

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
22. Juni 2021
G 4/19**

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender:

C. Josefsson

Mitglieder:

T. Bokor
M.-C. Courboulay
J. Karttunen
W. van der Eijk
G. Eliasson
A. Ritzka

Beschwerdeführer (Anmelder):

Société des Produits Nestlé S.A.

Stichwort:

Doppelpatentierung

Relevante Rechtsnormen:

Art. 52 (3), 54 (2), 54 (3), 60 (1), 63 (1),
64 (1), 66, 67 (1), 76 (1), 79, 79 (3), 87,
88, 90 (5), 94, 97 (2), 112, 112 (1),
123 (2), 123 (3), 125, 139 (3), 177 EPÜ
Art. 64 (1), 67 (1), 87, 165 (1), 165 (2),
166, 167 EPÜ 1973
Art. 9, 10 VOGBK

Internationale Übereinkommen:

Art. 11, 12, 14, 15, 31, 31 (1), 31 (2),
31 (2) a), 31 (2) b), 32, 32 a), 32 b), 33
Wiener Übereinkommen über das
Recht der Verträge vom 23. Mai 1969

Schlagwort:

"Zulässigkeit der Vorlagen (bejaht)" –
"Auslegung des Artikels 125 EPÜ" –
"Keine Verfahrensvorschrift im
Übereinkommen" – "Ergänzende
Auslegungsmittel nach dem Wiener
Übereinkommen über das Recht der
Verträge" – "Rechtsgrundlage für eine
Zurückweisung nach Artikel 97 (2) EPÜ
wegen Doppelpatentierung"

Leitsätze:

1. Eine europäische Patentanmeldung
kann nach den Artikeln 97 (2) und
125 EPÜ zurückgewiesen werden,
wenn sie denselben Gegenstand
beansprucht wie ein demselben
Anmelder erteiltes europäisches Patent,
das nicht zum Stand der Technik nach
Artikel 54 (2) und (3) EPÜ gehört.

**Decision of the Enlarged Board
of Appeal of 22 June 2021**

G 4/19

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman:

C. Josefsson

Members:

T. Bokor
M.-C. Courboulay
J. Karttunen
W. van der Eijk
G. Eliasson
A. Ritzka

Appellant (Applicant):

Société des Produits Nestlé S.A.

Headword:

Double patenting

Relevant legal provisions:

EPC Art. 52(3), 54(2), 54(3), 60(1),
63(1), 64(1), 66, 67(1), 76(1), 79, 79(3),
87, 88, 90(5), 94, 97(2), 112, 112(1),
123(2), 123(3), 125, 139(3), 177
EPC 1973 Art. 64(1), 67(1), 87, 165(1),
165(2), 166, 167
RPEBA Art. 9, 10

International Conventions:

Vienna Convention on the Law of
Treaties of 23 May 1969
Art. 11, 12, 14, 15, 31, 31(1), 31(2),
31(2)(a), 31(2)(b), 32, 32(a), 32(b), 33

Keyword:

"Admissibility of referral - (yes)" –
"Interpretation of Article 125 EPC" –
"Procedural provision absent from the
Convention" – "Supplementary means
of interpretation under the Vienna
Convention on the Law of Treaties" –
"Legal basis for a refusal under
Article 97(2) EPC for double patenting"

Headnote:

1. A European patent application can
be refused under Articles 97(2) and 125
EPC if it claims the same subject-matter
as a European patent which has been
granted to the same applicant and does
not form part of the state of the art
pursuant to Article 54(2) and (3) EPC.

**Décision de la Grande Chambre
de recours, en date du
22 juin 2021
G 4/19**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président :

C. Josefsson

Membres :

T. Bokor
M.-C. Courboulay
J. Karttunen
W. van der Eijk
G. Eliasson
A. Ritzka

Requérant (demandeur) :

Société des Produits Nestlé S.A.

Référence :

Double protection par brevet

Dispositions juridiques pertinentes :

Articles 52(3), 54(2), 54(3), 60(1), 63(1),
64(1), 66, 67(1), 76(1), 79, 79(3), 87,
88, 90(5), 94, 97(2), 112, 112(1),
123(2), 123(3), 125, 139(3), et 177 CBE
Articles 64(1), 67(1), 87, 165(1), 165(2),
166 et 167 CBE 1973
Articles 9 et 10 RPGCR

Conventions internationales :

Articles 11, 12, 14, 15, 31, 31(1), 31(2),
31(2)a), 31(2)b), 32, 32a), 32b), et 33
de la Convention de Vienne sur le droit
des traités du 23 mai 1969

Mots-clés :

"Recevabilité de la saisine - (oui)" –
"Interprétation de l'article 125 CBE" –
"Absence d'une disposition de
procédure dans la Convention" –
"Moyens complémentaires
d'interprétation en vertu de la
Convention de Vienne sur le droit des
traités" – "Base juridique d'un rejet au
titre de l'article 97(2) CBE pour cause
de double protection par brevet"

Sommaire :

1. Une demande de brevet européen
peut être rejetée au titre des
articles 97(2) et 125 CBE si elle
revendique le même objet qu'un brevet
européen qui a été délivré au même
demandeur et n'est pas compris dans
l'état de la technique au sens de
l'article 54(2) et (3) CBE.

2. Die Anmeldung kann auf dieser Rechtsgrundlage zurückgewiesen werden, unabhängig davon, ob sie

a) am Anmeldetag oder

b) als frühere Anmeldung oder Teilanmeldung (Artikel 76 (1) EPÜ) zu oder

c) unter Inanspruchnahme der Priorität (Artikel 88 EPÜ) der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden ist, die zu dem bereits erteilten europäischen Patent geführt hat.

Sachverhalt und Anträge

I. Mit ihrer Entscheidung in der Beschwerdesache T 318/14 vom 7. Februar 2019 (ABl. EPA 2020, A104), die am 20. Dezember 2019 schriftlich erging, legte die Kammer 3.3.01 der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vor:

"1. Kann eine europäische Patentanmeldung nach Artikel 97 (2) EPÜ zurückgewiesen werden, wenn sie denselben Gegenstand beansprucht wie ein demselben Anmelder erteiltes europäisches Patent, das nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) und (3) EPÜ gehört?

2.1 Wenn die erste Frage bejaht wird, welches sind dann die Bedingungen für eine solche Zurückweisung, und gelten unterschiedliche Bedingungen je nachdem, ob die zu prüfende europäische Patentanmeldung

a) am Anmeldetag oder

b) als europäische Teilanmeldung (Artikel 76 (1) EPÜ) zu oder

c) unter Inanspruchnahme der Priorität (Artikel 88 EPÜ) einer europäischen Patentanmeldung eingereicht wurde, auf deren Grundlage demselben Anmelder ein europäisches Patent erteilt wurde?

2.2 Hat insbesondere im letztgenannten Fall ein Anmelder ein legitimes Interesse an der Erteilung eines Patents auf die (spätere) europäische Patentanmeldung, weil nach Artikel 63 (1) EPÜ der Anmeldetag und nicht der Prioritätstag maßgeblich für die Berechnung der Laufzeit des europäischen Patents ist?"

2. The application can be refused on that legal basis, irrespective of whether it

(a) was filed on the same date as, or

(b) is an earlier application or a divisional application (Article 76(1) EPC) in respect of, or

(c) claims the same priority (Article 88 EPC) as the European patent application leading to the European patent already granted.

Summary of facts and submissions

I. By its decision in appeal case T 0318/14 dated 7 February 2019 (OJ EPO 2020, A104) and issued in writing on 20 December 2019, Board of Appeal 3.3.01 referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

"1. Can a European patent application be refused under Article 97(2) EPC if it claims the same subject-matter as a European patent which was granted to the same applicant and does not form part of the state of the art pursuant to Article 54(2) and (3) EPC?

2.1 If the answer to the first question is yes, what are the conditions for such a refusal, and are different conditions to be applied depending on whether the European patent application under examination was filed

(a) on the same date as, or

(b) as a European divisional application (Article 76(1) EPC) in respect of, or

(c) claiming the priority (Article 88 EPC) in respect of a European patent application on the basis of which a European patent was granted to the same applicant?

2.2 In particular, in the last of these cases, does an applicant have a legitimate interest in the grant of a patent on the (subsequent) European patent application in view of the fact that the filing date and not the priority date is the relevant date for calculating the term of the European patent under Article 63(1) EPC?"

2. La demande en question peut être rejetée sur cette base juridique, indépendamment de la question de savoir

a) si elle a été déposée à la même date que la demande de brevet européen à l'origine du brevet européen déjà délivré, ou

b) si elle constitue une demande antérieure ou une demande divisionnaire (article 76(1) CBE) relative à une telle demande, ou encore

c) si elle revendique la même priorité (article 88 CBE) qu'une telle demande.

Exposé des faits et conclusions

I. Par sa décision du 7 février 2019 dans l'affaire T 318/14 (JO OEB 2020, A104), rendue par écrit le 20 décembre 2019, la chambre de recours 3.3.01 a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours :

"1. Une demande de brevet européen peut-elle être rejetée au titre de l'article 97(2) CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen qui a été délivré au même demandeur et n'est pas compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) et (3) CBE ?

2.1 S'il est répondu par l'affirmative à la première question, quelles sont les conditions d'un tel rejet et faut-il appliquer des conditions différentes suivant que la demande de brevet européen faisant l'objet de l'examen :

a) a été déposée à la même date qu'une demande de brevet européen sur la base de laquelle un brevet européen a été délivré au même demandeur,

b) a été déposée en tant que demande divisionnaire européenne (article 76(1) CBE) relative à une telle demande, ou

c) revendique la priorité d'une telle demande (article 88 CBE) ?

2.2 En particulier, dans ce dernier cas, un demandeur a-t-il un intérêt légitime à obtenir la délivrance d'un brevet sur la base de la demande de brevet européen (ultérieure) étant donné que la date déterminante pour calculer la durée du brevet européen en vertu de l'article 63(1) CBE est la date de dépôt et non la date de priorité ?"

II. Die Beschwerde vor der vorliegenden Kammer (im Folgenden "die Kammer") richtete sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 10718590.2 nach Artikel 97 (2) EPÜ in Verbindung mit Artikel 125 EPÜ zurückzuweisen. Die Prüfungsabteilung befand, Anspruch 1 des einzigen anhängigen Antrags sei auf einen Gegenstand gerichtet, der mit dem Gegenstand des europäischen Patents Nr. 2 251 021 identisch sei, das auf die europäische Patentanmeldung erteilt worden war, deren Priorität die strittige Anmeldung beanspruchte. Die Erteilung eines zweiten Patents für diesen Anspruch verstoße gegen den Grundsatz des Doppelpatentierungsverbots (im Folgenden auch nur als "Verbot" bezeichnet), der ein anerkanntes Prinzip in den meisten Patentsystemen sei, wie in den Richtlinien festgestellt. Die Anwendbarkeit des Verbots werde zudem in einem obiter dictum in den Entscheidungen G 1/05 und G 1/06 der Großen Beschwerdekammer bestätigt. Die Prüfungsabteilung befand, dass sich das Verbot auch auf europäische Anmeldungen erstreckte, die eine innere Priorität einer anderen europäischen Anmeldung beanspruchten, und dass die Entscheidung T 1423/07 nicht anwendbar sei, weil die Anmelder dort nicht dieselben gewesen seien.

III. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) brachte in ihrer Beschwerde vor, dass das Verbot im Fall einer inneren Priorität nicht gelte. Die Entscheidungen G 1/05 und G 1/06 bezögen sich auf Teilanmeldungen und seien nur in diesem Zusammenhang anwendbar. In der Entscheidung T 1423/07 sei anerkannt worden, dass für den Anmelder ein legitimes Interesse an der längeren Schutzdauer bestehe, die infolge der Inanspruchnahme einer inneren Priorität erzielbar sei. Auch auf den Grundsatz "ne bis in idem" könne das Verbot nicht gestützt werden. Artikel 125 EPÜ sei keine geeignete Rechtsgrundlage für das Verbot der Doppelpatentierung, da es sich um eine Frage des materiellen Rechts handle. Aus den vorbereitenden Dokumenten zum Übereinkommen, insbesondere den Nummern 665 und 666 der Berichte der Diplomatischen Konferenz zum Abschluss des Übereinkommens, gehe hervor, dass es in dieser Frage nicht zu einer Übereinkunft im Sinne von Artikel 31 (2) a) des Wiener Übereinkommens über das Recht der

II. The appeal before the referring Board (in the following "the Board") was against the decision of the examining division refusing European patent application No. 10718590.2 under Article 97(2) EPC in conjunction with Article 125 EPC. The examining division found that claim 1 of the sole claim request on file was directed to subject-matter which was identical to the subject-matter claimed in European patent No. 2 251 021, which was granted for the European patent application from which the application-in-suit claimed priority. Granting a second patent on this claim was held to be contrary to the principle of the prohibition on double patenting (in the following also referred to as just "the prohibition"), this being an accepted principle in most patent systems, as stated in the Guidelines. The applicability of the prohibition was furthermore confirmed by an *obiter* statement in the Enlarged Board of Appeal's decisions G 1/05 and G 1/06. The examining division held that the prohibition also extended to European applications claiming an internal priority from another European application, and that decision T 1423/07 was not applicable because the applicants were different in that case.

III. The appellant applicant argued in its appeal that the prohibition did not apply in a situation of internal priority. Decisions G 1/05 and G 1/06 related to divisional applications, and applied only in that context. Decision T 1423/07 recognised the existence of a legitimate interest, namely the longer term of protection available to an applicant as a result of claiming an internal priority. The "*ne bis in idem*" principle could not support the prohibition either. Article 125 EPC was not a proper legal basis for prohibiting double patenting, because the issue was one of substantive law. The preparatory documents of the Convention, in particular points 665 and 666 of the Minutes of the Diplomatic Conference establishing the Convention, showed that at the Diplomatic Conference there was no agreement on this issue within the meaning of Article 31(2)(a) of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 (in the following VCLT). Although there might have been a majority agreement on a prohibition, it was restricted to

II. Le recours en instance devant la chambre à l'origine de la saisine (ci-après dénommée "la chambre") est dirigé contre la décision par laquelle la division d'examen avait rejeté la demande de brevet européen n°10718590.2 en vertu de l'article 97(2) CBE ensemble l'article 125 CBE. La division d'examen avait constaté que la revendication 1 de l'unique requête relative à des revendications présente dans le dossier portait sur un objet identique à l'objet revendiqué dans le brevet européen n° 2 251 021, lequel avait été délivré sur la base de la demande de brevet européen dont la priorité était revendiquée par la demande en cause. Selon la division d'examen, la délivrance d'un deuxième brevet portant sur la revendication en question enfreindrait le principe de l'interdiction de la double protection par brevet (ci-après dénommée également par le seul terme "l'interdiction"), principe qui est admis dans la plupart des systèmes de brevets, comme il est indiqué dans les Directives. La division d'examen a ajouté que l'applicabilité de cette interdiction avait été confirmée par une opinion incidente formulée par la Grande Chambre de recours dans ses décisions G 1/05 et G 1/06. La division d'examen a relevé que l'interdiction s'étendait également aux demandes de brevet européen revendiquant la priorité interne d'une autre demande de brevet européen et que la décision T 1423/07 n'était pas applicable étant donné que, dans cette affaire, les demandes avaient été déposées par des demandeurs différents.

III. Le requérant (demandeur) a fait valoir dans le cadre de son recours que l'interdiction ne s'applique pas en cas de priorité interne. Selon lui, les décisions G 1/05 et G 1/06 se rapportent à des demandes divisionnaires et ne s'appliquent que dans ce contexte. La décision T 1423/07 reconnaît l'existence d'un intérêt légitime, qui réside en l'occurrence dans la durée de protection plus longue dont un demandeur bénéficie s'il revendique une priorité interne. Le principe "*ne bis in idem*" ne peut pas non plus servir de base à l'interdiction. De l'avis du requérant, l'article 125 CBE ne constitue pas une base juridique adéquate pour interdire la double protection par brevet, car cette question relève du droit matériel. Il ressort des documents préparatoires à la Convention, et en particulier des points 665 et 666 des procès-verbaux de la Conférence diplomatique préalable à l'adoption de la Convention, qu'aucun accord au sens de l'article 31(2)a) de la Convention de Vienne sur le droit des

Verträge vom 23. Mai 1969 (im Folgenden "Wiener Übereinkommen" oder "WÜRV") gekommen sei. Es möge zwar eine mehrheitliche Übereinkunft über ein Verbot gegeben haben, doch sei diese auf Anmeldungen mit demselben Anmeldetag beschränkt gewesen. Auch Artikel 139 (3) EPÜ biete keine Grundlage für das Verbot. Aus ihm gehe hervor, dass die Frage der Doppelpatentierung ganz dem nationalen Recht überlassen bleibe. Eine Befassung der Großen Beschwerdekammer sei angezeigt. Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer beantragte die Beschwerdeführerin im Hauptantrag die Erteilung eines Patents und hilfsweise die Befassung der Großen Beschwerdekammer; mit dem hierfür von der Kammer vorgeschlagenen Wortlaut der Vorlagefragen erklärte sie sich einverstanden.

IV. Ihr Vorbringen untermauerte die Beschwerdeführerin mit mehreren Dokumenten aus der Sammlung der vorbereitenden Dokumente zum Übereinkommen (gemeinhin als "Travaux préparatoires" bezeichnet). Diese werden in der Begründung der vorliegenden Entscheidung ausführlicher behandelt.

V. In der Vorlageentscheidung wurden diejenigen Vorschriften des Übereinkommens geprüft, die bisher in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als mögliche Rechtsgrundlage für das Verbot angesehen worden sind, nämlich die Artikel 60 (1), 63 (1), 76 (1) und 125 EPÜ. Die Kammer erachtete keine davon als für diesen Zweck geeignet.

VI. Die Zweifel der Kammer an der Anwendbarkeit des Artikels 125 EPÜ fußten auf zwei Hauptargumenten (Nrn. 56 bis 64 der Entscheidungsgründe). Zum einen befand die Kammer, dass Wortlaut und Anwendungsbereich des Artikels 125 EPÜ an sich, d. h. ohne Hinzuziehung der "Travaux préparatoires", nicht so ausgelegt werden könnten, dass sie den Grundsatz eines Doppelpatentierungsverbots einschlossen. Gemäß den Auslegungsregeln der Artikel 31 und 32 WÜRV sei Artikel 125 EPÜ in der Auslegung nach Artikel 31 WÜRV weder mehrdeutig oder dunkel noch offensichtlich sinnwidrig oder unvernünftig und komme somit für eine Auslegung nach Artikel 32 WÜRV nicht infrage, bei der auch die aus den "Travaux préparatoires" herleitbare gesetzgeberische Absicht berücksichtigt würde. Zum anderen sei auch wegen der fehlenden Einigkeit in dieser Frage unter den Vertragsstaaten während der Diplomatischen Konferenz

applications having the same filing date. Article 139(3) EPC could not provide a basis for the prohibition either. It demonstrated that double patenting was an issue left entirely to national legislation. A referral to the Enlarged Board was warranted. During the oral proceedings before the Board, the appellant requested as its main request the grant of a patent, and as an auxiliary request a referral to the Enlarged Board, for which purpose it agreed to the wording of the questions proposed by the Board.

IV. To support its arguments, the appellant referred to several documents from the collection of the preparatory documents of the Convention (commonly referred to as the "*travaux préparatoires*"). They are treated in more detail in the Reasons of the present decision.

V. The referring decision examined those provisions of the Convention which have so far been considered in the case law of the boards of appeal to be a possible legal basis for the prohibition, namely Articles 60(1), 63(1), 76(1) and 125 EPC. The Board regarded none of them as suitable for this purpose.

VI. The Board's doubts as to the applicability of Article 125 EPC were based on two main lines of reasoning (Reasons, points 56 to 64). First, the Board found that the wording and scope of Article 125 EPC in themselves, i.e. without the assistance of the *travaux préparatoires*, could not be construed as encompassing the principle of a prohibition on double patenting. Following the rules of interpretation stipulated by Articles 31 and 32 VCLT, Article 125 EPC as interpreted under Article 31 VCLT was neither ambiguous or obscure, nor manifestly absurd or unreasonable, and therefore was not open to an interpretation under Article 32 VCLT which would also take into account the legislative intent derivable from the *travaux préparatoires*. Secondly, given the lack of agreement on the issue among all the Contracting States during the Diplomatic Conference, an interpretation of Article 125 EPC on the basis of a separate common agreement

traités du 23 mai 1969 (ci-après dénommée "la Convention de Vienne") n'est intervenu sur cette question. Même si un avis majoritaire a pu se dégager en faveur de l'interdiction, celui-ci se limitait aux demandes ayant la même date de dépôt. Du point de vue du requérant, l'article 139(3) CBE ne peut pas non plus servir de base à l'interdiction. Cette disposition met en évidence le fait que la question de la double protection par brevet est entièrement dévolue à la législation nationale. La saisine de la Grande Chambre est justifiée. Au cours de la procédure orale devant la chambre, le requérant a demandé à titre principal la délivrance d'un brevet et, à titre subsidiaire, la saisine de la Grande Chambre, et il a accepté, aux fins d'une telle saisine, la formulation des questions proposée par la chambre.

IV. Pour étayer ses arguments, le requérant a renvoyé à plusieurs des documents préparatoires à la Convention (généralement dénommés "*travaux préparatoires*"). Ces documents sont traités plus en détail dans les motifs de la présente décision.

V. La décision de saisine examine les dispositions de la Convention qui ont jusqu'ici été considérées dans la jurisprudence des chambres de recours comme étant susceptibles de constituer une base juridique pour l'interdiction, à savoir les articles 60(1), 63(1), 76(1) et 125 CBE. La chambre a estimé qu'aucune de ces dispositions ne convenait à cette fin.

VI. Les doutes de la chambre concernant l'applicabilité de l'article 125 CBE reposent sur deux arguments principaux (points 56 à 64 des motifs). Premièrement, elle a estimé que le libellé et le champ d'application de l'article 125 CBE ne peuvent à eux seuls, autrement dit sans référence aux travaux préparatoires, être interprétés comme englobant le principe de l'interdiction de la double protection par brevet. Selon les règles d'interprétation prévues par les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne, l'article 125 CBE, tel qu'interprété conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne, n'est ni ambigu ni obscur, ni encore manifestement absurde ou déraisonnable, et ne donne donc pas matière à une interprétation en application de l'article 32 de la Convention de Vienne qui tienne également compte de l'intention du législateur découlant des travaux préparatoires. Deuxièmement, en l'absence d'accord entre tous les États

eine Auslegung des Artikels 125 EPÜ auf der Grundlage einer zwischen allen Vertragsparteien getroffenen gesonderten Übereinkunft oder einer von allen Parteien angenommenen Urkunde im Sinne des Artikels 31 (2) a) oder b) WÜRV nicht möglich.

VII. Die vorbereitenden Dokumente, auf die sich die Kammer im Zusammenhang mit dieser und anderen Fragen in ihren Entscheidungsgründen berief, werden in der Begründung der vorliegenden Entscheidung ausführlich behandelt.

VIII. Der Präsident des EPA wurde aufgefordert, sich zu den Vorlagefragen zu äußern, und Dritten wurde Gelegenheit gegeben, schriftliche Stellungnahmen nach den Artikeln 9 und 10 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer (VOGBK) einzureichen. Ihre Stellungnahmen wurden der Beschwerdeführerin weitergeleitet.

IX. In seiner Stellungnahme vom 21. September 2020 brachte der Präsident des EPA vor, die Rechtsgrundlage für das Verbot sei Artikel 125 EPÜ. Die gesetzgeberische Absicht, die Doppelpatentierung durch diesen Artikel zu verbieten, gehe eindeutig aus den vorbereitenden Arbeiten zum Übereinkommen hervor. Dass dieser Grundsatz in den meisten Vertragsstaaten gelte, lasse sich aus den nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Artikel 139 (3) EPÜ herleiten. Zwar habe es während der Diplomatischen Konferenz in dieser Frage keine Einigkeit unter allen Parteien gegeben, doch sei diese auch nicht notwendig. Die mehrheitliche Übereinkunft könne durchaus als erkennbare gesetzgeberische Absicht und somit als ergänzendes Auslegungsmittel nach Artikel 32 WÜRV berücksichtigt werden. Es sei statthaft, zur Bestätigung der vorstehenden Auslegung der Artikel 125 und 139 (3) EPÜ gemäß Artikel 32 WÜRV die vorbereitenden Dokumente heranzuziehen. Somit sei die langjährige Praxis des Amts, das Verbot anzuwenden, korrekt und werde auch durch die Entscheidungen G 1/05 und G 1/06 der Großen Beschwerdekammer gestützt.

X. Amicus-curiae-Schriftsätze nach Artikel 10 VOGBK wurden von mehreren Berufsverbänden, Unternehmen und Privatpersonen eingereicht. Zwei Schriftsätze gingen anonym ein. In den meisten Schriftsätzen wurde die Ansicht vertreten, dass es im Übereinkommen keine geeignete Rechts-

of all parties or an instrument accepted by all parties within the meaning of Article 31(2)(a) or (b) VCLT, respectively, was not possible either.

VII. The preparatory documents relied on by the Board in connection with this and other points in its Reasons are treated in detail in the Reasons of the present decision.

VIII. The President of the EPO was invited to comment on the referral, and third parties were given the opportunity to file submissions under Articles 9 and 10 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal (RPEBA). Their submissions were forwarded to the appellant.

IX. In his comments dated 21 September 2020, the President of the EPO submitted that the legal basis for the prohibition was Article 125 EPC. The legislative intent to prohibit double patenting under this article could be clearly derived from the preparatory materials of the Convention. The existence of this principle in the majority of the Contracting States could be inferred from their national legislation implementing Article 139(3) EPC. It was true that there had been no agreement by all parties on this issue during the Diplomatic Conference, but such an agreement was not necessary. The majority agreement could still be taken into account as the identifiable legislative intent, and thus as a supplementary means of interpretation under Article 32 VCLT. Recourse to the preparatory documents under Article 32 VCLT was permissible for the purpose of confirming the above interpretation of Articles 125 and 139(3) EPC. Thus the Office's long-standing practice of applying the prohibition was correct, and was also supported by decisions G 1/05 and G 1/06 of the Enlarged Board.

X. *Amicus curiae* submissions were filed under Article 10 RPEBA by several professional associations, companies and private persons. Two submissions were made anonymously. The majority of them supported the view that there is no proper legal basis under the Convention for a prohibition on double

contractants lors de la Conférence diplomatique, il n'est pas non plus possible d'interpréter l'article 125 sur la base d'un accord distinct intervenu entre toutes les parties ou d'un instrument accepté par toutes les parties au sens, respectivement, de l'article 31(2)a) ou 31(2)b) de la Convention de Vienne.

VII. Les motifs de la présente décision traitent en détail des documents préparatoires sur lesquels la chambre s'est fondée dans ce contexte ainsi que pour d'autres aspects des motifs de sa décision.

VIII. Le Président de l'OEB a été invité à présenter ses observations sur la saisine, et les tiers ont eu la possibilité de soumettre leurs observations écrites en vertu des articles 9 et 10 du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours (RPGCR). Ces observations ont été transmises au requérant.

IX. Dans ses observations datées du 21 septembre 2020, le Président de l'OEB a fait valoir que la base juridique de l'interdiction est l'article 125 CBE. Il ressort clairement des documents préparatoires à la Convention que l'intention du législateur était d'interdire la double protection par brevet en vertu de cet article. Le fait que la majorité des États contractants appliquent ce principe peut être déduit de leur législation nationale mettant en œuvre l'article 139(3) CBE. Aucun accord n'est certes intervenu entre toutes les parties sur cette question lors de la Conférence diplomatique, mais un tel accord n'était pas nécessaire. L'accord majoritaire peut tout de même être pris en considération en tant qu'intention identifiable du législateur et, partant, en tant que moyen complémentaire d'interprétation en vertu de l'article 32 de la Convention de Vienne. Il peut être fait appel aux documents préparatoires au titre de l'article 32 de la Convention de Vienne pour confirmer l'interprétation susvisée des articles 125 et 139(3) CBE. Par conséquent, la pratique établie de longue date qui consiste pour l'Office à appliquer l'interdiction est correcte et elle est également étayée par les décisions G 1/05 et G 1/06 de la Grande Chambre de recours.

X. Plusieurs associations professionnelles, sociétés et particuliers ont présenté des observations comme *amicus curiae* au titre de l'article 10 RPGCR. Dans deux cas, les observations ont été présentées de manière anonyme. La majorité des observations d'*amicus curiae*

grundlage für ein Verbot der Doppelpatentierung bzw. die entsprechende Praxis des Amts gebe.

XI. Die Beschwerdeführerin reichte keine weitere Stellungnahme ein. Sie beantragte auch keine mündliche Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer. Daher kann die vorliegende Entscheidung im schriftlichen Verfahren ohne vorherige mündliche Verhandlung ergehen.

Entscheidungsgründe

A. Zulässigkeit der Vorlage

A.1 Auslegung der Vorlagefragen

1. Frage 1 lautet im Kern: Gibt es im EPÜ eine Rechtsgrundlage dafür, eine Anmeldung wegen Doppelpatentierung zurückzuweisen?

2. Die Kammer hat ausführlich dargelegt, was sie unter dem Begriff "Doppelpatentierung" versteht (Nrn. 17 bis 23 der Entscheidungsgründe), und die Große Beschwerdekammer versteht diesen Begriff im gleichen Sinne. Die grundlegende Frage lässt sich zwar in einfachen Worten ausdrücken, doch hat die Kammer Frage 1 aus gutem Grund differenzierter formuliert, denn isoliert von den konkreten, in der Vorlage und den wenigen Kammerentscheidungen zu diesem Thema behandelten Sachlagen ist der Begriff "Doppelpatentierung" als solcher möglicherweise nicht vollkommen klar. Erstens muss unterschieden werden zwischen der Situation nach Artikel 139 (3) EPÜ (Doppelschutz durch ein nationales und ein europäisches Patent) und einer Doppelpatentierung im engeren Sinne durch zwei oder mehr europäische Anmeldungen (Nrn. 19 und 21 der Entscheidungsgründe). Zweitens muss auch die Unterscheidung zwischen Doppelschutz (Ansprüche mit sich überschneidendem Schutzzumfang) und Doppelpatentierung beachtet werden (Nr. 24 der Entscheidungsgründe). Die Große Beschwerdekammer verweist darauf, dass der deutsche Begriff "Doppelschutz" auch für die in Artikel 139 (3) EPÜ geregelte Situation und vergleichbare Situationen eines parallelen Schutzes verwendet wird.

3. Auch wenn "Doppelpatentierung" sofort im engeren Sinne verstanden wird, reicht der Begriff allein möglicherweise nicht aus, um dem Leser zu signalisieren, dass es in der Vorlage

patenting or thus for the practice of the Office.

XI. The appellant made no further submissions. Nor did it request oral proceedings before the Enlarged Board. Therefore the present decision can be issued in written proceedings without prior oral proceedings.

