétation de l'article 87 – à la lumière de l'Accord sur les ADPIC – conformément à la Convention de Vienne – à la lumière des obligations des Etats contractants – effet contraignant direct et applicabilité directe des dispositions de l'Accord sur les ADPIC" **184**

Communications de l'OEB

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 8 mai 2003 relatif à un projet pilote concernant un rapport de recherche européenne élargi **206**

Représentation

Liste des mandataires agréés près l'OEB **209**

Informations relatives aux Etats contractants

DE Allemagne
 Décision du Bundespatentgericht (Tribunal fédéral des brevets) en date du 21 mars 2002 – "Faisceau de câbles"
"Caractère technique de procédés de fabrication mis en oeuvre par ordinateur – Etat de la technique pertinent" **217**

Internationale Verträge

Europäische Union
Gemeinschaftspatent – Gemeinsame
politische Ausrichtung vom
3. März 2003

218

PCT
– Beitritt von Papua-Neuguinea
(PG)

223

– Ratifikation durch die Arabische
Republik Syrien (SY)

223

Gebühren

Hinweise für die Zahlung von
Gebühren, Auslagen und Verkaufs-
preisen

224

Terminkalender

International Treaties

European Union
Community Patent – Common
political approach of 3 March 2003

218

PCT
– Accession by Papua New Guinea
(PG)

223

– Ratification by the Syrian Arab
Republic (SY)

223

Fees

Guidance for the payment of fees,
costs and prices

224

Calendar of events

Traités internationaux

Union européenne
Brevet communautaire – approche
politique commune du 3 mars 2003

218

PCT
– Adhésion de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée (PG)

223

– Ratification par la République
arabe syrienne (SY)

223

Taxes

Avis concernant le paiement des
taxes, frais et tarifs de vente

224

Calendrier

Einlegeblatt

Durchführungsvorschriften zum
Europäischen Patentübereinkommen
Ausgabe 2003

Insert

Ancillary Regulations to the
European Patent Convention
Edition 2003

Encart

Règles d'application de la Convention
sur le brevet européen
Edition 2003



Ancillary Regulations to the European Patent Convention Edition 2003

Revised and updated version of the comprehensive collection of the most important regulations adopted since 1977, arranged according to the Articles and Rules of the EPC and of the Rules relating to Fees.

Edited by the European Patent Office,
Directorate-General 3 (Appeals),
Legal Research and Administration

Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen Ausgabe 2003

Überarbeitete und auf den neuesten Stand gebrachte Ausgabe der umfangreichen Zusammenstellung der wichtigsten seit 1977 erlassenen Vorschriften, geordnet nach Artikeln und Regeln des EPÜ und der Gebührenordnung.

Herausgegeben vom Europäischen Patentamt, Generaldirektion 3 (Beschwerde), Wissenschaftliche Dienste und Verwaltung

Règles d'application de la Convention sur le brevet européen Edition 2003

Nouvelle version entièrement mise à jour du recueil des principales dispositions adoptées depuis 1977, classées par articles et par règles de la CBE et du règlement relatif aux taxes.

Publié par l'Office européen des brevets,
Direction générale 3 (Recours), Recherche
juridique et administration

Bestellung • Order • Commande

Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen 2003 Ancillary Regulations to the European Patent Convention 2003 Règles d'application de la Convention sur le brevet européen 2003

_____ Exemplar(e)	Preis pro Sprache	Gesamtpreis:
_____ copy/copies	Price per language € 31ink. P&P	Total:
_____ Exemple(s)	Prix par langue	Total: _____ €



Wir bitten Sie, die Kosten für diese Veröffentlichung erst **nach** Erhalt unserer Rechnung zu begleichen (außer bei Bezahlung mit Kreditkarten oder über Abbuchungskonto).

You are requested to remit the cost of this publication **after** receipt of the respective invoice (except where credit card or deposit account is used).

Nous vous prions de bien vouloir régler les frais après réception de notre facture (sauf en cas de paiement par carte de crédit ou compte courant).

Rechnungsadresse / Billing address / Facturation à :	Lieferadresse / Delivery address / Adresse de livraison :

Zahlungsart / method of payment / mode de paiement :

Abbuchung vom beim EPA geführten lfd. Konto Nr. / debit from deposit account with the EPO, No. / débit du compte courant auprès de l'OEB, n° : _____

Kreditkarte/Credit card/Carte de crédit Art/Type _____

Nr./No./n° _____ Gültig bis/expiry date/Expire le _____

Andere/Other/Autre : _____

Kunden-Nr./Client No./Client n° _____

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Lieferung von EPO-Informationsprodukten sind vorhanden unter /
General conditions for the delivery of EPO information products are available under /
Conditions générales de livraison des produits d'information de l'OEB sont disponibles sous :

http://www.european-patent-office.org/patinfopro/order/gencon_e.htm

für Fensterumschlag geeignet
suitable for windowed envelope
utilisables pour enveloppe à fenêtre

