

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
10. Oktober 2023
Verbundene Verfahren G 1/22
und G 2/22**

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender:

C. Josefsson

Mitglieder:

F. Blumer
I. Beckedorf
G. Ambrasaité-Balyniené
R. van Peurseem
A. Ritzka
P. Gryczka

**Beschwerdeführer in den Fällen
T 1513/17 und T 2719/19:**

Alexion Pharmaceuticals, Inc.

Vorlageentscheidung:

Zwischenentscheidung im
gemeinsamen Verfahren T 1513/17 und
T 2719/19 der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.04 des
Europäischen Patentamts vom
28. Januar 2022

Stichwort:

Zuständigkeit des Europäischen
Patentamts für die Feststellung der
Berechtigung eines Beteiligten zur
Inanspruchnahme einer Priorität nach
Artikel 87 (1) EPÜ (Prioritäts-
berechtigung)

Relevante Rechtsnormen:

Art. 54, 60, 61, 72, 76, 87, 88, 89,
112 (1) a), 118, 139 (2) EPÜ
R. 14, 52, 53 EPÜ

Internationale Übereinkommen:

Art. 4, 19 Pariser Verbandsübereinkunft
Art. 11 (3) PCT

Recht der Vertragsstaaten:

Deutschland
§ 41 Patentgesetz

Niederlande
Artikel 9 Patentgesetz

Schlagwort:

"Zulässigkeit der Vorlage" – bejaht
"Neuformulierung der Vorlagefragen" –
bejaht
"Zuständigkeit des EPA für die Fest-
stellung der Prioritätsberechtigung" –
bejaht

**Decision of the Enlarged Board
of Appeal dated 10 October 2023**

**Consolidated cases G 1/22 and
G 2/22**

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman:

C. Josefsson

Members:

F. Blumer
I. Beckedorf
G. Ambrasaité-Balyniené
R. van Peurseem
A. Ritzka
P. Gryczka

**Appellant in cases T 1513/17 and
T 2719/19:**

Alexion Pharmaceuticals, Inc.

Referring decision:

Interlocutory decision in consolidated
cases T 1513/17 and T 2719/19 of
Technical Board of Appeal 3.3.04 of the
European Patent Office dated
28 January 2022

Headword:

Competence of the European Patent
Office to assess whether a party is
entitled to claim priority under
Article 87(1) EPC (Entitlement to
priority)

Relevant legal provisions:

EPC Art. 54, 60, 61, 72, 76, 87, 88, 89,
112(1)(a), 118, 139(2) EPC
R. 14, 52, 53

International Conventions:

Paris Convention Art. 4, 19
PCT Art. 11(3)

Law of the Contracting States:

Germany
Patent Act (Patentgesetz), § 41

The Netherlands
Patent Act, Article 9

Keyword:

"admissibility of the referral"-(yes)
"rephrasing of the referred questions"-
(yes)
"competence of the EPO to assess
entitlement to priority"-(yes)

**Décision de la Grande Chambre
de recours en date du 10 octobre
2023**

Affaires jointes G 1/22 et G 2/22

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président :

C. Josefsson

Membres :

F. Blumer
I. Beckedorf
G. Ambrasaité-Balyniené
R. van Peurseem
A. Ritzka
P. Gryczka

**Requérant dans les affaires
T 1513/17 et T 2719/19 :**

Alexion Pharmaceuticals, Inc.

Décision de saisine :

Décision intermédiaire de la chambre
de recours technique 3.3.04 de l'Office
européen des brevets, en date du
28 janvier 2022, relative aux affaires
jointes T 1513/17 et T 2719/19

Référence :

Compétence de l'Office européen des
brevets pour déterminer si une partie
est en droit de revendiquer une priorité
au titre de l'article 87(1) CBE (droit à la
priorité)

Dispositions juridiques pertinentes :

Articles 54, 60, 61, 72, 76, 87, 88, 89,
112(1)a), 118 et 139(2) CBE
Règles 14, 52 et 53 CBE

Conventions internationales :

Articles 4 et 19 de la Convention de
Paris
Article 11.3) PCT

Droit des États contractants :

Allemagne
Loi sur les brevets ("Patentgesetz"),
§ 41

Pays-Bas
Loi sur les brevets, article 9

Mot-clé :

"recevabilité de la saisine"-(oui)
"reformulation des questions
soumises"-(oui)
"compétence de l'OEB pour déterminer
le droit à la priorité"-(oui)

Angeführte Urteile nationaler Gerichte:

Deutschland
Bundesgerichtshof
 X ZR 14/17 – Drahtloses
 Kommunikationsnetz
 X ZR 49/12 – Fahrzeugscheibe

Frankreich
Cour de cassation
 TGI Valence vom 16. Februar 1962,
 Ann. 1963, 313

Niederlande
Gerechtshof Den Haag
 Biogen/Genentech v. Celltrion, 30. Juli
 2019

Vereinigtes Königreich
*England and Wales High Court, Patents
 Court*
 Edwards v. Cook [2009] EWHC 1304
 (Pat)
 Accord v. RCT [2017] EWHC 2711 (Ch)

Literatur

G.H.C. Bodenhausen, Guide to the
 Application of the Paris Convention for
 the Protection of Intellectual Property,
 BIRPI, Genf 1968
 T. Bremi, A New Approach to Priority
 Entitlement: Time for Another Resolving
 EPO Decision, GRUR Int. 2018, 128
 J. Druschel/J. Kommer, Die formelle
 Priorität europäischer Patente – Zu den
 Fallstricken bei der Inanspruchnahme
 zehn Jahre nach dem AIA, GRUR
 2022, 353
 L. Maibaum, Die rechtsgeschäftliche
 Übertragung des Prioritätsrechts bei
 europäischen Patenten, Hürth 2021
 R. Moufang in Schulte (Hrsg.),
 Patentgesetz mit EPÜ, 11. Auflage,
 Hürth 2022
 B. Schachenmann, Die Methoden der
 Rechtsfindung der Großen
 Beschwerdekammer, GRUR Int. 2008,
 702
 J. Straus, The Right to Priority in
 Article 4A(1) of the Paris Convention
 and Article 87(1) of the European
 Patent Convention, JIPLP 2019, 687
 R. Wiczorek, Die Unionspriorität im
 Patentrecht, Köln / Berlin / Bonn /
 München 1975

Decisions of national courts cited:

Germany
Bundesgerichtshof
 X ZR 14/17 – Drahtloses
 Kommunikationsnetz
 X ZR 49/12 – Fahrzeugscheibe

France
Cour de cassation
 TGI Valence of 16 February 1962, Ann.
 1963, 313

The Netherlands
Gerechtshof Den Haag
 Biogen/Genentech v. Celltrion, 30 July
 2019

United Kingdom
*England and Wales High Court, Patents
 Court*
 Edwards v Cook [2009] EWHC 1304
 (Pat)
 Accord v RCT [2017] EWHC 2711 (Ch)

Literature

G.H.C. Bodenhausen, Guide to the
 Application of the Paris Convention for
 the Protection of Intellectual Property,
 BIRPI, Geneva 1968
 T. Bremi, A New Approach to Priority
 Entitlement: Time for Another Resolving
 EPO Decision, GRUR Int. 2018, 128
 J. Druschel / J. Kommer, Die formelle
 Priorität europäischer Patente - Zu den
 Fallstricken bei der Inanspruchnahme
 zehn Jahre nach dem AIA, GRUR
 2022, 353
 L. Maibaum, Die rechtsgeschäftliche
 Übertragung des Prioritätsrechts bei
 europäischen Patenten, Hürth 2021
 R. Moufang in Schulte (ed.),
 Patentgesetz mit EPÜ, 11th ed., Hürth
 2022
 B. Schachenmann, Die Methoden der
 Rechtsfindung der Großen
 Beschwerdekammer, GRUR Int. 2008,
 702
 J. Straus, The Right to Priority in
 Article 4A(1) of the Paris Convention
 and Article 87(1) of the European
 Patent Convention, JIPLP 2019, 687
 R. Wiczorek, Die Unionspriorität im
 Patentrecht, Köln / Berlin / Bonn /
 München 1975

Décisions citées de juridictions nationales :

Allemagne
Cour fédérale de justice
(Bundesgerichtshof)
 X ZR 14/17 – Drahtloses
 Kommunikationsnetz (réseau de
 communication sans fil)
 X ZR 49/12 – Fahrzeugscheibe (vitre de
 véhicule)

France
Cour de cassation
 TGI Valence du 16 février 1962, Ann.
 1963, 313

Pays-Bas
Cour d'appel régionale de La Haye
 (Gerechtshof Den Haag)
 Biogen/Genentech c. Celltrion, 30 juillet
 2019

Royaume-Uni
*Haute Cour de Justice d'Angleterre et
 du Pays de Galles, tribunal des brevets*
*(England and Wales High Court,
 Patents Court)*
 Edwards c. Cook [2009] EWHC 1304
 (Pat)
 Accord c. RCT [2017] EWHC 2711 (Ch)

Littérature

G.H.C. Bodenhausen, Guide to the
 Application of the Paris Convention for
 the Protection of Intellectual Property,
 BIRPI, Genève 1968
 T. Bremi, A New Approach to Priority
 Entitlement: Time for Another Resolving
 EPO Decision, GRUR Int. 2018, 128
 J. Druschel / J. Kommer, Die formelle
 Priorität europäischer Patente - Zu den
 Fallstricken bei der Inanspruchnahme
 zehn Jahre nach dem AIA, GRUR
 2022, 353
 L. Maibaum, Die rechtsgeschäftliche
 Übertragung des Prioritätsrechts bei
 europäischen Patenten, Hürth 2021
 R. Moufang in Schulte (éd.),
 Patentgesetz mit EPÜ, 11^e éd., Hürth
 2022
 B. Schachenmann, Die Methoden der
 Rechtsfindung der Großen
 Beschwerdekammer, GRUR Int. 2008,
 702
 J. Straus, The Right to Priority in
 Article 4A(1) of the Paris Convention
 and Article 87(1) of the European
 Patent Convention, JIPLP 2019, 687
 R. Wiczorek, Die Unionspriorität im
 Patentrecht, Köln / Berlin / Bonn /
 München 1975

Leitsätze:

I. Das Europäische Patentamt ist zuständig für die Feststellung, ob ein Beteiligter berechtigt ist, nach Artikel 87 (1) EPÜ eine Priorität in Anspruch zu nehmen.

Es gibt eine widerlegbare Vermutung nach dem autonomen Recht des EPÜ, dass ein Anmelder, der eine Priorität unter Beachtung des Artikels 88 (1) EPÜ und der entsprechenden Regeln der Ausführungsordnung beansprucht, zur Inanspruchnahme der Priorität berechtigt ist.

II. Die widerlegbare Vermutung gilt auch in Fällen, in denen die europäische Patentanmeldung auf einer PCT-Anmeldung beruht und/oder der bzw. die Prioritätsanmelder und der bzw. die Nachanmelder nicht identisch sind.

In einem Fall, in dem eine PCT-Anmeldung von den Beteiligten A und B gemeinsam eingereicht wird, wobei i) der Beteiligte A für einen oder mehrere Bestimmungsstaaten und der Beteiligte B für einen oder mehrere andere Bestimmungsstaaten benannt wird und ii) die Priorität einer früheren Patentanmeldung beansprucht wird, in der nur der Beteiligte A als Anmelder genannt ist, impliziert die gemeinsame Einreichung der PCT-Anmeldung – falls keine erheblichen tatsächlichen Anhaltspunkte dagegen sprechen – eine Abrede zwischen den Beteiligten A und B, welche den Beteiligten B zur Inanspruchnahme der Priorität berechtigt.

Headnote:

I. The European Patent Office is competent to assess whether a party is entitled to claim priority under Article 87(1) EPC.

There is a rebuttable presumption under the autonomous law of the EPC that the applicant claiming priority in accordance with Article 88(1) EPC and the corresponding Implementing Regulations is entitled to claim priority.

II. The rebuttable presumption also applies in situations where the European patent application derives from a PCT application and/or where the priority applicant(s) are not identical with the subsequent applicant(s).

In a situation where a PCT application is jointly filed by parties A and B, (i) designating party A for one or more designated States and party B for one or more other designated States, and (ii) claiming priority from an earlier patent application designating party A as the applicant, the joint filing implies an agreement between parties A and B allowing party B to rely on the priority, unless there are substantial factual indications to the contrary.

Sommaire :

I. L'Office européen des brevets est compétent pour déterminer si une partie est en droit de revendiquer une priorité au titre de l'article 87(1) CBE.

Il existe une présomption réfragable en vertu du droit autonome de la CBE selon laquelle un demandeur qui se prévaut d'une priorité conformément à l'article 88(1) CBE et aux dispositions correspondantes du règlement d'exécution de la CBE est en droit de revendiquer cette priorité.

II. Cette présomption réfragable s'applique également dans le cas où la demande de brevet européen est issue d'une demande PCT et/ou dans le cas où le ou les demandeurs ayant déposé la demande dont la priorité est revendiquée diffèrent du ou des demandeurs ayant déposé la demande ultérieure.

Dans le cas où une partie A et une partie B déposent conjointement une demande PCT i) dans laquelle la partie A est indiquée pour un ou plusieurs États désignés et la partie B est indiquée pour un ou plusieurs autres États désignés, et ii) qui revendique la priorité d'une demande de brevet antérieure dans laquelle la partie A est indiquée comme demandeur, le dépôt conjoint implique un accord entre les parties A et B qui permet à la partie B d'invoquer la priorité, à moins qu'il n'existe des indications factuelles substantielles du contraire.

SACHVERHALT UND ANTRÄGE

Vorlagefragen

Patent und Einspruchsverfahren in der Beschwerdesache T 1513/17

Patentanmeldung und Prüfungsverfahren in der Beschwerdesache T 2719/19

Beschwerdeverfahren und Vorlageentscheidung

Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

Zusammenfassung der Standpunkte der Interessenvertreter

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

EPÜ-Vorschriften zur Priorität

Auslegung und Umfang der Vorlagefragen

Frage I
Frage II

Zulässigkeit der Vorlage

Zulässigkeitsvoraussetzungen
Frage I – Zuständigkeit des EPA
Frage II – Wirksamkeit der Priorität im konkreten Fall

Das "Prioritätsrecht" und seine Zuerkennung nach Artikel 87 EPÜ

Zweck des Prioritätsrechts

EPA-Rechtsprechung zu Artikel 87 EPÜ

Zuständigkeit des EPA

Anwendung des nationalen Rechts bei der Beurteilung der Rechtsnachfolge nach Artikel 87 (1) EPÜ

Autonomrechtliche Erwägungen bei der Beurteilung der Rechtsnachfolge nach Artikel 87 (1) EPÜ

Nationale Rechtsprechung zu Artikel 87 EPÜ

Übertragung verschiedener Rechte an den Nachanmelder, der die Priorität beansprucht

Zuständigkeit und anwendbares Recht für die Übertragung der vom Nachanmelder geltend gemachten Rechte

Recht auf die Nachanmeldung

Recht auf Inanspruchnahme des Prioritätstags für die Nachanmeldung

National- und autonomrechtliche Erwägungen bei der Beurteilung der Rechtsnachfolge nach Artikel 87 (1) EPÜ

SUMMARY OF FACTS AND SUBMISSIONS

The referred questions

The patent and the opposition proceedings underlying appeal T 1513/17

The patent application and the examination proceedings underlying appeal T 2719/19

Appeal proceedings and referring decision

Proceedings before the Enlarged Board of Appeal

Summary of the stakeholders' positions

REASONS FOR THE DECISION

The EPC provisions on priority

Interpretation and scope of the referred questions

Question I
Question II

Admissibility of the referral

Requirements for admissibility
Question I – Jurisdiction of the EPO
Question II – Validity of the priority in the specific case

The "right of priority" and its assignment under Article 87 EPC

Purpose of priority rights

EPO case law under Article 87 EPC

Jurisdiction of the EPO

Application of national law to assess succession under Article 87(1) EPC

Autonomous considerations discussed while assessing succession under Article 87(1) EPC

National case law under Article 87 EPC

Transfer of different rights to the subsequent applicant claiming priority

Competence and applicable law for the transfer of the different rights invoked by the subsequent applicant

Title to the subsequent application

Right to claim the priority date for the subsequent application

National and autonomous considerations on the succession under Article 87(1) EPC

EXPOSÉ DES FAITS ET CONCLUSIONS

Questions soumises

Le brevet et la procédure d'opposition à l'origine du recours T 1513/17

La demande de brevet et la procédure d'examen à l'origine du recours T 2719/19

Procédure de recours et décision de saisine

Procédure devant la Grande Chambre de recours

Résumé des positions des parties prenantes

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dispositions de la CBE sur la priorité

Interprétation et portée des questions soumises

Question I
Question II

Recevabilité de la saisine

Conditions de recevabilité
Question I – Compétence de l'OEB
Question II – Validité de la priorité en l'espèce

Le "droit de priorité" et sa cession en vertu de l'article 87 CBE

Finalité des droits de priorité

Jurisprudence de l'OEB au titre de l'article 87 CBE

Compétence de l'OEB

Application du droit national pour déterminer l'ayant cause au titre de l'article 87(1) CBE

Considérations autonomes examinées lors de la détermination de l'ayant cause au titre de l'article 87(1) CBE

Jurisprudence nationale au titre de l'article 87 CBE

Transfert des différents droits au demandeur ultérieur qui revendique la priorité

Compétence et droit applicable en matière de transfert des différents droits invoqués par le demandeur ultérieur

Propriété de la demande ultérieure

Droit de revendiquer la date de priorité pour la demande ultérieure

Considérations nationales et autonomes relatives à l'ayant cause au titre de l'article 87(1) CBE

Nach nationalem Recht/von nationalen Gerichten beurteilte Prioritätsberechtigung und Rechtsnachfolge durch Vertrag	Priority entitlement and contractual succession assessed under national laws / by national courts	Droit à la priorité et transmission contractuelle déterminés en vertu des droits nationaux / par les juridictions nationales
Konsequenzen für die autonome Beurteilung der Übertragung von Prioritätsrechten	Consequences for the autonomous assessment of transfers of priority rights	Conséquences pour la détermination autonome des transferts de droits de priorité
Widerlegbare Vermutung der Prioritätsberechtigung	Rebuttable presumption of entitlement to claim priority	Présomption réfragable du droit de revendiquer la priorité
Im Vorlageverfahren konkret zu Frage I vorgebrachte Argumente	Specific arguments forwarded during the referral proceedings in the context of question I	Arguments spécifiques présentés au cours de la procédure de saisine dans le cadre de la question I
Rechtssicherheit und einheitliche Rechtslage in den benannten Vertragsstaaten	Legal certainty and uniform legal situation in the designated Contracting States	Sécurité juridique et situation juridique uniforme dans les États contractants désignés
Interesse Dritter, die Prioritätsberechtigung anzufechten	Interest of third parties to challenge entitlement to priority	Intérêt des tiers à contester le droit à la priorité
Prioritätsberechtigung bei PCT-Anmeldungen	Entitlement to priority in the context of PCT applications	Droit à la priorité dans le cadre des demandes PCT
Der "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz	The "PCT joint applicants approach"	L'"approche des codemandeurs PCT"
Das Konzept einer impliziten Abrede	The concept of an implied agreement	Le concept d'accord implicite
Schlussfolgerungen für die Vorlagefragen	Implications for the referred questions	Conséquences pour les questions soumises
Frage 1 – Zuständigkeit des EPA für die Feststellung der Prioritätsberechtigung	Question 1 – Competence of the EPO to assess priority entitlement	Question I – Compétence de l'OEB pour déterminer le droit à la priorité
Frage 2 – Prioritätsberechtigung in der in Frage II betrachteten Situation	Question 2 – Priority entitlement in the situation addressed in question II	Question II – Droit à la priorité dans le cas dont la traite la question II
ENTSCHEIDUNGSFORMEL	ORDER	DISPOSITIF

SACHVERHALT UND ANTRÄGE

Vorlagefragen

1. Mit ihrer Zwischenentscheidung vom 28. Januar 2022 im gemeinsamen Verfahren T 1513/17 und T 2719/19 (nachstehend "Vorlageentscheidung"; ABI. EPA 2022, A92) befasste die Technische Beschwerdekammer 3.3.04 (nachstehend "vorlegende Kammer") auf der Grundlage von Artikel 112 (1) a) EPÜ die Große Beschwerdekammer (nachstehend "Große Kammer") mit folgenden Rechtsfragen (nachstehend "Vorlagefragen"):

I. Verleiht das EPÜ dem EPA die Zuständigkeit für die Feststellung, ob ein Beteiligter wirksam beansprucht, ein Rechtsnachfolger gemäß Artikel 87 (1) b) EPÜ zu sein?

II. Falls die Frage I bejaht wird:

Kann sich ein Beteiligter B wirksam auf das in einer PCT-Anmeldung beanspruchte Prioritätsrecht berufen, um Prioritätsrechte nach Artikel 87 (1) EPÜ in Anspruch zu nehmen,

wenn

(1) in einer PCT-Anmeldung der Beteiligte A als Anmelder nur für die Vereinigten Staaten und der Beteiligte B als Anmelder für andere Bestimmungsstaaten genannt ist, die den regionalen europäischen Patentschutz einschließen, und

(2) die PCT-Anmeldung die Priorität einer früheren Patentanmeldung beansprucht, in der der Beteiligte A als Anmelder genannt ist, und

(3) die in der PCT-Anmeldung beanspruchte Priorität Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft entspricht?

Patent und Einspruchsverfahren in der Beschwerdesache T 1513/17

2. Die europäische Patentanmeldung Nr. 05 779 924.9, veröffentlicht als internationale Anmeldung WO 2005/110481 mit dem Anmeldetag 16. Mai 2005 (nachstehend "PCT-Anmeldung"), beansprucht die Priorität der am 14. Mai 2004 eingereichten US-amerikanischen vorläufigen Patentanmeldung Nr. 60/571,444 (nachstehend "Prioritätsanmeldung"). Die Prioritätsanmeldung wurde im Namen der Erfinder R. P. Rother, H. Wang und Z. Zhong eingereicht. In der PCT-Anmeldung sind die drei

SUMMARY OF FACTS AND SUBMISSIONS

The referred questions

1. By the interlocutory decision dated 28 January 2022 in consolidated proceedings T 1513/17 and T 2719/19 (the "referring decision", published in OJ EPO 2022, A92), Technical Board of Appeal 3.3.04 (the "referring board") referred, on the basis of Article 112(1)(a) EPC, the following questions of law (the "referred questions") to the Enlarged Board of Appeal (the "Enlarged Board") for decision:

I. Does the EPC confer jurisdiction on the EPO to determine whether a party validly claims to be a successor in title as referred to in Article 87(1)(b) EPC?

II. If question I is answered to the affirmative

Can a party B validly rely on the priority right claimed in a PCT-application for the purpose of claiming priority rights under Article 87(1) EPC

in the case where

(1) a PCT-application designates party A as applicant for the US only and party B as applicant for other designated States, including regional European patent protection and

(2) the PCT-application claims priority from an earlier patent application that designates party A as the applicant and

(3) the priority claimed in the PCT-application is in compliance with Article 4 of the Paris Convention?

The patent and the opposition proceedings underlying appeal T 1513/17

2. European patent application No. 05 779 924.9, published as international application WO 2005/110481 with the filing date of 16 May 2005 (the "PCT application"), claims priority of the US provisional patent application No. 60/571,444, filed on 14 May 2004 (the "priority application"). The priority application was filed in the name of R.P. Rother, H. Wang and Z. Zhong, the inventors. The PCT application names the three inventors as inventors and as applicants for the United States of

EXPOSÉ DES FAITS ET CONCLUSIONS

Questions soumises

1. Par décision intermédiaire en date du 28 janvier 2022 rendue dans la procédure commune T 1513/17 et T 2719/19 (ci-après dénommée la "décision de saisine", publiée au JO OEB 2022, A92), la chambre de recours technique 3.3.04 (ci-après dénommée la "chambre à l'origine de la saisine"), en application de l'article 112(1)a) CBE, a soumis à la Grande Chambre de recours (ci-après dénommée la "Grande Chambre") les questions de droit suivantes (ci-après dénommées les "questions soumises") pour décision :

I. La CBE donne-t-elle compétence à l'OEB pour déterminer si une partie se prévaut valablement de la qualité d'ayant cause au sens de l'article 87(1)b) CBE ?

II. S'il est répondu par l'affirmative à la question I,

une partie B peut-elle valablement se fonder sur le droit de priorité revendiqué dans une demande PCT afin de revendiquer des droits de priorité en vertu de l'article 87(1) CBE

lorsque,

(1) dans une demande PCT, la partie A est indiquée comme demandeur pour les États-Unis uniquement et la partie B comme demandeur pour d'autres États désignés, y compris en vue d'obtenir une protection régionale par brevet européen, et

(2) cette demande PCT revendique la priorité d'une demande de brevet antérieure dans laquelle la partie A est indiquée comme demandeur, et

(3) la priorité revendiquée dans la demande PCT est conforme à l'article 4 de la Convention de Paris ?

Le brevet et la procédure d'opposition à l'origine du recours T 1513/17

2. La demande de brevet européen n° 05 779 924.9, publiée en tant que demande internationale WO 2005/110481 dont la date de dépôt est le 16 mai 2005 (ci-après dénommée "la demande PCT"), revendique la priorité de la demande de brevet provisoire US n° 60/571,444, déposée le 14 mai 2004 (ci-après dénommée la "demande dont la priorité est revendiquée"). La demande dont la priorité est revendiquée a été déposée au nom de R.P. Rother, H. Wang et Z. Zhong, les inventeurs. La

Erfinder nur für die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) als Erfinder und Anmelder genannt. Für alle Bestimmungsstaaten außer den USA sind Alexion Pharmaceuticals, Inc. und die University of Western Ontario als Anmelderin genannt. Auf der Grundlage der Anmeldung Nr. 05 779 924.9 wurde am 19. November 2014 das europäische Patent Nr. 1 755 674 (nachstehend "Streitpatent") erteilt. Da die University of Western Ontario ihr Recht auf die Patentanmeldung im Jahr 2007 an Alexion Pharmaceuticals, Inc. übertragen hatte, sind im Streitpatent Letztere als alleinige Patentinhaberin (nachstehend "Patentinhaberin", später "Beschwerdeführerin") und R. P. Rother, H. Wang und Z. Zhong als Erfinder genannt.

3. Das Streitpatent wurde im Einspruchsverfahren widerrufen, das von der Novartis AG (nachstehend "Einsprechende 1", später "Beschwerdegegnerin I") sowie der F. Hoffmann-La Roche AG zusammen mit Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (nachstehend zusammen "Einsprechende 2", später "Beschwerdegegnerin II") geführt wurde. Als Einspruchsgrund wurde unter anderem mangelnde Neuheit gegenüber der Offenbarung in den Dokumenten D10, D20 und D21 angeführt, die alle nach dem Anmeldetag der Prioritätsanmeldung, aber vor dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlicht worden waren. Die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs wurde angefochten, unter anderem weil die Anmelderin Alexion Pharmaceuticals, Inc. und University of Western Ontario angeblich nicht die Anmelderin oder Rechtsnachfolgerinnen der Anmelderin der Prioritätsanmeldung seien.

4. Das Prioritätsrecht wurde für unwirksam befunden, weil auf die Patentinhaberin nur das Prioritätsrecht eines der drei Erfinder übertragen worden sei. Die Prioritätsrechte der anderen beiden Erfinder seien nicht vor der Einreichung der PCT-Anmeldung auf die Beschwerdeführerin oder die University of Western Ontario übertragen worden. Die Einspruchsabteilung stellte unter anderem fest, dass aufgrund des unwirksamen Prioritätsrechts Anspruch 1 des Hauptantrags nicht neu gegenüber D20 und D21 sei.

Patentanmeldung und Prüfungsverfahren in der Beschwerdesache T 2719/19

5. Die europäische Patentanmeldung Nr. 16 160 321.2 (nachstehend "Streitanmeldung") wurde als Teilanmeldung einer früheren

America (US) only. For all designated States except the US, it names Alexion Pharmaceuticals, Inc. and the University of Western Ontario as applicants. European patent No. 1 755 674 (the "patent in suit"), was granted on the basis of application 05 779 924.9 on 19 November 2014. Since the University of Western Ontario had assigned their right to the patent application to Alexion Pharmaceuticals, Inc. in 2007, the patent in suit names the latter as the sole patent proprietor (the "patent proprietor", later the "appellant") and R.P. Rother, H. Wang and Z. Zhong as inventors.

3. The patent in suit was revoked after opposition proceedings instituted by Novartis AG ("opponent 1", later "respondent I") and F. Hoffmann-La Roche AG together with Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (jointly, "opponent 2", later "respondent II"). The grounds of opposition included lack of novelty over the disclosure in documents D10, D20 and D21, all published after the filing date of the priority application but prior to the filing date of the patent in suit. The validity of the priority claim was contested, *inter alia* because the applicants, Alexion Pharmaceuticals, Inc. and the University of Western Ontario were alleged not to be the applicants or the successors in title of the applicants of the priority application.

4. The priority right was found to be invalid because only the priority right of one of the three inventors had been assigned to the patent proprietor. An assignment of the other two inventors to the patent proprietor or to the University of Western Ontario had not taken place prior to the filing of the PCT application. As a consequence of the invalid priority right, the opposition division found, *inter alia*, that claim 1 of the main request lacked novelty over D20 and D21.

The patent application and the examination proceedings underlying appeal T 2719/19

5. European patent application No. 16 160 321.2 (the "application in suit") was filed as a divisional application of an earlier divisional

demande PCT indique les trois inventeurs comme inventeurs et comme demandeurs pour les États-Unis d'Amérique (US) uniquement. Pour tous les États désignés à l'exception des États-Unis, elle indique Alexion Pharmaceuticals, Inc. et l'Université Western Ontario comme demandeurs. Le brevet européen n° 1 755 674 (le "brevet litigieux") a été délivré sur la base de la demande 05 779 924.9 le 19 novembre 2014. L'Université Western Ontario ayant cédé son droit sur la demande de brevet à Alexion Pharmaceuticals, Inc. en 2007, le brevet litigieux désigne cette dernière comme seul titulaire du brevet (le "titulaire du brevet", ultérieurement le "requérant") et R.P. Rother, H. Wang et Z. Zhong comme inventeurs.

3. Le brevet litigieux a été révoqué à l'issue de la procédure d'opposition engagée par Novartis AG ("opposant 1", ultérieurement "intimé I") et par F. Hoffmann-La Roche AG et Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (conjointement, "opposant 2", ultérieurement "intimé II"). Les motifs d'opposition comprenaient notamment le défaut de nouveauté par rapport à ce qui était divulgué dans les documents D10, D20 et D21, tous publiés après la date de dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée, mais avant la date de dépôt du brevet litigieux. La validité de la revendication de priorité a été contestée au motif, entre autres, que les demandeurs, Alexion Pharmaceuticals, Inc. et l'Université Western Ontario, ne seraient ni les demandeurs ni les ayants cause des demandeurs de la demande dont la priorité est revendiquée.

4. Le droit de priorité a été jugé non valable, car seul le droit de priorité de l'un des trois inventeurs avait été cédé au titulaire du brevet. Aucune cession des deux autres inventeurs au titulaire du brevet ou à l'Université Western Ontario n'avait eu lieu avant le dépôt de la demande PCT. En raison du droit de priorité non valable, la division d'opposition a jugé, entre autres, que la revendication 1 de la requête principale n'était pas nouvelle par rapport aux documents D20 et D21.

La demande de brevet et la procédure d'examen à l'origine du recours T 2719/19

5. La demande de brevet européen n° 16 160 321.2 (la "demande litigieuse") a été déposée en tant que demande divisionnaire d'une demande

Teil anmeldung eingereicht, die aus der Anmeldung EP 05 779 924.9 (dem Streitpatent zugrunde liegende Anmeldung) hervorgegangen ist. Die Streit anmeldung, die auf derselben PCT-Anmeldung beruht wie das Streitpatent, nimmt ebenfalls die Priorität der vorläufigen US-Anmeldung Nr. 60/571,444 in Anspruch, d. h. der "Prioritätsanmeldung" aus der Beschwerdesache T 1513/17.

6. Im Prüfungsverfahren stellten sich dieselben Fragen in Bezug auf den Prioritätsanspruch wie im Einspruchsverfahren zum Streitpatent (s. oben Nrn. 3 und 4). Dem Gegenstand der Streit anmeldung wurden dieselben Dokumente D20 und D21 entgegengehalten wie bereits im Einspruchsverfahren zum Streitpatent. Die Priorität wurde aus denselben Gründen wie in dem der Beschwerde T 1513/17 zugrunde liegenden Einspruchsverfahren für unwirksam befunden. Die Streit anmeldung wurde schließlich zurückgewiesen, weil die Zwischenveröffentlichungen D20 und D21 als neuheitsschädliche Vorveröffentlichungen betrachtet wurden.

Beschwerdeverfahren und Vorlageentscheidung

7. Alexion Pharmaceuticals, Inc. legte sowohl als Anmelderin der zurückgewiesenen Streit anmeldung als auch als Inhaberin des widerrufenen Streitpatents Beschwerde ein (Ex-parte-Beschwerde T 2719/19 und Interpartes-Beschwerde T 1513/17); beide Verfahren wurden derselben Beschwerdekammer zugeteilt. In beiden Fällen machte die Beschwerdeführerin geltend, dass das aus der Prioritätsanmeldung abgeleitete Prioritätsrecht wirksam sei und die Dokumente D20 und D21 somit nicht zum Stand der Technik gehörten.

8. Die Kammer lud für beide Fälle zu einer mündlichen Verhandlung am 8. Dezember 2021. In der Verhandlung entschied sie, beide Verfahren nach Artikel 10 (2) VOBK in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln. Sowohl die Beschwerdeführerin (in beiden Verfahren) als auch die Beschwerdegegnerin II in T 1513/17 beantragten unter anderem, die Große Kammer mit Rechtsfragen zur Wirksamkeit von Prioritätsrechten zu befassen. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Vorsitzende, dass die Kammer eine Befassung der Großen Kammer mit Rechtsfragen zur Prioritätsberechtigung ernsthaft in Betracht ziehe.

application derived from application EP 05 779 924.9 (the application to the patent in suit). Based on the same PCT application as the patent in suit, the application in suit also claimed priority from US provisional application No. 60/571,444, referred to above in the context of appeal case T 1513/17 as the "priority application".

6. During the examination proceedings, the same issues concerning the priority claim were invoked as in the opposition proceedings concerning the patent in suit (see above points 3 and 4). The same documents D20 and D21 as used in the opposition proceedings concerning the patent in suit were invoked against the subject-matter of the application in suit. For the same reasons as in the opposition proceedings underlying T 1513/17, the priority was found to be invalid. Consequently, the application in suit was refused because intermediate publications D20 and D21 were found to be novelty-destroying prior art.

Appeal proceedings and referring decision

7. Alexion Pharmaceuticals, Inc. as applicant of the refused application in suit and proprietor of the revoked patent in suit, filed appeals (ex-parte appeal T 2719/19 and inter partes appeal T 1513/17) allocated to the same board of appeal. In both cases, the appellant argued that the priority right derived from the priority application was valid and documents D20 and D21 were thus not prior art.

8. The board summoned for oral proceedings on 8 December 2021 for both cases. At the hearing the board decided to deal with both appeal cases in consolidated proceedings pursuant to Article 10(2) RPBA. Both the appellant (in both cases) and respondent II in T 1513/17 requested, *inter alia*, that questions concerning the validity of priority rights be referred to the Enlarged Board. At the end of the oral proceedings, the chair announced that the board was seriously contemplating referring questions to the Enlarged Board concerning issues related to the entitlement to priority.

divisionnaire antérieure découlant de la demande EP 05 779 924.9 (la demande relative au brevet litigieux). Sur la base de la même demande PCT que le brevet litigieux, la demande litigieuse revendiquait également la priorité de la demande provisoire US n° 60/571,444, désignée ci-dessus dans le contexte du recours T 1513/17 par le terme de "demande dont la priorité est revendiquée" (ou encore, ci-après, par le terme de "demande prioritaire").

6. Au cours de la procédure d'examen, les mêmes questions concernant la revendication de priorité ont été invoquées que durant la procédure d'opposition pour le brevet litigieux (cf. points 3 et 4 ci-dessus). Les documents D20 et D21 utilisés dans le cadre de la procédure d'opposition concernant le brevet litigieux ont également été invoqués à l'encontre de l'objet de la demande litigieuse. Pour les raisons déjà exposées dans la procédure d'opposition sur laquelle se fonde la décision T 1513/17, la priorité a été jugée non valable. Par conséquent, la demande litigieuse a été rejetée au motif que les publications intercalaires D20 et D21 ont été considérées comme état de la technique destructeur de nouveauté.

Procédure de recours et décision de saisine

7. Alexion Pharmaceuticals, Inc., en tant que demandeur de la demande litigieuse rejetée et titulaire du brevet litigieux révoqué, a formé des recours (recours ex-parte T 2719/19 et recours inter partes T 1513/17) qui ont été attribués à la même chambre de recours. Dans les deux affaires, le requérant a soutenu que le droit de priorité découlant de la demande dont la priorité est revendiquée était valable et que les documents D20 et D21 n'appartenaient donc pas à l'état de la technique.

8. La chambre a cité les parties à une procédure orale le 8 décembre 2021 pour les deux affaires. Lors de l'audience, la chambre a décidé de traiter les deux recours dans le cadre d'une procédure commune, conformément à l'article 10(2) RPCR. Le requérant (dans les deux affaires) et l'intimé II dans l'affaire T 1513/17 ont demandé, entre autres, que des questions relatives au droit de priorité soient soumises à la Grande Chambre. À l'issue de la procédure orale, la présidente a annoncé que la chambre envisageait sérieusement de soumettre à la Grande Chambre des questions liées au droit à la priorité.

9. Die Vorlageentscheidung erging am 28. Januar 2022 als gemeinsame Entscheidung in den Rechtssachen T 1513/17 und T 2719/19. Beide Beschwerden wurden für zulässig befunden. Einem Antrag der Beschwerdeführerin auf Berichtigung nach Regel 139 EPÜ der Anmeldernennung im Formblatt PCT/RO/101 für alle Bestimmungsstaaten außer den USA – die das Problem der Prioritätsberechtigung gelöst hätte – wurde nicht stattgegeben (Nrn. 4 bis 9 der Entscheidungsgründe).

10. Die Vorlageentscheidung behandelt anschließend den Aspekt, der für die endgültige Entscheidung der Kammer in beiden Fällen ausschlaggebend war, nämlich die Prioritätsberechtigung nach dem "Gemeinsame Anmelder"-Ansatz. Laut Vorlageentscheidung geht es beim "Gemeinsame Anmelder"-Ansatz im einfachsten Fall um eine Situation, in der der Beteiligte A der Anmelder der Prioritätsanmeldung ist und die Beteiligten A und B die Anmelder der späteren Anmeldung sind, für die die Priorität in Anspruch genommen wird. Der Beteiligte B kommt nun in den Genuss der Priorität, die seinem Mitmelder A zusteht; eine gesonderte Übertragung des Prioritätsrechts an den Beteiligten B ist gemäß diesem – in der Vorlageentscheidung für unstrittig befundenen – Ansatz nicht erforderlich (Nrn. 15 und 16 der Entscheidungsgründe, unter Bezugnahme auf T 1933/12).

11. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass der "Gemeinsame Anmelder"-Ansatz nicht nur für europäische Patentanmeldungen mit mehreren Anmeldern gelten sollte, sondern auch für PCT-Anmeldungen mit verschiedenen Anmeldern für verschiedene Bestimmungsstaaten. Dieser Ansatz wird in der Vorlageentscheidung als "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz bezeichnet (Nr. 17 der Entscheidungsgründe). Danach können im Fall einer PCT-Anmeldung, in der die Beteiligten A und B als Anmelder für verschiedene Bestimmungsstaaten genannt sind, beide Anmelder die Priorität der nur von einem der Anmelder eingereichten Prioritätsanmeldung in Anspruch nehmen, ohne dass eine Übertragung von Prioritätsrechten vom Beteiligten A an den Beteiligten B erforderlich wäre.

12. In der Vorlageentscheidung wurde festgehalten, dass der "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz ein umstrittenes Konzept sei. Wie von allen am Vorlageverfahren Beteiligten beantragt, wurde entschieden, die

9. The referring decision was issued as a joint decision in T 1513/17 and T 2719/19 on 28 January 2022. The board found both appeals to be admissible. A request of the appellant for correction of designation of the applicants for all designated States except the US in form PCT/RO/101 under Rule 139 EPC – which would have resolved the entitlement to priority issue – was not allowed (Reasons, points 4 to 9).

10. The referring decision then discusses the point which is decisive for the board's final decision in both cases, namely the entitlement to priority under the "joint applicants approach". As described in the referring decision, the "joint applicants approach" concerns, in the most simple case, the situation where a party A is applicant for the priority application and parties A and B are applicants for the later application for which the priority is claimed. In this situation, party B can benefit from the priority right to which its co-applicant A is entitled; a separate transfer of the priority right to party B is not needed according to this approach which was found to be undisputed in the referring decision (Reasons, points 15 and 16, referring to T 1933/12).

11. The appellant argues that the joint applicants approach should not only apply to European patent applications with a plurality of applicants but also to PCT applications having different applicants for different designated States. This approach is referred to in the referring decision as "PCT joint applicants approach" (Reasons, point 17). It implies that in a PCT application where parties A and B are applicants for different designated States, both applicants may rely on the priority right derived from a priority application filed by only one of the applicants without the need for any transfer of priority rights from party A to party B.

12. The referring decision noted that the "PCT joint applicants approach" was a disputed concept. In accordance with the requests of all parties to the referral case, it was decided to refer "a question concerning the PCT joint applicants

9. La décision de saisine a été rendue en tant que décision conjointe dans les affaires T 1513/17 et T 2719/19 le 28 janvier 2022. La chambre a jugé que les deux recours étaient recevables. Il n'a pas été fait droit à la requête du requérant en rectification de la désignation des demandeurs pour tous les États désignés à l'exception des États-Unis dans le formulaire PCT/RO/101 au titre de la règle 139 CBE, ce qui aurait résolu la question du droit à la priorité (points 4 à 9 des motifs).

10. La décision de saisine aborde ensuite le point crucial pour la décision définitive de la chambre dans les deux affaires, à savoir le droit à la priorité au titre de "l'approche des codemandeurs". Comme décrit dans la décision de saisine, "l'approche des codemandeurs" concerne, dans le cas le plus simple, la situation où une partie A est le demandeur de la demande prioritaire et où les parties A et B sont les demandeurs de la demande ultérieure pour laquelle la priorité est revendiquée. Dans cette situation, la partie B peut bénéficier du droit de priorité auquel a droit le codemandeur A ; un transfert distinct du droit de priorité à la partie B n'est pas nécessaire selon cette approche qui a été jugée incontestée dans la décision de saisine (points 15 et 16 des motifs, citant l'affaire T 1933/12).

11. Le requérant soutient que l'approche des codemandeurs devrait non seulement s'appliquer aux demandes de brevet européen déposées par plusieurs demandeurs, mais aussi aux demandes PCT indiquant différents demandeurs pour différents États désignés. Cette approche est désignée dans la décision de saisine par le terme d'"approche des codemandeurs PCT" (point 17 des motifs). Cela signifie que dans une demande PCT dans laquelle les parties A et B sont demandeurs pour différents États désignés, les deux demandeurs peuvent se fonder sur le droit de priorité découlant d'une demande prioritaire qui a été déposée par un seul des demandeurs, sans qu'il doive y avoir eu transfert de droits de priorité de la partie A à la partie B.

12. La décision de saisine a indiqué que l'"approche des codemandeurs PCT" était un concept contesté. Conformément aux requêtes présentées par chacune des parties à la saisine, il a été décidé de soumettre

Große Kammer mit "einer Rechtsfrage zum "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz zu befassen" (Vorlagefrage II) (Nr. 19 der Entscheidungsgründe).

13. Die Beteiligten vertraten ferner die Auffassung, dass der Großen Kammer auch eine Frage zur Zuständigkeit des EPA für die Feststellung der Prioritätsberechtigung vorgelegt werden sollte. Die vorliegende Kammer stellte fest, dass die Zuständigkeit des EPA, über die Prioritätsberechtigung zu entscheiden, in T 844/18 ausführlich behandelt und gestützt worden sei; die Gegenposition sei nicht ausdrücklich in Beschwerdeentscheidungen zu finden, sondern lediglich in bestimmten Mitteilungen der Kammern in Fällen, die ohne eine Klärung der Frage der Prioritätsberechtigung abgeschlossen wurden. Da sich diese Frage nach Auffassung der vorliegenden Kammer in anderen Fällen erneut stellen werde, nutzte sie die Gelegenheit, um endgültige Klärung der "Zuständigkeitsfrage" zu ersuchen (Nr. 26 der Entscheidungsgründe, Vorlagefrage I).

Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

14. Am 21. März 2022 beschloss die Große Kammer, die ihr mit T 1513/17 (G 1/22) und T 2719/19 (G 2/22) vorgelegten Rechtsfragen nach Artikel 8 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer (VOGBK) in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln.

15. Mit einer im März 2022 veröffentlichten Mitteilung zu den Verfahren G 1/22 und G 2/22 (ABl. EPA 2022, A36) gab die Große Kammer Dritten Gelegenheit, bis 29. Juli 2022 schriftliche Stellungnahmen gemäß Artikel 10 VOGBK einzureichen. Daraufhin gingen 13 Amicus-curiae-Schriftsätze ein, die auf der Website der Großen Kammer (epo.org/de/case-law-appeals/organisation/eba) veröffentlicht wurden:

- (1) Maiwald
- (2) Vossius & Partner
- (3) Nokia Technologies Oy (vertreten durch Cohausz & Florack)
- (4) George W. Schlich
- (5) Boehringer Ingelheim
- (6) The Broad Institute, Inc. (vertreten durch Bird & Bird/Brinkhof)
- (7) Peter de Lange

approach" (referred question II) to the Enlarged Board (Reasons, point 19).

13. The parties further took the position that the questions to the Enlarged Board should include a question regarding the jurisdiction of the EPO to decide on the entitlement to the priority right. The referring board noted that the jurisdiction of the EPO to decide on the entitlement to the priority right had been extensively addressed and supported in T 844/18 while the opposite position was not explicitly taken in appeal decisions but in certain communications of boards in cases that were eventually resolved without taking a decision on the issue of entitlement to priority. Considering that the issue would arise in other cases, the referring board took the opportunity to seek a final decision on the "jurisdiction issue" as well (Reasons, point 26; referred question I).

Proceedings before the Enlarged Board of Appeal

14. In accordance with Article 8 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal (RPEBA), the Enlarged Board decided on 21 March 2022 to consider the points of law referred to it by the board in case T 1513/17 (G 1/22) and in case T 2719/19 (G 2/22) in consolidated proceedings.

15. In March 2022, a communication from the Enlarged Board concerning cases G 1/22 and G 2/22 was published (OJ EPO 2022, A36), inviting third parties to file written statements in accordance with Article 10 RPEBA by 29 July 2022. Thirteen *amicus curiae* briefs were received in response (which were published on the internet website of the Enlarged Board under "epo.org/en/case-law-appeals/organisation/eba"):

- (1) Maiwald
- (2) Vossius & Partner
- (3) Nokia Technologies Oy (represented by Cohausz & Florack)
- (4) George W. Schlich
- (5) Boehringer Ingelheim
- (6) The Broad Institute, Inc. (represented Bird & Bird / Brinkhof)
- (7) Peter de Lange

"une question concernant l'approche des codemandeurs PCT" (question II soumise) à la Grande Chambre (point 19 des motifs).

13. Les parties ont estimé par ailleurs que la saisine de la Grande Chambre devait inclure une question concernant la compétence de l'OEB pour statuer sur le droit à la priorité. La chambre à l'origine de la saisine a relevé que la compétence de l'OEB pour statuer sur le droit à la priorité avait été traitée de manière approfondie et défendue dans l'affaire T 844/18, tandis que la position opposée n'avait pas été explicitement adoptée dans des décisions de recours, mais avait été formulée dans certaines notifications de chambres dans des affaires qui avaient finalement été résolues sans que soit clarifiée la question du droit à la priorité. Considérant que la question serait soulevée dans d'autres affaires, la chambre à l'origine de la saisine a également saisi l'occasion de faire trancher la "question de la compétence" de façon définitive (point 26 des motifs ; question I soumise).

Procédure devant la Grande Chambre de recours

14. Conformément à l'article 8 du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours (RPGCR), la Grande Chambre a décidé le 21 mars 2022 d'examiner dans le cadre d'une procédure commune les questions de droit que lui a soumises la chambre dans les affaires T 1513/17 (G 1/22) et T 2719/19 (G 2/22).

15. En mars 2022, la Grande Chambre a publié une communication concernant les procédures G 1/22 et G 2/22 (JO OEB 2022, A36), dans laquelle elle a invité les tiers à présenter des observations écrites conformément à l'article 10 RPGCR avant le 29 juillet 2022. Treize amici curiae ont répondu à cette invitation (leurs observations sont publiées sur le site Internet de la Grande Chambre à l'adresse suivante : epo.org/fr/case-law-appeals/organisation/eba) :

- (1) Maiwald
- (2) Vossius & Partner
- (3) Nokia Technologies Oy (représentée par Cohausz & Florack)
- (4) George W. Schlich
- (5) Boehringer Ingelheim
- (6) The Broad Institute, Inc. (représenté par Bird & Bird / Brinkhof)
- (7) Peter de Lange

(8) IP Federation	(8) IP Federation	(8) IP Federation
(9) Grund IP Group	(9) Grund IP Group	(9) Grund IP Group
(10) efpia – Europäische Föderation der Verbände der pharmazeutischen Industrie	(10) efpia – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations	(10) efpia – Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique
(11) ipo – Intellectual Property Owners Association	(11) ipo – Intellectual Property Owners Association	(11) ipo – Intellectual Property Owners Association
(12) König Szyinka Tilmann von Renesse	(12) König Szyinka Tilmann von Renesse	(12) König Szyinka Tilmann von Renesse
(13) CIPA – Chartered Institute of Patent Attorneys	(13) CIPA – Chartered Institute of Patent Attorneys	(13) CIPA – Chartered Institute of Patent Attorneys
16. Die Verfasser der Amicus-curiae-Schriftsätze lassen sich folgenden Kategorien zuordnen:	16. The authors of the <i>amicus curiae</i> briefs can be attributed to the following groups:	16. Les auteurs des observations d' <i>amicus curiae</i> relèvent d'une des catégories suivantes :
i) unabhängige Mitglieder der Patentvertreterschaft (hauptsächlich Patentanwälte) und einschlägige Verbände;	(i) independent members of the patent profession (mainly patent attorneys) and associations of such professionals;	i) professionnels indépendants en matière de brevets (principalement des conseils en brevets) et associations de tels professionnels ;
ii) Unternehmen, die regelmäßig als Anmelder/Patentinhaber und/oder Einsprechende an Verfahren beteiligt sind.	(ii) enterprises regularly acting as applicants/patent proprietors and/or as opponents.	ii) entreprises agissant régulièrement en tant que demandeurs/titulaires de brevet et/ou en tant qu'opposants.
17. Vielen Amicus-curiae-Schriftsätzen waren Unterlagen beigelegt, die zuvor in verschiedenen Beschwerdeverfahren eingereicht worden waren, in denen die Übertragung von Prioritätsrechten eine Rolle spielte (insbesondere Gutachten).	17. Many <i>amicus curiae</i> briefs were accompanied by documents previously filed in various appeal proceedings in which transfer of priority was relevant (in particular, expert opinions).	17. De nombreuses observations d' <i>amicus curiae</i> étaient accompagnées de documents préalablement produits lors de différentes procédures de recours dans lesquelles le transfert de priorité était pertinent (des avis d'experts en particulier).
18. Nach Ablauf der Frist für die Einreichung von Amicus-curiae-Schriftsätzen reichte Professor Joseph Straus am 22. August 2022 ein die Vorlage betreffendes Schreiben ein. Weitere Stellungnahmen wurden mit Schreiben vom 13. Oktober 2022 von der FICPI und mit einem ergänzenden Amicus-curiae-Schriftsatz vom 27. Januar 2023 von Herrn Peter de Lange vorgelegt.	18. After expiry of the time limit for filing <i>amicus curiae</i> briefs, Professor Joseph Straus submitted a letter concerning the referral on 22 August 2022. Further comments were submitted by FICPI in a letter dated 13 October 2022 and in a supplemental <i>amicus curiae</i> brief of Mr Peter de Lange on 27 January 2023.	18. Le 22 août 2022, après l'expiration du délai pour présenter des observations d' <i>amicus curiae</i> , le Professeur Joseph Straus a déposé une lettre concernant la saisine. D'autres commentaires ont été présentés par la FICPI dans une lettre en date du 13 octobre 2022 et dans une observation d' <i>amicus curiae</i> complémentaire de M. Peter de Lange en date du 27 janvier 2023.
19. In Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung erließ die Große Kammer am 21. März 2023 eine Mitteilung. Auf der Grundlage der Eingaben im Vorlageverfahren wurden einige Fragen formuliert, die sich nach Ansicht der Großen Kammer bei der Behandlung der Vorlagefragen als hilfreich erweisen könnten. Alle Beteiligten sowie der Präsident des EPA antworteten auf die Mitteilung der Großen Kammer am oder vor dem 5. Mai 2023.	19. In preparation for the oral proceedings, the Enlarged Board issued a communication on 21 March 2023. Based on the comments received in the referral proceedings, a few questions were formulated which, in the Enlarged Board's view, could help to facilitate the discussion on the merits of the referred questions. All parties as well as the President of the EPO responded to the Enlarged Board's communication on or before 5 May 2023.	19. En vue de la préparation de la procédure orale, la Grande Chambre a émis une notification le 21 mars 2023. Sur la base des commentaires reçus dans le cadre de la procédure de saisine, certaines questions formulées pourraient, de l'avis de la Grande Chambre, contribuer à faciliter la discussion sur le fond des questions soumises. Toutes les parties, ainsi que le Président de l'OEB, ont répondu à la notification de la Grande Chambre au plus tard le 5 mai 2023.
20. In der mündlichen Verhandlung vor der Großen Kammer am 26. Mai 2023 ergriffen Vertreterinnen und Vertreter aller Beteiligten und des EPA-Präsidenten das Wort.	20. During oral proceedings held on 26 May 2023, the representatives of all parties and of the President of the EPO addressed the Enlarged Board.	20. Au cours de la procédure orale qui s'est tenue le 26 mai 2023, les représentants de chacune des parties ainsi que du Président de l'OEB se sont adressés à la Grande Chambre.

Zusammenfassung der Standpunkte der Interessenvertreter

21. Die Beteiligten des Vorlageverfahrens, der Präsident des EPA sowie die meisten Amici curiae vertraten die Auffassung, dass die Vorlage zulässig sein sollte. Einige Amicus-curiae-Schriftsätze (Vossius & Partner, G. W. Schlich, Grund IP Group) stellten die Zulässigkeit von Frage I infrage, vor allem weil sie angesichts der ihrer Auffassung nach konsistenten übereinstimmenden Rechtsprechung keine Notwendigkeit zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung sahen. Nachdem die Große Kammer in ihrer Mitteilung vom 21. März 2023 die vorläufige Auffassung geäußert hatte, dass die Vorlage zulässig sei, wollten weder die Beteiligten noch der Präsident des EPA die Frage der Zulässigkeit in der mündlichen Verhandlung behandeln.

22. In Bezug auf die Begründetheit von Frage I waren die Meinungen geteilt. Während die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin II und der Präsident des EPA sich für eine Bejahung der Frage aussprachen, vertrat die Beschwerdegegnerin I – obgleich in derselben Verfahrenslage wie die Beschwerdegegnerin II – klar die Auffassung, dass das EPÜ nicht die Zuständigkeit für die Feststellung verleihe, ob ein Beteiligter wirksam beansprucht, ein Rechtsnachfolger gemäß Artikel 87 (1) EPÜ zu sein. Bei den Amicus-curiae-Beiträgen befürwortete etwa die Hälfte eine Bejahung, die andere Hälfte eine Verneinung.

23. Die Interessenvertreter, die die Zuständigkeit des EPA bejahten, argumentierten vorwiegend i) auf der Grundlage von Rechtssicherheit und -einheitlichkeit in allen Vertragsstaaten sowie, ii) dass die Prioritätsberechtigung ein Patentierbarkeitserfordernis betreffe und das EPÜ hier keine Ausnahme von der Zuständigkeit vorsehe. Als Gegenargument wurde in erster Linie vorgebracht, dass das EPÜ keine Kollisionsregeln zur Ermittlung des auf die Rechtsnachfolge anzuwendenden nationalen Rechts enthalte. Außerdem wurde unter anderem geltend gemacht, dass kein öffentliches Interesse oder Interesse Dritter an der Feststellung einer Rechtsnachfolge bestehe, die zu keinem Zeitpunkt von den Beteiligten selbst angefochten worden sei, und dass die Feststellung der Prioritätsberechtigung eine Beurteilung des Rechts auf das Patent bzw. eine analoge Beurteilung sei, die nach Artikel 60 (3) EPÜ unzulässig sei.

Summary of the stakeholders' positions

21. The parties to the referral case, the President of the EPO as well as most of the *amicus curiae* took the position that the referral should be admissible. A few *amicus curiae* briefs (Vossius & Partner, G.W. Schlich, Grund IP Group) questioned the admissibility of question I, mainly because they saw no need to ensure uniform application of the law in view of case law they found to be long-standing and consistent. After the Enlarged Board gave its preliminary view in its communication of 21 March 2023 that the referral should be admitted, neither the parties nor the President of the EPO wished to address the admissibility issue in the oral proceedings.

22. As far as the merits of question I are concerned, the opinions were split. While the appellant, respondent II and the President of the EPO supported an affirmative answer, respondent I – even though in the same procedural position as respondent II – took the clear position that the EPC did not confer jurisdiction to determine whether a party validly claims to be a successor in title as referred to in Article 87(1) EPC. Out of the *amicus curiae* contributions, about half supported a positive answer while the other half supported a negative answer.

23. The stakeholders supporting the EPO's jurisdiction mainly argued (i) on the basis of legal certainty and uniformity across all Contracting States and (ii) that entitlement to priority concerned a patentability requirement and that the EPC did not foresee any exception from its jurisdiction in this context. The opposite view was mainly supported by the argument that the EPC lacked the conflict of laws rules necessary to determine the applicable national laws relevant for succession. It was also argued, *inter alia*, that there was no public or third-party interest in the assessment of a succession that has never been challenged by any party involved in the succession and that the assessment of the entitlement to priority was an assessment of entitlement to the patent, or an analogous assessment, which was prohibited under Article 60(3) EPC.

Résumé des positions des parties prenantes

21. Les parties à la saisine, le Président de l'OEB ainsi que la majorité des amici curiae ont estimé que la saisine devrait être recevable. Certaines observations d'amicus curiae (Vossius & Partner, G.W. Schlich, Grund IP Group) ont mis en cause la recevabilité de la question I, principalement parce qu'ils ne voyaient pas la nécessité d'assurer une application uniforme du droit, la jurisprudence étant selon eux constante et cohérente. Suite à l'avis provisoire donné par la Grande Chambre dans sa notification du 21 mars 2023, selon lequel la saisine devrait être admise, ni les parties ni le Président de l'OEB n'ont souhaité aborder la question de la recevabilité pendant la procédure orale.

22. Sur le fond de la question I, les avis étaient partagés. Alors que le requérant, l'intimé II et le Président de l'OEB se sont exprimés en faveur d'une réponse affirmative, l'intimé I – bien que se trouvant dans la même situation procédurale que l'intimé II – a clairement indiqué que la CBE ne conférerait pas de compétence à l'OEB pour déterminer si une partie se prévaut valablement de la qualité d'ayant cause au sens de l'article 87(1) CBE. Parmi les observations d'amicus curiae, environ la moitié a plaidé pour une réponse positive tandis que l'autre moitié a soutenu une réponse négative.

23. Les parties prenantes en faveur de la compétence de l'OEB ont principalement fait valoir i) des arguments fondés sur la sécurité juridique et l'uniformité dans l'ensemble des États contractants et ii) que le droit à la priorité concernait une exigence de brevetabilité et que la CBE ne prévoyait aucune exception à sa compétence dans ce contexte. Le point de vue opposé était principalement fondé sur l'argument selon lequel la CBE ne contenait pas les règles de conflit de lois nécessaires pour déterminer le droit national pertinent en matière de transfert. Il a également été soutenu, entre autres, que la détermination de la qualité d'ayant cause qui n'a jamais été contestée par l'une quelconque des parties liées au transfert ne revêt aucun intérêt pour le public ou les tiers, et que déterminer le droit à la priorité revenait à déterminer le droit au brevet, ou à procéder à une évaluation similaire, ce qui était interdit selon l'article 60(3) CBE.

24. Fast alle Interessenvertreter, die eine Beantwortung der Frage II durch die Große Kammer forderten, sprachen sich für eine Bejahung aus. Sie argumentierten vor allem mit dem Zweck des Prioritätssystems, nämlich der Begünstigung des internationalen Patentschutzes. Vor diesem Hintergrund fanden der "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz, aber auch andere Argumentationsansätze wie das Konzept der "impliziten Übertragung" von Prioritätsrechten breite Unterstützung. Eine wohlwollende Bewertung des Prioritätsrechts des Anmelders wurde stärker hervorgehoben als spezifische rechtliche Erwägungen. So schrieb die CIPA in ihrem *Amicus-curiae*-Schriftsatz (Nr. 2.19), sie sei "der Ansicht, dass ein großzügiger Ansatz des EPA bei der Prüfung der Prioritätsberechtigung für Anmelder und Inhaber von Vorteil wäre".

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

EPÜ-Vorschriften zur Priorität

25. Die Artikel 87 bis 89 EPÜ bilden im dritten Teil des EPÜ das Kapitel II "Priorität". Sie stellen eine vollständige und eigenständige Regelung des Rechts dar, das bei der Beanspruchung von Prioritäten für europäische Patentanmeldungen anzuwenden ist (G 1/15, ABI. EPA 2017, A82, Nr. 5.2.3 der Entscheidungsgründe; J 15/80, ABI. EPA 1981, 213, Leitsatz I). Da das EPÜ laut seiner Präambel ein Sonderabkommen im Sinne des Artikels 19 der Pariser Verbandsvereinbarung zum Schutz des gewerblichen Eigentums (nachstehend "Pariser Verbandsvereinbarung") darstellt, sollen die EPÜ-Vorschriften zur Priorität den in der Pariser Verbandsvereinbarung festgelegten Prioritätsgrundsätzen nicht entgegenstehen (s. G 3/93, ABI. EPA 1995, 18, Nr. 4 der Entscheidungsgründe; G 2/98, ABI. EPA 2001, 413, Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

26. Artikel 87 sowie Artikel 88 (2), (3) und (4) EPÜ betreffen die materiellrechtlichen Voraussetzungen, unter denen Prioritätsrechte aus einer früheren Anmeldung abgeleitet werden können. Artikel 88 (1) EPÜ betrifft die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen, die ein Anmelder erfüllen muss, der die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nehmen will, nämlich die Einreichung einer Prioritätserklärung und weiterer Unterlagen beim EPA. Diese Verfahrenserfordernisse sind in der Ausführungsordnung genauer geregelt (Regeln 52 bis 54 EPÜ). Artikel 89 EPÜ beschreibt die Wirkung des Prioritätsrechts, nämlich

24. Almost all stakeholders who took the position that question II should be answered by the Enlarged Board supported a positive answer. They argued mainly based on the purpose of the priority system, namely, to facilitate international patent protection. In this context, the "PCT joint applicants approach" was widely supported but also other lines of reasoning such as the concept of an "implied transfer" of priority rights. More emphasis was placed on a benevolent assessment of the applicant's right to priority than on specific legal considerations. For example, CIPA in its *amicus curiae* brief (point 2.19) wrote that it was "of the view that it would be beneficial for applicants and proprietors if a generous approach is adopted by the EPO when considering entitlement to priority."

REASONS FOR THE DECISION

The EPC provisions on priority

25. Articles 87 to 89 EPC form Chapter II (titled "Priority") of Part III of the EPC. They provide a complete, self-contained code of rules of law on the subject of claiming priority for the purpose of filing a European patent application (G 1/15, OJ EPO 2017, A82, Reasons, point 5.2.3; J 15/80, OJ EPO 1981, 213, Headnote I). Since the EPC constitutes, according to its preamble, a special agreement within the meaning of Article 19 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property ("Paris Convention"), the EPC provisions on priority are intended not to contravene the basic principles concerning priority of the Paris Convention (see G 3/93, OJ EPO 1995, 18, Reasons, point 4; G 2/98, OJ EPO 2001, 413, Reasons, point 3).

26. Article 87 as well as Articles 88(2), (3) and (4) EPC pertain to the material conditions under which priority rights may be derived from an earlier application. Article 88(1) EPC concerns the procedural requirements to be met by an applicant desiring to take advantage of the priority of an earlier application, namely the filing of a declaration of priority and other documents with the EPO. These procedural requirements are further specified in the Implementing Regulations (Rules 52 to 54 EPC). Article 89 EPC prescribes the effect of a priority right, i.e. that the priority date shall count as the date of filing of the

24. La quasi-totalité des parties prenantes ayant adopté le point de vue selon lequel la question II appelait une réponse de la Grande Chambre se sont exprimées en faveur d'une réponse positive. Leurs arguments étaient principalement fondés sur la finalité du système de priorité, à savoir faciliter la protection internationale des brevets. Dans ce contexte, l'"approche des codemandeurs PCT" a été largement soutenue, au même titre que d'autres argumentations telles que le concept du "transfert implicite" de droits de priorité. L'accent a davantage été mis sur une détermination bienveillante du droit à la priorité du demandeur que sur des considérations juridiques spécifiques. Par exemple, dans son observation d'*amicus curiae* (point 2.19), le CIPA a écrit qu'il était "d'avis qu'il serait bénéfique pour les demandeurs et les titulaires qu'une approche conciliante soit adoptée par l'OEB lors de l'examen du droit à la priorité."

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dispositions de la CBE sur la priorité

25. Les articles 87 à 89 CBE forment le chapitre II (intitulé "Priorité") de la troisième partie de la CBE. Ils constituent une réglementation complète et autonome du droit de revendication d'une priorité pour une demande de brevet européen (G 1/15, JO OEB 2017, A82, point 5.2.3 des motifs ; J 15/80, JO OEB 1981, 213, point I du sommaire). Étant donné que, aux termes de son préambule, la CBE constitue un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ("Convention de Paris"), le législateur de la CBE n'avait pas l'intention de contrevenir aux principes fondamentaux énoncés en matière de priorité dans la Convention de Paris (cf. avis G 3/93, JO OEB 1995, 18, point 4 des motifs ; G 2/98, JO OEB 2001, 413, point 3 des motifs).

26. L'article 87 ainsi que l'article 88(2), (3) et (4) CBE portent sur les conditions matérielles dans lesquelles des droits de priorité peuvent découler d'une demande antérieure. L'article 88(1) CBE concerne les conditions en matière de procédure que doit remplir un demandeur souhaitant se prévaloir de la priorité d'une demande antérieure, à savoir le dépôt d'une déclaration de priorité et d'autres documents auprès de l'OEB. Ces conditions de procédure sont précisées dans le règlement d'exécution (règles 52 à 54 CBE). L'article 89 CBE prévoit l'effet d'un droit de priorité, c'est-à-dire que la date de priorité est considérée comme la date

dass für die Zwecke der Abgrenzung vom Stand der Technik nach Artikel 54 (2) und (3) EPÜ der Prioritätstag als Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung gilt. Mit anderen Worten erlaubt das Prioritätsrecht, bei der Beurteilung der Patentierbarkeit alles außer Acht zu lassen, was zwischen dem Prioritätstag und dem Anmeldetag Stand der Technik geworden ist (häufig "Zwischenliteratur" genannt).

27. Artikel 87 (1) EPÜ lautet: "Jedermann, der in einem oder mit Wirkung für a) einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder b) ein Mitglied der Welthandelsorganisation eine Anmeldung für ein Patent, ein Gebrauchsmuster oder ein Gebrauchszertifikat vorschriftsmäßig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger genießt für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent während einer Frist von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht" (Hervorhebung durch die Große Kammer). Artikel 87 (1) EPÜ wurde im Rahmen des EPÜ 2000 unter anderem dahingehend geändert, dass die Bezugnahme auf Anmeldungen in Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation aufgenommen wurde, um die Bestimmung an das TRIPS-Übereinkommen anzugleichen (Artikel 87 (1) b) EPÜ; s. Sonderausgabe Nr. 4 zum ABl. EPA 2007, 101).

28. Das Kriterium "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ (häufig als "materielle Priorität" oder "materielle Gültigkeit des Prioritätsanspruchs" bezeichnet) wird regelmäßig in Prüfungs- und Einspruchsverfahren herangezogen und war Gegenstand zweier Vorlagen an die Große Kammer, nämlich G 2/98 (ABl. EPA 2001, 413) und G 1/15 (ABl. EPA 2017, A82). Die gegenwärtige Vorlage betrifft die Frage, ob die Anmelderin der späteren Anmeldung berechtigt ist, die Priorität der früheren Anmeldung in Anspruch zu nehmen, insbesondere als Rechtsnachfolgerin der Anmelderin der Prioritätsanmeldung (häufig als "formale Priorität" bzw. "formale Gültigkeit des Prioritätsanspruchs" bezeichnet; zur Terminologie s. z. B. die Äußerungen des Präsidenten des EPA vom 8. Juli 2022, Fußnote 1).

29. Ebenso wie in der Vorlageentscheidung und der bestehenden Rechtsprechung (z. B. T 844/18) wird die Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird ("erste Anmeldung" in Artikel 87 (1) EPÜ, "frühere Anmeldung" in Artikel 88 (1) EPÜ), als "Prioritätsanmeldung"

European patent application for the purposes of the delimitation of the prior art under Articles 54(2) and (3) EPC. In other words, the priority right allows the exclusion of everything that has become prior art between the priority date and the filing date (often referred to as "intermediate prior art") for the assessment of patentability.

27. Article 87(1) EPC provides that "[a]ny person who has duly filed, in or for (a) any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or (b) any Member of the World Trade Organisation, an application for a patent, a utility model or a utility certificate, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application" (emphasis added). Article 87(1) was amended in the context of EPC 2000, *inter alia*, by the introduction of the reference to applications filed in a Member of the World Trade Organisation in order to align the provision with the TRIPS Agreement (bullet point (b) in Article 87(1) EPC, see OJ EPO Special Edition 4/2007, p. 88).

28. The "same invention" criterion of Article 87(1) EPC (often referred to as "substantive priority" or "substantive validity of the priority") is regularly an issue in examination and opposition proceedings, and it was underlying two referrals to the Enlarged Board: G 2/98 (OJ EPO 2001, 413) and G 1/15 (OJ EPO 2017, A82). The present referral concerns the question whether the applicant of the later application is entitled to claim the priority of the earlier application, in particular as a successor of the applicant of the priority application (often referred to as "formal priority" or formal validity of the priority; for the terminology see e.g. the comments of the President of the EPO of 8 July 2022, footnote 1).

29. Hereafter, to maintain consistency with the referring decision and existing case law (e.g. T 844/18), the application from which priority is claimed ("first application" in Article 87(1) EPC, "previous application" in Article 88(1) EPC) shall be referred to as the "priority application". Any application claiming

de dépôt de la demande de brevet européen aux fins de la délimitation de l'état de la technique selon l'article 54(2) et (3) CBE. En d'autres termes, le droit de priorité autorise l'exclusion de tout ce qui est entré dans l'état de la technique entre la date de priorité et la date de dépôt (souvent désigné par le terme d'"état de la technique intercalaire"), aux fins de l'évaluation de la brevetabilité.

27. L'article 87(1) CBE prévoit que "[c]elui qui a régulièrement déposé, dans ou pour a) un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou b) un membre de l'Organisation mondiale du commerce, une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité ou de certificat d'utilité, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande" (mise en valeur ajoutée). L'article 87(1) a été modifié dans le contexte de la CBE 2000, entre autres, par l'introduction de la référence aux demandes déposées dans un membre de l'Organisation mondiale du commerce, afin que cet article soit aligné sur l'Accord sur les ADPIC (point b) de l'article 87(1) CBE, voir Édition spéciale n° 4/2007 du JO OEB, p. 98).

28. Le critère de "même invention" de l'article 87(1) CBE (souvent désigné par les termes de "priorité matérielle" ou de "validité de la priorité du point de vue matériel") est une question qui se pose régulièrement dans les procédures d'examen et d'opposition, et a été à l'origine de deux saisines de la Grande Chambre : G 2/98 (JO OEB 2001, 413) et G 1/15 (JO OEB 2017, A82). La présente saisine porte sur la question de savoir si le demandeur de la demande ultérieure a le droit de revendiquer la priorité de la demande antérieure, en particulier en tant qu'ayant cause du demandeur de la demande prioritaire (souvent désigné par les termes de "priorité formelle" ou de "validité formelle de la priorité" ; concernant la terminologie, voir par exemple les observations du Président de l'OEB du 8 juillet 2022, note de bas de page 1).

29. Afin d'assurer une cohérence avec la décision de saisine et la jurisprudence actuelle (par exemple T 844/18), la demande fondant la priorité ("première demande" à l'article 87(1) CBE, "dépôt antérieur" à l'article 88(1) CBE) sera désignée ci-après par le terme de "demande dont la

bezeichnet. Eine Anmeldung, die die Priorität einer Prioritätsanmeldung beansprucht, wird als "Nachanmeldung" bezeichnet. Die jeweiligen Anmelder werden entsprechend "Nachanmelder" und "Prioritätsanmelder" genannt.

30. Artikel 4 A. (1) Pariser Verbandsübereinkunft lautet: "Wer in einem der Verbandsländer die Anmeldung für ein Erfindungspatent, ein Gebrauchsmuster, ein gewerbliches Muster oder Modell, eine Fabrik- oder Handelsmarke vorschriftsmäßig hinterlegt hat, oder sein Rechtsnachfolger genießt für die Hinterlegung in den anderen Ländern während der unten bestimmten Fristen ein Prioritätsrecht" (Hervorhebung durch die Große Kammer). Die Ausdehnung der Prioritätsberechtigung auf den Rechtsnachfolger (s. die letzte Unterstreichung in vorstehendem Zitat) wurde 1911 auf der Washingtoner Konferenz aufgenommen (Bodenhausen, Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Genf 1968, S. 37). Die Definition der Beteiligten, die berechtigt sind, die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch zu nehmen, in Artikel 4 A. (1) der Pariser Verbandsübereinkunft ("Wer [...] die Anmeldung [...] vorschriftsmäßig hinterlegt hat, oder sein Rechtsnachfolger ...") und in Artikel 87 (1) EPÜ ("Jedermann, der [...] eine Anmeldung [...] vorschriftsmäßig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger ...") ist inhaltlich identisch.

Auslegung und Umfang der Vorlagefragen

Frage I

31. Die Frage I ("Verleiht das EPÜ dem EPA die Zuständigkeit für die Feststellung, ob ein Beteiligter wirksam beansprucht, ein Rechtsnachfolger gemäß Artikel 87 (1) b) EPÜ zu sein?") nimmt nur auf Artikel 87 (1) b) EPÜ Bezug, der sich auf Prioritätsanmeldungen in einem oder für ein Mitglied der Welthandelsorganisation bezieht. Artikel 87 (1) a) EPÜ bezieht sich auf Prioritätsanmeldungen in oder für Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft. Der Begriff "Rechtsnachfolger" in Artikel 87 (1) EPÜ bezieht sich auf die beiden in Artikel 87 (1) a) und b) EPÜ genannten Staatengruppen. Diese Gruppen überschneiden sich weitgehend, und die Rechtsfragen sind für beide Gruppen gleich. Zudem wird in Frage II

priority from a priority application shall be referred to as a "subsequent application". Accordingly, the respective applicant shall be the "subsequent applicant" and the applicant of the priority application the "priority applicant".

30. Article 4A(1) Paris Convention provides: "Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed." (emphasis added) The extension of the priority entitlement to the successor in title (i.e. the second underlined passage in the quote above) was introduced at the Washington Conference in 1911 (Bodenhausen, Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Geneva 1968, p. 37). With respect to the definition of the parties entitled to claim priority from an earlier patent application ("any person who has duly filed an application (...) or his successor in title"), the provisions of Article 4A(1) Paris Convention and of Article 87(1) EPC are identical.

Interpretation and scope of the referred questions

Question I

31. Question I ("Does the EPC confer jurisdiction on the EPO to determine whether a party validly claims to be a successor in title as referred to in Article 87(1)(b) EPC?") refers to Article 87(1)(b) EPC only, where reference is made to priority filings in or for Members of the World Trade Organisation. Article 87(1)(a) EPC refers to priority filings in or for States party to the Paris Convention. The "successor in title" passage in Article 87(1) EPC is not specific to one of the groups of states referred to in Article 87(1)(a) and (b) EPC. These groups overlap to a large extent, and the legal issues are the same for both groups. Moreover, question II refers to "claiming priority rights under Article 87(1) EPC". It is therefore

priorité est revendiquée" (ou encore, à titre de synonyme, de "demande prioritaire"). Tout dépôt revendiquant la priorité d'une telle demande sera désigné par le terme de "demande ultérieure". En conséquence, les demandeurs seront respectivement dénommés "demandeur de la demande ultérieure" et "demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée" (ou encore "demandeur de la demande prioritaire").

30. L'article 4A(1) de la Convention de Paris dispose que "[c]elui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après." (mise en valeur ajoutée). Le droit à la priorité a été étendu à l'ayant cause (c'est-à-dire le second passage souligné dans la citation ci-dessus) par la Conférence de Washington en 1911 (Bodenhausen, Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Genève 1968, p. 37). Concernant la définition des parties ayant le droit de revendiquer la priorité d'une demande de brevet antérieure ("celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande (...) ou son ayant cause"), les dispositions de l'article 4A(1) de la Convention de Paris et de l'article 87(1) CBE sont identiques sur le fond.

