

## Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer

### Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 26. April 2004 G 2/02 und G 3/02

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli  
Mitglieder: G. Davies  
C. Andries  
W. Moser  
S. Nathanael  
A. Nuss  
R. Teschemacher

Anmelder: AstraZeneca AB

**Stichwort: Indische Prioritäten/ASTRAZENECA**

Artikel 23 (3), 33, 66, 87 (1) und (5), 88, 112 (1) a), 150 (2), 172 EPÜ

Artikel 8 PCT

Regel 4.10 PCT

Artikel 1 - 12, 4 A (2), 19 Pariser Verbandsübereinkunft

Artikel 5, 26, 34, 38 Wiener Übereinkommen 1969

Artikel 34, 35, 38 Wiener Übereinkommen 1986

Artikel 1, 2 (1) TRIPS-Übereinkommen

Artikel 38 Satzung des Internationalen Gerichtshofs

Artikel 27 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

**Schlagwort: "Internationale Anmeldungen – indische Prioritäten" – "Anwendbarkeit des Artikels 87 (5) EPÜ" – "Sachlage nach dem PCT" – "EPA nicht Mitglied des TRIPS-Übereinkommens" – "Auslegung des Artikels 87 EPÜ – nach den Grundsätzen des internationalen öffentlichen Rechts – unter Berücksichtigung der Verpflichtungen der Vertragsstaaten aus dem TRIPS-Übereinkommen"**

Leitsatz

Das TRIPS-Übereinkommen berechtigt den Anmelder einer europäischen Patentanmeldung nicht, die Priorität einer ersten Anmeldung in einem Staat zu beanspruchen, der zu den maßgeblichen Zeitpunkten zwar Mitglied des WTO/TRIPS-Übereinkommens war, aber nicht Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft.

## Decision of the Enlarged Board of Appeal

### Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 26 April 2004 G 2/02 and G 3/02

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: P. Messerli  
G. Davies  
C. Andries  
W. Moser  
S. Nathanael  
A. Nuss  
R. Teschemacher

Applicant: AstraZeneca AB

**Headword: Priorities from India/ASTRAZENECA**

Article: 23(3), 33, 66, 87(1) and (5), 88, 112(1)(a), 150(2), 172 EPC

Article 8 PCT

Rule: 4.10 PCT

Paris Convention, Art. 1-12, 4A(2), 19

Vienna Convention 1969, Art. 5, 26,

34, 38

Vienna Convention 1986, Art. 34,

35, 38

TRIPS Agreement, Art. 1, 2(1)

Statute, International Court of

Justice, Art. 38

Universal Declaration of Human

Rights, Art. 27

**Keyword: "International applications – priorities from India" – "Applicability of Article 87(5) EPC" – "The position under the PCT" – "The EPO not party to TRIPS" – "Interpretation of Article 87 EPC – according to principles of public international law – in the light of obligations of contracting states under TRIPS"**

Headnote:

The TRIPS Agreement does not entitle the applicant for a European patent application to claim priority from a first filing in a state which was not at the relevant dates a member of the Paris Convention but was a member of the WTO/TRIPS Agreement.

## Décision de la Grande Chambre de recours

### Décision de la Grande Chambre de recours, en date du 26 avril 2004 G 2/02 et G 3/02

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli  
G. Davies  
C. Andries  
W. Moser  
S. Nathanael  
A. Nuss  
R. Teschemacher

Demandeur : AstraZeneca AB

**Référence : Priorités de demandes indiennes/ASTRAZENECA**

Article : 23(3), 33, 66, 87(1) et (5), 88, 112(1)a), 150(2), 172 CBE

Article : 8 PCT

Règle : 4.10 PCT

Convention de Paris : art. 1<sup>er</sup> – 12, 4A(2), 19

Convention de Vienne de 1969 : art. 5, 26, 34, 38

Convention de Vienne de 1986 : art. 34, 35, 38

Accord sur les ADPIC : art. 1<sup>er</sup>, 2(1)

Statut de la Cour internationale de justice : art. 38

Déclaration universelle des Droits de l'Homme : art. 27

**Mot-clé : "Demandes internationales – priorités de demandes indiennes" – "Applicabilité de l'article 87(5) CBE" – "Position au titre du PCT" – "OEB non partie à l'Accord sur les ADPIC" – "Interprétation de l'article 87 CBE – selon les principes du droit international public – à la lumière des obligations des Etats contractants au titre de l'Accord sur les ADPIC"**

Sommaire :

L'Accord sur les ADPIC n'autorise pas le déposant d'une demande de brevet européen à revendiquer la priorité d'un premier dépôt effectué dans un Etat qui, aux dates pertinentes, n'était pas partie à la Convention de Paris, mais qui était membre de l'Accord sur les ADPIC/OMC.

## Sachverhalt und Anträge

I. Mit ihrer Entscheidung in den verbundenen Verfahren J 9/98 und J 10/98 (ABI. EPA 2003, 184 – Indische Priorität/ASTRAZENECA) legte die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vor:

*"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?"*

II. Am 3. Februar 2003 beschloß die Große Beschwerdekammer, die ihr von der Juristischen Beschwerdekammer in den verbundenen Verfahren J 9/98 und J 10/98 vorgelegte Rechtsfrage gemäß Artikel 8 ihrer Verfahrensordnung unter dem Aktenzeichen G 2/02 und G 3/02 in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln.

III. Im Verfahren, das zur Vorlage führte, war die Juristische Beschwerdekammer mit zwei Beschwerden ein und derselben Anmelderin und Beschwerdeführerin gegen Entscheidungen der Eingangsstelle befaßt; diese hatte die Anträge der Beschwerdeführerin auf Wiedereinsetzung von ursprünglich durch indische Erstanmeldungen begründeten Prioritäten beim Eintritt der internationalen Anmeldungen in die regionale Phase vor dem EPA zurückgewiesen. In beiden Fällen geht es um die Frage, ob für eine als internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) eingereichte europäische Patentanmeldung wirksam die Priorität einer indischen Anmeldung beansprucht werden konnte, wenn Indien zum maßgeblichen Zeitpunkt zwar dem Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO) sowie dessen Anlage 1C, dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen), aber noch nicht der Pariser

## Summary of facts and submissions

I. In its decision in consolidated cases J 9/98 and J 10/98 (OJ EPO 2003, 184 – Priority from India/ASTRAZENECA), the Legal Board of Appeal referred the following point of law 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?*

II. By a decision dated 3 February 2003, the Enlarged Board of Appeal agreed to consider the point of law referred to it by the Legal Board of Appeal in cases J 9/98 and J 10/98 in consolidated proceedings, in accordance with Article 8 of its Rules of Procedure, under case number G 2/02 and G 3/02.

III. In the proceedings which gave rise to the referral, the Legal Board of Appeal was concerned with two appeals from the same applicant and appellant against decisions of the Receiving Section refusing the appellant's requests to reinstate, on entry into the regional phase of the international applications before the EPO, priorities originally claimed from applications first filed in India. Both cases concern the question whether a European patent application filed in the first place as an international application under the Patent Cooperation Treaty (PCT) could validly claim the priority of an Indian application at a time when India was a party to the Agreement establishing the World Trade Organization (WTO) and Annex 1C thereto, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (the TRIPS Agreement), but not yet a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (the Paris Convention).

## Exposé des faits et conclusions

I. Dans la décision qu'elle a rendue dans les affaires jointes J 9/98 et J 10/98 (JO OEB 2003, 184 – Priorité d'une demande indienne/ASTRAZENECA), la Chambre de recours juridique a soumis la question de droit suivante 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 pas 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 ?*

II. Par décision en date du 3 février 2003, la Grande Chambre de recours a accepté d'examiner au cours d'une procédure jointe (portant les numéros G 2/02 et G 3/02), conformément à l'article 8 de son règlement de procédure, la question de droit que la Chambre de recours juridique lui avait soumise dans les affaires J 9/98 et J 10/98.

III. Dans la procédure qui a conduit à la saisine, la Chambre de recours juridique devait examiner deux recours du même demandeur et requérant, qui étaient dirigés contre les décisions de rejet, par la section de dépôt, des requêtes du requérant visant à rétablir, lors de l'entrée des demandes internationales dans la phase régionale devant l'OEB, les priorités initialement revendiquées de demandes déposées en Inde. Les deux affaires portent sur la question de savoir si une demande de brevet européen déposée en tant que demande internationale au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) pouvait valablement revendiquer la priorité d'une demande indienne à une époque où l'Inde était partie à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et à son annexe 1C, à savoir l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), mais n'était pas encore partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).

Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) angehörte.

Die betreffenden Verfahren haben europäische Patentanmeldungen zum Gegenstand, die am 12. März 1996 beim schwedischen Patentamt als internationale Anmeldungen nach dem PCT eingereicht wurden und die Priorität von Anmeldungen in Anspruch nahmen, die am 13. bzw. 23. März 1995 in Indien eingereicht worden waren.

Indien ist der WTO einschließlich des TRIPS-Übereinkommens mit Wirkung vom 1. Januar 1995 beigetreten. Am 3. Januar 1995 ließ die indische Regierung in der "Gazette of India" eine Mitteilung veröffentlichen, wonach alle WTO-Mitglieder in bezug auf sämtliche Bestimmungen des Patents Act, 1970 (39/1970) mit sofortiger Wirkung als "Verbandsländer" anerkannt wurden (The Gazette of India: Extraordinary [Part II-Sec.3(ii)]); somit war Indien gemäß Abschnitt 135 des Patents Act, 1970 unter anderem verpflichtet, Prioritäten aus allen Mitgliedstaaten des TRIPS-Übereinkommens anzuerkennen. An diese Mitteilung schloß sich eine Aufstellung von Staaten an, die dementsprechend als "Verbandsländer" anerkannt wurden. Diese Aufstellung umfaßte alle damaligen Vertragsstaaten des EPÜ, die am 1. Januar 1995 der WTO und dem TRIPS-Übereinkommen beigetreten waren, mit Ausnahme von Irland und dem Vereinigten Königreich, denen in Indien bereits auf der Grundlage bilateraler Vereinbarungen Inländerbehandlung zuteil wurde. Liechtenstein, Monaco und die Schweiz waren nicht aufgeführt, weil diese drei Staaten noch nicht der WTO und dem TRIPS-Übereinkommen angehörten. Liechtenstein und die Schweiz traten im weiteren Verlauf des Jahres 1995 bei, allerdings erst nach den Anmeldedaten der indischen Anmeldungen. Monaco gehört der WTO und dem TRIPS-Übereinkommen nach wie vor nicht an. Vom Europäischen Patentamt (EPA) war in der Mitteilung in der "Gazette of India" nicht die Rede.

Weder die Europäische Patentorganisation (EPO) noch ihr Exekutivorgan, das Europäische Patentamt (EPA), gehört dem WTO/TRIPS-Übereinkommen an, und keines der beiden Vertragswerke enthält eine Bestimmung, die ihnen den Beitritt ermöglicht. Dagegen ist die Europäische Union Mitglied der WTO und des TRIPS-Übereinkommens.

The cases in question relate to European patent applications filed as international applications under the PCT at the Swedish Patent Office on 12 March 1996, claiming priority from applications filed in India respectively on 13 and 23 March 1995.

India became party to the WTO, including the TRIPS Agreement, with effect from 1 January 1995. On 3 January 1995, the Government of India caused a Notification to be published in the Gazette of India declaring with immediate effect each of the members of the WTO to be a "convention country" for all the provisions of the Patents Act, 1970 (39 of 1970) (The Gazette of India: Extraordinary [Part II-Sec.3(ii)]), with the result that, in accordance with Section 135 of the Patents Act 1970, India was thereafter bound inter alia to recognise priorities from all TRIPS Agreement members. Attached to the Notification was a table containing a list of countries considered to be "convention countries" accordingly. The list included all those contracting states of the EPC at the time which had become party to the WTO and the TRIPS Agreement on 1 January 1995, with the exception of Ireland and the United Kingdom. The latter already benefited from national treatment in India on the basis of bilateral agreements. Liechtenstein, Monaco and Switzerland were not listed as these three countries had not yet become party to the WTO and the TRIPS Agreement. Liechtenstein and Switzerland became party thereto later in 1995 but not before the filing dates of the Indian applications. Monaco is still not party to the WTO and the TRIPS Agreement. However, the Notification in the Gazette of India made no mention of the European Patent Office (EPO).

Neither the European Patent Organisation (the Organisation) nor its organ, the European Patent Office (EPO), is party to the WTO/TRIPS Agreement and there is no provision in either instrument to allow these bodies to adhere to them. The European Union by contrast is party to the WTO and the TRIPS Agreement.

Les affaires en question portent sur des demandes de brevet européen qui ont été déposées le 12 mars 1996 en tant que demandes internationales au titre du PCT auprès de l'Office suédois des brevets, et qui revendiquaient la priorité de demandes respectivement déposées en Inde les 13 et 23 mars 1995.

L'Inde a adhéré à l'OMC, y compris à l'Accord sur les ADPIC, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1995. Le 3 janvier 1995, le gouvernement indien a publié, dans la "Gazette of India", une notification selon laquelle chaque Etat membre de l'OMC était reconnu, avec effet immédiat, en tant que "pays conventionnel" pour toutes les dispositions de la Loi sur les brevets, 1970 (39 de 1970) (The Gazette of India; Extraordinary, [Partie II – Section 3 (ii)]), de sorte que, conformément à l'article 135 de la Loi sur les brevets de 1970, l'Inde était notamment tenue de reconnaître les priorités de tous les Etats membres de l'Accord sur les ADPIC. La notification était accompagnée d'un tableau contenant une liste des pays considérés par conséquent comme "pays conventionnels". Cette liste incluait tous les Etats alors parties à la CBE qui avaient adhéré à l'OMC et à l'Accord sur les ADPIC le 1<sup>er</sup> janvier 1995, à l'exception de l'Irlande et du Royaume-Uni, lesquels bénéficiaient déjà d'un traitement national en Inde sur la base d'accords bilatéraux. Le Liechtenstein, Monaco et la Suisse n'étaient pas cités, dans la mesure où ces trois pays n'étaient pas encore membres de l'OMC et de l'Accord sur les ADPIC. Le Liechtenstein et la Suisse y ont adhéré ultérieurement au cours de l'année 1995, mais après les dates de dépôt des demandes indiennes. Monaco n'est toujours pas membre de l'OMC, ni de l'Accord sur les ADPIC. Toutefois, la notification publiée dans la "Gazette of India" ne mentionnait pas l'Office européen des brevets (OEB).

Ni l'Organisation européenne des brevets (l'Organisation), ni son organe exécutif, l'Office européen des brevets (OEB), ne sont parties à l'Accord sur les ADPIC/OMC, et aucun de ces instruments ne contient de disposition leur permettant d'y adhérer. L'Union européenne, en revanche, est membre de l'OMC et de l'Accord sur les ADPIC.