Zurück an / Return to / Retour à :

Europäisches Patentamt (EPA)
Dienststelle Wien
Ref. 4.5.4 Produktvertrieb
Postfach 90, Rennweg 12
A - 1031 Wien, Austria

Datum / Date

Unterschrift / Signature

Name / nom

Fax: (+43 -1) 52126 - 2495 • Tel.: (+43 -1) 52126 - 2452 • email: cdorder@epo.org


INTERNATIONALE VERTRÄGE
INTERNATIONAL TREATIES
TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

PCT

PCT**Ratifikation durch die
Arabische Republik Syrien
(SY)**

Inkrafttreten: 26. Juni 2003

**Ratification by the
Syrian Arab Republic (SY)**

Entry into force: 26 June 2003

**Ratification par la
République arabe syrienne
(SY)**

Entrée en vigueur : 26 juin 2003

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	EPO / EPA	EPO	OEB
3.–6.6.2003	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
10.–12.6.2003	Dreiseitige technische Sitzung Tokio	Trilateral technical meeting Tokyo	Réunion technique tripartite Tokyo
18.6.2003	<i>epoline</i> [®] - Benutzertag Den Haag	<i>epoline</i> [®] user day The Hague	Journée utilisateur <i>epoline</i> [®] La Haye
24.–25.6.2003	Reservfonds für Pensionen und soziale Sicherheit der Europäischen Patentorganisation (RFPSS) Aufsichtsrat München	Reserve Funds for Pensions and Social Security of the European Patent Organisation (RFPSS) Supervisory Board Munich	Fonds de réserve pour pensions et pour la sécurité sociale de l'Organisation européenne des brevets (FRPSS) Conseil de surveillance Munich
26.–27.6.2003	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
23.9.2003	Ad-hoc-Arbeitsgruppe <i>epoline</i> [®] München	ad hoc <i>epoline</i> [®] Working Party Munich	Groupe de travail ad hoc <i>epoline</i> [®] Munich
23.–24.9.2003	Reservfonds für Pensionen und soziale Sicherheit der Europäischen Patentorganisation (RFPSS) Aufsichtsrat München	Reserve Funds for Pensions and Social Security of the European Patent Organisation (RFPSS) Supervisory Board Munich	Fonds de réserve pour pensions et pour la sécurité sociale de l'Organisation européenne des brevets (FRPSS) Conseil de surveillance Munich
24.–25.9.2003	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen de l'examen européen de qualification Munich
24.–25.9.2003	Arbeitsgruppe "Technische Information" München	Working Party on Technical Information Munich	Groupe de travail "Information technique" Munich
14.–16.10.2003*	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
16.10.2003	<i>epoline</i> [®] -Benutzertag Prag	<i>epoline</i> [®] user day Prague	Journée utilisateur <i>epoline</i> [®] Prague
28.–30.10.2003	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
6.–7.11.2003	Dreiseitige technische Sitzung Tokio	Trilateral technical meeting Tokyo	Réunion technique tripartite Tokyo
10.–14.11.2003	EPIDOS PATINNOVA Luxemburg	EPIDOS PATINNOVA Luxembourg	EPIDOS PATINNOVA Luxembourg

* vorläufiges Datum

* provisional date

* date provisoire

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
2.–5.12.2003	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
9.–11.12.2003	<i>epoline</i> [®] -Jahreskonferenz Barcelona	<i>epoline</i> [®] Annual Conference Barcelona	Conférence annuelle <i>epoline</i> [®] Barcelone
20.1.2004	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen de l'examen européen de qualification Munich
11.3.2004	SACEPO/PDI Wien	SACEPO/PDI Vienna	SACEPO/PDI Vienne
24.–26.3.2004	Europäische Eignungsprüfung München	European qualifying examination Munich	Examen européen de qualification Munich
20.4.2004	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen de l'examen européen de qualification Munich
21.–22.9.2004	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen de l'examen européen de qualification Munich
	<i>epi</i>	<i>epi</i>	<i>epi</i>
20.–21.10.2003	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Cannes	Council of the Institute of Professional Representatives Cannes	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Cannes
	Internationale Tagungen und Veranstaltungen	International meetings and events	Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
22.9.–1.10.2003	Versammlung der Vertragsstaaten der WIPO Genf	Assemblies of the Member States of WIPO Geneva	Assemblée des Etats membres de l'OMPI Genève

Terminkalender

Calendar
of events

Calendrier

**Sonstige
Veranstaltungen**

Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patent-system oder nationalen Patentsystemen veranstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.

Other events

Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems are invited to send advance details of such meetings to Directorate 5.2.2 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of events.