Reasons for the decision

A. Admissibility of the referral

A.1 Interpretation of the referred questions

1. The essence of question 1 is as follows: is there any legal basis under the EPC for refusing an application on the ground of double patenting?

2. The Board set out in detail what it understood by the term "double patenting" (Reasons, points 17-23), and the Enlarged Board reads this term in the same sense. Nevertheless, while the basic question being asked may be put simply, there are good reasons why the Board was justified in wording question 1 in a more differentiated manner, bearing in mind that the term "double patenting" itself may not be completely clear once isolated from the specific situations addressed in the referral and in the relatively small body of existing board of appeal case law. First, a distinction must be made between the situation falling under Article 139(3) EPC (simultaneous protection by a national and a European patent) and double patenting in the narrow sense, where two or more European applications are involved (Reasons, points 19 and 21). Secondly, the distinction between double protection (claims with overlapping scope) and double patenting also needs to be kept in mind (Reasons, point 24). The Enlarged Board notes that the term double protection in German ("Doppelschutz") is also used to denote the situation governed by Article 139(3) EPC and comparable situations of parallel protection.

3. Even if "double patenting" is immediately understood in its narrow sense, the term alone may not be sufficient to indicate to the reader that the issue at stake in the referral is

soutiennent l'avis selon lequel la Convention ne contient aucune base juridique adéquate pour l'interdiction de la double protection par brevet et, partant, pour la pratique de l'Office.

XI. Le requérant n'a pas présenté de moyens supplémentaires. Il n'a pas non plus demandé la tenue d'une procédure orale devant la Grande Chambre. Par conséquent, la présente décision peut être rendue dans le cadre d'une procédure écrite, sans tenue préalable d'une procédure orale.

Motifs de la décision

A. Recevabilité de la saisine

A.1 Interprétation des questions soumises

1. La teneur essentielle de la question 1 est la suivante : existe-t-il dans la CBE une base juridique permettant de rejeter une demande de brevet pour cause de double protection par brevet ?

2. La chambre a exposé en détail de quelle manière elle interprète le terme "double protection par brevet" (points 17 à 23 des motifs) et la Grande Chambre interprète ce terme dans le même sens. Cependant, si la question fondamentale qui se pose peut être formulée de manière simple, la chambre avait de bonnes raisons de formuler la question 1 d'une manière plus différenciée, sachant que le terme "double protection par brevet" lui-même n'est peut-être pas tout à fait clair dès lors qu'il est dissocié des cas de figure spécifiques traités dans la saisine et dans le corpus relativement restreint de jurisprudence. Premièrement, une distinction doit être établie entre le cas de figure relevant de l'article 139(3) CBE (protection conférée simultanément par un brevet national et par un brevet européen) et la double protection par brevet au sens étroit, où deux (ou plus de deux) demandes de brevet européen sont concernées (points 19 et 21 des motifs). Deuxièmement, il convient de garder à l'esprit la distinction entre la "double protection" (revendications dont la portée se recoupe en partie) et la "double protection par brevet" (point 24 des motifs). La Grande Chambre relève qu'en allemand le terme "double protection" ("Doppelschutz") est également employé pour désigner le cas de figure régi par l'article 139(3) CBE ainsi que les situations comparables de protection parallèle.

3. Même si l'on comprend d'emblée le terme "double protection par brevet" au sens étroit, il se peut que ce terme ne suffise pas à lui seul pour indiquer aux lecteurs que l'enjeu de la saisine est de

darum geht, ob sich im EPÜ eine Rechtsgrundlage für das Verbot der Doppelpatentierung findet. Es gibt zwar Rechtsprechung, die sich konkret mit der Frage einer Rechtsgrundlage für das Verbot befasst, aber eben auch Entscheidungen, die im Zusammenhang mit der Doppelpatentierung eher auf die Definition "desselben Gegenstands" oder "desselben Anmelders" abstellen. Die Art und Weise, in der diese Elemente in den Wortlaut der Frage 1 eingebaut sind, macht deutlich, dass diese Rechtsfragen nicht Gegenstand der Vorlage sind.

4. In der Vorlage ist nicht näher erläutert, warum Artikel 97 (2) EPÜ in Frage 1 genannt ist. Die Große Beschwerdekammer geht davon aus, dass seine Erwähnung dazu dient, die Zurückweisung einer Patentanmeldung nach der Prüfung durch die Prüfungsabteilung von anderen möglichen Zurückweisungen zu unterscheiden, wie etwa einer Zurückweisung durch die Eingangsstelle nach Artikel 90 (5) EPÜ. Der Hauptfokus der Vorlage liegt auf einer Analyse der verschiedenen Bestimmungen des Übereinkommens, die in der Rechtsprechung als Rechtsquelle des Doppelpatentierungsverbots herangezogen worden sind (Art. 60, 63, 76 und 125 EPÜ) und die somit in Verbindung mit Artikel 97 (2) EPÜ potenziell als Rechtsgrundlage für eine Zurückweisung geltend gemacht werden könnten. Außerdem hat die Kammer erklärt, dass die Vorlage nicht die Frage einschließt, ob und wie das Verbot im Einspruchsverfahren anwendbar sein könnte (Nr. 31 der Entscheidungsgründe). Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer stellt der Verweis auf Artikel 97 (2) EPÜ also klar, dass die Vorlagefrage auf die (Anwendbarkeit des Verbots bei der) Sachprüfung nach Artikel 94 EPÜ vor der Prüfungsabteilung beschränkt ist.

5. Nicht erwähnt wird in Frage 1 die zusätzliche Bedingung, dass sowohl das erteilte als auch das potenzielle europäische Patent im selben Hoheitsgebiet wirksam sein müssen. In Anbetracht des Benennungssystems (Art. 66 und 79 EPÜ) und insbesondere der Möglichkeit, einzelne Benennungen zurückzunehmen (Art. 79 (3) EPÜ), wird nach dem Verständnis der Großen Beschwerdekammer in der derzeitigen Praxis des Amtes ein Einwand der Doppelpatentierung nur bei sich überschneidenden und noch gültigen Benennungen für das erteilte Patent und die betreffende Anmeldung erhoben. Da der Begründung der Vorlage-

whether there is a legal basis in the EPC for prohibiting double patenting. While there is case law which deals specifically with the question of a legal basis for the prohibition, there are also decisions which concern rather the definition of "the same subject-matter" or "the same applicant" in the context of double patenting. The manner in which these elements are incorporated into the wording of question 1 makes it clear that these points of law are not the subject of the present referral.

4. The referral gives no particular explanation why Article 97(2) EPC is mentioned in question 1. The Enlarged Board takes it that its inclusion serves to distinguish a refusal of a patent application following examination by the examining division from other possible refusals, such as by the Receiving Section under Article 90(5) EPC. The main focus of the referral is on an analysis of the various provisions of the Convention which have been put forward in the case law as the legal source of the double patenting prohibition (Articles 60, 63, 76, 125 EPC), and which as such may potentially be invoked in conjunction with Article 97(2) EPC as the legal basis for a refusal. The Board also stated that the referral does not extend to the question whether and how the prohibition might be applicable in opposition proceedings (Reasons, point 31). Thus the Enlarged Board considers that the reference to Article 97(2) EPC makes it clear that the referred question is restricted to (the applicability of the prohibition during) substantive examination proceedings under Article 94 EPC before the examining division.

5. Question 1 does not mention the additional condition that both the granted and the potential European patent must have an effect in the same territory. Given the system of designations (Articles 66 and 79 EPC), and in particular the possibility to withdraw individual designations (Article 79(3) EPC), it is the Enlarged Board's understanding that in current Office practice an objection of double patenting is only raised if there are overlapping and still valid designations in both the granted patent and the application concerned. As it is clear from the Reasons of the referring decision that the Board was well aware

savoir s'il existe une base juridique dans la CBE permettant d'interdire la double protection par brevet. Les chambres de recours ont certes rendu des décisions qui traitent de manière spécifique de la question relative à la base juridique de l'interdiction, mais il y a également des décisions qui concernent plutôt la définition du "même objet" ou du "même demandeur" dans le contexte de la double protection par brevet. La manière dont ces éléments sont intégrés dans le libellé de la question 1 montre clairement que ces dernières questions de droit ne constituent pas l'objet de la présente saisine.

4. La saisine n'explique pas pourquoi l'article 97(2) CBE est mentionné dans la question 1. La Grande Chambre en conclut que cette référence sert à différencier le rejet d'une demande de brevet après l'examen effectué par la division d'examen des autres rejets envisageables, par exemple d'un rejet par la section de dépôt en application de l'article 90(5) CBE. La saisine est axée principalement sur l'analyse des diverses dispositions de la Convention qui ont été proposées dans la jurisprudence comme source juridique de l'interdiction de la double protection par brevet (articles 60, 63, 76 et 125 CBE) et qui, à ce titre, sont susceptibles d'être invoquées en combinaison avec l'article 97(2) CBE comme base juridique d'un rejet. La chambre a également indiqué que la saisine n'englobe pas la question de savoir si et comment cette interdiction pourrait être applicable dans le cadre d'une procédure d'opposition (point 31 des motifs). La Grande Chambre estime donc que la référence à l'article 97(2) CBE fait apparaître clairement que la question soumise se limite à (l'applicabilité de l'interdiction lors de) la procédure d'examen quant au fond devant la division d'examen en vertu de l'article 94 CBE.

5. La question 1 ne mentionne pas la condition supplémentaire selon laquelle le brevet européen délivré et le brevet européen potentiel doivent tous deux produire leurs effets sur le même territoire. Compte tenu du système de désignation (articles 66 et 79 CBE) et en particulier de la possibilité de retirer la désignation d'États individuels (article 79(3) CBE), la Grande Chambre part du principe qu'une objection de double protection par brevet n'est soulevée dans la pratique actuelle de l'Office que si des désignations encore valables à la fois dans le brevet délivré et dans la demande concernée se recoupent. Étant donné qu'il ressort

entscheidung zu entnehmen ist, dass diese Bedingung der Kammer sehr wohl bewusst war (Nrn. 29 und 30 der Entscheidungsgründe), erachtet die Große Beschwerdekammer diese Bedingung für in der Frage selbst implizit enthalten.

6. Frage 2.1 lautet im Kern: Wenn es eine Rechtsgrundlage im EPÜ für das Verbot der Doppelpatentierung gibt, sind dann alle drei möglichen Konstellationen, in denen es zu einer Doppelpatentierung kommen kann, gleich zu behandeln? Gemeinsam ist diesen Konstellationen, dass das erteilte Patent und die Anmeldung dasselbe wirksame Datum haben (Nr. 18 der Entscheidungsgründe).

7. Frage 2.1 ist nur zu beantworten, wenn die Große Beschwerdekammer zu dem Ergebnis gelangt, dass es im EPÜ eine Rechtsgrundlage für das Verbot der Doppelpatentierung gibt. Die Formulierung "... *welches sind dann die Bedingungen für eine solche Zurückweisung ...?*" mag sehr breit in ihrer Bedeutung erscheinen und den Eindruck erwecken, dass sie alle möglichen Kriterien zur Festlegung der Bedingungen abdecken soll, die für die Anwendbarkeit des Doppelpatentierungsverbots gelten sollen. So wird die Große Beschwerdekammer in der Vorlage aufgefordert, die Bedingungen für ein "[fehlendes] legitimes Interesse" zu klären, das in G 1/05 und G 1/06 (Nr. 13.4 der Entscheidungsgründe) als mögliche Grundlage für das Verbot erachtet wurde. Des Weiteren wird die Große Beschwerdekammer aufgefordert zu klären, was "dieselbe Erfindung" bedeutet (Nr. 80 der Entscheidungsgründe). Auch in den Amicus-curiae-Schriftsätzen wurde nach den Kriterien für die Definition "desselben Anmelders" gefragt. Aus der Begründung der Vorlageentscheidung geht jedoch klar hervor, dass Frage 2.1 im Kern eine Erweiterung der Frage 1 ist, und zwar dahin gehend, ob die gegebenenfalls im EPÜ vorhandene Rechtsgrundlage für das Verbot für alle drei aufgeführten Konstellationen gilt oder nur für eine oder zwei davon. Die Große Beschwerdekammer wird sich darauf beschränken, Frage 2.1 in diesem Sinne zu beantworten.

8. Was Frage 2.2 betrifft, so ist klar, dass die Kammer in erster Linie wissen möchte, ob der in T 1423/07 angegebene Grund – ein legitimes Interesse an einer längeren Schutzdauer in Anbetracht des obiter dictum der Großen Beschwerdekammer in G 1/05 und G 1/06, Nummer 13.4 der Entscheidungsgründe – eine Ausnahme vom Doppelpatentierungsverbot für Anmeldungen mit unterschiedlichen Anmelde-

of this condition (points 29 and 30), the Enlarged Board considers that it is also implied in the question itself.

6. The essence of question 2.1 is as follows: if there is a legal basis in the EPC for the prohibition on double patenting, are all three of the possible constellations in which double patenting may arise to be treated in the same manner? Common to these constellations is that the granted patent and the application both have the same effective date (point 18 of the Reasons).

7. Question 2.1 is to be answered only if the Enlarged Board finds that there is a legal basis in the EPC for the double patenting prohibition. The formulation "... *what are the conditions for such a refusal ...?*" may appear very broad in scope and intended to cover all possible criteria for establishing the conditions to be met for the double patenting prohibition to apply. For example, the referral invites the Enlarged Board to clarify the conditions for a "[lack of a] legitimate interest", which G 1/05 and G 1/06 saw as a possible basis for the prohibition (Reasons, point 13.4). It also invites the Enlarged Board to clarify the concept of "the same invention" (Reasons, point 80). The *amicus curiae* submissions also ask for the criteria to be applied in defining "the same applicant". It is nevertheless clear from the Reasons of the referring decision that the central point of question 2.1 is really an extension of question 1, namely whether the legal basis for the prohibition in the EPC, if there is one, is applicable to all three of the constellations listed, or to only one or two of them. The Enlarged Board will limit itself to answering question 2.1 in this sense.

8. As to question 2.2, it is clear that the Board is primarily interested in knowing if the reason given in T 1423/07 – a legitimate interest in a longer term of protection, having regard to the *obiter* statement of the Enlarged Board in G 1/05 and G 1/06, Reasons, point 13.4 – may establish an exception to the double patenting prohibition for applications having different filing dates, but the same priority date.

clairement des motifs de la décision de saisine que la chambre avait bien conscience de cette condition (points 29 et 30), la Grande Chambre estime que cette condition est également contenue implicitement dans la question elle-même.

6. La teneur essentielle de la question 2.1 est la suivante : s'il existe une base juridique dans la CBE pour l'interdiction de la double protection par brevet, les trois cas de figure pouvant conduire à une double protection par brevet doivent-ils être traités de la même manière ? Ces cas de figure ont tous en commun le fait que le brevet délivré et la demande doivent avoir la même date effective (point 18 des motifs).

7. Il ne doit être répondu à la question 2.1 que si la Grande Chambre conclut à l'existence d'une base juridique dans la CBE pour l'interdiction de la double protection par brevet. La formulation "... *quelles sont les conditions d'un tel rejet ...?*" peut sembler être de portée très large et viser à couvrir tous les critères concevables pour établir les conditions d'application de l'interdiction de la double protection par brevet. La saisine invite par exemple la Grande Chambre à clarifier les conditions de "[absence d'] intérêt légitime" envisagée dans les décisions G 1/05 et G 1/06 comme base possible de l'interdiction (point 13.4 des motifs). Elle l'invite également à clarifier la notion de "même invention" (point 80 des motifs). Les observations d'*amicus curiae* posent également la question de savoir quels critères doivent être appliqués pour définir le "même demandeur". Il ressort néanmoins clairement des motifs de la décision de saisine que l'objet central de la question 2.1 s'inscrit assurément dans le prolongement de la question 1, puisqu'elle consiste à déterminer si la base juridique de l'interdiction en vertu de la CBE – si tant est qu'il y en ait une – s'applique aux trois cas de figure énumérés, ou seulement à l'un ou à deux d'entre eux. La Grande Chambre se bornera à répondre à la question 2.1 en ce sens.

8. En ce qui concerne la question 2.2, la chambre souhaite à l'évidence savoir avant tout si le motif donné dans la décision T 1423/07 (l'intérêt légitime à bénéficier d'une durée de protection plus longue, au vu de l'opinion incidente formulée par la Grande Chambre de recours au point 13.4 des motifs des décisions G 1/05 et G 1/06) peut fonder une exception à l'interdiction de la double protection par brevet pour des

tagen, aber demselben Prioritätstag begründen kann.

9. Ebenso beschränken sich offenbar die Fragen 2.1 c) und 2.2 auf den Fall der inneren Priorität, bei dem beide Anmeldungen europäische Anmeldungen sind und eine die Prioritätsanmeldung der anderen ist. Wie in der Stellungnahme des Amtspräsidenten (Nr. 104) unterstrichen wurde, kann sich dieselbe Frage aber auch stellen, wenn zwei europäische Anmeldungen mit unterschiedlichen Anmeldetagen die Priorität derselben nationalen Anmeldung beanspruchen.

10. Zudem beschränken sich anscheinend die Fragen 2.1 b) und c) bereits auf den (wahrscheinlicheren) Fall, dass zuerst ein Patent auf die früher eingereichte Anmeldung (d. h. die prioritätsbegründende Anmeldung oder die frühere Anmeldung im Sinne von Art. 76 EPÜ – gemeinhin als "Stamm-anmeldung" bezeichnet) erteilt wird und erst später die Prüfung der späteren Anmeldung (d. h. der prioritätsbeanspruchenden Anmeldung oder der Teilanmeldung) abgeschlossen wird. Eine solche Beschränkung scheint jedoch unbeabsichtigt zu sein, und die Frage kann allgemeiner auf alle verfahrensrechtlich verbundenen Paare von Anmeldungen bezogen werden, die unter die Konstellationen nach Frage 2.1 b) und c) fallen – unabhängig davon, welche Anmeldung zuerst zum Patent führt.

A.2 Zulässigkeitsvoraussetzungen nach Artikel 112 EPÜ

11. Artikel 112 (1) EPÜ lautet:

"Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt,

a) befasst die Beschwerdekammer ... die Große Beschwerdekammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält. ...

b) ..."

12. Auf dieser Grundlage ist eine Befassung der Großen Beschwerdekammer durch eine Beschwerdekammer zulässig, wenn es widersprüchliche Rechtsprechung zur Anwendung des EPÜ gibt oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Insbesondere kann eine Rechtsfrage auch ohne widersprüchliche Rechtsprechung von grundsätzlicher Bedeutung sein. Die Notwendigkeit zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung kann

9. Questions 2.1 c) and 2.2 are also apparently restricted to cases of internal priority, in which both applications are European applications, with one of them serving as the priority application for the other. However, as pointed out in the President's comments (point 104), the same question may be asked in cases where two European applications with different filing dates claim priority from the same national application.

10. Furthermore, questions 2.1 b) and c) already appear to be restricted to the (likelier) case in which the application filed earlier, (i.e. the application establishing the priority right, or the earlier application under Article 76 EPC - commonly referred to as the "parent application") is also granted first, and the examination of the subsequent application (i.e. the application claiming priority or the divisional application) is concluded later. However, any such restriction would appear to be unintended, and the question can be applied more generally to any procedurally related pairs of applications falling under the constellations of question 2.1 b) and c), irrespective of which comes to grant first.

A.2 Admissibility criteria under Article 112 EPC

11. Article 112(1) EPC provides:

"In order to ensure uniform application of the law, or if a point of law of fundamental importance arises:

(a) the Board of Appeal shall ... refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes. ...

(b) ..."

12. On this basis, a referral to the Enlarged Board by a board of appeal is admissible if there is conflicting case law in the application of the EPC, or if a point of law of fundamental importance arises. Notably, a point of law can be one of fundamental importance even without any conflicting case law. The necessity to ensure the uniform application of the law may also arise without a high number of conflicting cases (G 1/11, Reasons, point 1). Finally, a ruling by the Enlarged Board

demandes ayant des dates de dépôt différentes, mais la même date de priorité.

9. De plus, les questions 2.1 c) et 2.2 se limitent apparemment aux cas de priorité interne dans lesquels les deux demandes sont des demandes de brevet européen dont l'une fonde la priorité de l'autre. Cependant, comme indiqué dans les observations du Président (point 104), la même question peut se poser dans des cas où deux demandes de brevet européen ayant des dates de dépôt différentes revendiquent la priorité de la même demande nationale.

10. De plus, les questions 2.1 b) et c) semblent déjà se limiter au cas (plus probable) où la demande déposée antérieurement (demande fondant le droit de priorité ou demande antérieure au titre de l'article 76 CBE (généralement dénommée "demande initiale")) conduit aussi en premier à la délivrance d'un brevet et où l'examen de la demande ultérieure (à savoir la demande revendiquant la priorité ou la demande divisionnaire) s'achève par la suite. Cependant, une telle restriction semble non intentionnelle et la question peut être appliquée de manière plus générale à toute combinaison de deux demandes liées entre elles sur le plan procédural qui relèvent des cas de figure visés dans les questions 2.1 b) et c), quelle que soit la demande qui aboutit en premier à la délivrance d'un brevet.

A.2 Critères de recevabilité en vertu de l'article 112 CBE

11. L'article 112(1) CBE dispose ce qui suit :

" Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose :

a) la chambre de recours ... saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'elle estime qu'une décision est nécessaire à ces fins ...

b) ..."

12. Sur cette base, une saisine de la Grande Chambre par une chambre de recours est recevable s'il y a des divergences dans la jurisprudence en ce qui concerne l'application de la CBE ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose. Il est à noter qu'une question de droit peut revêtir une importance fondamentale même sans divergence dans la jurisprudence. De plus, il peut s'avérer nécessaire d'assurer une application uniforme du droit sans qu'il y ait pour autant un

auch bestehen, ohne dass es eine große Zahl divergierender Entscheidungen gibt (G 1/11, Nr. 1 der Entscheidungsgründe). Letztlich muss die Beantwortung der Rechtsfrage durch die Große Beschwerdekammer für den vor der Kammer anhängigen Fall entscheidend sein (G 1/14, Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

13. In Frage 1 der Vorlage geht es nicht nur um die korrekte Anwendung einer Rechtsvorschrift, sondern darum, ob bestimmte Vorgehensweisen des Amtes eine geeignete Rechtsgrundlage haben. Dass die Handlungen öffentlicher Behörden nicht willkürlich sein dürfen, sondern einer gesetzlichen Grundlage bedürfen, gilt als Grundprinzip des öffentlichen Rechts (Grundsatz der Legalität). Daher betrachtet die Große Beschwerdekammer die Vorlagefrage auch ohne entsprechende divergierende oder umfassende Rechtsprechung als Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung. Wie die Kammer jedoch richtig festgestellt hat, gibt es tatsächlich divergierende Rechtsprechung zu der Frage, ob eine geeignete Rechtsgrundlage für ein Verbot der Doppelpatentierung überhaupt existiert (Nrn. 43 bis 46 der Entscheidungsgründe), und der Hauptteil der Vorlageentscheidung ist der Sichtung und Analyse von Entscheidungen gewidmet, in denen unterschiedliche Bestimmungen des EPÜ als mögliche Rechtsgrundlage für das Verbot ausgemacht wurden oder in denen das Fehlen einer Rechtsgrundlage festgestellt wurde.

14. Die Fragen 2.1 und 2.2 sind nur relevant, wenn Frage 1 bejaht wird. Sie befassen sich mit Themen, die nicht unmittelbar Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu sein scheinen, sondern eher Aspekte der Anwendung des Grundsatzes des Doppelpatentierungsverbots. Wie bereits unter Nummer 7 erwähnt, ist Frage 2.1 so formuliert, dass sie als Frage nach sämtlichen denkbaren Kriterien für die Gültigkeit des Verbots verstanden werden kann. Allerdings wäre eine derart pauschale Fragestellung sicherlich unzulässig, da die Große Beschwerdekammer grundsätzlich nicht befugt ist, vorab über Rechtsfragen zu entscheiden, die sich noch nicht in einem vor einer Beschwerdekammer verhandelten Fall gestellt haben.

15. Außerdem lässt sich der Vorlage nicht entnehmen, dass die Große

on the question must be decisive for the case before the board (G 1/14, Reasons, point 2).

13. Question 1 of the referral concerns not merely the correct application of a legal provision, but whether certain procedures carried out by the Office have a proper legal basis. That the actions of public authorities cannot be arbitrary but must be based on the law is considered a fundamental principle of public law (principle of legality). Therefore the Enlarged Board also considers the referred question to be a point of law of fundamental importance, even without divergent or extensive case law on the issue. However, as the Board correctly identified, there is even divergent case law on the question whether any proper legal basis for a prohibition on double patenting exists at all (Reasons, points 43 to 46), and the main part of the referring decision is dedicated to reviewing and analysing decisions in which different provisions of the EPC were identified as the possible legal basis for the prohibition, or the lack of a legal basis was perceived.

14. Questions 2.1 and 2.2 only become relevant if question 1 is answered in the affirmative. They address issues which may not immediately appear to be questions of law of fundamental importance, but rather aspects of the application of the principle of the prohibition on double patenting. As already noted in point 7 above, question 2.1 is formulated in such a way that it may be read as seeking an answer on all conceivable criteria for applying the prohibition. However, a question of such sweeping scope would certainly be inadmissible, given that the Enlarged Board has, as a matter of principle, no powers to decide in advance on legal issues which have not yet arisen in a case before a board of appeal.

15. In addition, the referral did not indicate that the Enlarged Board needs

nombre élevé de décisions divergentes (G 1/11, point 1 des motifs). Enfin, la décision de la Grande Chambre sur la question soumise doit être déterminante pour l'issue de l'affaire en instance devant la chambre concernée (G 1/14, point 2 des motifs).

13. La question 1 de la saisine ne concerne pas la seule application correcte d'une disposition juridique : elle porte avant tout sur la question de savoir si certaines procédures appliquées par l'Office reposent sur une base juridique adéquate. Le fait que les actes des administrations publiques ne peuvent pas être arbitraires et doivent être fondés sur le droit est considéré comme un principe fondamental du droit public (principe de légalité). La Grande Chambre considère donc aussi que la question soumise est une question de droit d'importance fondamentale, même sans jurisprudence divergente ou abondante sur ce sujet. Cela étant, comme la chambre l'a relevé à juste titre, la jurisprudence fait effectivement apparaître des divergences sur la question de l'existence même d'une base juridique adéquate pour interdire la double protection par brevet (points 43 à 46 des motifs), et la partie principale de la décision de saisine est consacrée à l'examen et à l'analyse de décisions dans lesquelles différentes dispositions de la CBE ont été mises en évidence comme base juridique possible de l'interdiction, ou dans lesquelles il a été considéré qu'il n'existait aucune base juridique.

14. Les questions 2.1 et 2.2 ne deviennent pertinentes que s'il est répondu par l'affirmative à la question 1. Elles concernent des aspects qui n'apparaissent pas nécessairement d'emblée comme des questions de droit d'importance fondamentale, mais plutôt comme des éléments touchant à l'application du principe de l'interdiction de la double protection par brevet. Comme indiqué au point 7 ci-dessus, la question 2.1 est formulée de telle manière qu'elle peut être interprétée comme recherchant une réponse concernant tous les critères concevables d'application de l'interdiction. Or, une question de portée si vaste serait sans doute irrecevable, puisque, par principe, la Grande Chambre n'a pas compétence pour trancher à l'avance des questions juridiques qui ne se sont pas encore posées dans une affaire devant une chambre de recours.

15. À cela s'ajoute le fait qu'il ne ressort pas de la saisine que la Grande

Beschwerdekammer alle Einzelheiten der vorgelegten Fragen klären müsste. So ist beispielsweise nicht ersichtlich, dass die Definition "derselben Erfindung" in dem der Vorlage zugrunde liegenden Fall eine strittige Frage wäre, denn die von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Ansprüche sind mit denjenigen des früher erteilten Patents identisch (Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

16. Aus diesen Gründen legt die Große Beschwerdekammer die Frage 2.1 eng aus in dem Sinne, dass sie im Wesentlichen lautet, ob die mögliche Rechtsgrundlage im EPÜ für die drei ermittelten Konstellationen gleichermaßen anwendbar ist oder ob es Gründe geben kann, diese unterschiedlich zu behandeln, indem beispielsweise für eine davon eine Ausnahme gebildet wird. Weitere Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Doppelpatentierung stellen könnten, wie die Frage derselben Erfindung oder desselben Anmelders, werden nicht als Teil der Vorlage betrachtet.

17. Die Große Beschwerdekammer stellt im Hinblick auf die Zulässigkeit der Frage 2.1 weiter fest, dass die im Zusammenhang mit der spezifischeren Frage 2.2 angeführten Entscheidungen auch als widersprüchliche Rechtsprechung für die Zwecke der Beantwortung der Frage 2.1 angesehen werden können. So gibt es beispielsweise Entscheidungen, in denen das *obiter dictum* von G 1/05 und G 1/06 als auf Teil- und Stamm Anmeldungen beschränkt betrachtet wird (T 1423/07, Nr. 3 der Entscheidungsgründe), während andere ihm einen allgemeineren Geltungsbereich zuschreiben oder ihm zumindest Gültigkeit für durch Prioritäten verknüpfte Anmeldungen zubilligen (T 2461/10, Nr. 14 der Entscheidungsgründe, bestätigt durch T 2563/11, Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe).

18. Ein Grund für eine mögliche Ausnahme vom Verbot wird in der spezifischeren Frage 2.2 genannt. Auch zu dieser Frage führte die Kammer divergierende Entscheidungen an (Nrn. 65 bis 67 der Entscheidungsgründe). Der Wortlaut der Frage scheint zu implizieren, dass gemäß den Entscheidungen G 1/05 und G 1/06 ein Verbot durch den Grundsatz des (fehlenden) legitimen Interesses gerechtfertigt wäre. Somit geht die Große Beschwerdekammer davon aus, dass sie diese Frage nur dann gesondert beantworten muss, wenn sie zu dem Schluss kommt, dass die Konstellationen der Frage 2.1 jeweils unterschiedlich zu behandeln sein könnten und dass ein Verbot der

to clarify all the details of the referred questions. For example, it is not apparent that the definition of the "same invention" is a contentious issue in the case underlying the referral, given that the claims refused by the examining division are identical to the claims of the patent granted earlier (Reasons, point 3).

16. For these reasons, the Enlarged Board reads question 2.1 narrowly, and as essentially asking whether the possible legal basis in the EPC is equally applicable to the three identified constellations, or whether there may be reasons for treating them differently, for example by establishing an exception for one of them. Further questions which may arise in connection with double patenting, such as the question of the same invention or the same applicant, are not considered to be covered by the referral.