Indien ist der Pariser Verbandsübereinkunft mit Wirkung vom 7. Dezember 1998 beigetreten; seitdem anerkennt das EPA gemäß Artikel 87 (1) EPÜ Prioritäten, die durch Erstanmeldungen in Indien begründet sind. Daraufhin kündigte die indische Regierung an, daß in Indien künftig die Priorität von Erstanmeldungen in allen Verbandsländern der Pariser Verbandsübereinkunft beansprucht werden kann. Wiederum war aber vom EPA nicht die Rede. Erst in einer am 20. Mai 2003 in der "Gazette of India" veröffentlichten Mitteilung war das EPA in der Liste der als Verbandsländer nach der Pariser Verbandsübereinkunft anerkannten Staaten enthalten, die auch Gruppen oder Vereinigungen von Ländern sowie zwischenstaatliche Organisationen umfaßte (ABl. EPA 2003, 529).

IV. Vor der Juristischen Beschwerdekammer brachte die Beschwerdeführerin eine Reihe von – in beiden Fällen identischen – Argumenten vor, die eine Auslegung von Artikel 87 EPÜ stützen sollten, wonach gemäß dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (WVK 1969) das TRIPS-Übereinkommen anzuwenden sei und seine Mitglieder so behandelt werden müßten, als gehörten sie der Pariser Verbandsübereinkunft an. Diese Argumente sind in der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer unter Nummer V des Abschnitts "Sachverhalt und Anträge" zusammengefaßt.

#### *Vorlageentscheidung*

V. Die Juristische Beschwerdekammer brachte in ihrer Vorlageentscheidung verschiedene Argumente gegen die Anerkennung der indischen Prioritäten durch das EPA vor (Nrn. 2 – 4 der Entscheidungsgründe) und warf zudem Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) a EPÜ auf, bei denen sie es für unangemessen befunden hätte, selbst zu entscheiden (Nrn. 5, 6 und 7.1 der Entscheidungsgründe), die sie aber als entscheidend für den Ausgang des vorliegenden Falles betrachtete (vgl. Nr. 7.1 der Entscheidungsgründe).

Es geht darum, ob die Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens im Rahmen des EPÜ angewandt werden können – sei es nun angesichts bestehender Verpflichtungen von EPÜ-Vertragsstaaten oder unmittelbar. Nach Auffassung der Juristischen Beschwer-

India became party to the Paris Convention with effect from 7 December 1998; since then priorities claimed from first filings in India are recognised by the EPO pursuant to Article 87(1) EPC. Thereafter, the Government of India announced that henceforth priority could be claimed in India from first filings in all member states of the Paris Convention. However, once more no mention was made of the EPO. It was not until a Notification dated 20 May 2003 published in the Gazette of India that the EPO was included in the list of countries, including groups or unions of countries or intergovernmental organisations, recognised as convention countries under the Paris Convention (OJ EPO 2003, 529).

IV. Before the Legal Board of Appeal, the appellant put forward a number of arguments, identical in both cases, in support of an interpretation of Article 87 EPC according to which, in the light of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT 1969), the TRIPS Agreement had to be taken into account and its Members treated as if they were parties to the Paris Convention. These arguments are summarised in point V of the Summary of facts and submissions of the decision of the Legal Board.

#### *The decision of referral*

V. In its referring decision, the Legal Board of Appeal put forward a number of arguments against the EPO recognising the priorities of the Indian applications (points 2-4 of the reasons for the decision) and also raised issues concerning important points of law within the meaning of Article 112(1)(a) EPC, which it found inappropriate to rule on itself (points 5, 6 and 7.1 of the reasons) but which it considered to be decisive for the outcome of the present case (cf. point 7.1 of the reasons for the decision).

These issues concern the questions whether 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. According to the Legal Board of Appeal, only if one of these

L'Inde est devenue partie à la Convention de Paris avec effet au 7 décembre 1998. Depuis cette date, l'OEB reconnaît les priorités revendiquées de premiers dépôts effectués en Inde, conformément à l'article 87(1) CBE. Par la suite, le gouvernement indien a annoncé qu'il était désormais possible de revendiquer en Inde la priorité de premiers dépôts effectués dans tous les Etats parties à la Convention de Paris. Cependant, il n'était de nouveau fait nulle mention de l'OEB. Ce n'est que lorsqu'une notification en date du 20 mai 2003 a été publiée dans la "Gazette of India" que l'OEB a été ajouté à la liste de pays, y compris des groupes ou unions de pays et des organisations intergouvernementales, qui étaient reconnus comme pays parties à la Convention de Paris (JO OEB 2003, 529).

IV. Devant la Chambre de recours juridique, le requérant a présenté un certain nombre d'arguments, identiques dans les deux affaires, à l'appui d'une interprétation de l'article 87 CBE selon laquelle il y avait lieu, à la lumière de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Convention de Vienne de 1969), de tenir compte de l'Accord sur les ADPIC et de traiter les membres de cet Accord comme s'ils étaient parties à la Convention de Paris. Ces arguments sont résumés au point V de l'exposé des faits et conclusions de la décision de la Chambre de recours juridique.

#### *La décision de saisine*

V. Dans sa décision de saisine, la Chambre de recours juridique a exposé un certain nombre d'arguments à l'encontre de la reconnaissance, par l'OEB, des priorités des demandes indiennes (points 2 à 4 des motifs de la décision) et a également soulevé des questions de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1)(a) CBE, sur lesquelles elle n'a pas jugé approprié de statuer elle-même (points 5, 6 et 7.1 des motifs), mais qu'elle a considérées comme décisives pour l'issue des affaires en question (cf. point 7.1 des motifs de la décision).

Dans ces questions, il s'agit de savoir si les dispositions de l'Accord sur les ADPIC sont applicables dans le cadre de la CBE, soit en raison des obligations contractées par les Etats parties à la CBE, soit directement. Selon la Chambre de recours juridique, ce n'est

dekammer kann die Beschwerdeführerin nur dann berechtigt sein, die Priorität der indischen Anmeldungen in Anspruch zu nehmen, wenn eine dieser Fragen bejaht wird. Allerdings erklärte die Juristische Beschwerdekammer, obwohl diese Vorlage erfolge, weil sie die unter den Nummern 5 und 6 angesprochenen Punkte als Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung erachte, die noch nicht geklärt seien, habe sie entschieden, die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage etwas breiter zu fassen. Ihre Absicht sei es, alle Rechtsfragen abzudecken, die von der Beschwerdeführerin im Verfahren wie auch von der Juristischen Beschwerdekammer in den Entscheidungsgründen angeführt wurden, und es der Großen Beschwerdekammer zu überlassen, auf welche Aspekte sie eingehen wolle (vgl. Nrn. 8 und 9 der Entscheidungsgründe).

Außerdem wies die Juristische Beschwerdekammer darauf hin, daß unter Umständen weitere Anmeldungen beim EPA anhängig seien, für die die Antwort auf die vorgelegte Frage von Bedeutung sein könnte, und dies auch in bezug auf Erstanmeldungen in anderen Ländern als Indien. Verschiedene Staaten seien dem WTO/TRIPS-Übereinkommen beigetreten, bevor die Pariser Verbandsübereinkunft für sie wirksam wurde, und einige Mitglieder des TRIPS-Übereinkommens seien bis heute noch keine Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft.

*Vorbringen im Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer*

Standpunkt der Verfahrensbeteiligten

VI. Am 7. Februar 2003 wurde die Beschwerdeführerin von der Großen Beschwerdekammer schriftlich aufgefordert, zu der vorgelegten Frage Stellung zu nehmen. Daraufhin erklärte sie mit Schreiben vom 3. Juni 2003, daß sie keine weiteren Bemerkungen vorzubringen habe.

Standpunkt des Präsidenten des EPA

VII. Auf Beschluß der Großen Beschwerdekammer wurde am 6. Februar 2003 gemäß Artikel 11a ihrer Verfahrensordnung auch der Präsident des EPA aufgefordert, sich zu den der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen schriftlich zu äußern. Am 25. März 2004 stellte der Präsident der Großen Beschwerde-

questions is answered in the affirmative can the appellant be entitled to claim the priority of the filings in India. The Legal Board of Appeal stated, however, that while it was making the present referral because it regarded the issues discussed in points 5 and 6 of its decision as the important points of law which have not yet been resolved, it had decided to define the question referred to the Enlarged Board of Appeal in a somewhat broader way. Its intention was to cover all the legal issues raised by the appellant in the proceedings and the Legal Board of Appeal in the reasons for its decision and to leave it to the Enlarged Board of Appeal to decide on the aspects of the case it wished to address (cf. points 8 and 9 of the reasons for the decision).

The Legal Board of Appeal also drew attention to the fact that there may be further applications pending before the EPO for which the answer to the referred question may be relevant with respect to first filings in countries other than India. A number of states joined the WTO/TRIPS Agreement before the Paris Convention took effect for them and there are still some members of the TRIPS Agreement which are not yet party to the Paris Convention.

*Submissions in the proceedings before the Enlarged Board*

Position of the party to the proceedings

VI. The appellant was invited by a communication of the Enlarged Board of Appeal dated 7 February 2003 to comment on the question referred to it. By letter dated 3 June 2003, the appellant declared that it had no further observations to make.

Position of the President of the EPO

VII. Following a decision of the Enlarged Board of Appeal, the President of the EPO was likewise invited on 6 February 2003 to comment in writing on the points of law referred to the Enlarged Board of Appeal, pursuant to Article 11(a) of the Enlarged Board's Rules of Procedure. On 25 March 2004, the President made available to the Enlarged Board of

que s'il est répondu par l'affirmative à une de ces questions que le requérant peut revendiquer la priorité des dépôts effectués en Inde. La Chambre de recours juridique a toutefois précisé que si elle saisissait la Grande Chambre parce qu'elle considérait que les questions soulevées aux points 5 et 6 de sa décision représentaient des questions de droit d'importance fondamentale qui n'avaient pas encore été résolues, elle avait néanmoins décidé de définir la question soumise à la Grande Chambre en termes un peu plus larges. Son intention était de couvrir toutes les questions de droit soulevées par le requérant pendant la procédure et par la Chambre de recours juridique dans les motifs de sa décision, et de laisser à la Grande Chambre de recours la possibilité de traiter les aspects qu'elle souhaiterait (cf. points 8 et 9 des motifs de la décision).

La Chambre de recours juridique a également attiré l'attention sur le fait qu'il se pouvait que d'autres demandes en instance devant l'OEB soient susceptibles d'être concernées par la réponse que la Grande Chambre apportera à la question soumise, et ce pour des premiers dépôts effectués dans des pays autres que l'Inde. Un certain nombre d'Etats ont en effet adhéré à l'Accord sur les ADPIC/OMC avant que la Convention de Paris n'entre en vigueur à leur égard, et certains membres de l'Accord sur les ADPIC ne sont toujours pas parties à la Convention de Paris.

*Moyens invoqués au cours de la procédure devant la Grande Chambre*

Position de la partie à la procédure

VI. Par notification en date du 7 février 2003, la Grande Chambre de recours a invité le requérant à présenter ses observations sur la question dont elle était saisie. Par lettre du 3 juin 2003, le requérant a déclaré qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler.

Position du Président de l'OEB

VII. Suite à une décision de la Grande Chambre de recours, le Président de l'OEB a également été invité, le 6 février 2003, à présenter ses observations par écrit sur les questions de droit soumises à cette même Chambre, conformément à l'article 11bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours. Le 25 mars 2004, le Président a

kammer Kopien des in den Nummern 3.2 bis 3.5 der Entscheidungsgründe (s. u.) angeführten Schriftwechsels mit den indischen Behörden zur Verfügung, nahm aber inhaltlich nicht zu den vorgelegten Rechtsfragen Stellung.

Stellungnahmen Dritter

VIII. Von Dritten wurden keine Stellungnahmen eingereicht.

### Entscheidungsgründe

#### *Zulässigkeit der Vorlage*

1. Die Vorlage ist zulässig. Die abschließende Entscheidung der vorliegenden Kammer in den verbundenen Beschwerdeverfahren J 9/98 und J 10/98 ist von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über die ihr vorgelegte Rechtsfrage abhängig, die eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) EPÜ ist.

#### *Einschlägiges Recht*

2. Bei der Beantwortung der vorgelegten Frage muß folgendes berücksichtigt werden: die Bestimmungen des EPÜ zur Anerkennung von Prioritäten, die Sachlage nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, die rechtlichen Folgen der Tatsache, daß das EPA nicht Mitglied des TRIPS-Übereinkommens ist, und die möglichen, auf internationales öffentliches Recht gestützten Begründungen dafür, daß das EPA an das TRIPS-Übereinkommen gebunden sein soll, obwohl es ihm selbst nicht angehört.

#### *Bestimmungen des EPÜ zur Anerkennung von Prioritäten*

3.1 Wie die Große Beschwerdekammer schon in der Vergangenheit festgestellt hat, bilden die Artikel 87 bis 89 EPÜ eine vollständige und eigenständige Regelung des Rechts, das bei der Beanspruchung von Prioritäten für europäische Patentanmeldungen anzuwenden ist (G 3/93, ABl. EPA 1995, 18). Der vorliegende Fall betrifft Artikel 87 EPÜ, der die Anerkennung von Prioritätsrechten für Erstanmeldungen in Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft behandelt und unter anderem folgendes vorsieht:

*"(1) Jedermann, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der*

Appeal copies of the correspondence with the Indian authorities referred to below, in points 3.2-3.5 of the reasons for the decision, but did not take a position on the substance of the referred points of law.

Statements by third parties

VIII. No statements have been filed by third parties.

### Reasons for the decision

#### *Admissibility of the referral*

1. The referral is admissible. The final decision of the referring Board in consolidated appeal cases J 9/98 and 10/98 depends on the decision of the Enlarged Board of Appeal concerning the point of law referred to it, which is an important point of law within the meaning of Article 112(1) EPC.

#### *The relevant law*

2. In order to answer the referred question, the following issues require consideration: the provisions of the EPC concerning the recognition of priority; the position under the Patent Cooperation Treaty; the legal consequences of the EPO not being party to the TRIPS Agreement; and the possible justifications according to principles of public international law for the EPO to be bound by the TRIPS Agreement even though it is not itself party thereto.

#### *Provisions of the EPC concerning recognition of priority*

3.1 As the Enlarged Board of Appeal has had occasion to note previously, Articles 87-89 EPC provide a complete self-contained code of rules of law on the subject of claiming priority for the purpose of filing a European patent application (G 3/93, OJ EPO 1995, 18). The present case concerns Article 87 EPC, which deals with the recognition of priority rights for first filings in member states of the Paris Convention and provides inter alia as follows:

*(1) A person who has duly filed in or for any State party to the Paris Convention*

transmis à la Grande Chambre de recours des copies de la correspondance échangée avec les autorités indiennes, dont il est question ci-après aux points 3.2 à 3.5 des motifs de la décision, mais sans prendre position sur le fond des questions de droit soumises.