Interprétation et portée des questions soumises

Question I

31. La question I ("La CBE donne-t-elle compétence à l'OEB pour déterminer si une partie se prévaut valablement de la qualité d'ayant cause au sens de l'article 87(1)(b) CBE ?") fait référence à l'article 87(1)(b) CBE uniquement, qui mentionne des dépôts donnant naissance au droit de priorité dans ou pour les membres de l'Organisation mondiale du commerce. L'article 87(1)(a) CBE se rapporte quant à lui aux dépôts donnant naissance au droit de priorité dans ou pour les États parties à la Convention de Paris. Le passage concernant l'"ayant cause" à l'article 87(1) CBE n'est pas spécifique à l'un des groupes d'États cités à l'article 87(1)(a) et b) CBE. Ces groupes se chevauchent en grande partie et les questions juridiques sont les mêmes

auf die Inanspruchnahme von Prioritätsrechten "nach Artikel 87 (1) EPÜ" Bezug genommen. Daher wird davon ausgegangen, dass die Bezugnahme auf Buchstabe b von Artikel 87 (1) EPÜ in Frage I unerheblich ist.

32. In Bezug auf die Zuständigkeit des EPA ist der Wortlaut von Frage I klar und bezieht sich auf die Zuständigkeit des EPA (d. h. der Prüfungs- und der Einspruchsabteilungen sowie der Beschwerdekammern) festzustellen, ob der Beteiligte, der die Nachanmeldung einreicht, zur Inanspruchnahme der Priorität berechtigt ist.

33. Unsicherheit hinsichtlich der Prioritätsberechtigung nach Artikel 87 (1) EPÜ kann auch dann bestehen, wenn nicht die Rechtsnachfolge, sondern die Identität der Person strittig ist, die die Prioritätsanmeldung eingereicht hat. In T 844/18 befand die Kammer in Bezug auf eine Situation, in der vier Erfinder Anmelder der Prioritätsanmeldung waren und nur drei von ihnen die europäische Nachanmeldung einreichten und die Priorität beanspruchten, dass die Rechtsnachfolge in diesem Fall außer Frage stand (s. Nr. 21 der Entscheidungsgründe). In dieser Entscheidung wird die Zuständigkeit für die Überprüfung thematisiert, "wer Anspruch auf das Prioritätsrecht hat" (Nrn. 9 und 23 der Entscheidungsgründe). Die Erörterung der Zuständigkeit des EPA in T 844/18 umfasst in der Folge die Feststellung sowohl des Anmelders der Prioritätsanmeldung als auch seines Rechtsnachfolgers. Ähnlich wie bei T 844/18 ist ein Fall denkbar, in dem eine aus mehreren natürlichen Personen oder Einheiten bestehende juristische Person (z. B. eine Personengesellschaft) Anmelderin einer Prioritätsanmeldung ist und dieselbe juristische Person in geänderter Zusammensetzung oder Mitgliedschaft die Priorität dieser Anmeldung beansprucht. In solchen Fällen kann eine Unterscheidung zwischen der Feststellung der persönlichen Identität der beiden Anmelderinnen und der Feststellung der Rechtsnachfolge schwierig sein.

34. Um alle Situationen abzudecken, in denen die Prioritätsberechtigung eines Anmelders in Verfahren vor dem EPA relevant ist, wird die Frage I wie folgt umformuliert: "Ist das EPA zuständig für die Feststellung, ob ein Beteiligter berechtigt ist, nach Artikel 87 (1) EPÜ eine Priorität in Anspruch zu nehmen?" Wie in der Mitteilung der Großen Kammer vom 21. März 2023 ausgeführt, bezieht sich die Frage I auf die

assumed that the reference to subparagraph (b) of Article 87(1) EPC in question I is of no relevance.

32. The wording of question I with respect to the jurisdiction of the EPO is clear in that it addresses the competence of the EPO (i.e. of the examining and opposition divisions and also the boards of appeal) to assess the entitlement to claim priority of the party filing the subsequent application.

33. There may be uncertainties about the entitlement to claim priority under Article 87(1) EPC also in cases where not the succession in title but the identity of the person having filed the priority application is in dispute. In T 844/18, concerning a situation where four inventors were applicants of the priority application and only three of them filed the subsequent European application and claimed priority, the board took the position that succession in title was not an issue in this case (see Reasons, point 21). In the Reasons (point 9 and 23) of T 844/18, reference is made to the jurisdiction to examine "who is entitled to the right of priority" (Reasons, points 9 and 23). The discussion of the EPO's jurisdiction in T 844/18 consequently encompasses the determination of both the person who filed the priority application and its successor in title. Similar to the facts underlying T 844/18, a legal entity consisting of a plurality of persons or entities (such as a partnership) may be the applicant of a priority application, and the same entity with a changed composition or membership may claim priority from this application. In such situations, it may be difficult to distinguish between the determination of the personal identity between the two applicant entities and the assessment of a succession in title.

34. To cover all situations where the right of an applicant to claim priority is relevant in proceedings before the EPO, question I is rephrased as follows: "Is the EPO competent to assess whether a party is entitled to claim priority under Article 87(1) EPC?". As explained in the communication of the Enlarged Board of 21 March 2023, question I refers to the EPO's competence to assess the entitlement

pour les deux groupes. De plus, il s'agit dans la question II de "revendiquer des droits de priorité en vertu de l'article 87(1) CBE". La Grande Chambre part donc du principe que la référence à l'alinéa b) de l'article 87(1) CBE dans la question I n'est pas pertinente.

32. Le libellé de la question I relative à la compétence de l'OEB est clair en ce qu'il porte sur la compétence de l'OEB (c'est-à-dire des divisions d'examen et d'opposition ainsi que des chambres de recours) pour déterminer le droit de la partie qui dépose la demande ultérieure de revendiquer la priorité.

33. Il peut également y avoir des incertitudes quant au droit de revendiquer la priorité au titre de l'article 87(1) CBE dans les cas où ce qui est contesté est non pas la transmission du droit, mais l'identité de la personne qui a déposé la demande dont la priorité est revendiquée. Dans l'affaire T 844/18, concernant un cas où quatre inventeurs étaient déposants de la demande dont la priorité était revendiquée et où seuls trois d'entre eux avaient déposé la demande européenne ultérieure et revendiqué la priorité, la chambre a estimé que la qualité d'ayant cause ne posait pas problème (cf. point 21 des motifs). Dans les motifs (points 9 et 23) de la décision T 844/18, il est fait référence à la compétence pour établir "qui a droit à la priorité" (points 9 et 23 des motifs). L'examen de la compétence de l'OEB dans l'affaire T 844/18 vise par conséquent à déterminer à la fois la personne qui a déposé la demande dont la priorité est revendiquée et son ayant cause. À l'instar des faits à la base de la décision T 844/18, une personne morale composée d'une pluralité de personnes ou d'entités (par exemple un partenariat) peut être le demandeur d'une demande prioritaire, et la même personne morale dont la composition ou les membres ont changé peut revendiquer la priorité de cette demande. Dans de tels cas, il peut être difficile de distinguer entre le fait de déterminer s'il s'agit de la même personne morale et le fait de déterminer l'ayant cause.

34. Afin de couvrir tous les cas où le droit d'un demandeur de revendiquer la priorité est pertinent dans le cadre de procédures devant l'OEB, la question I est reformulée comme suit : "L'OEB est-il compétent pour déterminer si une partie est en droit de revendiquer une priorité au titre de l'article 87(1) CBE?". Comme expliqué dans la notification de la Grande Chambre du 21 mars 2023, la question I fait référence à la

Zuständigkeit des EPA, die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Priorität für die Nachanmeldung festzustellen, und umfasst alle Fälle, in denen der Anmelder, der Priorität für seine Nachanmeldung beansprucht, nicht eindeutig identisch mit dem Anmelder der Prioritätsanmeldung ist.

35. In den Diskussionen zur Prioritätsberechtigung wird seit Langem darauf hingewiesen, dass sich die Frage der Berechtigung nicht nur für Patente und Patentanmeldungen im Rahmen von Prüfungs- und Einspruchsverfahren vor dem EPA stellt. Sie stellt sich auch in Bezug auf den Stand der Technik, und zwar konkret in Bezug auf Patentdokumente des Stands der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ, für die ein Prioritätstag vor dem wirksamen Datum der betreffenden europäischen Patentanmeldung bzw. des betreffenden europäischen Patents geltend gemacht wird (s. z. B. T 493/06, Nrn. 1 bis 11 der Entscheidungsgründe; T 382/07, Nr. 9 der Entscheidungsgründe). Frage I deckt beide Fälle ab; der Einwand, dass ein Anmelder nicht berechtigt war, die Priorität in Anspruch zu nehmen, kann ebenso von einem Einsprechenden (wenn die Prioritätsfrage das angefochtene Patent betrifft) wie von einem Patentinhaber (wenn die Prioritätsfrage ein Dokument des Stands der Technik betrifft) erhoben werden.

Frage II

36. Die Frage II betrifft Verfahren vor jeder Instanz oder Abteilung des EPA, in denen die in Frage II beschriebene Situation eintritt. Laut Vorlageentscheidung muss die Frage nur beantwortet werden, "[f]alls die Frage I bejaht wird".

37. Die Frage betrifft eine besondere Situation, in der ein Beteiligter (in der Regel der bzw. die Erfinder) eine US-amerikanische Prioritätsanmeldung (einschließlich in Form einer vorläufigen Anmeldung) einreicht, die dann als Prioritätsanmeldung für eine spätere PCT-Anmeldung verwendet wird, in der ein Beteiligter (in der Regel ebenfalls der bzw. die Erfinder) nur für die USA und ein anderer Beteiligter (in der Regel der Arbeitgeber des Erfinders bzw. der Erfinder) für regionalen europäischen Patentschutz benannt werden. Vor dem Inkrafttreten des "America Invents Act" (AIA) von 2011 konnten nur der bzw. die Erfinder Anmelder einer US-Patentanmeldung sein (s. z. B. Druschel/Kommer, Die formelle Priorität

to claim priority for the subsequent application and it encompasses all situations where the applicant claiming priority for its subsequent application is not clearly identical with the applicant of the priority application.

35. As has long been pointed out in the discussions on entitlement to priority, the issue of entitlement not only arises with respect to a patent or patent application examined or opposed to in proceedings before the EPO. The issue equally arises with respect to prior art, namely patent documents forming prior art under Article 54(3) EPC and relying on a priority date prior to the effective date of the European patent application or European patent under consideration (see e.g. T 493/06, Reasons, points 1 to 11; T 382/07, Reasons, point 9). Question I is understood to cover both cases; the objection that an applicant was not entitled to claim priority can equally be raised by an opponent (if the priority issue concerns the opposed patent) or by a patent proprietor (if the priority issue concerns a prior art document).

Question II

36. Question II is understood to concern proceedings before any instance or department of the EPO where the situation described in question II occurs. According to the referring decision, the question needs to be answered only "[i]f question I is answered in the affirmative".

37. The question covers a special situation occurring where a party, typically the inventor(s), files a US priority application (also in the form of a provisional application) which is then used as priority application for a later PCT application designating one party (typically still the inventor(s)) for the US only and another party (typically the employer of the inventor(s)) for regional European patent protection. Before the "America Invents Act" (AIA) of 2011 entered into force, only the inventor(s) could be applicants in a US patent application (see e.g. Druschel/Kommer, Die formelle Priorität europäischer Patente, GRUR 2022, 353). The priority application underlying the present referral (filed in 2004) had to be filed by

compétence de l'OEB pour déterminer le droit de revendiquer la priorité pour la demande ultérieure et elle englobe tous les cas où le demandeur revendiquant la priorité pour sa demande ultérieure et le demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée ne sont pas clairement une seule et même personne.

35. Comme cela est souligné depuis longtemps dans les discussions sur le droit à la priorité, la question du droit ne se pose pas seulement au regard d'un brevet ou d'une demande de brevet examiné ou contesté dans le cadre d'une procédure devant l'OEB. La question se pose également en ce qui concerne l'état de la technique, à savoir les documents de brevet constituant l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE et s'appuyant sur une date de priorité antérieure à la date effective de la demande de brevet européen ou du brevet européen en cause (cf. par exemple décisions T 493/06, points 1 à 11 des motifs ; T 382/07, point 9 des motifs). La question I est considérée comme couvrant les deux cas, à savoir que l'objection selon laquelle un demandeur n'était pas en droit de revendiquer la priorité peut être soulevée aussi bien par un opposant (si la question de la priorité concerne le brevet frappé d'opposition) que par un titulaire de brevet (si la question de la priorité concerne un document de l'état de la technique).

Question II

36. La question II est comprise en ce sens qu'elle concerne une procédure devant toute instance ou tout département de l'OEB où se présente le cas décrit à la question II. Selon la décision de saisine, il ne doit être répondu à cette question que "[s]il est répondu par l'affirmative à la question I".

37. La question porte sur un cas spécifique où une partie, généralement l'inventeur ou les inventeurs, dépose une demande prioritaire américaine (y compris sous la forme d'une demande provisoire), qui est ensuite utilisée comme demande dont la priorité est revendiquée pour une demande PCT ultérieure désignant une partie (généralement toujours l'inventeur ou les inventeurs) pour les États-Unis uniquement et une autre partie (généralement l'employeur de l'inventeur ou des inventeurs) pour la protection régionale par brevet européen. Avant l'entrée en vigueur de la loi "America Invents Act" (AIA) de 2011, seuls l'inventeur ou les inventeurs pouvaient être demandeurs

europäischer Patente, GRUR 2022, 353). Die der gegenwärtigen Vorlage zugrunde liegende (2004 eingereichte) Prioritätsanmeldung musste gemäß dem damals geltenden Recht von den Erfindern eingereicht werden.

38. Wie aus der Vorlageentscheidung hervorgeht (Nr. 43 der Entscheidungsgründe), nimmt Frage II in allgemeiner Weise auf den der Vorlage zugrunde liegenden Sachverhalt und den "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz (s. oben Nr. 11) Bezug, was jedoch nicht als engere Beschränkung auf tatsächliche konkrete Umstände (z. B. eine bestimmte Zahl von Parteien) zu verstehen ist.

39. Wie in der Vorlageentscheidung betont (Nr. 18 der Entscheidungsgründe), darf der vorstehend genannte "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz nicht mit dem "Alle Anmelder"-Ansatz verwechselt werden, der beispielsweise in der Entscheidung T 844/18 (Sachverhalt und Anträge, Nr. VIII) angewandt wurde. In diesem Fall waren vier Erfinder Anmelder der Prioritätsanmeldung, von denen nur drei die spätere PCT-Anmeldung (einschließlich der europäischen Anmeldung) einreichten und die Priorität beanspruchten. Der Prioritätsanspruch erfüllte nicht das Erfordernis, wonach alle Anmelder der Prioritätsanmeldung auch Anmelder der späteren PCT-Anmeldung sein müssen, für die die Priorität beansprucht wird.

40. In der Vorlageentscheidung sind verschiedene mögliche Rechtsgrundlagen für den "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz kritisch zusammengefasst (Nrn. 28 bis 39 der Entscheidungsgründe). Die vorliegende Kammer beschränkte ihre Frage II jedoch nicht auf die Tragfähigkeit des "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatzes und ließ damit die Möglichkeit offen, Frage II aus anderen Gründen zu bejahen (z. B. weil die gemeinsame Einreichung einer PCT-Anmeldung ein hinreichender Beweis für die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs ist).

41. Den Verweis auf Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft am Ende von Frage II versteht die Große Kammer so, dass er sich auf die Einhaltung aller Vorschriften von Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft bezieht – mit Ausnahme der in Artikel 4 A. (1) der Pariser Verbandsübereinkunft geregelten Prioritätsberechtigung (s. oben Nr. 30).

the inventors under the then applying laws.

38. As implied by the referring decision (see Reasons, point 43), the wording of question II is addressing the facts underlying the referral and the "PCT joint applicants approach" (see above point 11) in a general way but it is not to be understood as being further limited to specific factual circumstances (e.g. to a number of parties).

39. As pointed out in the referring decision (Reasons, point 18), confusion should be avoided between the "PCT joint applicants approach" mentioned above and the "all applicants approach" used, for example, in decision T 844/18 (Facts and Submissions, point VIII). In this case, four inventors were applicants of the priority application and only three of them filed the subsequent PCT application (encompassing the European application) and claimed priority. The priority claim failed to meet the requirement that all applicants of the priority application must also be applicants of the subsequent PCT application for which the priority is claimed.

40. The referring decision critically summarises various possible legal bases for the "PCT joint applicants approach" (Reasons, points 28 to 39). However, the referring board did not limit its question II to the viability of the "PCT joint applicants approach", thereby leaving open the possibility that question II could be answered in the affirmative with another reasoning (for example, by acknowledging that the joint filing of a PCT application is sufficient proof for the validity of the priority claim).

41. As far as the reference to Article 4 of the Paris Convention at the end of question II is concerned, it is understood that this refers to compliance with all provisions of Article 4 Paris Convention except for the entitlement to priority as addressed in Article 4A(1) Paris Convention (see above point 30).

d'une demande de brevet américain (cf. par exemple Druschel/Kommer, Die formelle Priorität europäischer Patente, GRUR 2022, 353). Conformément au droit applicable à l'époque, ce sont les inventeurs qui ont dû déposer (en 2004) la demande prioritaire en question dans la présente saisine.

38. Comme le suggère la décision de saisine (cf. point 43 des motifs), le libellé de la question II traite des faits à l'origine de la saisine et de l'"approche des codemandeurs PCT" (cf. point 11 ci-dessus) de manière générale, mais il ne doit pas être interprété comme se limitant également à des circonstances factuelles spécifiques (par exemple, à un certain nombre de parties).

39. Comme indiqué dans la décision de saisine (point 18 des motifs), il convient d'éviter une confusion entre l'"approche des codemandeurs PCT" mentionnée ci-dessus et l'approche dite de "tous les demandeurs" utilisée, par exemple, dans la décision T 844/18 (point VIII de l'exposé des faits et conclusions). Dans cette affaire, quatre inventeurs étaient déposants de la demande prioritaire et seuls trois d'entre eux avaient déposé la demande PCT ultérieure (englobant la demande européenne) et revendiqué la priorité. La revendication de priorité ne satisfaisait pas à l'exigence selon laquelle tous les demandeurs de la demande prioritaire doivent également être demandeurs de la demande PCT ultérieure pour laquelle la priorité est revendiquée.

40. La décision de saisine résume de manière critique les différentes bases juridiques possibles concernant l'"approche des codemandeurs PCT" (points 28 à 39 des motifs). Toutefois, la chambre à l'origine de la saisine n'a pas limité sa question II à la viabilité de l'"approche des codemandeurs PCT", laissant ainsi ouverte la possibilité de répondre à la question II par l'affirmative sur la base d'un autre raisonnement (par exemple, en reconnaissant que le dépôt conjoint d'une demande PCT est une preuve suffisante de la validité de la revendication de priorité).

41. La référence, à la fin de la question II, à l'article 4 de la Convention de Paris est quant à elle comprise en ce sens qu'elle renvoie à la conformité à toutes les dispositions de l'article 4 de la Convention de Paris, à l'exception du droit à la priorité visé à l'article 4A(1) de la Convention de Paris (cf. point 30 ci-dessus).

42. In Bezug auf die Frage der bei der Übertragung des Prioritätsrechts anzuwendenden Kollisionsregeln heißt es in der Vorlageentscheidung, dass sich die Vorlage einer separaten Frage erübrige, da diese in den Vorlagefragen "inhärent enthalten" sei und "bei Bedarf ohnehin Gegenstand der Erwägungen der Großen Kammer sein" werde (Nr. 37 der Entscheidungsgründe).

Zulässigkeit der Vorlage

Zulässigkeitsvoraussetzungen

43. Gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ "befasst die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist", "[z]ur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt," "von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält".

44. Die Große Kammer muss diese Zulässigkeitsvoraussetzungen in Bezug auf jede der vorgelegten Fragen einzeln prüfen (G 1/19, ABI. EPA 2021, A77, Nr. 56 der Entscheidungsgründe, mit weiteren Verweisen).

Frage I – Zuständigkeit des EPA

45. Da die Große Kammer die Auffassung vertritt, dass Frage II zulässig ist (s. unten Nr. 49 ff.), sollte die Frage I allein deshalb zugelassen werden, weil die Fragen insoweit miteinander verknüpft sind, als eine Bejahung von Frage I Voraussetzung für die Behandlung von Frage II ist. Frage I an sich erfüllt jedoch bereits das Erfordernis des Artikels 112 (1) EPÜ, dass die Beantwortung zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder zur Klärung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung erforderlich ist.

46. Die Frage der Prioritätsberechtigung stellt sich bei jeder Patentanmeldung, die die Priorität einer früheren Anmeldung beansprucht oder der Patentedokumente des Stands der Technik entgegengehalten werden, die eine Priorität in Anspruch nehmen. Wird die Prioritätsberechtigung in einem Verfahren infrage gestellt, so muss die mit der Frage befasste EPA-Instanz (zumindest implizit) über Frage I entscheiden. Die Frage – bzw. ihre Bejahung – dürfte somit von entscheidender Bedeutung für jede Ermittlung der Prioritätsberechtigung nach Artikel 87 (1) EPÜ sein. Die Erörterung der Frage I in diesem Vorlageverfahren zeigt, dass Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung

42. The referring decision addresses the conflict of laws rules applicable to the transfer of priority rights, noting that a separate question was not necessary "because it is inherently contained in the questions posed and it will be addressed in the considerations of the EBA, as needed" (Reasons, point 37).

Admissibility of the referral

Requirements for admissibility

43. According to Article 112(1)(a) EPC, "[i]n order to ensure uniform application of the law, or if a point of law of fundamental importance arises", a board of appeal "shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes."

44. The Enlarged Board must examine the above admissibility requirements with respect to each referred question individually (G 1/19, OJ EPO 2021, A77, Reasons, point 56, with further references).

Question I – Jurisdiction of the EPO

45. Since the Enlarged Board takes the position that question II should be admitted (see below points 49 ff), question I should also be admitted for the sole reason that the questions are interlinked insofar as an affirmative answer to question I is a precondition for approaching question II. However, question I in itself already fulfils the requirement of Article 112(1) EPC that an answer is required to ensure uniform application of the law or because a point of law of fundamental importance arises.

46. The issue of entitlement to priority arises with every patent application for which priority from an earlier application is claimed or which is confronted with prior art patent documents claiming priority. Where priority entitlement is disputed in any proceedings, the EPO instance addressing the issue must (at least implicitly) decide on question I. The question – or an affirmative answer thereto – thus can be viewed as fundamental for any investigation of priority entitlement under Article 87(1) EPC. The discussion concerning question I in the present referral proceedings shows that fundamental questions of law are touched upon, such as the extent of the EPO's jurisdiction for questions of civil law or

42. La décision de saisine traite des règles de conflit de lois applicables au transfert de droits de priorité, observant qu'une question distincte n'était pas nécessaire "car elle fait partie intégrante des questions posées et sera traitée, le cas échéant, dans les considérations de la GCR" (point 37 des motifs).

Recevabilité de la saisine

Conditions de recevabilité

43. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, "[a]fin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose", une chambre de recours "soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'elle estime qu'une décision est nécessaire à ces fins."

44. La Grande Chambre doit examiner les conditions de recevabilité susvisées pour chacune des questions soumises (G 1/19, JO OEB 2021, A77, point 56 des motifs, comportant d'autres références).

Question I – Compétence de l'OEB

45. La Grande Chambre étant d'avis que la question II devrait être admise (cf. ci-dessous points 49 s.), la question I devrait également être admise pour la seule raison que les questions sont liées entre elles dans la mesure où une réponse affirmative à la question I est une condition préalable à l'examen de la question II. Cependant, la question I remplit déjà en soi l'exigence de l'article 112(1) CBE selon laquelle une réponse est nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit ou parce qu'une question de droit d'importance fondamentale se pose.

46. La question du droit de priorité se pose pour toute demande de brevet pour laquelle la priorité d'une demande antérieure est revendiquée ou qui est confrontée à des documents de brevet de l'état de la technique revendiquant une priorité. Lorsque le droit à la priorité est contesté dans une procédure, l'instance de l'OEB qui traite cet aspect doit (au moins implicitement) se prononcer sur la question I. La question – ou une réponse affirmative à celle-ci – peut donc être considérée comme fondamentale pour toute recherche sur le droit à la priorité au titre de l'article 87(1) CBE. La discussion concernant la question I dans la présente procédure de saisine montre que des questions fondamentales de

berührt werden, wie etwa das Ausmaß der Zuständigkeit des EPA in zivilrechtlichen Fragen oder das Recht eines Dritten, eine Prioritätsberechtigung anzufechten, auf die er selbst keinen Anspruch erheben kann.

47. In einigen Amicus-curiae-Schriftsätzen (Vossius & Partner, Grund IP Group) wurde argumentiert, dass Frage I nicht zugelassen werden sollte, weil keine widersprüchliche Rechtsprechung zur Frage der Zuständigkeit des EPA vorliege. Voneinander abweichende Entscheidungen sind jedoch keine Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Vorlage, wenn eine Kammer die Große Kammer befasst (Artikel 112 (1) a) EPÜ). Unabhängig davon, ob irgendwelche Entscheidungen in direktem Widerspruch beispielsweise zu T 844/18 stehen, wurde die Zuständigkeit des EPA in Bezug auf die Prioritätsberechtigung in mehreren Fällen von den Beschwerdekammern infrage gestellt (s. Vorlageentscheidung, Nr. 26 der Entscheidungsgründe), und die Frage stellt sich derzeit in verschiedenen anderen Fällen vor verschiedenen Kammern. Die Bedingung, dass eine Antwort des EPA erforderlich ist, um eine einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen, ist daher erfüllt.

48. Die Große Kammer ist der Überzeugung, dass die beiden alternativen Voraussetzungen des Artikels 112 (1) a) EPÜ erfüllt sind (Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung und Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung). Die Bedingung, dass die Beantwortung von Frage I für die Entscheidung der vorliegenden Kammer relevant ist, ist erfüllt, weil Frage II beantwortet werden muss (s. oben Nr. 45). Aus diesen Gründen wird die Vorlagefrage I zugelassen.

Frage II – Wirksamkeit der Priorität im konkreten Fall

49. Frage II spiegelt den der Vorlageentscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt wider (s. oben Nr. 38). Sie muss also beantwortet werden, damit die vorliegende Kammer über die beiden anhängigen Beschwerden entscheiden kann.

50. Wie vorstehend beschrieben (Nr. 37), betrifft Frage II eine besondere Situation im US-Recht, wonach eine Patentanmeldung nur vom Erfinder bzw. den Erfindern eingereicht werden konnte. Diese Vorschrift wurde inzwischen abgeschafft. Neben den dieser Vorlage zugrunde liegenden zwei Rechtssachen sind allerdings noch zahlreiche weitere Fälle anhängig, bei

the right of a third party to challenge entitlement to priority rights to which the third party cannot claim any entitlement.

47. It has been argued in certain *amicus curiae* briefs (Vossius & Partner and Grund IP Group) that question I should not be admitted because there was no conflicting case law on the issue of the EPO's jurisdiction. However, diverging decisions are not a requirement for the admissibility of a referral if a board is referring a question to the Enlarged Board (Article 112(1)(a) EPC). Regardless of whether or not any decisions are in direct conflict with e.g. T 844/18, the EPO's jurisdiction concerning the entitlement to the priority right has been questioned by boards of appeal in several cases (see the referring decision, Reasons, point 26), and the issue is arising in various other cases before different boards. The condition that an answer of the EPO is required to ensure uniform application of the law is therefore met.

48. The Enlarged Board is satisfied that both of the alternative conditions of Article 112(1)(a) EPC are met (point of law of fundamental importance and necessity to ensure uniform application of the law). The condition that an answer to question I is needed for the referring board to decide is met because an answer is needed to question II (above point 45). For these reasons, referred question I is admissible.

Question II – Validity of the priority in the specific case

49. Question II mirrors the facts underlying the referring decision (see above point 38). An answer to question II is therefore required for the referring board to decide in the two pending appeal cases.

50. As described above (point 37), question II concerns a specific situation related to US law where only inventor(s) could file a patent application. This requirement has ceased to exist. However, apart from the two cases underlying this referral, there are still a significant number of cases pending where the application was filed while only inventors could apply for a US

droit sont abordées, telles que l'étendue de la compétence de l'OEB en matière de questions de droit civil ou d'habilitation d'un tiers à contester le bénéfice de droits de priorité auxquels ce tiers ne peut prétendre.

47. Il a été soutenu dans certaines observations d'amicus curiae (Vossius & Partner et Grund IP Group) que la question I ne devait pas être admise, car il n'y avait pas de jurisprudence contradictoire sur la question de la compétence de l'OEB. Cependant, l'existence de décisions divergentes n'est pas une condition de recevabilité d'une saisine si c'est une chambre qui soumet une question à la Grande Chambre (article 112(1)a) CBE). Indépendamment du fait que des décisions sont ou non en contradiction directe avec, par exemple, la décision T 844/18, la compétence de l'OEB concernant le droit à la priorité a été mise en question par des chambres de recours dans plusieurs affaires (cf. décision de saisine, point 26 des motifs), et la question se pose dans plusieurs autres affaires devant différentes chambres. La condition selon laquelle une réponse de l'OEB est nécessaire pour assurer une application uniforme du droit est donc remplie.

48. La Grande Chambre estime que les deux conditions alternatives de l'article 112(1)a) CBE sont remplies (question de droit d'importance fondamentale et nécessité d'assurer une application uniforme du droit). La condition selon laquelle une réponse à la question I est nécessaire pour que la chambre à l'origine de la saisine puisse statuer est remplie, car il est nécessaire de répondre à la question II (point 45 ci-dessus). Pour ces raisons, la question I soumise est recevable.

Question II – Validité de la priorité en l'espèce

49. La question II reflète les faits à l'origine de la décision de saisine (cf. point 38 ci-dessus). Une réponse à la question II est donc nécessaire pour que la chambre à l'origine de la saisine statue sur les deux procédures de recours en instance.

50. Comme décrit ci-dessus (point 37), la question II concerne un cas spécifique lié au droit américain, où la demande de brevet ne pouvait être déposée que par l'inventeur ou les inventeurs. Cette condition n'existe plus. Toutefois, outre les deux affaires à l'origine de la présente saisine, il reste un nombre important d'affaires en instance dans lesquelles le dépôt de la

denen die Anmeldung zu einem Zeitpunkt eingereicht wurde, als nur Erfinder ein US-Patent anmelden konnten (s. z. B. die Sache T 419/16, in der am 3. Februar 2022 eine Zwischenentscheidung ergangen ist, das Beschwerdeverfahren bis zur Entscheidung über die vorliegende Vorlage auszusetzen). Darüber hinaus werden Erfinder immer noch als Anmelder nur für die USA benannt, wenn die PCT-Anmeldung sowohl für die USA als auch für den Schutz in Europa nach dem EPÜ eingereicht wird.

51. Obwohl die Frage sich auf eine bestimmte Situation bezieht, müsste sich die Antwort nicht unbedingt auf die Tragfähigkeit des "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatzes beschränken, sondern könnte auch andere Szenarien abdecken, in denen die Prioritätsberechtigung des Anmelders infrage gestellt wird. Aber selbst wenn sich die Antwort nur auf die in Frage II beschriebenen Situationen beziehen sollte, betrifft die Frage eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne von Artikel 112 (1) EPÜ.

52. Der Großen Kammer ist keine Rechtsprechung bekannt, die die Tragfähigkeit des "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatzes infrage stellt. Allerdings wurden die möglichen Rechtsgrundlagen für dieses Konzept sogar in der Vorlageentscheidung infrage gestellt (Nrn. 28 bis 33 der Entscheidungsgründe). Allein schon die Tatsache, dass für den "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz unterschiedliche Rechtsgrundlagen vorgeschlagen werden, zeigt, dass es für dieses Konzept keinen einheitlichen Ansatz gibt. Darüber hinaus wird in Urteilen nationaler Gerichte (s. Vorlageentscheidung, Nrn. 40 und 41 der Entscheidungsgründe) und in verschiedenen Amicus-curiae-Schriftsätzen die Prioritätsberechtigung des Anmelders mit anderen Argumenten begründet als dem "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz (s. oben Nr. 24). Im Hinblick auf die künftige Rechtsprechung ist es wünschenswert, dass nicht nur die Antwort auf Frage II einheitlich ist, sondern auch die ihr zugrunde liegende Begründung.

53. Da Frage II beantwortet werden muss, damit die vorliegende Kammer über die anhängigen Beschwerden entscheiden kann, ist zumindest das Kriterium "Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung" nach Artikel 112 (1) a) EPÜ erfüllt und Frage II somit zulässig.

patent (see e.g. case T 419/16, where an interlocutory decision was taken on 3 February 2022 to stay the appeal proceedings until a decision is issued in the present referral). Moreover, inventors still act as applicants for the US only in cases where the PCT application is filed both for the US and for protection in Europe under the EPC.

51. While the question refers to a specific situation, the answer would not necessarily be limited to the viability of the "PCT joint applicants approach" and it may cover other situations where the applicant's entitlement to the priority right is challenged. However, even if the answer covered only the situations described in question II, the question is considered to touch a point of law of fundamental importance in the terms of Article 112(1) EPC.

52. The Enlarged Board is not aware of any case law challenging the viability of the "PCT joint applicants approach". However, it is noted that the possible legal bases for this concept have been questioned even in the referring decision (Reasons, points 28 to 33). The fact that there are different legal bases proposed for the "PCT joint applicants" approach already shows that there is no uniform approach to this concept. Moreover, decisions of national courts (see Reasons of the referring decision, points 40 and 41) and various *amicus curiae* briefs base their positions supporting an applicant's right to priority on other arguments than the "PCT joint applicants approach" (see above point 24). In view of future case law, it is desirable that not only the answer to question II is uniform but also the basic reasoning behind such answer.

53. Since an answer to question II is necessary for the referring board to decide the pending appeal cases and at least the criterion of "a point of law of fundamental importance" under Article 112(1)(a) is met, question II is admissible.

demande a été effectué à un moment où seuls les inventeurs pouvaient demander un brevet américain (cf. par exemple l'affaire T 419/16, dans laquelle une décision intermédiaire a été rendue le 3 février 2022 aux fins de suspendre la procédure de recours jusqu'à ce qu'il soit statué sur la présente saisine). En outre, les inventeurs continuent d'agir en tant que déposants pour les États-Unis uniquement dans les cas où la demande PCT est déposée à la fois pour les États-Unis et en vue de l'obtention d'une protection en Europe au titre de la CBE.

51. Bien que la question se réfère à un cas spécifique, la réponse ne serait pas nécessairement limitée à la viabilité de l'"approche des codemandeurs PCT" et pourrait couvrir d'autres cas où le droit à la priorité du demandeur est contesté. Toutefois, même si la réponse ne couvrirait que les cas décrits dans la question II, la question est considérée comme portant sur une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1) CBE.

52. La Grande Chambre n'a pas connaissance d'une jurisprudence remettant en cause la viabilité de l'"approche des codemandeurs PCT". Il convient toutefois de noter que même la décision de saisine a remis en question les éventuelles bases juridiques de ce concept (points 28 à 33 des motifs). Le fait que différentes bases juridiques sont proposées concernant l'approche des "codemandeurs PCT" montre à lui seul qu'il n'existe pas d'approche uniforme à l'égard de ce concept. En outre, des décisions de juridictions nationales (cf. points 40 et 41 des motifs de la décision de saisine) et diverses observations d'*amicus curiae* fondent leurs positions en faveur du droit de priorité d'un demandeur sur d'autres arguments que l'"approche des codemandeurs PCT" (cf. point 24 ci-dessus). Dans la perspective de la jurisprudence future, il est souhaitable que non seulement la réponse à la question II, mais aussi le raisonnement à la base de cette réponse soient uniformes.

53. Étant donné qu'une réponse à la question II est nécessaire pour que la chambre à l'origine de la saisine puisse statuer sur les recours en instance, et que, à tout le moins, le critère d'une "question de droit d'importance fondamentale" au titre de l'article 112(1)a) est rempli, la question II est recevable.

Das "Prioritätsrecht" und seine Zuerkennung nach Artikel 87 EPÜ

Zweck des Prioritätsrechts

54. Der Hauptzweck des Prioritätsrechts besteht darin, für begrenzte Zeit die Interessen von Patentanmeldern, die internationalen Schutz für ihre Erfindung erlangen wollen, zu wahren und so die negativen Auswirkungen des Territorialitätsprinzips im Patentrecht zu mildern (T 15/01, ABI. EPA 2006, 153, Nr. 32 der Entscheidungsgründe, mit Verweisen auf die einschlägige Literatur). Die Prioritätsvorschriften der Pariser Verbandsübereinkunft sind nicht als Ausnahmeregelungen anzusehen, die eng ausgelegt werden sollten (s. hierzu T 998/99, ABI. EPA 2005, 229, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe; s. auch T 1201/14, Nr. 3.2.1.3 der Entscheidungsgründe). Vielmehr sollten die Vorschriften der Pariser Verbandsübereinkunft und das eigenständige Prioritätssystem des EPÜ auf eine Art und Weise ausgelegt werden, die gewährleistet, dass der vorstehend genannte generelle Zweck so weit wie möglich erfüllt wird (T 15/01, Nr. 34 der Entscheidungsgründe, bestätigt in T 5/05, Nr. 4.4 der Entscheidungsgründe; s. auch Straus, The Right to Priority in Article 4A(1) of the Paris Convention and Article 87(1) of the European Patent Convention, JIPLP 2019, 687, 688/689).

55. Das Prioritätssystem ermöglicht es einer Person, die eine Patentanmeldung in einem in Artikel 87 (1) EPÜ genannten Staat einreicht, für dieselbe Erfindung ein Bündel von Nachanmeldungen in einer frei wählbaren Gruppe anderer Hoheitsgebiete einzureichen, wobei jede der späteren (nationalen oder regionalen) Anmeldungen den Prioritätstag der ersten Anmeldung beanspruchen kann. Zum einen erlaubt es die zwölfmonatige Prioritätsfrist dem Anmelder zu prüfen, wo Patentschutz beantragt werden sollte. Zum anderen gewährleistet die klare zeitliche Begrenzung dieser Frist Rechtssicherheit für Dritte, die die geografische Ausdehnung des unter Umständen für sie relevanten Patentschutzes kennen müssen.

56. Die Wirkung des Prioritätsrechts (nämlich der Ausschluss von Zwischenliteratur, s. oben Nr. 26) betrifft häufig Veröffentlichungen des Prioritätsanmelders oder mit ihm verbundener Personen. Das Prioritätsrecht schützt also auch den Anmelder vor seinen eigenen Zwischenveröffentlichungen und ermöglicht es ihm, den Inhalt der Prioritätsanmeldung zu veröffentlichen, bevor die Nachanmel-

The "right of priority" and its assignment under Article 87 EPC

Purpose of priority rights

54. The basic purpose of the right of priority is to safeguard, for a limited period, the interests of patent applicants in their endeavour to obtain international protection for their inventions, thereby alleviating the negative consequences of the principle of territoriality in patent law (T 15/01, OJ EPO 2006, 153, Reasons, point 32, with references to the relevant literature). The priority provisions contained in the Paris Convention should not be regarded as a body of exception clauses which should be interpreted strictly (see in this respect T 998/99, OJ EPO 2005, 229, Reasons, point 3.1; see also T 1201/14, Reasons, point 3.2.1.3). To the contrary, the Rules of the Paris Convention and the self-contained priority system of the EPC should be construed in a manner which ensures that the above-mentioned general purpose is fulfilled as far as possible (T 15/01, Reasons, point 34, confirmed in T 5/05, Reasons, point 4.4; see also Straus, The Right to Priority in Article 4A(1) of the Paris Convention and Article 87(1) of the European Patent Convention, JIPLP 2019, 687, 688/689).