17. The Enlarged Board further notes with regard to the admissibility of question 2.1 that the decisions cited in the context of the more specific question 2.2. can also be considered to constitute conflicting case law for the purpose of answering question 2.1. Thus, for example, there are decisions that view the *obiter dictum* of G 1/05 and G 1/06 as being restricted to divisional and parent applications (T 1423/07, Reasons, point 3), while others view it as being more general in its scope, or at least as extending to applications linked by priority (T 2461/10, Reasons, point 14, confirmed by T 2563/11, Reasons, point 2.5).

18. One reason for a possible exception from the prohibition is identified in the more specific question 2.2. For this question, too, the Board demonstrates that conflicting decisions exist (T 318/14, Reasons, points 65-67). The question's formulation appears to imply that the justification for a prohibition is the principle of (the lack of) a legitimate interest, following decisions G 1/05 and G 1/06. Thus the Enlarged Board proceeds on the assumption that it may only need to give a separate answer to this question if it concludes that the constellations of question 2.1 may be treated differently from one another and that a prohibition on double patenting is indeed to be based on the principle of a legitimate interest in the proceedings.

Chambre doit clarifier en détail tous les aspects des questions soumises. Par exemple, la définition de la notion de "même invention" n'apparaît pas comme un point litigieux dans l'affaire à l'origine de la saisine, étant donné que les revendications rejetées par la division d'examen sont identiques à celles du brevet déjà délivré (point 3 des motifs).

16. Au vu de ce qui précède, la Grande Chambre interprète la question 2.1 de manière étroite, comme cherchant pour l'essentiel à savoir si la base juridique potentiellement contenue dans la CBE s'applique de manière équivalente aux trois cas de figure identifiés, ou s'il y a des raisons de leur réserver un traitement différencié, en prévoyant par exemple une exception pour l'un d'entre eux. D'autres questions susceptibles de se poser dans le contexte de la double protection par brevet, comme celles de la "même invention" ou du "même demandeur", ne sont pas considérées comme étant couvertes par la saisine.

17. La Grande Chambre relève en outre, s'agissant de la recevabilité de la question 2.1, que les décisions citées dans le contexte plus spécifique de la question 2.2. peuvent aussi être considérées comme constituant des divergences dans la jurisprudence aux fins de la réponse à la question 2.1. Ainsi, par exemple, dans certaines décisions, les chambres ont jugé que l'opinion incidente formulée dans les décisions G 1/05 et G 1/06 est limitée aux demandes divisionnaires et initiales (T 1423/07, point 3 des motifs), tandis que dans d'autres, elles ont estimé que cette opinion est de portée plus générale ou qu'elle couvre à tout le moins également les demandes liées entre elles par une priorité (T 2461/10, point 14 des motifs, confirmé dans T 2563/11, point 2.5 des motifs).

18. La question 2.2, plus spécifique, fait mention d'une raison d'admettre éventuellement une exception à l'interdiction. La chambre a démontré qu'il existe des décisions divergentes sur ce point également (T 318/14, points 65 à 67 des motifs). La formulation de la question semble suggérer que la justification de l'interdiction réside dans le principe (d'absence) d'intérêt légitime, suivant les décisions G 1/05 et G 1/06. La Grande Chambre part donc de l'hypothèse qu'elle ne devra répondre de manière distincte à cette question que si elle conclut que les cas de figure visés dans la question 2.1 appellent éventuellement un traitement différent et qu'une interdiction de la double

Doppelpatentierung tatsächlich aus dem Grundsatz eines legitimen Interesses am Verfahren abzuleiten ist.

19. Die Große Beschwerdekammer ist davon überzeugt, dass eine Entscheidung über die (eng ausgelegten) Vorlagefragen für die Entscheidung der Kammer über die Beschwerde notwendig ist. Ebenso hält sie die Strukturierung der Fragen für angemessen. Auch wenn die Kammer dies nicht ausdrücklich sagt, lässt sich aus der Vorlageentscheidung doch ableiten, dass die Kammer selbst der Ansicht ist, der ihr vorliegende Fall könne – abhängig von den Antworten der Großen Beschwerdekammer – entweder auf einer allgemeinen oder auf einer spezifischeren Ebene entschieden werden. Dies spiegelt sich in der Formulierung der Vorlagefragen wider.

20. Alles in allem gelangt die Große Beschwerdekammer zu der Überzeugung, dass die Vorlage zulässig ist. Insbesondere ist jede der Fragen zulässig, sofern die beantragte Klärung der Bedingungen für eine Zurückweisung auf diejenigen Bedingungen beschränkt ist, die untrennbar mit der Frage der Rechtsgrundlage für eine Zurückweisung verbunden sind. Eine Neuformulierung der Fragen ist nicht notwendig. Die Feststellungen unter den Nummern 9 und 10 über die von den Fragen 2.1 b) und c) abgedeckten Konstellationen können bei der Formulierung der Antworten berücksichtigt werden.

B. Materielle rechtliche Betrachtung der Vorlage: Frage 1

B.1 Artikel 125 EPÜ als vorgeschlagene Rechtsgrundlage

21. Die Kammer hat mehrere Bestimmungen des Übereinkommens im Hinblick auf ihre Eignung als Rechtsgrundlage für das Doppelpatentierungsverbot analysiert. Aus der Vorlage und der gesamten Rechtsprechung geht klar hervor, dass Artikel 125 EPÜ die am häufigsten diskutierte und zumindest *prima facie* vielversprechendste Bestimmung ist. Artikel 125 EPÜ wird auch in den Richtlinien für die Prüfung im EPA als Rechtsgrundlage für Zurückweisungen angegeben und wurde daher auch von der Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung als solche herangezogen. Daher ist es angebracht, mit dieser Bestimmung zu beginnen.

19. The Enlarged Board is satisfied that a ruling on the referred questions (read narrowly) is necessary for the Board's decision on the appeal. The Enlarged Board also considers the structuring of the questions to be appropriate. Although the Board does not specifically say so, it can be inferred from the referring decision that, in the Board's own view, the case before it could potentially be decided at either a general level or a more specific level, depending on the answers of the Enlarged Board. This is reflected in the formulation of the referred questions.

20. Summing up, the Enlarged Board is satisfied that the referral is admissible. More specifically, each of the questions is admissible, provided that the requested clarification of the conditions for a refusal is restricted to those which are inseparable from the question of the legal basis for a refusal. A reformulation of the questions is not necessary. The observations made in points 9 and 10 above on the constellations covered by question 2.1b) and c) can be taken into account in the formulation of the answers.

B. Substantive issues of the referral: question 1

B.1 Article 125 EPC as the suggested legal basis

21. The Board analysed several provisions of the Convention with respect to their suitability as the proper legal basis for the prohibition on double patenting. From the referral and the totality of the case law it is clear that Article 125 EPC is the most often discussed and, at least *prima facie*, the most promising one. Article 125 EPC is also given in the EPO Guidelines for Examination as the legal basis for refusals, and consequently was also invoked as such by the examining division in the decision under appeal. It is therefore appropriate to start with this provision.

protection par brevet doit effectivement être fondée sur le principe de l'intérêt légitime à l'égard de la procédure.

19. La Grande Chambre est convaincue qu'une décision sur les questions soumises (interprétées au sens étroit) est nécessaire pour que la chambre puisse statuer sur le recours. La Grande Chambre juge en outre la structure des questions adéquate. Bien que la chambre ne l'indique pas expressément, il peut être déduit de la décision de saisine que de l'avis de la chambre elle-même, l'affaire qu'elle instruit pourrait être tranchée soit de manière générale, soit de manière plus spécifique, en fonction des réponses apportées par la Grande Chambre. Cela est reflété dans la formulation des questions soumises.

20. En résumé, la Grande Chambre est convaincue que la saisine est recevable. Plus précisément, chacune des questions est recevable, pour autant que la clarification demandée des conditions de rejet soit limitée aux conditions qui sont indissociables de la question relative à la base juridique du rejet. Une reformulation des questions n'est pas nécessaire. Les observations figurant aux points 9 et 10 ci-dessus concernant les cas de figure visés par la question 2.1 b) et c) peuvent être prises en considération en ce qui concerne la formulation des réponses.

B. Aspects de fond soulevés par la saisine : question 1

B.1 L'article 125 CBE comme base juridique suggérée

21. La chambre a analysé plusieurs dispositions de la Convention afin de déterminer si elles pouvaient servir de base juridique adéquate pour l'interdiction de la double protection par brevet. Il ressort clairement de la saisine et de l'ensemble de la jurisprudence que l'article 125 CBE est la disposition qui est le plus fréquemment évoquée et, à tout le moins de prime abord, la plus prometteuse. L'article 125 CBE est également mentionné dans les Directives relatives à l'examen pratique à l'OEB en tant que base juridique permettant de rejeter une demande et c'est par conséquent ainsi qu'il a été invoqué par la division d'examen dans la décision frappée de recours. Il y a donc lieu de commencer par cette disposition.

B.1.1 Anwendbarkeit des Artikels 125 EPÜ auf die Frage der Doppelpatentierung

22. Artikel 125 EPÜ trägt den Titel "Heranziehung allgemeiner Grundsätze" und lautet wie folgt: "Soweit dieses Übereinkommen Vorschriften über das Verfahren nicht enthält, berücksichtigt das Europäische Patentamt die in den Vertragsstaaten im Allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts."

23. Zunächst stellt sich die Frage, ob sich der Anwendungsbereich des Artikels 125 EPÜ bzw. genauer gesagt einer Vorschrift über das Verfahren, die im Übereinkommen nicht enthalten ist, aber mithilfe eines Grundsatzes des Verfahrensrechts ermittelt werden kann, auch auf materiellrechtliche Aspekte erstrecken kann. Im vorliegenden Fall gilt es zu ergründen, ob die fehlende und als solche hypothetische Vorschrift zur Regelung der Frage der Doppelpatentierung als Verfahrensvorschrift einzustufen ist. Anders ausgedrückt: der Begriff "Vorschrift über das Verfahren" bedarf einer Auslegung.

24. Die Entscheidung G 1/97 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 2000, 322) über die Auslegung des Artikels 125 EPÜ hilft hier nicht weiter. Die dort getroffene Feststellung, dass Artikel 125 EPÜ nicht die Einführung neuer Verfahren erlaubt (Nr. 3 der Entscheidungsgründe), beantwortet nicht die Frage, ob die Prüfung auf Doppelpatentierung unter diesen Artikel fallen kann. Zumindest schließt G 1/97 diese Möglichkeit nicht aus, denn es muss kein neues Verfahren eingeführt werden, sondern diese Prüfung kann als Teil der bestehenden Sachprüfung nach Artikel 94 EPÜ erfolgen (s. auch Nr. 71 der Stellungnahme des Amtspräsidenten).

25. Bei ihrer Behandlung der einschlägigen Entscheidungen tendierte die Kammer zu dem in einigen Entscheidungen vertretenen Ansatz, dass die Doppelpatentierung sowohl verfahrens- als auch materiellrechtliche Aspekte berühre (Nr. 63 der Entscheidungsgründe, unter Bezugnahme auf T 1423/07), ging aber nicht näher auf ihre Gründe dafür ein. Sie wies ferner darauf hin, dass in frühen Entscheidungen ausdrücklich verneint worden sei, dass Artikel 125 EPÜ Angelegenheiten des materiellen Rechts regeln könne (Nr. 43 der Entscheidungsgründe, unter Bezugnahme auf T 587/98, ABI. EPA

B.1.1 Applicability of Article 125 EPC to the question of double patenting

22. Article 125 EPC is titled "Reference to general principles" and provides that "[i]n the absence of procedural provisions in this Convention, the European Patent Office shall take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States".

23. The first question is whether the scope of Article 125 EPC or, more precisely, a procedural provision which is absent from the Convention but which may be established with the help of a principle of procedural law, may also extend to substantive issues. In the present case it can be asked if the missing, and as such hypothetical, provision which would govern the matter of double patenting could be classified as a procedural provision. Put differently, the term "procedural provision" requires interpretation.

24. The Enlarged Board's decision G 1/97 (OJ EPO 2000, 322) on the interpretation of Article 125 EPC is of no assistance in the present case. Its finding, namely that Article 125 EPC does not permit the introduction of new procedures (Reasons, point 3), does not provide an answer to the question whether the examination for double patenting may be covered by this article. At least, this possibility is not ruled out by G 1/97: a new procedure need not be introduced, as this examination can take place as part of the existing procedure for substantive examination under Article 94 EPC (see also point 71 of the President's comments).

25. In its review of the relevant decisions, the Board tended to agree with the approach of those decisions that considered double patenting to involve both procedural and substantive issues (Reasons, point 63, referring to T 1423/07), but it did not explain in detail its reasons for this position. It also pointed out that early decisions expressly denied the possibility that Article 125 EPC could regulate matters of substantive law (Reasons, point 43, with reference to T 587/98 (OJ EPO 2000, 497), Reasons, points 3.1, 3.2 and 3.5).

B.1.1 Applicabilité de l'article 125 CBE à la question de la double protection par brevet

22. L'article 125 CBE, qui s'intitule "Référence aux principes généraux", dispose qu'"[e]n l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États contractants".

23. Il convient tout d'abord d'établir si le champ d'application de l'article 125 CBE ou, plus précisément, d'une disposition de procédure qui fait défaut dans la Convention, mais qui peut être établie à l'aide d'un principe de droit procédural, peut s'étendre à des questions de fond. Dans la présente affaire, on peut se demander si la disposition manquante et donc hypothétique qui régirait la question de la double protection par brevet pourrait être considérée comme une disposition de procédure. Autrement dit, le terme "disposition de procédure" nécessite une interprétation.

24. La décision G 1/97 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 2000, 322) concernant l'interprétation de l'article 125 CBE n'est d'aucune utilité pour la présente affaire. La conclusion de la Grande Chambre de recours, selon laquelle l'article 125 CBE ne permet pas d'introduire de nouvelles procédures (point 3 des motifs), n'apporte pas de réponse à la question de savoir si cet article peut couvrir l'appréciation de la double protection par brevet. En tout état de cause, la décision G 1/97 n'exclut pas cette possibilité : il n'est pas nécessaire d'introduire de nouvelle procédure, cette appréciation pouvant s'inscrire dans le cadre de la procédure existante d'examen quant au fond conformément à l'article 94 CBE (voir également le point 71 des observations du Président).

25. Dans son analyse des décisions pertinentes, la chambre a eu tendance à adhérer à l'approche suivie par les décisions dans lesquelles la double protection par brevet a été considérée comme comprenant à la fois des questions de procédure et des questions de fond (point 63 des motifs, renvoyant à la décision T 1423/07), mais elle n'a pas expliqué en détail pourquoi elle défendait cette position. Elle a également fait observer que des décisions plus anciennes excluaient expressément que l'article 125 CBE puisse régir des questions de droit matériel (point 43 des motifs, renvoyant

2000, 497, Nrn. 3.1, 3.2 und 3.5 der Entscheidungsgründe).

26. Laut der Entscheidung T 1423/07 berührt die Doppelpatentierung auch verfahrensrechtliche Aspekte; diese Feststellung werde gestützt durch die Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens (im Folgenden "R3"), Nummer 665. Diese Quelle bestätige die verfahrensrechtlichen Aspekte der Doppelpatentierung. Daraus zog die dortige Kammer den Schluss, dass die Zurückweisung einer europäischen Anmeldung wegen Doppelpatentierung verfahrensrechtliche wie auch materiellrechtliche Aspekte berühre und Artikel 125 EPÜ somit anwendbar sei. Des Weiteren kam die Kammer in T 1423/07 zu dem Ergebnis, dass das Verbot zwar von einigen Vertragsstaaten angewandt werde, jedoch nicht nachweisbar sei, dass es auch im speziellen Kontext der Phase vor der Erteilung allgemein anerkannt sei (Nrn. 2.2.1 und 2.2.2 der Entscheidungsgründe).

27. Auch aus Sicht der Großen Beschwerdekammer kann eine unter Artikel 125 EPÜ fallende Vorschrift durchaus Aspekte abdecken, die materiellrechtliche Fragen wie den Schutzzumfang des beanspruchten Gegenstands berühren. Diese Auslegung kann auf das Übereinkommen selbst gestützt werden, ohne dass die vorbereitenden Dokumente herangezogen werden. So ist es nicht ausgeschlossen, dass bestimmte als "materiellrechtlich" einstuftbare Fragen auf der Grundlage des Verfahrensrechts zu entscheiden sind.

28. Nach ständiger Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer ist das Wiener Übereinkommen zwar nicht formell bindend für die Beschwerdekammern, stellt aber eine geeignete Quelle des internationalen Rechts für die Auslegung des Übereinkommens dar. Dies wurde auch in der Vorlageentscheidung bei der dortigen Anwendung der Artikel 31 und 32 WÜRV anerkannt.

29. Diese Artikel sind in Teil III Abschnitt 3 (mit der Überschrift "Auslegung von Verträgen") des Wiener Übereinkommens enthalten und lauten wie folgt (unter Auslassung nicht relevanter Teile):

"Artikel 31 – Allgemeine Auslegungsregel

(1) Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der

26. According to decision T 1423/07, double patenting also comprises procedural aspects, a finding which it held to be supported by the Minutes of the Munich Diplomatic Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents (in the following cited as R3), point 665. This source – in the reading of the deciding board – "*confirm[s] the procedural aspects of double patenting*". From this the deciding board concluded that the refusal of a European application for double patenting comprised procedural aspects as well as matters of substantive law, so that Article 125 EPC was applicable. T 1423/07 also concluded that, while some contracting states applied the prohibition, it could not be shown to be generally recognised in the specific context of the pre-grant stage (Reasons, points 2.2.1 and 2.2.2).

27. The Enlarged Board also considers that a provision falling under Article 125 EPC may well cover issues which touch upon substantive matters, such as the scope of claimed subject-matter. This interpretation can be based on the Convention itself, without reference to the preparatory documents. Thus it is not ruled out that some issues which may be considered "substantive" are to be decided on the basis of a principle of procedural law.

28. It is settled case law of the Enlarged Board of Appeal that, even though the VCLT is not formally binding on the boards of appeal, it provides an appropriate source of international law for interpreting the Convention. This was also recognised by the referring decision in its application of Articles 31 and 32 VCLT.

29. These articles are in Part III, Section 3, VCLT (titled "Interpretation of Treaties") and are worded as follows (with non-relevant parts omitted):

Article 31 VCLT – General rule of interpretation

(1) A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary

à la décision T 587/98 (JO OEB 2000, 497), points 3.1, 3.2 et 3.5 des motifs.)

26. La décision T 1423/07 indique que la double protection par brevet comprend aussi des aspects procéduraux et que cette conclusion est étayée par le point 665 des procès-verbaux de la conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevet (ci-après R3). La chambre ayant statué a estimé que cette source "*confirme les aspects procéduraux de la double protection par brevet*". Elle en a conclu que le rejet d'une demande de brevet européen pour cause de double protection par brevet comprend des aspects procéduraux ainsi que des aspects relevant du droit matériel, si bien que l'article 125 CBE est applicable. Dans la décision T 1423/07, la chambre a également conclu que même si certains États contractants appliquent l'interdiction, il n'est pas possible d'établir que cette dernière est généralement admise dans le contexte spécifique du stade qui précède la délivrance (points 2.2.1 et 2.2.2 des motifs).

27. La Grande Chambre estime également qu'une disposition couverte par l'article 125 CBE peut tout à fait englober des aspects qui touchent à des questions de fond, telles que l'étendue de l'objet revendiqué. Cette interprétation peut être fondée sur la Convention elle-même, sans référence aux documents préparatoires. Partant, il n'est pas exclu que certaines questions pouvant être considérées comme "relevant du droit matériel" doivent être tranchées sur le fondement d'un principe de droit procédural.

28. En vertu de la jurisprudence constante de la Grande Chambre de recours, même si la Convention de Vienne ne lie pas formellement les chambres de recours, elle constitue une source de droit international appropriée pour l'interprétation de la Convention. Cela a également été reconnu dans la décision de saisine, qui applique les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne.

29. Ces articles, qui figurent dans la partie III, section 3 de la Convention de Vienne (intitulée "Interprétation des traités"), s'énoncent comme suit (les parties non pertinentes étant omises) :

Article 31 de la Convention de Vienne – Règle générale d'interprétation

(1) Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à

gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen.

(2) Für die Auslegung eines Vertrags bedeutet der Zusammenhang außer dem Vertragswortlaut samt Präambel und Anlagen

a) jede sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft, die zwischen allen Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses getroffen wurde;

b) jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses abgefasst und von den anderen Vertragsparteien als eine sich auf den Vertrag beziehende Urkunde angenommen wurde.

(3) ...

(4) ...

Artikel 32 – Ergänzende Auslegungsmittel

Ergänzende Auslegungsmittel, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsabschlusses, können herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31

a) die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel lässt oder

b) zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt."

30. In Anbetracht des Artikels 177 EPÜ, wonach die drei Fassungen des Übereinkommens in Englisch, Französisch und Deutsch gleichermaßen verbindlich sind, ist zudem auf Artikel 33 WÜRV zu verweisen, der ebenfalls zu Teil III Abschnitt 3 gehört:

"Artikel 33 – Auslegung von Verträgen mit zwei oder mehr authentischen Sprachen

(1) Ist ein Vertrag in zwei oder mehr Sprachen als authentisch festgelegt worden, so ist der Text in jeder Sprache in gleicher Weise maßgebend, sofern nicht der Vertrag vorsieht oder die Vertragsparteien vereinbaren, dass bei Abweichungen ein bestimmter Text vorgehen soll.

(2)...

(3) Es wird vermutet, dass die Ausdrücke des Vertrags in jedem authentischen Text dieselbe Bedeutung haben.

meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.

(2) The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes:

(a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection with the conclusion of the treaty;

(b) any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty.

(3)...

(4)...

Article 32 VCLT – Supplementary means of interpretation

Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of Article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to Article 31:

(a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or

(b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable.

30. In view of Article 177 EPC, which provides that the three texts of the Convention, in English, French and German, are equally authentic, it is furthermore appropriate to point to Article 33 VCLT, which also belongs to Part III, Section 3:

Article 33 VCLT – Interpretation of treaties authenticated in two or more languages

(1) When a treaty has been authenticated in two or more languages, the text is equally authoritative in each language, unless the treaty provides or the parties agree that, in case of divergence, a particular text shall prevail.

(2)...

(3) The terms of the treaty are presumed to have the same meaning in each authentic text.

attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

(2) Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus :

a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité ;

b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.

(3)...

(4)...

Article 32 de la Convention de Vienne – Moyens complémentaires d'interprétation

Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 :

a) Laisse le sens ambigu ou obscur ; ou

b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.

30. Eu égard à l'article 177 CBE, qui dispose que les trois textes de la Convention en langues allemande, anglaise et française font également foi, il y a aussi lieu de citer l'article 33 de la Convention de Vienne, figurant lui aussi dans la partie III, section 3 :

Article 33 de la Convention de Vienne – Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues

(1) Lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu'en cas de divergence un texte déterminé l'emportera.

(2)...

(3) Les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.

(4)..."

31. Normalerweise wird, wenn die gewöhnliche Bedeutung eines Begriffs nach grammatischer (wörtlicher) Auslegung unklar bleibt, als nächste Methode die systematische Auslegung angewendet. Eben dieser Grundsatz kommt in Artikel 31 (1) und (2) WÜRV darin zum Ausdruck, dass ein Vertrag in Übereinstimmung mit der seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung auszulegen ist, wobei der primäre Zusammenhang der Vertragswortlaut selbst ist.

32. Artikel 125 EPÜ ist in Kapitel I des siebenten Teils (mit der Überschrift "Gemeinsame Vorschriften") des Übereinkommens enthalten. Das Kapitel ist überschrieben mit "Allgemeine Vorschriften für das Verfahren". Der Begriff "allgemein" bezieht sich auf den vierten bis sechsten Teil, d. h. das Erteilungs-, das Einspruchs- und das Beschwerdeverfahren. Auch diese Teile sind Vorschriften über das Verfahren gewidmet, und die meisten Artikel der Allgemeinen Vorschriften in Kapitel I des siebenten Teils sind insofern eindeutig verfahrensrechtlicher Art, als sie nicht die materiellrechtlichen Bestimmungen im zweiten Teil des Übereinkommens und insbesondere nicht die Bestimmungen in Kapitel I des zweiten Teils (Art. 52 bis 57 EPÜ) berühren.

33. Somit ist festzustellen, dass die Vorschriften von Kapitel I des siebenten Teils verfahrensrechtlicher Art sind. Die Große Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass mit dem geringfügigen Unterschied in der englischen Fassung zwischen dem Begriff "procedural provisions" in Artikel 125 EPÜ von Kapitel I des siebenten Teils und der Formulierung "provisions governing procedure" in der Kapitelüberschrift keine wesentliche Unterscheidung bezweckt wird. Dasselbe gilt für den deutschen Wortlaut: "Vorschriften über das Verfahren" (Art. 125 EPÜ) und "Vorschriften für das Verfahren" (Überschrift Kapitel I). In der französischen Fassung wird der Begriff "disposition[s] de procédure" sowohl in Artikel 125 EPÜ als auch in der Überschrift von Kapitel I verwendet. Auf dieser Grundlage deuten sowohl der Wortlaut des Artikels 125 EPÜ als auch seine Stellung innerhalb des Übereinkommens darauf hin, dass es sich dabei um mit den vorangehenden Artikeln dieses Kapitels vergleichbare Verfahrensvorschriften handelt.

34. Kapitel I enthält jedoch auch Artikel 123 EPÜ, dessen Absätze 2 und 3 tagtäglich im Amt angewandt

(4)...

31. Normally, the systematic interpretation is the next method to be applied if, as a result of the grammatical (literal) interpretation, the ordinary meaning of a term remains insufficiently clear. The same principle is expressed in Article 31(1) and (2) VCLT by the statement that the terms of the treaty are to be interpreted in their context, the primary context being the text of the treaty itself.

32. Article 125 EPC is in Chapter I of Part VII of the Convention (Common Provisions). This chapter is titled "Common provisions governing procedure". The term "common" refers to Parts IV to VI, i.e. the grant, opposition and appeal procedures. These parts themselves are also devoted to procedural provisions, and most articles in the common provisions of Chapter I of Part VII are clearly of a procedural nature, in the sense that they do not touch on the substantive provisions of Part II of the Convention, in particular the provisions of Chapter I of Part II (Articles 52 to 57 EPC).

33. Thus it can be acknowledged that the provisions of Chapter I of Part VII are procedural in nature. The Enlarged Board is of the opinion that the minimal difference between the term "procedural provisions" in Article 125 EPC of Chapter I of Part VII and the wording "provisions governing procedure" in the chapter's title is not intended to make a material distinction. The same applies to the German wording: "Vorschriften über das Verfahren" (Article 125 EPC) and "Vorschriften für das Verfahren" (Chapter I title). In the French version, the term "disposition[s] de procédure" appears in both Article 125 EPC and the title of Chapter I. On this basis, both the wording of Article 125 EPC and its position in the Convention indicate that it concerns procedural provisions comparable to the preceding articles in this chapter.

34. However, Chapter I also contains Articles 123(2) and (3) EPC, which are applied daily in the Office, with the

(4)...

31. En règle générale, il convient d'appliquer dans un deuxième temps la méthode de l'interprétation systématique si, à la suite de l'interprétation grammaticale (littérale), le sens ordinaire d'un terme n'est toujours pas suffisamment clair. Ce même principe est exprimé à l'article 31(1) et (2) de la Convention de Vienne, où il est affirmé que les termes du traité doivent être interprétés dans leur contexte, le contexte principal étant le texte du traité lui-même.

32. L'article 125 CBE figure au chapitre I de la septième partie de la Convention (Dispositions communes). Ce chapitre s'intitule "Dispositions générales de procédure". Le mot "générales" renvoie aux quatrième, cinquième et sixième parties, à savoir aux procédures de délivrance, d'opposition et de recours. Ces parties sont elles aussi consacrées à des dispositions de procédure et la plupart des articles contenus dans les dispositions générales du chapitre I de la septième partie sont manifestement de nature procédurale, en ce sens qu'ils ne concernent pas les dispositions de fond contenues dans la deuxième partie de la Convention, en particulier les dispositions du chapitre I de la deuxième partie (articles 52 à 57 CBE).

33. Il peut donc être reconnu que les dispositions du chapitre I de la septième partie sont de nature procédurale. La Grande Chambre estime que dans la version anglaise, la différence minimale entre le terme "procedural provisions" à l'article 125 CBE, dans le chapitre I de la septième partie, et l'expression "provisions governing procedure" dans le titre du chapitre n'est pas censée établir de distinction sur le fond. Cela vaut également pour la version allemande : "Vorschriften über das Verfahren" (article 125 CBE) et "Vorschriften für das Verfahren" (titre du chapitre I). Dans la version française, le terme "disposition[s] de procédure" figure à la fois dans l'article 125 CBE et dans le titre du chapitre I. Ainsi, il ressort à la fois du texte de l'article 125 CBE et de l'emplacement de cet article dans la Convention que l'article 125 CBE porte sur des dispositions de procédure comparables aux articles précédents de ce chapitre.

34. Cela étant, le chapitre I contient aussi les articles 123(2) et (3) CBE, qui sont appliqués quotidiennement à

werden, ersterer auch als Rechtsgrundlage für die Zurückweisung nach Artikel 97 (2) EPÜ. Formell betrachtet sind die Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ also Verfahrensvorschriften. Andererseits können sie nicht als rein verfahrensrechtlich betrachtet werden, weil sie, wenn sie im Prüfungs- oder Einspruchsverfahren angewandt werden, eine Bestimmung des Anspruchsgegenstands erforderlich machen. Insbesondere bezeichnete die Große Beschwerdekammer in G 1/05 und G 1/06 die Erfüllung des Artikels 123 (2) EPÜ als materiellrechtliche Voraussetzung, die von der Prüfungsabteilung zu beurteilen ist (Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe).

35. Die vorstehenden Ausführungen belegen, dass sich der Begriff "Vorschrift über das Verfahren" in der Systematik des EPÜ durchaus auf Vorschriften beziehen kann, die eine materiellrechtliche Prüfung des beanspruchten Gegenstands erfordern. Insbesondere können Vorschriften in Kapitel I des siebenten Teils es gestatten, dass eine Patentanmeldung nach Artikel 97 (2) EPÜ aus anderen Gründen als der Nichteinhaltung der materiellrechtlichen Patentierbarkeitsanforderungen von Kapitel I des zweiten Teils des Übereinkommens (Art. 52 bis 57 EPÜ) zurückgewiesen wird.

36. Somit gelangt die Große Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass aus rein systematischer Sicht Artikel 125 EPÜ eine Rechtsgrundlage für die Regelung – sei es die Zulassung oder das Verbot – der Doppelpatentierung bieten kann, selbst wenn es dabei auch um materiellrechtliche Fragen wie "denselben Gegenstand" gehen kann.