Autres manifestations

Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'extension" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet à la Direction 5.2.2 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.

DE:

2.6.2003

Management Circle¹
Patent-Portfolio-Management
Rolf W. Einsele, Prof. Dr. H. Ernst, Dr. B. Fabry
Düsseldorf

3.6.2003

Management Circle¹
Bewertung von Intellectual Property
K. Hochrein, A. Thürer
Düsseldorf

12.6.2003

FORUM²
Das Patentgutachten
Seminar-Nr. 03 06 103
Dr. Bernd Fabry, Dr. Gerold Fiesser
München

GB:

16.–20.6.2003

Management Forum Ltd.³
Patent Summer School
Conference No. H6-3003
Peter Bawden
London

DE:

23.–24.6.2003

FORUM²
EPA-Schulungskurs II
Seminar Nr. 03 06 134
Jutta Ellmaier, Dr. Hendrik Wichmann
München

25.–27.6.2003

FORUM²
Einführung in das Patentwesen
Basis-Seminar (25.6.2003), Tagungs-Nr. 03 06 104
Haupt-Seminar (26.–27.6.2003), Tagungs-Nr. 03 06 105
Dr. Andreas Bieberbach, Dipl.-Ing. Bernhard Geyer, Dr.-Ing. Dr. jur. Uwe Fitzner,
Dipl.-Ing. Bernd Tödtte
Hamburg

Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
----------------	-----------------------	------------

GB:

26.6.2003 Management Forum Ltd.³
Opposition and appeals procedures at the European Patent Office
Conference No. H6-3103
London

DE:

26.–27.6.2003 FORUM²
Gewerblicher Rechtsschutz II (für Assistentinnen und Sekretärinnen)
Seminar-Nr. 03 06 618
Monika Huppertz
Frankfurt/Offenbach

GB:

27.6.2003 Management Forum Ltd.³
Substantive patent law – European Patent Office
Conference No. H6-3203
London

DE:

30.6.–1.7.2003 Management Circle¹
Patentrecherche (Kompaktkurs – *Von der Information zur Innovation*)
Frankfurt

30.6.–4.7.2003 FORUM²
Ausbildungslehrgang zum Patentreferenten II
Seminar-Nr. 03 06 111
Dr.-Ing. H. J. Reich, Dr.-Ing. T. Duhme, Dipl.-Ing. I. A. Brückner, Dr. M. Brandi-Dohrn,
Prof. Dr. K. Bartenbach, Dipl.-Phys. F. Teufel, Dr. A. Bieberbach, F. L. Zacharias,
Dr. J.-E. Kluin
München

1.7.2003 Management Circle¹
Patent-Portfolio-Management
Rolf W. Einsele, Prof. Dr. H. Ernst, Dr. B. Fabry
Frankfurt/Main

2.7.2003 Management Circle¹
Bewertung von Intellectual Property
K. Hochrein, A. Thüerer
Frankfurt/Main

3.–4.7.2003 FORUM²
Die Ausarbeitung von Patentansprüchen II
Seminar A: Technik/Physik, Seminar-Nr. 03 07 110
Seminar B: Chemie/Biotechnologie, Seminar-Nr. 03 07 111
Dr. rer. nat. Martina Winter, Dipl.-Phys. Markus Hössle
München

7.7.2003 FORUM²
Workshop: *Die Praxis der Patentbewertung*
Betriebswirtschaftlicher Nutzen bewerteter Patente
Seminar-Nr. 03 07 151
Dr. Alexander Wurzer, Dr. Ulrich Moser, Johannes Heselberger, Dr.-Ing. Edelbert Häfele
München

11.7.2003 FORUM²
Die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen *"From Clones to Claims"* –
Einführungslehrgang
Seminar-Nr. 03 07 150
Dr. Hans-Rainer Jaenichen, Dr. Friederike Stolzenburg
München