55. For the person filing a patent application in a state addressed in Article 87(1) EPC, the priority system means that it has the option to file a bundle of subsequent applications for the same invention in a freely selected group of other territories where each of the later (national or regional) applications may benefit from the priority date of the first application. The priority period of twelve months on the one hand allows for an evaluation by the applicant as to where patent protection should be sought. On the other hand, the clear limitation of the period provides legal certainty to third parties who ought to know the geographical limitations of the patent protection they may be confronted with.

56. The effect of the priority right (namely, the exclusion of intermediate prior art; see above point 26) often concerns publications originating from the priority applicant or persons connected with it. The priority right thus also protects an applicant from its own intermediate prior art and allows it to publish the content of the priority application before the subsequent applications are filed. This aspect is of

Le "droit de priorité" et sa cession en vertu de l'article 87 CBE

Finalité des droits de priorité

54. L'objectif fondamental du droit de priorité est de préserver, pendant une durée limitée, les intérêts des demandeurs de brevet qui tentent d'obtenir une protection internationale de leur invention, modérant ainsi les conséquences négatives du principe de territorialité inscrit dans le droit des brevets (T 15/01, JO OEB 2006, 153, point 32 des motifs, et références à la littérature pertinente). Les dispositions sur la priorité de la Convention de Paris ne sauraient être considérées comme une réglementation d'exception devant être d'interprétation stricte (cf. à cet égard T 998/99, JO OEB 2005, 229, point 3.1 des motifs ; voir également T 1201/14, point 3.2.1.3 des motifs). Au contraire, les règles de la Convention de Paris et le système autonome de priorité de la CBE doivent être interprétés d'une manière garantissant que leur finalité générale susmentionnée est atteinte autant que possible (T 15/01, point 34 des motifs, confirmé dans la décision T 5/05, point 4.4 des motifs ; voir également Straus, The Right to Priority in Article 4A(1) of the Paris Convention and Article 87(1) of the European Patent Convention, JIPLP 2019, 687, 688/689).

55. Pour la personne qui dépose une demande de brevet dans un État visé à l'article 87(1) CBE, le système de priorité se traduit par la possibilité d'opter pour le dépôt d'un ensemble de demandes ultérieures pour la même invention, dans un groupe librement déterminé d'autres territoires où chacune des demandes ultérieures (nationales ou régionales) peut bénéficier de la date de priorité de la première demande. D'une part, le délai de priorité de douze mois permet au demandeur de décider où il y a lieu de demander une protection par brevet. D'autre part, la limitation claire de ce délai offre une sécurité juridique aux tiers, qui ont besoin de connaître les limites géographiques de la protection par brevet à laquelle ils sont susceptibles d'être confrontés.

56. L'effet du droit de priorité (à savoir l'exclusion de l'état de la technique intercalaire ; cf. point 26 ci-dessus) concerne souvent des publications provenant du demandeur à l'origine de la demande dont la priorité est revendiquée, ou de personnes qui sont liées à celui-ci. Le droit de priorité protège donc également un demandeur contre son propre état de la technique intercalaire et lui permet de publier le

dungen eingereicht werden. Dieser Aspekt ist von besonderer Bedeutung in Patentsystemen wie dem europäischen, das generell keine Neuheitsschonfrist vor der Einreichung einer Patentanmeldung vorsieht, während der Veröffentlichungen des Anmelders unschädlich sind.

57. Vom Prioritätsrecht können nur die Nachanmeldung (für die Priorität beansprucht wird) und der entsprechende Anmelder profitieren. Für die Prioritätsanmeldung ist das von ihr abgeleitete Prioritätsrecht ohne Bedeutung, weil Prioritätstag und Anmeldetag identisch sind (und es daher keine Zwischenliteratur geben kann).

EPA-Rechtsprechung zu Artikel 87 EPÜ

Zuständigkeit des EPA

58. In Fällen, in denen die Kammern überprüfen mussten, ob der Anmelder einer Nachanmeldung berechtigt war, nach Artikel 87 (1) EPÜ eine Priorität in Anspruch zu nehmen, sind sie in der Regel stillschweigend davon ausgegangen, dass sie für diese Überprüfung zuständig waren. In der Sache T 844/18, in der diese Zuständigkeit infrage gestellt wurde, bekräftigte die Kammer ihre Zuständigkeit – in erster Linie, weil sie keinen Grund dafür sah, warum sie sich mit drei der Prioritätsanforderungen nach Artikel 87 (1) EPÜ (Wo? Was? Wann?) befassen sollte, nicht aber mit dem allerersten (Wer?) (s. Nrn. 11 bis 14 der Entscheidungsgründe). Die Kammer sah auch keine Möglichkeit, Artikel 60 (3) EPÜ (d. h. die Vermutung, dass der Anmelder berechtigt ist, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen) entsprechend auf das Prioritätsrecht nach Artikel 87 (1) EPÜ anzuwenden (Nr. 15 der Entscheidungsgründe). Diese Auffassungen aus T 844/18 wurden in T 2431/17 bestätigt (s. Nr. 1.5.2 der Entscheidungsgründe).

59. Allerdings haben die Beschwerdekammern auch davon abweichende Meinungen erörtert, so beispielsweise in der nicht bindenden vorläufigen Einschätzung der Kammer vom 14. Juni 2017 in der Sache T 239/16. (Die Prioritätsfrage war in diesem Fall nicht entscheidungserheblich.) Die Zweifel an der Zuständigkeit des EPA für die Feststellung der Prioritätsberechtigung reichen weiter. Dies ist auch an den Standpunkten erkennbar,

particular relevance in a patent system like the European patent system that generally does not provide grace periods prior to filing a patent application during which publications of the applicant are non-prejudicial.

57. Only the subsequent application (for which priority is claimed) and the respective applicant may benefit from the priority right. For the priority application, the priority right derived therefrom is irrelevant since for the priority application there is no period between the priority date and the application date (and, consequently, no intermediate prior art).

EPO case law under Article 87 EPC

Jurisdiction of the EPO

58. In most of the cases where the boards had to assess whether the applicant of a subsequent application was entitled to claim priority under Article 87(1) EPC, the boards tacitly assumed that they had jurisdiction for such assessment. In T 844/18, where this jurisdiction was challenged, the board affirmed its jurisdiction, primarily because it saw no reason why it should concern itself with three of the requirements for priority under Article 87(1) EPC (where? / what? / when?) but not with the first requirement (who?) (see Reasons, points 11 to 14). The board also did not see a possibility for applying Article 60(3) EPC (i.e. the presumption that the applicant is entitled to exercise the right to a European patent) by analogy to the right to claim priority under Article 87(1) EPC (Reasons, point 15). These views in T 844/18 were confirmed in T 2431/17, see Reasons, point 1.5.2).

59. However, deviating positions have been discussed within the boards of appeal, as shown in the non-binding preliminary view of the board in the communication of 14 June 2017 in case T 239/16. (The priority issue was not relevant for the final decision.) There is more widespread scepticism concerning the EPO's jurisdiction for determining entitlement to priority. This has also been demonstrated by the positions taken in the *amicus curiae*

contenu de la demande prioritaire avant que des demandes ultérieures soient déposées. Cet aspect est particulièrement important dans un système de brevets tel que le système du brevet européen qui, de manière générale, ne prévoit aucun délai de grâce antérieur au dépôt d'une demande de brevet pendant lequel les publications du demandeur ne sont pas opposables.

57. Seuls la demande ultérieure (pour laquelle la priorité est revendiquée) et le demandeur concerné peuvent bénéficier du droit de priorité. Le droit de priorité auquel la demande prioritaire donne naissance n'est pas pertinent pour cette même demande, puisque la date de priorité et la date de dépôt coïncident (et que, par conséquent, il n'y a aucun état de la technique intercalaire).

Jurisprudence de l'OEB au titre de l'article 87 CBE

Compétence de l'OEB

58. Dans la plupart des affaires dans lesquelles les chambres ont dû évaluer si le demandeur d'une demande ultérieure était en droit de revendiquer la priorité au titre de l'article 87(1) CBE, les chambres ont tacitement supposé qu'elles étaient compétentes pour effectuer une telle évaluation. Dans l'affaire T 844/18, dans laquelle cette compétence était contestée, la chambre a confirmé qu'elle était compétente, principalement parce qu'elle ne voyait aucune raison de s'intéresser à trois des exigences relatives à la priorité prévues à l'article 87(1) CBE (où ? / quoi ? / quand ?), mais pas à la première condition (qui ?) (cf. points 11 à 14 des motifs). La chambre a estimé en outre qu'il n'était pas possible d'appliquer l'article 60(3) CBE (c'est-à-dire la présomption selon laquelle le demandeur est habilité à exercer le droit au brevet européen) par analogie au droit de revendiquer une priorité en vertu de l'article 87(1) CBE (point 15 des motifs). Ces opinions exprimées dans la décision T 844/18 ont été confirmées dans la décision T 2431/17 (cf. point 1.5.2 des motifs).

59. Toutefois, des positions divergentes ont été examinées au sein des chambres de recours, comme le montre l'avis provisoire non contraignant de la chambre dans la notification du 14 juin 2017 concernant l'affaire T 239/16 (la question de la priorité n'était pas pertinente pour la décision finale). Le scepticisme est plus répandu en ce qui concerne la compétence de l'OEB pour déterminer le droit à la priorité. En témoignent également les positions

die in den Amicus-curiae-Schriftsätzen sowie von den beiden Einsprechenden im dieser Vorlage zugrunde liegenden Inter-partes-Verfahren vertreten wurden (s. oben Nr. 22).

60. Aus der von den verschiedenen Interessenvertretern und den Beteiligten angeführten Rechtsprechung könnte die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Prioritätsberechtigung vor T 62/05 und T 788/05 nicht regelmäßig infrage gestellt wurde und die Zuständigkeit des EPA in dieser Hinsicht somit meist irrelevant war. Bei früheren in diesem Zusammenhang angeführten Entscheidungen (insbesondere T 1008/96) scheint es sich um Einzelfälle zu handeln. Eine weitere frühe Entscheidung – J 11/95 – wird sogar als Gegenbeispiel angeführt, weil darin entschieden wurde, dass das EPA nicht über Ansprüche auf nationale Patentanmeldungen oder daraus abgeleitete Prioritätsrechte entscheiden könne (Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Ein Amicus-curiae-Schriftsatz (efpia) stellte fest, dass formale Prioritätsangriffe ab etwa 2010 im EPA-Einspruchsverfahren Usus geworden seien, und speulierte, dass diese populär geworden seien, nachdem die Fachwelt durch einige Urteile nationaler Gerichte im Vereinigten Königreich aufgerüttelt worden sei und diese eine einfache Möglichkeit böten, Patente für nichtig erklären zu lassen, sobald Zwischenliteratur vorliege. Auf eine Frage in der Mitteilung der Großen Kammer vom 21. März 2023 hin legte die Beschwerdegegnerin I mit Schreiben vom 5. Mai 2023 statistische Belege zur Stützung der Behauptung vor, dass Anfechtungen der Prioritätsberechtigung seit 2015 "dramatisch zugenommen" hätten.

61. Aus der Tatsache, dass in den ersten Jahrzehnten des Bestehens des EPA die Prioritätsberechtigung nur selten angefochten wurde, kann der Schluss gezogen werden, dass die Rechtsprechung der Kammern insofern im Wesentlichen einheitlich ist (zumindest in den vergangenen 10 bis 15 Jahren), als dem EPA die Zuständigkeit für die Entscheidung zugesprochen wird, wer zur Inanspruchnahme der Priorität berechtigt ist. In Bezug auf die Frage, wie das EPA Streitigkeiten über die Prioritätsberechtigung klären sollte, ist die Rechtsprechung unterschiedlich bzw. in vielen Aspekten kaum entwickelt.

briefs and by the different positions taken by the two opponents in the inter partes case underlying this referral (see above point 22).

60. From the case law quoted by the different stakeholders, the conclusion could be drawn that before T 62/05 and T 788/05, the entitlement to priority was not regularly questioned, which would mean that the EPO's jurisdiction in this respect was not an issue in most cases. Earlier decisions quoted in this context (most notably T 1008/96) appear to be isolated cases. Another early decision, J 11/95 is even quoted as a counterexample since it held that the EPO had no jurisdiction to decide claims to the right to national patent applications or priority rights derived therefrom (Reasons, point 4). In an *amicus curiae* brief (efpia) it was noted that attacks on formal priority started to become routine in EPO oppositions from about 2010, and it was speculated that such objections became popular after practitioners became alerted through some decisions of national courts in the United Kingdom and because they offered a simple way to invalidate patents whenever there was intervening prior art. In response to a question in the Enlarged Board's communication of 21 March 2023, respondent I provided, in its letter of 5 May 2023, statistical evidence supporting the assertion that there has been a "dramatic increase in frequency" of priority entitlement challenges from 2015 onwards.

61. Considering the rarity of priority entitlement challenges during the first decades of the EPO, it can be concluded that the boards' case law is substantially uniform (at least during the past 10 or 15 years) insofar as the EPO is viewed to have jurisdiction to decide who is entitled to claim priority. When it comes to how the EPO should decide disputes on entitlement to priority, the case law is diverging or has not developed much in many aspects.

défendues dans les observations d'*amicus curiae* et les positions différentes adoptées par chacun des deux opposants dans la procédure inter partes à l'origine de la présente saisine (cf. point 22 ci-dessus).

60. Il pourrait être conclu à la lumière de la jurisprudence citée par les différentes parties prenantes qu'avant les affaires T 62/05 et T 788/05, le droit à la priorité n'était pas régulièrement remis en cause, ce qui signifierait que la compétence de l'OEB à cet égard ne posait pas de problème dans la plupart des cas. Les décisions antérieures citées dans ce contexte (tout particulièrement la décision T 1008/96) semblent être des cas isolés. Une autre décision antérieure, J 11/95, est même citée comme contre-exemple, puisqu'elle a jugé que l'OEB n'était pas compétent pour statuer sur les actions visant à faire valoir le droit aux demandes de brevets nationaux ou aux droits de priorité qui en découlent (point 4 des motifs). Dans une observation d'*amicus curiae* (efpia), il a été avancé que c'est à partir de 2010 environ que les attaques relatives à la priorité formelle ont commencé à devenir courantes dans les procédures d'opposition devant l'OEB, et il a été émis l'hypothèse que ce type d'objections a gagné en popularité après que certaines décisions de juridictions nationales au Royaume-Uni ont attiré l'attention des praticiens et parce qu'elles offraient un moyen simple d'invalider les brevets dès lors qu'il existait un état de la technique intercalaire. En réponse à une question posée par la Grande Chambre dans sa notification en date du 21 mars 2023, l'intimé I a fourni, dans sa lettre du 5 mai 2023, des preuves statistiques à l'appui de l'affirmation selon laquelle une "augmentation spectaculaire de la fréquence" des contestations du droit à la priorité est observée depuis 2015.

61. Le droit à la priorité n'ayant été que rarement contesté au cours des premières décennies de l'OEB, il est permis de conclure que la jurisprudence des chambres est en grande partie uniforme (l'a été au moins au cours des dix ou quinze années passées) dans la mesure où l'OEB est considéré comme compétent pour statuer sur la question de savoir qui a le droit de revendiquer la priorité. En ce qui concerne la manière dont l'OEB doit trancher les litiges relatifs au droit à la priorité, la jurisprudence diverge ou s'est peu développée sur de nombreux points.

Anwendung des nationalen Rechts bei der Beurteilung der Rechtsnachfolge nach Artikel 87 (1) EPÜ

62. Nach ständiger Rechtsprechung ist auf die Rechtsnachfolge im Sinne von Artikel 87 (1) EPÜ nationales Recht anwendbar (s. z. B. T 1201/14, Nr. 3.1.2 der Entscheidungsgründe, mit weiteren Verweisen). Das EPÜ enthält keine Kollisionsregeln für die Bestimmung des anwendbaren nationalen Rechts mit Ausnahme der Vorschrift in Artikel 60 (1) EPÜ, dass bei Arbeitnehmererfindungen das Recht auf das europäische Patent nach dem Recht des Staats bestimmt wird, in dem der Arbeitnehmer überwiegend beschäftigt ist, bzw. dem Recht des Staats, in dem der Arbeitgeber den Betrieb unterhält, dem der Arbeitnehmer angehört. Diese Vorschrift richtet sich an die nationalen Gerichte der Vertragsstaaten, die Streitigkeiten über das Recht auf ein europäisches Patent nach Artikel 61 (1) EPÜ prüfen. Das EPÜ enthält insbesondere keine Kollisionsregeln für den Fall des Rechtsübergangs von einem anderen Anmelder als dem Erfinder auf den oder die Rechtsnachfolger dieses Anmelders (s. z. B. T 205/14, Nr. 3.6.5 der Entscheidungsgründe; T 725/14, Nr. 4.3 der Entscheidungsgründe; T 1201/14, Nr. 3.1.2 der Entscheidungsgründe).

63. Kollisionsregeln zur Rechtsnachfolge nach Artikel 87 (1) EPÜ könnten sich auf mehr als ein nationales Recht beziehen. In T 1201/14 sind folgende Möglichkeiten aufgeführt (Nr. 3.1.2 der Entscheidungsgründe):

- a) das Recht des Landes, in dem die Erstanmeldung eingereicht wurde ("*lex originis*");
- b) das Recht des Landes, in dem die Nachanmeldung eingereicht wurde ("*lex loci protectionis*");
- c) das Recht des Landes, das im betreffenden Vertrag vereinbart wurde ("*lex loci contractus*");
- d) das Recht des Landes, in dem mindestens einer der an der Übertragung Beteiligten seinen Wohnsitz hat ("*lex domicilii*").

64. Jede dieser Optionen wirft besondere Fragen auf, die weitere Unsicherheiten mit sich bringen können. So kann beispielsweise die Wahlfreiheit hinsichtlich des anwendbaren Rechts bei Verträgen (z. B. bei einem Arbeitsvertrag) eingeschränkt sein, und an das Hoheitsgebiet der Prioritätsanmeldung oder der Nachanmeldung gebundene Vorschriften für die Rechtswahl (obige Optionen a

Application of national law to assess succession under Article 87(1) EPC

62. According to consistent case law, national law is applicable to the succession in title addressed in Article 87(1) EPC (see e.g. T 1201/14, Reasons, point 3.1.2, with further references). The EPC contains no conflict of laws rules for the determination of the applicable national laws except for the provision in Article 60(1) EPC that for employee inventions the right to a European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed or in accordance with the law of the State in which the employer has the place of business to which the employee is attached. This rule is addressed to the national courts of the Contracting States assessing disputes concerning the right to a European patent as addressed in Article 61(1) EPC. The EPC does not contain, in particular, any conflict of laws rules applicable to the transfer of rights from an applicant other than the inventor(s) to the successor(s) of such applicant (see e.g. T 205/14, Reasons, point 3.6.5; T 725/14, Reasons, point 4.3; T 1201/14, Reasons, point 3.1.2).

63. Conflict of laws rules concerning the succession under Article 87(1) EPC could refer to a range of different national laws. In T 1201/14 the following possibilities were listed (Reasons, point 3.1.2):

- (a) the law of the country where the first application was filed ("*lex originis*");
- (b) the law of the country where the subsequent application was filed ("*lex loci protectionis*");
- (c) the law of the country which is agreed upon in the relevant contract ("*lex loci contractus*");
- (d) the law of the country where at least one of the parties to the transfer has its residence ("*lex domicilii*").

64. Any one of these options is related to specific issues which may imply further uncertainties. For example, the freedom to choose the applicable law of a contract (e.g. an employment contract) may be limited and choice of law rules tied to the territory of the priority application or of the subsequent application (options a) and b) listed above) are difficult to apply where a patent territory does not coincide with

Application du droit national pour déterminer l'ayant cause au titre de l'article 87(1) CBE

62. Selon la jurisprudence constante, le droit national est applicable à la transmission du droit prévue à l'article 87(1) CBE (cf. par exemple T 1201/14, point 3.1.2 des motifs, et autres références). La CBE ne contient pas de règles de conflit de lois pour la détermination du droit national applicable, à l'exception de la disposition de l'article 60(1) CBE selon laquelle, pour les inventions de salariés, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'État dans lequel l'employé exerce son activité principale ou selon le droit de l'État dans lequel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché. Cette règle s'adresse aux juridictions nationales des États contractants qui examinent les litiges concernant le droit à un brevet européen tel que visé à l'article 61(1) CBE. La CBE ne contient en particulier aucune règle de conflit de lois applicable au transfert de droits d'un demandeur, autre que l'inventeur ou les inventeurs, au(x) successeur(s) de ce demandeur (cf. par exemple T 205/14, point 3.6.5 des motifs ; T 725/14, point 4.3 des motifs ; T 1201/14, point 3.1.2 des motifs).

63. Les règles de conflit de lois pour déterminer l'ayant cause au titre de l'article 87(1) CBE pourraient renvoyer à une série de droits nationaux différents. Dans la décision T 1201/14, les possibilités suivantes ont été énumérées (point 3.1.2 des motifs) :

- a) la loi du pays où la première demande a été déposée ("*lex originis*") ;
- b) la loi du pays où la demande ultérieure a été déposée ("*lex loci protectionis*") ;
- c) la loi du pays convenue dans le contrat concerné ("*lex loci contractus*") ;
- d) la loi du pays où au moins une des parties au transfert a sa résidence ("*lex domicilii*").

64. Chacune de ces options est liée à des questions spécifiques pouvant entraîner de nouvelles incertitudes. Par exemple, la liberté de choisir le droit applicable à un contrat (par exemple un contrat de travail) peut être limitée et les règles en matière de choix du droit en fonction du territoire de la demande dont la priorité est revendiquée ou de celui de la demande ultérieure (options a) et b) ci-dessus) sont difficiles à

und b) sind schwierig anzuwenden, wenn das Geltungsgebiet eines Patents nicht mit dem Gebiet übereinstimmt, in dem das betreffende Recht gilt (für US-Patente gelten national- und bundesstaatliche Gesetze, das Geltungsgebiet eines europäischen Patents umfasst eine Vielzahl von Rechtssystemen mit unterschiedlichen Gesetzen). Insgesamt lassen sich die mit Artikel 87 (1) EPÜ zusammenhängenden Aspekte des internationalen Privatrechts als komplex beschreiben (vgl. Moufang in Schulte (Hrsg.), Patentgesetz mit EPÜ, 11. Auflage, Hürth 2022, § 41 PatG, Rdn. 28).

65. Bislang wurde in der Rechtsprechung des EPA keine klare Präferenz für eine Rechtswahlvorschrift geäußert (vgl. Maibaum, Die rechtsgeschäftliche Übertragung des Prioritätsrechts bei europäischen Patenten, Hürth 2021, S. 24 - 30). In mehreren Fällen haben die Beschwerdekammern die Rechtsnachfolge nach Artikel 87 (1) EPÜ für ein und denselben Sachverhalt nach unterschiedlichen nationalen Rechtsvorschriften mit demselben Ergebnis beurteilt, sodass sie nicht entscheiden mussten, welches Recht anwendbar ist. So stellte beispielsweise die Kammer in T 577/11 (Nr. 6.3 der Entscheidungsgründe) fest, dass keiner der auf der Anwendbarkeit des italienischen und niederländischen Rechts beruhenden Argumentationsansätze der Beschwerdeführerin zu einer Entscheidung im Sinne des Anmelders führen würde. In T 1201/14 (Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe) stützte sich die Beschwerdeführerin auf vier Argumente, um ihre Prioritätsberechtigung zu untermauern: eine (rückwirkende) "nunc pro tunc"-Übertragung nach US-Recht, eine implizite Übertragung aufgrund einer allgemeinen Geschäftsstrategie nach deutschem Recht, eine "direkte Übertragung" nach US-Recht und eine implizite Übertragung aufgrund einer Geschäftsstrategie nach taiwanesischem Recht. Da keines dieser Argumente von der Kammer zugelassen und akzeptiert wurde, gab es keinen Grund, das anwendbare nationale Recht zu bestimmen (Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe).

66. In Fällen, in denen das anwendbare nationale Recht bestimmt werden muss, wenden die Beschwerdekammern regelmäßig nationale Rechtsvorschriften an. So stellte die Kammer in T 205/14 fest, dass israelisches Recht anwendbar ist und – gestützt auf die Gutachten von Sachverständigen in diesem Recht – dass das israelische Gesetz über Dienstfindungen keine Formerfordernisse vorsieht, die bei der

the territory in which the relevant law applies (in the territory of US patents federal law and state laws apply, the territory of a European patent encompasses a multitude of jurisdictions with different laws). In sum, the private international law aspects of Article 87(1) EPC can be described as complex (see Moufang, in Schulte (ed, Patentgesetz mit EPÜ, 11th ed., Hürth 2022, § 41 N 28).

65. So far, no clear preference has been expressed for any choice of law rule in the EPO case law (see Maibaum, Die rechtsgeschäftliche Übertragung des Prioritätsrechts bei europäischen Patenten, Hürth 2021, p. 24-30). In several cases before the boards of appeal, the succession under Article 87(1) EPC was assessed under different national laws for the same set of facts with the same result, and, as a consequence, the board did not have to decide which law was applicable. For example, in T 577/11, the board found that none of the appellant's lines of argument, which were based on the applicability of Italian and Dutch law, led to a finding favourable for the applicant (Reasons, point 6.3). In T 1201/14 (see Reasons, point 3.2), the appellant relied on four lines of arguments to support its entitlement to priority: a (retroactive) *nunc pro tunc* assignment under US law, an implicit transfer by virtue of a general policy under German law, a "direct transfer" under US law and an implicit transfer by virtue of a general policy under Taiwanese law. Since none of these lines of arguments was both admitted and accepted by the board, there was no reason to determine the applicable national law (Reasons, point 3.3).

66. In cases where the applicable national law is determined, national provisions are regularly applied by the boards of appeal. For example, the board in T 205/14, found that Israeli law was applicable and, relying on opinions of experts in that law, that Israeli law on service inventions did not provide for formal requirements to be fulfilled in the context of the transfer of the rights related to service inventions (Reasons,

appliquer lorsque le territoire d'un brevet ne coïncide pas avec le territoire dans lequel le droit pertinent s'applique (en ce qui concerne le territoire des brevets américains, la loi fédérale et le droit des États s'appliquent, le territoire d'un brevet européen englobe une multitude de systèmes juridiques avec des législations différentes). En résumé, les aspects de droit international privé liés à l'article 87(1) CBE peuvent être qualifiés de complexes (cf. Moufang, in Schulte (éd, Patentgesetz mit EPÜ, 11^e éd., Hürth 2022, § 41 N 28).

65. À ce jour, la jurisprudence de l'OEB ne fait apparaître aucune préférence nette en faveur d'une règle en matière de choix de droit (cf. Maibaum, Die rechtsgeschäftliche Übertragung des Prioritätsrechts bei europäischen Patenten, Hürth 2021, p. 24-30). Dans plusieurs affaires portées devant les chambres de recours, la qualité d'ayant cause au titre de l'article 87(1) CBE a été déterminée en vertu de différents droits nationaux pour les mêmes circonstances avec le même résultat, de sorte que la chambre concernée n'a pas eu à décider quel droit était applicable. Par exemple, dans l'affaire T 577/11, la chambre a estimé qu'aucun des arguments du requérant, qui étaient fondés sur l'applicabilité du droit italien et du droit néerlandais, ne conduisait à une conclusion favorable au demandeur (point 6.3 des motifs). Dans l'affaire T 1201/14 (cf. point 3.2 des motifs), le requérant s'est appuyé sur quatre argumentations au soutien de son droit à la priorité : une cession "nunc pro tunc" (rétroactive) prévue par le droit américain, un transfert implicite au titre d'une politique générale dans le cadre du droit allemand, un "transfert direct" prévu par le droit américain et un transfert implicite au titre d'une politique générale dans le cadre du droit taïwanais. Étant donné qu'aucune de ces argumentations n'a été admise et acceptée par la chambre, il n'y avait aucune raison de déterminer le droit national applicable (point 3.3 des motifs).

66. Dans les affaires dans lesquelles le droit national applicable est déterminé, les dispositions nationales sont régulièrement appliquées par les chambres de recours. À titre d'exemple, dans l'affaire T 205/14, la chambre a estimé que le droit israélien était applicable et, se fondant sur des avis d'experts de ce droit, que le droit israélien des inventions de service ne prévoyait pas d'exigences de forme à

Übertragung von Rechten im Zusammenhang mit Dienstleistungen erfüllt werden müssen (Nr. 3.7 der Entscheidungsgründe). Die Beteiligten werden regelmäßig aufgefordert, Beweismittel (z. B. ein Rechtsgutachten eines unabhängigen Sachverständigen) über die Auswirkungen des anwendbaren nationalen Rechts einzureichen (so bereits J 19/87, Sachverhalt und Anträge, Nr. VIII).

67. Nachdem das EPÜ keine Kollisionsregeln enthält, war es für die vorliegende Kammer "alles andere als klar", dass die rechtlichen Erfordernisse für die einvernehmliche Übertragung des Prioritätsrechts unter Zugrundelegung des nationalen Rechts zu beurteilen sind (Vorlageentscheidung, Nr. 37 der Entscheidungsgründe). Sie zog aus der früheren Rechtsprechung die Schlussfolgerung, dass das EPÜ offenbar keine Formerfordernisse für die einvernehmliche Übertragung von Prioritätsrechten vorsehe. Daher hielt sie es – zumindest im Hinblick auf die in Frage II betrachtete Situation – für möglich, dass eine implizite Abrede ausreiche, um die Übertragung des Prioritätsrechts für das Hoheitsgebiet des EPÜ zu bewirken (Nr. 38 der Entscheidungsgründe).

Autonomrechtliche Erwägungen bei der Beurteilung der Rechtsnachfolge nach Artikel 87 (1) EPÜ

68. Aus dem Wortlaut des Artikels 87 (1) EPÜ wurde (ohne Bezugnahme auf nationales Recht) abgeleitet, dass die Übertragung des Prioritätsrechts vor der Einreichung der europäischen Nachanmeldung abgeschlossen sein muss (T 1201/14, Nr. 3.1.1.1 der Entscheidungsgründe; T 577/11, Nr. 6.5 der Entscheidungsgründe, Orientierungssatz 3; T 1946/21, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe). Das Erfordernis, dass das Prioritätsrecht vor Einreichung der Nachanmeldung übertragen werden muss, kann als Erfordernis beschrieben werden, das auf dem autonomen materiellen Recht des EPÜ beruht.

69. Eine weitere autonome Vorschrift wurde im Hinblick auf Artikel 72 EPÜ erörtert, wenngleich mit anderem Ergebnis. In T 62/05 legte die Kammer für die Übertragung von Prioritätsrechten einen ebenso hohen Standard der Beweiswürdigung an, wie er für die rechtsgeschäftliche Übertragung einer europäischen Patentanmeldung gilt, d. h. die Übertragung von Prioritätsrechten muss schriftlich erfolgen und von den oder im Namen der daran beteiligten Parteien unterzeichnet

point 3.7). Parties are regularly requested to file evidence (such as a legal opinion from an independent law expert) concerning the effects of the applicable national laws (see already J 19/87, Facts and Submissions, point VIII).

67. For the referring board, it was "far from clear" that the legal requirement for the transfer of priority rights by agreement should be assessed under national law, as the EPC does not contain any conflict of laws rules (referring decision, Reasons, point 37). The referring board drew the conclusion from earlier case law that the EPC did not seem to impose any formal requirements for the transfer of priority rights by agreement. Consequently, it envisaged – at least for the situation addressed in question II – that an implicit agreement could be sufficient to bring about the transfer of the priority right for the EPC territory (Reasons, point 38).

Autonomous considerations discussed while assessing succession under Article 87(1) EPC

68. It has been deduced from the wording of Article 87(1) EPC (without reference to national law) that the transfer of the right of priority has to have been concluded before the filing of the subsequent European patent application (T 1201/14, Reasons, point 3.1.1.1; T 577/11, Reasons, point 6.5, Catchword 3; T 1946/21, Reasons, point 2.3). The requirement that the right of priority has to be transferred before the filing of the subsequent application can be described as a requirement based on autonomous substantive law under the EPC.

69. Another autonomous rule has been discussed in view of Article 72 EPC, although with different outcomes. In T 62/05, the board required an equally high standard of proof for the transfer of priority rights as the one required for the assignment of a European patent application, i.e. that the assignment of priority rights had to be in writing and had to be signed by or on behalf of the parties to the transaction (Reasons, point 3.9). In T 205/14, on the other hand, the application of Article 72 EPC

satisfaire dans le cadre du transfert des droits liés aux inventions de service (point 3.7 des motifs). Les parties sont régulièrement invitées à produire des moyens de preuve (tels qu'un avis juridique d'un expert indépendant) concernant les effets des droits nationaux applicables (et ce, par exemple, dès l'affaire J 19/87, point VIII de l'exposé des faits et conclusions).

67. La chambre à l'origine de la saisine a estimé qu'il était "loin d'être certain" que l'exigence juridique relative au transfert de droits de priorité par voie d'accord doive être appréciée en appliquant le droit national, étant donné que la CBE ne contient aucune règle de conflit de lois (décision de saisine, point 37 des motifs). La chambre à l'origine de la saisine, se fondant sur la jurisprudence antérieure, a conclu qu'il semblerait que la CBE n'impose aucune exigence de forme relative au transfert de droits de priorité par voie d'accord. Par conséquent, elle a envisagé la possibilité – à tout le moins pour le cas visé dans la question II – qu'un accord implicite puisse suffire à entraîner le transfert du droit de priorité pour le territoire de la CBE (point 38 des motifs).

Considérations autonomes examinées lors de la détermination de l'ayant cause au titre de l'article 87(1) CBE

68. Il a été déduit du libellé de l'article 87(1) CBE (sans référence au droit national) que le transfert du droit de priorité doit avoir été conclu avant le dépôt de la demande de brevet européen ultérieure (T 1201/14, point 3.1.1.1 des motifs ; T 577/11, point 6.5 des motifs, point 3 de l'exergue ; T 1946/21, point 2.3 des motifs). L'exigence selon laquelle le droit de priorité doit être transféré avant le dépôt de la demande ultérieure peut être décrite comme une exigence fondée sur les dispositions du droit autonome en vertu de la CBE.

69. Une autre règle autonome a été examinée en considération de l'article 72 CBE, avec, toutefois, des conclusions différentes. Dans l'affaire T 62/05, la chambre a indiqué qu'un transfert de droits de priorité appelait un degré de conviction de l'instance tout aussi élevé que celui requis pour la cession d'une demande de brevet européen, ce qui signifiait que la cession de droits de priorité devait revêtir la forme écrite et avoir été signée par les parties à la transaction

werden (Nr. 3.9 der Entscheidungsgründe). In T 205/14 hingegen wurde die Anwendung von Artikel 72 EPÜ auf die Übertragung eines Prioritätsrechts abgelehnt (Nr. 3.6 der Entscheidungsgründe; s. auch T 517/14, Nr. 2.7.1 der Entscheidungsgründe).

Nationale Rechtsprechung zu Artikel 87 EPÜ

70. Ergeben sich in nationalen Verfahren Fragen im Zusammenhang mit der Berechtigung zur Inanspruchnahme der Priorität nach Artikel 87 (1) EPÜ, so muss das angerufene Gericht alle Fragen in Bezug auf die Identität oder die Rechtsnachfolge des Anmelders behandeln, einschließlich der Bestimmung und Anwendung ausländischer Rechtsvorschriften. In Verfahren vor nationalen Gerichten sind Fragen des Kollisionsrechts und die damit verbundene Anwendung ausländischer Rechtsvorschriften jedoch allgemein weniger problematisch als in Verfahren vor dem EPA. Zum einen können die nationalen Gerichte ihre anwendbaren Kollisionsregeln und die entsprechende Rechtsprechung heranziehen. Zum anderen greifen häufig die nationalen (materiellen) Rechtsvorschriften des nationalen Gerichts, entweder weil die anwendbaren Kollisionsregeln darauf Bezug nehmen oder weil Kollisionsregeln in Fällen, die nicht mehr als ein Rechtssystem betreffen, nicht relevant sind.

71. Betrifft der Sachverhalt eines Falls dagegen eine oder mehrere andere Rechtssysteme als das des betreffenden Gerichts, so wendet dieses seine Kollisionsregeln an, indem es zunächst das betreffende Rechtsverhältnis im Hinblick auf die jeweils anwendbare Kollisionsregel beurteilt. Nationale Rechtsvorschriften zum internationalen Privatrecht umfassen normalerweise keine konkreten gesetzlichen Kollisionsregeln für die Übertragung von Prioritätsrechten. Deutsche Gerichte haben beispielsweise festgestellt, dass die Wirksamkeit der Übertragung eines Prioritätsanspruchs dem Recht des Staats der Prioritätsanmeldung unterliegt (*lex originis*), während sich die Verpflichtungen zwischen altem und neuem Rechtsinhaber nach dem auf das Vertragsverhältnis zwischen diesen beiden anwendbaren Recht richten (*lex contractus*) (s. Zusammenfassung in BGH, X ZR 14/17 – Drahtloses Kommunikationsnetz, Rdn. 68).

72. In der Vorlageentscheidung (Nr. 40 der Entscheidungsgründe) wurde ein anderes Urteil des Bundesgerichtshofs

to the transfer of a right of priority was rejected (Reasons, point 3.6; see also T 517/14, Reasons, point 2.7.1).

National case law under Article 87 EPC

70. If questions of entitlement to claim priority under Article 87(1) EPC arise in national proceedings, the court seised needs to address all issues concerning the applicant's identity or succession, including the determination and application of foreign laws. However, in proceedings before national courts, conflict of laws issues and the related application of foreign law tend to cause less concern than in proceedings before the EPO. On the one hand, national courts can rely on their applicable conflict of laws rules and the respective case law. On the other hand, the domestic (substantive) laws of the national court are often applicable, either because the applicable conflict of laws rules refer to it or because conflict of laws issues are not relevant in cases not having connections to more than one jurisdiction.

71. If the facts of a case involve one or more jurisdictions other than the court's own jurisdiction, the court's set of conflict of laws rules is applied by first qualifying the legal relationship at issue in view of the individual conflict of laws rule that may be applicable. Specific statutory conflict of laws rules for the transfer of priority rights do generally not exist in national legislations on private international law. German courts have found, for example, that the validity of the transfer of a right to claim priority is subject to the laws of the state of the priority application (*lex originis*) while the obligations between the assignor and the assignee are subject to the laws applicable to the contractual relationship between these parties (*lex contractus*) (see the summary in German Federal Court of Justice X ZR 14/17 – Drahtloses Kommunikationsnetz, point 68).