Observations de tiers

VIII. Les tiers n'ont produit aucune observation.

### Motifs de la décision

#### *Recevabilité de la saisine*

1. La saisine est recevable. La décision finale de la Chambre de recours juridique dans les affaires jointes J 9/98 et J 10/98 dépend de la réponse que la Grande Chambre de recours apportera à la question de droit qui lui a été soumise, et qui constitue une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1) CBE.

#### *Droit applicable*

2. Pour répondre à la question soumise à la Grande Chambre, il convient d'examiner les points suivants : les dispositions de la CBE concernant la reconnaissance de priorité, la position au titre du Traité de coopération en matière de brevets, les conséquences juridiques découlant du fait que l'OEB ne soit pas partie à l'Accord sur les ADPIC et les éléments susceptibles de justifier, conformément aux principes du droit international public, que l'OEB est lié par l'Accord sur les ADPIC, même s'il n'est pas lui-même partie à cet accord.

#### *Dispositions de la CBE concernant la reconnaissance de priorité*

3.1 Comme la Grande Chambre de recours a eu l'occasion de le faire observer dans le passé, les articles 87 à 89 CBE constituent une réglementation complète et autonome du droit applicable lors de la revendication de priorités pour des demandes de brevet européen (G 3/93, JO OEB 1995, 18). La présente affaire concerne l'article 87 CBE, qui traite de la reconnaissance des droits de priorité pour les premiers dépôts effectués dans des Etats parties à la Convention de Paris. Cet article prévoit notamment ce qui suit :

*1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l'un des Etats parties à la*

*Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eine Anmeldung für ein Patent [...] vorschriftsmäßig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger genießt für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent während einer Frist von zwölf Monaten nach der Einreichung der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht.*

...

*(5) Ist die erste Anmeldung in einem nicht zu den Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums gehörenden Staat eingereicht worden, so sind die Absätze 1 bis 4 nur insoweit anzuwenden, als 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 ein Prioritätsrecht gewährt, und zwar unter Voraussetzungen und mit Wirkungen, die denen der Pariser Verbandsübereinkunft vergleichbar sind."*

3.2 Der Verwaltungsrat hat nie eine Bekanntmachung gemäß Artikel 87 (5) EPÜ in bezug auf Indien erlassen. Am 26. Juli 1995 hat die Generaldirektion 5 des EPA (GD 5) in einem Schreiben an die indische Regierung erläutert, daß das EPA angesichts des Beitritts Indiens zum TRIPS-Übereinkommen mit Wirkung vom Januar 1995 erwäge, die Begünstigungen des Artikels 87 (5) EPÜ auf Indien im Weg der Gegenseitigkeit anzuwenden. Die GD 5 erkundigte sich, ob Indien auf der Grundlage von Artikel 2 (1) des TRIPS-Übereinkommens, wonach die TRIPS-Mitglieder verpflichtet sind, die materiellrechtlichen Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft (Artikel 1 – 12 und 19) zu befolgen, Prioritätsrechte für Erstanmeldungen beim EPA oder in einem der EPÜ-Vertragsstaaten gewährt habe oder zu gewähren gedenke. Nach Auffassung der GD 5 erlege Artikel 2 (1) TRIPS, der auf die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums verweise, den WTO-Mitgliedern eine allgemeine Verpflichtung auf, die materiellrechtlichen Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft unabhängig davon zu befolgen, ob sie dieser Übereinkunft ebenfalls angehören. Somit begründe eine in Indien vorgenommene Erstanmeldung ein Prioritätsrecht in jedem auch der WTO und dem TRIPS-Übereinkommen angehörenden

*for the Protection of Industrial Property, an application for a patent [...], or his successors in title, shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application.*

...

*(5) If the first filing has been made in a State which is not a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, paragraphs 1 to 4 shall apply only 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 to conditions equivalent to those laid down in the Paris Convention, a right of priority having equivalent effect.*

3.2 The Administrative Council has not at any time published a notification under Article 87(5) EPC with respect to India. On 26 July 1995, Directorate-General 5 of the EPO (DG 5) wrote to the Government of India explaining that, in the light of India's membership of the TRIPS Agreement with effect from January 1995, the EPO was considering extending the benefits of Article 87(5) EPC to India on a reciprocal basis. DG 5 enquired whether, on the basis of Article 2(1) of the TRIPS Agreement, according to which TRIPS member states are obliged to comply with the substantive provisions of the Paris Convention (Articles 1-12 and 19), India granted or had the intention to grant a priority right based on a first filing made at the EPO as well as a first filing made in any of the EPC contracting states. In the view of DG 5, Article 2(1) TRIPS, which refers to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, imposes a general obligation on WTO members to comply with the substantive provisions of the Paris Convention, regardless of whether or not a WTO member is also a party to that Convention. Thus, a first filing made in India would be the basis for a priority right in any of the EPC contracting states also party to the WTO and the TRIPS Agreement, and vice versa. According to Article 4, Section A(2) of

*Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une demande de brevet d'invention [...] ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande.*

...

*5) Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que 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 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.*

3.2 Le Conseil d'administration n'a jamais publié de communication au titre de l'article 87(5) CBE en ce qui concerne l'Inde. Le 26 juillet 1995, la Direction générale 5 de l'OEB (DG 5) a écrit au gouvernement indien, en lui expliquant que compte tenu de l'adhésion de l'Inde à l'Accord sur les ADPIC avec effet au mois de janvier 1995, l'OEB envisageait d'étendre le bénéfice de l'article 87(5) CBE à l'Inde sur une base réciproque. La DG 5 a demandé si, sur la base de l'article 2(1) de l'Accord sur les ADPIC qui prévoit que les Etats membres de cet Accord doivent se conformer aux conditions de fond de la Convention de Paris (articles 1<sup>er</sup> à 12 et 19), l'Inde accordait ou avait l'intention d'accorder un droit de priorité basé sur un premier dépôt effectué à l'OEB ou dans n'importe quel Etat partie à la CBE. De l'avis de la DG 5, l'article 2(1) de l'Accord sur les ADPIC, qui se réfère à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, impose aux membres de l'OMC l'obligation générale de se conformer aux dispositions de fond de la Convention de Paris, et ce qu'ils soient ou non également parties à cette Convention. Par conséquent, un premier dépôt effectué en Inde fonderait un droit de priorité dans tout Etat partie à la CBE qui est également membre de l'OMC et de l'Accord sur les ADPIC, et vice-versa. Conformément

EPÜ-Vertragsstaat und umgekehrt. Gemäß Artikel 4 Abschnitt A (2) der Pariser Verbandsübereinkunft und Artikel 66 EPÜ gelte dies auch für europäische Erstanmeldungen.

3.3 Auf dieses Schreiben ging keine Antwort ein. Eine weitere Anfrage vom 3. Mai 1996 wurde ebenfalls nicht beantwortet. Da somit keine Erklärung Indiens vorlag, daß es durch europäische Erstanmeldungen begründete Prioritäten anerkennt, hat das EPA in bezug auf Indien keine weiteren Schritte nach Artikel 87 (5) EPÜ unternommen, weil die darin enthaltene Bedingung der gegenseitigen Anerkennung nicht erfüllt war.

3.4 Anlässlich des Beitritts Indiens zur Pariser Verbandsübereinkunft am 7. Dezember 1998 nahm die GD 5 im Dezember 1998 ihre Kontakte mit den indischen Behörden wieder auf und teilte ihnen mit, daß das EPA angesichts dieses Beitritts Prioritätsrechte aus Erstanmeldungen in Indien gemäß den Artikeln 87 und 88 EPÜ anerkennen werde. Die GD 5 wies nochmals auf das Problem von Prioritätsansprüchen auf der Grundlage von Anmeldungen hin, die vor dem Beitritt Indiens zur Pariser Verbandsübereinkunft eingereicht worden waren, und erklärte, daß das EPA solche Prioritätsansprüche anerkennen würde, wenn Indien europäische Erstanmeldungen ebenso behandle.

3.5 Die indische Regierung vertrat in ihrer Antwort vom 4. Januar 1999 den Standpunkt, daß das EPA gemäß dem indischen Patents Act, 1970 nicht als "Verbandsland" anerkannt werden könne, "weil es kein Land ist". Daraufhin erklärte der Präsident des EPA in seiner Erwiderung vom 11. Februar 1999, daß es nicht notwendig sei, das EPA als "Verbandsland" anzuerkennen, um Prioritätsrechte aus Erstanmeldungen beim EPA nach indischem Patentrecht anzuerkennen. Gemäß Artikel 4 Abschnitt A (2) der Pariser Verbandsübereinkunft werde jede Hinterlegung als prioritätsbegründend anerkannt, der nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften jedes Verbandslandes oder nach den zwischen Verbandsländern abgeschlossenen zwei- oder mehrseitigen Verträgen die Bedeutung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung zukomme. Nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften aller EPÜ-Vertragsstaaten werde europäischen Patentanmeldungen ausdrücklich die Wirkung von vorschriftsmäßigen natio-

the Paris Convention and Article 66 EPC, this would also apply to first European filings.

3.3 No reply was received to this letter. A further enquiry dated 3 May 1996 also went unanswered. In these circumstances, no declaration having been received from India to the effect that it would recognise priorities from European first filings, the EPO took no further action under Article 87(5) EPC with respect to India, since the condition of reciprocity laid down therein was not satisfied.

3.4 In December 1998, as a consequence of India's accession to the Paris Convention on 7 December 1998, DG 5 re-initiated its contacts with the Indian authorities, informing them that upon India's accession to the Paris Convention the EPO would recognise priority rights from first filings in India under Articles 87 and 88 EPC. DG 5 once again drew attention to the problem of priority claims based on applications filed before the date of India's accession to the Paris Convention and stated that the EPO would accept such priority claims if India treated European first filings in the same way.

3.5 In its response of 4 January 1999, the Indian Government expressed the view that the EPO could not be notified as a "convention country" under the terms of the Indian Patents Act 1970 "since it is not itself a country". The President of the EPO then pointed out in a reply dated 11 February 1999 that there was no need to notify the EPO as a "convention country" in order to recognise priority rights for first filings at the EPO under Indian patent legislation. Under Article 4, Section A(2) of the Paris Convention, any filing that was equivalent to a regular national filing under the domestic legislation of any country of the Union or under bilateral or multilateral treaties concluded between countries of the Union was to be recognised as giving rise to the right of priority. The domestic legislation of all the EPC contracting states expressly recognised European patent applications as equivalent to regular national filings and this was confirmed by Article 66 EPC, which stated that a European patent application was equivalent to a

à l'article 4 A(2) de la Convention de Paris et à l'article 66 CBE, cela s'appliquerait également aux premiers dépôts européens.

3.3 Il n'a pas été répondu à cette lettre. Une nouvelle demande en date du 3 mai 1996 est elle aussi restée sans réponse. Dans ces conditions, l'Inde n'ayant fait aucune déclaration selon laquelle elle reconnaîtrait les priorités fondées sur des premiers dépôts européens, l'OEB n'a entrepris aucune autre démarche au titre de l'article 87(5) CBE eu égard à ce pays, puisque la condition de réciprocité prévue dans cet article n'était pas remplie.

3.4 Suite à l'adhésion de l'Inde à la Convention de Paris le 7 décembre 1998, la DG 5 a repris contact en décembre 1998 avec les autorités indiennes en les informant qu'avec l'adhésion de l'Inde à la Convention de Paris, l'OEB reconnaîtrait, conformément aux articles 87 et 88 CBE, les droits de priorité revendiqués sur la base de premiers dépôts effectués en Inde. La DG 5 a une fois de plus attiré leur attention sur le problème des revendications de priorité fondées sur des demandes déposées avant l'adhésion de l'Inde à la Convention de Paris, et déclaré que l'OEB accepterait ces revendications de priorité si l'Inde agissait de même en ce qui concerne les premiers dépôts européens.

3.5 Dans sa réponse du 4 janvier 1999, le gouvernement indien a estimé que l'OEB ne pouvait être considéré comme "pays conventionnel" aux termes de la Loi indienne sur les brevets de 1970, puisqu'il "n'est pas lui-même un pays". Le Président de l'OEB a fait observer, dans sa réponse en date du 11 février 1999, qu'il n'était pas nécessaire de reconnaître l'OEB en tant que "pays conventionnel" pour reconnaître, conformément à la législation indienne sur les brevets, les droits de priorité basés sur des premiers dépôts effectués à l'OEB. Conformément à l'article 4 A(2) de la Convention de Paris, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l'Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l'Union, est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité. La législation nationale de tous les Etats parties à la CBE reconnaît expressément les demandes de brevet européen comme ayant la valeur de dépôts nationaux réguliers, ce qui est



nalen Anmeldungen zuerkannt, und dies werde durch Artikel 66 EPÜ bestätigt, wonach eine europäische Patentanmeldung die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung in den benannten Vertragsstaaten habe. Da sämtliche EPÜ-Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft angehörten, solle Indien Prioritätsrechte aus Patentanmeldungen in allen EPÜ-Vertragsstaaten anerkennen, ob sie nun bei nationalen Patentämtern oder beim EPA eingereicht worden seien. Auf dieses Schreiben erhielt das EPA keine Antwort. Im Juli 2003 unterrichtete die indische Regierung jedoch die GD 5 davon, daß Indien das EPA für die Zwecke der Inanspruchnahme von Prioritäten in Indien auf der Grundlage von Patentanmeldungen, die am oder nach dem 20. Mai 2003 beim EPA eingereicht worden seien, als "Verbandsland" anerkenne. Daraufhin wurde in ABl. EPA 2003, 529 ein entsprechender Hinweis veröffentlicht.

3.6 Unterdessen wurde im Jahr 2000 Artikel 87 Absätze (1) und (5) EPÜ geändert, damit Erstanmeldungen in einem WTO-Mitgliedstaat vom EPA als prioritätsbegründend anerkannt werden können (EPÜ 2000, Das revidierte Europäische Patentübereinkommen und seine Ausführungsordnung, Sonderausgabe Nr. 1 zum ABl. EPA 2003). Die revidierte Fassung ist noch nicht in Kraft getreten; dies geschieht erst zwei Jahre nach ihrer Ratifizierung durch 15 Vertragsstaaten oder am ersten Tag des dritten Monats nach der Ratifizierung durch den letzten Vertragsstaat, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Daher ist die revidierte Fassung nicht auf den vorliegenden Fall anwendbar.

