

GROSSE BESCHWERDEKAMMER

**Stellungnahme der Großen
Beschwerdekammer vom
16. August 1994
G 3/93
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: J. Brinkhof
F. Antony
W. Moser
C. Payraudeau
R. Schulte
P. van den Berg

Stichwort: Prioritätsintervall

Artikel: 54 (2), 87 bis 89 EPÜ

**Schlagwort: "Priorität - im Prioritäts-
intervall veröffentlichtes Dokument"**
- "Stand der Technik - im Prioritäts-
intervall veröffentlichtes Dokument"
- "unwirksame Priorität - andere
Erfindung" - "obiter dictum - Zuläs-
sigkeit der Vorlage"

Leitsatz

*I. Ein im Prioritätsintervall veröffent-
lichtes Dokument, dessen techni-
scher Inhalt demjenigen des Priori-
tätsdokuments entspricht, kann einer
europäischen Patentanmeldung, in
der diese Priorität in Anspruch
genommen wird, insoweit als Stand
der Technik gemäß Artikel 54(2) EPÜ
entgegengehalten werden, als der
Prioritätsanspruch unwirksam ist.*

*II. Dies gilt auch dann, wenn der
Prioritätsanspruch deshalb unwirk-
sam ist, weil das Prioritätsdokument
und die spätere europäische Anmel-
dung nicht dieselbe Erfindung betref-
fen, da in der europäischen Anmel-
dung Gegenstände beansprucht wer-
den, die im Prioritätsdokument nicht
offenbart waren.*

Zusammenfassung des Verfahrens

I. Am 23. April 1993 legte der Präsi-
dent des EPA in Ausübung des ihm
in Artikel 112 (1) b) EPÜ eingeräum-
ten Ermessens der Großen
Beschwerdekammer folgende
Rechtsfrage vor:

ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Opinion of the Enlarged
Board of Appeal
dated 16 August 1994
G 3/93
(Official text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: J. Brinkhof
F. Antony
W. Moser
C. Payraudeau
R. Schulte
P. van den Berg

Headword: Priority interval

Article: 54(2), 87 to 89 EPC

**Keyword: "Priority - document pub-
lished during the priority interval" -
"State of the art - document pub-
lished during the priority interval" -
"Invalid priority - different inven-
tion" - "Obiter dictum - admissibility
of the referral"**

Headnote

*I. A document published during the
priority interval, the technical con-
tents of which correspond to that of
the priority document, constitutes
prior art citable under Article 54(2)
EPC against a European patent appli-
cation claiming that priority, to the
extent such priority is not validly
claimed.*

*II. This also applies if a claim to pri-
ority is invalid due to the fact that the
priority document and the sub-
sequent European application do not
concern the same invention because
the European application claims
subject-matter not disclosed in the
priority document.*

Summary of the Procedure

I. On 23 April 1993, the President of
the EPO, making use of his power
under Article 112(1)(b) EPC, referred
the following question to the
Enlarged Board of Appeal:¹

¹ The original version of this question reads as follows:

* Kann einer europäischen Patentanmeldung eine Veröffentlichung im Prioritätsintervall, deren technischer Inhalt mit dem des Prioritätsdokuments übereinstimmt, als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) entgegengehalten werden, wenn die Inanspruchnahme der Priorität nicht wirksam ist, weil die europäische Anmeldung Gegenstände umfaßt die nicht in der Erstanmeldung offenbart waren?"

GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Avis de la Grande Chambre de
recours, en date du
16 août 1994
G 3/93
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori
Membres : J. Brinkhof
F. Antony
W. Moser
C. Payraudeau
R. Schulte
P. van den Berg

Référence : Délai de priorité

Article : 54(2), 87 à 89 CBE

**Mot-clé : "Priorité - document publié
pendant le délai de priorité" - "Etat
de la technique - document publié
pendant le délai de priorité" - "Nulli-
té de la priorité - invention différen-
te" - "Opinion incidente - recevabili-
té de la saisine"**

Sommaire

*I. Un document publié pendant le
délai de priorité dont le contenu
technique correspond à celui du
document de priorité constitue une
antériorité opposable, au titre de
l'article 54(2) CBE, à une demande de
brevet européen revendiquant cette
priorité, dans la mesure où cette
priorité n'est pas valablement reven-
diquée.*