72. The referring decision (in Reasons, point 40) cited another decision of the German Federal Court of Justice

ou en leur nom (point 3.9 des motifs). Dans l'affaire T 205/14, en revanche, l'application de l'article 72 CBE au transfert d'un droit de priorité a été rejetée (point 3.6 des motifs ; voir aussi T 517/14, point 2.7.1 des motifs).

Jurisprudence nationale au titre de l'article 87 CBE

70. Si des questions relatives au droit de revendiquer la priorité au titre de l'article 87(1) CBE se posent dans le cadre d'une procédure nationale, la juridiction saisie doit traiter toutes les questions concernant l'identité ou l'ayant cause du demandeur, y compris la détermination et l'application du droit d'autres pays. Toutefois, dans les procédures devant des juridictions nationales, les questions de conflit de lois et l'application correspondante du droit d'autres pays suscitent généralement moins d'inquiétude que dans une procédure devant l'OEB. D'une part, les juridictions nationales peuvent s'appuyer sur leurs règles de conflit de lois applicables et sur la jurisprudence correspondante. D'autre part, le droit (matériel) du pays de la juridiction nationale est souvent applicable, soit parce que les règles de conflit de lois applicables y renvoient, soit parce que les questions de conflit de lois ne sont pas pertinentes dans les affaires n'ayant pas de liens avec plus d'un système juridique.

71. Si les circonstances d'une affaire font intervenir un ou plusieurs systèmes juridiques autres que celui de la juridiction, l'ensemble des règles de conflit de lois de cette juridiction est appliqué en qualifiant d'abord la relation juridique en cause au regard de la règle de conflit de lois particulière qui peut s'appliquer. Les législations nationales en matière de droit international privé ne prévoient généralement pas de règles de conflit de lois spécifiques pour le transfert de droits de priorité. Les juridictions allemandes ont estimé, par exemple, que la validité du transfert d'un droit de revendiquer une priorité est soumise au droit de l'État de la demande dont la priorité est revendiquée ("*lex originis*") tandis que les obligations entre le cédant et le cessionnaire sont soumises au droit applicable à la relation contractuelle entre ces parties ("*lex contractus*") (cf. résumé dans le jugement X ZR 14/17 - Drahtloses Kommunikationsnetz de la Cour fédérale de justice allemande, point 68).

72. La décision de saisine (point 40 des motifs) a cité une autre décision de la Cour fédérale de justice allemande

(BGH) angeführt, dem zufolge sich aus den deutschen Kollisionsregeln, einschließlich der Rom-I-Verordnung (s. unten Nr. 80), die Anwendbarkeit des deutschen Rechts ergibt, das keine spezifischen Formerfordernisse für die Übertragung von Prioritätsrechten vorsieht. In Anbetracht des Verhältnisses zwischen den an der Übertragung Beteiligten und einer zwischen ihnen geschlossenen Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung kam der BGH zu dem Schluss, dass eine "konkludente Einigung" der Beteiligten vorlag und dies genügte, um der europäischen Patentanmeldung die Priorität zuzuerkennen (BGH, X ZR 49/12 – Fahrzeugscheibe, Rdn. 12 bis 18).

73. In einer Entscheidung des High Court of Justice of England and Wales (*Accord v. RCT* [2017] EWHC 2711) war die Prioritätsberechtigung von entscheidender Bedeutung, weil nicht nachgewiesen werden konnte, dass die Berechtigung des Anmelders zur Inanspruchnahme der Priorität am Anmeldetag der Nachanmeldung bereits bestand (Nr. 66). Es wurde auf eine frühere Rechtsprechung verwiesen, wonach "die ansonsten streng angewandte Maßgabe, dass das Recht am Anmeldetag der internationalen Anmeldung bestehen muss, wesentlich abgemildert wurde, indem eine Analyse nach Grundsätzen des Common Law akzeptiert wird, das zwischen der Billigkeit von und dem Rechtstitel auf Eigentum unterscheidet". Wenn eine solche Unterscheidung zum Tragen komme, genüge es, dass das Prioritätsrecht dem Anmelder am Anmeldetag billigkeitsrechtlich zustand (Nr. 67).

(Bundesgerichtshof, BGH) where the German conflict of laws rules, including the Rome I Regulation (see below point 80) pointed to the applicability of German law, which did not require any particular formalities for the transfer of priority rights. In view of the relationship between the parties to the transfer and a research and development agreement concluded between them, the German Federal Court of Justice accepted that there was an implicit agreement ("konkludente Einigung") between the parties, which was sufficient to acknowledge priority for the European patent (BGH, X ZR 49/12 – Fahrzeugscheibe, points 12 to 18).

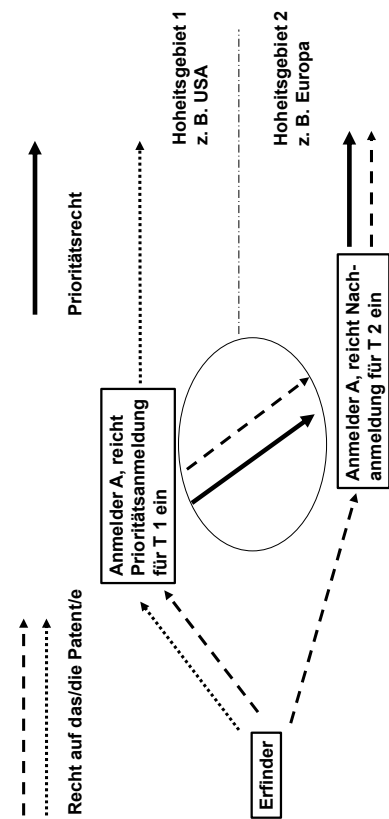
73. In a decision of the High Court of Justice of England and Wales (*Accord v RCT* [2017] EWHC 2711 (Ch, entitlement to priority was critical because it could not be shown that the applicant's entitlement to priority had been secured by the date of the subsequent application (point 66). Reference was made to earlier case law which "accepted a significant softening to what otherwise might have been the rigour of the rule that the title must be secured by the time the international application is made, by accepting an analysis based on common law principles distinguishing the equitable and legal title to property". If such distinction could be made, it was sufficient for the applicant to hold "the equitable or beneficial title to the priority right" at the date of the application (point 67).

(Bundesgerichtshof, BGH) dans laquelle les règles allemandes de conflit de lois, notamment le règlement Rome I (cf. point 80 ci-dessous), indiquaient que le droit allemand était applicable, lequel ne nécessitait aucune formalité particulière pour le transfert de droits de priorité. Compte tenu de la relation entre les parties au transfert, et d'un accord de recherche et de développement conclu entre elles, la Cour fédérale de justice allemande a admis l'existence d'un accord implicite ("konkludente Einigung") entre les parties, suffisant pour reconnaître la priorité pour le brevet européen (BGH, X ZR 49/12 - Fahrzeugscheibe, points 12 à 18).

73. Dans une décision de la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles (*Accord c. RCT* [2017] EWHC 2711 (Ch)), le droit de priorité était crucial parce qu'il ne pouvait pas être démontré que le droit à la priorité du demandeur avait été garanti à la date de la demande ultérieure (point 66). Il a été fait référence à la jurisprudence antérieure qui "a admis un assouplissement significatif par rapport à ce qui aurait pu être l'application rigoureuse de la règle selon laquelle le droit de propriété doit être garanti au moment où la demande internationale est déposée, en acceptant une analyse fondée sur les principes de la *common law* distinguant le droit à la propriété équitable et le droit à la propriété légale". Si une telle distinction pouvait être établie, il était suffisant que le demandeur détienne "le droit à la priorité équitable ou le bénéfice du droit à la priorité" à la date de la demande (point 67).

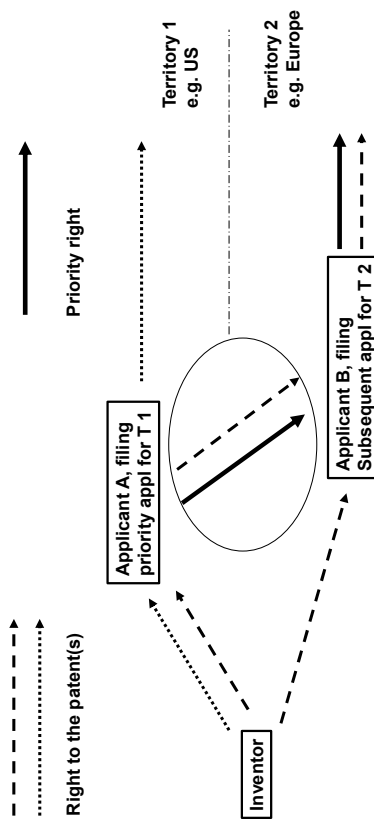
Übertragung verschiedener Rechte an den Nachmelder, der die Priorität beansprucht

74. Die nachstehende Abbildung zeigt in vereinfachter Weise, wie ein Erfinder (oder sein Arbeitgeber oder ein anderer Rechtsnachfolger) über das Prioritätssystem der Pariser Verbandsübereinkunft internationalen Patentschutz erlangen kann.



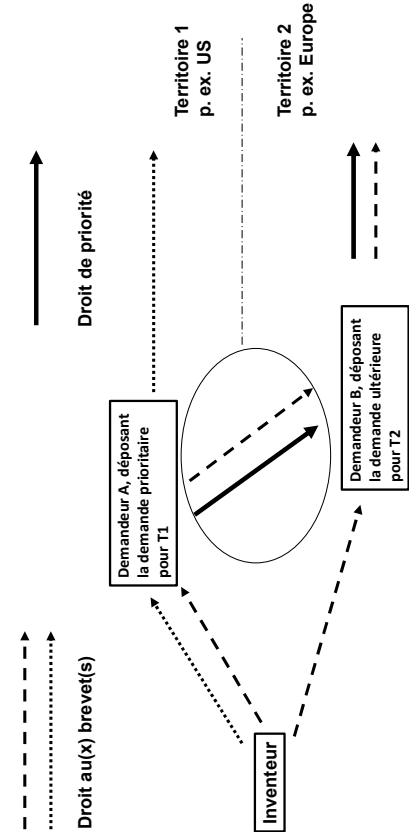
Transfer of different rights to the subsequent applicant claiming priority

74. The figure below shows in a simplified manner how an inventor (or their employer or other legal successor) may obtain international patent protection, using the priority system established under the Paris Convention.



Transfert des différents droits au demandeur ultérieur qui revendique la priorité

74. La figure ci-dessous montre de manière simplifiée comment un inventeur (ou son employeur ou tout autre ayant cause) peut obtenir une protection internationale par brevet, en utilisant le système de priorité établi en vertu de la Convention de Paris.



75. Der Erfinder kann für jedes Hoheitsgebiet ein Patent anmelden bzw. das Recht auf die Erlangung eines Patents auf verschiedene Anmelder für verschiedene Gebiete übertragen. Erfinder übertragen das Recht auf das Patent für alle Gebiete häufig einem einzigen Anmelder, der dann eine Prioritätsanmeldung einreicht. Innerhalb der Prioritätsfrist können der Prioritätsanmelder oder andere Anmelder Patentanmeldungen für andere Gebiete einreichen, die vom Anmeldetag der Prioritätsanmeldung (d. h. dem Prioritätstag) profitieren.

75. The inventor may apply for a patent in every territory or may transfer the right to obtain a patent to separate applicants for the different territories. Inventors often assign the right to the patents in all territories to a single applicant who then files a priority application. Within the priority period, the priority applicant or other applicants may file patent applications in other territories which benefit from the application date of the priority application (i.e. the priority date).

75. L'inventeur peut demander un brevet dans chaque territoire ou transférer à des demandeurs distincts le droit d'obtenir un brevet pour les différents territoires. Les inventeurs cèdent fréquemment le droit aux brevets dans tous les territoires à un unique demandeur, qui dépose alors une demande prioritaire. Pendant le délai de priorité, le demandeur de la demande prioritaire ou d'autres demandeurs peuvent déposer des demandes de brevet dans d'autres territoires, bénéficiant de la date de la demande prioritaire (soit la date de la priorité).

76. Die gestrichelten und gepunkteten Linien stellen das Recht dar, ein Patent anzumelden (das sich nach der Einreichung für das jeweilige Gebiet zum Recht auf die Patentanmeldung entwickelt). Anmelder B kann das Recht

76. The dashed and the dotted lines represent the right to file a patent (evolving into the title to the patent application after filing in the respective territory). Applicant B may obtain the right to file a patent for territory 2 from

76. Les lignes en traits discontinus et en pointillé représentent le droit de déposer une demande de brevet (évoluant en propriété de la demande de brevet après le dépôt dans le territoire concerné). Le demandeur B

auf die Anmeldung eines Patents für Gebiet 2 vom Prioritätsanmelder erwerben, der die Rechte für alle Gebiete vom Erfinder erworben hat. Anmelder B kann das Recht, ein Patent für Gebiet 2 anzumelden, auch direkt vom Erfinder erhalten. Bei internationalen Konzernen kann der Arbeitgeber des Erfinders die Rechte für alle Gebiete erwerben und dann die Patentrechte für bestimmte Gebiete auf seine Tochtergesellschaften in den jeweiligen Gebieten übertragen. Diese Möglichkeiten spiegeln die Tatsache wider, dass es sich bei dem Recht an einer Patentanmeldung um ein Vermögensrecht handelt, das für jedes Gebiet gemäß dem dort geltenden Recht besteht und übertragen werden kann.

77. Das Prioritätsrecht (durchgezogene Linien) kann nur aufgrund der Einreichung der Prioritätsanmeldung erlangt werden (s. unten Nr. 83 ff.). Der Prioritätsanmelder muss jedem Nachanmelder die für die Beanspruchung der Priorität im jeweiligen Gebiet erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellen. Das Prioritätsrecht bleibt für die Nachanmeldung und gegebenenfalls das darauf beruhende Patent relevant, ist jedoch irrelevant für die Prioritätsanmeldung selbst.

78. Überträgt der Prioritätsanmelder (Anmelder A) das Recht auf die Nachanmeldung dem Nachanmelder (Anmelder B), so erfolgt diese Übertragung in der Regel zusammen mit der Übertragung des Prioritätsrechts (Pfeile im Kreis). In den Abreden, die Gegenstand von Streitigkeiten über die Prioritätsberechtigung sind, wird in der Regel nicht zwischen diesen beiden Übertragungen unterschieden (s. unten Nr. 93 ff.). Auch in der bisherigen Rechtsprechung des EPA zu Artikel 87 (1) EPÜ (s. oben Nr. 58 ff.) ist nicht immer klar, ob die strittige Übertragung nur das Prioritätsrecht oder auch das Recht auf die europäische Nachanmeldung umfasst. Die Tatsache, dass möglicherweise verschiedene Parteien an der Übertragung der verschiedenen Rechte beteiligt sind, zeigt jedoch bereits, dass zwischen dem Recht auf die Nachanmeldung und dem Prioritätsrecht, d. h. dem Recht auf Zuerkennung des Prioritätstags für diese Anmeldung, klar unterschieden werden sollte. Wie in den folgenden Absätzen dargelegt, ist für das Verfahren vor dem EPA für die Zwecke des Artikels 87 (1) EPÜ nur die Übertragung des Prioritätsrechts (durchgezogene Linie) relevant.

the priority applicant who acquired the rights for all territories from the inventor. Applicant B may also acquire the right to file a patent for territory 2 directly from the inventor. Within international groups of companies, the inventor's employer company may acquire the rights for all territories and then vest its subsidiaries in the different territories with the patent rights for the respective territories. These possibilities reflect the fact that the title to a patent application is a property right that is established and may be transferred for each territory in accordance with the laws of the respective territory.

77. The priority right (straight lines) may be obtained only as a consequence of the filing of the priority application (see below points 83 ff). The priority applicant needs to provide any subsequent applicant with the documents required in the respective territory for claiming priority. The priority right remains relevant for the subsequent application and any patent based thereon but it is not relevant for the priority application.

78. If the priority applicant (Applicant A) transfers the title to the subsequent application to the subsequent applicant (Applicant B), this transfer is normally realised together with the transfer of the priority right (encircled arrows). In the agreements discussed in priority entitlement cases, no distinction is usually made between the two transfers (see below points 93 ff). Also in the existing EPO case law under Article 87(1) EPC (see above points 58 ff), it is not always clear whether the transfer at issue encompasses only the priority right or also the title to the subsequent European application. However, the fact that different parties are potentially involved in the transfer of the different rights already shows that a clear distinction should be made between the title to the subsequent application and the priority right, i.e. the right to attribute the date of the priority application to this application. As will be shown in the following paragraphs, only the transfer of the priority right (straight line) is relevant for the proceedings before the EPO for the purposes of Article 87(1) EPC.

peut obtenir le droit d'effectuer un dépôt pour le territoire 2 auprès du demandeur qui a déposé la demande prioritaire et qui a acquis les droits pour tous les territoires auprès de l'inventeur. Le demandeur B peut également acquérir le droit de déposer une demande de brevet pour le territoire 2 directement auprès de l'inventeur. Au sein de groupes internationaux, l'entreprise dont l'inventeur est salarié peut acquérir les droits pour tous les territoires puis transférer à ses filiales dans les différents territoires les droits des brevets pour les territoires concernés. Ces possibilités traduisent le fait que la propriété d'une demande de brevet constitue un droit de propriété qui est établi et qui peut être transféré pour chaque territoire conformément à la législation de celui-ci.

77. Le droit de priorité (lignes continues) ne peut être obtenu qu'en conséquence du dépôt de la demande prioritaire (cf. ci-dessous points 83 s.). Le demandeur de cette demande doit fournir à tout demandeur ultérieur les pièces exigées dans le territoire concerné pour la revendication de priorité. Le droit de priorité reste pertinent pour la demande ultérieure et pour tout brevet fondé sur celle-ci, mais il n'est pas pertinent pour la demande dont la priorité est revendiquée.

78. Si le demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée (demandeur A) transfère la propriété de la demande ultérieure au demandeur ultérieur (demandeur B), ce transfert s'effectue en principe en même temps que le transfert du droit de priorité (flèches à l'intérieur du cercle). Dans les accords examinés dans des affaires concernant le droit à la priorité, aucune distinction n'est en général faite entre ces deux transferts (cf. ci-dessous points 93 s.). De même, dans la jurisprudence actuelle de l'OEB concernant l'article 87(1) CBE (cf. ci-dessus points 58 s.), il n'est pas toujours possible de dire si le transfert en cause ne comprend que le droit de priorité ou s'il comprend également la propriété de la demande européenne ultérieure. Cependant, le fait que différentes parties sont susceptibles d'intervenir dans le transfert des différents droits est en soi déjà le signe qu'une distinction nette doit être établie entre la propriété de la demande ultérieure et le droit de priorité, c'est-à-dire le droit d'attribuer à cette demande ultérieure la date de la demande prioritaire. Comme les paragraphes suivants le montreront, seul le transfert du droit de priorité (ligne continue) est pertinent pour les procédures devant l'OEB aux fins de l'article 87(1) CBE.

Zuständigkeit und anwendbares Recht für die Übertragung der vom Nachanmelder geltend gemachten Rechte

Recht auf die Nachanmeldung

79. Im Verfahren vor dem EPA gilt der Anmelder als berechtigt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen (Artikel 60 (3) EPÜ). Das EPA ist nicht befugt, über einen Rechtsstreit zu entscheiden, in dem es darum geht, ob ein bestimmter Anmelder einen Rechtsanspruch auf Anmeldung und Erteilung eines europäischen Patents für den Gegenstand einer bestimmten Anmeldung hat. Wie Fragen im Zusammenhang mit dem Recht auf Erteilung eines europäischen Patents vor der Patenterteilung zu klären sind, regelt das "Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents" ("Anerkennungsprotokoll"), das Bestandteil des EPÜ ist (G 3/92, ABI. EPA 1994, 607, Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Das Anerkennungsprotokoll regelt die Zuständigkeit der nationalen Gerichte der Vertragsstaaten für Streitigkeiten über Rechte auf europäische Patentanmeldungen. Nach der Patenterteilung sind die nationalen Gerichte für Entscheidungen über Streitigkeiten über das Recht auf das europäische Patent für jeden der benannten Vertragsstaaten zuständig. Bei Streitigkeiten über das Recht auf Erteilung eines europäischen Patents wird das Erteilungsverfahren vor dem EPA in der Regel gemäß Regel 14 EPÜ ausgesetzt.

80. Streitigkeiten über das Recht auf eine europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent werden von den nationalen Gerichten geklärt, indem sie zunächst unter Anwendung ihrer Kollisionsregeln das anwendbare Recht bestimmen. Diese Regeln sind Teil der nationalen Gesetzgebung zum internationalen Privatrecht; es wird jedoch auch versucht, Kollisionsregeln zu harmonisieren. So sieht beispielsweise die EU-Verordnung Nr. 593/2008 vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom-I-Verordnung) einheitliche Kollisionsregeln für vertragliche Schuldverhältnisse in Zivil- und Handelssachen vor.

81. Artikel 60 (3) EPÜ gilt für den Anmelder einer europäischen Patentanmeldung, unabhängig davon, ob es sich um eine Prioritäts- oder Erstanmeldung oder eine Nachanmeldung handelt. In dem in der obigen

Competence and applicable law for the transfer of the different rights invoked by the subsequent applicant

Title to the subsequent application

79. In proceedings before the EPO, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to the European patent (Article 60(3) EPC). The EPO has no power to decide a dispute as to whether a particular applicant is legally entitled to apply for and be granted a European patent in respect of the subject-matter of a particular application. The determination of questions of entitlement to the right to the grant of a European patent prior to grant is governed by the "Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in respect of the Right to the grant of a European patent" (the "Protocol on Recognition"), which is an integral part of the EPC (G 3/92, OJ EPO 1994, 607, Reasons, point 3). The Protocol on Recognition governs the jurisdiction of the national courts of the Contracting States for disputes on entitlement to European patent applications. After grant, the national courts are competent to decide on disputes on the title to the European patent for each of the designated Contracting States. During disputes on the right to the grant of a European patent, the proceedings for grant before the EPO are regularly stayed in accordance with the provisions of Rule 14 EPC.

80. Disputes on the title to a European patent application or patent are resolved by the national courts by first determining the applicable law, applying their conflict of laws rules. These rules form part of the respective legislation on private international law but there are attempts to harmonise conflict of laws rules. For example, EU Regulation 593/2008 of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I Regulation) provides uniform conflict of laws rules for contractual obligations in civil and commercial matters.

81. Article 60(3) EPC applies to the applicant of any European patent application, regardless of whether it is a priority or first application or a subsequent application. In the case depicted in the figure above (point 74),

Compétence et droit applicable en matière de transfert des différents droits invoqués par le demandeur ultérieur

Propriété de la demande ultérieure

79. Dans la procédure devant l'OEB, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen (article 60(3) CBE). L'OEB n'a pas compétence pour régler un différend quant à la question de savoir si un demandeur est habilité ou non par la loi à demander et à obtenir un brevet européen pour l'objet d'une demande particulière. La détermination, avant la délivrance, du droit à l'obtention du brevet européen est régie par le "protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen" ("protocole sur la reconnaissance"), qui fait partie intégrante de la CBE (cf. G 3/92, JO OEB 1994, 607, point 3 des motifs). Le protocole sur la reconnaissance régit la compétence des juridictions nationales des États contractants pour des différends sur le droit à des demandes de brevets européens. Après la délivrance, les juridictions nationales ont compétence pour trancher les différends sur la propriété du brevet européen pour chacun des États contractants désignés. Lors de différends sur le droit à l'obtention d'un brevet européen, la procédure de délivrance devant l'OEB est régulièrement suspendue conformément aux dispositions de la règle 14 CBE.

80. Les différends sur la propriété d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen sont tranchés par les juridictions nationales, qui commencent à cette fin par déterminer le droit applicable conformément à leurs propres règles de conflit de lois. Les règles de conflit de lois font partie de chaque législation relative au droit international privé, mais des efforts sont entrepris pour les harmoniser. À titre d'exemple, le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) prévoit des règles uniformes de conflit de lois applicables aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.

81. L'article 60(3) CBE s'applique au demandeur de toute demande de brevet européen, qu'il s'agisse d'une demande dont la priorité est revendiquée ou première demande, ou d'une demande ultérieure. Dans le cas

Abbildung (Nr. 74) dargestellten Fall wären unter der Annahme, dass es sich bei der Nachanmeldung um eine europäische Patentanmeldung handelt, gemäß dem Anerkennungsprotokoll die nationalen Gerichte für die Entscheidung über das Recht auf diese Patentanmeldung zuständig.

82. Was das Recht auf die Prioritätsanmeldung betrifft, so ist Artikel 60 (3) EPÜ nicht unmittelbar anwendbar, es sei denn, die Prioritätsanmeldung ist eine europäische Anmeldung. Würde das Recht auf die europäische Nachanmeldung vom Prioritätsanmelder erworben, so müssten gegebenenfalls die nationalen Gerichte nach dem anwendbaren nationalen Recht beurteilen, wer Anspruch auf die Prioritätsanmeldung hatte, um die Übertragungskette nachzuzollziehen, die zum Nachanmelder führt.

Recht auf Inanspruchnahme des Prioritätstags für die Nachanmeldung

83. Gemäß der Entscheidung T 205/14 (Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe) liegt das Prioritätsrecht, d. h. das Recht, den Anmeldetag einer infrage kommenden "Erstanmeldung" oder "früheren Anmeldung" als Prioritätstag für eine europäische Patentanmeldung zu beanspruchen, beim Anmelder der Erstanmeldung. Die einschlägige Literatur geht zudem davon aus, dass die Erstanmeldung und nicht nur eine Nachanmeldung das Prioritätsrecht nach der Pariser Verbandsübereinkunft begründet (s. Wiczorek, Die Unionspriorität im Patentrecht, Köln u. a. 1975, S. 21, mit weiteren Verweisen). Die Einreichung einer Erstanmeldung kann als Erschaffung eines Bündels potenzieller Prioritätsrechte angesehen werden, die erst dann Bestand erlangen und geprüft werden können, wenn sie in einer Nachanmeldung geltend gemacht werden.

84. In Bezug auf die Nachanmeldung unterliegen die Prioritätsrechte ausschließlich den Artikeln 87 bis 89 EPÜ (s. oben Nr. 25). Es kann diskutiert werden, ob das Prioritätsrecht des Prioritätsanmelders nach Artikel 87 (1) EPÜ oder nach der Pariser Verbandsübereinkunft entsteht. Keinesfalls ist jedoch nationales Recht involviert, wenn ein Prioritätsrecht für eine Nachanmeldung geschaffen oder beansprucht wird. Dies ist ein bedeutender Unterschied zum Recht auf eine europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent, das vom nationalen Recht (z. B. Arbeits- oder Vermögensrecht) abhängt.

assuming that the subsequent application is a European patent application, the national courts would be competent to decide on the title to this European patent application in accordance with the Protocol on Recognition.

82. As far as the title to the priority application is concerned, Article 60(3) EPC is not directly applicable, unless the priority application is a European application. If the title to the subsequent European patent application has been acquired from the priority applicant, national courts may have to assess under the applicable national laws who was entitled to the priority application in order to establish the chain of transfers leading to the subsequent applicant.

Right to claim the priority date for the subsequent application

83. According to decision T 205/14 (Reasons, point 3.3), the right to priority, that is, the right to claim priority for a European patent application from the filing date of an eligible "first application" or "previous application" originates in the applicant of the first application. The prevailing literature also assumes that the first application, not only a subsequent application, establishes the priority right under the Paris Convention (see Wiczorek, Die Unionspriorität im Patentrecht, Köln etc. 1975, p. 21, with further references). The filing of a first application may be seen as the creation of a bundle of potential priority rights that come into existence and may be examined only when they are invoked in a subsequent application.

84. For the subsequent application, priority rights are governed exclusively by Articles 87 to 89 EPC (see above point 25). It may be discussed whether the priority right with the priority applicant is established under Article 87(1) EPC or under the Paris Convention. In any case, no national laws are involved when a priority right is created or claimed for a subsequent application. This is a significant difference to the title to a European patent application or patent, which depends upon national laws (for example, employment law or property law).

illustré sur la figure ci-dessus (point 74), en supposant que la demande ultérieure soit une demande de brevet européen, les juridictions nationales auraient compétence pour se prononcer sur la propriété de cette demande de brevet européen conformément au protocole sur la reconnaissance.

82. En ce qui concerne la propriété de la demande prioritaire, l'article 60(3) CBE n'est pas directement applicable, à moins que cette demande ne soit une demande européenne. Si la propriété de la demande de brevet européen ultérieure a été acquise auprès du demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée, les juridictions nationales peuvent avoir à examiner, en vertu du droit national applicable, la question de savoir qui détenait le droit à la demande prioritaire, dans le but d'établir les transferts successifs aboutissant au demandeur de la demande ultérieure.

Droit de revendiquer la date de priorité pour la demande ultérieure

83. Conformément à la décision T 205/14 (point 3.3 des motifs), le droit de priorité, c'est-à-dire le droit de revendiquer la priorité pour une demande de brevet européen à compter de la date de dépôt d'une "première demande" ou d'une "demande antérieure", a pour origine le demandeur qui a déposé la première demande. La littérature dominante part également du principe que la première demande, et pas seulement une demande ultérieure, établit le droit de priorité en vertu de la Convention de Paris (cf. Wiczorek, Die Unionspriorität im Patentrecht, Köln Wiczorek, etc. 1975, p. 21, et autres références). Le dépôt d'une première demande peut être considéré comme la création d'un faisceau de droits de priorité potentiels qui prennent naissance et ne peuvent être examinés que lorsqu'ils sont invoqués dans une demande ultérieure.

84. En ce qui concerne la demande ultérieure, les droits de priorité sont régis exclusivement par les articles 87 à 89 CBE (cf. ci-dessus point 25). Il peut être débattu de la question de savoir si le droit de priorité du demandeur de la demande prioritaire est établi en vertu de l'article 87(1) CBE ou en vertu de la Convention de Paris. En tout état de cause, aucun droit national n'entre en ligne de compte lorsqu'un droit de priorité est créé ou revendiqué pour une demande ultérieure. C'est une différence significative avec la propriété d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen, qui relève du droit national (par exemple, droit du travail ou de la propriété).

85. Da die Entstehung, Existenz und Wirkung des Prioritätsrechts ausschließlich durch das EPÜ (und die Pariser Verbandsübereinkunft über deren Beziehung zum EPÜ) geregelt sind, sind Prioritätsansprüche autonome Rechte nach dem EPÜ und sollten unabhängig vom nationalen Recht nur im Rahmen des EPÜ beurteilt werden.

86. Folglich sollte auch die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Priorität (und etwaige damit zusammenhängende Übertragungen von Prioritätsrechten) nach dem autonomen Recht des EPÜ beurteilt werden. Es gibt Entscheidungen, die für die Übertragung von Prioritätsrechten bei autonomen Vorschriften angesetzt haben (s. oben Nr. 68 zum Erfordernis, dass das Prioritätsrecht vor Einreichung der Nachanmeldung übertragen worden sein muss, sowie Nr. 69 zum Erfordernis einer schriftlichen Abrede). Die Große Kammer befürwortet die Beurteilung der Prioritätsberechtigung nach dem autonomen Recht des EPÜ, aber nicht unbedingt alle in diesem Zusammenhang in der bestehenden Rechtsprechung diskutierten Vorschriften. Die autonomen Erfordernisse für die wirksame Übertragung von Prioritätsrechten sollten nicht strenger sein als die nationalen Vorschriften für die Übertragung von Prioritätsrechten oder anderen Vermögensrechten. Wie die vorliegende Kammer festgehalten hat, sieht das EPÜ keine Formerfordernisse für die einvernehmliche Übertragung des Prioritätsrechts vor (Vorlageentscheidung, Nr. 38 der Entscheidungsgründe).

87. In einem Urteil des Haager Berufungsgerichts in der Rechtssache Biogen/Genentech v. Celltrion vom 30. Juli 2019, auf das in der Vorlageentscheidung verwiesen wird (Nr. 36 der Entscheidungsgründe), wurde das EPÜ als "lex loci protectionis" bei der Beurteilung der Wirksamkeit eines Prioritätsanspruchs angewandt. Aus Sicht des EPÜ sind die Rechtsvorschriften des EPÜ und damit zusammenhängende internationale Übereinkommen wie die Pariser Verbandsübereinkunft und das PCT autonom.

88. Es wurde oft erörtert, ob Artikel 60 (3) EPÜ auf das in Artikel 87 (1) EPÜ genannte "Prioritätsrecht" analog angewandt werden kann. Eine solche analoge Anwendung würde (für die Zwecke des Verfahrens vor dem EPA) zu einer Rechtsfiktion führen, wonach der Nachanmelder als berechtigt gilt, das Prioritätsrecht auszuüben, sofern die Formerforder-

85. Since the creation, the existence and the effects of the priority right are governed only by the EPC (and by the Paris Convention through its relationship with the EPC), priority rights are autonomous rights under the EPC and should be assessed only in the context of the EPC, regardless of any national laws.

86. Consequently, the entitlement to claim priority (and any related assignments of priority rights) should also be assessed under the autonomous law of the EPC. There are decisions that have approached the transfer of priority rights under autonomous rules (see above point 68 for the requirement that the priority right is assigned before the filing of the subsequent application and point 69 for the requirement of a written agreement). The Enlarged Board endorses the assessment of priority entitlement under the autonomous law of the EPC but not necessarily all rules discussed in this context in the existing case law. The autonomous requirements for the valid transfer of priority rights should not be stricter than national rules applicable to the transfer of priority rights or other property rights. As the referring board noted, the EPC does not impose any formal requirements for the transfer of the priority right by agreement (referring decision, Reasons, point 38).

87. A decision of the Court of Appeal of the Hague in the case Biogen/Genentech v Celltrion of 30 July 2019 quoted in the referring decision (Reasons, point 36) applied the EPC as the *lex loci protectionis* for the assessment of the validity of a priority claim. From the perspective of the EPC, the legislation of the EPC and related international treaties, such as the Paris Convention and the PCT, is autonomous.

88. It has often been discussed whether Article 60(3) EPC could be applied by analogy to the "right of priority" addressed in Article 87(1) EPC. Such application by analogy would result in a legal fiction (for the purposes of the proceedings before the EPO) that the subsequent applicant is deemed to be entitled to exercise the "right of priority" if the formal requirements are fulfilled.

85. Étant donné que la création, l'existence et les effets du droit de priorité ne sont régis que par la CBE (et par la Convention de Paris du fait de ses liens avec la CBE), les droits de priorité sont des droits autonomes qui s'inscrivent dans le cadre de la CBE et il convient de les déterminer seulement dans le contexte de la CBE, indépendamment du droit national.

86. Par conséquent, c'est également en vertu du droit autonome de la CBE qu'il convient de déterminer le droit de revendiquer la priorité (et toute cession correspondante de droits de priorité). Certaines décisions ont abordé la question du transfert de droits de priorité en vertu de règles autonomes (cf. point 68 ci-dessus en ce qui concerne l'exigence selon laquelle le droit de priorité doit avoir été cédé avant le dépôt de la demande ultérieure, et point 69 en ce qui concerne l'exigence d'un accord écrit). La Grande Chambre approuve la détermination du droit à la priorité en vertu du droit autonome de la CBE, mais pas nécessairement toutes les règles évoquées dans ce contexte dans la jurisprudence actuelle. Les exigences autonomes à remplir pour transférer valablement des droits de priorité ne doivent pas être plus strictes que les dispositions nationales applicables au transfert de droits de priorité ou d'autres droits de propriété. Ainsi que l'a noté la chambre à l'origine de la saisine, la CBE n'impose aucune exigence de forme relative au transfert du droit de priorité par voie d'accord (décision de saisine, point 38).

87. Dans une décision de la Cour d'appel de La Haye dans l'affaire *Biogen/Genentech c. Celltrion* du 30 juillet 2019, citée dans la décision de saisine (point 36 des motifs), la CBE a été appliquée en tant que *lex loci protectionis* en vue de l'évaluation de la validité d'une revendication de priorité. Du point de vue de la CBE, la législation de la CBE et des traités internationaux connexes, tels que la Convention de Paris et le PCT, est autonome.

88. Il a souvent été débattu de la question de savoir si l'article 60(3) CBE pouvait s'appliquer par analogie au "droit de priorité" visé à l'article 87(1) CBE. Cette application par analogie donnerait lieu à une fiction juridique (aux fins de la procédure devant l'OEB) selon laquelle le demandeur ultérieur est réputé habilité à exercer le "droit de priorité" si les exigences de forme sont

nisse erfüllt sind. Das Hauptargument für eine solche analoge Anwendung war, dass die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Beurteilung des Rechts auf die Anmeldung durch das EPA (Anwendbarkeit nationaler Rechtsvorschriften, Fehlen von Kollisionsregeln usw.) auch bei der Beurteilung der Prioritätsberechtigung auftreten würden. Dieses Argument für eine analoge Anwendung von Artikel 60 (3) EPÜ ist natürlich nicht relevant, wenn die Prioritätsberechtigung ausschließlich nach dem autonomen Recht des EPÜ beurteilt wird.

89. Es ist unbestritten, dass Artikel 60 (3) EPÜ nicht unmittelbar auf Streitigkeiten über die Übertragung des Prioritätsrechts anwendbar ist. In einem kodifizierten System, das die Grundsätze der Artikel 31 und 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge übernommen hat, kann ein Richter über die wörtliche Bedeutung einer Rechtsvorschrift hinausgehende Regeln nur festlegen (per Analogie oder auf andere Weise), um Rechtslücken zu füllen, d. h. wenn sich zeigt, dass der Gesetzgeber es versäumt hat, bestimmte Fälle zu regeln (s. G 1/97, ABI. EPA 2000, 322, Nr. 3 b) der Entscheidungsgründe). Wenn der Gesetzgeber bestimmte Situationen nicht regeln wollte, gibt es keine Lücke zu füllen (s. G 2/04, ABI. EPA 2005, 549, Nr. 2.1.2 der Entscheidungsgründe; s. auch Schachenmann, Die Methoden der Rechtsfindung der Großen Beschwerdekammer, GRUR Int. 2008, 702, Abschnitt IV). Wie viele Beiträge in diesem Vorlageverfahren gezeigt haben, vertreten die Verfasser des EPÜ die Auffassung, dass Streitigkeiten über die Prioritätsberechtigung entstehen könnten (so erörterten sie beispielsweise, ob Nachanmelder verpflichtet werden sollten, konkrete Beweise für ihr Prioritätsrecht einzureichen). Die Große Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass die Verfasser die Frage der Zuständigkeit des EPA für die Entscheidung über die Prioritätsberechtigung absichtlich offen gelassen haben. Folglich gibt es hier keine Rechtslücke, die durch eine analoge Anwendung von Artikel 60 (3) EPÜ gefüllt werden könnte.

90. Ein weiteres Argument, das von vielen Interessenvertretern gegen die Zuständigkeit des EPA für die Feststellung der Prioritätsberechtigung vorgebracht wurde, ist die in Artikel 60 (3) EPÜ verankerte Gewaltenteilung zwischen den nationalen Gerichten und dem EPA, durch die vermieden werde, dass das

The main argument supporting such application by analogy was that the difficulties related to an assessment of the title to the application by the EPO (applicability of national laws, lack of conflict of laws rules etc.) would apply equally to the assessment of entitlement to priority. This argument in favour of an application of Article 60(3) EPC by analogy is of course not pertinent if entitlement to priority is assessed exclusively under the autonomous law of the EPC.