3.7 Aus diesen Ausführungen geht hervor, daß es dem Verwaltungsrat trotz aller Bemühungen des EPA, die Sachlage zu klären und zu regeln, vor dem Beitritt Indiens zur Pariser Verbandsübereinkunft im Dezember 1998 nicht möglich war, eine Bekanntmachung gemäß Artikel 87 (5) EPÜ in bezug auf Indien zu erlassen. Die materiellrechtlichen Erfordernisse dieser Bestimmung waren nicht erfüllt, weil die indischen Behörden nicht bestätigt hatten, daß sie im Gegenzug die Priorität von Erstanmeldungen beim EPA anerkennen würden. Nachdem eine solche Bekanntmachung nicht erlassen wurde, stellt sich nun die Frage, ob es andere Gründe gibt, aus denen das EPA nach dem Beitritt Indiens und einer Mehrzahl der

regular national filing in the designated contracting states. Since all the contracting states of the EPC were members of the Paris Convention, India should recognise priority rights for patent applications in all the EPC contracting states, whether they were filed at the national patent offices or at the EPO. The EPO did not receive any reply to this letter. However, in July 2003, the Indian Government informed DG 5 that India had notified the EPO as a "convention country" for the purpose of claiming priority in India from applications for patents filed at the EPO on or after 20 May 2003. A note to that effect was accordingly published in OJ EPO 2003, 529.

3.6 Meanwhile, Article 87, paragraphs (1) and (5), EPC, were amended in 2000 to provide for the recognition by the EPO of first filings in a WTO member state as giving rise to a right of priority (EPC 2000, Revised European Patent Convention and Implementing Regulations, OJ EPO 2003, Special Edition No. 1). This revised text has not yet entered into force. It will do so only two years after ratification by 15 contracting states or on the first day of the third month following ratification by the last of all contracting states, whichever is the earlier. This revised text is therefore not applicable to the present case.

3.7 From the above, it is clear that, in spite of the best efforts of the EPO to clarify and regulate the situation, it was not possible, prior to India's accession to the Paris Convention in December 1998, for the Administrative Council to publish a notification under Article 87(5) EPC with respect to India. The substantive requirements of that provision had not been met because the Indian authorities did not confirm that they would recognise the priority of first filings made at the EPO on a reciprocal basis. In the absence of any such notification, the question arises, therefore, whether there are any other reasons why the EPO could or should have applied Article 2(1) of the TRIPS Agreement to India following the adherence

confirmé par l'article 66 CBE, qui dispose qu'une demande de brevet européen a la valeur d'un dépôt national régulier dans les Etats contractants désignés. Tous les Etats parties à la CBE étant membres de la Convention de Paris, l'Inde doit reconnaître les droits de priorité fondés sur des demandes de brevet déposées dans tout Etat partie à la CBE, que ces demandes aient été déposées auprès des offices nationaux de brevets ou de l'OEB. L'OEB n'a pas reçu de réponse à cette lettre. En juillet 2003 toutefois, le gouvernement indien a fait savoir à la DG 5 que l'Inde reconnaissait l'OEB en tant que "pays conventionnel", aux fins de pouvoir revendiquer en Inde la priorité de demandes de brevet déposées à l'OEB à partir du 20 mai 2003. Un communiqué en ce sens a dès lors été publié au JO OEB 2003, 529.

3.6 Entre-temps, l'article 87, paragraphes 1 et 5 CBE a été modifié en l'an 2000 de façon à permettre à l'OEB de reconnaître les premiers dépôts effectués dans un Etat membre de l'OMC comme donnant naissance à un droit de priorité (CBE 2000, La Convention sur le brevet européen révisée et son règlement d'exécution, JO OEB 2003, édition spéciale n° 1). Ce texte révisé n'est pas encore entré en vigueur. Il n'entrera en vigueur que deux ans après sa ratification par quinze Etats contractants, ou – si cette date est antérieure – le premier jour du troisième mois suivant sa ratification par l'Etat contractant qui procède le dernier de tous à cette formalité. Par conséquent, ce texte révisé n'est pas applicable en l'espèce.

3.7 Il ressort clairement de ce qui précède qu'en dépit de tous les efforts entrepris par l'OEB pour clarifier et régulariser la situation, le Conseil d'administration ne pouvait pas publier, avant que l'Inde n'adhère à la Convention de Paris en décembre 1998, une communication au titre de l'article 87(5) CBE en ce qui concerne ce pays. Les conditions de fond de cette disposition n'étaient pas réunies, dès lors que les autorités indiennes n'avaient pas confirmé qu'elles reconnaîtraient la priorité de premiers dépôts effectués à l'OEB sur une base réciproque. A défaut d'une telle communication, il faut donc se demander s'il existe d'autres raisons pour lesquelles l'OEB aurait pu ou dû appliquer à l'Inde l'article 2(1) de

EPÜ-Vertragsstaaten zum TRIPS-Übereinkommen am 1. Januar 1995 Artikel 2 (1) des TRIPS-Übereinkommens hätte anwenden können oder sollen.

*Sachlage nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens*

4. Die vorgelegte Frage bezieht sich auf internationale Anmeldungen nach dem PCT. Gemäß Artikel 150 (2) Satz 3 EPÜ sind, wenn die Vorschriften des EPÜ denen des PCT entgegenstehen, die Vorschriften des PCT maßgebend. Daher müssen die Bestimmungen des PCT zur Inanspruchnahme von Prioritäten herangezogen werden, nämlich Artikel 8 in Verbindung mit Regel 4.10 PCT. Gemäß Artikel 8 (1) PCT kann die internationale Anmeldung eine Erklärung der in der Ausführungsordnung näher bestimmten Art enthalten, mit der die Priorität einer oder mehrerer in einem oder für einen Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft eingereichter früherer Anmeldungen beansprucht wird. Mit Wirkung vom 1. Januar 2000 wurde Regel 4.10 a) PCT dahingehend geändert, daß in Verbindung mit dem – nicht geänderten – Artikel 8 (1) PCT auch die Priorität von Anmeldungen aus WTO-Mitgliedstaaten beansprucht werden kann, die nicht der Pariser Verbandsübereinkunft angehören. Diese neue Bestimmung ist auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Zu beachten ist allerdings auch, daß Regel 4.10 d) PCT folgendes vorsieht: Sind am 29. September 1999 die geänderten Absätze a und b der Regel 4.10 PCT nicht mit dem von einem Bestimmungssamt anzuwendenden nationalen Recht vereinbar, so finden diese Absätze keine Anwendung und gelten weiterhin in ihrer bis 31. Dezember 1999 gültigen Fassung für dieses Amt, solange die Unvereinbarkeit besteht, sofern dieses Amt das Internationale Büro der WIPO davon unterrichtet. Das EPA als Bestimmungssamt hat das Internationale Büro gemäß Regel 4.10 d) PCT von einer solchen Unvereinbarkeit in Kenntnis gesetzt (PCT-Leitfaden für Anmelder, Band I/A – Internationale Phase, Ziffer 97).

*Das EPA ist nicht Mitglied des TRIPS-Übereinkommens*

5.1 Wie unter Nummer III angeführt, gehört weder die EPO noch das EPA dem WTO/TRIPS-Übereinkommen an; zudem enthält keines der beiden Vertragswerke eine Bestimmung, die ihnen den Beitritt ermöglicht. Formal

of India and a majority of EPC contracting states to the TRIPS Agreement on 1 January 1995.

*The position under the Patent Cooperation Treaty*

4. The question referred relates to international applications under the PCT. In accordance with Article 150(2) EPC, third sentence, in case of conflict between the EPC and the PCT, the provisions of the PCT shall prevail. It is relevant, therefore, to consider the provisions of the PCT relating to the claiming of priority, that is, Article 8, in conjunction with Rule 4.10 PCT. According to Article 8(1) PCT, an 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. With effect from 1 January 2000, Rule 4.10(a) PCT has been amended to provide, in conjunction with Article 8(1) PCT, which was not amended, that priority may be claimed also from any member of the WTO which is not party to the Paris Convention. This new provision is not applicable to the present case. However, it is relevant also to note that Rule 4.10(d) PCT provides that if, on 29 September 1999, amended paragraphs (a) and (b) of Rule 4.10 PCT are not compatible with the national law applied by any designated Office, those paragraphs will not apply, and the paragraphs in force until 31 December 1999 will continue to apply in respect of that Office for as long as the incompatibility continues to exist, provided that such Office informs the International Bureau of the PCT (WIPO) of the incompatibility. The EPO, as designated Office, has informed the International Bureau of such incompatibility, as prescribed in Rule 4.10(d) PCT (PCT Applicant's Guide, Vol. I/A-International Phase, para. 97).

*The EPO is not a member of the TRIPS Agreement*

5.1 As stated in paragraph III, above, neither the European Patent Organisation nor the EPO is a member of the WTO/TRIPS Agreement; moreover, there is no provision in either instrument to allow their adherence thereto. As a

l'Accord sur les ADPIC, suite à l'adhésion de ce pays et d'une majorité d'Etats parties à la CBE à l'Accord sur les ADPIC le 1<sup>er</sup> janvier 1995.

*Position au titre du Traité de coopération en matière de brevets*

4. La question soumise à la Grande Chambre porte sur les demandes internationales déposées au titre du PCT. Conformément à l'article 150(2) CBE, troisième phrase, les dispositions du PCT prévalent en cas de divergence entre la CBE et le PCT. Il convient par conséquent d'examiner les dispositions du PCT relatives à la revendication de priorité, à savoir l'article 8 ensemble la règle 4.10 de ce traité. Conformément à l'article 8(1) PCT, une demande internationale peut comporter une déclaration revendiquant la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris. La règle 4.10a) PCT a été modifiée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2000 de façon à prévoir, en combinaison avec l'article 8(1) PCT non modifié, qu'il est également possible de revendiquer la priorité de demandes déposées dans ou pour tout membre de l'OMC qui n'est pas partie à la Convention de Paris. Cette nouvelle disposition n'est pas applicable en l'espèce. Il convient néanmoins de relever qu'en vertu de la règle 4.10d) PCT, si les alinéas a) et b) tels que modifiés de la règle 4.10 PCT ne sont pas compatibles, au 29 septembre 1999, avec la législation nationale appliquée par un office désigné, ces alinéas ne s'appliquent pas, et les alinéas en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 continuent de s'appliquer pour ce qui concerne cet office aussi longtemps que cette incompatibilité subsiste, à condition que l'office en question informe le Bureau international du PCT (OMPI) de cette incompatibilité. L'OEB, en tant qu'office désigné, a informé le Bureau international de cette incompatibilité, comme le prévoit la règle 4.10d) PCT (Guide du déposant du PCT, vol. I/A- Phase internationale, point 97).

*L'OEB n'est pas membre de l'Accord sur les ADPIC*

5.1 Comme mentionné au point III ci-dessus, ni l'Organisation européenne des brevets, ni l'OEB ne sont membres de l'Accord sur les ADPIC/OMC ; en outre, aucun de ces instruments ne contient de disposition leur permettant

gesehen sind allgemeine multilaterale Verträge mit Vorschriften des allgemeinen (Vertrags-)Rechts wie das TRIPS-Übereinkommen für niemanden außer den Vertragsparteien eine Quelle des internationalen Rechts.

5.2 Dieser Grundsatz wird im Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge anerkannt, das am 23. Mai 1969 geschlossen wurde (WVK 1969, teilweise wiedergegeben in ABI. EPA 1984, 192). Artikel 34 WVK 1969 sieht vor, daß "ein Vertrag für einen Drittstaat ohne dessen Zustimmung weder Pflichten noch Rechte begründet". Nach der ständigen Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer können die in WVK 1969 enthaltenen Vorschriften für die Auslegung von Verträgen herangezogen werden, um Hinweise in Fragen der Auslegung des EPÜ zu erhalten. Wie von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 5/83 (ABI. EPA 1985, 64) erläutert, ist das Wiener Übereinkommen auf das EPÜ zwar nicht unmittelbar anwendbar, seine Grundsätze können aber herangezogen werden, da sie die anerkannte internationale Praxis verkörpern und auf jeden Vertrag Anwendung finden, der die Gründungsurkunde einer internationalen Organisation bildet (Artikel 5 WVK 1969).

5.3 Für den vorliegenden Fall ebenfalls relevant ist das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge zwischen Staaten und internationalen Organisationen oder zwischen internationalen Organisationen vom 21. März 1986 (WVKIO 1986). Dieses Übereinkommen findet unter anderem auch auf jeden Vertrag zwischen einem oder mehreren Staaten und einer oder mehreren internationalen Organisationen Anwendung, der die Gründungsurkunde einer internationalen Organisation bildet. Dieses Übereinkommen ist zwar noch nicht in Kraft getreten, kann aber aus denselben Gründen wie WVK 1969 ebenfalls herangezogen werden, um Hinweise in Fragen der Auslegung des EPÜ zu erhalten.

5.4 In keinem der beiden Übereinkommen ist ausdrücklich der Fall angesprochen, daß Staaten Befugnisse an eine internationale Organisation übertragen haben, wie es bei den EPÜ-Vertragsstaaten und der EPO nach Maßgabe des EPÜ der Fall ist. Wie oben ausgeführt, heißt es in Artikel 34 WVK 1969 aber, daß "ein Vertrag für einen

formal matter, general multilateral treaties containing rules of general (conventional) law, such as the TRIPS Agreement, are a source of international law for the contracting parties and for no one else.

5.2 This principle is recognised by the Vienna Convention on the Law of Treaties, concluded on 23 May 1969 (VCLT 1969, reprinted, in part, in OJ EPO 1984, 192). Article 34 thereof provides that "A Treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent". It is the established case law of the Enlarged Board of Appeal that the rules on interpretation of treaties incorporated in the VCLT 1969 may be relied on to provide guidance in matters pertaining to the interpretation of the EPC. As explained by the Enlarged Board of Appeal in decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64), the Vienna Convention is not directly applicable to the EPC but its principles can be referred to as they embody recognised international practice, applying to any treaty, which is the constituent instrument of an international organisation (Article 5 VCLT 1969).

5.3 Relevant also to the present case is the Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organisations of 21 March 1986 (VC 1986). The latter Convention applies inter alia also to any treaty between one or more States and one or more international organisations, which is the constituent instrument of an international organisation. Although this Convention has not yet entered into force, it may also be relied on to provide guidance in matters pertaining to the interpretation of the EPC for the same reasons as those relating to the VCLT 1969.

5.4 Neither Convention specifically addresses the case where states have transferred powers to an international organisation, as is the case of the contracting states of the EPC and the EPO pursuant to the EPC. However, as seen above, Article 34 VCLT 1969 provides that "A Treaty does not create either obligations or rights for a third

d'y adhérer. D'un point de vue formel, les traités multilatéraux généraux qui contiennent des règles du droit (conventionnel) général, tels que l'Accord sur les ADPIC, sont une source de droit international pour les seules parties contractantes, et pour personne d'autre.