B.1.2 Verbot oder Zulassung der Doppelpatentierung als allgemein anerkannter Grundsatz des Verfahrensrechts in der Praxis der Vertragsstaaten

37. Aufgrund der Feststellung, dass Artikel 125 EPÜ als Rechtsgrundlage für ein Verbot der Doppelpatentierung dienen kann, lautet die nächste Frage, ob ein solcher Grundsatz existiert und in den Vertragsstaaten im Allgemeinen anerkannt ist.

38. Der Großen Beschwerdekammer ist keine zuverlässige Quelle bekannt, die diese These direkt und faktisch belegen würde. Die in der Vorlageentscheidung (Nr. 60 der Entscheidungsgründe) oder in der Stellungnahme des Präsidenten des EPA genannten Quellen, z. B. die

former also serving as a legal basis for a refusal under Article 97(2) EPC. Therefore, from a formal point of view, Articles 123(2) and (3) EPC are procedural provisions. On the other hand, they cannot be perceived as being purely procedural, because they require the subject-matter of the claim to be determined when they are applied in the course of examination or opposition proceedings. Notably, in G 1/05 and G 1/06 the Enlarged Board held compliance with Article 123(2) EPC to be a substantive requirement, to be examined by the examining division (Reasons, point 3.3).

35. The above demonstrates that in the system of the EPC, the term "procedural provision" may well extend to provisions requiring a substantive examination of the subject-matter claimed. More particularly, provisions in Chapter I of Part VII may allow the refusal of a patent application under Article 97(2) EPC for reasons other than non-compliance with the substantive patentability requirements of Chapter I of Part II of the Convention (Articles 52 to 57 EPC).

36. Thus the Enlarged Board concludes that, from a purely systematic point of view, Article 125 EPC may provide a legal basis for the regulation of double patenting - whether this means permitting or prohibiting it - even though a consideration of substantive issues such as "the same subject-matter" may be involved as well.

B.1.2 Prohibition of or permission for double patenting as a generally recognised principle of procedural law in the practice of the contracting states

37. Since it has been concluded that Article 125 EPC may serve as the legal basis for a prohibition on double patenting, the next question is whether such a principle exists and is generally recognised in the contracting states.

38. The Enlarged Board is not aware of any reliable source which would directly confirm this proposition as a fact. The sources cited in the referring decision (Reasons, point 60) or in the comments of the President of the EPO, e.g. the regularly updated compilations by the

l'Office, le premier servant aussi de base juridique pour un rejet au titre de l'article 97(2) CBE. Par conséquent, d'un point de vue formel, les articles 123(2) et (3) CBE sont des dispositions de procédure. Pourtant, ces dispositions ne peuvent pas être perçues comme étant de nature purement procédurale, puisqu'elles exigent que l'objet de la revendication soit déterminé lorsqu'elles sont appliquées dans le cadre de la procédure d'examen ou d'opposition. Il est à noter que dans les décisions G 1/05 et G 1/06, la Grande Chambre de recours a estimé que la conformité avec l'article 123(2) CBE était une condition de fond, dont l'examen doit être effectué par la division d'examen (point 3.3 des motifs).

35. Il ressort de ce qui précède que dans le système de la CBE, le terme "disposition de procédure" pourrait tout à fait s'étendre aux dispositions exigeant un examen quant au fond de l'objet revendiqué. Plus particulièrement, les dispositions du chapitre I de la septième partie pourraient permettre le rejet d'une demande de brevet au titre de l'article 97(2) CBE pour des raisons autres que le non-respect des conditions de fond en matière de brevetabilité prévues au chapitre I de la deuxième partie de la Convention (articles 52 à 57 CBE).

36. Par conséquent, la Grande Chambre conclut que, d'un point de vue purement systématique, l'article 125 CBE pourrait constituer une base juridique permettant de réglementer la double protection par brevet – qu'il s'agisse de l'autoriser ou de l'interdire – même si l'examen de questions de fond comme celle du "même objet" peut aussi entrer en jeu.

B.1.2 Interdiction ou autorisation de la double protection par brevet en tant que principe généralement admis du droit procédural dans la pratique des États contractants

37. Étant donné qu'il a été conclu que l'article 125 CBE pourrait constituer la base juridique d'une interdiction de la double protection par brevet, la question suivante consiste à déterminer si un tel principe existe et s'il est généralement admis dans les États contractants.

38. La Grande Chambre n'a connaissance d'aucune source fiable qui pourrait confirmer directement cette hypothèse comme un fait. Les sources citées dans la décision de saisine (point 60 des motifs) ou dans les observations du Président de l'OEB,

regelmäßig aktualisierten Zusammenstellungen der einschlägigen Bestimmungen des nationalen Rechts durch das EPA (in der Vorlageentscheidung als N5 angeführt), dokumentieren nur die Praxis der Vertragsstaaten in Bezug auf die Umsetzung des Artikels 139 (3) EPÜ, können aber keine direkten Informationen zu deren Praxis hinsichtlich der Doppelpatentierung im engeren Sinne liefern, d. h. der Möglichkeit, analog zu der unter Nummer 2 erläuterten Doppelpatentierung bei europäischen Patenten zwei nationale Patente zu erteilen. Offenbar kann das Amt aus der allgemeinen Praxis bei der Auslegung des Artikels 139 (3) EPÜ lediglich schließen, dass das Verbot der Doppelpatentierung auch ein allgemein anerkannter Grundsatz ist (Nrn. 80 und 81 der Stellungnahme des Amtspräsidenten). Die genannten Tatsachen stehen jedenfalls im Einklang mit der Hypothese, dass das Verbot der Doppelpatentierung im engen Sinne auch in der Mehrheit der Vertragsstaaten anerkannt und angewandt wird. Dennoch bleibt es dabei, dass der Großen Beschwerdekammer keine Daten vorliegen, auf deren Grundlage sie die Praxis in allen oder zumindest in der Mehrheit der Vertragsstaaten mit Sicherheit ermitteln und somit die Anwendbarkeit des Verbots nach Artikel 125 EPÜ bestätigen könnte.

B.1.3 Das Verbot als Konkretisierung des Grundsatzes eines legitimen Interesses am Verfahren (Auswirkungen von G 1/05 und G 1/06)

39. Der Präsident des EPA brachte vor, dass mit dem obiter dictum der Großen Beschwerdekammer in G 1/05 und G 1/06 die Praxis des Amtes gebilligt werde. Die Richtlinien für die Prüfung im EPA in ihrer aktuellen Fassung (März 2021) verweisen im Zusammenhang mit der Doppelpatentierung ebenfalls auf diese Entscheidungen (s. Richtlinien, G-IV, 5.4). Dieser spezielle Teil der Richtlinien wird zwar unter Nummer 93 der Stellungnahme des Präsidenten nicht genannt, doch werden unter Nummer 94 die Entscheidungen G 1/05 und G 1/06 im Zusammenhang mit der These angeführt, dass die Notwendigkeit eines legitimen Interesses am Verfahren in den Vertragsstaaten ein allgemein anerkannter Grundsatz des Verfahrensrechts sei. Allerdings erläuterte die Große Beschwerdekammer in diesen Entscheidungen nicht, inwiefern das Verbot der Doppelpatentierung aus

EPO of the relevant provisions of national law (cited as N5 in the referring decision), only document the practice of the contracting states concerning the implementation of Article 139(3) EPC, but cannot provide direct information about their practice on double patenting in the narrow sense, i.e. about the possibility of granting two national patents, analogously to double patenting in the context of European patents only, as explained in point 2 above. It appears that the Office can do no more than infer from the general practice on the interpretation of Article 139(3) EPC that the double patenting prohibition is also a generally recognised principle (points 80 and 81 of the President's comments). The above-cited facts are certainly consistent with the assumption that the prohibition on double patenting in the narrow sense is also recognised and applied in the majority of the contracting states. Still, it remains the case that there are no data available to the Enlarged Board which would allow it to safely establish the practice in all or at least the majority of the contracting states and therefore to confirm the applicability of the prohibition under Article 125 EPC on that basis.

B.1.3 The prohibition as an embodiment of the principle of a legitimate interest in the proceedings (implications of G 1/05 and G 1/06)

39. The President of the EPO submitted that the *obiter dictum* of the Enlarged Board in G 1/05 and G 1/06 approved the practice of the Office. The EPO Guidelines for Examination in their present version (March 2021) also refer to those decisions in connection with double patenting, see Guidelines, G-IV 5.4. Although that particular part of the Guidelines is not quoted in point 93 of the President's comments, at point 94. G 1/05 and G 1/06 seem to be associated with the proposition that the necessity of having a legitimate interest in the proceedings is a generally recognised principle of procedural law in the contracting states. However, in those decisions the Enlarged Board did not explain in what way the prohibition on double patenting should be derived from the principle of a legitimate interest. This is understandable, given that G 1/05 and G 1/06 were not directed to this specific question. The

par exemple les recueils régulièrement mis à jour des dispositions pertinentes du droit national (document N5 dans la décision de saisine), ne font état que de la pratique des États contractants concernant la mise en œuvre de l'article 139(3) CBE, mais ne peuvent pas fournir d'informations directes concernant leur pratique en matière de double protection par brevet au sens étroit, c'est-à-dire concernant la possibilité de délivrer deux brevets nationaux, de manière comparable à la double protection par brevet dans le contexte des brevets européens uniquement, comme expliqué au point 2 ci-dessus. À l'évidence, l'Office n'a pas d'autre possibilité que de déduire de la pratique générale concernant l'interprétation de l'article 139(3) CBE que l'interdiction de la double protection par brevet constitue également un principe généralement admis (points 80 et 81 des observations du Président). Les faits précités s'intègrent assurément bien dans l'hypothèse selon laquelle l'interdiction de la double protection par brevet au sens étroit est également admise et appliquée dans la majorité des États contractants. Il n'en demeure pas moins que la Grande Chambre ne dispose pas d'informations qui lui permettraient d'établir de manière sûre la pratique dans tous les États contractants, ou au moins dans une majorité d'entre eux, et de confirmer ainsi sur cette base l'applicabilité de l'interdiction en vertu de l'article 125 CBE.

B.1.3 L'interdiction comme expression du principe d'un intérêt légitime à l'égard de la procédure (conséquences à tirer des décisions G 1/05 et G 1/06)

39. Le Président de l'OEB a fait valoir que l'opinion incidente formulée par la Grande Chambre de recours dans les décisions G 1/05 et G 1/06 entérine la pratique de l'Office. La version actuelle des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (mars 2021) fait également référence à ces décisions dans le contexte de la double protection par brevet (voir point G-IV, 5.4). Bien que cette partie des Directives ne soit pas citée au point 93 des observations du Président, au point 94, les décisions G 1/05 et G 1/06 semblent être associées à l'idée selon laquelle la nécessité d'avoir un intérêt légitime à l'égard de la procédure est un principe de droit procédural généralement admis dans les États contractants. Cependant, dans ces décisions, la Grande Chambre de recours n'a pas expliqué comment l'interdiction de la double protection par brevet devait être déduite du principe de l'intérêt légitime. Cela est

dem Grundsatz eines legitimen Interesses herleitbar sein sollte. Das ist verständlich, da G 1/05 und G 1/06 nicht auf diese spezifische Frage gerichtet waren. Auch schien sich die Große Beschwerdekammer nicht auf Artikel 125 EPÜ zu stützen, als sie anerkannte, "dass der Grundsatz des Doppelschutzverbots darauf basiert, dass der Anmelder kein legitimes Interesse an einem Verfahren hat, das zur Erteilung eines zweiten Patents ... führt", und daher nichts gegen die ständige Praxis des EPA einzuwenden hatte (G 1/05 und G 1/06, Nr. 13.4 der Entscheidungsgründe). Die Große Beschwerdekammer hat noch nicht einmal erklärt, dass sie ein legitimes Interesse am Verfahren für einen allgemein anerkannten Grundsatz des Verfahrensrechts erachtet, was den Schluss zugelassen hätte, dass Artikel 125 EPÜ anzuwenden sei. Die einzige definitive Schlussfolgerung, die sich aus dem obiter dictum der Großen Beschwerdekammer in G 1/05 und G 1/06 ziehen lässt, ist, dass das Fehlen eines legitimen Interesses eine Erklärung für das Verbot liefern könnte.

40. Darüber hinaus ist die Erklärung der Großen Beschwerdekammer unter Nummer 13.4 der Entscheidungsgründe, dass sie die Existenz des Verbots "anerkennt" und nichts gegen die Praxis des Amts einzuwenden habe, im Zusammenhang insbesondere mit Nummer 13.5 der Entscheidungsgründe zu sehen. Dort erklärte die Große Beschwerdekammer in Bezug auf das Vorbringen des Präsidenten des EPA (G 1/05 und G 1/06, Nr. VIII d) des Sachverhalts und der Anträge), dass eine Anerkennung des Verbots nicht verhindern könne, dass ein Anmelder eine Kette von Teilanmeldungen mit demselben Gegenstand aufrechterhalte. Die Schlussfolgerung der Großen Beschwerdekammer unter Nummer 13.5 hätte erst recht gegolten, wenn das Amt das Verbot nicht angewandt hätte. Daher hatte die Große Beschwerdekammer keinen Grund, die Praxis des Amts infrage zu stellen, denn für ihre eigene Entscheidung war es nicht erforderlich, diese zu bestätigen. Ebenso wenig wurde die Praxis des Amts von der damaligen Rechtsprechung infrage gestellt, auch nicht von T 587/98 (s. o.), die in der Vorlageentscheidung (Nr. 43 der Entscheidungsgründe) als Entscheidung angeführt wurde, die die Anwendbarkeit des Artikels 125 EPÜ auf materiellrechtliche Fragen anzweifelte. Tatsächlich beschränkte sich die Kammer in T 587/98 wohlweislich auf den bei Teilanmeldungen denkbaren Fall eines breiteren Anspruchs, der einen engeren Anspruch gänzlich umfasst (Leitsatz

Enlarged Board furthermore did not seem to be relying on Article 125 EPC when it stated its acceptance that the "principle of prohibition exists on the basis of the lack of legitimate interest in the proceedings leading to a second patent" and concluded from this that the practice of the EPO was not objectionable (G 1/05 and G 1/06, Reasons, point 3.14). Nor was there even a statement by the Enlarged Board that it regarded a legitimate interest in the proceedings to be a generally recognised principle of procedural law, which might have allowed the inference that Article 125 EPC should apply. In fact, the only firm conclusion which may be drawn from the Enlarged Board's obiter remarks in G 1/05 and G 1/06 is that the lack of a legitimate interest may provide an explanation for the prohibition.

40. Furthermore, the Enlarged Board's statement in the Reasons, point 13.4, that it "accepts" the existence of the prohibition and that the practice of the Office did not appear objectionable must be seen in context, in particular that of point 13.5 of the Reasons. There the Enlarged Board explained, with reference to the submissions of the President of the EPO (point VIII(d) in G 1/05 and G 1/06) that recognising the prohibition could not prevent applicants from keeping a series of divisional applications pending while containing the same subject-matter. The conclusion reached by the Enlarged Board in point 13.5 would have applied *a fortiori* if the Office had not applied the prohibition. Thus the Enlarged Board had no reason to question the Office's practice, because confirming it was not required for the purposes of its own decision. Nor was the practice of the Office called into question in the case law at that time, even by decision T 587/98 (*supra*), which was cited by the referring decision (Reasons, point 43) as questioning the applicability of Article 125 EPC to questions of substantive law. In fact, T 587/98 carefully restricted its findings to the question of a broader claim wholly encompassing a narrower claim in cases of divisional applications (Headnote and Reasons, point 3.7), but it did not go so far as to cast doubt on the general principle of a prohibition on double patenting.

compréhensible, puisque les décisions G 1/05 et G 1/06 ne portent pas sur cette question spécifique. De plus, la Grande Chambre de recours ne semblait pas se fonder sur l'article 125 CBE lorsqu'elle a admis que "le principe de l'interdiction de la double protection par brevet est fondé sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet" et qu'elle en a déduit qu'il n'y avait rien à redire à la pratique de l'OEB (G 1/05 et G 1/06, point 3.14 des motifs). La Grande Chambre de recours n'a pas même affirmé qu'elle considérait l'intérêt légitime à l'égard de la procédure comme étant un principe généralement admis de droit procédural, ce qui aurait pu permettre de conclure à l'applicabilité de l'article 125 CBE. De fait, la seule conclusion qui puisse réellement être tirée de l'opinion incidente formulée par la Grande Chambre de recours dans ses décisions G 1/05 et G 1/06 est que l'absence d'intérêt légitime pourrait expliquer l'interdiction.

40. De plus, il est nécessaire d'examiner dans son contexte, en particulier dans celui du point 13.5 des motifs, la déclaration de la Grande Chambre de recours au point 13.4 des motifs selon laquelle elle "admet" l'existence de l'interdiction et n'a rien à redire à la pratique de l'Office. Au point 13.5 des motifs, la Grande Chambre de recours explique, en reprenant les observations du Président de l'OEB (point VIII d) des décisions G 1/05 et G 1/06), que la reconnaissance de l'interdiction ne pouvait pas empêcher les demandeurs de maintenir en instance des séries de demandes divisionnaires contenant chacune le même objet. Cette conclusion de la Grande Chambre de recours au point 13.5 des motifs aurait été applicable a fortiori si l'Office n'avait pas appliqué l'interdiction. La Grande Chambre de recours n'avait donc aucune raison de mettre en cause la pratique de l'Office, car il n'était pas nécessaire pour elle de confirmer cette pratique aux fins de sa propre décision. La pratique de l'Office n'a pas non plus été mise en cause par la jurisprudence à cette époque, pas même par la décision T 587/98 (*supra*), citée dans la décision de saisine (point 43 des motifs) en tant que décision mettant en doute l'applicabilité de l'article 125 CBE aux questions relevant du droit matériel. De fait, dans la décision T 587/98, la chambre a pris grand soin de limiter ses conclusions à la question d'une revendication de large portée englobant l'intégralité d'une revendication plus

und Nr. 3.7 der Entscheidungsgründe), und ging nicht soweit, den allgemeinen Grundsatz eines Verbots der Doppelpatentierung in Zweifel zu ziehen.

41. Daher wäre es für die Zwecke der jetzigen Vorlage nicht angebracht, das Verbot der Doppelpatentierung auf der Grundlage des obiter dictum in G 1/05 und G 1/06 uneingeschränkt zu bejahen.

42. Alles in allem kann die Große Beschwerdekammer rein auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen (Nrn. 38 bis 41) nicht den Schluss ziehen, dass das Verbot der Doppelpatentierung ein in den Vertragsstaaten allgemein anerkannter Grundsatz ist. Es ist daher notwendig, andere Quellen heranzuziehen.

B.2 Heranziehen der vorbereitenden Dokumente zum Übereinkommen ("Travaux préparatoires")

43. In der Vorlageentscheidung wurde erörtert, ob es nach den Bestimmungen des Wiener Übereinkommens gerechtfertigt sein kann, die vorbereitenden Dokumente zum EPÜ als Richtschnur heranzuziehen. Die Kammer befand, dass dies nach Artikel 32 in Verbindung mit Artikel 31 WÜRV im vorliegenden Fall nicht möglich sei. Anscheinend erachtete sie keine der beiden Bedingungen des Artikels 32 WÜRV für erfüllt. In der Frage der Doppelpatentierung lasse eine Auslegung des Übereinkommens, hier des Artikels 125 EPÜ, gemäß den Auslegungsregeln in Artikel 31 WÜRV nämlich weder a) die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel noch führe sie b) zu einem offensichtlich sinnwidrigen (d. h. absurden) oder unvernünftigen Ergebnis (Nr. 59 der Entscheidungsgründe). Keinen anderen Schluss lassen zumindest die dort getroffenen Feststellungen der Kammer zu, wonach "die unter Nummer 665 des Dokuments M/PR/I genannte Mehrheitsmeinung [nicht] als ergänzendes Auslegungsmittel herangezogen werden [kann]" und "keine dieser Alternativen [Bedingungen a) und b) des Artikels 32 des Wiener Übereinkommens] ... auf die zu entscheidende Rechtsfrage anwendbar [ist]".

44. In Bezug auf die Bedingung b) schließt sich die Große Beschwerdekammer den Feststellungen der Kammer an: wie aus dem gesamten Zusammenhang des zugrunde liegen-

41. Accordingly, unreservedly approving the double patenting prohibition on the basis of the *obiter dictum* in G 1/05 and G 1/06 would not be appropriate for the purpose of the present referral.

42. In sum, from the foregoing (points 38 to 41) alone, the Enlarged Board is unable to conclude that the prohibition on double patenting is a principle generally recognised in the contracting states. It is therefore necessary to have recourse to other sources.

B.2 Recourse to the preparatory documents of the Convention (the "travaux préparatoires")

43. The referring decision discussed whether the provisions of the VCLT could justify turning to the preparatory documents of the EPC for guidance. The Board held that under Article 32 in conjunction with Article 31 VCLT it was not possible to do so for the present case. This appears to have been because it found that neither condition of Article 32 VCLT was fulfilled. That is, for the issue of double patenting, an interpretation of the Convention, here Article 125 EPC, using the rules of interpretation laid down in Article 31 VCLT did not (a) leave its meaning ambiguous or obscure, or (b) lead to an obviously nonsensical (i.e. absurd) or unreasonable result (Reasons, point 59). At least, no other conclusion can be drawn from the Board's statements there that "[t]he majority opinion set out in point 665 of document M/PR/I cannot be relied on ... as a supplementary means of interpretation" and that "neither of these alternatives [conditions (a) and (b) of Article 32 of the Vienna Convention] applies to the point of law under consideration".

44. The EBA concurs with the Board's findings with respect to condition (b): as is clear from the whole context of the underlying case, the EPC may permit or it may prohibit double patenting. Neither

restreinte dans le contexte des demandes divisionnaires (sommaire et point 3.7 des motifs), mais cette décision ne va pas jusqu'à mettre en doute le principe général de l'interdiction de la double protection par brevet.

41. Par conséquent, il ne serait pas approprié, aux fins de la présente saisine, d'entériner sans réserve l'interdiction de la double protection par brevet sur la base de l'opinion incidente formulée dans les décisions G 1/05 et G 1/06.

42. En résumé, les passages précédents (points 38 à 41) ne permettent pas à eux seuls à la Grande Chambre de conclure que l'interdiction de la double protection par brevet est un principe généralement admis dans les États contractants. Il est donc nécessaire de faire appel à d'autres sources.

B.2 Recours aux documents préparatoires à la Convention ("travaux préparatoires")

43. La décision de saisine aborde la question de savoir si les dispositions de la Convention de Vienne pourraient justifier de faire appel aux documents préparatoires à la CBE à des fins d'orientation. La chambre a estimé qu'en vertu de l'article 32 ensemble l'article 31 de la Convention de Vienne, cela n'était pas possible pour l'affaire en cause. La raison semble être que, selon la chambre, aucune des conditions prévues à l'article 32 de la Convention de Vienne n'est remplie. Ainsi, concernant la question de la double protection par brevet, le fait d'interpréter la Convention, en l'occurrence l'article 125 CBE, à l'aide des règles d'interprétation prévues à l'article 31 de la Convention de Vienne a) ne laisse pas le sens ambigu ou obscur, et b) ne conduit pas à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable (point 59 des motifs). En tout état de cause, aucune autre conclusion ne peut être tirée des affirmations de la chambre dans ce point et selon lesquelles "[L]avis majoritaire dont il est question au point 665 du document M/PR/I ne peut pas [...] être invoqué à titre de moyen complémentaire d'interprétation" et "[a]ucune de ces possibilités [conditions a) et b) de l'article 32 de la Convention de Vienne] ne s'applique [...] à la question de droit concernée en l'espèce".

44. La Grande Chambre souscrit aux conclusions de la chambre en ce qui concerne la condition b) : ainsi qu'il ressort clairement du contexte intégral de l'affaire sous-jacente, la CBE

den Falls deutlich wird, kann das EPÜ eine Doppelpatentierung entweder erlauben oder verbieten. Keine der beiden Möglichkeiten ist offensichtlich sinnwidrig oder unvernünftig. Ein und demselben Anmelder zwei oder mehr Patente auf dieselbe Erfindung zu erteilen, mag höchst unerwünscht erscheinen, doch kann es schwerlich als völlig sinnwidrig oder eindeutig unvernünftig betrachtet werden. Was die andere Option angeht, nämlich den Status quo gemäß den Richtlinien für die Prüfung, so wurde nie vorgebracht, dass die Praxis des Amts offensichtlich sinnwidrig oder unvernünftig sei, sondern lediglich, dass ihr eine geeignete Rechtsgrundlage fehle. Auch wurde nie vorgebracht, dass die bestehende Praxis in irgendeiner Weise offensichtlich ungerecht sei. Daher stimmt die Große Beschwerdekammer zu, dass die Bedingung b) nicht anwendbar ist.

45. Schwer nachvollziehbar ist jedoch, inwiefern die gewöhnlichen Auslegungsmittel gemäß Artikel 31 WÜRV die Bedeutung des Übereinkommens in Bezug auf die Doppelpatentierung nicht mehrdeutig oder zumindest dunkel lassen. Aus der Vorlage geht klar hervor, dass eine mehr als dreißigjährige Rechtsprechung nicht in der Lage gewesen ist, die Frage zu klären. Die Mehrdeutigkeit des Übereinkommens in Bezug auf die Doppelpatentierung wird implizit auch durch diejenigen Entscheidungen bestätigt, die die Fragen "desselben Anmelders" oder "derselben Erfindung" behandelt haben (s. z. B. T 1391/07, Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe, T 1780/12, Nrn. 8 bis 10 der Entscheidungsgründe, T 879/12, Nr. 13 der Entscheidungsgründe, sowie die weiteren dort angeführten Entscheidungen). Dass diese Fragen untersucht wurden, deutet darauf hin, dass die zuständigen Kammern nicht vollständig davon überzeugt sein konnten, dass es nach dem EPÜ kein Doppelpatentierungsverbot gibt. Wären sie davon überzeugt gewesen, hätten sie keine Veranlassung gehabt, über die Fragen "derselben Erfindung" und "desselben Anmelders" zu entscheiden, da diese Fragen irrelevant gewesen wären.

46. Die Große Beschwerdekammer schließt sich nicht der Auffassung an, dass die Auslegung des Übereinkommens (als solchen) eine klare Antwort liefert. Vielmehr ist sie der Ansicht, dass Artikel 125 EPÜ so allgemein formuliert ist, dass sein möglicher Anwendungsbereich schon aus diesem Grund als mehrdeutig

possibility is obviously nonsensical or unreasonable. Granting two or more patents on the same invention to the same applicant may appear highly undesirable, but it is difficult to view it as outright nonsensical or clearly unreasonable. With regard to the other option, i.e. the *status quo* as set out in the Guidelines for Examination, it has never been argued that the practice of the Office is obviously nonsensical or unreasonable, but simply that it lacks a proper legal basis. It has never been argued either that the existing practice is in any way manifestly unjust. Thus the Enlarged Board agrees that condition (b) is not applicable.

45. However, it is difficult to see why the ordinary means of interpretation pursuant to Article 31 VCLT do not leave the meaning of the Convention ambiguous or even obscure with respect to double patenting. It is clear from the referral that over thirty years of case law have not been able to settle the issue. The ambiguity of the Convention with respect to the question of double patenting is also implicitly confirmed by those decisions that have dealt with the questions of the same applicant or the same invention (see e.g. T 1391/07, Reasons, point 2.5, T 1780/12, Reasons, points 8-10, T 879/12, Reasons, point 13., and the further decisions cited there). The fact that these questions were examined indicates that the deciding boards could not have been fully convinced that there is no prohibition on double patenting under the EPC. Had they been convinced, it would not have been proper for them to decide on the questions of the same invention and the same applicant, as these questions would have been irrelevant.

46. The Enlarged Board does not endorse the opinion that the interpretation of the Convention (in itself) provides a clear answer. It rather takes the view that Article 125 EPC is worded in such general terms that, for this reason alone, its potential scope can be considered to be ambiguous. As explained in point 36 above, based on a

pourrait admettre, ou bien pourrait interdire, la double protection par brevet. Aucune de ces deux possibilités n'est manifestement absurde ou déraisonnable. La délivrance de deux ou de plus de deux brevets pour la même invention au même demandeur peut sembler très peu souhaitable, mais il est difficile de considérer une telle situation comme étant totalement absurde ou manifestement déraisonnable. En ce qui concerne l'autre possibilité, à savoir le statu quo tel que prévu dans les Directives relatives à l'examen, il n'a jamais été avancé que la pratique de l'Office est manifestement absurde ou déraisonnable, mais simplement qu'elle est dépourvue de base juridique adéquate. Il n'a jamais non plus été avancé que la pratique en vigueur est d'une quelconque manière manifestement injuste. La Grande Chambre partage donc l'avis selon lequel la condition b) n'est pas applicable.

45. En revanche, il est difficile de voir en quoi les moyens d'interprétation ordinaires en application de l'article 31 de la Convention de Vienne ne laissent pas le sens de la Convention ambigu, voire obscur, en ce qui concerne la double protection par brevet. Il ressort clairement de la saisine que plus de trente années de jurisprudence n'ont pas permis de régler la question. L'ambiguïté de la Convention au regard de la question de la double protection par brevet est également confirmée implicitement par les décisions qui traitent des questions relatives au même demandeur ou à la même invention (cf. par exemple T 1391/07, point 2.5 des motifs, T 1780/12, points 8 à 10 des motifs, T 879/12, point 13 des motifs, et les autres décisions qui y sont citées). Le fait que ces questions ont été examinées est le signe que les chambres ayant statué sur les affaires concernées ne pouvaient pas avoir été entièrement convaincues qu'il n'y a pas d'interdiction de la double protection par brevet en vertu de la CBE. Si elles l'avaient été, elles n'auraient eu aucune raison de trancher les questions relatives à la même invention et au même demandeur, car ces dernières auraient été sans importance.

46. La Grande Chambre n'adhère pas à l'avis selon lequel l'interprétation de la Convention apporte à elle seule une réponse claire. Elle estime plutôt que l'article 125 CBE est formulé en des termes si généraux que, ne serait-ce que pour cette raison, son champ d'application potentiel peut être jugé ambigu. Comme expliqué au point 36

erachtet werden kann. Wie bereits unter Nummer 36 ausgeführt, scheint die Regelung der Doppelpatentierung – bei systematischer Auslegung – nicht vom Anwendungsbereich des Artikels 125 EPÜ ausgeschlossen zu sein. Somit ist das Übereinkommen in dieser Frage nicht klar, sondern enthält schlichtweg keine diesbezügliche Aussage. Das Ergebnis der systematischen Auslegung bedarf möglicherweise einer Bestätigung. Demzufolge ist überhaupt nicht offensichtlich, warum ergänzende Auslegungsmittel und insbesondere die vorbereitenden Dokumente zum EPÜ nicht herangezogen werden können oder sollten, um die Stellung des Artikels 125 EPÜ innerhalb des Übereinkommens oder seine Bedeutung in Bezug auf die Doppelpatentierung zu ermitteln. Es gibt im Gegenteil gute Gründe, darunter Artikel 32 WÜRV, für das Heranziehen der "Travaux préparatoires". Denn wie die angeführten Fälle zeigen, haben auch die Kammern und die Große Beschwerdekammer in der Vergangenheit ganz selbstverständlich die "Travaux préparatoires" als Hilfsmittel bei der Auslegung des Artikels 125 EPÜ herangezogen.