89. It is undisputed that Article 60(3) EPC is not directly applicable to disputes about the transfer of the "right of priority". In a codified system that has adopted the principles set forth in Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, a judge can establish rules going beyond the literal meaning of a legal provision (whether by analogy or otherwise) only if there is a lacuna in the law, in particular where situations arise for which the legislator has omitted to provide (see G 1/97, OJ EPO 2000, 322, Reasons, point 3(b)). If the legislator did not want to include a provision for certain situations, there is no lacuna to fill (see G 2/04, OJ EPO 2005, 549, Reasons, point 2.1.2; see also Schachenmann, Die Methoden der Rechtsfindung der Großen Beschwerdekammer, GRUR Int. 2008, 702, section IV). As has been shown by many contributors to the discussions in the present referral, the drafters of the EPC did consider that disputes about the entitlement to priority could arise (e.g. by discussing whether subsequent applicants should be obliged to file specific evidence of their right to claim priority). The Enlarged Board thus concludes that the drafters intentionally left open the question of the EPO's competence to decide on the priority entitlement. Consequently, there is no lacuna in this respect that could be filled by an application by analogy of Article 60(3) EPC.

90. Another argument invoked by many stakeholders against the EPO's competence to assess entitlement to priority is the separation of powers between national courts and the EPO enshrined in Article 60(3) EPC, which avoids the need for the EPO to apply national laws (see e.g. Breimi, A New Approach to Priority Entitlement: Time

satisfaites. Selon le principal argument avancé à l'appui de cette application par analogie, la difficulté, pour l'OEB, de déterminer la propriété de la demande (applicabilité des droits nationaux, absence de règles de conflit de lois, etc.) se poserait de la même manière pour la détermination du droit à la priorité. Il va de soi que cet argument en faveur d'une application par analogie de l'article 60(3) CBE n'est pas pertinent si le droit à la priorité est déterminé exclusivement en vertu du droit autonome de la CBE.

89. Il est incontesté que l'article 60(3) CBE n'est pas directement applicable à des différends sur le transfert du "droit de priorité". Dans un système de codification qui a adopté les principes énoncés aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un juge peut définir des règles allant au-delà du sens littéral d'une disposition législative (que ce soit par analogie ou autrement) seulement s'il s'agit de combler une lacune du droit, en particulier quand il s'avère que le législateur a omis de régler certaines situations (cf. G 1/97, JO OEB 2000, 322, point 3b) des motifs). Si le législateur n'a pas souhaité arrêter de dispositions pour certaines situations, il n'y a aucune lacune à combler (cf. G 2/04, JO OEB 2005, 549, point 2.1.2 des motifs ; voir aussi Schachenmann, Die Methoden der Rechtsfindung der Großen Beschwerdekammer, GRUR Int. 2008, 702, section IV). Ainsi que l'ont montré de nombreuses personnes ayant contribué aux discussions dans le cadre de la présente saisine, les rédacteurs de la CBE ont bien envisagé l'éventualité de différends sur le droit à la priorité (par exemple en discutant de la question de savoir si les demandeurs ultérieurs devraient avoir l'obligation de produire des preuves concrètes de leur droit de revendiquer la priorité). La Grande Chambre en conclut que les rédacteurs ont intentionnellement laissé en suspens la question de la compétence de l'OEB pour statuer sur le droit à la priorité. Il n'y a donc à ce sujet aucune lacune qui pourrait être comblée par une application de l'article 60(3) CBE par analogie.

90. Un autre argument invoqué par de nombreuses parties prenantes à l'encontre de la compétence de l'OEB pour déterminer le droit à la priorité est la séparation des pouvoirs entre les juridictions nationales et l'OEB, qui est inscrite à l'article 60(3) CBE et qui évite à l'OEB de devoir appliquer les législations nationales (cf. par

EPA nationale Gesetze anwenden müsse (s. z. B. *Bremi, A New Approach to Priority Entitlement: Time for Another Resolving EPO Decision*, GRUR Int. 2018, 128, 130). Diese Gewaltenteilung kann auch dann gewahrt werden, wenn das EPA für die Feststellung der Prioritätsberechtigung zuständig ist, nämlich wenn klar unterschieden wird zwischen einerseits dem Prioritätsrecht und seiner Übertragung, die unter das autonome Recht des EPÜ fallen und vom EPA festgestellt werden, und andererseits dem Recht auf die Nachanmeldung und seiner Übertragung, die dem nationalen Recht unterliegen und von den nationalen Gerichten festgestellt werden.

91. Die Anerkennung der Zuständigkeit des EPA für die Feststellung der Prioritätsberechtigung trägt ferner dem Argument Rechnung, dass das EPA in Anbetracht von Artikel 87 (1) EPÜ alle Aspekte des Prioritätsrechts prüfen muss und nicht unterschieden werden sollte zwischen den Erfordernissen "wo", "was" und "wann" einerseits und dem Erfordernis "wer" andererseits (T 844/18, Nrn. 12 bis 20 der Entscheidungsgründe). Werden alle vier nach Artikel 87 (1) EPÜ relevanten Erfordernisse vom EPA beurteilt, so ist das EPA für alle Aspekte zuständig, die für die Ermittlung des Stands der Technik von Bedeutung sein können, und somit in der Lage, alle Aspekte der Patentierbarkeit zu beurteilen. Die nationalen Gerichte wären hingegen weiterhin für die Beurteilung des Rechts auf die Patentanmeldung oder das Patent zuständig, ohne sich mit Fragen der Patentierbarkeit zu befassen.

92. Selbst wenn sich das Artikel 87 (1) EPÜ zugrunde liegende "wer"-Erfordernis auf Berechtigungsfragen bezieht, handelt es sich eindeutig um ein Kriterium, das für die Rechtsgültigkeit des auf der Nachanmeldung beruhenden Patents relevant ist, da es für die Abgrenzung des Stands der Technik relevant ist. Die Berechtigung kann auch in anderen Bereichen der Ermittlung des Stands der Technik relevant sein, z. B. wenn bestritten wird, ob bestimmte Informationen oder Benutzungen im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Wenn das EPA alle Aspekte der Ermittlung des Stands der Technik beurteilen kann, beruht seine Feststellung zur Patentierbarkeit auf einer umfassenden Beurteilung. Wenn das EPA die Prioritätsberechtigung nicht feststellen dürfte, könnte es zu

for Another Resolving EPO Decision, GRUR Int. 2018, 128, 130). Such separation of powers can be respected even when the EPO is competent to assess priority entitlement if a clear distinction is made between, on the one hand, the priority right and its transfer as a matter governed by the autonomous law of the EPC and assessed by the EPO, and, on the other hand, the title to the subsequent application and its transfer, which is governed by national laws and assessed by national courts.

91. Furthermore, acknowledging the EPO's competence to assess priority entitlement respects the argument that the EPO, in view of Article 87(1) EPC, has to assess all aspects of the right of priority and that no distinction should be made between the "where", "what" and "when" requirements on the one hand and the "who" requirement on the other hand (T 844/18, Reasons, points 12 to 20). If all four requirements relevant under Article 87(1) EPC are assessed by the EPO, the EPO is competent for all aspects that may be relevant to determine the prior art, enabling it to assess all aspects of patentability. In contrast, national courts would remain competent to assess entitlement to the patent application or patent without getting involved in any questions related to patentability.

92. Even if the "who" requirement underlying Article 87(1) EPC is related to entitlement issues, it is clearly a criterion relevant for the validity of the patent based on the subsequent application since it is relevant for the delimitation of the prior art. Entitlement may be relevant in other contexts of prior art determination, e.g. where it is disputed whether certain information or use of items was made available to the public in the terms of Article 54(2) EPC. If the EPO can assess all aspects of the determination of prior art, the EPO's finding on patentability is based on a comprehensive assessment. If the EPO was barred from assessing priority entitlement, situations could arise in which the EPO has evidence potentially affecting the patentability of an invention but cannot use such evidence in its decision on patentability. Disputes on the entitlement to the patent, on the

exemple *Bremi, A New Approach to Priority Entitlement: Time for Another Resolving EPO Decision*, GRUR Int. 2018, 128, 130). Cette séparation des pouvoirs peut être respectée même si l'OEB est compétent pour déterminer le droit à la priorité, dès lors qu'une distinction claire est établie entre, d'une part, le droit de priorité et son transfert en tant que question régie par le droit autonome de la CBE et déterminée par l'OEB, et d'autre part, la propriété de la demande ultérieure et son transfert, qui sont régis par les législations nationales et sont déterminés par les juridictions nationales.

91. En outre, la reconnaissance de la compétence de l'OEB pour déterminer le droit à la priorité prend en considération l'argument selon lequel, compte tenu de l'article 87(1) CBE, l'OEB est tenu d'évaluer tous les aspects du droit de priorité et qu'aucune distinction ne doit être établie entre, d'une part, les exigences relatives à "où", "quoi" et "quand" et, d'autre part, l'exigence relative à "qui" (T 844/18, points 12 à 20 des motifs). Si les quatre exigences qui sont pertinentes aux fins de l'article 87(1) CBE sont toutes évaluées par l'OEB, ce dernier est compétent en ce qui concerne tous les éléments susceptibles d'être pertinents pour la détermination de l'état de la technique, ce qui lui permet d'examiner tous les aspects relevant de la brevetabilité. En revanche, les juridictions nationales resteraient compétentes pour déterminer le droit à la demande de brevet ou au brevet, sans intervenir dans des questions liées à la brevetabilité.

92. Même si l'exigence relative à "qui" sous-tendant l'article 87(1) CBE est liée à des questions concernant l'habilitation, il s'agit de toute évidence d'un critère qui est pertinent pour la validité du brevet fondé sur la demande ultérieure, puisqu'il est pertinent pour la délimitation de l'état de la technique. L'habilitation peut être pertinente dans d'autres contextes de détermination de l'état de la technique, par exemple en cas de désaccord sur la question de savoir si certaines informations ou l'utilisation d'éléments ont été rendues accessibles au public au sens de l'article 54(2) CBE. Si l'OEB peut évaluer tous les éléments relevant de la détermination de l'état de la technique, ses conclusions en ce qui concerne la brevetabilité sont fondées sur une évaluation complète. S'il était fait interdiction à l'OEB de déterminer le droit à la priorité, il se pourrait dans

Situationen kommen, in denen es über Beweismittel verfügt, die der Patentierbarkeit einer Erfindung entgegenstehen könnten, die es jedoch in seiner Entscheidung über die Patentierbarkeit nicht verwenden kann. Streitigkeiten über das Recht auf das Patent haben dagegen keinen Einfluss auf die Feststellungen des EPA zur Patentierbarkeit der Erfindung sowie auf die diesen Feststellungen zugrunde liegenden Beweismittel und Beurteilungen, wie etwa die Ermittlung des einschlägigen Stands der Technik durch das EPA.

National- und autonomrechtliche Erwägungen bei der Beurteilung der Rechtsnachfolge nach Artikel 87 (1) EPÜ

Nach nationalem Recht/von nationalen Gerichten beurteilte Prioritätsberechtigung und Rechtsnachfolge durch Vertrag

93. Abreden zur Übertragung des Rechts auf die Nachanmeldung und des Prioritätsrechts auf den Nachanmelder unterscheiden in der Regel nicht zwischen diesen beiden Rechten. So beschreiben beispielsweise die meisten Arbeitsverträge, in deren Rahmen Erfinder, die die Erstanmeldung eingereicht haben, ihre Rechte an einen Nachanmelder übertragen, den Gegenstand der Übertragung in sehr allgemeiner Weise (z. B. "alle Rechte im Zusammenhang mit der Erfindung in jedem Rechtsraum"). Der in T 1201/14 zitierte Vertrag (Nr. 3.2.1.1 der Entscheidungsgründe) nimmt Bezug auf "alle Rechte, Rechtsansprüche und Interessen weltweit an der Erfindung" und ergänzt "einschließlich des Rechts zur Inanspruchnahme der Priorität auf der Grundlage des Anmeldetags der [Prioritätsanmeldung]". Diese Klausel könnte so verstanden werden, dass sie zwischen dem Recht auf die europäische Nachanmeldung ("Rechtsansprüche ... weltweit") und dem Recht auf Inanspruchnahme der Priorität auf der Grundlage der früheren US-Anmeldung unterscheidet. Solche konkreten Verweise auf das Prioritätsrecht sind jedoch selten, insbesondere in Arbeitsverträgen, die häufig die Grundlage für die Übertragung der Patentrechte und der entsprechenden Prioritätsrechte bilden.

94. Der BGH hat 2018 in seinem Urteil X ZR 14/17 (Drahtloses Kommunikationsnetz) die unterschiedlichen Auffassungen zur Natur des Prioritätsrechts in verschiedenen EPÜ-Vertragsstaaten analysiert: In der deutschen Literatur und Rechtsprechung wird das Prioritätsrecht als

other hand, do not affect the EPO's findings on the patentability of the invention and the evidence and assessments underlying such findings, such as the EPO's determination of the relevant prior art.

National and autonomous considerations on the succession under Article 87(1) EPC

Priority entitlement and contractual succession assessed under national laws / by national courts

93. Agreements under which the subsequent applicant acquires the title to the subsequent application and the right of priority usually fail to distinguish between the two rights. For example, most employment agreements under which inventors who filed the priority application assign their rights to a subsequent applicant describe the object of the assignment in a very generic way (e.g. "any and all rights related to the invention in any jurisdiction". The agreement quoted in T 1201/14 (Reasons, point 3.2.1.1) refers to "the entire right, title and interest throughout the world in and to the invention" and adds "including ... the right to claim priority based on the filing date of the [priority application]". Such clause could be read as distinguishing between the title to the subsequent European application ("title ... throughout the world") and the right to claim priority based on the earlier US application. However, such specific references to the priority right are rare, particularly in employment agreements which are often the basis for the transfer of the right to the patents and of the respective priority rights.

94. In a decision of 2018, the German Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof, BGH, case X ZR 14/17 – Drahtloses Kommunikationsnetz analysed the differing views on the nature of the priority right in different Contracting States of the EPO: German literature

certain cas que l'OEB détienne des preuves susceptibles d'avoir une incidence sur la brevetabilité d'une invention, mais qu'il ne puisse pas les utiliser pour statuer sur la brevetabilité. En revanche, des différends sur le droit au brevet n'ont pas d'incidence sur la conclusion de l'OEB concernant la brevetabilité de l'invention, ni sur les preuves et les évaluations à l'origine de cette conclusion, comme la détermination de l'état de la technique pertinent par l'OEB.

Considérations nationales et autonomes relatives à l'ayant cause au titre de l'article 87(1) CBE

Droit à la priorité et transmission contractuelle déterminés en vertu des droits nationaux / par les juridictions nationales

93. Le plus souvent, les accords aux termes desquels le demandeur ultérieur acquiert le droit de propriété de la demande ultérieure et le droit de priorité ne font pas la distinction entre ces deux droits. À titre d'exemple, la plupart des contrats de travail aux termes desquels des inventeurs qui ont déposé une demande dont la priorité est revendiquée cèdent leurs droits à un demandeur ultérieur décrivent l'objet de la cession de manière très générale (par exemple "tout droit lié à l'invention sur tout territoire"). L'accord cité dans la décision T 1201/14 (point 3.2.1.1 des motifs) se réfère à "l'ensemble des droits détenus dans le monde et sur l'invention" et ajoute "y compris ... le droit de revendiquer la priorité sur la base de la date de dépôt de la [demande prioritaire]". Cette clause pourrait être interprétée comme établissant une distinction entre la propriété de la demande européenne ultérieure ("droits détenus dans le monde") et le droit de revendiquer la priorité sur la base de la demande américaine antérieure. Cependant, ces références explicites au droit de priorité sont rares, notamment dans les contrats de travail, qui servent souvent de fondement au transfert du droit aux brevets et des droits de priorité correspondants.

94. Dans une décision de 2018, la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof, BGH, affaire X ZR 14/17 – Drahtloses Kommunikationsnetz) a analysé les points de vue divergents sur la nature du droit de priorité dans différents États contractants : d'un côté, la littérature et

eigenständiges Vermögensrecht angesehen, das vom Anmelder der Erstanmeldung auf einen Dritten als Rechtsnachfolger übertragen werden kann. In der englischen Rechtsprechung gilt dagegen die Person, die die Rechte an der Erfindung hat, für die Zwecke des Prioritätsrechts als "successor in title" (Rechtsnachfolger) (Rdn. 62). Der BGH kam jedoch zu dem Schluss, dass beide Ansätze in Fällen, in denen das Recht an der Erfindung nach der Einreichung der Prioritätsanmeldung vom Prioritätsanmelder auf den Nachanmelder übertragen wurde, zum selben Ergebnis führen, weil die Übertragungsvereinbarung für die Nachanmeldung zumeist so auszulegen ist, dass mit den Rechten an der Erfindung stillschweigend auch das Recht auf Inanspruchnahme der Priorität übertragen werden soll (Rdn. 63).

95. Die Abhandlung von Bodenhausen zur Pariser Verbandsübereinkunft (s. oben Nr. 30, s. S. 37) und ein Amicus-curiae-Schriftsatz (IP Federation) verweisen auf ein französisches Urteil von 1962 (TGI Valence vom 16. Februar 1962, Ann. 1963, 313 - 328). Darin wurde festgestellt, dass es sich beim Prioritätsrecht nicht um ein eigenständiges Recht handelt, das alleine übertragen werden kann, sondern um ein Recht, das nur gleichzeitig mit dem Recht des neuen Rechteinhabers auf Einreichung einer Patentanmeldung in einem anderen Land übertragen werden kann. In einem der in "Drahtloses Kommunikationsnetz" genannten englischen Urteile hatte das Gericht entschieden, dass der "Rechtsnachfolger" in Artikel 4 A. (1) der Pariser Verbandsübereinkunft gleichbedeutend sein muss mit dem Rechtsnachfolger für die Erfindung (High Court of Justice of England and Wales, *Edwards v. Cook* [2009] EWHC 1304 (Pat), Nr. 93). Der High Court of Justice of England and Wales stellte später fest: "Das Recht auf Inanspruchnahme der Priorität in der Regel geht einher mit dem Recht auf die Erfindung" (High Court of Justice of England and Wales (Accord v. RCT [2017] EWHC 2711 (Ch), Nr. 75).

96. Auch scheinen nationale Gesetze zur Umsetzung von Artikel 4 A. (1) der Pariser Verbandsübereinkunft davon auszugehen, dass der Erwerb des Rechts auf die Nachanmeldung den betreffenden Anmelder automatisch berechtigt, eine Priorität in Anspruch zu nehmen (s. Artikel 18 (2) des schweizerischen Patentgesetzes: "Das

and jurisprudence, on the one hand, consider the priority right to be an independent property right that may be assigned from the applicant of the priority application to a third party as its successor in title. In the English jurisprudence, on the other hand, the person having the rights to the invention is considered to be the "successor in title" for the purposes of the priority right (point 62). The German Federal Court of Justice concluded, however, that both views led to the same result in cases where, after the filing of the priority application, the title to the invention is transferred from the applicant of the priority application to the applicant of the subsequent application since the transfer agreement for the subsequent application regularly has to be interpreted in a way that it tacitly encompasses the right to claim priority for the subsequent application (point 63).

95. In the treaty of Bodenhausen on the Paris Convention (above point 30, see p. 37) and in an *amicus curiae* brief (IP Federation), reference was made to a French decision of 1962 (TGI Valence of 16 February 1962, Ann. 1963, 313-328). This decision found that the priority right is not an independent right which can be assigned on its own but a right that can only be assigned simultaneously with the right for the assignee to file a patent application in another country. In one of the English decisions referred to in "Drahtloses Kommunikationsnetz", the court held that the "successor in title" in Article 4A(1) Paris Convention must mean successor in title to the invention (High Court of Justice of England and Wales, *Edwards v Cook* [2009] EWHC 1304 (Pat), point 93). The High Court of Justice of England and Wales later held that "[u]sually the right to claim priority goes with the right to the invention" (High Court of Justice of England and Wales (Accord v RCT [2017] EWHC 2711 (Ch), point 75).

96. Also national statutes implementing Article 4(1) Paris Convention appear to be based on the assumption that the acquisition of the title to the subsequent application automatically entitles the respective applicant to claim priority (see Article 18(2) Swiss Patent Act: "The right of priority may be claimed by the first applicant or the person who has

la jurisprudence allemandes considèrent que le droit de priorité est un droit de propriété indépendant qui peut être cédé par le demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée à un tiers en sa qualité d'ayant cause. De l'autre côté, la jurisprudence anglaise considère que la personne détenant les droits d'invention est l'"ayant cause" aux fins du droit de priorité (point 62). Cependant, la Cour fédérale de justice allemande a conclu que les deux points de vue conduisaient au même résultat lorsque, après le dépôt de la demande prioritaire, la propriété de l'invention est transférée par le demandeur de cette demande au demandeur de la demande ultérieure, puisque l'accord de transfert portant sur la demande ultérieure doit être régulièrement interprété en ce sens qu'il inclut tacitement le droit de revendiquer la priorité pour la demande ultérieure (point 63).

95. Dans le traité de Bodenhausen sur la Convention de Paris (point 30 ci-dessus, voir p. 37) et dans une observation d'*amicus curiae* (IP Federation), il est fait référence à la décision française de 1962 (TGI Valence du 16 février 1962, Ann. 1963, 313-328). Dans cette décision, le juge a estimé que le droit de priorité n'est pas un droit indépendant qui puisse être cédé seul, mais un droit qui ne peut être cédé que simultanément avec le droit pour le cessionnaire de déposer une demande de brevet dans un autre pays. Dans l'une des décisions anglaises citées dans "Drahtloses Kommunikationsnetz", le juge a estimé que l'"ayant cause" au sens de l'article 4A(1) de la Convention de Paris doit s'entendre comme l'ayant cause à l'égard de l'invention (Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles, *Edwards c. Cook* [2009] EWHC 1304 (Pat), point 93). La Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles a considéré par la suite qu'"[e]n règle générale, le droit de revendiquer la priorité va de pair avec le droit à l'invention" (Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles (Accord c. RCT [2017] EWHC 2711 (Ch), point 75).

96. Des législations nationales mettant en œuvre l'article 4.1) de la Convention de Paris semblent elles aussi partir de l'hypothèse que l'acquisition de la propriété de la demande ultérieure habilite automatiquement le demandeur concerné à revendiquer la priorité (cf. article 18(2) de la loi suisse sur les brevets: "Peut revendiquer le droit de

Prioritätsrecht kann vom Erstanmelder oder von demjenigen beansprucht werden, der das Recht des Erstanmelders erworben hat, die gleiche Erfindung in der Schweiz zur Patentierung anzumelden.".) Andere Vertragsstaaten des EPÜ haben ihr nationales Recht nicht an die Änderung der Pariser Verbandsübereinkunft von 1911 angepasst (s. oben Nr. 30); der "Rechtsnachfolger" fehlt z. B. in § 41 des deutschen Patentgesetzes und Artikel 9 des niederländischen Patentgesetzes).

97. Daraus lässt sich schließen, dass innerhalb Europas unterschiedliche Auffassungen über die Relevanz des in Artikel 87 (1) EPÜ genannten Prioritätsrechts als eigenständiges, vom Recht auf die prioritätsbeanspruchende Nachanmeldung getrenntes Vermögensrecht bestehen. Es herrscht die weit verbreitete Auffassung, dass das Prioritätsrecht lediglich ein Nebenrecht zum Recht auf die Nachanmeldung oder das entsprechende Patent ist, das automatisch mit jeder Übertragung des Rechts auf die Patentanmeldung bzw. das Patent einhergeht, oder, je nach Rechtssystem, dass das Recht auf die Nachanmeldung automatisch die Prioritätsberechtigung umfasst. Diese Standpunkte lassen jedoch die Möglichkeit außer Acht, dass der Nachanmelder das Recht auf die Nachanmeldung nicht vom Prioritätsanmelder erworben hat (s. Abbildung in Nr. 74 oben). Sie spiegeln auch nicht hinreichend die Tatsache wider, dass der Prioritätsanmelder nicht nur ein Recht überträgt, sondern den Nachanmelder bei der Inanspruchnahme dieses Rechts auch aktiv unterstützen muss.

98. Diese Nichtberücksichtigung des Prioritätsrechts oder seine Auslegung als bloßes Nebenrecht zum Recht auf die Nachanmeldung könnte jedoch teilweise erklären, warum das Prioritätsrecht in Abreden über die Übertragung eines Patentrechts selten erwähnt wird. Wird ein Prioritätsrecht stillschweigend zusammen mit dem Recht auf das entsprechende Patent oder die entsprechende Anmeldung übertragen, so kann davon ausgegangen werden, dass für die Übertragung beider Rechte die gleichen Bedingungen und Formerfordernisse gelten. Wird eine Übertragung des Prioritätsrechts angesichts der Prioritätsberechtigung nicht für erforderlich erachtet, kann es für diese Übertragung auch keine Formerfordernisse geben. Der Großen Kammer ist jedenfalls keine nationale Gesetzgebung oder Rechtsprechung bekannt, die strengere Formerfordernisse für die

acquired the right belonging to the first applicant to file a patent application in Switzerland for the same invention.".) Other Contracting States of the EPC have not adapted their national laws to the 1911 amendment of the Paris Convention (above point 30); the "successor in title" is still missing from e.g. § 41 of the German Patent Act and Article 9 of the Dutch Patent Act).

97. Thus, it may be concluded that within Europe there are differing views on the relevance of the "right of priority" addressed in Article 87(1) EPC as a property right separate from the title to the subsequent application for which the priority is claimed. There is a widespread view that the priority right is a mere ancillary right to the right to the subsequent patent application or patent which automatically follows any transfer of the title to the patent application or patent or, depending on the jurisdiction, that the title to the subsequent application automatically implies priority entitlement. These views however do not consider the possibility that the title to the subsequent application has not been acquired from the priority applicant (see above the figure in point 74). They also do not sufficiently reflect the fact that the priority applicant does not just transfer a right but needs also to provide active support to the subsequent applicant wishing to benefit from this right.

98. Such disregard for the priority right or its interpretation as a mere ancillary right to the right to the subsequent application may however partly explain why the priority right is rarely addressed in agreements on the transfer of the patent right. If a priority right is tacitly transferred together with the right to the corresponding patent or patent application, it may be assumed that the same conditions and formal requirements apply to the transfer of both rights. If a transfer of a priority right is not considered necessary in view of the priority entitlement, there cannot be any formal requirements for such transfer. In any case, the Enlarged Board is not aware of national statutes or case law setting higher formal requirements for the transfer of the priority right than for the transfer of the right to the patent application.

priorité le premier déposant ou celui qui a acquis le droit appartenant au premier déposant de présenter une demande de brevet suisse pour la même invention".). D'autres États parties à la CBE n'ont pas adapté leur législation nationale à la modification de 1911 de la Convention de Paris (point 30 ci-dessus) ; ainsi l'"ayant cause" ne figure toujours pas au paragraphe 41 de la loi allemande sur les brevets ni à l'article 9 de la loi néerlandaise sur les brevets).

97. Il peut en être conclu qu'il existe en Europe des points de vue qui diffèrent au sujet de la pertinence du "droit de priorité" visé à l'article 87(1) CBE en tant que droit de propriété distinct de la propriété de la demande ultérieure pour laquelle la priorité est revendiquée. Il est souvent affirmé que le droit de priorité est un simple droit accessoire au droit à la demande de brevet ultérieure ou au brevet ultérieur, qui suit automatiquement tout transfert de la propriété de la demande de brevet ou du brevet, ou que, en fonction du système juridique, la propriété de la demande ultérieure comporte automatiquement le droit à la priorité. Cependant, ces points de vue ne prennent pas en considération la possibilité que la propriété de la demande ultérieure n'ait pas été acquise auprès du demandeur de la demande prioritaire (cf. ci-dessus la figure au point 74). Ils ne rendent pas non plus suffisamment compte du fait que le demandeur de la demande prioritaire ne se contente pas de transférer un droit, mais qu'il doit aussi apporter un soutien actif au demandeur ultérieur voulant bénéficier de ce droit.

98. Cette méconnaissance du droit de priorité ou son assimilation à un simple droit accessoire au droit à la demande ultérieure peut en tout état de cause expliquer en partie pourquoi le droit de priorité est rarement visé dans les accords de transfert de droit de brevet. Si un droit de priorité est transféré de manière tacite avec le droit au brevet correspondant ou à la demande de brevet correspondante, il peut être présumé que les mêmes conditions et exigences de forme sont applicables au transfert de ces deux droits. Si le transfert d'un droit de priorité n'est pas jugé nécessaire compte tenu du droit à la priorité, il ne peut pas y avoir d'exigences de forme applicables à ce transfert. En tout état de cause, la Grande Chambre n'a pas connaissance de législations nationales ou de jurisprudence fixant des exigences de forme applicables au transfert du droit de priorité qui soient plus strictes que

Übertragung des Prioritätsrechts als für die Übertragung des Rechts auf die Patentanmeldung vorsieht.

Konsequenzen für die autonome Beurteilung der Übertragung von Prioritätsrechten

99. In den meisten Rechtssystemen können Patentrechte ohne schriftliche Abrede oder sonstige Formalitäten übertragen werden (z. B. von einem Arbeitnehmererfinder auf den Arbeitgeber, der Patentschutz für mehrere Hoheitsgebiete erlangen möchte). In vielen Rechtssystemen geht das Prioritätsrecht automatisch mit dem Recht auf die Nachanmeldung einher und kann somit auch formlos übertragen werden. Wenn nationale Rechtsvorschriften niedrige oder keine Formerfordernisse für die Übertragung von Prioritätsrechten vorsehen, sollte das autonome Recht des EPÜ keine höheren Formerfordernisse als das nationale Recht vorsehen, das für eine europäische Anmeldung relevant sein könnte. Im Gegenteil: das EPA sollte die niedrigsten der nach nationalem Recht geltenden Maßstäbe übernehmen und unter fast allen Umständen die formlose oder stillschweigende Übertragung von Prioritätsrechten akzeptieren.

100. So sollte das autonome Recht des EPÜ beispielsweise nicht vorschreiben, dass die Übertragung von Prioritätsrechten schriftlich erfolgen und/oder von oder im Namen der daran beteiligten Parteien unterzeichnet werden muss (s. oben Nr. 69 zur abweichenden Rechtsprechung zu diesem Thema), weil damit eine im Vergleich zu den nationalen Rechtssystemen hohe Hürde eingeführt würde. Selbst das Erfordernis, dass die Übertragung des Prioritätsrechts vor der Einreichung der europäischen Nachanmeldung abgeschlossen sein muss (s. Nr. 68 oben), kann nach Ansicht der Großen Kammer infrage gestellt werden. Wenn es Rechtssysteme gibt, die eine Ex-post-Übertragung ("nunc pro tunc") von Prioritätsrechten erlauben (s. die ausführliche Erörterung solcher Übertragungen nach US-Recht in T 1201/14), sollte das EPA keine höheren Maßstäbe anlegen. So milderte auch der High Court of Justice of England and Wales in einem Urteil von 2017 die "streng angewandte Maßgabe" wesentlich ab, dass die Übertragung vor Einreichung der Nachanmeldung abgeschlossen sein muss (s. oben Nr. 73). Die Zulässigkeit einer rückwirkenden Übertragung von

Consequences for the autonomous assessment of transfers of priority rights

99. In most jurisdictions, rights to obtain a patent can be transferred without any written agreement or other formalities (e.g. from an employee inventor to the employer who wishes to obtain patent protection in multiple territories). The right to priority automatically follows the title to the subsequent patent application in many jurisdictions and may thus also be transferred informally. If national laws establish low or no formal requirements for the transfer of priority rights, the autonomous law of the EPC should not establish higher formal requirements than those established under national laws that may be relevant in the context of a European application. To the contrary, the EPO should adapt itself to the lowest standards established under national laws and accept informal or tacit transfers of priority rights under almost any circumstances.

100. For example, the autonomous law of the EPC should not require that the assignment of priority rights has to be in writing and/or has to be signed by or on behalf of the parties to the transaction (see above point 69 for the diverging case law on this issue) since this would establish a high threshold in view of the national laws. Even the requirement that the transfer of the right of priority needs to be concluded before the filing of the subsequent European patent application (above point 68) is questionable in the Enlarged Board's view. If there are jurisdictions that allow an ex post ("nunc pro tunc") transfer of priority rights (see the extensive discussion of such transfers under US law in T 1201/14, the EPO should not apply higher standards. The "rigour of the rule" that the transfer must be completed before the filing of the subsequent application underwent a "significant softening" also in a 2017 decision of the High Court of Justice of England and Wales (see above point 73). However, the allowability of a retroactive transfer of priority rights may have limited practical relevance if priority entitlement is presumed to exist on the date on which priority is claimed for the subsequent European application (see below point 109).

celles relatives au transfert du droit à la demande de brevet.

Conséquences pour la détermination autonome des transferts de droits de priorité

99. Dans la plupart des systèmes juridiques, le droit à l'obtention d'un brevet peut être transféré sans accord écrit ou autres formalités (par exemple d'un inventeur salarié à l'employeur qui souhaite obtenir une protection par brevet dans plusieurs territoires). Le droit de priorité suit automatiquement la propriété de la demande de brevet ultérieure dans la plupart des systèmes juridiques et peut donc être également transféré de manière informelle. Si les droits nationaux prévoient des exigences de forme peu contraignantes – ou ne prévoient aucune exigence de forme – en matière de transfert de droits de priorité, le droit autonome de la CBE ne doit pas prévoir d'exigences de forme plus strictes que celles prévues dans les droits nationaux qui peuvent être pertinentes dans le contexte d'une demande européenne. Au contraire, l'OEB devrait s'adapter aux normes les moins contraignantes définies par les droits nationaux et reconnaître les transferts informels ou tacites de droits de priorité dans presque toutes les circonstances.

100. À titre d'exemple, le droit autonome de la CBE ne devrait pas exiger que la cession de droits de priorité s'effectue par écrit et/ou soit signée par les parties à la transaction ou pour leur compte (cf. ci-dessus point 69 au sujet de la jurisprudence divergente sur cette question), puisque cela établirait un seuil élevé compte tenu des droits nationaux. Même l'exigence selon laquelle le transfert du droit de priorité doit avoir eu lieu avant le dépôt de la demande de brevet européen ultérieure (cf. ci-dessus point 68) est discutable selon la Grande Chambre. S'il existe des juridictions qui admettent un transfert rétroactif ("nunc pro tunc") de droits de priorité (cf. discussion détaillée au sujet de ces transferts en vertu du droit américain dans la décision T 1201/14), l'OEB ne devrait pas appliquer des normes plus strictes. La règle qui prévoit, en cas d'"application rigoureuse", que le transfert doit avoir été effectué avant le dépôt de la demande ultérieure a également été "considérablement assouplie" selon une décision de 2017 de la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles (cf. ci-dessus point 73). Cependant, l'admissibilité d'un transfert rétroactif de droits de priorité peut être d'une

Prioritätsrechten dürfte jedoch nur von begrenzter praktischer Relevanz sein, wenn man davon ausgeht, dass die Prioritätsberechtigung an dem Tag besteht, an dem die Priorität für die europäische Nachanmeldung beansprucht wird (s. unten Nr. 109).

Widerlegbare Vermutung der Berechtigung zur Inanspruchnahme der Priorität

101. Niedrige Standards für eine wirksame Übertragung von Prioritätsrechten dienen nicht nur der Harmonisierung mit dem nationalen Recht, das anstelle des autonomen Rechts des EPÜ anwendbar sein könnte. Sie dienen auch dem Zweck des Prioritätsrechts selbst, nämlich der Erleichterung des internationalen Patentschutzes, indem sie das Risiko der Erfinder (oder ihrer Rechtsnachfolger) verringern, bei der Erlangung von Patentschutz in mehreren Rechtssystemen unabsichtlich Formerfordernisse nicht zu erfüllen.

102. Im Normalfall will jeder Beteiligte, der das Recht auf eine Nachanmeldung überträgt, dass der Nachanmelder das Prioritätsrecht in Anspruch nehmen kann. Die Große Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdegegnerin I, dass wohl kaum ein realistisches Szenario vorstellbar ist, in dem eine Partei ihre Rechte an der Erfindung übertragen, das entsprechende Prioritätsrecht aber bewusst zurückhalten würde (s. Schreiben der Beschwerdegegnerin I vom 5. Mai 2023, S. 8). Dies gilt auch dann, wenn das Recht auf die Nachanmeldung nicht vom Prioritätsanmelder übertragen wird (s. Abbildung in Nr. 74). Das Recht auf die Prioritätsanmeldung und das Recht auf die Nachanmeldung gehen auf denselben Erfinder zurück, der normalerweise wünscht, dass die Priorität für alle Nachanmeldungen gilt. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass der Prioritätsanmelder, der nicht das Recht auf die Nachanmeldung erworben hat, die Inanspruchnahme der Priorität durch den Nachanmelder akzeptiert oder zumindest toleriert.

103. Der Inhalt der Prioritätsanmeldung wird in der Regel nicht vor Ablauf der 12-Monatsfrist für die Einreichung von Nachanmeldungen veröffentlicht oder Dritten anderweitig zugänglich gemacht. Nach Regel 53 (1) EPÜ ist innerhalb von 16 Monaten nach Einreichung der Prioritätsanmeldung eine Abschrift der Prioritätsanmeldung beim EPA einzureichen, veröffentlicht wird die Prioritätsanmeldung hingegen in der Regel 18 Monate nach ihrem

Rebuttable presumption of entitlement to claim priority

101. Low standards for a valid transfer of priority rights not only serve the purpose of harmonisation with national laws that could be applicable instead of the autonomous law of the EPC. They serve the purpose of priority rights, namely to facilitate international patent protection, by reducing the risk that the inventors' (or their legal successors') interest in obtaining patent protection in multiple jurisdictions is jeopardised by formal requirements they may inadvertently fail to meet.

102. Any party transferring the right to a subsequent application wishes, under normal circumstances, that the subsequent applicant may benefit from the priority right. The Enlarged Board agrees with respondent I in that it is difficult to imagine a realistic scenario in which a party would transfer their rights to the invention but intentionally withhold the relevant priority right (see p. 8 of respondent I's letter of 5 May 2023). This applies also in cases where the title to the subsequent application is not transferred from the priority applicant (see the figure in point 74). The title to the priority application and the title to the subsequent application originate from the same inventor who normally desires that the priority is valid for all subsequent applications. In this context, it must be assumed that the priority applicant who has not acquired the right to the subsequent application accepts or at least tolerates the use of the priority by the subsequent applicant.

103. The content of the priority application is, in general, not published or otherwise made accessible to third parties before the expiry of the twelve-month time limit for filing subsequent applications. A copy of the priority application must be filed with the EPO within sixteen months after the filing of the priority application under Rule 53(1) EPC while the publication of the priority application normally occurs eighteen months after its filing date. Moreover,

pertinence pratique limitée si le droit à la priorité est présumé exister à la date à laquelle la priorité est revendiquée pour la demande européenne ultérieure (cf. ci-dessous point 109).