*II. Il en est de même lorsqu'une
revendication de priorité n'est pas
valable du fait que le document de
priorité et la demande de brevet
européen déposée ultérieurement ne
portent pas sur la même invention,
la demande européenne revendiquant
un objet non divulgué dans le
document de priorité.*

Rappel de la procédure

I. Le 23 avril 1993, le Président de
l'OEB, utilisant les pouvoirs qui lui
sont conférés à l'article 112(1)b) CBE,
a soumis la question suivante à la
Grande Chambre de recours¹ :

¹ Le texte original de cette question est libellé comme suit:

* Kann einer europäischen Patentanmeldung eine Veröffentlichung im Prioritätsintervall, deren technischer Inhalt mit dem des Prioritätsdokuments übereinstimmt, als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) entgegengehalten werden, wenn die Inanspruchnahme der Priorität nicht wirksam ist, weil die europäische Anmeldung Gegenstände umfaßt, die nicht in der Erstanmeldung offenbart waren?"

"Kann einer europäischen Patentanmeldung eine Veröffentlichung im Prioritätsintervall, deren technischer Inhalt mit dem des Prioritätsdokuments übereinstimmt, als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) entgegengehalten werden, wenn die Inanspruchnahme der Priorität nicht wirksam ist, weil die europäische Anmeldung Gegenstände umfaßt, die nicht in der Erstanmeldung offenbart waren?"

II. In der Begründung seiner Vorlage verwies der Präsident insbesondere auf die divergierenden Entscheidungen, die die Beschwerdekammer 3.3.2 in der Sache T 301/87 (ABI. EPA 1990, 335) und die Beschwerdekammer 3.4.1 in der Sache T 441/91 (ABI. EPA 1993, Sonderausgabe, 45) über die obengenannte Rechtsfrage getroffen hätten. Seines Erachtens habe diese Divergenz zu erheblicher Rechtsunsicherheit geführt.

III. In der Entscheidung T 301/87 ging es um einen Anmelder, der für verschiedene Gegenstände seines europäischen Patents Mehrfachprioritäten in Anspruch genommen hatte. Die Beschwerdekammer 3.3.2 vertrat die Auffassung, daß diese Gegenstände ihre Priorität nur aus Dokumenten herleiten könnten, die genau dieselben Gegenstände offenbarten. Demzufolge sei festzustellen, daß zwei der Ansprüche ihre Priorität nicht aus dem ersten Prioritätsdokument herleiten könnten, weil ihr Inhalt nicht darin offenbart sei. Sie könnten sie nur aus dem zweiten Prioritätsdokument herleiten, in dem ihr Inhalt erstmals offenbart worden sei.

Die Beschwerdekammer vertrat ferner die Auffassung, daß die Veröffentlichung des Inhalts der ersten prioritätsbegründenden Anmeldung in dem Zeitraum zwischen deren Einreichung und der Einreichung der europäischen Patentanmeldung (als letzter Anmeldung) keinem Anspruch dieser letzteren als neuheitsschädlich entgegengehalten werden könne, also auch nicht den betreffenden beiden Ansprüchen, denen die Priorität der ersten prioritätsbegründenden Anmeldung nicht zustehe. Die Kammer berief sich in ihrer Entscheidung auf Artikel 4 B der Pariser Verbandsvereinbarung zum Schutz des gewerblichen Eigentums, wonach eine während des Prioritätsjahrs erfolgte spätere Hinterlegung u. a. nicht dadurch "unwirksam gemacht werden" könne, daß die Erfindung, die Gegenstand der Erstanmeldung sei, innerhalb der Prioritätsfrist ver-

"Does a document published during the priority interval and whose technical contents correspond to that of the priority document constitute prior art citable under Article 54(2) against a European patent application where the claim to priority is not valid because said application comprises subject-matter not disclosed in the priority document?"

II. In the reasons for his referral, the President referred in particular to conflicting decisions on the above point of law given by Board of Appeal 3.3.2 in case T 301/87 (OJ EPO 1990, 335) on the one hand, and by Board of Appeal 3.4.1 in case T 441/91 (OJ EPO 1993, Special edition, 45), on the other. In the President's view, this divergence has given rise to considerable legal uncertainty.

III. Decision T 301/87 concerned an applicant claiming multiple priorities for various elements of its European patent. In respect of these elements, Board of Appeal 3.3.2 held that the various elements in the patent could only derive priority from documents disclosing the very same elements. In that case, the consequence was that two claims were found not to be entitled to the priority of the first priority document because the content of the said claims had not been disclosed in that priority document. The said two claims could only derive priority from the second priority document which had disclosed the content of the claims for the first time.