5.2 Ce principe est reconnu par la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui a été conclue le 23 mai 1969 (Convention de Vienne de 1969, reproduite en partie au JO OEB 1984, 192). L'article 34 de cette convention prévoit qu'"un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement". Selon la jurisprudence constante de la Grande Chambre de recours, il est possible de se référer aux règles relatives à l'interprétation des traités contenues dans la Convention de Vienne de 1969 lorsqu'il s'agit d'interpréter la CBE. Comme l'a expliqué la Grande Chambre de recours dans la décision G 5/83 (JO OEB 1985, 64), la Convention de Vienne n'est pas directement applicable à la CBE, mais ses principes peuvent servir de référence, dans la mesure où ils sont l'expression d'une pratique internationale reconnue, s'appliquant à tout traité qui est l'acte constitutif d'une organisation internationale (article 5 de la Convention de Vienne de 1969).

5.3 La Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales (Convention de Vienne de 1986) revêt elle aussi un intérêt pour la présente affaire. Cette convention s'applique notamment aussi à tout traité conclu entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales qui est l'acte constitutif d'une organisation internationale. Bien que cette convention ne soit pas encore entrée en vigueur, elle peut également servir de référence lorsqu'il s'agit d'interpréter la CBE, et ce pour les mêmes raisons que dans le cas de la Convention de Vienne de 1969.

5.4 Aucune de ces conventions n'évoque spécialement la situation où les Etats ont transféré des pouvoirs à une organisation internationale, comme dans le cas des Etats parties à la CBE et de l'OEB, conformément à la CBE. Toutefois, ainsi que cela a été exposé ci-avant, l'article 34 de la Convention de Vienne de 1969 prévoit qu'"un traité ne

Drittstaat ohne dessen Zustimmung weder Pflichten noch Rechte begründet", und diese allgemeine Regel gilt sinngemäß auch für eine internationale Organisation, die Drittpartei eines Vertrags zwischen Staaten ist, denn die Regel gehört zum internationalen Gewohnheitsrecht und ist insoweit auf internationale Organisationen anwendbar (siehe *D. Sarooshi*, "Some Preliminary Remarks on the Conferral by States of Powers on International Organisations", The Jean Monnet Working Papers, Nr. 4/03, S. 10). Dies wird gestützt durch Artikel 34 WVKIO 1986, der die allgemeine Regel, daß ein Vertrag für einen Drittstaat ohne dessen Zustimmung weder Pflichten noch Rechte begründet, auf Drittorganisationen ausdehnt. Artikel 35 WVKIO 1986 besagt, daß ein Drittstaat oder eine Drittorganisation durch eine Vertragsbestimmung verpflichtet wird, wenn die Vertragsparteien beabsichtigen, durch die Vertragsbestimmung eine Verpflichtung zu begründen, und der Drittstaat oder die Drittorganisation diese Verpflichtung ausdrücklich in Schriftform annimmt. Außerdem bestimmt sich die Annahme einer solchen Verpflichtung durch die Drittorganisation nach den Vorschriften dieser Organisation.

5.5 Ferner ist zu verweisen auf Artikel 26 WVK 1969, wonach ein Vertrag, der in Kraft ist, die Vertragsparteien bindet und von ihnen nach Treu und Glauben zu erfüllen ist (*Pacta sunt servanda*). Dieser Grundsatz gilt aber per definitionem nicht für Dritte, so daß daraus nicht abgeleitet werden kann, daß das EPA verpflichtet ist, das TRIPS-Übereinkommen anzuwenden, so wünschenswert dies im Interesse der internationalen Harmonisierung des materiellen Patentrechts wäre.

5.6 Nach allgemeinen Grundsätzen des internationalen Rechts begründet somit ein Vertrag für einen Drittstaat oder eine internationale Organisation ohne die Zustimmung dieses Staates oder dieser Organisation weder Pflichten noch Rechte. Eine solche Verpflichtung kann sich nur ergeben, wenn dies beabsichtigt ist und der Drittstaat bzw. die Drittorganisation diese Verpflichtung ausdrücklich in Schriftform annimmt (Artikel 34 WVK 1969 und WVKIO 1986). Daher kann das TRIPS-Übereinkommen nur dann Verpflichtungen für das EPA begründen, wenn dieses nach Maßgabe des EPÜ schriftlich seine Zustimmung erklärt.

state without its consent" and this general rule is applicable mutatis mutandis to the case of an international organisation which is a third party to a treaty between States, since the rule exists as part of customary international law and as such is applicable to international organisations (see *D. Sarooshi*, "Some Preliminary Remarks on the Conferral by States of Powers on International Organisations", The Jean Monnet Working Papers, No. 4/03, p.10). This is supported by Article 34 VC 1986, which extends to a third organisation the general rule that a treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent. Article 35 VC 1986 provides that an obligation arises for a third State or a third organisation, if there is an intention to that effect and the third State or third organisation expressly accepts that obligation in writing. Furthermore, acceptance by the third organisation of such an obligation shall be governed by the rules of that organisation.

5.5 Reference may also be made to Article 26 VCLT 1969, which provides that a Treaty in force is binding on the parties to it and must be performed by them in good faith (*Pacta sunt servanda*). This principle, however, by definition does not apply to third parties so that it cannot be deduced from it that the EPO is under an obligation to apply the TRIPS Agreement, even if this might be desirable in the interest of international harmonisation of substantive patent law.

5.6 In conclusion, according to general principles of international law, a treaty does not create either obligations or rights for a third State or international organisation without its consent. Such an obligation can only arise if there is an intention to that effect and the third State or third organisation expressly accepts that obligation in writing (Articles 34 VCLT 1969 and VC 1986). Thus, the TRIPS Agreement can only create obligations for the EPO with its consent in writing, in accordance with the provisions of the EPC.

créée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement", et cette règle générale s'applique également au cas d'une organisation internationale tierce partie à un traité entre Etats, puisque cette règle s'inscrit dans le cadre du droit international coutumier et qu'elle est, en tant que telle, applicable aux organisations internationales (cf. *D. Sarooshi*, "Some Preliminary Remarks on the Conferral by States of Powers on International Organisations", The Jean Monnet Working Papers, n° 4/03, p. 10). Ce principe est confirmé par l'article 34 de la Convention de Vienne de 1986, qui étend aux organisations tierces la règle générale selon laquelle un traité ne doit créer ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement. Selon l'article 35 de la Convention de Vienne de 1986, une obligation naît pour un Etat tiers ou une organisation tierce si les parties entendent créer une telle obligation et si l'Etat tiers ou l'organisation tierce accepte expressément par écrit cette obligation. En outre, l'acceptation de cette obligation par l'organisation tierce est régie par les règles de cette organisation.

5.5 Référence peut également être faite à l'article 26 de la Convention de Vienne de 1969, qui dispose que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi (*Pacta sunt servanda*). Par définition, ce principe ne s'applique toutefois pas aux tiers, de sorte que l'on ne saurait en conclure que l'OEB est tenu d'appliquer l'Accord sur les ADPIC, même si cela est souhaitable dans l'intérêt de l'harmonisation internationale du droit matériel des brevets.

5.6 En conclusion, conformément aux principes généraux du droit international, un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers ou une organisation internationale tierce sans son consentement. Une telle obligation ne naît que si les parties entendent la créer et que l'Etat tiers ou l'organisation tierce accepte expressément par écrit cette obligation (article 34 des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986). Par conséquent, l'Accord sur les ADPIC ne peut créer d'obligations pour l'OEB qu'avec son consentement écrit, conformément aux dispositions de la CBE.

Mögliche andere Begründungen für die Anwendung des TRIPS-Übereinkommens durch das EPA

a) Gewohnheitsrecht

6.1 Jede Begründung einer außervertraglichen Wirkung eines Vertrags erfordert eine andere rechtliche Grundlage, insbesondere das Gewohnheitsrecht (*G. M. Danilenko, Law-Making in the International Community*, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, S. 53). Dies wird durch Artikel 38 WVK 1969 und WVKIO 1986 anerkannt, wonach eine vertragliche Bestimmung als ein Satz des Völkergewohnheitsrechts, der als solcher anerkannt ist, für einen Drittstaat oder eine Drittorganisation verbindlich werden kann. Daher stellt sich die Frage, ob die Anerkennung von Prioritäten, die durch Erstanmeldungen in Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft und des TRIPS-Übereinkommens begründet sind, als ein Satz des Völkergewohnheitsrechts angesehen werden könnte.

6.2 Internationale Verträge wirken sich auf die Entwicklung des Gewohnheitsrechts aus. Neue Bestimmungen in einem Vertrag können irgendwann auch von Staaten, die ihm nicht angehören, als allgemeine Verhaltensnormen betrachtet werden (*Danilenko, a. a. O.*, S. 156 ff.), und die Ausübung des Gewohnheitsrechts wird auf diesem Gebiet traditionell als eine der Möglichkeiten gesehen, die Anwendung vertraglicher Bestimmungen auf Drittstaaten auszudehnen (vgl. *R. F. Roxburgh, International Conventions and Third States: a Monograph*, 1917, London und New York, Longmann, Green, S. 72 ff.). Artikel 38 WVK 1969 deckt sich mit diesem Ansatz. Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat bestätigt, daß eine Norm des Vertragsrechts in den "allgemeinen Korpus des internationalen Rechts" Eingang finden und damit für Nicht-Vertragsparteien bindend werden kann (Rechtssachen "North Sea Continental Shelf" [1969] I.C.J. Reports 39). In derselben Sache hat der IGH allerdings erklärt, daß eine vertragliche Bestimmung erst in eine Vorschrift des allgemeinen internationalen Gewohnheitsrechts umgewandelt werden kann, wenn es eine "umfassende und praktisch einheitliche" Staatenpraxis gibt, ein gewisser Zeitraum verstrichen ist und – als wichtigster Aspekt – eine Vertragsnorm durch die Rechtsüberzeugung von Staaten "allgemein anerkannt" wird ([1969] I.C.J. Reports 41 – 44). In Artikel 38 der IGH-Satzung wird das

Other possible justifications for the EPO to apply TRIPS

(a) Customary law

6.1 Any justification for an extra-contractual effect of a treaty requires recourse to some other validating ground, in particular, custom (*G.M. Danilenko, Law-Making in the International Community*, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, at 53). This is recognised by Articles 38 of both the VCLT 1969 and the VC 1986, which lay down that rules in a treaty may become binding on third States or organisations as a customary rule of international law, recognised as such. The question arises, therefore, whether the recognition of priorities from first filings in Paris Convention and TRIPS member states could be regarded as a customary rule of international law.

6.2 International conventions exert an influence on the development of customary law. New rules embodied in a treaty may come to be regarded as general standards of behaviour even by states not parties to the convention (*Danilenko, op. cit.*, p.156, et seq.) and traditionally the operation of custom in this context has been viewed as one of the means of extending the application of rules contained in a convention to third States (cf. *R.F. Roxburgh, International Conventions and Third States: a Monograph*, (1917), London and New York, Longmann, Green, p. 72 et seq.). Article 38 VCLT 1969 reflects this approach. The International Court of Justice (ICJ) has confirmed that a norm of treaty law may pass into the "general corpus of international law" and thus become binding on non-parties (North Sea Continental Shelf Cases [1969] I.C.J. Reports 39). In the same case the ICJ stated, however, that for a treaty rule to be transformed into a rule of general customary international law, the Court required the existence of an "extensive and virtually uniform" State practice, the passage of a certain period of time and, what is most important, "a general recognition" of a norm contained in a treaty by the *opinio juris* of States ([1969] I.C.J. Reports 41-44). Article 38 of the Statute of the ICJ refers to international custom "as evidence of a general practice accepted as law" (see also *I. Brownlie, Principles of Public International Law*, 6<sup>th</sup> ed., Oxford Univer-

Autres bases susceptibles de justifier l'application de l'Accord sur les ADPIC par l'OEB

a) Le droit coutumier

6.1 Pour justifier un éventuel effet extracontractuel d'un traité, il faut recourir à d'autres bases juridiques, telles que notamment la coutume (*G.M. Danilenko, Law-Making in the International Community*, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, 53). Ce principe est reconnu par les Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 en leur article 38, selon lequel les dispositions d'un traité peuvent devenir obligatoires pour des Etats tiers ou des organisations tierces en tant que règle coutumière de droit international reconnue comme telle. Il se pose dès lors la question de savoir si la reconnaissance des priorités de premiers dépôts effectués dans les Etats parties à la Convention de Paris et membres de l'Accord sur les ADPIC peut être considérée comme une règle coutumière du droit international.

6.2 Les conventions internationales exercent une influence sur l'évolution du droit coutumier. De nouvelles règles formulées dans un traité peuvent être considérées comme des normes générales de conduite même par des Etats qui ne sont pas parties à cette convention (*Danilenko, op. cit.*, p. 156 s.) et traditionnellement, la pratique de la coutume dans ce contexte est considérée comme l'un des moyens d'étendre à des Etats tiers l'application de règles contenues dans une convention (cf. *R.F. Roxburgh, International Conventions and Third States: a Monograph* (1917), Londres et New York, Longmann, Green, p. 72 s.). L'article 38 de la Convention de Vienne de 1969 reflète cette approche. La Cour internationale de Justice (C.I.J.) a confirmé qu'une norme du droit des traités peut devenir une règle générale de droit international comprise dans le "corpus du droit international" et, partant, devenir obligatoire pour ceux qui ne sont pas parties à ce traité (Affaires du Plateau continental de la mer du Nord [1969] C.I.J. recueil 39). Dans cette même affaire, la C.I.J. a toutefois déclaré que pour qu'une règle conventionnelle devienne une règle générale de droit international coutumier, il fallait selon elle qu'il existe une pratique "fréquente et pratiquement uniforme" dans les Etats pendant un certain laps de temps et, ce qui est le plus important, "une reconnaissance générale" de cette norme conventionnelle par l'*opinio juris*

internationale Gewohnheitsrecht als "Zeugnis einer allgemeinen, als Recht angenommenen Übung" bezeichnet (siehe auch *I. Brownlie*, *Principles of Public International Law*, 6. Auflage, Oxford University Press, 2003, S. 6 ff.). Schließlich lautet der traditionelle Standpunkt im internationalen Recht, daß eine Bestimmung des internationalen Gewohnheitsrechts keine konkrete vertragsrechtliche Verpflichtung außer Kraft setzen kann (*A.B. Hormones*, Entscheidung des Streitbeilegungsgremiums der WTO, Dok. WT/DS26/AB/R und WT/DS48/AB/R vom 13. Februar 1998, S. 45 ff.). Somit ergibt sich aus Rechtsprechung und Literatur eindeutig, daß Artikel 38 WVK 1969 und Artikel 38 WVKIO 1986 im vorliegenden Fall nicht angezogen werden können. Die Bestimmungen der Pariser Verbandsvereinbarung und des TRIPS-Übereinkommens zur Priorität genügen nicht den Voraussetzungen, unter denen eine vertragliche Bestimmung in eine Vorschrift des allgemeinen internationalen Gewohnheitsrechts umgewandelt werden kann: Sie stellen keine umfassende und praktisch einheitliche Staatenpraxis und auch keine durch die Rechtsüberzeugung von Staaten allgemein anerkannte Norm im Sinne von Artikel 38 der IGH-Satzung dar. Damit ist das vom IGH in den Rechtssachen "North Sea Continental Shelf" festgelegte Kriterium nicht erfüllt. Auch betrifft das Gewohnheitsrecht in der Regel Fragen wie Seerecht, Asyl oder Auslieferung. Überdies lautet der traditionelle Standpunkt im internationalen Recht ohnehin, daß eine Bestimmung des internationalen Gewohnheitsrechts eine konkrete vertragsrechtliche Verpflichtung – wie im vorliegenden Fall gemäß Artikel 87 (5) EPÜ – nicht außer Kraft setzen kann.