Présomption réfragable du droit de revendiquer la priorité

101. Des critères peu contraignants en matière de transfert valable des droits de priorité ne vont pas uniquement dans le sens d'une harmonisation avec les droits nationaux susceptibles de s'appliquer au lieu du droit autonome de la CBE. Ils servent la finalité des droits de priorité, à savoir faciliter la protection internationale par brevet, en réduisant le risque que les inventeurs (ou leurs ayants cause) ne puissent pas obtenir dans plusieurs systèmes juridiques la protection par brevet voulue, en raison d'exigences de forme auxquelles ils pourraient ne pas satisfaire de manière non intentionnelle.

102. Toute partie transférant le droit à une demande ultérieure souhaite, dans des circonstances normales, que le demandeur ultérieur puisse bénéficier du droit de priorité. La Grande Chambre partage l'avis de l'intimé I selon lequel il est difficile d'imaginer un scénario réaliste où une partie transférerait ses droits à l'invention, mais conserverait intentionnellement le droit de priorité correspondant (cf. p. 8 de la lettre de l'intimé I en date du 5 mai 2023). Cela s'applique également aux cas où le transfert de la propriété de la demande ultérieure n'est pas lié au demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée (cf. figure au point 74). La propriété de la demande prioritaire et la propriété de la demande ultérieure émanent du même inventeur, qui, en principe, souhaite que la priorité soit valable pour toutes les demandes ultérieures. Dans ce contexte, force est de supposer que le demandeur qui a déposé la demande dont la priorité est revendiquée et qui n'a pas acquis le droit à la demande ultérieure accepte, ou du moins tolère, que la priorité soit utilisée par le demandeur ultérieur.

103. Le contenu de la demande dont la priorité est revendiquée n'est pas, en général, publié ou mis d'une autre manière à la disposition des tiers avant l'expiration du délai de douze mois prévu pour le dépôt de demandes ultérieures. Une copie de la demande dont la priorité est revendiquée doit être déposée auprès de l'OEB, conformément à la règle 53(1) CBE, dans un délai de seize mois à compter de son dépôt ; la publication de ladite

Anmeldetag. Darüber hinaus muss der Anmelder der europäischen Nachanmeldung Unterlagen beibringen, die normalerweise nicht ohne Mitwirkung des Prioritätsanmelders beschafft werden können. So muss insbesondere eine Abschrift der Prioritätsanmeldung beim EPA eingereicht werden, die von der Behörde beglaubigt ist, bei der die Prioritätsanmeldung eingereicht wurde (Regel 53 (1) EPÜ, s. auch Artikel 4 D. (1) der Pariser Verbandsübereinkunft).

the applicant of the subsequent European application must provide documentation that cannot normally be obtained without the cooperation of the priority applicant. In particular, a copy of the priority application certified as correct by the authority where the priority application was filed, must be filed with the EPO (Rule 53(1) EPC, see also Article 4D(1) Paris Convention).

demande a normalerweise lieu, quant à elle, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt. En outre, le demandeur de la demande européenne ultérieure doit produire des pièces qui ne peuvent en principe être obtenues sans la coopération du demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée. En particulier, une copie de la demande dont la priorité est revendiquée, certifiée par l'administration auprès de laquelle cette demande a été déposée, doit être fournie à l'OEB (règle 53(1) CBE, cf. également article 4D.1) de la Convention de Paris).

104. Diese Formerfordernisse für die Inanspruchnahme der Priorität nach Artikel 88 (1) EPÜ können vom Nachanmelder nur erfüllt werden, wenn der Prioritätsanmelder ihn dabei vollumfänglich und rechtzeitig unterstützt. Die Erfüllung dieser Erfordernisse kann somit als stichhaltiger Tatsachenbeweis dafür angesehen werden, dass der Prioritätsanmelder die Prioritätsberechtigung des Nachanmelders billigt.

104. These formal requirements for claiming priority in accordance with Article 88(1) EPC can only be met by the subsequent applicant if the priority applicant provides the necessary support completely and in time. The fulfilment of these requirements can thus be seen as strong factual evidence of the priority applicant's approval of the subsequent applicant's entitlement to priority.

104. Le demandeur ultérieur ne peut satisfaire à ces exigences de forme relatives à la revendication de priorité conformément à l'article 88(1) CBE que si le demandeur de la demande prioritaire lui apporte en temps voulu tout le soutien nécessaire. Le respect de ces exigences peut donc être considéré comme la preuve factuelle convaincante que le demandeur de la demande prioritaire consent au droit à la priorité du demandeur ultérieur.

105. Die Große Kammer kommt zu dem Schluss, dass bei der Inanspruchnahme einer Priorität nach Artikel 88 (1) EPÜ und den entsprechenden Regeln der Ausführungsordnung grundsätzlich eine Prioritätsberechtigung zugunsten des Nachanmelders der europäischen Patentanmeldung vermutet werden sollte. Bei dieser Schlussfolgerung wurde berücksichtigt, dass i) der Prioritätsanmelder oder sein Rechtsvorgänger normalerweise die Inanspruchnahme der Priorität durch den Nachanmelder aller Vermutung nach billigt, ii) für die Übertragung von Prioritätsrechten keine Formerfordernisse gelten und iii) der Prioritätsanmelder mit dem Nachanmelder zusammenarbeiten muss, damit dieser das Prioritätsrecht in Anspruch nehmen kann.

105. The Enlarged Board comes to the conclusion that entitlement to priority should in principle be presumed to exist to the benefit of the subsequent applicant of the European patent application if the applicant claims priority in accordance with Article 88(1) EPC and the corresponding Implementing Regulations. This conclusion is reached taking into account (i) that the priority applicant or its legal predecessor must under normal circumstances be presumed to accept the subsequent applicant's reliance on the priority right, (ii) the lack of formal requirements for the transfer of priority rights and (iii) the necessary cooperation of the priority applicant with the subsequent applicant in order to allow the latter to rely on the priority right.

105. La Grande Chambre en conclut que le droit à la priorité doit en principe être présumé exister au profit du demandeur ultérieur de la demande de brevet européen si le demandeur revendique la priorité conformément à l'article 88(1) CBE et aux dispositions correspondantes du règlement d'exécution de la CBE. Elle tire cette conclusion en tenant compte du fait que i) le demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée ou son prédécesseur en droit doit, dans des circonstances normales, être présumé accepter que le demandeur ultérieur se prévale du droit de priorité, ii) qu'il n'y a pas d'exigences de forme relatives au transfert de droits de priorité et que iii) le demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée coopère nécessairement avec le demandeur ultérieur afin que ce dernier puisse se prévaloir du droit de priorité.

106. Diese Vermutung gilt auch dann, wenn der Anmelder das Recht auf die Nachanmeldung nicht vom Prioritätsanmelder erworben hat, sondern von einem Dritten, der im betreffenden Hoheitsgebiet das Recht auf die Erfindung hat (z. B. vom Erfinder, s. Abbildung in Nr. 74 oben). Auch in diesem Fall muss der Prioritätsanmelder die im Hinblick auf Artikel 88 (1) EPÜ erforderliche Unterstützung leisten, und es muss angenommen werden, dass der gemeinsame Rechtsvorgänger für beide Anmeldungen der Inanspruchnahme der Priorität durch den Nachanmelder ebenso zustimmt wie

106. The presumption also applies if the title to the subsequent application has not been acquired from the priority applicant but from a third party having the right to the invention in the respective territory (for example, from the inventor, see above the figure in point 74). Also in this situation, the priority applicant must provide the necessary support under Article 88(1) EPC, and the common predecessor with respect to the title to the two applications must be deemed to consent to the subsequent applicant's reliance on the priority right like any priority applicant assigning the title to the subsequent application.

106. Cette présomption s'applique également si la propriété de la demande ultérieure n'a pas été acquise auprès du demandeur de la demande prioritaire, mais auprès d'un tiers disposant du droit à l'invention sur le territoire concerné (par exemple, auprès de l'inventeur – voir ci-dessus la figure au point 74). Dans ce cas aussi, le demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée doit apporter le soutien nécessaire aux fins de l'article 88(1) CBE, et force est de supposer que le propriétaire antérieur de ces deux demandes consent à ce que le demandeur ultérieur se prévale du droit de priorité, à l'instar de tout

jeder das Recht auf die Nachanmeldung übertragende Prioritätsanmelder.

107. Die Erwägungen, die zu einer Vermutung der Prioritätsberechtigung führen, gelten für jeden Fall, in dem der Nachanmelder nicht mit dem Prioritätsanmelder identisch ist, aber vom Prioritätsanmelder die im Hinblick auf Artikel 88 (1) EPÜ erforderliche Unterstützung erhält. Dabei ist unerheblich, ob die europäische Nachanmeldung auf eine PCT-Anmeldung zurückgeht. Es ist auch irrelevant, ob und in welchem Umfang sich die Gruppe der gemeinsamen Anmelder der Prioritätsanmeldung mit der Gruppe der gemeinsamen Anmelder der Nachanmeldung überschneidet.

108. Diese Vermutung muss widerlegbar sein, weil der Prioritätsanmelder in seltenen Ausnahmefällen berechtigte Gründe haben kann, dem Nachanmelder die Inanspruchnahme der Priorität zu untersagen. Solche Umstände könnten beispielsweise mit unredlichem Verhalten seitens des Nachanmelders oder mit dem Ausgang anderer Rechtsverfahren vor nationalen Gerichten über das Recht auf die Nachanmeldung zusammenhängen.

109. Die Prioritätsberechtigung wird erst relevant, wenn der Nachanmelder die Priorität gemäß Regel 52 EPÜ in Anspruch nimmt, d. h. in der Regel am Anmeldetag der Nachanmeldung oder zu einem anderen Zeitpunkt innerhalb von 16 Monaten nach dem Anmeldetag der Prioritätsanmeldung. Folglich besteht die Berechtigungsvermutung zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Priorität, und auch die Widerlegung dieser Vermutung muss sich auf diesen Zeitpunkt beziehen. Spätere Entwicklungen können die widerlegbare Vermutung nicht beeinflussen.

110. Die widerlegbare Vermutung ist mit einer Umkehr der Beweislast verbunden, d. h. ein Beteiligter, der die Prioritätsberechtigung des Nachanmelders anfecht, muss nachweisen, dass die Berechtigung fehlt. Besteht eine starke Vermutung, so ist die Hürde für ihre Widerlegung höher als bei einer schwachen Vermutung (s. T 63/06, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe zur Widerlegung der Vermutung einer ausreichenden Offenbarung). Die Vermutung, dass der Nachanmelder zur Inanspruchnahme der Priorität berechtigt ist, ist unter normalen

107. The considerations leading to the presumption of priority entitlement apply to any case in which the subsequent applicant is not identical with the priority applicant but receives the support of the priority applicant required under Article 88(1) EPC. It does not matter whether the subsequent European application stems from a PCT application. It is also not relevant whether and to which extent the members of a plurality of co-applicants for the priority application overlap with the group of co-applicants for the subsequent application.

108. The presumption should be rebuttable since in rare exceptional cases the priority applicant may have legitimate reasons not to allow the subsequent applicant to rely on the priority. Such circumstances could, for example, be related to bad faith behaviour on the side of the subsequent applicant or to the outcome of other proceedings such as litigation before national courts about the title to the subsequent application.

109. Priority entitlement is not relevant before the priority is claimed by the subsequent applicant in accordance with Rule 52 EPC, normally at the filing date of the subsequent application or otherwise within sixteen months from the filing date of the priority application. Consequently, the presumption of entitlement exists on the date on which the priority is claimed and the rebuttal of the presumption must also relate to this date. Later developments cannot affect the rebuttable presumption.

110. The rebuttable presumption involves the reversal of the burden of proof, i.e. the party challenging the subsequent applicant's entitlement to priority has to prove that this entitlement is missing. If there is a strong presumption, the hurdle for rebutting it is higher than in the case of a weak presumption (see T 63/06, Reasons, point 3.2 for the rebuttal of the presumption of sufficiency of disclosure). The presumption that the subsequent applicant is entitled to the priority right is a strong presumption under normal circumstances since the

demandeur d'une demande prioritaire qui cède la propriété de la demande ultérieure.

107. Les considérations conduisant à la présomption du droit à la priorité s'appliquent à tous les cas dans lesquels le demandeur ultérieur diffère du demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée, mais reçoit de ce dernier le soutien nécessaire aux fins de l'article 88(1) CBE. La question de savoir si la demande européenne ultérieure est issue d'une demande PCT importe peu. De même, la question de savoir si, et dans quelle mesure, les codemandeurs d'une demande dont la priorité est revendiquée se recoupent avec le groupe des codemandeurs de la demande ultérieure n'est pas pertinente.

108. La présomption doit être réfragable, car dans de rares cas exceptionnels, le demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée peut avoir des raisons légitimes de ne pas autoriser le demandeur ultérieur à se prévaloir de la priorité. Une telle situation pourrait par exemple se présenter en cas de mauvaise foi du demandeur ultérieur ou en lien avec l'issue d'autres procédures, comme un contentieux porté devant des juridictions nationales au sujet de la propriété de la demande ultérieure.

109. Le droit à la priorité n'est pas pertinent avant que la priorité soit revendiquée par le demandeur ultérieur conformément à la règle 52 CBE, à savoir, en principe, à la date de dépôt de la demande ultérieure ou autrement dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée. La présomption du droit existe par conséquent à la date à laquelle la priorité est revendiquée et la réfutation de la présomption doit également se rapporter à cette date. Des développements ultérieurs ne peuvent pas avoir d'incidence sur la présomption réfragable.

110. La présomption réfragable entraîne le renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'il incombe à la partie qui conteste le droit à la priorité du demandeur ultérieur de fournir la preuve que ce droit fait défaut. S'il existe une forte présomption, un niveau de preuve plus élevé est exigé pour la réfuter que dans le cas d'une présomption faible (cf. T 63/06, point 3.2 des motifs au sujet de la réfutation de la présomption de suffisance de l'exposé). La présomption selon laquelle le demandeur ultérieur se prévaut à juste titre du droit de priorité

Umständen eine starke Vermutung, da die anderen Prioritätserfordernisse (die die Grundlage für die Vermutung der Prioritätsberechtigung bilden) in der Regel nur mit Zustimmung und sogar Mitwirkung des Prioritätsanmelders erfüllt werden können (s. oben Nr. 104 ff.). Wer die Prioritätsberechtigung anfecht, kann somit nicht nur spekulative Bedenken äußern, sondern muss nachweisen, dass konkrete Tatsachen ernsthafte Zweifel an der Prioritätsberechtigung des Nachanmelders begründen.

111. Wie die Prioritätsberechtigung selbst (s. oben Nm. 85 f.) unterliegen die Vermutung ihrer Existenz und die Widerlegung dieser Vermutung ausschließlich dem autonomen Recht des EPÜ. Folglich besteht kein Spielraum für die Anwendung nationaler Rechtsvorschriften auf Rechtsvermutungen und ihre Widerlegung.

Im Vorlageverfahren konkret zu Frage I vorgebrachte Argumente

Rechtssicherheit und einheitliche Rechtslage in den benannten Vertragsstaaten

112. Die Große Kammer ist zu dem Schluss gekommen, dass das EPA für die Feststellung der Prioritätsberechtigung zuständig ist und eine widerlegbare Vermutung zugunsten der Prioritätsberechtigung des Anmelders begründet ist angesichts des Zwecks von Prioritätsrechten, des Fehlens von Formerfordernissen für deren Übertragung und des angenommenen gemeinsamen Interesses des Prioritätsanmelders und des Nachanmelders (die bei der Inanspruchnahme der Priorität zusammenarbeiten müssen).

113. Dem Erfordernis der Rechtssicherheit wäre im Hinblick auf die Prioritätsberechtigung am besten gedient, wenn Dritte anhand öffentlich zugänglicher Daten leicht beurteilen könnten, ob der Nachanmelder der in Artikel 87 (1) EPÜ genannte Rechtsnachfolger ist. Diese Beurteilung ist für Dritte schon allein deshalb schwierig, weil die einschlägigen Unterlagen in der Regel nicht öffentlich und im alleinigen Besitz des Anmelders bzw. Patentinhabers sind. Die widerlegbare Vermutung der Prioritätsberechtigung dient insoweit der Rechtssicherheit, als der Anmelder bzw. Patentinhaber sowie Dritte sich auf die Prioritätsberechtigung des Nachanmelders berufen können

other priority requirements (which establish the basis for the presumption of priority entitlement) can usually only be fulfilled with the consent and even cooperation of the priority applicant (see above points 104 ff). The party challenging the entitlement to priority can thus not just raise speculative doubts but must demonstrate that specific facts support serious doubts about the subsequent applicant's entitlement to priority.

111. Like the priority entitlement in general (see above points 85 f), the presumption of its existence and the rebuttal of this presumption is subject to the autonomous law of the EPC only. Consequently, there is no room for the application of national laws on legal presumptions and their rebuttal.

Specific arguments forwarded during the referral proceedings in the context of question I

Legal certainty and uniform legal situation in the designated Contracting States

112. The Enlarged Board has come to the conclusion that the EPO is competent to assess priority entitlement and that a rebuttable presumption in favour of the applicant's entitlement to priority is justified in view of the purpose of the priority rights, the lack of formal requirements for the transfer of priority rights and the presumed common interest of the priority applicant and the subsequent applicant (who have to cooperate when the priority is invoked).

113. In the context of priority entitlement, the requirement of legal certainty would be best served if third parties could easily, based on publicly available data, assess whether the subsequent applicant is the successor in title addressed in Article 87(1) EPC. This assessment is difficult for third parties already because the relevant documents are normally non-public and in the possession of the applicant or patent proprietor only. The rebuttable presumption of priority entitlement serves the purpose of legal certainty insofar as the applicant or patent proprietor as well as third parties can or should rely on the subsequent applicant's entitlement to priority unless

est une présomption forte dans des circonstances normales, puisque les autres exigences relatives à la priorité (sur la base desquelles s'établit la présomption du droit à la priorité) ne peuvent habituellement être remplies qu'avec le consentement, voire la coopération, du demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée (cf. ci-dessus points 104 s.). La partie qui conteste le droit à la priorité ne peut donc pas se contenter d'émettre des doutes à caractère spéculatif, mais doit démontrer que des faits concrets viennent étayer de sérieux doutes sur le droit à la priorité du demandeur ultérieur.

111. De même que le droit à la priorité en général (cf. ci-dessus points 85 s.), la présomption de son existence et la réfutation de cette présomption relèvent uniquement du droit autonome de la CBE. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer les droits nationaux en matière de présomptions légales et de réfutation de celles-ci.

Arguments spécifiques présentés au cours de la procédure de saisine dans le cadre de la question I

Sécurité juridique et situation juridique uniforme dans les États contractants désignés

112. La Grande Chambre est parvenue à la conclusion que l'OEB est compétent pour déterminer le droit à la priorité et qu'une présomption réfragable en faveur du droit à la priorité du demandeur est justifiée compte tenu de la finalité des droits de priorité, de l'absence d'exigences de forme en matière de transfert de droits de priorité et de l'intérêt commun présumé du demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée et du demandeur ultérieur (qui doivent coopérer si la priorité est invoquée).

113. Dans le contexte du droit à la priorité, l'exigence de sécurité juridique serait pleinement remplie si les tiers pouvaient facilement déterminer, sur la base des données accessibles au public, si le demandeur ultérieur est l'ayant cause visé à l'article 87(1) CBE. Les tiers peuvent difficilement faire une telle évaluation pour la simple raison que, en principe, les documents pertinents ne sont pas publics et sont uniquement en la possession du demandeur ou du titulaire du brevet. La présomption réfragable du droit à la priorité contribue à la sécurité juridique dans la mesure où le demandeur ou le titulaire du brevet ainsi que les tiers peuvent ou doivent se fonder sur le

oder sollten, es sei denn, konkrete Tatsachen lassen ernsthafte Zweifel an dieser Berechtigung aufkommen.

114. Im Einzelfall können die Erfordernisse der Rechtssicherheit und der Fairness einander entgegenstehen, und es könnte argumentiert werden, dass die in einem konkreten Fall ungerechtfertigte Vermutung einer Prioritätsberechtigung Dritte, d. h. potenzielle Einsprechende, benachteiligt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass selbst in einem Fall, in dem ein "falscher Anmelder" für seine Nachanmeldung eine Priorität beansprucht, dies nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Priorität nicht in Anspruch genommen werden kann. Im Rahmen eines das Recht auf die Nachanmeldung oder die Prioritätsanmeldung betreffenden nationalen Verfahrens kann die Frage der Prioritätsberechtigung zum Beispiel geklärt werden, wenn sich im Ergebnis eines solchen nationalen Verfahrens herausstellt, dass der Prioritätsanmelder und der Nachanmelder identisch sind. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das EPÜ ausdrücklich die Ex-tunc-Übertragung von Prioritätsrechten vorsieht, zumindest im Rahmen von Streitigkeiten über das Recht auf das Patent vor nationalen Gerichten: Wenn der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents einer anderen Person als dem Anmelder zugesprochen worden ist, kann diese andere Person nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen. Laut Artikel 61 (2) EPÜ ist auf solche neuen Anmeldungen Artikel 76 (1) EPÜ "entsprechend anzuwenden". Nach Artikel 76 (1) EPÜ "gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht". Dies bedeutet, dass die vom rechtmäßigen Anmelder nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eingereichte neue Anmeldung als am Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht gilt und deren Prioritätsrecht genießt (G 3/92, ABl. EPA 1994, 607, Nr. 5.4 der Entscheidungsgründe). Aus Gründen der Rechtssicherheit ist daher anzunehmen, dass es immer einen Beteiligten gibt, der zur Inanspruchnahme der Priorität berechtigt ist, auch wenn dieser Beteiligte in einem nationalen Verfahren ermittelt werden muss. Folglich können sich Dritte niemals vollständig auf die Unwirksamkeit einer Priorität und die mögliche Nichtigkeit eines Patents verlassen, die sich aus einer solchen fehlenden Prioritätsberechtigung ergeben könnten.

specific facts support serious doubts about such entitlement.

114. The requirements of legal certainty and fairness in the individual case may conflict, and it may be argued that the presumption of a priority entitlement that is unjustified in a specific case disadvantages third parties, i.e. potential opponents. In this context it should be considered that even if a "wrong applicant" claims priority for its subsequent application, this does not necessarily mean that the priority right cannot be relied on. In national proceedings concerning the title to the subsequent application or the priority application, the priority entitlement issue can be resolved, for example if the outcome of such national proceedings is that the priority applicant and the subsequent applicant are found to be identical. In this context, it may be noted that the EPC explicitly foresees the *ex tunc* assignment of priority rights, at least in the context of disputes on the right to the patent before national courts: if a person other than the original applicant is found to be entitled to the grant of the European patent, this person may choose to file a new European patent application in respect of the same invention under Article 61(1)(b) EPC. To such new applications, Article 76(1) EPC "shall apply *mutatis mutandis*" according to Article 61(2) EPC. Under Article 76(1) EPC, "[t]he divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall enjoy any right of priority". This means that the new application filed by the rightful applicant under Article 61(1)(b) EPC is deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and to have the benefit of any right of priority (G 3/92, OJ EPO 1994, 607, Reasons, point 5.4). In view of legal certainty, it should thus be considered that there is always a party who is entitled to claim priority – even if this party must be determined in national proceedings. Consequently, third parties can never fully rely on the invalidity of a priority and on the potential invalidity of a patent which may result from such lack of priority entitlement.

droit à la priorité du demandeur ultérieur, à moins que des faits concrets ne viennent étayer de sérieux doutes quant à ce droit.

114. Dans un cas d'espèce donné, il peut y avoir conflit entre l'exigence de sécurité juridique et celle d'équité, et l'argument peut être avancé que si un droit à la priorité est injustifié dans un cas particulier, la présomption de ce droit désavantage les tiers, c'est-à-dire les opposants éventuels. Dans ce contexte, il convient de considérer que même dans le cas où un "demandeur non habilité" revendique la priorité pour sa demande ultérieure, cela ne signifie pas nécessairement que l'on ne puisse se fonder sur le droit de priorité. Dans le cadre d'une procédure nationale portant sur la propriété de la demande ultérieure ou sur la demande prioritaire, la question du droit à la priorité peut être résolue, par exemple si, à l'issue de cette procédure nationale, il est conclu que le demandeur de la demande prioritaire et le demandeur ultérieur sont une seule et même personne. Dans ce contexte, il peut être observé que la CBE prévoit de manière expresse la cession rétroactive des droits de priorité, au moins dans le contexte de différends sur le droit au brevet devant des juridictions nationales : si le droit à l'obtention du brevet européen est reconnu à une personne autre que le premier demandeur, cette personne peut décider de déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu de l'article 61(1)(b) CBE. Conformément à l'article 61(2) CBE, l'"article 76, paragraphe 1 [CBE], est applicable à" ces nouvelles demandes. L'article 76(1) CBE dispose que "[l]a demande divisionnaire est réputée déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité". En d'autres termes, la nouvelle demande déposée par le demandeur habilité en vertu de l'article 61(1)(b) CBE sera considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficiera du droit de priorité (G 3/92, JO OEB 1994, 607, point 5.4 des motifs). Eu égard à la sécurité juridique, il convient donc de considérer qu'il existe toujours une partie qui est en droit de revendiquer la priorité – même si cette partie doit être déterminée dans le cadre de la procédure nationale. Par conséquent, les tiers ne peuvent jamais se fonder entièrement sur l'absence de validité d'une priorité et la nullité potentielle d'un brevet pouvant résulter de cette absence de droit à la priorité.

115. Die Zuständigkeit des EPA für die Feststellung der Prioritätsberechtigung bedeutet natürlich nicht, dass die nationalen Gerichte an die Feststellungen des EPA gebunden sind. In nationalen Verfahren zur Wirksamkeit eines europäischen Patents können die betreffenden Prioritätsrechte unter Berücksichtigung aller Aspekte beurteilt werden, d. h. nicht nur im Hinblick auf das Kriterium "derselben Erfindung", sondern auch im Hinblick auf die Prioritätsberechtigung. Eine einheitliche Rechtslage in allen benannten Vertragsstaaten ist daher nicht gegeben. Allerdings unterliegen Anfechtungen der Prioritätsberechtigung vor nationalen Gerichten nationalen Beschränkungen (wie etwa Vorschriften, die das Recht Dritter betreffen, die Prioritätsberechtigung anzufechten) – unabhängig davon, wie das EPA die Prioritätsberechtigung bewertet.

Interesse Dritter, die Prioritätsberechtigung anzufechten

116. Anders als bei Streitigkeiten über das Recht auf die Patentanmeldung, an denen in der Regel nur der Anmelder und andere Parteien beteiligt sind, die Anspruch auf die Erfindung erheben, wird die Prioritätsberechtigung üblicherweise von Dritten angefochten, insbesondere von Einsprechenden. Es wurde argumentiert, dass es in einer Situation, in der sich der Prioritätsanmelder und der Nachanmelder "vollkommen und dauerhaft einig" über die Übertragung des Prioritätsrechts sind, absurd wäre, wenn die Priorität für unwirksam erklärt und ein Patent infolgedessen widerrufen werden könne (Bremi, A New Approach to Priority Entitlement: Time for Another Resolving EPO Decision, GRUR Int. 2018, 128, 131). Die Frage, ob ein öffentliches Interesse daran bestehen kann, Dritten zu gestatten, Patente aufgrund von Rechtsfehlern im Zusammenhang mit der Prioritätsberechtigung für nichtig erklären zu lassen, stellt sich sowohl in Verfahren vor nationalen Gerichten als auch in Verfahren vor dem EPA. Der High Court of Justice of England and Wales hat in einem Urteil (Accord v. RCT [2017] EWHC 2711 (Ch)) festgestellt, dass "im Unterschied zu allen anderen Nichtigkeitsgründen kein offensichtliches öffentliches Interesse an der Vernichtung von Patenten aus diesem Grund besteht" (Nr. 77).

117. Ob die nationalen Gerichte das berechnete Interesse von Dritten anerkennen sollten, eine Entscheidung darüber zu erhalten, wer zur Inanspruchnahme der Priorität nach Artikel 87 (1) EPÜ berechnete ist, unterliegt dem nationalen Recht. Im

115. The EPO's competence to assess priority entitlement does of course not imply that national courts are bound by the EPO's assessments. In national proceedings concerning the validity of a European patent, relevant priority rights can be assessed taking into account all aspects, i.e. not only in view of the "same invention" criterion but also with respect to priority entitlement. A uniform legal situation in all designated Contracting States can therefore never be guaranteed. However, challenges to priority entitlement before national courts are subject to national restrictions (such as rules affecting the right of third parties to challenge entitlement to priority) – regardless of how the EPO assesses priority entitlement.

Interest of third parties to challenge entitlement to priority

116. Unlike disputes on the title to the patent application, in which normally only the applicant and other parties claiming rights to the invention are involved, challenges to the entitlement to claim priority are usually instituted by third parties, in particular by opponents. It has been argued that in a situation where the priority applicant and the subsequent applicant are in "perfect all-time agreement" on the transfer of the priority right, it was absurd that the priority could be declared invalid and a patent be revoked as a consequence (Bremi, A New Approach to Priority Entitlement: Time for Another Resolving EPO Decision, GRUR Int. 2018, 128, 131). The question whether there can be a public interest in allowing a third party to invalidate patents based on legal flaws related to the entitlement to priority arises both in proceedings before national courts and in proceedings before the EPO. In a decision of the High Court of Justice of England and Wales (Accord v RCT [2017] EWHC 2711 (Ch)), it was held that there was "no obvious public interest in striking down patents on this ground, unlike all the other grounds of invalidity" (point 77).

117. It is a matter of national law whether national courts should acknowledge a legitimate interest of a third party to obtain a decision on who is entitled to claim priority under Article 87(1) EPC. In the EPC however, there are no restrictions on who can file

115. La compétence de l'OEB pour déterminer le droit à la priorité ne signifie naturellement pas que les juridictions nationales sont liées par les évaluations effectuées par l'OEB. Dans le cadre de procédures nationales portant sur la validité d'un brevet européen, les droits de priorité concernés peuvent être déterminés en prenant en considération tous les aspects, c'est-à-dire non seulement eu égard au critère de "même invention", mais également au regard du droit à la priorité. Une situation juridique uniforme dans tous les États contractants désignés ne peut donc jamais être garantie. Cependant, la contestation du droit à la priorité devant des juridictions nationales est soumise à des restrictions nationales (comme des dispositions affectant le droit des tiers à contester le droit à la priorité) – indépendamment de la manière dont l'OEB détermine le droit à la priorité.

Intérêt des tiers à contester le droit à la priorité

116. Contrairement aux litiges portant sur la propriété de la demande de brevet, dans lesquels en principe seuls le demandeur et d'autres parties revendiquant des droits à l'invention sont concernés, ce sont le plus souvent des tiers qui contestent le droit à la revendication de priorité, notamment des opposants. Il a été avancé que lorsque le demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée et le demandeur ultérieur sont "en toutes circonstances parfaitement d'accord" sur le transfert du droit de priorité, il était absurde que la priorité puisse être déclarée non valable et un brevet être révoqué en conséquence (Bremi, A New Approach to Priority Entitlement: Time for Another Resolving EPO Decision, GRUR Int. 2018, 128, 131). La question de savoir s'il peut y avoir un intérêt du public à permettre à un tiers de faire annuler des brevets sur la base de vices juridiques liés au droit à la priorité se pose tant dans les procédures devant les juridictions nationales que dans les procédures devant l'OEB. Dans une décision de la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles (Accord c. RCT [2017] EWHC 2711 (Ch)), il a été jugé qu'il n'existait "aucun intérêt manifeste du public à faire annuler des brevets pour ce motif, contrairement à tous les autres motifs de nullité" (point 77).

117. Il appartient au droit national de définir si les juridictions nationales devraient reconnaître à un tiers un intérêt légitime à ce que soit tranchée la question de savoir qui est en droit de revendiquer la priorité au titre de l'article 87(1) CBE. En tout état de

EPÜ gibt es dagegen keine Einschränkungen, wer Einspruch einlegen kann. Wenn das EPA dafür zuständig ist, zusammen mit allen Patentierbarkeitsanforderungen von Amts wegen im Prüfungsverfahren oder auf Antrag eines Einsprechenden alle Prioritätsaspekte zu beurteilen (s. oben Nr. 91), kann es die Prüfung eines Einwands gegen die Prioritätsberechtigung nicht unter Verweis darauf ablehnen, wer den Einwand erhoben hat. Die widerlegbare Vermutung der Prioritätsberechtigung schränkt jedoch die Möglichkeit von Dritten – einschließlich Einsprechenden – erheblich ein, die Prioritätsberechtigung erfolgreich anzufechten.

Prioritätsberechtigung bei PCT-Anmeldungen

Der "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz

118. Der "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz bedeutet, dass im Fall einer PCT-Anmeldung, bei der die Beteiligten A und B Anmelder für verschiedene Bestimmungsstaaten sind, beide Anmelder die Priorität der nur von einem der Anmelder eingereichten Prioritätsanmeldung in Anspruch nehmen können, ohne dass eine Übertragung von Prioritätsrechten erforderlich ist (s. oben Nr. 11). Auch wenn der "Gemeinsame Anmelder"-Ansatz für reguläre europäische Patentanmeldungen anerkannt wird (s. oben Nr. 10, T 1933/12), ist die Anwendung dieses Ansatzes auf eine PCT-Anmeldung mit verschiedenen Anmeldern für verschiedene bestimmte Hoheitsgebiete fragwürdig und wurde in der Vorlageentscheidung infrage gestellt (s. Nrn. 30 bis 33 der Entscheidungsgründe).

119. Nach Artikel 118 EPÜ – einer Bestimmung, die regelmäßig zur Stützung des "Gemeinsame Anmelder"-Ansatzes angeführt wird – gelten verschiedene Anmelder für verschiedene benannte Vertragsstaaten für die Zwecke des Verfahrens vor dem EPA als gemeinsame Anmelder oder Patentinhaber und das Patent ist für alle benannten Staaten einheitlich. Ausnahmen von der Einheitlichkeit des europäischen Patents sind in Artikel 118 EPÜ vorgesehen und können beispielsweise durch frühere Rechte gerechtfertigt sein, die auf nationalen Patentanmeldungen beruhen (Artikel 139 (2) EPÜ).

120. Der PCT enthält keine mit Artikel 118 EPÜ vergleichbare Bestimmung, die mehreren Anmeldern eine gemeinsame verfahrensrechtliche Rolle im gesamten Erteilungsverfahren

an opposition. If the EPO is competent to assess all aspects of priority (above point 91) together with all patentability requirements *ex officio* in examination proceedings or on the request of an opponent, the EPO cannot refuse to assess a priority entitlement objection based on who raised the objection. The rebuttable presumption concerning priority entitlement however substantially limits the possibility of third parties, including opponents, to successfully challenge priority entitlement.

Entitlement to priority in the context of PCT applications

The "PCT joint applicants approach"

118. The PCT joint applicants approach implies that in a PCT application where parties A and B are applicants for different designated States, both applicants may rely on the priority right derived from a priority application filed by only one of the applicants, without the need for any transfer of priority rights (above point 11). Even if the "joint applicants approach" is acknowledged for regular European patent applications (see above point 10, T 1933/12), the use of this approach for a PCT application with different applicants for different designated territories is questionable and has been questioned in the referring decision (see Reasons, points 30 to 33).

119. Under Article 118 EPC – a provision regularly quoted in support of the "joint applicants approach" –, different applicants for different designated Contracting States shall be regarded as joint applicants or proprietors for the purposes of the proceedings before the EPO, and the patent shall be uniform for all designated States. Exceptions from the uniformity of the European patent are foreseen in Article 118 EPC and may be justified, for example, by prior rights based on national patent applications (Article 139(2) EPC).

120. The PCT does not contain a provision like Article 118 EPC, which would impose a common procedural role throughout the grant proceedings to a plurality of applicants and prescribe

cause, la CBE ne prévoit aucune restriction concernant la personne qui peut former une opposition. S'il est compétent pour examiner d'office tous les aspects de la priorité (cf. ci-dessus point 91) ainsi que toutes les exigences en matière de brevetabilité pendant la procédure d'examen ou à la demande d'un opposant, l'OEB ne peut pas refuser d'examiner une objection à l'encontre du droit à la priorité en fonction de la personne qui a soulevé cette objection. Cependant, la présomption réfragable en ce qui concerne le droit à la priorité limite nettement la possibilité pour les tiers, y compris les opposants, de contester avec succès le droit à la priorité.

Droit à la priorité dans le cadre des demandes PCT

L'"approche des codemandeurs PCT"

118. Selon l'"approche des codemandeurs PCT", lorsque dans une demande PCT, les parties A et B sont les demandeurs pour des États désignés différents, les deux demandeurs peuvent invoquer le droit de priorité découlant d'une demande dont la priorité est revendiquée qui a été déposée par un seul des demandeurs, sans qu'un transfert des droits de priorité soit nécessaire (cf. ci-dessus point 11). Même si l'"approche des codemandeurs" est reconnue pour des demandes régulières de brevets européens (cf. ci-dessus point 10, T 1933/12), le recours à cette approche pour une demande PCT déposée par des demandeurs différents pour des territoires désignés différents est discutable et a été remise en question dans la décision de saisine (cf. points 30 à 33 des motifs).

119. Conformément à l'article 118 CBE – une disposition régulièrement citée au soutien de l'"approche des codemandeurs" –, des demandeurs différents pour différents États contractants désignés sont considérés comme codemandeurs ou cotitulaires aux fins de la procédure devant l'OEB, et le brevet doit être identique pour tous les États contractants désignés. Des exceptions à l'unicité du brevet européen sont prévues à l'article 118 CBE et peuvent être justifiées, par exemple, par des droits antérieurs fondés sur des demandes de brevets nationaux (article 139(2) CBE).

120. Le PCT ne contient pas de disposition telle que l'article 118 CBE qui imposerait un rôle procédural commun à plusieurs demandeurs pendant toute la durée de la procédure

auferlegen und die Einheitlichkeit des Patents für verschiedene bestimmte Hoheitsgebiete vorschreiben würde. Eine PCT-Anmeldung, der ein internationales Anmeldedatum zuerkannt worden ist, hat in jedem Bestimmungsstaat die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung (Artikel 11 (3) PCT), die vom jeweiligen Anmelder für jeden Bestimmungsstaat verfolgt wird. Die Prüfung wird von den Patentämtern jedes bestimmten Hoheitsgebiets nach ihren jeweiligen Vorschriften durchgeführt. Der PCT schließt nicht aus, dass unterschiedliche Prioritätsrechte für verschiedene bestimmte Gebiete bestehen, sei es aus materiellen Gründen (so könnte das Kriterium "derselben Erfindung" je nach dem vor dem jeweiligen Patentamt beanspruchten Gegenstand unterschiedlich ausgelegt werden) oder formalen Gründen (so könnte der Anmelder für ein Gebiet keinen Anspruch auf eine Priorität haben, ein anderer Anmelder für ein anderes Gebiet aber die Priorität derselben Prioritätsanmeldung beanspruchen dürfen).