B.2.1 Doppelpatentierung im Lichte der "Travaux préparatoires"

47. Im Folgenden wird auf bestimmte vorbereitende Dokumente zum Übereinkommen verwiesen. Die verwendeten Bezugszeichen sind nachstehend aufgeführt. Sie ersetzen der Kürze halber die üblichen vollständigen Verweisungen und auch die von der Beschwerdeführerin und in der Vorlageentscheidung verwendete Nummerierung N1 bis N4, weil auch auf Teile der "Travaux préparatoires" verwiesen wird, die nicht in den von der Beschwerdeführerin eingereichten Auszügen enthalten waren.

R1: Sammlung der Stellungnahmen der teilnehmenden Regierungen und anderer Gremien zu den Entwürfen der Bestimmungen des künftigen Patentübereinkommens, die auf der 6. Tagung der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens vom 19. bis 30. Juni 1972 in Luxemburg (kurz: 6. Tagung) erstellt wurden. Die Stellungnahmen sind in der Dokumentation des Europäischen Patentamts zu den "Travaux préparatoires" als "M9 - M29" geführt. R1 enthält auch den im Vorlageverfahren als N2 eingereichten Auszug.

systematic interpretation, the regulation of double patenting does not seem to be excluded from the scope of Article 125 EPC. Thus the Convention is not clear, but rather silent on this issue. The result of a systematic interpretation may still require confirmation. Accordingly, it is not at all apparent why supplementary means of interpretation, and in particular the preparatory documents of the EPC, cannot or should not be used in order to determine the position under the Convention or the meaning of Article 125 EPC with regard to double patenting. On the contrary, there are good reasons, including on the basis of Article 32 VCLT, for consulting the *travaux préparatoires*. Indeed, as the cited cases show, in the past both the boards and the Enlarged Board have turned to the *travaux préparatoires* as a matter of course for assistance in interpreting Article 125 EPC.

B.2.1 Double patenting in light of the *travaux préparatoires*

47. In the following, reference will be made to certain documents among the preparatory documents of the Convention. The references used are listed below. They replace the usual full references for the sake of brevity, and also the numbering N1 to N4 used by the appellant and in the referring decision because parts of the *travaux préparatoires* that were not included in the extracts filed by the appellant will also be referred to.

R1: A collection of the comments by the participating governments and other bodies on the draft provisions of the future Patent Convention, as established by the 6th meeting of the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents, held in Luxembourg from 19 to 30 June 1972 (in short: the 6th Meeting). The comments are listed as "M9 to M29" in the documentation maintained by the European Patent Office on the *travaux préparatoires*. R1 also contains the extract filed as N2 in the referral proceedings.

ci-dessus, selon une interprétation systématique, la possibilité de réglementer la double protection par brevet ne semble pas être exclue du champ d'application de l'article 125 CBE. Ainsi, la Convention n'est pas claire mais plutôt muette sur cette question. Il se peut que le résultat d'une interprétation systématique nécessite quand même confirmation. On ne voit donc pas du tout en quoi les moyens complémentaires d'interprétation, et notamment les travaux préparatoires à la CBE, ne peuvent pas, ou ne devraient pas, être utilisés pour déterminer la situation dans le cadre de la Convention ou le sens de l'article 125 CBE au regard de la double protection par brevet. Au contraire, il y a de bonnes raisons de consulter les travaux préparatoires, notamment sur la base de l'article 32 de la Convention de Vienne. En effet, comme le montrent les affaires citées, les chambres de recours ainsi que la Grande Chambre ont régulièrement fait appel aux travaux préparatoires dans le passé pour interpréter l'article 125 CBE.

B.2.1 Double protection par brevet à la lumière des travaux préparatoires

47. Il sera fait référence ci-après à certains documents préparatoires à la Convention. Les références utilisées sont énumérées ci-dessous. Elles remplacent les références complètes habituelles dans un souci de concision, ainsi que la numérotation N1 à N4 utilisée par le requérant et dans la décision de saisine, car il sera aussi renvoyé à des parties des travaux préparatoires qui ne figurent pas dans les extraits produits par le requérant.

R1 : Recueil des prises de position des gouvernements et autres organismes participants sur les projets de dispositions de la future Convention sur le brevet, tels qu'établis lors de la 6^{ème} session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, tenue à Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972 (forme courte : 6^{ème} session). Ces prises de position portent la référence "M9 à M29" dans la documentation conservée par l'Office européen des brevets sur les travaux préparatoires. Le document R1 contient aussi l'extrait déposé en tant que document N2 dans la procédure à l'origine de la saisine.

R2: Bericht über die 6. Tagung der Regierungskonferenz, vom EPA als BR/219 d/72 geführt. Dieser umfasst N4.

R3: Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz, in der EPA-Dokumentation als "Berichte MUCDK 1973" geführt (deutsche Fassung). Diese umfassen N1.

R4: Bericht über die 10. Sitzung der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz, vom EPA als BR/144 d/71 geführt. Dieser umfasst N3.

M/34: Entwurf der Verfahrensordnung der Diplomatischen Konferenz. Das vom EPA verwendete Bezugszeichen wird beibehalten. Es sei darauf hingewiesen, dass dieser Entwurf ohne Änderungen angenommen wurde und zur endgültigen Verfahrensordnung wurde, siehe R3, Nummer 10, Seite 13.

Diese Dokumente sind auch der Öffentlichkeit über die Website des EPA zugänglich (s. epo.org/law-practice/legal-texts/epc/archive/epc-1973/travaux/documents_de.html zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments).

48. Es scheint unbestritten, dass die letzte aktenkundige Erklärung des zuständigen Gesetzgebers, der Diplomatischen Konferenz, zur vorliegenden Thematik die Übereinkunft unter Nummer 665 von R3 ist. Die Bedeutung dieser Übereinkunft muss im Lichte der gesetzgeberischen Arbeiten sowohl während als auch vor der Diplomatischen Konferenz bewertet werden. Bevor die noch früheren vorbereitenden Arbeiten zum Übereinkommen herangezogen werden, reicht es für die Beantwortung der Frage 1 aus, mit der 6. Tagung zu beginnen.

49. Zum Zeitpunkt der 6. und letzten Tagung im Juni 1972 hatte Artikel 125 bereits seinen jetzigen Wortlaut und seine jetzige Nummerierung und war daher auch Teil des Übereinkommensentwurfs nach Abschluss der Regierungskonferenz, die nach der 6. Tagung folgte. Es war klar, dass die von der Regierungskonferenz angenommenen Dokumente die Grundlage für die Arbeiten der geplanten Diplomatischen Konferenz bilden würden (R1, Einleitung, Nr. 4, letzter Absatz).

B.2.1.1 Bericht über die 6. Tagung (R2)

50. Wie schon in der Vorlageentscheidung anerkannt (Nr. 56 der Entscheidungsgründe unter Bezug-

R2: The Minutes of the 6th meeting of the Inter-Governmental Conference, listed by the EPO as BR/219 e/72. It contains N4.

R3: The Minutes of the Diplomatic Conference, titled "Minutes MDC 1973" in the EPO documentation (English version). It contains N1.

R4: The Minutes of the 10th meeting of Working Party I of the Inter-Governmental Conference, listed by the EPO as BR/144 e/71. It contains N3.

M/34: The Draft Rules of Procedure of the Diplomatic Conference. The reference used by the EPO is maintained. It is to be noted that this draft was adopted without amendments and became the final Rules of Procedure, see R3, point 10, page 13.

These documents are also accessible to the public via the website of the EPO (see epo.org/law-practice/legal-texts/epc/archive/epc-1973/travaux/documents.html, at the time of writing).

48. It appears undisputed that the last recorded statement on the present issue of the competent legislator, the Diplomatic Conference, is the agreement in point 665 of R3. The significance of this agreement must be evaluated in light of the legislative work done both at and before the Diplomatic Conference. Before looking at the preparatory work of the Convention dating back even earlier, for the purpose of answering Question 1 it is sufficient to start with the 6th Meeting.

49. By the time of the 6th and final Meeting in June 1972, Article 125 already had its present wording and numbering, and consequently was also part of the Draft Convention after the closure of the Inter-Governmental Conference following the 6th Meeting. It was clear that the documents adopted by the Inter-Governmental Conference would form the basis of the work of the planned Diplomatic Conference (R1, Introduction, point 4, last paragraph).

B.2.1.1 Minutes of the 6th Meeting (R2)

50. As acknowledged in the referring decision, a common understanding was already reached during the discussions

R2 : Rapport de la 6^{ème} session de la Conférence Intergouvernementale (référence employée par l'OEB : BR/219 f/72). Ce rapport contient le document N4.

R3 : Procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich ("Minutes MDC 1973" dans la version anglaise de la documentation de l'OEB et "M/PR" dans la version française). Ce document contient N1.

R4 : Rapport sur la 10^e réunion du Groupe de travail I de la Conférence Intergouvernementale (référence employée par l'OEB : BR/144 f/71). Ce document contient N3.

M/34 : Projet de règlement intérieur de la Conférence diplomatique. La référence employée par l'OEB est maintenue. Il est à noter que ce projet a été adopté sans modification et qu'il est devenu la version définitive du règlement intérieur - voir R3, point 10, page 14.

Ces documents sont également accessibles au public sur le site Internet de l'OEB (cf. epo.org/law-practice/legal-texts/epc/archive/epc-1973/travaux/documents_fr.html à la date de la rédaction).

48. Il semble sans conteste que la dernière affirmation consignée du législateur compétent – la Conférence diplomatique – sur la question en cause est l'accord exprimé au point 665 du document R3. L'importance de cet accord doit être évaluée à la lumière des travaux législatifs effectués aussi bien lors de la Conférence diplomatique qu'avant celle-ci. Avant de se pencher sur les travaux préparatoires encore plus anciens, il suffit aux fins de la réponse à la question 1 de commencer par la 6^{ème} session.

49. Lors de la 6^{ème} et dernière session de juin 1972, l'article 125 avait déjà son libellé et son numéro actuels, et faisait ainsi également partie du projet de Convention à l'issue de la Conférence Intergouvernementale qui a fait suite à la 6^{ème} session. Il était clair que les documents adoptés lors de la Conférence Intergouvernementale serviraient de base aux travaux de la Conférence diplomatique prévue (R1, Introduction, point 4, dernier paragraphe).

B.2.1.1 Rapport de la 6^{ème} session (R2)

50. Comme la chambre l'a reconnu dans la décision de saisine, un consensus était déjà apparu, à

nahme auf N4), wurde bereits während der Beratungen über Artikel 125 auf der 6. Tagung Einvernehmen darüber erzielt, dass eine Doppelpatentierung nicht möglich ist. Niedergelegt wurde dieses Einvernehmen in R2 unter Nummer 49. Die genaue Formulierung lautet wie folgt:

"Artikel 125

49. Anlässlich der Erörterung dieses Artikels stellte die Konferenz fest, dass das Europäische Patentamt ein und derselben Person für dieselbe Erfindung, für die Anmeldungen mit dem gleichen Anmeldedatum vorliegen, nur ein europäisches Patent erteilen kann.

Die Konferenz stellte ferner fest, dass das Europäische Patentamt das Recht hat, alle Irrtümer, die ihm versehentlich unterlaufen, zu berichtigen."

Abgesehen von diesen beiden Punkten (d. h. dem Doppelpatentierungsverbot und der Fehlerberichtigung von Amts wegen) sind in R2 keine weiteren Einzelheiten der Beratungen über Artikel 125 niedergelegt.

51. Die teilnehmenden Regierungen und Gremien waren aufgefordert, zu den Entwürfen, einschließlich des Übereinkommensentwurfs, Stellungnahmen einzureichen (R1, Einleitung, Nrn. 4 und 6). Die Stellungnahmen, die vor dem 15. Mai 1973 eingingen, wurden von der deutschen Bundesregierung in Vorbereitung der Diplomatischen Konferenz veröffentlicht (R1, Einleitung, Nr. 6). Der Großen Beschwerdekammer sind Stellungnahmen von zwei teilnehmenden Regierungen zu Artikel 125 bekannt.

B.2.1.2 M/28 – Stellungnahme der norwegischen Regierung in R1

52. Norwegen nahm an der Regierungskonferenz von Anfang an teil (R1, Einleitung, Nr. 2) und gab eine Stellungnahme ab. Die vollständige Stellungnahme der norwegischen Regierung ist als M/28 auf den Seiten 341 bis 349 von R1 wiedergegeben; sie ging beim Sekretariat am 5. Mai 1973 ein. Die Äußerungen zu Artikel 125 finden sich unter Nummer 11 von M/28 (R1, S. 346). In der deutschen Fassung lauten sie wie folgt:

"Im Zusammenhang mit Artikel 125 wurde auf der 6. Tagung der Regierungskonferenz festgestellt, dass das Europäische Patentamt ein und derselben Person für dieselbe Erfindung, für die Anmeldungen mit dem gleichen Anmeldedatum vorliegen, nur ein euro-

on Article 125 at the 6th meeting that double patenting was not possible (Reasons, point 56, referring to N4). This common understanding was recorded in R2 under point 49. The exact wording is as follows:

"Article 125

49. During discussion of this Article the Conference established that the European Patent Office may not grant more than one European patent to the same person for the same invention being the subject of applications filed on the same date.

The Conference also established that the European Patent Office is entitled to correct any slips which it may make."

Apart from these two issues (i.e. the double patenting prohibition and error correction *ex officio*), no further details are recorded in R2 of the discussions concerning Article 125.

51. The participating governments and bodies were invited to submit comments on the drafts, including the Draft Convention (R1, Introduction, points 4 and 6). Comments that were received before 15 May 1973 were published by the German Government in preparation for the Diplomatic Conference (R1, Introduction, point 6). Comments on Article 125 by two participating governments are known to the Enlarged Board.

B.2.1.2 M/28, Comments by the Norwegian Government in R1

52. Norway took part in the Inter-Governmental Conference from the beginning (R1, Introduction, point 2) and submitted comments. The complete submission of the Norwegian Government in M/28 is on pages 341-349 of R1; it was received by the Secretariat on 5 May 1973. The comment on Article 125 is in point 11 of M/28 (R1, page 346). The English version is worded as follows:

"In connection with Art. 125 the sixth meeting of the Inter-Governmental Conference established that the European Patent Office may not grant more than one European patent to the same person for the same invention being the subject of applications filed on

l'occasion des discussions sur l'article 125 lors de la 6^{ème} session, sur le fait que la double protection par brevet n'était pas possible (point 56 des motifs, renvoyant à N4). Ce consensus a été consigné au point 49 du document R2. Ce point s'énonce comme suit :

"Article 125

49. A l'occasion de la discussion de cet article, la Conférence a constaté que l'Office européen des brevets ne pourra pas délivrer plus qu'un brevet européen à la même personne pour la même invention faisant l'objet de demandes ayant la même date de dépôt.

La Conférence a, par ailleurs, constaté que l'Office européen des brevets est habilité à corriger toutes les erreurs qu'il commet par inadvertance."

Hormis ces deux aspects (interdiction de la double protection par brevet et correction d'erreurs d'office), aucun détail supplémentaire concernant les discussions relatives à l'article 125 n'est consigné dans le document R2.

51. Les gouvernements et organismes participants ont été invités à prendre position sur les projets de texte, y compris le projet de Convention (R1, Introduction, points 4 et 6). Les prises de position reçues avant le 15 mai 1973 ont été publiées par le gouvernement allemand en vue de préparer la Conférence diplomatique (R1, Introduction, point 6). La Grande Chambre a connaissance des prises de positions de deux gouvernements participants au sujet de l'article 125.

B.2.1.2 M/28, Prise de position du gouvernement norvégien dans le document R1

52. La Norvège, qui a participé à la Conférence Intergouvernementale depuis son commencement (R1, Introduction, point 2), a soumis des observations. La prise de position complète du gouvernement norvégien (document M/28) figure aux pages 341 à 349 du document R1 ; elle a été reçue par le Secrétariat le 5 mai 1973. Les observations au sujet de l'article 125 figurent au point 11 du document M/28 (R1, page 347). La version française s'énonce comme suit :

"À l'occasion de la discussion de l'article 125, qui a eu lieu lors de la sixième session, la Conférence Intergouvernementale 'a constaté que l'Office européen des brevets ne pourra pas délivrer plus qu'un brevet européen à la même personne pour la même

päisches Patent erteilen kann' (Nr. 49 des Berichts). Nach Meinung Norwegens ergibt sich jedoch aus Artikel 52 Absatz 3, dass am gleichen Tag eingereichte Anmeldungen im Verhältnis zueinander keineswegs neuheits-schädlich sind und dass ein Anmelder somit ohne Nachteil für sich selbst mehrere Anmeldungen am selben Tag einreichen kann. Unter diesen Umständen sollte eine mögliche Beschränkung, wie sie auf der 6. Tagung festgelegt wurde, im Übereinkommen ausdrücklich vorgesehen werden."

B.2.1.3 M/10 – Stellungnahme der Regierung des Vereinigten Königreichs in R1

53. In der vom Sekretariat der Diplomatischen Konferenz erstellten tabellarischen Zusammenfassung der Stellungnahmen in R1 (S. 12 bis 14) ist im Zusammenhang mit Artikel 125 nur Norwegen aufgeführt (R1, S. 13, rechte Spalte unten). Tatsächlich behandelt auch die Stellungnahme der Regierung des Vereinigten Königreichs im selben Zusammenhang die Frage der Doppelpatentierung. Es wird verwiesen auf das Dokument M/10 (S. 41 bis 49 in R1). Diese Stellungnahme der britischen Delegation in M/10 wurde in der tabellarischen Zusammenfassung in R1 nicht aufgeführt, weil Artikel 125 darin nicht erwähnt ist. M/10 wurde beim Sekretariat vor M/28 eingereicht, nämlich am 29. März 1973.

54. Nummer 2 von M/10 ist überschrieben mit "ALLGEMEINES" und lautet in der deutschen Fassung wie folgt:

"Wir würden es für zweckmäßiger halten, dass die unter Nummer 49 des Berichts über die Konferenz vom Juni 1972 enthaltenen Feststellungen auch in den Bericht über die Diplomatische Konferenz aufgenommen werden."

Dieser Punkt in M/10 bezieht sich offenbar auf Nummer 49 von R2 (s. vorstehende Nr. 50).

B.2.1.4 Berichte der Diplomatischen Konferenz (R3), Nummer 665

55. Die Arbeiten der Diplomatischen Konferenz wurden durch die Verfahrensordnung geregelt (M/34). Diese wurde zu Beginn der Konferenz einstimmig angenommen (R3, Nr. 10, S. 13). In der Verfahrensordnung wurden die Organe der Konferenz festgelegt: die Vollversammlung,

the same date' (Minutes par. 49). However, in the Norwegian opinion, it follows from Art. 52(3) that applications filed on the same day do not at all constitute novelty hindrance against each other and that an applicant may thus without detriment to himself file several applications on the same day. Under the circumstances, a possible restriction as established at the sixth meeting should be expressly stated in the Convention."

B.2.1.3 M/10, Comments by the UK Government in R1

53. The tabular summary compiled by the Secretariat of the Diplomatic Conference of the comments contained in R1 (pages 12-14) only mentions Norway as submitting comments in the context of Article 125 (R1, page 13, right-hand column, at the bottom). In fact, the comments of the UK Government also address the issue of double patenting in the same context. Reference is made to document M/10 (pages 41 to 49 in R1). These comments of the UK delegation in M/10 were not included under Article 125 in the tabular summary in R1, given that Article 125 was not mentioned. M/10 was submitted to the Secretariat earlier than M/28, on 29 March 1973.

54. M/10, point 2, is titled "GENERAL" and contains the following:

"We would prefer the understandings recorded under paragraph 49 of the minutes of the Conference in June 1972 to be mentioned also in the records of the Diplomatic Conference."

This point in M/10 apparently refers to point 49 of R2 (see point 50 above).

B.2.1.4 Minutes of the Diplomatic Conference (R3), point 665

55. The work of the Diplomatic Conference was regulated by the Rules of Procedure (M/34). These were adopted unanimously at the beginning of the Conference (R3, point 10, page 13). The Rules specified the organs of the Conference: the Plenary, various committees, working parties and

invention faisant l'objet de demandes ayant la même date de dépôt' (rapport, point 49). Toutefois, le Gouvernement norvégien est d'avis qu'il ressort de l'article 52, paragraphe 3, que le fait que des demandes soient déposées à la même date ne crée nullement d'obstacle de nouveauté pour ces demandes et qu'un demandeur peut donc déposer plusieurs demandes à la même date sans qu'il en résulte un préjudice pour lui. Dans ces conditions, il conviendrait d'énoncer expressément dans la convention la restriction potentielle telle qu'elle a été constatée lors de la sixième session."

B.2.1.3 M/10, prise de position du gouvernement du Royaume-Uni dans le document R1

53. Le tableau récapitulatif établi par le Secrétariat de la Conférence diplomatique, qui énumère toutes les prises de position figurant dans le document R1 (pages 12 à 14), ne mentionne que la Norvège comme État ayant soumis des observations au regard de l'article 125 (R1, page 13, colonne de droite, en bas). Or, la prise de position du gouvernement du Royaume-Uni traite elle aussi de la question de la double protection par brevet au regard de l'article 125. Il est renvoyé au document M/10 (pages 41 à 49 du document R1). Le tableau récapitulatif ne fait pas état, pour l'article 125, des observations du Royaume-Uni contenues dans ce document, car l'article 125 lui-même n'est pas mentionné. Le document M/10 a été soumis au Secrétariat avant le document M/28, le 29 mars 1973.

54. Le point 2 du document M/10 s'intitule "Observation générale" et s'énonce comme suit :

" Nous préférierions que les constatations formulées au point 49 du rapport de la session de juin 1972 de la Conférence soient mentionnées également dans le procès-verbal de la Conférence diplomatique."

Ce point du document M/10 renvoie à l'évidence au point 49 du document R2 (voir le point 50 ci-dessus).

B.2.1.4 Procès-verbaux de la Conférence diplomatique (R3), point 665

55. Les travaux de la Conférence diplomatique étaient régis par le règlement intérieur (M/34). Ce dernier a été adopté à l'unanimité au début de la Conférence (R3, point 10, page 13). Le règlement intérieur définit les organes de la Conférence : l'Assemblée plénière, ainsi que différents comités,

verschiedene Ausschüsse, Arbeitsgruppen und Berichterstätter (M/34, Regel 3 (2) bis (4)). Die Hauptausschüsse erstellten die Entwürfe, die dem Gesamtausschuss zugeleitet wurden (M/34, Regel 12 (5)). Der Gesamtausschuss nahm die Entwürfe an und leitete sie an die Vollversammlung weiter (M/34, Regeln 3 (2) und 36 (2)). Der Hauptausschuss I war zuständig für die Prüfung von Teil VII des Übereinkommensentwurfs (M/34, Regel 12 (2)), der Artikel 125 einschloss. Alle Regierungsdelegationen waren berechtigt, an allen drei Hauptausschüssen und am Gesamtausschuss teilzunehmen (M/34, Regeln 12 (6) und 14 (2)). Die Entscheidungen der verschiedenen Organe bedurften einer qualifizierten Mehrheit (von zwei Dritteln) bzw. einer einfachen Mehrheit, wobei Stimmenthaltungen als nicht abgegebene Stimmen gewertet wurden (M/34, Regeln 36 und 37). Entscheidungen in den Hauptausschüssen und Arbeitsgruppen bedurften einer einfachen Mehrheit (außer zur Wiederaufnahme der Erörterung von Vorschlägen nach Regel 34).

56. Artikel 125 wird im Sitzungsbericht des Hauptausschusses I unter den Nummern 665 bis 669 behandelt, wobei die Nummern 665 bis 668 der Frage der Doppelpatentierung gewidmet sind, während unter Nummer 669 die übereinstimmende Auffassung festgehalten wird, dass das EPA das Recht hat, alle Irrtümer, die ihm versehentlich unterlaufen, zu berichtigen. Nummer 665 lautet in der deutschen Fassung wie folgt:

"Im Zusammenhang mit Artikel 125 wird auf Wunsch der britischen Delegation festgestellt, dass sich die Mehrheit des Hauptausschusses über Folgendes einig ist: Aus den allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts der Vertragsstaaten ergibt sich, dass einer Person für dieselbe Erfindung, für welche Anmeldungen mit demselben Anmeldedatum vorliegen, nur ein einziges europäisches Patent erteilt werden kann."

57. Bei genauerer Prüfung erscheint die Aussage in der englischen Fassung "it was established ... that it **was a ... principle ... in the Contracting States** that ... only one **European patent** [can be granted]" (Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer) etwas verwirrend. Ein Vergleich mit der deutschen und der französischen Fassung (s. nachstehende Nr. 58) zeigt, dass es sich um eine Fehlübersetzung handeln könnte. Eine alternative Erklärung könnte sein, dass in dem zur Abstimmung stehenden

rapporteurs (M/34, Rules 3(2) to 3(4)). The Main Committees had to establish the draft texts, for submission to the Committee of the Whole (M/34, Rule 12(5)). The Committee of the Whole had to adopt the texts for submission to the Plenary (M/34, Rules 3(2) and 36(2)). Main Committee I was tasked with examining Part VII of the Draft Convention (M/34, Rule 12(2)), including Article 125. All government delegations were entitled to participate in all three Main Committees and in the Committee of the Whole (M/34, Rules 12(6) and 14(2)). The decisions of the various organs required a qualified (two-thirds) or simple majority of the votes, abstaining delegations being considered as not voting (M/34, Rules 36 and 37). Decisions in the Main Committees and Working Parties required a simple majority (except for reconsideration of proposals under Rule 34).

56. Article 125 is dealt with in the Minutes of the Proceedings of Main Committee I, points 665 to 669, with points 665 to 668 being dedicated to the issue of double patenting, while point 669 records the unanimous opinion that the EPO may correct inadvertent errors. Point 665 is worded as follows in the English version:

"In connection with Article 125, it was established at the request of the United Kingdom delegation that there was majority agreement in the Main Committee on the following: that it was a generally recognised principle of procedural law in the Contracting States that a person can be granted only one European patent for the same invention in respect of which there are several applications with the same date of filing."

57. On closer scrutiny, the statement as recorded in the English version "it was established ... that it **was a ... principle ... in the Contracting States** that ... only one **European patent** [can be granted] ..." (emphasis by the Enlarged Board) appears somewhat puzzling. A comparison with the German and French versions (see point 58 below) shows that it may be a mistranslation. An alternative explanation could be that the original English text put to the vote first mentioned the granting of only one

commissions, groupes de travail et rapporteurs (M/34, articles 3(2) à 3(4)). Les comités principaux étaient chargés d'établir des projets de textes qu'ils soumettaient à la Commission plénière (M/34, article 12(5)). La Commission plénière était chargée d'adopter les textes à transmettre à l'Assemblée plénière (M/34, articles 3(2) et 36(2)). Le Comité principal I était chargé de l'examen de la septième partie du projet de Convention (M/34, article 12(2)), y compris de l'article 125. Toutes les délégations membres avaient le droit de siéger au sein de chacun des trois Comités principaux ainsi que dans la Commission plénière (M/34, articles 12(6) et 14(2)). Les décisions des différents organes nécessitaient un vote à la majorité qualifiée (deux tiers) ou à la majorité simple, les délégations qui s'abstenaient de voter n'étant pas considérées comme votantes (M/34, articles 36 et 37). Les décisions des Comités principaux et des groupes de travail nécessitaient une majorité simple (sauf en cas de nouvel examen de propositions au titre de l'article 34).

56. L'article 125 est abordé aux points 665 à 669 du procès-verbal des travaux du Comité principal I, les points 665 à 668 étant consacrés à la question de la double protection par brevet, tandis que le point 669 fait état de l'avis unanime selon lequel l'OEB peut rectifier les erreurs commises par inadvertance. La version française du point 665 s'énonce comme suit :

"En ce qui concerne l'article 125, il est pris acte, sur demande de la délégation du Royaume-Uni, du fait que la majorité du Comité principal est d'accord sur le point suivant : il découle des principes de procédure généralement admis dans les États contractants qu'il ne peut être délivré à une personne qu'un brevet européen pour la même invention pour laquelle des demandes ont été déposées à la même date."

57. Un examen plus approfondi de cette affirmation telle que consignée dans la version anglaise ("it was established ... that it **was a ... principle ... in the Contracting States** that ... only one **European patent** [can be granted] ..." (c'est la Grande Chambre qui souligne)) peut créer une certaine confusion. Une comparaison avec les versions allemande et française (voir le point 58 ci-dessous) montre qu'il pourrait y avoir une erreur de traduction. Une autre explication pourrait être que le texte original anglais soumis au vote

ursprünglichen englischen Wortlaut zunächst die Erteilung nur eines (nationalen) Patents als anerkannter Grundsatz des Verfahrensrechts genannt war, aus dem sich ergebe, dass nicht mehr als ein europäisches Patent für dieselbe Erfindung erteilt werden sollte, dies dann aber gekürzt und somit für die englische Fassung des Berichts falsch redigiert wurde.

58. Wie dem auch sei, in korrekter Auslegung müsste die Aussage wie folgt lauten: "it ... **followed from** the ... principles of procedural law in the Contracting States that only one European patent [can be granted]". Dies geht aus der entsprechenden deutschen Fassung des Berichts ("BerichteMUCDK" in der Dokumentation des EPA) eindeutig hervor: "Aus den allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts der Vertragsstaaten **ergibt sich**, dass ...". Die französische Fassung ("M-PR" in der Dokumentation des EPA) enthält dieselbe Aussage: "il **découle** des principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants qu'il ...".

59. Offensichtlich ist auch, dass der britische Antrag unter Nummer 665 von R3 direkt auf die Stellungnahme des Vereinigten Königreichs in M/10 zurückgeht. Der Großen Beschwerdekammer ist nicht bekannt, dass dieses Thema irgendwo anders in den Berichten der Diplomatischen Konferenz behandelt worden wäre. Aus dem Wortlaut der Nummern 665 und 666 (zu letzterer siehe nachstehende Erörterung) ergibt sich lediglich, dass die Mehrheitsposition festgestellt und niedergelegt wurde. Diese mehrheitliche Übereinkunft scheint ohne vorherige Aussprache zustande gekommen zu sein, da keine Erörterung verzeichnet oder auch nur angedeutet ist. Dies lässt sich auch aus der Tatsache ableiten, dass die Frage der FICPI und die Antwort des Vereinigten Königreichs bezüglich der Definition "derselben Erfindung" detailliert vermerkt wurden (R3, Nrn. 667 und 668). In der Vorlageentscheidung wurde festgehalten, dass das Thema vom Berichterstatter des Hauptausschusses I in seinem Bericht an den Gesamtausschuss nicht mehr erwähnt wurde (Nr. 58 der Entscheidungsgründe).