#### b) *Ius cogens*

7.1 Das Gewohnheitsrecht ist nicht zu verwechseln mit gewissen als "ius cogens" bekannten Grundprinzipien, die im allgemeinen internationalen Recht als zwingende Normen verankert sind und denen sich Staaten nicht entziehen dürfen. Diese Normen betreffen etwa die Menschenrechte, Völkermord, das Verbot der Rassendiskriminierung, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das Verbot von Sklavenhandel und Piraterie (*Brownlie*, a. a. O., S. 488 ff.; *P. Malanczuk*, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7. Auflage, Routledge, London und New York, 1997, S. 57 ff.).

city Press, 2003, p. 6 et seq.). Finally, it is the traditional international law position that a rule of customary international law cannot override a specific obligation under treaty law (*A.B. Hormones*, WTO Dispute Settlement Appellate Body decision, doc. WT/DS26/AB/R and WT/DS48/AB/R of 13 February 1998, p. 45, et seq.). It is clear, therefore, from the case law and literature that Article 38 VCLT 1969 and Article 38 VC 1986 cannot be relied on in the present case. The provisions of the Paris Convention and the TRIPS Agreement on priority do not meet the conditions under which a treaty rule is transformed into a rule of general customary international law: they do not represent an extensive and virtually uniform State practice or a norm generally recognised by the opinio juris of States, in the sense of Article 38 of the Statute of the ICJ. Thus, the test laid down by the ICJ in the North Sea Continental Shelf Cases is not met. Moreover, customary law generally concerns matters such as the law of the sea, asylum, extradition, etc. Finally, even if this were not the case, it is the traditional international law position that a rule of customary international law cannot override a specific obligation under treaty law, such as, in the present case, Article 87(5) EPC.

#### b) *Jus cogens*

7.1 Customary law is not to be confused with certain fundamental principles set apart as peremptory norms of general international law, which States are not allowed to contract out of, known as *jus cogens*. These norms concern matters such as human rights, genocide, the principle of racial non-discrimination, crimes against humanity, and the rule prohibiting trade in slaves and piracy (*Brownlie*, *op. cit.* p. 488 et seq.; *P. Malanczuk*, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7<sup>th</sup> ed., Routledge, London and New York, 1997, p. 57 et seq.).

des Etats ([1969] C.I.J. recueils 41-44). L'article 38 du statut de la C.I.J. se réfère à la coutume internationale "comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit" (cf. également *I. Brownlie*, *Principles of Public International Law*, 6<sup>e</sup> éd. Oxford University Press, 2003, p. 6 s.). Enfin, il est traditionnellement admis en droit international qu'une règle de droit international coutumier ne peut l'emporter sur une obligation particulière prévue dans un traité (*A.B. Hormones*, décision de l'Organe d'appel de l'OMC pour le règlement des différends, doc. WT/DS26/AB/R et WT/DS48/AB/R du 13 février 1998, p. 45 s.). Il ressort donc clairement de la jurisprudence et de la littérature que l'article 38 des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 ne peut servir de base en l'espèce. Les dispositions de la Convention de Paris et de l'Accord sur les ADPIC relatives à la priorité ne satisfont pas aux conditions requises pour qu'une règle contenue dans un traité devienne une règle générale de droit international coutumier, puisqu'elles ne constituent pas une pratique fréquente et pratiquement uniforme des Etats, ni une norme généralement reconnue par l'opinio juris des Etats, au sens de l'article 38 du statut de la C.I.J. Dès lors, le critère fixé par la C.I.J. dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord n'est pas rempli. En outre, le droit coutumier concerne généralement des questions telles que le droit de la mer, le droit d'asile, l'extradition, etc. Enfin, même si cela n'était pas le cas, il est traditionnellement admis en droit international qu'une règle du droit international coutumier ne peut l'emporter sur une obligation particulière prévue dans un traité comme, en l'occurrence, à l'article 87(5) CBE.

#### b) *Jus cogens*

7.1 Il ne faut pas confondre le droit coutumier avec certains principes fondamentaux érigés en normes impératives du droit international général, auxquelles les Etats ne sont pas autorisés à déroger et qui sont connues en tant que *jus cogens*. Ces normes ont trait à des questions telles que les droits de l'Homme, le génocide, le principe de la non-discrimination raciale, les crimes contre l'humanité et l'interdiction du commerce d'esclaves ainsi que de la piraterie (*Brownlie*, *op. cit.* p. 488 s.; *P. Malanczuk*, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7<sup>e</sup> éd., Routledge, Londres et New York, 1997, p. 57 s.).

7.2 Die Große Beschwerdekammer hat zur Kenntnis genommen, daß gemäß Artikel 27 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte jeder das Recht "auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen [hat], die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen". Allerdings betrachtet sie dies als Gewährleistung dafür, daß Staaten ihren Bürgern Patent- und Urheberrechtsgesetze zur Verfügung stellen, um deren Interessen zu schützen, und teilt die Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer, wonach die im TRIPS-Übereinkommen festgelegte Verpflichtung, Prioritätsrechte anzuerkennen, die Grundrechte der Beteiligten nicht berührt (Nr. 5.2 der Entscheidungsgründe der Vorlageentscheidung).

*Ist das EPA an das TRIPS-Übereinkommen gebunden, weil die EPÜ-Vertragsstaaten daran gebunden sind?*

8.1 Wie bereits ausgeführt, ist die Mehrzahl der damaligen EPÜ-Vertragsstaaten am 1. Januar 1995, d. h. vor den Prioritätsdaten der indischen Anmeldungen, der WTO und dem TRIPS-Übereinkommen beigetreten. Liechtenstein und die Schweiz traten dem TRIPS-Übereinkommen im weiteren Verlauf des Jahres 1995 bei; Monaco gehört ihm nach wie vor nicht an.

8.2 Die EPÜ-Vertragsstaaten, die dem TRIPS-Übereinkommen am 1. Januar 1995 beigetreten sind, sind seit diesem Zeitpunkt an seine Vorschriften gebunden. Für den vorliegenden Fall sind folgende Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens von besonderer Bedeutung: Artikel 1 regelt Wesen und Umfang der Pflichten, die durch das Übereinkommen auferlegt werden. Die Mitglieder haben die Bestimmungen des Übereinkommens anzuwenden; es steht ihnen aber frei, die für deren Umsetzung in ihrem eigenen Rechtssystem und in ihrer Rechtspraxis geeigneten Methoden festzulegen (Artikel 1 (1)). Artikel 2 (1) sieht, wie bereits erläutert, vor, daß die Mitglieder die Artikel 1 bis 12 sowie Artikel 19 der Pariser Verbandsübereinkunft einschließlich der Bestimmungen des Artikels 4 zum Prioritätsrecht befolgen; somit wurden Verpflichtungen aus diesen Artikeln der Pariser Verbandsübereinkunft zu Verpflichtungen der WTO-Mitglieder (vgl. United States-Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998, Entscheidung des Streitbeilegungsgremiums der WTO, Dok. WT/DS176/ABR). Für die Zwecke

7.2 The Enlarged Board of Appeal has noted that Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights recognises that everyone has the right "to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is an author". It takes the view, however, that this provides a guarantee that States should provide their citizens with patent and copyright laws to protect their interests and endorses the opinion of the Legal Board of Appeal that the obligation to recognise priority rights laid down in the TRIPS Agreement cannot be considered to impinge on the fundamental rights of the persons involved (point 5.2 of the reasons for the referring decision).

*Is the EPO bound by the TRIPS Agreement because the EPC contracting states are?*

8.1 As already noted, a majority of the then EPC contracting states became members of the WTO and TRIPS Agreement on 1 January 1995, before the priority dates of the Indian applications. Liechtenstein and Switzerland became members of the TRIPS Agreement later that year. Monaco has to date still not become a member of the TRIPS Agreement.

8.2 So far as the EPC contracting states which became members of the TRIPS Agreement on 1 January 1995 are concerned, they were bound by the obligations of the TRIPS Agreement with effect from that date. As regards the present case, the following provisions of the TRIPS Agreement are of particular relevance. Article 1 establishes the nature and scope of the obligations imposed by the Agreement. Members are to give effect to the provisions of the Agreement. They are, however, free to determine the appropriate methods of implementing the provisions of the Agreement within their own legal system and practice (Article 1(1)). Article 2(1), as already discussed above, provides that members shall comply with Articles 1-12 and 19 of the Paris Convention, including the provisions of Article 4 concerning the right to priority; thus, obligations arising from these Articles of the Paris Convention became obligations of the WTO members (cf. United States-Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998, WTO Dispute Settlement Appellate Body decision, doc. WT/DS176/ABR). For the purposes of the present decision, it is

7.2 La Grande Chambre de recours relève qu'en vertu de l'article 27 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, "chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur". Elle considère néanmoins que cet article garantit aux citoyens que les Etats doivent les doter de législations sur les brevets et le droit d'auteur afin de protéger leurs intérêts, et partage l'avis de la Chambre de recours juridique selon lequel on ne saurait considérer que l'obligation de reconnaître les droits de priorité prévue dans l'Accord sur les ADPIC affecte les droits fondamentaux de la personne concernée (point 5.2 des motifs de la décision de saisine).

*L'OEB est-il lié par l'Accord sur les ADPIC du fait que les Etats parties à la CBE le sont ?*

8.1 Comme cela a déjà été exposé, la majorité des Etats alors parties à la CBE sont devenus membres de l'OMC et de l'Accord sur les ADPIC le 1<sup>er</sup> janvier 1995, soit avant les dates de priorité des demandes indiennes. Le Liechtenstein et la Suisse ont adhéré à l'Accord sur les ADPIC plus tard dans la même année. A ce jour, Monaco n'est toujours pas membre de l'Accord sur les ADPIC.

8.2 Les Etats parties à la CBE qui ont adhéré à l'Accord sur les ADPIC le 1<sup>er</sup> janvier 1995 étaient liés par les obligations de l'Accord sur les ADPIC à compter de cette date. En ce qui concerne la présente affaire, les dispositions ci-après de l'Accord sur les ADPIC sont particulièrement importantes. L'article premier fixe la nature et la portée des obligations imposées par cet accord. Ainsi, les membres dudit accord doivent donner effet à ses dispositions. Ils sont toutefois libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en oeuvre les dispositions de cet accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques (article premier, paragraphe 1). Comme cela a déjà été exposé plus haut, l'article 2(1) prévoit que les Membres doivent se conformer aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris, y compris les dispositions de l'article 4 concernant le droit de priorité. Par conséquent, les obligations qui découlent de ces articles de la Convention de Paris sont devenues des obligations pour les membres de l'OMC (cf. Etats-Unis – Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits, décision de l'Organe

der vorliegenden Entscheidung brauchen andere Verpflichtungen der Mitglieder des TRIPS-Übereinkommens nicht berücksichtigt zu werden. Die Große Beschwerdekammer teilt die Auffassung des EPA (siehe Nr. 3.2), daß Artikel 2 (1) des TRIPS-Übereinkommens den WTO-Mitgliedern – einschließlich derer, die auch EPÜ-Vertragsstaaten sind – die allgemeine Verpflichtung auferlegt, die materiellrechtlichen Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft unabhängig davon einzuhalten, ob sie der Übereinkunft ebenfalls angehören. Auf dieser Grundlage hat das EPA der indischen Regierung 1995 mitgeteilt, daß eine Erstanmeldung in Indien ein Prioritätsrecht in jedem auch der WTO angehörenden EPÜ-Vertragsstaat begründe und umgekehrt. Somit war eine große Mehrheit der EPÜ-Vertragsstaaten nach dem TRIPS-Übereinkommen verpflichtet, durch indische Erstanmeldungen begründete Prioritäten nach ihrem nationalen Recht anzuerkennen, und umgekehrt. Natürlich haben die Verpflichtungen aus dem TRIPS-Übereinkommen als solche keine Direktwirkung für die EPO oder das EPA, sondern nur für diejenigen EPÜ-Vertragsstaaten, die Mitglieder der WTO und des TRIPS-Übereinkommens sind. Somit stellt sich die Frage, ob das EPA indirekt verpflichtet war, das TRIPS-Übereinkommen zum fraglichen Zeitpunkt anzuwenden, weil diesem so viele EPÜ-Vertragsstaaten angehörten.

8.3 Die EPO als internationale Organisation verfügt über ein eigenes internes Rechtssystem (Entscheidung des High Court of England and Wales (Patents Court) in der Sache *Lenzing AG's European Patent (UK)* [1997] R.P.C. 245, 264), und das EPÜ hat ein eigenständiges Rechtssystem für die Erteilung europäischer Patente geschaffen. Rechtlich gesehen sind weder die Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten noch die von ihnen unterzeichneten internationalen Abkommen Teil dieses eigenständigen Rechtssystems. Im Rahmen des durch das EPÜ geschaffenen Systems verbleibt die Rechtsetzungskompetenz ausschließlich bei den Vertragsstaaten und wird entweder durch eine Regierungskonferenz (Artikel 172 EPÜ) oder durch den Verwaltungsrat (Artikel 33 EPÜ) ausgeübt. Das EPA selbst ist nicht Mitglied der WTO und des TRIPS-Über-

not necessary to consider other obligations of members of the TRIPS Agreement. The EPO takes the view (see point 3.2, above), which is shared by the Enlarged Board of Appeal, that Article 2(1) TRIPS imposes a general obligation on WTO members, including those which are also contracting states of the EPO, to comply with the substantive provisions of the Paris Convention, regardless of whether or not a WTO member is also a party to that Convention. On this basis, the EPO informed the Government of India in 1995 that a first filing made in India would be the basis for a priority right in any of the EPC contracting states also party to the WTO, and vice versa. Thus, a large majority of EPC contracting states were under an obligation under the TRIPS Agreement to recognise priorities from first filings in India under their domestic legislation, and vice versa. However, it is clear also that the obligations deriving from the TRIPS Agreement do not directly bind the European Patent Organisation or the EPO, as such, but only such contracting states of the EPC as are members of the WTO and the TRIPS Agreement. The question arises, therefore, whether the EPO was indirectly bound to apply the TRIPS Agreement at the time in question because so many of its contracting states were members thereof.