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
14.7.2003	FORUM ² Internationaler Patentschutz mit dem PCT Seminar-Nr. 03 07 152 Dr.-Ing. Torsten Duhme München		
17.–18.7.2003	Management Circle ¹ Patentrecherche (Kompaktkurs – <i>Von der Information zur Innovation</i>) München		
21.–22.7.2003	FORUM ² Einführung in das Patentwesen II Seminar-Nr. 03 07 104 Dipl.-Ing. Heinz Bardehle, Peter Dihm München		
24.–25.7.2003	FORUM ² Das Recht der Arbeitnehmererfindung – Einführungslehrgang Seminar-Nr. 03 07 106 Prof. Dr. Kurt Bartenbach München		
28.–29.8.2003	FORUM ² Gewerblicher Rechtsschutz I (für Assistentinnen und Sekretärinnen) Seminar-Nr. 03 08 617 Monika Huppertz, Dr. Karl-Ulrich Braun-Dullaues Heidelberg		
8.–9.9.2003	FORUM ² Einführung in die Praxis der Patentrecherche Seminar-Nr. 03 09 123 Dipl.-Ing. Bernd Tödte, Dipl.-Ing. Edwin Weckend (DPMA) Dr. Alexander J. Wurzer, Gert Jäger München		
15.–19.9.2003	FORUM ² Ausbildungslehrgang zum Patentreferenten I Seminar-Nr. 03 09 110 Dr. Andreas Bieberbach, Dr. jur. Matthias Brandi-Dohrn, Dr.-Ing. Dr. jur. Uwe Fitzner, Frank Peter Goebel, Dipl.-Phys. Markus Hössle, Theodora Karamanli (EPA), Dipl.-Ing. Bernd Tödte, Dr. Kornelia Zimmermann München		
	US:		
22.9.–3.10.2003	BSKB 2003 ⁴ Advanced Patent and Licensing Seminar Falls Church, Virginia, USA		
	DE:		
7.–8.10.2003	REBEL ⁵ <i>Intensivseminar Teil I</i> Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts Bernried (Starnberger See)		
13.–15.10.2003	FORUM ² EPA-Schulungskurs I <i>Pro- und Haupt-Seminar</i> Seminar-Nr. 03 10 133 Kurt Naumann München		

Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
----------------	-----------------------	------------

13.–15.10.2003	<p>FORUM² Einführung in das Patentwesen <i>Basis-Seminar (13.10.2003)</i>, Tagungs-Nr. 03 10 104 <i>Haupt-Seminar (14.–15.10.2003)</i>, Tagungs-Nr. 03 10 105 Dr. Andreas Bieberbach, Dipl.-Ing. Bernhard Geyer, Dr.-Ing. Dr. jur. Uwe Fitzner, Dipl.-Ing. Bernd Tödte München</p>	
30.–31.10.2003	<p>VPP-Herbstfachtagung 2003⁶ Würzburg</p>	
10.–12.11.2003	<p>FORUM² Die Ausarbeitung von Patentansprüchen I <i>Basis-Seminar (10.11.2003)</i> Seminar-Nr. 03 11 110 Dipl.-Phys. Markus Hössle, Dr. rer. nat. Martina Winter <i>Haupt-Seminar A (11.–12.11.2003) Technik/Physik</i> Seminar-Nr. 03 11 111 Dipl.-Phys. Markus Hössle <i>Haupt-Seminar B (11.–12.11.2003) Chemie/Biotechnologie</i> Seminar-Nr. 03 11 112 Dr. rer. nat. Martina Winter Frankfurt/Main</p>	
11.11.2003	<p>REBEL⁵ <i>Intensivseminar Teil II</i> Wege zur optimalen Anmeldung und systematischen Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte Bernried (Starnberger See)</p>	
6.–7.5.2004	<p>VPP-Frühjahrsfachtagung 2004⁶ Aachen</p>	
4.–5.11.2004	<p>VPP-Herbstfachtagung 2004⁶ Nürnberg</p>	
28.–29.4.2005	<p>VPP-Frühjahrsfachtagung 2005⁶ Wiesbaden</p>	

¹ Management Circle AG, Hauptstr. 129, D-65760 Eschborn
Eberhard Bergmann
Tel.: (+49-6196) 4722-803; Fax: (+49-6196) 4722-656; E-Mail: info@managementcircle.de;
Internet: www.managementcircle.de

² FORUM Institut für Management GmbH
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg
Tel.: (+49-6221) 500-500; Fax: (+49-6221) 500-505; E-Mail: info@Forum-Institut.de

³ Management Forum Ltd.
48 Woodbridge Road, Guildford, GB-Surrey GU1 4RJ
Tel.: (+44-1483) 57 00 99; Fax: (+44-1483) 53 64 24; e-mail: info@management-forum.co.uk

⁴ For further information please see www.bsks.com/aplsinfo.html or contact:
Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP
Attn. Mr Andrew D. Meikle
Advanced Patent and Licensing Seminar
P.O. Box 747, Falls Church, VA 22040-0747, USA
Tel.: (+1-703) 205 8000; Fax: (+1-703) 205 8050; e-Mail: mailroom@bsks.com

⁵ Dipl.-Ing. Dieter REBEL, Patentprüfer und Dozent
St. Anna-Weg 6, D-82362 Weilheim
Tel.: (+49-881) 417 96-35; Fax: (+49-881) 417 96 36; E-Mail: d.rebel@12move.de

⁶ VPP-Geschäftsstelle, Sigrid Schilling
Uhlandstr. 1, D-47239 Duisburg
Tel.: (+49-2151) 94 02 36; Fax: (+49-2151) 94 02 37