B.2.1.5 Berichte der Diplomatischen Konferenz (R3), Nummer 666

60. Dem Sitzungsbericht zufolge gab die norwegische Delegation nach der Abstimmung über die unter Nummer 665 genannte Übereinkunft

(national) patent as the recognised principle of procedural law, from which it followed that no more than one European patent should be granted for the same invention, but that this was then shortened and thus erroneously redacted for the English version of the minutes.

58. Either way, the proper interpretation of this statement is rather that it "... **followed from** the ... principles of procedural law in the Contracting States that only one European patent [can be granted]...". This is clear from the corresponding German version of the minutes ("BerichteMUCDK" in the EPO documentation): "... *Aus den allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts der Vertragsstaaten ergibt sich, dass ...*". The French version ("M-PR" in the EPO documentation) conveys the same: "... *il **découle** des principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants qu'il ...*".

59. It is also apparent that the UK motion recorded in point 665 of R3 is the direct consequence of the UK's comment in M/10. The Enlarged Board is not aware that this issue is treated anywhere else in the Minutes of the Diplomatic Conference. The only fact derivable from the wording of points 665 and 666 (the latter is discussed below) is that the majority position was established and recorded. This majority agreement appears to have been established without preceding debate, as no discussion is recorded or even hinted at. This may also be concluded from the fact that FICPI's question and the UK's response on the definition of the "same invention" were recorded in detail (points 667 and 668 of R3). The referring decision noted that the issue was no longer mentioned by the rapporteur of Main Committee I in his report to the Committee of the Whole (Reasons, point 58).

B.2.1.5 Minutes of the Diplomatic Conference (R3), point 666

60. According to the minutes, the Norwegian delegation made a statement after the vote on the agreement referred to in point 665.

mentionnait à l'origine la délivrance d'un seul brevet (national) comme étant le principe admis de droit procédural, dont il s'ensuivait que pas plus d'un brevet européen ne devrait être délivré pour la même invention, mais que le texte a ensuite été raccourci, d'où la formulation erronée dans la version anglaise du procès-verbal.

58. En tout état de cause, l'interprétation correcte de cette affirmation est plutôt la suivante "[it] **followed from** the ... principles of procedural law in the Contracting States that only one European patent [can be granted]...". Cela ressort clairement de la version allemande du passage correspondant ("BerichteMUCDK" dans la documentation de l'OEB) "... *Aus den allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts der Vertragsstaaten ergibt sich, dass ...*". La version française ("M-PR" dans la documentation de l'OEB) rend la même idée : "... *il **découle** des principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants qu'il ...*".

59. Il est par ailleurs évident que l'initiative du Royaume-Uni consignée au point 665 du document R3 découle directement de l'observation formulée par le Royaume-Uni dans le document M/10. À la connaissance de la Grande Chambre, aucun autre passage des procès-verbaux de la Conférence diplomatique ne traite de cette question. Le seul fait qui puisse être déduit du libellé des points 665 et 666 (ce dernier point étant analysé ci-dessous) est que la position majoritaire a été constatée et consignée. Cet accord de la majorité semble avoir été constaté sans débat préalable, aucune discussion n'étant consignée ni même évoquée. Cela peut aussi être déduit du fait que la question de la FICPI et la réponse du Royaume-Uni concernant la définition de la "même invention" ont été consignées en détail (points 667 et 668 du document R3). Il est indiqué dans la décision de saisine que le rapporteur du Comité principal I n'a plus mentionné cette question dans son rapport à l'intention de la Commission plénière (point 58 des motifs).

B.2.1.5 Procès-verbaux de la conférence diplomatique (R3), point 666

60. Selon le procès-verbal, la délégation norvégienne a fait une déclaration après le vote au sujet de l'accord mentionné au point 665. Cette

eine Erklärung ab. Unter Nummer 666 ist die Erklärung wie folgt wiedergegeben:

"Die norwegische Delegation erklärt hierzu, sie könne diesem Grundsatz in so allgemeiner Form nicht zustimmen, da nach skandinavischem Recht es theoretisch möglich sei, einem Anmelder für dieselbe Erfindung zwei Patente zu erteilen."

61. Diese Erklärung steht mit der Tatsache in Einklang, dass die unter Nummer 665 genannte Übereinkunft eine mehrheitliche war. Ansonsten gibt es, wie weiter oben erwähnt, weder in den Sitzungsberichten noch an anderer Stelle in den "Travaux préparatoires" einen Hinweis darauf, dass die Doppelpatentierung oder Artikel 125 Gegenstand weiterer Debatten war. Somit ist diese Übereinkunft nicht nur die letzte aktenkundige Erklärung des zuständigen Gesetzgebers zur Frage der Doppelpatentierung, sondern darf auch als Ausdruck seiner endgültigen und unveränderten Absicht in dieser Angelegenheit betrachtet werden.

B.2.2 Auslegung der Übereinkunft unter Nummer 665

62. Welche Bedeutung es für die Frage der Doppelpatentierung hat, dass eine mehrheitliche Übereinkunft erzielt und im Sitzungsbericht vermerkt wurde, ist leicht nachvollziehbar. Aus dem Wortlaut des Artikels 125 EPÜ und der ausdrücklichen Verknüpfung der Übereinkunft mit diesem Artikel im Sitzungsbericht lässt sich eindeutig ableiten, dass die (potenziellen) Vertragsstaaten übereinkamen, dass das Verbot der Doppelpatentierung ein allgemein anerkannter Grundsatz des Verfahrensrechts in den Vertragsstaaten und als solcher nach Artikel 125 EPÜ anwendbar ist.

63. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer kann kaum daran gezweifelt werden, dass eine Übereinkunft zwischen den Delegationen zu einem bestimmten Zweck in den Bericht aufgenommen wurde und dass dies allen Delegationen klar sein musste. Die Arbeit einer diplomatischen Konferenz zum Abschluss eines internationalen Vertrags ist eine gewichtige Angelegenheit, bei der im Bericht niedergelegte Übereinkünfte von Belang sind. Der Zweck der unter Nummer 655 von R3 verzeichneten Übereinkunft ist klar: es galt, Artikel 125 EPÜ auszulegen und die Vorschrift gemäß dieser Auslegung anzuwenden. Wie aus der Literatur (und aus den vorbereitenden Dokumenten zum Wiener Übereinkommen

Point 666 records the statement as follows:

"The Norwegian delegation stated that it could not agree to this principle in its present general form since under Scandinavian law it was possible in theory to grant two patents to an applicant for the same invention."

61. This statement is compatible with the fact that the agreement recorded in point 665 was a majority agreement. Otherwise, as mentioned above, there is no indication in the minutes or elsewhere in the *travaux préparatoires* that either double patenting or Article 125 was the subject of any further debate. Accordingly, this agreement is not only the last recorded statement of the competent legislator, but can also be taken as the expression of its final and unchanged intention on the question of double patenting.

B.2.2 Interpretation of the agreement in point 665

62. The significance for the issue of double patenting of a majority agreement being reached and recorded in the minutes is not difficult to establish. In view of the wording of Article 125 EPC, and the fact that the agreement was explicitly linked to this article in the minutes, the straightforward interpretation of the agreement is that the (potential) contracting states agreed that the prohibition on double patenting was a generally recognised principle of procedural law in the contracting states and as such applicable under Article 125 EPC.

63. In the opinion of the Enlarged Board, there can be little doubt that an agreement established among the delegations was mentioned in the records for a purpose, and that this had to be clear to all delegations. The work of a diplomatic conference for establishing an international treaty is a serious matter, in which recorded agreements must carry weight. The purpose of the agreement recorded in point 665 of R3 is clear: it was to provide an interpretation of Article 125 EPC and have the provision applied in accordance with this interpretation. As is evident from the literature (and from the preparatory documents of the Vienna Convention itself), the practice of consulting the preparatory materials in order to determine the legislative

déclaration est consignée comme suit au point 666 du procès-verbal :

"À ce sujet, la délégation norvégienne déclare qu'elle ne peut pas approuver ce principe formulé d'une manière aussi générale, étant donné qu'en vertu de la législation scandinave il est possible, en théorie, de délivrer à un demandeur deux brevets pour la même invention."

61. Cette déclaration est compatible avec le fait que l'accord consigné au point 665 était un accord majoritaire. Comme indiqué plus haut, ni le procès-verbal ni un quelconque autre passage des travaux préparatoires ne comporte d'éléments indiquant que la question de la double protection par brevet ou l'article 125 aient fait l'objet d'autres discussions. Par conséquent, cet accord constitue non seulement la dernière affirmation consignée du législateur compétent, mais peut aussi être considéré comme étant l'expression de son intention définitive et inchangée au sujet de la double protection par brevet.

B.2.2 Interprétation de l'accord visé au point 665

62. L'importance que revêt, pour la question de la double protection par brevet, le fait qu'un accord majoritaire a été trouvé et consigné dans le procès-verbal n'est pas difficile à établir. Compte tenu du texte de l'article 125 CBE et du fait que l'accord a été expressément rattaché à cet article dans le procès-verbal, il découle de l'interprétation directe de l'accord que les États contractants (potentiels) étaient d'accord sur le fait que l'interdiction de la double protection par brevet était un principe de procédure généralement admis dans les États contractants et que, à ce titre, elle était applicable en vertu de l'article 125 CBE.

63. Selon la Grande Chambre, il fait peu de doute que si un accord entre les délégations a été mentionné dans le procès-verbal, c'était dans un but précis, et que cela devait être clair pour toutes les délégations. Les travaux d'une conférence diplomatique destinés à adopter un traité relèvent d'un processus important où les accords consignés doivent avoir un certain poids. Le but de l'accord consigné au point 665 du document R3 est clair : fournir une interprétation de l'article 125 CBE et faire en sorte que cette disposition soit appliquée conformément à cette interprétation. Comme il ressort clairement des documents pertinents (et des documents préparatoires à la Convention de Vienne elle-même), la

selbst) eindeutig hervorgeht, war es im Völkerrecht schon lange gängige Praxis, die vorbereitenden Materialien heranzuziehen, um die den Vertragsbestimmungen zugrunde liegende gesetzgeberische Absicht zu ermitteln, auch wenn diese Praxis nicht immer vorbehaltlos akzeptiert wurde.

B.2.3 In der Vorlageentscheidung zum Ausdruck gebrachte Vorbehalte

64. Die Kammer merkte an, dass die Frage der Doppelpatentierung während der Beratungen über Artikel 125 des Übereinkommens aufkam und dass es bis zur Diplomatischen Konferenz unstrittig war, dass eine Doppelpatentierung nicht möglich sein sollte. Dennoch könne, so befand die Kammer abschließend, nicht zweifelsfrei festgestellt werden, dass das Doppelpatentierungsverbot tatsächlich unter Artikel 125 EPÜ falle oder dass eine entsprechende Übereinkunft erzielt worden sei. Sie kam zu folgendem Schluss: "Aus den Dokumenten der Münchner Diplomatischen Konferenz ist jedoch nicht ersichtlich, dass noch Einigkeit über den Grundsatz bestand ..." (Nr. 58 der Entscheidungsgründe). Die Zweifel der Kammer gründeten sich offenbar auf verschiedene Faktoren, die aus den Sitzungsberichten hervorgehen: dass eine Erklärung auf der Diplomatischen Konferenz ursprünglich geplant gewesen (Nr. 57 der Entscheidungsgründe unter Bezugnahme auf N3 und N4), aber nicht zustande gekommen sei, dass die Übereinkunft nicht an den Gesamtausschuss berichtet worden sei und dass keine einstimmige, sondern nur eine mehrheitliche Übereinkunft erzielt worden sei (Nr. 58 der Entscheidungsgründe unter Bezugnahme auf N1, d. h. Nrn. 665 und 666 von R3).

65. Die Große Beschwerdekammer teilt die Vorbehalte der Kammer nicht. Die verschiedenen Faktoren, die diese in Zusammenhang mit der unter Nummer 665 niedergelegten Übereinkunft genannt hat und die auch von der Beschwerdeführerin vorgebracht wurden, lassen keinen Zweifel an der Gültigkeit der Übereinkunft oder ihrer Anwendbarkeit für die Auslegung des Übereinkommens aufkommen. Im Gegenteil erfüllte die im Bericht niedergelegte Übereinkunft ihren Zweck, sie erforderte keine Weiterverfolgung, und es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie an Unterstützung eingebüßt hätte.

intent behind treaty provisions was already long established in international law, even if this practice was not always accepted without reservation.

B.2.3 Reservations expressed in the referring decision

64. The Board noted that the issue of double patenting arose during the discussions on Article 125 of the Convention, and that up to the Diplomatic Conference it was common ground that double patenting should not be possible. Nevertheless, the Board finally held that it could not be established beyond doubt that the prohibition on double patenting could indeed fall under Article 125 EPC or that an agreement to this effect was reached. It concluded: "The documents of the Munich Diplomatic Conference, however, fail to demonstrate that there was still agreement on the principle ..." (Reasons, point 58). The Board's doubts appear to have been based on various factors emerging from the minutes: that a declaration at the Diplomatic Conference was originally planned (Reasons, point 57, referring to N3 and N4) but did not materialise, that the agreement was not reported to the Committee of the Whole, and that only a majority, not a unanimous, agreement was reached (Reasons, point 58, referring to N1, i.e. points 665. and 666. of R3).

65. The Enlarged Board does not share the Board's reservations. The various factors which it mentioned in connection with the agreement of point 665, and which were also put forward by the appellant, do not cast doubt on the validity of the agreement or its applicability for the interpretation of the Convention. On the contrary, the agreement as recorded was sufficient for its purpose, it did not require additional follow-up, and there is no indication that it lost support.

pratique qui consiste à consulter les documents préparatoires afin de déterminer l'intention du législateur à l'origine des dispositions d'un traité était déjà établie de longue date en droit international, même si cette pratique n'a pas toujours été acceptée sans réserve.

B.2.3 Réserves exprimées dans la décision de saisine

64. La chambre a fait observer que la question de la double protection par brevet avait été soulevée lors des discussions au sujet de l'article 125 de la Convention, et que, jusqu'à la Conférence diplomatique, il y avait accord sur le fait que la double protection par brevet ne devait pas être possible. En définitive, la chambre a néanmoins estimé qu'il ne pouvait pas être établi de manière catégorique que l'interdiction de la double protection par brevet pouvait réellement entrer dans le champ d'application de l'article 125 CBE ou qu'un accord à cet effet avait été trouvé. Elle a conclu ce qui suit : "[c]ependant, il ne ressort pas des documents de la Conférence diplomatique de Munich qu'il y avait encore cet accord sur le principe ..." (point 58 des motifs). Les doutes de la chambre semblent reposer sur divers facteurs ressortant du procès-verbal : le fait qu'une déclaration lors de la Conférence diplomatique avait à l'origine été prévue (point 57 des motifs, renvoyant à N3 et N4) mais que ce projet n'a jamais abouti, le fait qu'il n'avait pas été rendu compte de l'accord à la Commission plénière, et le fait que l'accord n'était que majoritaire et non unanime (point 58 des motifs, renvoyant à N1, soit aux points 665 et 666 du document R3).

65. La Grande Chambre ne partage pas les réserves de la chambre. Les différents facteurs que cette dernière a mentionnés au sujet de l'accord visé au point 665, et qui ont aussi été invoqués par le requérant, ne mettent pas en doute la validité de l'accord exprimé ni son applicabilité aux fins de l'interprétation de la Convention. Au contraire, l'accord tel que consigné suffisait en vue de la finalité qu'il poursuivait, aucun suivi supplémentaire n'était nécessaire, et rien ne suggère que le soutien en sa faveur faiblissait.

B.2.3.1 Keine einstimmige Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien

66. Die vorliegende Kammer gelangte zu dem Schluss, dass die unter den Nummern 665 und 666 niedergelegten Umstände weder belegen könnten, dass es zwischen allen Vertragsstaaten Einvernehmen oder eine Übereinkunft im Sinne des Artikels 31 WÜRV gegeben habe, noch gemäß Artikel 32 WÜRV anstelle einer ausdrücklichen Bestimmung im Übereinkommen herangezogen werden könnten, um das Verbot zu begründen (Nr. 59 der Entscheidungsründe). Diese Auffassung mag richtig sein, wenn sie auf der Prämisse beruht, dass die unter den Nummern 665 und 666 niedergelegten Umstände lediglich einen – noch dazu erfolglosen – Versuch bezeugen, Einvernehmen zu erreichen. Im Lichte des Dokuments M/10 wird jedoch deutlich, dass die "Feststellung einer mehrheitlichen Übereinkunft" kein bloßer Versuch war, sondern das Ergebnis eines erfolgreichen Antrags der britischen Delegation, dessen Hauptzweck darin bestand, die "Aufnahme in den Bericht" der vorangegangenen Sitzung über den Grundsatz des Verbots sicherzustellen.

67. Dass die Übereinkunft nicht einhellig unterstützt wurde, schließt nicht aus, dass sie als Mittel zur Auslegung des Übereinkommens herangezogen wird. Auch die vereinbarten Vertragstexte wurden mit Stimmenmehrheit verabschiedet, und sogar die Annahme des Übereinkommens als Ganzes bedurfte nur einer Zweidrittelmehrheit der Vollversammlung (M/34, Regel 36 (1) und (2)). Jeder an der Konferenz teilnehmende Staat hatte auch das Recht, das Übereinkommen nicht oder mit bestimmten Vorbehalten (Art. 167 EPÜ 1973) zu unterzeichnen. Artikel 125 konnte jedoch nicht Gegenstand eines Vorbehalts sein. Dies belegt eindeutig, dass die Annahme des Übereinkommens durch einen Vertragsstaat nicht bedeutete, dass bereits in der Phase der Verhandlungen während der Diplomatischen Konferenz jeder Vertragsstaat jedem einzelnen Artikel und jeder einzelnen Regel ausdrücklich zustimmen musste. Die Übereinkunft aller Parteien über den Anwendungsbereich des Übereinkommens als Ganzes wurde erst durch ihre Unterschriften erreicht und bezeugt, gefolgt von der jeweiligen Ratifizierung (Art. 165 (1) und (2) EPÜ 1973, Art. 11, 12 und 14 WÜRV), bzw. durch Beitritt (Art. 166 EPÜ 1973, Art. 11 und 15 WÜRV).

B.2.3.1 Lack of unanimous agreement among the contracting parties

66. The referring decision came to the conclusion that the events recorded in points 665 and 666 of R3 could not demonstrate the existence of a common understanding or agreement among all contracting states for the purposes of Article 31 VCLT, and could not be used either for establishing the prohibition in place of an express provision in the Convention through the application of Article 32 VCLT (Reasons, point 59). This view may be correct if it is based on the premise that the events recorded in points 665 and 666 were evidence of only an attempt, and as such an unsuccessful act, to bring about a common understanding. However, in light of document M/10, it is clear that the "establishment of the majority agreement" was not merely an attempt, but a successful motion from the UK delegation, the primary purpose of which was to ensure the "mentioning in the records" of the previously established agreement on the principle of the prohibition.

67. The fact that the agreement did not find unanimous support does not preclude it from being taken into account as a means of interpreting the Convention. The agreed texts of the Convention were also established by majority vote, and even the adoption of the Convention as a whole only required a two-thirds majority of the Plenary (M/34, Rules 36(1) and (2)). Each state participating in the Conference was also entitled not to sign the Convention, or to sign it with certain reservations (Article 167 EPC 1973). However, Article 125 could not be the subject of a reservation. From this it is clear that the adoption of the Convention by a contracting state did not mean that, at the stage of the negotiations during the Diplomatic Conference, each and every contracting state already had to agree specifically to each and every article and rule. The common agreement of all parties concerning the scope of the Convention as a whole was only achieved and attested by their signatures, followed by the appropriate ratification (Articles 165(1) and (2) EPC 1973, Articles 11, 12 and 14 VCLT), or by accession (Article 166 EPC 1973, Articles 11 and 15 VCLT).

B.2.3.1 Absence d'accord unanime entre les parties contractantes

66. Dans la décision de saisine, il est conclu que les éléments consignés aux points 665 et 666 du document R3 ne permettaient ni d'établir l'existence d'un consensus ou d'un accord commun entre tous les États contractants aux fins de l'article 31 de la Convention de Vienne, ni d'instaurer une interdiction en lieu et place d'une disposition expresse de la Convention en application de l'article 32 de la Convention de Vienne (point 59 des motifs). Ce point de vue peut être valable s'il part du principe que les éléments consignés aux points 665 et 666 ne témoignent que d'une tentative et, à ce titre, d'un acte inabouti, de parvenir à un consensus. Or, à la lumière du document M/10, il est clair que le constat selon lequel "la majorité [...] [était] d'accord" n'était pas une simple tentative, mais une initiative réussie de la délégation du Royaume-Uni, dont l'objectif premier était de faire en sorte que l'accord précédemment constaté concernant le principe de l'interdiction soit "mentionné [...]" dans le procès-verbal".

67. Le fait que cet accord n'ait pas été unanime n'empêche pas qu'il soit pris en considération comme moyen d'interprétation de la Convention. Les textes de la Convention arrêtés ont également été établis par un vote majoritaire et même la Convention dans son ensemble ne requerrait pour son adoption que la majorité des deux tiers de l'Assemblée plénière (M/34, articles 36(1) et (2)). Chacun des États participant à la Conférence avait également la faculté de ne pas signer la Convention, ou de la signer sous certaines réserves (article 167 CBE 1973). Cependant, l'article 125 ne pouvait pas faire l'objet d'une réserve. Cela fait apparaître clairement que l'adoption de la Convention par un État contractant ne signifiait pas que, dès le stade des négociations lors de la Conférence diplomatique, chacun des États contractants devait approuver spécifiquement chacun des articles et chacune des règles. Le commun accord de toutes les parties concernant le champ d'application de la Convention dans son ensemble n'a été obtenu et attesté que par leurs signatures, suivies de la ratification correspondante (articles 165(1) et (2) CBE 1973, articles 11, 12 et 14 de la Convention de Vienne), ou par une adhésion (article 166 CBE 1973, articles 11 et 15 de la Convention de Vienne).

B.2.3.2 Beabsichtigte Erklärung laut R4

68. Es wurde von der Beschwerdeführerin vorgebracht und auch in der Vorlageentscheidung (Nr. 57 der Entscheidungsgründe) erwähnt, dass in früheren Dokumenten vorgeschlagen worden sei, anstelle einer ausdrücklichen Bestimmung im Übereinkommen eine Erklärung zur Doppelpatentierung vorzusehen. Wie unter Nummer 119 von R4 festgehalten, wurde beschlossen, eine solche Erklärung in die Berichte über die Diplomatische Konferenz aufzunehmen. Diese Passage von R4 wird auch in der Vorlageentscheidung zitiert (Nr. 55 der Entscheidungsgründe). Die Beschwerdeführerin brachte vor, dass die unter Nummer 665 von R3 niedergelegte Übereinkunft nicht die beabsichtigte Erklärung sei, weil sie zusätzlich die Bedingung desselben Anmeldedatums enthalte. Dieser Begründung schloss sich die Vorlageentscheidung zwar nicht an, schien aber mit der Beschwerdeführerin darin übereinzustimmen, dass die Übereinkunft unter Nummer 665 nicht als die vorgenannte Erklärung angesehen werden könne (Nrn. 57 und 58 der Entscheidungsgründe), vermutlich wegen der fehlenden Einstimmigkeit und der ausgebliebenen Weiterverfolgung.

69. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer gibt es abgesehen davon, dass in R3 unter Nummer 665 nicht das Wort "Erklärung", sondern das Wort "Übereinkunft" verwendet wird, keinen ersichtlichen Grund, warum die Übereinkunft nicht als die beabsichtigte auslegende Erklärung angesehen werden sollte. Die Stellungnahme der Regierung des Vereinigten Königreichs in M/10 macht deutlich, dass der Antrag ihrer Delegation denselben Zweck wie die vorgesehene Erklärung diene und letztlich auch das gleiche Ergebnis erzielte. Das Vereinigte Königreich hatte vorgeschlagen, dass "die [auf der 6. Tagung getroffenen] Feststellungen auch in den Bericht über die Diplomatische Konferenz aufgenommen werden". Dies war eindeutig der Fall, und nachdem die Übereinkunft unter Nummer 665 niedergelegt war, erübrigte sich jede weitere Erklärung.

B.2.3.3 Keine Erwähnung der Übereinkunft durch den Berichterstatter des Hauptausschusses I

70. Die vorangegangene Schlussfolgerung steht auch im Einklang damit, dass das Thema vom Berichterstatter des Hauptausschusses I in seinem Bericht an den Gesamtausschuss nicht mehr erwähnt wurde. Die Frage der Doppelpatentierung war auf mehreren

B.2.3.2 Intended declaration referred to in R4

68. It was argued by the appellant and also mentioned in the referring decision (Reasons, point 57) that earlier documents suggested that there was to be a declaration on double patenting, instead of an express provision in the Convention. As recorded in point 119 of R4, it was decided that such a declaration should be contained in the minutes of the Diplomatic Conference. This point of R4 is also cited in the referring decision (Reasons, point 55). The appellant argued that the agreement referred to in point 665 of R3 was not the intended declaration because it added the condition of the same filing date. The referring decision did not endorse this argument, but does appear to have agreed with the appellant that the agreement of point 665 could not be considered to be the aforementioned declaration (Reasons, points 57 and 58), possibly because of the lack of unanimity and the absence of any follow-up.

69. In the Enlarged Board's judgement, apart from the fact that R3 does not use the word "declaration" but "agreement" in point 665, there is no apparent reason why that agreement should not be taken as the intended interpretative declaration. The UK Government's comments in M/10 make it clear that the motion of the UK delegation had the same objective as the foreseen declaration and that it effectively achieved the same result. The UK proposed that the "understandings [established at the 6th meeting should] be mentioned also in the records of the Diplomatic Conference". Clearly, that happened, and once the agreement of point 665 was recorded, any further declaration was unnecessary.

B.2.3.3 Omission of the agreement by the rapporteur of the Main Committee I

70. The foregoing conclusion also accords with the fact that the issue was no longer mentioned by the rapporteur of the Main Committee I in his report to the Committee of the Whole. The double patenting issue was discussed on several levels and occasions and the

B.2.3.2 Déclaration envisagée, visée dans le document R4

68. Le requérant a avancé, et la chambre a également fait observer dans la décision de saisine (point 57 des motifs), que des documents plus anciens suggéraient qu'une déclaration au sujet de la double protection par brevet avait été envisagée en lieu et place d'une disposition expresse dans la Convention. Comme indiqué au point 119 du document R4, il a été convenu qu'une telle déclaration devrait être insérée dans le procès-verbal de la Conférence diplomatique. Ce point du document R4 est également cité dans la décision de saisine (point 55 des motifs). Le requérant a fait valoir que l'accord visé au point 665 du document R3 ne constituait pas la déclaration envisagée, la condition relative à la même date de dépôt y ayant été ajoutée. Cet argument n'est pas repris dans la décision de saisine, qui semble toutefois faire sien l'argument du requérant selon lequel l'accord visé au point 665 ne pouvait pas être considéré comme la déclaration susmentionnée (points 57 et 58), peut-être en raison de l'absence d'unanimité ou de suivi.

69. Selon la Grande Chambre, hormis le fait que le document R3 n'emploie pas le mot "déclaration", mais le mot "accord" au point 665, il n'y a aucune raison apparente de ne pas considérer cet accord comme constituant la déclaration interprétative envisagée. Les observations du gouvernement du Royaume-Uni dans le document M/10 font apparaître clairement que l'initiative de la délégation du Royaume-Uni avait le même objectif que la déclaration prévue et qu'elle parvenait en définitive au même résultat. Le Royaume-Uni a proposé que les "constatations [formulées lors de la 6^{ème} session] soient mentionnées également dans le procès-verbal de la Conférence diplomatique". Cela a manifestement été fait et une fois que l'accord visé au point 665 avait été consigné, aucune déclaration supplémentaire n'était nécessaire.

B.2.3.3 Absence de mention de l'accord par le rapporteur du Comité principal I

70. La conclusion précédente concorde également avec le fait que le rapporteur du Comité principal I n'a plus fait mention de cette question dans son rapport à l'intention de la Commission plénière. La question de la double protection par brevet a été examinée à

Ebenen und bei mehreren Gelegenheiten erörtert worden, und der Wortlaut des Artikels 125 unverändert geblieben. Die mehrheitliche Übereinkunft festzustellen erforderte keine Änderung des Vertragstextes und war auch nicht als Entschließung oder Empfehlung zu betrachten, deren Annahme in der Zuständigkeit der Vollversammlung gelegen hätte (M/34, Regel 3 (2)).

71. Dass der Berichterstatter dieses Thema in seinem Bericht an den Gesamtausschuss nicht erwähnte, bestätigt, dass es nicht kontrovers war und keine eingehende Diskussion nach sich zog, wie unter Nummer 59 erläutert. Hier sei verwiesen auf die folgende Anmerkung in R3 (Seite 199, Kapitel C, I. Vorbemerkung): "Der Berichterstatter erachtet es als seine Aufgabe, dem Gesamtausschuss der Konferenz einen möglichst umfassenden Überblick über die Erörterungen und die daraus hervorgegangenen Beschlüsse des Hauptausschusses I zu geben. In diesem Bestreben werden Diskussionspunkte untergeordneter oder mehr redaktioneller Natur, auch wenn sie zu Textänderungen geführt haben, bewusst vernachlässigt." Auch die aus Nummer 669 von R3 hervorgehende übereinstimmende Auffassung bezüglich der Fehlerberichtigung wurde vom Berichterstatter nicht erwähnt. Sein Bericht konzentriert sich vielmehr auf die wirklich strittigen Punkte. Da die Übereinkunft unter Nummer 665 nichts am Wortlaut des Artikels 125 änderte, bestand umso weniger Grund, sie zu erwähnen.

B.2.3.4 Fehlender Nachweis einer endgültigen Übereinkunft

72. Die Große Beschwerdekammer kann keinen Umstand erkennen, der auf das Fehlen einer endgültigen Übereinkunft oder eine Meinungsänderung hindeutet. Es ist nicht plausibel, dass eine Meinungsänderung in der Frage der Doppelpatentierung stattgefunden haben könnte, ohne dass dies Eingang in die Sitzungsberichte gefunden hätte. Als einzige abweichende Meinung in diesem Zusammenhang ist die erst nach Feststellung der mehrheitlichen Übereinkunft abgegebene Erklärung der norwegischen Delegation unter Nummer 666 von R3 (s. vorstehende Nr. 60) verzeichnet, warum sie den britischen Vorschlag nicht unterstützen könne. Die Verfahrensordnung sah ausdrücklich vor, dass Delegationen auch noch nach dem Wahlvorgang ihre Stimmabgabe erläutern konnten (M/34, Regel 39). Die abweichende Meinung Norwegens impliziert demnach nicht, dass die

text of Article 125 remained unchanged. Establishing the agreement of the majority did not require any amendment to the text of the Convention, nor could it be seen as a resolution or recommendation, the adoption of which would have been in the competence of the Plenary (M/34, Rule 3(2)).