8.3 The European Patent Organisation as a public international organisation has an internal legal system of its own (judgment of the High Court of England and Wales (the Patents Court) in re *Lenzing AG's European Patent (UK)* [1997] R.P.C. 245, at 264). The EPC provides an autonomous legal system for the granting of European patents. In legal terms, neither the legislation of the contracting states nor the international conventions signed by them are part of this autonomous legal system. Within the framework of the system established by the EPC, legislative power rests with the contracting states alone and is exercised by either an inter-governmental conference (Article 172 EPC) or the Administrative Council (Article 33 EPC). The EPO is not itself party to the WTO and the TRIPS Agreement. Thus, the obligations deriving from the TRIPS Agreement do not bind

d'appel de l'OMC pour le règlement des différends, doc. WT/DS176/ABR). Aux fins de la présente décision, il n'est pas nécessaire d'examiner d'autres obligations des membres de l'Accord sur les ADPIC. L'OEB estime (cf. point 3.2 ci-dessus) – et la Grande Chambre de recours partage ce point de vue – que l'article 2(1) de l'Accord sur les ADPIC impose aux membres de l'OMC, y compris ceux qui sont également des Etats parties à la CBE, l'obligation générale de se conformer aux dispositions de fond de la Convention de Paris, et ce qu'ils soient également ou non parties à cette convention. Sur cette base, l'OEB a fait savoir en 1995 au gouvernement indien qu'un premier dépôt effectué en Inde fonderait un droit de priorité dans tout Etat partie à la CBE qui est également membre de l'OMC, et vice-versa. Par conséquent, une grande majorité des Etats parties à la CBE étaient tenus par l'Accord sur les ADPIC de reconnaître, conformément à leur législation nationale, les priorités de premiers dépôts effectués en Inde, et vice-versa. Toutefois, il est également clair que les obligations qui découlent de l'Accord sur les ADPIC ne lient pas directement l'Organisation européenne des brevets ou l'OEB en tant que tels, mais uniquement les Etats parties à la CBE qui sont membres de l'OMC et de l'Accord sur les ADPIC. Il convient donc de se demander si l'OEB était indirectement tenu d'appliquer l'Accord sur les ADPIC à l'époque considérée, du fait qu'un si grand nombre d'Etats parties à la CBE étaient membres de l'Accord sur les ADPIC.

8.3 En tant qu'organisation de droit international public, l'Organisation européenne des brevets dispose de son propre système juridique interne (décision de la High Court of England and Wales (Patents Court) dans l'affaire *Lenzing AG's European Patent (UK)* [1997] R.P.C. 245, 264). La CBE prévoit un système juridique autonome pour la délivrance de brevets européens. En termes juridiques, ni la législation des Etats contractants, ni les conventions internationales signées par ces Etats ne font partie de ce système juridique autonome. Dans le cadre du système institué par la CBE, le pouvoir législatif appartient aux seuls Etats contractants et il est exercé soit par une conférence intergouvernementale (article 172 CBE), soit par le Conseil d'administration (article 33 CBE). L'OEB n'est pas lui-même membre de l'OMC et de l'Accord sur les ADPIC. Par conséquent, les obli-



einkommens. Die Verpflichtungen aus dem TRIPS-Übereinkommen haben somit keine Direktwirkung für das EPA, sondern nur für diejenigen EPÜ-Vertragsstaaten, die Mitglied der WTO und des TRIPS-Übereinkommens sind. In diesem Zusammenhang ist es irrelevant, ob einige oder alle Mitgliedstaaten der EPO dem TRIPS-Übereinkommen angehören. Selbst wenn sie alle am 1. Januar 1995 Mitglieder des TRIPS-Übereinkommens gewesen wären, so daß sich das Problem der gegenseitigen Anerkennung nach dem indischen Patentrecht nicht gestellt hätte, wäre immer noch eine Bekanntmachung gemäß Artikel 87 (5) EPÜ erforderlich gewesen.

Auch ist auf Artikel 66 EPÜ zu verweisen, wonach eine europäische Patentanmeldung, deren Anmeldetag feststeht, in den benannten EPÜ-Vertragsstaaten die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung, gegebenenfalls mit der entsprechenden Priorität, hat. Aus dieser Bestimmung in Verbindung mit Artikel 4, Abschnitt A (2) Pariser Verbandsübereinkunft läßt sich schließen, daß Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft und der WTO verpflichtet sind, europäische Patentanmeldungen als gleichwertig mit vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldungen in EPÜ-Vertragsstaaten anzuerkennen. Nicht darin vorgesehen ist hingegen ein Mechanismus, der das EPA verpflichten würde, Prioritäten aus Staaten anzuerkennen, die nicht dem EPÜ oder der Pariser Verbandsübereinkunft angehören, solange die in Artikel 87 (5) EPÜ vorgesehenen formalen Handlungen nicht vorgenommen wurden und der Verwaltungsrat der EPO keine entsprechende Bekanntmachung erlassen hat.

8.4 Dennoch hat der Präsident des Europäischen Patentamts anerkannt, daß – auch wenn das EPA nicht dem TRIPS-Übereinkommen angehört und nicht daran gebunden ist – die nationalen Rechtssysteme der EPÜ-Vertragsstaaten möglicherweise vom TRIPS-Übereinkommen betroffen sind und diese verpflichtet sein könnten, dafür zu sorgen, daß das EPÜ mit dem TRIPS-Übereinkommen im Einklang ist (vgl. Schreiben des Präsidenten des EPA an den Comptroller-General des Patentamts des Vereinigten Königreichs vom 27. November 1996, Nr. IV, 2 in der Sache Lenzing AG's European Patent (UK) (1997), s. o.). In diesem Sinne ist das EPA Anfang 1995 an die indische Regierung herangetreten, um das

the EPO directly but only such contracting states of the EPC as are members of the WTO and the TRIPS Agreement. In this connection, it is irrelevant whether some or all of the contracting states of the EPO are party to the TRIPS Agreement. Even if all of them had become Members of the TRIPS Agreement on 1 January 1995, so that no problems of reciprocity under the Indian patent law would have arisen, a notification under Article 87(5) EPC would still have been required.

Reference should also be made to Article 66 EPC, under which a European patent application which has been accorded a date of filing shall, in the designated EPC contracting states, be equivalent to a regular national filing, where appropriate with the respective priority. From this provision, read together with Article 4, Section A(2), Paris Convention, it may be concluded that member states of the Paris Convention and WTO members are obliged to recognise European patent applications as equivalent to regular national filings in EPC member states. It does not, however, provide a mechanism to oblige the EPO to recognise priorities from states which are not contracting states of the EPC or the Paris Convention unless the formal undertakings required under Article 87(5) EPC have been made and a corresponding notification has been published by the Administrative Council of the Organisation.

8.4 Nevertheless, the President of the European Patent Office has recognised that, although the EPO is not a party to TRIPS and not bound by it, the national legal systems of the EPC contracting states might be affected by TRIPS and that they may be under an obligation to see to it that the EPC is in conformity with TRIPS (cf. Letter from the President of the EPO to the Comptroller-General of the UK Patent Office dated 27 November 1996, point IV, 2, concerning the case Lenzing AG's European Patent (UK) (1997), referred to above). It is in this spirit that the EPO approached the Government of India early in 1995 with a view to implementing the procedure under Article 87(5) EPC. It is also for this

gations découlant de l'Accord sur les ADPIC ne lient pas l'OEB directement, mais seulement les Etats parties à la CBE qui sont membres de l'OMC et de l'Accord sur les ADPIC. A cet égard, il importe peu de savoir si tous les Etats parties à la CBE ou certains d'entre eux seulement sont parties à l'Accord sur les ADPIC. Même s'ils avaient tous adhéré à l'Accord sur les ADPIC le 1<sup>er</sup> janvier 1995, de sorte qu'aucun problème de réciprocité au titre de la loi indienne sur les brevets ne se serait posé, il aurait encore fallu publier une communication en vertu de l'article 87(5) CBE.

Il convient également de mentionner l'article 66 CBE, selon lequel une demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été accordée, dans les Etats contractants désignés, la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité respectif. On peut conclure de cette disposition, en combinaison avec l'article 4 A(2) de la Convention de Paris, que les Etats membres de la Convention de Paris et les membres de l'OMC sont tenus de reconnaître les demandes de brevet européen comme ayant la valeur de dépôts nationaux réguliers dans les Etats parties à la CBE. Toutefois, la disposition précitée ne prévoit pas de mécanisme qui obligerait l'OEB à reconnaître les priorités de dépôts effectués dans des Etats qui ne sont pas parties à la CBE ou à la Convention de Paris, à moins que les mesures formelles requises par l'article 87(5) CBE aient été prises et qu'une communication correspondante ait été publiée par le Conseil d'administration de l'Organisation.

8.4 Le Président de l'Office européen des brevets a néanmoins reconnu que même si l'OEB n'est pas partie à l'Accord sur les ADPIC et qu'il n'est pas lié par cet accord, les systèmes juridiques nationaux des Etats parties à la CBE sont susceptibles d'être affectés par l'Accord sur les ADPIC et qu'ils pourraient être tenus de veiller à ce que la CBE soit conforme à l'Accord sur les ADPIC (cf. lettre du Président de l'OEB en date du 27 novembre 1996 au Comptroller-General de l'Office des brevets du Royaume-Uni, point IV, 2, concernant l'affaire Lenzing AG's European Patent (UK) (1997), citée supra). C'est dans cet esprit que l'OEB a contacté le gouvernement indien au début de l'année 1995, afin de mettre

Verfahren nach Artikel 87 (5) EPÜ in Gang zu setzen. Aus demselben Grund haben die EPÜ-Vertragsstaaten Artikel 87 EPÜ revidiert, um künftig die Mitglieder der Welthandelsorganisation den Verbandsländern der Pariser Verbandsübereinkunft in bezug auf die Anerkennung von Prioritäten gleichzustellen. Es ist zu hoffen, daß das revidierte EPÜ 2000 möglichst bald in Kraft treten wird. Bis dahin sieht Artikel 87 (5) EPÜ einen Mechanismus für die Anerkennung von Prioritäten durch das EPA vor, die durch Erstanmeldungen in noch nicht der Pariser Verbandsübereinkunft angehörenden WTO-Mitgliedstaaten begründet sind. Staaten, deren Angehörige von diesem Problem betroffen sind, können das EPA auffordern, das Verfahren nach Artikel 87 (5) EPÜ einzuleiten.

8.5 Wie unter Nummer 8.3 ausgeführt, verfügt die EPO als internationale Organisation mit dem EPÜ über ein eigenes internes Rechtssystem. Die Beschwerdekammern des EPA haben die Aufgabe, die Einhaltung des durch das EPÜ geschaffenen eigenständigen Rechtssystems zu gewährleisten, und sind ausschließlich an die Bestimmungen des EPÜ gebunden (Artikel 23 (3) EPÜ). Dabei ziehen sie allerdings auch Rechtsquellen außerhalb des EPÜ an, zu denen etwa das WVK 1969 (s. o.) und das TRIPS-Übereinkommen zählen. So können sich die Beschwerdekammern bei ihren Entscheidungen durchaus von den Bestimmungen anderer internationaler Instrumente leiten lassen, sind aber nicht unmittelbar daran gebunden.

8.6 Aus diesen Gründen haben sich die Beschwerdekammern des EPA schon mehrmals mit der Anwendung des TRIPS-Übereinkommens im Rahmen des EPÜ befaßt. In G 1/97 (ABI. EPA 2000, 322) hat die Große Beschwerdekammer die Frage der Anwendung offengelassen, weil das EPA nicht Mitglied des TRIPS-Übereinkommens ist, und auch die Frage der Bindungswirkung des TRIPS-Übereinkommens nicht geklärt, weil sie eine Entscheidung darüber in der betreffenden Sache nicht für notwendig hielt. Sie behandelte jedoch die Vereinbarkeit verschiedener Bestimmungen des EPÜ mit dem TRIPS-Übereinkommen und

reason that the contracting states of the EPO have revised Article 87 EPC to put members of the World Trade Organisation on the same footing as parties to the Paris Convention with respect to the recognition of priorities for the future. It is to be hoped that the revised EPC 2000 will enter into force before long. In the meantime, Article 87(5) EPC provides a mechanism for the recognition by the EPO of priorities first filed in WTO Members which are not yet parties to the Paris Convention. Any such country whose nationals are affected by this problem may request the EPO to put in train the Article 87(5) EPC procedure.

8.5 As mentioned in point 8.3, above, the European Patent Organisation as an international organisation has an internal legal system of its own, the EPC. The boards of appeal of the EPO have the task of ensuring compliance with the autonomous legal system established by the EPC and are bound by the provisions of the EPC alone (Article 23(3) EPC). In this task, however, the boards also refer to legal sources outside the EPC, including, for example, the VCLT 1969, as seen above, and the TRIPS Agreement. Thus, while the boards of appeal may be guided in their decisions by the provisions of other international instruments, they have no obligation to apply them directly.

8.6 For these reasons, the issue of the application of TRIPS in the context of the EPC has been considered on a number of occasions by the boards of appeal of the EPO. In G 1/97 (OJ EPO 2000, 322), the Enlarged Board of Appeal left open the issue of the application of the TRIPS Agreement in the context of the EPC, since the EPO is not a party to TRIPS, and also left open the question of the direct effect of TRIPS, finding that it was not necessary to decide these questions in that particular case. The Enlarged Board of Appeal did, however, consider the compatibility of certain provisions of the EPC with the TRIPS Agreement, finding

en oeuvre la procédure prévue à l'article 87(5) CBE. C'est également pour cette raison que les Etats membres de l'OEB ont révisé l'article 87 CBE, de façon à mettre les membres de l'Organisation mondiale du commerce sur le même pied que les parties à la Convention de Paris en ce qui concerne la reconnaissance des priorités dans le futur. Il est à espérer que la CBE 2000 révisée entrera en vigueur sous peu. Entre-temps, l'article 87(5) CBE prévoit un mécanisme qui permet à l'OEB de reconnaître les priorités afférentes à des premiers dépôts effectués dans des Etats membres de l'OMC qui ne sont pas encore parties à la Convention de Paris. Tout pays dont les ressortissants sont affectés par ce problème peut demander à l'OEB de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 87(5) CBE.