121. Eine allgemeine Entscheidung über die Tragfähigkeit des "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatzes ist jedoch nicht erforderlich. Das Konzept einer impliziten Abrede (s. unten 122 ff.) sollte eine Beurteilung ermöglichen, die in den meisten Fällen zu dem gleichen Ergebnis führen dürfte wie der "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz.

Das Konzept einer impliziten Abrede

122. Wenn es keine Formerfordernisse für die Übertragung von Prioritätsrechten gibt, können Prioritätsrechte im Rahmen einer informellen oder impliziten Abrede übertragen werden (s. den oben in Nr. 72 genannten deutschen Fall, in dem eine konkludente Einigung für die Anerkennung der Prioritätsberechtigung für ausreichend befunden wurde). In der in Frage II betrachteten Situation tritt der Prioritätsanmelder (Beteiligter A) gemeinsam mit dem anderen Nachanmelder (Beteiligter B) aktiv als Anmelder vor dem Amt auf, bei dem die Nachanmeldung eingereicht wird. Gemeinsam beanspruchen sie die Priorität der Anmeldung des Beteiligten A zu ihrer beider Gunsten. Auch wenn die spätere PCT-Anmeldung von einem gemeinsamen Vertreter eingereicht werden kann, sollte der Prioritätsanmelder die Einzelheiten dieser Anmeldung und die damit verbundenen Verfahren kennen,

the uniformity of the patent for different designated territories. A PCT application, after being accorded an international filing date, has the effect of a regular national application in each designated State (Article 11(3) PCT) which is prosecuted by the respective applicant for each designated State. The examination is carried out by the patent offices of each designated territory according to its own rules. The PCT does not exclude that different priority rights exist for different designated territories, be it for material reasons (e.g. the "same invention" criterion may be interpreted differently and is dependent on the subject-matter claimed before the respective patent office), be it for formal reasons (e.g. the applicant for one territory may not be entitled to a priority right while another applicant for another territory is entitled to claim priority stemming from the same priority application).

121. However, a general decision on the viability of the PCT joint applicants approach is not needed. The concept of an implied agreement (below points 122 ff) should allow an assessment leading to the same result as the PCT joint applicants approach in most cases.

The concept of an implied agreement

122. Where no formal requirements for the transfer of priority rights exist, priority rights can be transferred under an informal or implicit agreement (see the German case referred to above in point 72, where an implicit agreement was found to be sufficient to acknowledge priority entitlement). In the situation addressed in question II, the priority applicant (party A) actively presents itself together with the other subsequent applicant (party B) as an applicant to the office where the subsequent application is filed. Together they claim priority from the priority application of party A to the benefit of both parties. Even if the subsequent PCT application may be filed by a joint representative, the priority applicant should know about the details of this application and the related proceedings, including the claiming of priority that also benefits its co-applicant.

de délivrance et qui prévoirait l'unicité du brevet pour différents territoires désignés. Toute demande PCT à laquelle une date de dépôt international a été accordée a les effets d'un dépôt national régulier dans chaque État désigné (article 11.3) PCT), le demandeur concerné poursuivant la procédure relative à la demande pour chaque État désigné. L'examen est effectué par les offices de brevets de chaque territoire désigné, conformément à la réglementation applicable sur le territoire en question. Le PCT n'exclut pas la possibilité que différents droits de priorité existent pour différents territoires désignés, que ce soit pour des raisons de droit matériel (par exemple le critère de "même invention" peut être interprété différemment et dépend de l'objet revendiqué auprès de chaque office des brevets), ou pour des raisons de forme (par exemple il se peut que le demandeur pour un territoire donné ne puisse pas se prévaloir d'un droit de priorité, alors qu'un autre demandeur pour un autre territoire donné est en droit de revendiquer la priorité fondée sur la même demande).

121. Cependant, il n'est pas nécessaire de rendre une décision générale sur la viabilité de l'approche des codemandeurs PCT. Le concept d'accord implicite (points 122 s. ci-dessous) devrait permettre une évaluation qui conduit dans la plupart des cas au même résultat que l'approche des codemandeurs PCT.

Le concept d'accord implicite

122. S'il n'existe aucune exigence de forme en matière de transfert des droits de priorité, ces derniers peuvent être transférés en vertu d'un accord informel ou implicite (cf. décision allemande citée au point 72 ci-dessus, dans laquelle il a été considéré qu'un accord implicite était suffisant pour reconnaître le droit à la priorité). Dans le cas exposé dans la question II, le demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée (partie A) se présente de manière active avec l'autre demandeur, à savoir le demandeur ultérieur (partie B), en tant que demandeurs auprès de l'office où la demande ultérieure est déposée. Ensemble ils revendiquent à leur profit la priorité de la demande prioritaire déposée par la partie A. Même si la demande PCT ultérieure est éventuellement déposée par un représentant commun, le demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée doit avoir connaissance

und zwar einschließlich der Inanspruchnahme der Priorität, die auch seinem Mitanmelder zugute kommt.

123. Die Große Kammer stimmt der vorlegenden Kammer darin zu, dass die gemeinsame Einreichung unter den in Frage II beschriebenen Umständen – sofern es keine gegenteiligen Anhaltspunkte gibt – eine implizite Abrede zwischen A und B belegt, durch die dem Beteiligten B das Recht zur Inanspruchnahme der Priorität für das EPÜ-Hoheitsgebiet übertragen wird (Vorlageentscheidung, Nr. 38 der Entscheidungsgründe).

124. Die gemeinsame Einreichung der PCT-Anmeldung kann nicht in jedem Fall als endgültiger Nachweis für das Bestehen einer impliziten Abrede dienen. Unter normalen Umständen kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Prioritätsanmelder und Mitanmelder der Nachanmeldung (Beteiligter A) damit einverstanden ist, dass die Nachanmeldung die volle Priorität für alle Anmelder genießt. Der Beteiligte A bzw. seine Rechtswörter (einschließlich des Erfinders) haben in der Regel ein gemeinsames Interesse mit dem Beteiligten B an der Wirksamkeit der Priorität für alle Gebiete, die durch die PCT-Nachanmeldung abgedeckt sind.

125. Die Große Kammer kommt zu dem Schluss, dass, sofern keine eindeutigen gegenteiligen Anhaltspunkte vorliegen, die gemeinsame Einreichung der PCT-Nachanmeldung ein ausreichender Nachweis dafür ist, dass die Beteiligten eine implizite Abrede eingegangen sind, dass der Beteiligte B die Priorität der vom Beteiligten A eingereichten Prioritätsanmeldung in Anspruch nehmen kann. Da die Erwägungen, die zu dieser Schlussfolgerung führen, nicht nur für PCT-Anmeldungen gelten, sind das Konzept und die Bedingungen der impliziten Abrede ebenso auf Mitanmelder anwendbar, die direkt eine europäische Nachanmeldung einreichen, wenn mindestens einer der Mitanmelder auch Anmelder der Prioritätsanmeldung war.

126. Um die implizite Abrede infrage stellen zu können, wären Beweise dafür erforderlich, dass keine Abrede über die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts erzielt wurde oder diese grundlegende Mängel aufweist. So könnte beispielsweise der Beteiligte B bösgläubig zum Nachteil des Beteiligten A handeln, der dann möglicherweise nicht vollständig über die PCT-Nachanmeldung

123. The Enlarged Board concurs with the referring board in that in the circumstances described in question II, the mutual filing demonstrates – absent indications to the contrary – the existence of an implicit agreement between party A and party B, conferring party B the right to benefit from the priority for the EPC territory (referring decision, Reasons, point 38).

124. The joint filing of the PCT application cannot in every case establish final proof of the existence of an implied agreement. However, under normal circumstances it can be assumed that the priority applicant and co-applicant for the subsequent application (party A) agrees that the subsequent application should take the full benefit of the priority for all applicants. Party A or its predecessors (including the inventor) normally have a common interest with party B in the validity of the priority for all territories encompassed by the subsequent PCT application.

125. The Enlarged Board concludes that, in the absence of clear indications to the contrary, the joint filing of the subsequent PCT application sufficiently proves that the parties entered into an implied agreement allowing party B to rely on the priority right established by the filing of the priority application by party A. Since the considerations leading to this conclusion not only apply in the context of PCT applications, the concept and the conditions for an implied agreement equally apply to co-applicants directly filing a subsequent European application if at least one of the co-applicants was an applicant for the priority application.

126. To put into question the implied agreement, evidence would be needed that an agreement on the use of the priority right has not been reached or is fundamentally flawed. For example, party B could act in bad faith to the detriment of party A who may then not be fully informed about the subsequent PCT application. A dispute between the parties at the relevant filing date was

des détails de cette demande ultérieure et de la procédure s'y rapportant, y compris de la revendication de la priorité dont son codemandeur bénéficie également.

123. La Grande Chambre partage l'avis de la chambre à l'origine de la saisine selon lequel, dans les circonstances décrites à la question II, le dépôt mutuel démontre – en l'absence d'indications du contraire – l'existence d'un accord implicite entre la partie A et la partie B, conférant à la partie B le droit de bénéficier de la priorité pour le territoire de la CBE (décision de saisine, point 38 des motifs).

124. Le dépôt conjoint de la demande PCT ne peut pas toujours établir la preuve définitive de l'existence d'un accord implicite. Cependant, dans des circonstances normales, il peut être supposé que le demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée et codemandeur de la demande ultérieure (partie A) accepte que la demande ultérieure bénéficie pleinement de la priorité pour tous les demandeurs. La partie A ou ses prédécesseurs (y compris l'inventeur) ont en principe avec la partie B un intérêt commun qui réside dans la validité de la priorité pour tous les territoires couverts par la demande PCT ultérieure.

125. La Grande Chambre conclut que, en l'absence d'indications claires du contraire, le dépôt conjoint de la demande PCT ultérieure apporte la preuve suffisante que les parties ont passé un accord implicite permettant à la partie B d'invoquer le droit de priorité qui a pris naissance avec le dépôt, par la partie A, de la demande dont la priorité est revendiquée. Comme les considérations menant à cette conclusion ne s'appliquent pas seulement dans le contexte des demandes PCT, le concept d'accord implicite et les conditions y afférentes valent de la même manière pour des codemandeurs qui déposent directement une demande européenne ultérieure si au moins l'un des codemandeurs était demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée.

126. Pour mettre en cause l'accord implicite, il serait nécessaire d'apporter la preuve qu'il n'a pas été trouvé d'accord relatif à l'utilisation du droit de priorité ou qu'un tel accord présente des vices fondamentaux. Par exemple, la partie B pourrait agir de mauvaise foi au détriment de la partie A, laquelle peut dans ce cas ne pas avoir pleinement connaissance de la

informiert ist. Als weiteres Beispiel wurde in einem Amicus-curiae-Schriftsatz (efpia) eine Streitigkeit zwischen den Beteiligten am maßgeblichen Anmeldetag angeführt (Nr. 3.2). Tatsächliche Anhaltspunkte, die die implizite Abrede infrage stellen, müssen bedeutsam sein und von dem Beteiligten vorgebracht werden, der die implizite Abrede infrage stellt. Die implizite Abrede ist nach dem autonomen Recht des EPÜ zu beurteilen, das keine Formerfordernisse für die Übertragung von Prioritätsrechten vorsieht (s. oben Nr. 86). Die Beurteilung des Vorliegens einer impliziten Abrede nach dem autonomen Recht des EPÜ steht im Einklang mit dem für die widerlegbare Vermutung der Prioritätsberechtigung gewählten Ansatz (s. oben Nr. 86) und ist angesichts des Gegenstands der impliziten Abrede angemessen, der ausschließlich dem EPÜ und der Pariser Verbandsübereinkunft unterliegt.

127. Die Übertragung privater Rechte und die diesbezüglichen Abreden unterliegen in der Regel dem nationalen Zivilrecht; es gibt jedoch Fälle, in denen das EPÜ Aspekte des nationalen Zivilrechts regelt, um einheitliche Standards zu schaffen (s. z. B. Artikel 72 EPÜ zur Form der rechtsgeschäftlichen Übertragung einer europäischen Patentanmeldung oder die Entwicklung eines autonomen Konzepts der Gesamtrechtsnachfolge in T 2357/12). Vor diesem Hintergrund ist nach Ansicht der Großen Kammer die Abrede, die sich aus der gemeinsamen Einreichung einer Nachanmeldung konkludent ergibt, als eine Abrede zu betrachten, die ausschließlich dem autonomen Recht des EPÜ unterliegt.

128. Eine Abrede kann (unabhängig von ihrer Form) nur gegen Beteiligte angeführt werden, die am der Abrede zugrunde liegenden Sachverhalt beteiligt waren. Bei Mitnennern der Prioritätsanmeldung, die nicht an der Nachanmeldung beteiligt waren, kann nicht vorausgesetzt werden, dass sie mit der Inanspruchnahme der Priorität durch andere Mitnennern der Prioritätsanmeldung einverstanden sind (eine Situation, die z. B. T 844/18 zugrunde lag). Der bzw. die Nachanmelder können trotzdem berechtigt sein, die Priorität in Anspruch zu nehmen, weil die widerlegbare Vermutung der Berechtigung nicht davon abhängt, ob die beteiligten Anmelder in irgendeiner Phase als Mitnennern behandelt haben.

mentioned in an *amicus curiae* brief (efpia) as a further example (point 3.2). Factual indications putting into question the implied agreement have to be of a substantial nature and have to be presented by the party questioning the implied agreement. The implied agreement is to be assessed under the autonomous law of the EPC, which does not foresee any formal requirements for the transfer of priority rights (above point 86). Assessing the existence of an implied agreement under the autonomous law of the EPC is consistent with the approach chosen for the rebuttable presumption for the priority entitlement (above point 86) and appropriate in view of the object of the implied agreement, which is governed by the EPC and the Paris Convention only.

127. Transfers of private rights and underlying agreements are normally subject to national civil laws, but there are instances where the EPC regulates aspects of national civil laws in order to establish uniform standards (see e.g. Article 72 EPC on the form of the assignment of a European patent application or the development of an autonomous concept of universal succession in T 2357/12). In this context, it is justified in the Enlarged Board's view to consider the agreement implied by the joint filing of a subsequent application to be an agreement governed only by the autonomous law of the EPC.

128. An agreement (regardless of its form) can only be held against parties who were involved in the facts establishing the agreement. Co-applicants for the priority application who were not involved in the subsequent application may not be deemed to have consented to the reliance on the priority right by the other co-applicants for the priority application (a situation underlying e.g. T 844/18). The subsequent applicant(s) may however still be entitled to claim priority since the rebuttable presumption of entitlement does not depend on whether the involved applicants acted as co-applicants at any stage.

demande PCT ultérieure. Un différend entre les parties à la date de dépôt concernée a été mentionné dans une observation d'*amicus curiae* (efpia) à titre d'exemple supplémentaire (point 3.2). Les indications factuelles mettant en cause l'accord implicite doivent être de nature substantielle et être présentées par la partie qui conteste l'accord implicite. Il convient d'évaluer l'accord implicite en vertu du droit autonome de la CBE, qui ne prévoit aucune exigence de forme en matière de transfert des droits de priorité (point 86 ci-dessus). La détermination de l'existence d'un accord implicite en vertu du droit autonome de la CBE concorde avec l'approche retenue pour la présomption réfragable du droit à la priorité (point 86 ci-dessus) et elle est appropriée au regard de l'objet de l'accord implicite, qui est régi uniquement par la CBE et la Convention de Paris.

127. Les transferts de droits privés et les accords qui les sous-tendent relèvent en principe du droit civil national, mais dans certains cas, la CBE encadre des aspects de ce droit afin d'établir des normes uniformes (cf. par exemple l'article 72 CBE sur la forme de la cession d'une demande de brevet européen, ou le développement d'un concept autonome de succession universelle dans l'affaire T 2357/12). Dans ce contexte, la Grande Chambre estime justifié de considérer l'accord qu'implique le dépôt conjoint d'une demande ultérieure comme un accord régi uniquement par le droit autonome de la CBE.

128. Un accord (indépendamment de sa forme) ne peut être retenu que contre des parties qui ont participé aux faits constitutifs de cet accord. S'ils ne sont pas intervenus dans la demande ultérieure, des codemandeurs de la demande dont la priorité est revendiquée ne peuvent pas être réputés avoir consenti à ce que les autres codemandeurs se prévalent du droit de priorité lié à la demande dont la priorité est revendiquée (cas qui sous-tend, par exemple, la décision T 844/18). Cependant, le ou les demandeurs ultérieurs peuvent toujours être en droit de revendiquer la priorité, puisque la présomption réfragable de ce droit ne dépend pas de la question de savoir si les demandeurs qui sont intervenus ont agi en qualité de codemandeurs à quelque stade que ce soit.

Schlussfolgerungen für die Vorlagefragen**Frage 1 – Zuständigkeit des EPA für die Feststellung der Prioritätsberechtigung**

129. Ein Nachanmelder, der eine europäische Patentanmeldung einreichen möchte, sollte nicht nur das Recht auf diese europäische Anmeldung (d. h. das Recht auf das europäische Patent) haben, sondern auch das Prioritätsrecht, wenn dieses für die europäische Anmeldung in Anspruch genommen wird. Im Rahmen des EPÜ und der Verfahren vor dem EPA ist streng zwischen diesen beiden Rechten zu unterscheiden. Das Recht auf die Nachanmeldung unterliegt dem nationalen Vermögensrecht. Seine rechtsgeschäftliche Übertragung wird durch (anhand der nationalen Kollisionsregeln zu bestimmende) nationale Rechtsvorschriften geregelt und für die Zwecke des Artikels 60 (3) EPÜ von den nationalen Gerichten beurteilt (s. Nm. 79 ff.). Das Recht, den Prioritätstag für die europäische Nachanmeldung zu beanspruchen, ist hingegen als ein nach dem autonomen Recht des EPÜ und der Pariser Verbandsübereinkunft geschaffenes Recht zu betrachten, dessen Übertragung entsprechend auch nach dem autonomen Recht des EPÜ zu beurteilen ist (s. oben Nm. 83 ff.).

130. Durch die ausschließliche Anwendung des autonomen Rechts des EPÜ auf die Übertragung von Prioritätsrechten entfällt die Notwendigkeit von Kollisionsregeln und der Anwendung nationaler Rechtsvorschriften, wodurch zwei Hauptargumente gegen die Zuständigkeit des EPA für die Feststellung ausgeräumt sind, ob eine Partei zur Inanspruchnahme einer Priorität nach Artikel 87 (1) EPÜ berechtigt ist. Nach Abwägung verschiedener Argumente, die für bzw. gegen diese Zuständigkeit des EPA sprechen (s. oben Nm. 83 ff. und 93 ff.), kommt die Große Kammer zu dem Schluss, dass das EPA für die Feststellung der Prioritätsberechtigung zuständig ist.

131. In Anbetracht der Interessen der Beteiligten, des Fehlens von Formerfordernissen für die Übertragung von Prioritätsrechten und der notwendigen Zusammenarbeit von Prioritätsanmelder und Nachanmelder bezüglich der Verfahrenserfordernisse des Artikels 88 (1) EPÜ kommt die Große Kammer zu dem Schluss, dass eine Prioritätsberechtigung vermutet werden sollte. Diese Vermutung muss widerlegbar sein, um seltenen Ausnahmefällen Rechnung zu tragen,

Implications for the referred questions**Question 1 – Competence of the EPO to assess priority entitlement**

129. The subsequent applicant wishing to file a European patent application should not only hold the title to that European application (i.e. the right to the European patent) but also the priority right if such right is claimed for the European application. In the context of the EPC and the proceedings before the EPO, a strict distinction should be made between the two rights. The title to the subsequent application, on the one hand, is subject to national property laws. Its transfer is governed by national laws (to be determined in accordance with national conflict of laws rules) and assessed by national courts in view of Article 60(3) EPC (above points 79 ff). The right to claim the priority date for the subsequent European application, on the other hand, has been shown to be a right created under the autonomous law of the EPC and the Paris Convention, the transfer of which should also be assessed under the autonomous law of the EPC (above points 83 ff).

130. The exclusive application of the autonomous law of the EPC to the transfer of priority rights removes the need for conflict of laws rules and the application of national laws, thereby eliminating two main reasons invoked against the EPO's competence to assess whether a party is entitled to claim priority under Article 87(1) EPC. After evaluating various arguments supporting and denying this competence of the EPO (above points 83 ff, 93 ff), the Enlarged Board concludes that the EPO is competent to assess priority entitlement.

131. In view of the interests of the parties involved, the lack of formal requirements for the transfer of priority rights and the necessary cooperation between the priority applicant and the subsequent applicant in the context of the procedural requirements under Article 88(1) EPC, the Enlarged Board concludes that the entitlement to priority should be presumed to exist. This presumption should be rebuttable to take into account rare exceptional cases in which the claiming of the

Conséquences pour les questions soumises**Question 1 – Compétence de l'OEB pour déterminer le droit à la priorité**

129. Le demandeur ultérieur qui souhaite déposer une demande de brevet européen doit détenir non seulement la propriété de cette demande européenne (à savoir, le droit au brevet européen), mais également le droit de priorité si ce droit est revendiqué pour la demande européenne. Dans le contexte de la CBE et des procédures devant l'OEB, une distinction nette doit être établie entre ces deux droits. D'un côté, la propriété de la demande ultérieure relève du droit national de la propriété. Son transfert est régi par le droit national (qui doit être déterminé conformément aux règles nationales de conflit des lois) et évalué par les juridictions nationales compte tenu de l'article 60(3) CBE (points 79 s. ci-dessus). D'un autre côté, il a été démontré que le droit de revendiquer la date de priorité pour la demande de brevet européen ultérieure est un droit créé en vertu du droit autonome de la CBE et de la Convention de Paris, et dont le transfert doit aussi être déterminé en vertu du droit autonome de la CBE (points 83 s. ci-dessus).

130. Si le transfert des droits de priorité est régi exclusivement par le droit autonome de la CBE, il n'est plus nécessaire d'avoir recours à des règles de conflit de lois et à l'application du droit national, ce qui permet d'éliminer deux motifs principaux invoqués à l'encontre de la compétence de l'OEB pour déterminer si une partie est en droit de revendiquer une priorité au titre de l'article 87(1) CBE. Après avoir évalué les divers arguments tendant à reconnaître la compétence de l'OEB ou à la nier (points 83 s, points 93 s. ci-dessus), la Grande Chambre conclut que l'OEB est compétent pour déterminer le droit à la priorité.

131. Compte tenu des intérêts des parties concernées, de l'absence d'exigences de forme en matière de transfert de droits de priorité et de la nécessité, pour le demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée et le demandeur ultérieur, de coopérer dans le contexte des exigences de procédure prévues à l'article 88(1) CBE, la Grande Chambre conclut que le droit à la priorité doit être présumé exister. Cette présomption doit être réfragable afin de prendre en

in denen die Inanspruchnahme der Priorität durch den Nachanmelder ungerechtfertigt erscheint (s. Nm. 101 ff.).

132. Sind die Erfordernisse des Artikels 88 (1) EPÜ nicht erfüllt, so kann der Nachanmelder die Priorität schon allein aus diesem Grund nicht in Anspruch nehmen. Die Erfüllung dieser verfahrensrechtlichen Voraussetzungen wird nicht von der widerlegbaren Vermutung erfasst. Dies findet sich in der Entscheidungsformel wieder, in der die Einhaltung des Artikels 88 (1) EPÜ und der entsprechenden Regeln der Ausführungsordnung als Voraussetzung für die widerlegbare Vermutung der Prioritätsberechtigung festgelegt wird. Aspekte, wie das EPA diese Verfahrenserfordernisse behandelt, waren nicht Gegenstand der Vorlage.

133. Wie die Art und die Auswirkungen des Prioritätsrechts und der Prioritätsberechtigung unterliegt auch die widerlegbare Vermutung der Prioritätsberechtigung dem autonomen Recht des EPÜ. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer Widerlegung der Vermutung auch nationales Recht berücksichtigt werden muss. So könnte beispielsweise die Existenz von juristischen Personen, die an der Übertragung von Prioritätsrechten beteiligt sind, relevant sein und muss gegebenenfalls nach nationalem Recht überprüft werden.

Frage 2 – Prioritätsberechtigung in der in Frage II betrachteten Situation

134. Frage II behandelt eine besondere Situation, in der das EPA die Prioritätsberechtigung feststellen muss (angesichts der Bejahung von Frage I). Die Frage betrifft eine Gruppe von Fällen, in denen sich ein anderer Anmelder als der Prioritätsanmelder für eine von beiden Anmeldern gemeinsam eingereichte Nachanmeldung auf das Prioritätsrecht berufen möchte. Die Erwägungen, die zu der widerlegbaren Vermutung der Prioritätsberechtigung führen, kommen unabhängig davon zum Tragen, ob es sich bei der Nachanmeldung um eine PCT-Anmeldung handelt, und immer dann, wenn der Prioritätsanmelder (als Einzelperson oder Gruppe) nicht mit dem bzw. den Nachanmeldern identisch ist (s. oben Nm. 101 ff. und 107). Die widerlegbare Vermutung, dass der Nachanmelder berechtigt ist, sich auf die Priorität der Prioritätsanmeldung zu berufen, gilt daher in vollem Umfang für den in Frage II behandelten Fall.

priority by the subsequent applicant appears to be unjustified (above points 101 ff).

132. If the requirements under Article 88(1) EPC are not fulfilled, the subsequent applicant is barred from claiming priority for this reason alone. The fulfilment of these procedural requirements is not covered by the rebuttable presumption. This is reflected in the order where compliance with Article 88(1) EPC and the corresponding Implementing Regulations is set as a condition for the rebuttable presumption of priority entitlement. The referral is not addressing any aspect of how these procedural requirements are addressed by the EPO.

133. Like the nature and the effects of the priority right and the entitlement to priority, the rebuttable presumption in favour of the priority entitlement is subject to the autonomous law of the EPC. It cannot be excluded, however, that in the context of the rebuttal of the presumption national laws need to be considered as well. For example, the existence of legal entities being parties in transfers of priority rights may be relevant and may need an assessment under national laws.

Question 2 – Priority entitlement in the situation addressed in question II

134. Question II addresses a specific situation in which the EPO has to assess priority entitlement (given the positive answer to question I). The question concerns a group of cases where an applicant other than the priority applicant wishes to rely on the priority right for a subsequent application jointly filed by both applicants. The considerations leading to the rebuttable presumption of priority entitlement apply regardless of whether the subsequent application is a PCT application and in any case where the priority applicant (as an individual or a group) is not identical with the subsequent applicant(s) (above points 101 ff, 107). The rebuttable presumption that the subsequent applicant is entitled to rely on the priority right derived from the priority application therefore fully applies to the situation addressed in question II.

considération les rares cas exceptionnels où la revendication de la priorité par le demandeur ultérieur apparaît comme injustifiée (points 101 s. ci-dessus).

132. S'il n'est pas satisfait aux exigences énoncées à l'article 88(1) CBE, le demandeur ultérieur est dans l'impossibilité de revendiquer la priorité pour cette seule raison. Le respect de ces exigences de procédure n'est pas couvert par la présomption réfragable. Cela se reflète dans le dispositif, dans lequel la conformité à l'article 88(1) CBE et aux dispositions correspondantes du règlement d'exécution de la CBE est énoncée comme une condition de la présomption réfragable du droit à la priorité. La présente saisine n'aborde aucun aspect quant à la manière dont ces exigences de procédure sont traitées par l'OEB.

133. Tout comme la nature et les effets du droit de priorité et du droit à la priorité, la présomption réfragable en faveur du droit à la priorité relève du droit autonome de la CBE. Cependant, il ne peut pas être exclu que, dans le contexte de la réfutation de cette présomption, le droit national doit aussi être pris en considération. Par exemple, il se peut que l'existence de personnes morales en tant que parties à des transferts de droits de priorité soit pertinente et doit être déterminée en vertu du droit national.

Question II – Droit à la priorité dans le cas dont traite la question II

134. La question II traite d'un cas spécifique dans lequel l'OEB doit déterminer le droit à la priorité (étant donné la réponse affirmative à la question I). La question concerne un groupe d'affaires dans lesquelles un demandeur autre que le demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée souhaite invoquer le droit de priorité pour une demande ultérieure déposée conjointement par les deux demandeurs. Les considérations à l'origine de la présomption réfragable du droit à la priorité s'appliquent, que la demande ultérieure soit ou non une demande PCT et, en tout état de cause, lorsque le demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée (en tant qu'individu ou en tant que groupe) diffère du ou des demandeurs ultérieurs (cf. ci-dessus points 101 s. et 107). La présomption réfragable selon laquelle le demandeur ultérieur peut invoquer le droit de priorité issu de la demande prioritaire s'applique donc pleinement au cas dont traite la question II.

135. Für die in Frage II betrachtete Situation wurde vorgeschlagen, den anerkannten "Gemeinsame Anmelder"-Ansatz auf einen "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatz auszudehnen, was in der Vorlageentscheidung und von der Großen Kammer infrage gestellt wurde (s. oben Nm. 118 ff.). Als alternative Begründung für eine Bejahung von Frage II wurde von der vorlegenden Kammer – und auch in bestimmten Amicus-curiae-Schriftsätzen – das Konzept einer impliziten Abrede vorgeschlagen. Die Große Kammer stimmt der vorlegenden Kammer darin zu, dass die gemeinsame Einreichung unter den in Frage II beschriebenen Umständen – sofern es keine gegenteiligen Anhaltspunkte gibt – eine implizite Abrede zwischen A und B belegt, wonach dem Beteiligten B das Recht zur Inanspruchnahme der Priorität für das EPÜ-Hoheitsgebiet übertragen wird (Vorlageentscheidung, Nr. 38 der Entscheidungsgründe).

136. Die Große Kammer lässt die Gültigkeit des "Gemeinsame Anmelder nach dem PCT"-Ansatzes offen, unterstützt jedoch das Konzept der impliziten Abrede. Sie kommt daher zu dem Schluss, dass – falls keine erheblichen tatsächlichen Anhaltspunkte dagegen sprechen – die gemeinsame Einreichung der PCT-Nachanmeldung hinreichend belegt, dass die Beteiligten eine implizite oder informelle Abrede eingegangen sind, wonach der Beteiligte B die Priorität der vom Beteiligten A eingereichten Prioritätsanmeldung in Anspruch nehmen kann.

137. Eine implizite Abrede kann nicht angenommen werden, wenn bei mehreren Prioritätsanmeldern nicht alle von ihnen Anmelder oder Mitmelder der Nachanmeldung sind (Situation, die z. B. T 844/18 zugrunde lag, s. oben Nr. 128). Die widerlegbare Vermutung der Prioritätsberechtigung hingegen ist auch dann anwendbar, wenn einer der Prioritätsanmelder nicht an der Einreichung der Nachanmeldung beteiligt ist. In bestimmten Fällen kann ein bei der Nachanmeldung fehlender Prioritätsanmelder Gründe dafür haben, das Recht auf die Nachanmeldung (in Verfahren vor nationalen Gerichten) geltend zu machen, oder über Beweismittel verfügen, um die Vermutung der Prioritätsberechtigung im Verfahren vor dem EPA zu widerlegen.

135. For the situation addressed in question II, it has been proposed to extend the acknowledged "joint applicants approach" to a "PCT joint applicants approach" which has been questioned in the referring decision and by the Enlarged Board (above points 118 ff). As an alternative reasoning for a positive answer to question II, the concept of an implied agreement has been proposed not only by the referring board but also in certain *amicus curiae* briefs. The Enlarged Board concurs with the referring board in that in the circumstances described in question II, the mutual filing demonstrates – absent indications to the contrary – the existence of an implicit agreement between party A and party B, conferring party B the right to benefit from the priority for the EPC territory (referring decision, Reasons, point 38).

136. The Enlarged Board leaves open the validity of the "PCT joint applicants approach" but endorses the concept of an implied agreement. It therefore concludes that, in the absence of substantial factual indications to the contrary, the joint filing of the subsequent PCT application sufficiently proves that the parties entered into an implied or informal agreement allowing party B to rely on the priority right established by the filing of the priority application by party A.

137. An agreement cannot be implied if not all of a plurality of priority applicants are applicants or co-applicants for the subsequent application (the situation underlying e.g. T 844/18, above point 128). However, the rebuttable presumption of priority entitlement can be applied also in situations where one of the priority applicants is not involved in the filing of the subsequent application. In specific contexts, a priority applicant missing from the subsequent application may have reasons to claim the title to the subsequent application (in proceedings before national courts) or may possess evidence to rebut the presumption of priority entitlement in proceedings before the EPO.

135. En ce qui concerne le cas dont traite la question II, il a été suggéré d'élargir l'"approche des codemandeurs", qui est reconnue, à une "approche des codemandeurs PCT", mais la décision de saisine et la Grande Chambre ont émis des réserves à ce sujet (points 118 s. ci-dessus). La chambre à l'origine de la saisine, ainsi que certaines observations d'*amicus curiae* ont proposé le concept d'accord implicite comme autre raisonnement possible pour répondre par l'affirmative à la question II. La Grande Chambre partage l'avis de la chambre à l'origine de la saisine selon lequel, dans les circonstances décrites à la question II, le dépôt mutuel démontre – en l'absence d'indications du contraire – l'existence d'un accord implicite entre la partie A et la partie B, conférant à la partie B le droit de bénéficier de la priorité pour le territoire de la CBE (décision de saisine, point 38 des motifs).

136. La Grande Chambre laisse en suspens la question de la validité de l'"approche des codemandeurs PCT", mais approuve le concept d'accord implicite. Elle en conclut que, en l'absence d'indications factuelles substantielles du contraire, le dépôt conjoint de la demande PCT ultérieure apporte la preuve suffisante que les parties ont passé un accord implicite ou informel permettant à la partie B d'invoquer le droit de priorité qui a pris naissance avec le dépôt, par la partie A, de la demande dont la priorité est revendiquée.

137. Un accord ne peut pas être implicite si certains des demandeurs de la demande dont la priorité est revendiquée ne sont pas demandeurs ou codemandeurs pour la demande ultérieure (cas sous-tendant, par exemple, la décision T 844/18, point 128 ci-dessus). Cependant, la présomption réfragable du droit à la priorité peut également être appliquée dans des cas où l'un des demandeurs de la demande prioritaire n'intervient pas dans le dépôt de la demande ultérieure. Dans des contextes particuliers, le demandeur d'une demande dont la priorité est revendiquée qui n'intervient pas dans le dépôt de la demande ultérieure peut avoir des raisons de revendiquer la propriété de la demande ultérieure (dans le cadre de procédures devant les juridictions nationales) ou peut détenir des preuves de nature à réfuter la présomption du droit à la priorité dans le cadre d'une procédure devant l'OEB.

138. Die Auslegung einer gemeinsamen Einreichung als ausreichender Beleg für eine implizite Abrede über die gemeinsame Nutzung des Prioritätsrechts im Rahmen einer gemeinsamen PCT-Anmeldung kann unabhängig von der widerlegbaren Vermutung gelten, die in Verbindung mit der Vorlagefrage I behandelt wurde. Eine implizite Abrede in der in Frage II betrachteten Situation kann jedoch die im Hinblick auf die Vorlagefrage I angenommene Vermutung der Prioritätsberechtigung stärken.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

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

I. Das Europäische Patentamt ist zuständig für die Feststellung, ob ein Beteiligter berechtigt ist, nach Artikel 87 (1) EPÜ eine Priorität in Anspruch zu nehmen.

Es gibt eine widerlegbare Vermutung nach dem autonomen Recht des EPÜ, dass ein Anmelder, der eine Priorität unter Beachtung des Artikels 88 (1) EPÜ und der entsprechenden Regeln der Ausführungsordnung beansprucht, zur Inanspruchnahme der Priorität berechtigt ist.

II. Die widerlegbare Vermutung gilt auch in Fällen, in denen die europäische Patentanmeldung auf einer PCT-Anmeldung beruht und/oder der bzw. die Prioritätsanmelder und der bzw. die Nachanmelder nicht identisch sind.

In einem Fall, in dem eine PCT-Anmeldung von den Beteiligten A und B gemeinsam eingereicht wird, wobei i) der Beteiligte A für einen oder mehrere Bestimmungsstaaten und der Beteiligte B für einen oder mehrere andere Bestimmungsstaaten benannt wird, und ii) die Priorität einer früheren Patentanmeldung beansprucht wird, in der nur der Beteiligte A als Anmelder genannt ist, impliziert die gemeinsame Einreichung der PCT-Anmeldung – falls keine erheblichen tatsächlichen Anhaltspunkte dagegen sprechen – eine Abrede zwischen den Beteiligten A und B, welche den Beteiligten B zur Inanspruchnahme der Priorität berechtigt.

138. The interpretation of a joint filing as sufficient proof for an implied agreement on the joint use of the priority right in the context of a joint PCT application may apply independently from the rebuttable presumption addressed in connection with referred question I. An implied agreement in the situation addressed in question II can however reinforce the presumption of entitlement to priority stipulated in view of referred question I.

ORDER

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

I. The European Patent Office is competent to assess whether a party is entitled to claim priority under Article 87(1) EPC.

There is a rebuttable presumption under the autonomous law of the EPC that the applicant claiming priority in accordance with Article 88(1) EPC and the corresponding Implementing Regulations is entitled to claim priority.

II. The rebuttable presumption also applies in situations where the European patent application derives from a PCT application and/or where the priority applicant(s) are not identical with the subsequent applicant(s).

In a situation where a PCT application is jointly filed by parties A and B, (i) designating party A for one or more designated States and party B for one or more other designated States, and (ii) claiming priority from an earlier patent application designating party A as the applicant, the joint filing implies an agreement between parties A and B allowing party B to rely on the priority, unless there are substantial factual indications to the contrary.

138. L'interprétation selon laquelle un dépôt conjoint constitue la preuve suffisante de l'existence d'un accord implicite sur l'utilisation conjointe du droit de priorité dans le contexte d'une demande PCT conjointe peut s'appliquer indépendamment de la présomption réfragable traitée dans le cadre de la question I soumise. L'existence d'un accord implicite dans le cas dont traite la question II peut cependant renforcer la présomption de droit à la priorité qui a été spécifiée au regard de la question I soumise.

DISPOSITIF

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

I. L'Office européen des brevets est compétent pour déterminer si une partie est en droit de revendiquer une priorité au titre de l'article 87(1) CBE.

Il existe une présomption réfragable en vertu du droit autonome de la CBE selon laquelle un demandeur qui se prévaut d'une priorité conformément à l'article 88(1) CBE et aux dispositions correspondantes du règlement d'exécution de la CBE est en droit de revendiquer cette priorité.

II. Cette présomption réfragable s'applique également dans le cas où la demande de brevet européen est issue d'une demande PCT et/ou dans le cas où le ou les demandeurs ayant déposé la demande dont la priorité est revendiquée diffèrent du ou des demandeurs ayant déposé la demande ultérieure.

Dans le cas où une partie A et une partie B déposent conjointement une demande PCT i) dans laquelle la partie A est indiquée pour un ou plusieurs États désignés et la partie B est indiquée pour un ou plusieurs autres États désignés, et ii) qui revendique la priorité d'une demande de brevet antérieure dans laquelle la partie A est indiquée comme demandeur, le dépôt conjoint implique un accord entre les parties A et B qui permet à la partie B d'invoquer la priorité, à moins qu'il n'existe des indications factuelles substantielles du contraire.