71. The absence of any mention in the rapporteur's report to the Committee of the Whole confirms that the issue was not controversial and did not entail any serious discussion, as explained in point 59 above. Reference is made to the following account on page 183 of R3, in Chapter C, I. Preliminary Remark: "[t]he present rapporteur considered it his duty to give the Committee of the Whole as comprehensive a survey as possible of the discussions of Main Committee I and the decisions which resulted therefrom. With this in mind items of discussion which were of lesser importance or which were more of a drafting nature have been deliberately ignored even where they led to amendments to the text". For example, the unanimous opinion on the error correction in point 669 of R3 was not mentioned either by the rapporteur. Indeed, his report concentrates on the truly contentious issues. Given that the agreement of point 665 did not change the wording of Article 125, there was even less reason to mention it.

B.2.3.4 Lack of proof of a final agreement

72. The Enlarged Board sees no circumstance indicating a lack of a final agreement or any change of opinion. It is not plausible that a change of opinion on double patenting could have occurred without any record in the minutes. In connection with the agreement the only dissent recorded is the statement of the Norwegian delegation in point 666 in R3 (see point 60 above) explaining only after the majority agreement was established why it could not support the UK's proposal. The Rules of Procedure expressly provided the possibility for delegations to explain their votes, even after a vote was held (M/34, Rule 39). It follows that Norway's dissent does not imply that the issue was still open. Reopening the debate, while possible, would have been difficult: if a delegation still wished to assert the view that the principle of the prohibition or its application by way of Article 125 was

plusieurs niveaux et à plusieurs occasions et le texte de l'article 125 est resté inchangé. Prendre acte de cet accord de la majorité n'a pas exigé de modification du texte de la Convention et ne pouvait pas non plus être considéré comme une résolution ou une recommandation, dont l'adoption aurait relevé de la compétence de l'Assemblée plénière (M/34, article 3(2)).

71. L'absence de toute mention correspondante dans le rapport présenté par le rapporteur à la Commission plénière confirme le fait que la question n'était pas controversée et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une réelle discussion, comme expliqué au point 59 ci-dessus. Il est renvoyé au passage suivant du document R3 (page 195, chapitre C, I, Observation préliminaire : *Le rapporteur estime devoir donner à la commission plénière un aperçu aussi complet que possible des délibérations du Comité principal I et des décisions qui en ont résulté. Dans ce but, les questions d'importance mineure ou concernant plus précisément la rédaction des textes ont été délibérément omises, même si elles ont conduit à modifier ces textes.*" Par exemple, l'avis unanime sur la correction des erreurs visé au point 669 du document R3 n'a pas non plus été mentionné par le rapporteur. En effet, son rapport se concentre sur les questions où les avis divergeaient véritablement. L'avis visé au point 665 n'ayant pas entraîné de modification du texte de l'article 125, il y avait encore moins de raisons de le mentionner.

B.2.3.4 Absence de preuve d'un accord définitif

72. La Grande Chambre ne voit aucune circonstance indiquant une absence d'accord définitif ou un changement de position. Il est improbable qu'un changement de position sur la question de la double protection par brevet puisse s'être produit sans qu'il en ait été fait mention dans le procès-verbal. En ce qui concerne l'accord, la seule divergence consignée était la déclaration de la délégation norvégienne au point 666 du document R3 (voir ci-dessus le point 60), expliquant, seulement après que l'accord majoritaire avait été constaté, pourquoi elle ne pouvait pas soutenir la proposition du Royaume-Uni. Le règlement intérieur prévoyait expressément que les délégations pouvaient procéder à une explication du vote, même après le vote (M/34, article 39). Il s'ensuit que le désaccord de la Norvège ne signifie pas que la question était encore en suspens. Une

Frage noch offen war. Die Wiederaufnahme der Erörterung wäre zwar möglich, aber schwierig gewesen: hätte eine Delegation ihre Ansicht durchsetzen wollen, dass der Grundsatz des Verbots oder dessen Anwendung nach Artikel 125 falsch sei, so hätte sie die Wiederaufnahme der Erörterung beantragen müssen, für die es einer Zweidrittelmehrheit bedurft hätte (M/34, Regel 34).

73. Darüber hinaus hätte es der Berichterstatter des Hauptausschusses I einer Erwähnung würdig befunden, wenn das auf der 6. Tagung erzielte und unter Nummer 665 von R3 bestätigte Einvernehmen über das Doppelpatentierungsverbot an Unterstützung eingebüßt hätte. Den Delegationen im Gesamtausschuss wäre dies bei der Weiterleitung der Texte an die Vollversammlung bekannt gewesen, ebenso wie den Delegationen in der Vollversammlung bei der Abstimmung über das Übereinkommen als Ganzes einschließlich Artikel 125 in unveränderter Form. Ähnlich argumentiert der Präsident des EPA, wenn er (unter Nr. 40 seiner Stellungnahme) anmerkt, dass eine nachträgliche Meinungsänderung in einem so späten Stadium in den Sitzungsberichten niedergelegt worden wäre.

B.2.4 Übereinkunft unter Nummer 665 von R3 als ergänzendes Auslegungsmittel nach Artikel 32 WÜRV

74. In Artikel 32 WÜRV sind sowohl die vorbereitenden Arbeiten als auch die Umstände eines Vertragsabschlusses als ergänzende Auslegungsmittel genannt. Die unter Nummer 665 von R3 niedergelegte Übereinkunft ist als Bestandteil des Gesetzgebungsprozesses zu betrachten und war nicht als gesonderte Übereinkunft oder Urkunde der Vertragsparteien beachtlich, die gegebenenfalls unter Artikel 31 (2) a) oder b) WÜRV fallen und die Zustimmung aller Vertragsparteien erfordern würde. Wenn die Vertragstexte mit Zweidrittelmehrheit angenommen und Artikelentwürfe mit einfacher Mehrheit verabschiedet werden konnten, wäre es widersinnig gewesen, bei der Annahme von erläuternden Erklärungen Einstimmigkeit zu verlangen. Da die Vollversammlung der Diplomatischen Konferenz vereinbart hatte, den Hauptausschuss I damit zu betrauen, in ihrem Namen den Wortlaut von Artikel 125 auszuarbeiten (auch der Gesamtausschuss ist ein Organ der Vollversammlung, s. M/34, Regel 3 (2)), war es nur folgerichtig, dass jedwede Auslegung des Artikels 125 ebenfalls im Hauptaus-

wrong, it would have had to make a proposal for reconsideration, which in turn would have required a two-thirds majority (M/34, Rule 34).

73. Moreover, if the understanding with regard to the prohibition on double patenting previously established at the 6th Meeting and confirmed in point 665 of R3 had lost support, it would have deserved a mention by the rapporteur of the Main Committee I as well. The delegations in the Committee of the Whole would have had to be aware of such a situation when submitting the texts to the Plenary, likewise the delegations in the Plenary when voting for the Convention as a whole, including Article 125 in unamended form. The President of the EPO argues similarly (at point 40) when he states that a subsequent change of view at such a late stage would have been reflected in the minutes.

B.2.4 Agreement in point 665 of R3 as a supplementary means of interpretation under Article 32 VCLT

74. Article 32 VCLT mentions both the preparatory work of a treaty and the circumstances of its conclusion as supplementary means of interpretation. The agreement recorded in point 665 of R3 must be seen as an integral part of the legislative process, and not as intended to be a separate agreement or separate instrument of the parties possibly falling under Article 31(2)(a) or (b) VCLT and requiring the consent of all parties. If the texts of the Convention could be adopted by a two-thirds majority vote, and draft articles could be established by simple majority, it would not have made sense to expect explanatory statements to be adopted unanimously. Given that the Plenary of the Diplomatic Conference agreed to task Main Committee I with the preparation of the draft wording of Article 125 on behalf of the Plenary (the Committee of the Whole also being an organ of the Plenary, cf. M/34, Rule 3(2)), it was only logical that any interpretation of Article 125 should also be discussed in Main Committee I. Against this background, the agreement recorded in point 665 of R3 was established in accordance with the rules

réouverture du débat était certes possible mais aurait été difficile : si une délégation souhaitait encore faire valoir l'avis selon lequel le principe de l'interdiction ou son application au moyen de l'article 125 était une erreur, elle aurait été contrainte de présenter une demande de nouvel examen, ce qui à son tour aurait requis une majorité des deux tiers (M/34, article 34).

73. De plus, s'il y avait eu un affaiblissement du soutien en faveur du consensus sur l'interdiction de la double protection par brevet, précédemment établi lors de la 6^{ème} session et confirmé au point 665 du document R3, cela aurait également mérité d'être mentionné par le rapporteur du Comité principal I. Les délégations de la Commission plénière auraient nécessairement eu connaissance d'une telle situation au moment de présenter les textes à l'Assemblée plénière, tout comme les délégations de l'Assemblée plénière au moment du vote pour la Convention dans son ensemble, y compris l'article 125 sous forme inchangée. Le Président de l'OEB suit une argumentation similaire (au point 40) lorsqu'il affirme qu'un changement de position à un stade si tardif aurait été consigné dans le procès-verbal.

B.2.4 Accord au point 665 du document R3 en tant que moyen complémentaire d'interprétation en vertu de l'article 32 de la Convention de Vienne

74. L'article 32 de la Convention de Vienne mentionne aussi bien les travaux préparatoires que les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu comme moyens complémentaires d'interprétation. L'accord consigné au point 665 du document R3 doit être considéré comme faisant partie intégrante du processus législatif, et non comme étant censé constituer un accord ou un instrument distinct des parties pouvant relever de l'article 31(2)a) ou b) de la Convention de Vienne et exigeant le consentement de toutes les parties. Dans la mesure où les textes de la Convention pouvaient être adoptés par un vote à la majorité des deux tiers et où les projets d'articles pouvaient être établis par une majorité simple, il aurait été absurde de s'attendre à ce que des remarques explicatives soient adoptées à l'unanimité. L'Assemblée plénière de la Conférence diplomatique ayant accepté de charger le Comité principal I d'élaborer le projet d'article 125 au nom de l'Assemblée plénière (la Commission plénière étant également un organe de l'Assemblée plénière, cf. M/34, article 3(2)), toute

schluss I erörtert werden sollte. Vor diesem Hintergrund wurde die unter Nummer 665 von R3 niedergelegte Übereinkunft gemäß den Beschlussfassungsregeln festgestellt, die sich die Diplomatische Konferenz gegeben hatte, und ist insoweit als Mittel zur Bestimmung der gemeinsamen Absicht der Vertragsstaaten nicht weniger geeignet als eine der ausdrücklichen Vorschriften des Übereinkommens.

75. Es trifft zu, dass die unter Nummer 665 von R3 vermerkte Übereinkunft weder eine Übereinkunft nach Artikel 31 (2) a) WÜRV noch eine Urkunde nach Artikel 31 (2) b) WÜRV ist, wie auch in der Stellungnahme des Präsidenten des EPA (unter Nr. 42) konstatiert wurde. Dennoch ist sie ein geeignetes und zulässiges Mittel zur Bestimmung der Absicht der Vertragsparteien im Hinblick auf Geltungsbereich und Bedeutung von Artikel 125 EPÜ und des Übereinkommens generell. Da eine Auslegung nach Artikel 31 WÜRV für sich genommen oder in Verbindung mit der Rechtsprechung die Unklarheiten im Zusammenhang mit der Frage der Doppelpatentierung nicht ausräumen kann, ist die Bedeutung des Übereinkommens durch die Feststellung der Absicht der Vertragsparteien zu bestimmen. Nach Artikel 32 a) WÜRV können zu diesem Zweck die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsabschlusses herangezogen werden.

76. Alles in allem ist die These, die unter Nummer 665 von R3 niedergelegte mehrheitliche Übereinkunft zur Doppelpatentierung könne bei der Auslegung des Übereinkommens nicht berücksichtigt werden, nicht haltbar. Aus den vorbereitenden Dokumenten geht mit überwältigender Deutlichkeit hervor, dass eine tatsächliche und wirksame Übereinkunft darüber bestand, dass das Europäische Patentamt die Doppelpatentierung verbieten sollte, indem es die in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts berücksichtigt, d. h. durch eine direkte Anwendung des Artikels 125 EPÜ. Zudem muss unter den potenziellen Unternehmern des Übereinkommens Einvernehmen geherrscht haben, dass diese mehrheitliche Übereinkunft im Namen der Vollversammlung der Diplomatischen Konferenz getroffen und zum Zweck der Festlegung des Anwendungsbereichs von Artikel 125 in die Sitzungsberichte aufgenommen

on decision-making which the Diplomatic Conference laid down for itself, and to that extent it is no less suitable as a means for determining the common intention of the contracting states than any of the express provisions in the Convention.

75. It is true that the agreement recorded in point 665 of R3 is neither an agreement under Article 31(2)(a) VCLT nor an instrument under Article 31(2)(b) VCLT, as also noted in the comments of the President of the EPO (at point 42). Nevertheless, it is a suitable and admissible means for determining the intention of the contracting parties concerning the scope and meaning of Article 125 EPC, and of the Convention more generally. Since an interpretation in accordance with Article 31 VCLT alone or in conjunction with the case law cannot dispel the ambiguity surrounding the question of double patenting, the meaning of the Convention is to be determined by establishing the intention of the parties. Pursuant to Article 32(a) VCLT, this may be done by recourse to the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion.

76. Summing up, the proposition that the majority agreement on double patenting as recorded in point 665 of R3 cannot be taken into account in interpreting the Convention is not tenable. The preparatory documents demonstrate with overwhelming certainty that there was a real and effective agreement that the European Patent Office should prohibit double patenting by taking into account principles of procedural law generally recognised in the contracting states, i.e. by a direct application of Article 125 EPC. Furthermore, there must have been a common understanding among the potential signatories to the Convention that this majority agreement was made on behalf of the Plenary of the Diplomatic Conference and recorded with the purpose of defining the scope of Article 125, and that therefore the principle expressed in the agreement formed part of the Convention.

interprétation de l'article 125 devait en toute logique être également examinée au sein du Comité principal I. Dans ce contexte, l'accord consigné au point 665 du document R3 a été établi conformément aux dispositions relatives à la prise de décision que la Conférence diplomatique s'était elle-même fixées, si bien qu'il constitue un moyen aussi adéquat que n'importe laquelle des dispositions expresses de la Convention pour déterminer l'intention commune des États contractants.

75. Il est exact que l'accord consigné au point 665 du document R3 n'est ni un accord au sens de l'article 31(2)a) de la Convention de Vienne, ni un instrument au sens de l'article 31(2)b) de la Convention de Vienne, comme l'indiquent aussi les observations du Président de l'OEB (point 42). Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un moyen adéquat et légitime pour déterminer l'intention des parties contractantes concernant le champ d'application et le sens de l'article 125 CBE, ainsi que de la Convention de manière générale. Puisqu'une interprétation conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne, seul ou en combinaison avec la jurisprudence, ne peut pas lever l'ambiguïté autour de la question de la double protection par brevet, le sens de la Convention doit être déterminé en établissant l'intention des parties. Conformément à l'article 32 a) de la Convention de Vienne, il est possible de faire appel à cette fin aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu.

76. En résumé, l'affirmation selon laquelle il ne peut pas être tenu compte de l'accord majoritaire sur la double protection par brevet, tel que consigné au point 665 du document R3, pour interpréter la Convention n'est pas défendable. Les documents préparatoires démontrent avec une très forte certitude qu'il y a eu un accord réel et valable selon lequel l'Office européen des brevets devrait interdire la double protection par brevet en prenant en considération les principes de droit procédural généralement admis dans les États contractants, c'est-à-dire en application directe de l'article 125 CBE. De plus, il devait assurément y avoir un consensus entre les signataires potentiels de la Convention sur le fait que cet accord majoritaire intervenait au nom de l'Assemblée plénière de la Conférence diplomatique et qu'il était consigné aux fins de définir le champ d'application de l'article 125, et donc que le principe exprimé par cet accord faisait partie de la Convention.

wurde und dass der in dieser Übereinkunft ausgedrückte Grundsatz somit Bestandteil des Übereinkommens wurde.

B.3 Andere mögliche Rechtsgrundlagen

77. Angesichts dieser Feststellungen erübrigt es sich, die anderen als geeignete Rechtsgrundlage für das Verbot der Doppelpatentierung vorgeschlagenen Bestimmungen zu prüfen, d. h. die Artikel 60 (1), 63 (1) und 76 (1) EPÜ. Auch ist es nicht notwendig, die Voraussetzungen für ein legitimes Interesse am Verfahren zu bestimmen oder zu prüfen, ob eine Regelungslücke im Übereinkommen geschlossen werden muss. Die vorstehende Analyse zeigt, dass das Verbot aus der dem Übereinkommen zugrunde liegenden gesetzgeberischen Absicht abzuleiten ist und dass keine Regelungslücke besteht.

B.4 Folge der festgestellten gesetzgeberischen Absicht für Artikel 125 EPÜ

78. Durch Artikel 125 EPÜ wird das Europäische Patentamt ausdrücklich ermächtigt, wenn nicht sogar angewiesen oder verpflichtet, allgemein anerkannte Grundsätze des Verfahrensrechts zu berücksichtigen ("take into account", "prend en considération"), wenn das Übereinkommen keine entsprechende Aussage enthält. Nachdem der zuständige Gesetzgeber, hier die Diplomatische Konferenz, festgestellt hat, dass das Verbot der Doppelpatentierung – faktisch – ein allgemein anerkannter Grundsatz ist, und darüber hinaus klargestellt hat, dass es sich – was die Rechtsauslegung anbelangt – um einen unter Artikel 125 EPÜ fallenden Grundsatz handelt, war das Amt also nicht nur ermächtigt, diesen Grundsatz anzuwenden, sondern de facto auch dazu verpflichtet.

79. Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Übereinkommens war die Erklärung der Delegationen unter Nummer 665 von R3 als Beleg dafür zu werten, dass das Verbot der Doppelpatentierung ein allgemein anerkannter Grundsatz in den Vertragsstaaten war, sodass das Amt es zu Recht von Anfang an angewandt hat. Es wurde weder der Großen Beschwerdekammer zur Kenntnis gebracht noch argumentiert, dass sich diese Sachlage geändert haben könnte, beispielsweise durch den Beitritt neuer Vertragsstaaten oder aufgrund neuerer Gesetzgebung in den Vertragsstaaten. Nichts lässt also den Schluss zu, dass dieser Grundsatz vom EPA nicht mehr anzuwenden wäre.

B.3 Other suggestions for a legal basis

77. In view of these findings, it is not necessary to examine the other provisions proposed as the proper legal basis for the prohibition on double patenting, i.e. Articles 60(1), 63(1) and 76(1) EPC. Nor is it necessary to determine the conditions for a legitimate interest in the proceedings or to examine if there is a need to fill a lacuna in the Convention. The analysis above shows that the prohibition is to be derived from the legislative intention underlying the Convention and that no lacuna exists.

B.4 Consequence of the established legislative intent for Article 125 EPC

78. Article 125 EPC expressly empowers and, indeed, possibly even instructs or obliges the European Patent Office to take into account ("berücksichtigt", "prend en consideration") generally recognised principles of procedural law, where the Convention is silent. Therefore, since the competent legislator, here the Diplomatic Conference, established that the prohibition on double patenting was a generally recognised principle as a question of fact, and in addition made it clear that this was a principle falling under Article 125 EPC as a matter of interpretation of the law, the Office was thereby not only empowered to apply this principle but effectively also duty-bound to do so.

79. At the time of signing of the Convention, the statement of the delegations in point 665 of R3 had to be taken as proof that the principle of the prohibition on double patenting was a generally recognised principle in the contracting states, and therefore the Office was correct to apply it from the start. No information has been brought to the Enlarged Board's attention, nor has it been argued, that this situation might have changed, for example through the accession of new contracting states, or as a result of more recent legislation in the contracting states. Accordingly, there is no reason to conclude that the principle is no longer to be applied by the EPO.

B.3 Autres bases juridiques suggérées

77. Au vu de ces conclusions, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres dispositions proposées en tant que base juridique adéquate pour l'interdiction de la double protection par brevet, à savoir les articles 60(1), 63(1) et 76(1) CBE. Il n'est pas davantage nécessaire de déterminer les conditions concernant l'intérêt légitime à l'égard de la procédure, ou d'examiner s'il y a lieu de combler une lacune dans la Convention. L'analyse ci-dessus montre que l'interdiction découle de l'intention législative qui sous-tend la Convention et qu'il n'y a aucune lacune à combler.

B.4 Conséquence, pour l'article 125 CBE, de l'intention établie du législateur

78. L'article 125 CBE donne expressément à l'Office européen des brevets la faculté, et, d'ailleurs, lui donne peut-être même l'instruction ou l'obligation, de prendre en considération ("berücksichtigt", "take into account") les principes généralement admis du droit procédural dans les cas où la Convention reste muette. Par conséquent, puisque le législateur compétent, en l'occurrence la Conférence diplomatique, a constaté que sur un plan factuel, l'interdiction de la double protection par brevet est un principe généralement admis, et qu'il a précisé de surcroît que, sur le plan de l'interprétation du droit, il s'agit d'un principe qui relève de l'article 125 CBE, l'Office a ce faisant non pas seulement la faculté d'appliquer ce principe, mais en a de fait aussi l'obligation.

79. Au moment de la signature de la Convention, force était de considérer l'affirmation des délégations au point 665 du document R3 comme la preuve que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet était un principe généralement admis dans les États contractants, et c'est donc à juste titre que l'Office a appliqué ce principe dès l'origine. La Grande Chambre n'a reçu aucune information indiquant que cette situation pouvait avoir changé, par exemple en raison de l'adhésion de nouveaux États contractants ou compte tenu de lois plus récentes dans les États contractants, et aucun argument n'a été présenté en ce sens. Par conséquent, il

80. Sich überschneidende Benennungen nach Artikel 79 EPÜ sind eine zusätzliche Voraussetzung für die Anwendung des Verbots. Weder die Kernaussage unter Nummer 665 von R3 noch die vorangegangene Übereinkunft unter Nummer 49 von R2 liefern eine Erklärung, warum das EPA dies berücksichtigen muss. Es war jedoch nicht erforderlich, die Voraussetzung der sich überschneidenden territorialen Wirkung in diesem Zusammenhang ausdrücklich in den Bericht über die Beratungen auf der Diplomatischen Konferenz aufzunehmen, denn dieser Grundsatz stammt dem Bericht zufolge aus den Vertragsstaaten und ist ein inhärentes Merkmal nationaler Patente. Andererseits war dem Gesetzgeber bewusst, wie die Erklärungen der Arbeitsgruppe I im zweiten und vierten Absatz der Nummer 118 von R4 (nachstehend unter Nr. 90 zitiert) zeigen, dass es nur bei sich überschneidenden Benennungen zu einer Doppelpatentierung kommt. Würde das Amt diese zusätzliche Voraussetzung nicht berücksichtigen, d. h. unabhängig vom Status der jeweiligen Benennungen ein zweites europäisches Patent verweigern, so ginge die Wirkung eines solch strengen Verbots über den Anwendungsbereich des ursprünglichen nationalen Grundsatzes hinaus und würde das Verbot somit seiner Rechtsgrundlage berauben.

81. Aus all diesen Gründen ist Frage 1 zu bejahen.

C. Fragen 2.1 und 2.2

C.1.1 Frage 2.1

82. Die vorstehenden Feststellungen der Großen Beschwerdekammer bestätigen, dass in der Frage der Doppelpatentierung nach dem EPÜ im engeren Sinne die Absicht des Gesetzgebers aus den vorbereitenden Dokumenten zum Übereinkommen ableitbar ist. Dieser gesetzgeberischen Absicht zufolge gilt das Verbot "für dieselbe Erfindung, für welche Anmeldungen mit demselben Anmeldedatum vorliegen". In Anbetracht der allgemeinen Wortwahl ist es wahrscheinlich, dass für die in Frage 2.1 genannten Konstellationen keine anderen Bedingungen vorgesehen waren.

83. Die Beschwerdeführerin brachte vor, dass die Übereinkunft auf Anmeldungen mit demselben Anmeldedatum beschränkt und aus diesem Grund auf die Konstellation aus Frage 2.1 c) nicht

80. Overlapping designations under Article 79 EPC are an additional precondition for the prohibition to apply. Neither the key statement in point 665 of R3 nor the previous agreement in point 49 of R2 provide an explanation of why the EPO must take this into account. However, there was no need for the records of the discussions at the Diplomatic Conference to make express mention in this context of the precondition of overlapping territorial effect because this principle was stated to originate in the contracting states and is an inherent feature of national patents. On the other hand, the statements of Working Party I in the second and fourth paragraphs of point 118 of R4 (cited in point 90 below) show that the legislator was aware that double patenting only arises in the event of overlapping designations. Moreover, if the Office did not take this additional precondition into account, i.e. if it refused to grant a second European patent regardless of the status of the respective designations, the effect of such a strict prohibition would go beyond the scope of the original national principle and thus deprive it of its legal basis.

81. For all these reasons, question 1 is to be answered in the affirmative.

C. Questions 2.1 and 2.2

C.1.1 Question 2.1

82. The above findings of the Enlarged Board confirm that on the question of double patenting under the EPC in the narrow sense the intent of the legislator is derivable from the preparatory documents of the Convention. According to this legislative intention, the prohibition is applicable "*for the same invention in respect of which there are several applications with the same date of filing*". In view of the general wording used, it is probable that different conditions for the constellations set out in question 2.1 were not envisaged.

83. The appellant argued that the agreement was restricted to applications with the same filing date, and for this reason the constellation of question 2.1(c) was not covered.

n'y a aucune raison de conclure que l'OEB ne devrait plus appliquer ce principe.

80. Des désignations au titre de l'article 79 CBE qui se recoupent constituent une condition préalable supplémentaire pour que l'interdiction s'applique. Ni l'affirmation décisive au point 665 du document R3, ni l'accord antérieur au point 49 du document R2 n'expliquent pourquoi l'OEB doit prendre cet aspect en considération. Cependant, il n'était pas nécessaire que le procès-verbal des discussions lors de la Conférence diplomatique mentionne expressément dans ce contexte la condition préalable liée au recoupement de l'effet territorial, puisque, selon le procès-verbal, ce principe avait son origine dans les États contractants et puisque ce principe constitue une caractéristique intrinsèque des brevets nationaux. Cela étant, les constatations du Groupe de travail I au point 118 du document R4, paragraphes 2 et 4 (citées au point 90 ci-dessous) montrent que le législateur était conscient du fait qu'il n'y a double protection par brevet qu'en cas de recoupement de désignations. En outre, si l'Office ne prenait pas cette condition préalable supplémentaire en considération, autrement dit s'il refusait de délivrer un deuxième brevet européen quelle que soit la situation au regard des désignations, l'effet d'une interdiction aussi stricte irait au-delà de la portée du principe national d'origine et priverait l'interdiction de son fondement juridique.

81. Pour toutes ces raisons, il doit être répondu par l'affirmative à la question 1.

C. Questions 2.1 et 2.2

C.1.1 Question 2.1

82. Les conclusions ci-dessus de la Grande Chambre confirment que, sur la question de la double protection par brevet en vertu de la CBE au sens étroit, l'intention du législateur peut être déduite des documents préparatoires à la Convention. Selon cette intention, l'interdiction est applicable à "*la même invention pour laquelle des demandes ont été déposées à la même date*". Compte tenu des termes généraux employés, il n'a probablement pas été envisagé de conditions différentes pour les cas de figure définis dans la question 2.1.

83. Le requérant a fait valoir que l'accord se limitait aux demandes ayant la même date de dépôt et que, pour cette raison, le cas de figure visé dans la question 2.1 c) n'était pas couvert.

anwendbar sei. Wie die vorbereitenden Dokumente jedoch zeigen, war die unter Nummer 665 von R3 angeführte Übereinkunft eine Bestätigung der früheren auf der 6. Tagung getroffenen Übereinkunft (Nr. 49 von R2). In der Vorlageentscheidung wurde darauf hingewiesen, dass die frühere Übereinkunft auch die Bedingung desselben Anmeldedatums enthielt, dass dies aber wahrscheinlich eine unbeabsichtigte Ungenauigkeit gewesen sein dürfte (Nr. 56 der Entscheidungsgründe). Die Annahme scheint berechtigt, dass diese Ungenauigkeit übernommen wurde, als die Übereinkunft unter Nummer 665 von R3 getroffen und niedergelegt wurde. Wie unter vorstehender Nummer 80 ausgeführt, war auch das vom Amt konsequent angewandte zusätzliche Erfordernis, nämlich dass das Verbot nur gilt, wenn die zu prüfende Anmeldung und das bereits erteilte Patent gemeinsame benannte Staaten haben, nicht in der Übereinkunft unter Nummer 665 von R3 enthalten.

84. Des Weiteren ist die Übereinkunft unter Nummer 665 von R3 nicht als Rechtsvorschrift im üblichen Sinne zu verstehen, sondern – wie beabsichtigt – als Ausdruck eines allgemeinen Grundsatzes. Deshalb kann nicht erwartet werden, dass sie mit der Genauigkeit einer Rechtsvorschrift abgefasst wäre. Vor diesem Hintergrund ist die Große Beschwerdekammer der Auffassung, dass das Erfordernis desselben Datums unter Nummer 665 von R3 im Sinne desselben "wirksamen Datums" zu verstehen ist, wie unter Nummer 18 der Gründe der Vorlageentscheidung erläutert, sodass Anmeldungen mit einer gemeinsamen Priorität auch unter das Verbot fallen.

C.1.2 Schlussfolgerungen aus dem Bericht über die 10. Sitzung der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz (R4)

85. Dass das Doppelpatentierungsverbot für alle drei in der Vorlagefrage 2.1 genannten Konstellationen gilt, wird durch die Teile der vorbereitenden Arbeiten bestätigt, die der endgültigen Schlussfolgerung unter Nummer 655 von R3 vorangingen. Weder kann die Große Beschwerdekammer einen Grund erkennen, noch wurde in der Vorlageentscheidung ein Grund angegeben, warum die Teile der "Travaux préparatoires", die die verschiedenen Aspekte dieser Frage behandeln, d. h. die Anwendbarkeit des Verbots auf die einzelnen Konstellationen der Frage 2.1, keine zuverlässige Quelle für die Ermittlung der

However, as the preparatory documents show, the final agreement referred to in point 665 of R3 was a confirmation of the earlier agreement at the 6th Meeting (point 49 of R2). The referring decision pointed out that the earlier agreement also contained the condition of the same filing date, but that this was likely to have been an inadvertent inaccuracy (Reasons, point 56). It is reasonable to assume that this inaccuracy was taken over when the agreement in point 665 of R3 was established and recorded. As noted in point 80 above, the additional requirement that has been consistently applied by the Office, namely that the prohibition only applies where the application under examination and the already granted patent have common designated states, was not contained in the agreement of point 665 of R3 either.