8.5 Comme cela a été mentionné au point 8.3 ci-dessus, l'Organisation européenne des brevets, en tant qu'organisation internationale, dispose avec la CBE de son propre système juridique interne. Les chambres de recours de l'OEB ont pour mission d'assurer la conformité avec le système juridique autonome institué par la CBE et sont liées par les seules dispositions de la CBE (article 23(3) CBE). Ce faisant, toutefois, les chambres se réfèrent également à des sources juridiques autres que la CBE, telles que par exemple la Convention de Vienne de 1969, comme exposé plus haut, et l'Accord sur les ADPIC. Par conséquent, si les chambres de recours peuvent s'inspirer dans leurs décisions des dispositions prévues dans d'autres instruments internationaux, elles ne sont pas tenues de les appliquer directement.

8.6 Pour ces raisons, la question de l'application de l'Accord sur les ADPIC dans le cadre de la CBE a été examinée à un certain nombre d'occasions par les chambres de recours de l'OEB. Dans l'affaire G 1/97 (JO OEB 2000, 322), la Grande Chambre de recours a laissé en suspens la question de l'application de l'Accord sur les ADPIC dans le cadre de la CBE, étant donné que l'OEB n'est pas partie à cet accord, et n'a pas non plus tranché la question de l'effet direct de l'Accord sur les ADPIC, estimant qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur ces questions dans cette affaire. En revanche, elle a examiné la compatibilité de certaines dispositions de la CBE avec

gelangte zu dem Schluß, daß die fraglichen Bestimmungen nicht im Widerspruch zueinander standen.

In einer anderen Sache (T 1173/97, ABI. EPA 1999, 609) befand die Beschwerdekammer folgendes:

*"Auch wenn TRIPS nicht direkt auf das EPÜ anwendbar ist, hält es die Kammer jedoch für angezeigt, TRIPS in die Überlegungen einzubeziehen, da es darauf abzielt, allgemeine Normen und Grundsätze in bezug auf die Verfügbarkeit, den Umfang und die Ausübung handelsbezogener Rechte des geistigen Eigentums aufzustellen, worunter auch Patentrechte fallen. Auf diese Weise zeigt TRIPS klar auf, wohin die Entwicklung geht."*

Mithin sind die Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens ebenso wie die Entscheidungen des Europäischen bzw. des Internationalen Gerichtshofs und nationale Entscheidungen Elemente, die von den Beschwerdekammern berücksichtigt werden müssen, für sie aber nicht bindend sind. Während die Beschwerdekammern das TRIPS-Übereinkommen ganz legitim zur Auslegung von EPÜ-Bestimmungen heranziehen können, die unterschiedliche Auslegungen zulassen, ist mit spezifischen TRIPS-Bestimmungen nicht zu rechtfertigen, daß ausdrückliche und eindeutige Bestimmungen des EPÜ außer acht gelassen werden, denn damit würde in die Rolle des Gesetzgebers eingegriffen. Dies wird dadurch bestätigt, daß es der Gesetzgeber des EPÜ 2000 für erforderlich hielt, Artikel 87 EPÜ im Hinblick auf die Umsetzung des TRIPS-Übereinkommens zu revidieren.

8.7 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß der Verwaltungsrat und der Ausschuß "Patentrecht" der EPO in den Jahren 1998 und 1999 einen Vorschlag der niederländischen Delegation geprüft haben, in den Artikel 23 (3) EPÜ eine Bestimmung aufzunehmen, wonach die Mitglieder der Beschwerdekammern an das TRIPS-Übereinkommen und an die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) gebunden sein sollten. Dieser Vorschlag wurde aber nicht weiterverfolgt (vgl. Dokumente des Verwaltungsrats und des Ausschusses "Patentrecht", CA/16/98 – Punkte für eine Revision des EPÜ, CA/PL 5/99 – Revision des EPÜ; Artikel 23 (3) EPÜ, CA/PL 13/99 – Proto-

that there was no conflict between the provisions in question.

In another case (T 1173/97, OJ EPO 1999, 609), the board of appeal stated:

*although TRIPS may not be applied directly to the EPC, the Board thinks it appropriate to take it into consideration, since it is aimed at setting common standards and principles concerning the availability, scope and use of trade-related intellectual property rights, and therefore of patent rights. Thus TRIPS gives a clear indication of current trends.*

In summary, therefore, TRIPS provisions, like decisions of the European and International Courts of Justice and national decisions, are elements to be taken into consideration by the boards of appeal but are not binding on them. Whereas it is legitimate for the boards of appeal to use the TRIPS Agreement as a means to interpret provisions of the EPC which admit of different interpretations, specific provisions of TRIPS cannot justify ignoring express and unambiguous provisions of the EPC. To do so would usurp the role of the legislator. This is confirmed by the fact that the legislator of EPC 2000 found it necessary to revise Article 87 EPC in order to implement the TRIPS Agreement.

8.7 In this connection, it should be noted that in 1998 and 1999, the Administrative Council and the Patent Law Committee of the Organisation considered a proposal put forward by the delegation of the Netherlands that a provision be incorporated into Article 23(3) EPC to the effect that the members of the boards of appeal are bound by the TRIPS Agreement and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). The proposal, however, was not pursued (cf. documents of the Administrative Council and of the Committee on Patent Law, CA/16/98 (Points for a revision of the EPC); CA/PL 5/99 (Revision of the EPC – Article 23(3) EPC); CA/PL 13/99

l'Accord sur les ADPIC et conclu qu'il n'y avait pas de conflit entre les dispositions en question.

Dans une autre affaire (T 1173/97, JO OEB 1999, 609), la chambre de recours a déclaré ce qui suit :

*bien que l'Accord sur les ADPIC ne soit pas directement applicable à la CBE, la Chambre considère qu'il faut en tenir compte dans la mesure où il a pour objectif l'élaboration de normes et principes adéquats concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, et, par voie de conséquence, des droits conférés par le brevet. L'Accord sur les ADPIC indique ainsi clairement quelles sont les tendances en la matière à l'heure actuelle.*

En résumé, par conséquent, les dispositions de l'Accord sur les ADPIC sont, à l'instar des décisions des Cours européenne et internationale de justice et des décisions nationales, des éléments à prendre en considération par les chambres de recours, mais qui ne les lient pas. S'il est légitime que les chambres de recours fassent appel à l'Accord sur les ADPIC pour interpréter des dispositions de la CBE qui prêtent à différentes interprétations, des dispositions particulières de l'Accord sur les ADPIC ne sauraient justifier que l'on méconnaisse des dispositions expresses et non ambiguës de la CBE. Cette façon de procéder reviendrait en effet à usurper le rôle du législateur. Cela est confirmé par le fait que le législateur de la CBE 2000 a jugé nécessaire de réviser l'article 87 CBE afin de transposer l'Accord sur les ADPIC.

8.7 Dans ce contexte, il est à noter qu'en 1998 et 1999, le Conseil d'administration et le comité "Droit des brevets" de l'Organisation se sont penchés sur une proposition de la délégation néerlandaise visant à ajouter, à l'article 23(3) CBE, une disposition précisant que les membres des chambres de recours sont liés par l'Accord sur les ADPIC et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette proposition est toutefois restée sans suite (cf. documents du Conseil d'administration et du comité "Droit des brevets", CA/16/98 (Eléments à considérer lors d'une révision de la CBE); CA/PL 5/99 (Révision de la CBE – article 23(3) CBE); CA/PL 13/99 (Procès-

koll der 9. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht").

8.8 Die Große Beschwerdekammer hält fest, daß entsprechend dem in der Präambel des EPÜ dargelegten Ziel des Übereinkommens, die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Staaten auf dem Gebiet des Schutzes der Erfindungen zu verstärken, stets das Bestreben herrschte, das in den Vertragsstaaten und im EPA angewandte materielle Patentrecht zu harmonisieren. Daher ist eine Situation, in der das EPA Prioritäten nicht anerkennt, die in den Vertragsstaaten anerkannt werden, höchst unglücklich. Dies gilt um so mehr, als die Tatsache, daß die Umsetzung des TRIPS-Übereinkommens in bezug auf das europäische Patentsystem noch nicht in Kraft getreten ist, augenscheinlich den Zielsetzungen des TRIPS-Übereinkommens zuwiderläuft, nämlich – wie es in seiner Präambel heißt –, "Verzerrungen und Behinderungen des internationalen Handels zu verringern [...] unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, einen wirksamen und angemessenen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums zu fördern sowie sicherzustellen". Würde die Große Beschwerdekammer aber im vorliegenden Fall das TRIPS-Übereinkommen unmittelbar anwenden und die beanspruchten Prioritäten anerkennen, so würde es sich eine Gesetzgeberrolle anmaßen, und die Aufgabe des EPA oder der Großen Beschwerdekammer ist es nicht, gesetzgeberische Lücken der EPÜ-Vertragsstaaten zu schließen. So hat die Große Beschwerdekammer in der Sache G 1/97, ABl. EPA 2000, 322, (Nr. 3 b) der Entscheidungsgründe folgendes erklärt:

*"In einem kodifizierten System wie dem EPÜ kann nicht der Richter nach Bedarf an die Stelle des Gesetzgebers treten, der die erste Rechtsquelle ist und bleibt. Zwar kann er sich veranlaßt sehen, Lücken auszufüllen, insbesondere, wenn sich zeigt, daß der Gesetzgeber es versäumt hat, bestimmte Fälle zu regeln. Er kann sogar zur Rechtsfortbildung über die Ausfüllung von Lücken hinaus beitragen. Grundsätzlich muß die Rechtsordnung aber – und sei es auch in unvollkommener Form – Anhaltspunkte enthalten."*

8.9 Aus diesen Gründen gelangt die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß keine rechtliche Grundlage für eine Anwendung des TRIPS-Übereinkommens durch das EPA besteht. Daher erübrigt es sich, die Frage der

(Minutes of the 9<sup>th</sup> meeting of the Committee on Patent Law).

8.8 The Enlarged Board of Appeal recognises that, in accordance with the aim of the EPC, as expressed in its preamble, to strengthen co-operation between the states of Europe in respect of the protection of inventions, there has always been the intention to harmonise the substantive patent law to be applied in the contracting states and in the EPO. Thus, a situation in which the EPO does not recognise priorities which are recognised in the contracting states appears highly unfortunate. This is especially the case as the fact that the implementation of the TRIPS Agreement has not yet entered into force with respect to the European patent system may be seen as contrary to the objectives of the TRIPS Agreement, namely, according to its preamble, "to reduce distortions and impediments to international trade taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights". However, if in the circumstances of the present case the Enlarged Board of Appeal were to apply the TRIPS Agreement directly and to recognise the priorities claimed, it would be substituting itself for the legislator and it is not the function of the EPO or the Enlarged Board of Appeal to remedy any legislative omissions of the contracting states of the EPC. As the Enlarged Board of Appeal stated in G 1/97, OJ EPO 2000, 322 (point 3(b) of the reasons):

*In a codified legal system such as the EPC, the judge cannot simply decide, as the need arises, to substitute himself for the legislator, who remains the primary source of law. He may certainly find occasion to fill lacunae in the law, in particular where situations arise for which the legislator has omitted to provide. He may even contribute to the development of the law, beyond the filling of lacunae. In principle, however, statute law should provide him with reference points, even if these are incomplete.*

8.9 For these reasons, the Enlarged Board of Appeal concludes that there is no legal basis for the EPO to apply the TRIPS Agreement. It is not necessary, therefore, to consider the question of the direct effect of TRIPS. In the present

verbal de la 9<sup>e</sup> réunion du comité "Droit des brevets").

8.8 La Grande Chambre de recours reconnaît que, conformément à l'objectif poursuivi par la CBE, tel qu'exposé dans son préambule, à savoir renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection des inventions, l'intention a toujours été d'harmoniser le droit matériel des brevets à appliquer dans les Etats contractants et à l'OEB. Par conséquent, il est très regrettable que l'OEB ne reconnaisse pas les priorités qui sont reconnues dans les Etats contractants. Cela est d'autant plus vrai que le fait que les dispositions transposant l'Accord sur les ADPIC ne soient pas encore entrées en vigueur pour le système du brevet européen peut être considéré comme contraire aux objectifs de l'Accord sur les ADPIC, tels que formulés dans son préambule, à savoir "réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international, et [tenir] compte de la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle". Dans les circonstances de la présente espèce toutefois, si la Grande Chambre de recours appliquait directement l'Accord sur les ADPIC et reconnaissait les priorités revendiquées, elle se substituerait au législateur, et ce n'est pas le rôle de l'OEB ou de la Grande Chambre de recours de remédier aux omissions législatives des Etats parties à la CBE. Comme l'a déclaré la Grande Chambre dans sa décision G 1/97, JO OEB 2000, 322 (point 3b) des motifs):

*Dans un système de codification, tel que celui de la CBE, le juge ne peut se substituer, au fur et à mesure des besoins, au législateur qui demeure la première source du droit. Certes, il peut être amené à combler des lacunes, en particulier quand il s'avère que le législateur a omis de régler certaines situations. Il peut même contribuer à l'évolution du droit au-delà des lacunes. Toutefois, en principe, la loi doit lui donner, ne serait-ce que de façon incomplète, des repères.*

8.9 Pour toutes ces raisons, la Grande Chambre de recours conclut qu'il n'existe aucune base juridique pour que l'OEB applique l'Accord sur les ADPIC. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la question de l'effet direct de cet accord.

unmittelbaren Anwendbarkeit von TRIPS zu klären. Im vorliegenden Fall sind für das von den Beschwerdekammern anzuwendende Recht ausschließlich die Bestimmungen des EPÜ maßgebend, so daß die vorgelegte Frage zu verneinen ist.

#### **Entscheidungsformel**

##### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Das TRIPS-Übereinkommen berechtigt den Anmelder einer europäischen Patentanmeldung nicht, die Priorität einer ersten Anmeldung in einem Staat zu beanspruchen, der zu den maßgeblichen Zeitpunkten zwar Mitglied des WTO/TRIPS-Übereinkommens war, aber nicht Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft.

case, the law to be applied by the boards of appeal is governed by the provisions of the EPC only, with the result that the referred question must be answered in the negative.

#### **Order**

##### **For these reasons it is decided that:**

The TRIPS Agreement does not entitle the applicant for a European patent application to claim priority from a first filing in a state which was not at the relevant dates a member of the Paris Convention but was a member of the WTO/TRIPS Agreement.

En l'espèce, le droit à appliquer par les chambres de recours est régi par les seules dispositions de la CBE, si bien que la Grande Chambre doit répondre par la négative à la question qui lui a été soumise.

#### **Dispositif**

##### **Par ces motifs, il est statué comme suit :**

L'Accord sur les ADPIC n'autorise pas le déposant d'une demande de brevet européen à revendiquer la priorité d'un premier dépôt effectué dans un Etat qui, aux dates pertinentes, n'était pas partie à la Convention de Paris, mais qui était membre de l'Accord sur les ADPIC/OMC.