

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 lägen, für die die indischen Prioritäten beansprucht würden, 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 Paris, 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 Mitgliedsstaats 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 Bestimmungsbüros 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 Anmeldeindischer 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), ABl. EPA 1985, 60, Nr. 3 der Entscheidungsgründe; T 1173/97, ABl. 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*, Berne 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 ?