84. Furthermore, the agreement in point 665 of R3 is not to be read as a legal provision in the usual sense, but rather as what it was intended to be, namely the expression of a general principle. Therefore, it cannot be expected to have been formulated with the precision of a legal provision. Against this background, the Enlarged Board considers that the requirement of the same date as stated in point 665 of R3 is to be understood as the same "effective date", in line with the explanation in point 18 of the Reasons of the referring decision, such that applications with a common priority are also covered by the prohibition.

C.1.2 Conclusions from the Minutes of the 10th Meeting of Working Party I (R4)

85. That the prohibition on double patenting applies to all three of the constellations set out in referred question 2.1 is confirmed by the parts of the preparatory work that preceded the final conclusion expressed in point 665 of R3. The Enlarged Board sees no reason to conclude, nor was any put forward in the referring decision, that those parts of the *travaux préparatoires* which treat the various aspects of this question, i.e. the applicability of the prohibition in the different constellations of question 2.1, are not a reliable source for exploring the legislative intent, or that the positions expressed there were later replaced by contrary

Cependant, comme le montrent les documents préparatoires, l'accord final mentionné au point 665 du document R3 était une confirmation de l'accord auquel il avait été parvenu précédemment lors de la 6^{ème} réunion (point 49 du document R2). Il est signalé dans la décision de saisine que cet accord antérieur prévoyait aussi la condition de la même date de dépôt, mais que cela était sans doute une imprécision commise par inadvertance (point 56 des motifs). Il est raisonnable de supposer que cette imprécision a été reprise lorsque l'accord visé au point 665 du document R3 a été constaté et consigné. Comme indiqué au point 80 ci-dessus, la condition supplémentaire que l'Office a appliquée de manière constante et selon laquelle l'interdiction ne s'applique que lorsque la demande examinée et le brevet déjà délivré ont des désignations d'États en commun, n'est pas non plus contenue dans l'accord visé au point 665 du document R3.

84. De plus, l'accord visé au point 665 du document R3 ne doit pas être interprété comme une disposition juridique au sens classique, mais comme ce qu'il était censé être, à savoir l'expression d'un principe général. Par conséquent, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit formulé avec la précision d'une disposition juridique. Dans ce contexte, la Grande Chambre estime que la condition relative à la même date qui est énoncée au point 665 du document R3 doit être interprétée comme désignant la même "date effective" conformément à l'explication donnée au point 18 des motifs de la décision de saisine, si bien que les demandes liées entre elles par une priorité commune sont elles aussi couvertes par l'interdiction.

C.1.2 Conclusions découlant du rapport sur la 10^e réunion du Groupe de travail I (R4)

85. Le fait que l'interdiction de la double protection par brevet s'applique aux trois cas de figure visés dans la question de saisine 2.1 est confirmé par les parties des travaux préparatoires qui ont précédé la conclusion finale exprimée au point 665 du document R3. La Grande Chambre ne voit (et la décision de saisine n'expose) aucune raison de conclure que ces parties des travaux préparatoires qui traitent des divers aspects de cette question (l'applicabilité de l'interdiction dans les différents cas de figure visés dans la question 2.1) ne seraient pas une source fiable permettant d'étudier l'intention législative, ou que les

gesetzgeberischen Absicht sein oder die dort dokumentierten Positionen später durch gegenteilige ersetzt worden sein sollten. Es gibt zudem weder in den "Travaux préparatoires" noch anderswo einen Hinweis, dass die abschließende ausdrückliche Erklärung des Gesetzgebers, d. h. die unter Nummer 665 von R3 niedergelegte Übereinkunft – ohne dass irgendwelche besondere Bedingungen genannt wären – aus einem anderen Grund nicht als allgemein anwendbar gedacht gewesen sein sollte. Tatsächlich äußerte die Kammer die Auffassung (Nr. 55 der Entscheidungsgründe), dass sich in den "Travaux préparatoires" keine Stützung für eine Ausnahme für europäische Anmeldungen mit unterschiedlichen Anmeldedaten, aber gemeinsamer Priorität findet, weil das Doppelpatentierungsverbot – wie durch R4 belegt (s. Nrn. 117 bis 120) – auch für solche Anmeldungen und nicht nur für Teilanmeldungen diskutiert wurde. Andere in der Vorlageentscheidung angeführte Entscheidungen, z. B. T 2461/10 (s. o., Nr. 14 der Entscheidungsgründe), gelangten zu demselben Schluss.

86. Die Große Beschwerdekammer schließt sich diesen Feststellungen aus der Vorlageentscheidung und aus T 2461/10 an. Die Nummern 117 und 118 von R4 geben einen eindeutigen Hinweis darauf, dass sich die Absicht des Gesetzgebers, den Schutz desselben Gegenstands auszuschließen, nicht nur auf Paare von Stamm- und Teilanmeldung bezog, sondern auch auf Anmeldungen mit einer gemeinsamen Priorität, denn jede dieser Passagen enthält die gleiche diesbezügliche Aussage (s. auch die Vorlageentscheidung, Nr. 55 der Entscheidungsgründe, wo diese Aussagen zitiert werden). Formell bezieht sich Nummer 117 auf Teilanmeldungen (Art. 137a des damaligen Entwurfs des Übereinkommens), doch bereits ihr erster Absatz macht deutlich, dass sich die Überlegungen auch auf parallele Anmeldungen (Konstellation a der Frage 2.1) erstrecken sollten. Nummer 118 betrifft ausdrücklich Anmeldungen mit einer gemeinsamen Priorität und zeigt damit, dass das Verbot auch auf diese anwendbar ist.

87. Ferner wird verwiesen auf Nummer 27 der Stellungnahme des Präsidenten des EPA und auf die Entscheidung T 2563/11 (s. o., Nrn. 2.4 und 2.5 der Entscheidungsgründe), in der die zuständige Kammer anmerkte, dass Nummer 120 von R4 eine ausführlichere Erklärung enthalte, warum im Zusammenhang mit Teilanmeldungen eine Bestimmung zum Verbot von auf

ones. Nor is there any indication in the *travaux préparatoires* or elsewhere that, despite mentioning no particular conditions, the final explicit statement of the legislator, i.e. the agreement recorded in point 665 of R3, was for some other reason intended not to be generally applicable. Indeed, the Board expressed the view (Reasons, point 55) that the *travaux* do not seem to support any exception for European applications having different filing dates but a common priority, because, as attested by R4 (see points 117-120), the double patenting prohibition was also discussed for such applications, and not only for divisional applications. Other decisions cited in the referring decision, e.g. T 2461/10 (*supra*, Reasons, point 14), came to the same conclusion.

86. The Enlarged Board concurs with these findings of the referring decision and T 2461/10. Points 117 and 118 of R4 provide a clear indication that the legislator's intention to exclude protection for the same subject-matter covered not only parent-divisional pairs of applications but also applications with a common priority, because each point contains an identical statement to this effect (see also the referring decision, Reasons, point 55, where these statements are cited). Formally, point 117 is directed to divisional applications (Article 137a of the then Draft Convention), but its first paragraph already makes clear that the considerations are to be extended to parallel applications (i.e. constellation a) of question 2.1) as well. Point 118 explicitly addresses applications with a common priority, thus demonstrating that the prohibition is also applicable to those.

87. Reference is also made to the comments of the President of the EPO, point 27, and to decision T 2563/11 (*supra*, Reasons, points 2.4 and 2.5), where the deciding board noted that point 120 of R4 provided a more detailed explanation of why, in the context of divisional applications, a provision prohibiting claims directed to the same subject-matter had been

positions qui y sont exprimées ont été remplacées ultérieurement par des positions contraires. Il n'y a pas non plus d'indication dans les travaux préparatoires ou ailleurs que, malgré l'absence de mention de conditions particulières, la constatation finale explicite du législateur, à savoir l'accord consigné au point 665 du document R3, était pour une quelconque autre raison censée ne pas être d'application générale. En effet, la chambre a considéré (point 55 des motifs) que les travaux préparatoires ne semblent pas admettre d'exception pour les demandes de brevet européen qui ont des dates de dépôt différentes mais une priorité commune, étant donné que, comme il ressort du document R4 (cf. points 117 à 120), la question de l'interdiction de la double protection par brevet a également été abordée en ce qui concerne de telles demandes, et non uniquement en ce qui concerne les demandes divisionnaires. D'autres décisions citées dans la décision de saisine, par exemple la décision T 2461/10 (*supra*, point 14), parviennent à la même conclusion.

86. La Grande Chambre approuve ces conclusions formulées dans la décision de saisine et dans la décision T 2461/10. Les points 117 et 118 du document R4 font apparaître clairement que l'intention du législateur d'exclure la protection du même objet couvrait non seulement les combinaisons de demandes "demande initiale-demande divisionnaire", mais aussi les demandes ayant une priorité commune, car les points précités contiennent tous deux une affirmation analogue en ce sens (voir également la décision de saisine, point 55 des motifs, où ces passages sont cités). D'un point de vue formel, le point 117 porte sur les demandes divisionnaires (article 137a du projet de Convention à ce moment-là), mais son premier paragraphe précise déjà que ces considérations s'étendent au cas des demandes parallèles (cas de figure a) de la question 2.1). Le point 118 traite explicitement des demandes ayant une priorité commune, ce qui démontre que l'interdiction est également applicable à ces demandes.

87. Il est également renvoyé au point 27 des observations du Président de l'OEB et à la décision T 2563/11 (*supra*, points 2.4 et 2.5 des motifs), dans laquelle la chambre ayant statué a relevé que le point 120 du document R4 explique plus en détail pourquoi, dans le contexte des demandes divisionnaires, une disposition interdisant les revendications portant

denselben Gegenstand gerichteten Ansprüchen gestrichen worden sei und warum dies die These stütze, dass das Verbot allgemeineren Charakter habe. Denselben Schluss zog die Kammer in der Vorlageentscheidung unter Nummer 69 der Entscheidungsgründe in Zusammenhang mit ihrer Analyse des Artikels 76 (1) EPÜ. Ein Vergleich des ursprünglichen und des geänderten Wortlauts von Artikel 137a (Europäische Teilanmeldungen) verdeutlicht dies.

Artikel 137a (2) lautet in der Fassung, die in der 9. Sitzung der Arbeitsgruppe I (im Oktober 1971) gebilligt wurde, wie folgt:

"(1)...

(2) Die Patentansprüche der früheren Anmeldung und der Teilanmeldung dürfen keinen Gegenstand enthalten, für den jeweils in der anderen Anmeldung Schutz begehrt wird. Die Beschreibung und die Zeichnungen sollen sich nach Möglichkeit nur auf den Gegenstand beziehen, für den in der Anmeldung Schutz begehrt wird. Ist es erforderlich, in einer Anmeldung einen Gegenstand zu beschreiben, für den in einer anderen Anmeldung Schutz begehrt wird, so ist auf diese zu verweisen."

(Quelle: BR/134 d/71, vgl. Vorbemerkungen, Nr. 2 mit dem Hinweis, dass dieser Entwurf das Ergebnis der 9. Sitzung der Arbeitsgruppe I sei und auf der 10. Sitzung erörtert werde; auch zitiert in der Vorlageentscheidung unter Nr. 54 der Entscheidungsgründe)

Nach den in der 10. Sitzung vorgenommenen Streichungen lautete Artikel 137a (2) wie folgt:

"(2) Die Beschreibung und die Zeichnungen der früheren Anmeldung und einer Teilanmeldung sollen sich nach Möglichkeit nur auf den Gegenstand beziehen, für den in der betreffenden Anmeldung Schutz begehrt wird. Ist es erforderlich, in einer Anmeldung einen Gegenstand zu beschreiben, für den in einer anderen Anmeldung Schutz begehrt wird, so ist auf diese zu verweisen."

(Quelle: BR/139 d/71, vgl. R4, Nummer 4)

88. Für sich genommen deuten die Streichungen im Wortlaut des Artikels 137a des Übereinkommensentwurfs möglicherweise nicht auf ein allgemeines Verbot der Doppelpatentierung hin, sondern könnten im Gegenteil den Eindruck erwecken, dass die

deleted, and why this provided support for the prohibition being of a more general nature. The same conclusion was drawn by the Board in the referring decision, Reasons, point 69, in connection with its analysis of Article 76(1) EPC. A comparison of the original and the amended wording of Article 137a (European divisional applications) illustrates this point.

Article 137a(2) as approved at the 9th meeting of Working Party I (in October 1971) was worded as follows:

"(1)...

(2) The claims of the earlier application and any divisional application shall exclude the matter for which protection is sought by any of the other applications. Where possible, the description and drawings of each application shall relate only to the matter for which protection is sought by that application. However, when it is necessary for an application to describe the matter for which protection is sought by another application, it shall include a cross-reference to that other application."

(Source: BR/134 e/71, cf. Introduction, point 2, explaining that this draft was the outcome of the 9th meeting of Working Party I and that it would be discussed at the 10th meeting; also cited in the referring decision, Reasons, point 54.)

Following the deletions made at the 10th Meeting, Article 137a(2) had this wording:

"(2) Where possible, the description and drawings of the earlier and any divisional application shall relate only to the matter for which protection is sought by the respective application. However, when it is necessary for an application to describe the matter for which protection is sought by another application, it shall include a cross-reference to that other application."

(Source: BR/139 e/71, cf. R4, point 4).

88. Considered in isolation, the deletions from the wording of Article 137a of the Draft Convention may not point to a general prohibition on double patenting, but could on the contrary appear to endorse the possibility of claiming identical subject-

sur le même objet avait été supprimée, et pourquoi cela plaiderait en faveur d'une interdiction de portée plus générale. La chambre est parvenue à la même conclusion au point 69 de la décision de saisine, dans le cadre de son analyse de l'article 76(1) CBE. Une comparaison entre le texte original et le texte modifié de l'article 137a (Demandes divisionnaires européennes) illustre ce point.

L'article 137a(2), tel qu'approuvé lors de la 9^e réunion du Groupe de travail I (en octobre 1971), s'énonçait comme suit :

"(1)...

(2) Les revendications de la demande initiale et de toute demande divisionnaire ne peuvent porter sur un objet pour lequel une protection est sollicitée dans l'une des autres demandes. La description et les dessins ne doivent, si possible, se référer qu'à l'objet pour lequel une protection est sollicitée dans la demande en cause. Toutefois, s'il est nécessaire de décrire dans une demande l'objet pour lequel une protection est sollicitée dans une autre demande, référence doit être faite à cette autre demande."

(source : BR/134 f/71, voir les Observations préliminaires, point 2, où il est expliqué que ce projet reprenait le résultat de la 9^e réunion du Groupe de travail I et qu'il ferait l'objet d'un examen lors de la 10^e réunion ; ce passage est également cité au point 54 des motifs de la décision de saisine.)

Suite aux suppressions effectuées lors de la 10^e réunion, l'article 137a(2) s'énonçait comme suit :

"(2) La description et les dessins de la demande initiale et de toute demande divisionnaire ne doivent, si possible, se référer qu'à l'objet pour lequel une protection est sollicitée dans la demande en cause. Toutefois, s'il est nécessaire de décrire dans une demande l'objet pour lequel une protection est sollicitée dans une autre demande, référence doit être faite à cette autre demande."

(source : BR/139 f/71, cf. R4, point 4)

88. À elles seules, ces suppressions dans le texte de l'article 137a du projet de Convention ne vont peut-être pas dans le sens d'une interdiction générale de la double protection par brevet et pourraient au contraire sembler entériner la possibilité de revendiquer

Möglichkeit, denselben Gegenstand zu beanspruchen, gebilligt werde. Die richtige Erklärung findet sich jedoch unter der vorgenannten Nummer 120 von R4, und aufschlussreicher als die (vom Präsidenten des EPA unter Nummer 27 seiner Stellungnahme zitierte) englische Fassung ist in dieser Hinsicht die deutsche Fassung (BR/144 d/71): "Um einem Umkehrschluss aus Artikel 137 a Absatz 2 vorzubeugen, der dahin gehen könnte, dass – außer bei Teilanmeldungen – die Patentansprüche späterer Anmeldungen denselben Gegenstand enthalten dürfen wie die Ansprüche früherer Anmeldungen, beschloss die Arbeitsgruppe, Satz 1 dieser Bestimmung zu streichen." Die deutsche Fassung macht also deutlicher, dass die Streichung den Umkehrschluss verhindern sollte, nur Teilanmeldungen müssten auf unterschiedliche Gegenstände gerichtet sein, während andere Anmeldungen ein und desselben Anmelders dieselbe Erfindung beanspruchen dürften. Die französische Fassung (BR/144 f/71) enthält dieselbe Aussage wie die deutsche. Somit steht Nummer 120 von R4 im Einklang mit der vorstehenden Schlussfolgerung der Großen Beschwerdekammer, dass das Doppelpatentierungsverbot allgemeinen Charakter hat und für alle Konstellationen der Frage 2.1 gilt.

89. Die Große Beschwerdekammer ist daher der Auffassung, dass die "Travaux préparatoires" auf keine besonderen, den genannten Konstellationen eigenen Umstände oder Bedingungen hinweisen, die den Schluss zulassen würden, dass eine der drei Konstellationen im Hinblick auf das Doppelpatentierungsverbot anders behandelt werden sollte als die anderen. Dies beantwortet Frage 2.1.

90. Die Beschwerdeführerin brachte ferner vor, Nummer 118 von R4 (Absatz 4 letzter Satz) lege nahe, dass der Gesetzgeber in Fällen einer inneren Priorität eine längere Schutzdauer für Staaten akzeptiere, die sowohl in der Prioritätsanmeldung als auch in der späteren Anmeldung benannt seien. Dort heißt es: "Die Arbeitsgruppe kam abschließend zu dem Ergebnis, dass auch dann, wenn der Anmelder die Priorität einer früheren europäischen Anmeldung in Anspruch nehme, er für dieselbe Erfindung nicht zweimal dasselbe Patent für denselben benannten Staat erhalten könne. Dies brauche aber im Übereinkommen nicht geregelt zu werden. Nach der gegenwärtigen Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft müsse eine verlängerte Laufzeit für den doppelt

matter. However, the correct explanation is to be found in the aforementioned point 120 of R4, and in this regard, rather than the English text (quoted by the President of the EPO in point 27 of his comments), it is more instructive to look at the German version (BR/144 d/71): "Um einem Umkehrschluss aus Artikel 137 a Absatz 2 vorzubeugen, der dahin gehen könnte, dass - ausser bei Teilanmeldungen - die Patentansprüche späterer Anmeldungen denselben Gegenstand enthalten dürfen wie die Ansprüche früherer Anmeldungen, beschloss die Arbeitsgruppe, Satz 1 dieser Bestimmung zu streichen." Thus the German version makes it clearer that the deletion was meant to prevent any inverse conclusion that only divisional applications had to be directed to different subject-matter, whereas other applications of the same applicant were permitted to claim the same invention. The French version (BR/144 f/71) conveys the same sense as the German. Thus point 120 of R4 is consistent with the conclusion of the Enlarged Board's above reasoning that the prohibition on double patenting is general and applies to all the constellations of question 2.1.

89. Thus the Enlarged Board considers that the *travaux préparatoires* do not point to any special circumstance or condition inherent in the identified constellations which would lead to the conclusion that any of the three constellations should be treated differently from the others with respect to the prohibition on double patenting. This gives the answer to question 2.1.

90. The appellant also argued that the last sentence in the fourth paragraph of point 118 of R4 suggests that in cases of internal priority the legislator accepted an extended term of protection in respect of states designated in both the priority and the subsequent application. The following is stated there: "The Working Party came to the conclusion that even when an applicant claimed the priority of an earlier European patent application, he should not be able to obtain the same patent twice for the same invention in the same designated States. It was not necessary, however, to provide a rule to this effect in the Convention. Under the present version of the Paris Convention, there would have to be an extended term for those States which were designated twice".

un objet identique. L'explication correcte figure toutefois au point 120 susmentionné du document R4 et, à cet égard, il est plus instructif d'examiner la version allemande (BR/144 d/71) que la version anglaise (citée par le Président de l'OEB au point 27 de ses observations) : "Um einem Umkehrschluss aus Artikel 137 a Absatz 2 vorzubeugen, der dahin gehen könnte, dass - ausser bei Teilanmeldungen - die Patentansprüche späterer Anmeldungen denselben Gegenstand enthalten dürfen wie die Ansprüche früherer Anmeldungen, beschloss die Arbeitsgruppe, Satz 1 dieser Bestimmung zu streichen." La version allemande met plus clairement en évidence le fait que la suppression était destinée à éviter que l'on ne puisse tirer la conclusion inverse selon laquelle seules les demandes divisionnaires doivent porter sur un objet différent, tandis que les autres demandes déposées pourraient porter sur le même objet. La version française (BR/144 f/71) correspond à la version allemande. Ainsi, le point 120 du document R4 est conforme à la conclusion du raisonnement ci-dessus de la Grande Chambre, selon laquelle l'interdiction de la double protection par brevet est de portée générale et s'applique à tous les cas de figure visés dans la question 2.1.

89. La Grande Chambre estime donc que les travaux préparatoires ne font apparaître aucune circonstance ou condition particulière inhérente aux cas de figure identifiés qui permettrait de conclure qu'un traitement différent devrait être apporté à l'un ou à l'autre d'entre eux en ce qui concerne l'interdiction de la double protection par brevet. Il est répondu ce faisant à la question 2.1.

90. Le requérant a fait valoir par ailleurs que le point 118 du document R4 suggère (dernière phrase du quatrième paragraphe) qu'en cas de priorité interne, le législateur acceptait une durée de protection prolongée pour les États désignés à la fois dans la demande fondant la priorité et dans la demande ultérieure. Le passage correspondant s'énonce comme suit : "Le Groupe de travail est parvenu à la conclusion que le demandeur ne peut obtenir deux fois le même brevet pour la même invention et pour le même État désigné, même s'il revendique la priorité d'une demande de brevet européen antérieure. Mais il n'est pas nécessaire de régler cette question dans la Convention. D'après les dispositions actuelles de la Convention de Paris, il faut s'attendre à ce que la

benannten Staat in Kauf genommen werden."

91. Diese Aussage ist jedoch zusammen mit der am Ende des zweiten Absatzes von Nummer 118 von R4 genannten Voraussetzung zu lesen, dass nämlich die frühere Anmeldung zwischenzeitlich zurückgenommen worden wäre: "Die meisten Delegationen waren der Auffassung, Artikel 73 des Übereinkommens [Prioritätsrecht, entspricht im Wesentlichen Artikel 87 EPÜ 1973 und Artikel 87 EPÜ 2000] hindere grundsätzlich den Anmelder nicht daran, für eine europäische Patentanmeldung die Priorität einer früheren europäischen Patentanmeldung in Anspruch zu nehmen, zumal Artikel 8 PCT diese Möglichkeit für internationale Anmeldungen vorsehe. Zweifelhaft erschien ihnen nur, ob in der späteren europäischen Anmeldung nochmals ein schon früher benannter Staat benannt werden darf, weil dies dazu führen könne, dass sich in Bezug auf diesen Staat die Laufzeit des Patents um den Zeitraum verlängert, der zwischen der Einreichung der früheren und der späteren Anmeldung liegt, falls **inzwischen die erste Anmeldung zurückgenommen wird**" (Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer). Im dritten Absatz von Nummer 118 merkte die Arbeitsgruppe an, dass das Problem einer verlängerten Laufzeit durch erwartete Änderungen der Pariser Verbandsübereinkunft (als "Pariser Verbandsunion" bezeichnet) voraussichtlich gelöst würde. Die erwähnte verlängerte Laufzeit kann daher als Kombination der Schutzdauer nach Artikel 64 (1) EPÜ und dem einstweiligen Schutz nach Artikel 67 (1) EPÜ (damals Artikel 18 und 19, die im Wesentlichen den Artikeln des EPÜ 1973 und den geltenden Artikeln entsprechen) verstanden werden. In Anbetracht dessen betrifft die von der Beschwerdeführerin herangezogene Aussage der Arbeitsgruppe nicht die Doppelpatentierung im engeren Sinne und widerspricht auch nicht der früheren ausdrücklichen Erklärung der Arbeitsgruppe, dass nicht einmal im Fall einer inneren Priorität ein zweites Patent für dieselbe Erfindung erteilt werden könne.

C.2 Frage 2.2

92. Angesichts der vorstehenden Feststellungen ist klar, dass sich die Absicht des Gesetzgebers hinsichtlich des Verbots der Doppelpatentierung auch auf Anmeldungen mit einer gemeinsamen Priorität erstreckt. Wie erwähnt, lautet die Antwort auf

91. However, this statement has to be read together with the condition described at the end of the second paragraph of point 118 of R4, namely the assumption that the earlier application would have been withdrawn in the meantime: "The majority of the delegations considered that Article 73 of the Convention [Priority right, essentially corresponding to Article 87 EPC 1973 and Article 87 EPC 2000] did not in principle prevent an applicant from claiming the priority of an earlier European patent application, while Article 8 of the PCT in fact makes provision for this in respect of international applications. It did appear doubtful whether a State which had been designated in the earlier application could be designated again in the later European application, as this could lead to the term of the patent being extended by the time between the filing of the two applications **in the case of the earlier application being withdrawn during that time**" (emphasis by the Enlarged Board). In the third paragraph of point 118 the working party established that the problem of an extended term was likely to disappear due to expected amendments to the Paris Convention (mentioned as the "Paris Union"). As a result, the extended term referred to can be understood as a combination of the term of protection under Article 64(1) EPC with that of provisional protection under Article 67(1) EPC (at that time articles 18 and 19, which essentially corresponded to the Articles of the EPC 1973 and the present articles). In light of this, the statement of the working party relied on by the appellant does not concern the situation of double patenting in the narrow sense, nor does it contradict the working party's preceding explicit statement that a second patent cannot be granted for the same invention even in the case of internal priority.

C.2 Question 2.2

92. In light of the above findings, it is clear that the legislator's intention with respect to the prohibition on double patenting also extends to applications having a common priority. As stated above, the answer to question 2.1 is that the prohibition applies to all three

durée de validité d'un brevet puisse être prolongée pour l'État qui fait l'objet d'une double désignation".

91. Ce passage doit toutefois être lu à la lumière de la condition décrite à la fin du deuxième paragraphe du point 118 du document R4, à savoir la supposition que la demande antérieure aura été retirée dans l'intervalle : La plupart des délégations ont estimé qu'en principe les dispositions de l'article 73 de la Convention [Droit de priorité, correspondant pour l'essentiel à l'article 87 CBE 1973 et à l'article 87 CBE 2000] n'empêchent pas le demandeur de revendiquer pour une demande de brevet européen la priorité d'une demande antérieure de brevet européen, d'autant plus que l'article 8 du PCT prévoit cette possibilité pour des demandes internationales. Elles ont seulement émis des doutes quant à la licéité de désigner dans la nouvelle demande de brevet européen un État déjà désigné dans la demande antérieure car, pour cet État, la durée de validité du brevet pourrait ainsi être augmentée du délai qui s'est écoulé entre le dépôt de la première demande et celui de la demande ultérieure, **si la première demande était retirée entre-temps**" (c'est la Grande Chambre qui souligne). Au troisième paragraphe du point 118, le Groupe de travail a remarqué que le problème de la durée de validité plus longue se trouverait probablement résolu suite aux modifications prévues de la Convention de Paris. Par conséquent, la durée de validité prolongée telle que mentionnée peut être interprétée comme une combinaison de la durée de la protection au titre de l'article 64(1) CBE et de la durée de protection provisoire au titre de l'article 67(1) CBE (à l'époque articles 18 et 19, pour l'essentiel identiques aux articles correspondants de la CBE 1973 et de l'actuelle CBE). C'est pourquoi l'affirmation du Groupe de travail invoquée par le requérant ne concerne pas la situation de double protection par brevet au sens étroit, ni ne contredit l'affirmation explicite formulée précédemment par le Groupe de travail selon laquelle un deuxième brevet ne peut pas être délivré pour la même invention, même en cas de de priorité interne.

C.2 Question 2.2

92. Il ressort clairement des conclusions qui précèdent que l'intention du législateur en ce qui concerne l'interdiction de la double protection par brevet s'étend également aux demandes ayant une priorité commune. Comme indiqué plus haut, la

Frage 2.1, dass das Verbot für alle drei ermittelten Konstellationen gilt. Daraus folgt, dass Frage 2.2 nicht gesondert beantwortet werden muss.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden, dass die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen wie folgt zu beantworten sind:

1. Eine europäische Patentanmeldung kann nach den Artikeln 97 (2) und 125 EPÜ zurückgewiesen werden, wenn sie denselben Gegenstand beansprucht wie ein demselben Anmelder erteiltes europäisches Patent, das nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) und (3) EPÜ gehört.

2.1 Die Anmeldung kann auf dieser Rechtsgrundlage zurückgewiesen werden, unabhängig davon, ob sie

a) am Anmeldetag oder

b) als frühere Anmeldung oder Teilanmeldung (Artikel 76 (1) EPÜ) zu oder

c) unter Inanspruchnahme der Priorität (Artikel 88 EPÜ) der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden ist, die zu dem bereits erteilten europäischen Patent geführt hat.

2.2 In Anbetracht der Antwort auf Frage 2.1 ist keine gesonderte Antwort erforderlich.

constellations identified. It follows that question 2.2 does not require a separate answer.

ORDER

For these reasons, it is decided that the questions referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

1. A European patent application can be refused under Articles 97(2) and 125 EPC if it claims the same subject-matter as a European patent which has been granted to the same applicant and does not form part of the state of the art pursuant to Article 54(2) and (3) EPC.

2.1 The application can be refused on that legal basis, irrespective of whether it

(a) was filed on the same date as, or

(b) is an earlier application or a divisional application (Article 76(1) EPC) in respect of, or

(c) claims the same priority (Article 88 EPC) as the European patent application leading to the European patent already granted.

2.2 In view of the answer to question 2.1 a separate answer is not required.

réponse à la question 2.1 est que l'interdiction s'applique aux trois cas de figure définis. Il s'ensuit que la question 2.2 ne requiert pas de réponse distincte.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est répondu comme suit aux questions soumises à la Grande Chambre de recours :

1. Une demande de brevet européen peut être rejetée au titre des articles 97(2) et 125 CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen qui a été délivré au même demandeur et n'est pas compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) et (3) CBE.

2.1 La demande en question peut être rejetée sur cette base juridique, indépendamment de la question de savoir

a) si elle a été déposée à la même date que la demande de brevet européen à l'origine du brevet européen déjà délivré, ou

b) si elle constitue une demande antérieure ou une demande divisionnaire (article 76(1) CBE) relative à une telle demande, ou encore

c) si elle revendique la même priorité (article 88 CBE) qu'une telle demande.

2.2 Compte tenu de la réponse à la question 2.1 une réponse distincte n'est pas nécessaire.