The board of appeal further held that the publication of the content of the first priority document in the interval between the filing of the first priority document and the filing of the (final) European patent application could not be used as state of the art against any claim in the latter application, including the said two claims which were not entitled to the priority of the first priority document. The board of appeal based its decision on Article 4B of the Convention for the Protection of Industrial Property - the Paris Convention. According to this provision "any subsequent filing" during the priority year "shall not be invalidated" by, inter alia, the publication of the invention as covered by the first filing in the priority interval. The board of appeal stated: "This means, particularly, that such a publication will neither destroy the novelty of the invention, for which

"Un document publié pendant le délai de priorité dont le contenu technique correspond à celui du document de priorité constitue-t-il une antériorité opposable, au titre de l'article 54(2), à une demande de brevet européen lorsque la revendication de priorité n'est pas valable au motif que ladite demande comprend des éléments qui n'ont pas été divulgués dans le document de priorité?"

II. Dans les motifs de la saisine, le Président a notamment fait référence à des décisions contradictoires concernant le point de droit susmentionné, à savoir la décision rendue par la chambre de recours 3.3.2 dans l'affaire T 301/87 (JO OEB 1990, 335) d'une part et la décision rendue par la chambre de recours 3.4.1 dans l'affaire T 441/91 (JO OEB 1993, édition spéciale, 45) d'autre part. Le Président estime que cette divergence a entraîné une importante insécurité juridique.

III. Dans l'affaire T 301/87, le demandeur revendiquait plusieurs priorités pour différents éléments de son brevet européen. A cet égard, la chambre de recours 3.3.2 a estimé que le demandeur ne pouvait revendiquer pour les différents éléments du brevet que la priorité de documents divulguant exactement les mêmes éléments. En l'espèce, elle en a conclu que deux revendications ne pouvaient bénéficier de la priorité du premier document de priorité, leur contenu n'ayant pas été divulgué dans ce document. Les deux revendications en cause ne pouvaient bénéficier que de la priorité du second document de priorité qui divulguait leur contenu pour la première fois.

Par ailleurs, la chambre de recours a estimé que le fait que le contenu du premier document de priorité ait été publié entre le dépôt de ce dernier et celui de la demande de brevet européen (version définitive) n'était opposable en ce qui concerne l'état de la technique à aucune des revendications de la demande ultérieure, y compris les deux revendications qui ne pouvaient bénéficier de la priorité du premier document de priorité. La chambre de recours a fondé sa décision sur l'article 4 B de la Convention pour la protection de la propriété industrielle - la Convention de Paris. Conformément à cette disposition, "le dépôt ultérieurement opéré" au cours de l'année de priorité "ne pourra être invalidé" par exemple par la publication, dans le délai de priorité, de l'invention telle qu'exposée par le premier dépôt. La chambre de recours a expliqué que "cela

öffentlich werde. Die Kammer stellte damals fest: "Dies bedeutet insbesondere, daß diese Veröffentlichung für die Erfindung, für die in der späteren Anmeldung die Priorität in Anspruch genommen wird, weder neuheitsschädlich ist noch die darin zum Ausdruck kommende erfinderische Tätigkeit, **wie sie am Anmeldetag der prioritätsbegründenden Erstanmeldung gegeben war, schmälert.**"

IV. In der Entscheidung T 441/91 befand die Beschwerdekammer 3.4.1, daß der Anspruch 1 des streitigen Patents seine Priorität nicht aus einem bestimmten Prioritätsdokument herleiten könne, weil darin ein wesentliches Anspruchsmerkmal nicht offenbart sei, so daß die Erfindung nach Anspruch 1 nicht als dieselbe betrachtet werden könne wie die im Prioritätsdokument offenbarte. Daher gelangte die Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß ein anderes Dokument, dessen technischer Gehalt mit demjenigen des Prioritätsdokuments identisch sei und das in dem Zeitraum zwischen dem Anmeldetag des Prioritätsdokuments und demjenigen der europäischen Anmeldung veröffentlicht worden sei, für die europäische Patentanmeldung zum Stand der Technik gehöre.

V. In der Begründung seiner Vorlage stellte der Präsident fest, daß es zum einen gang und gäbe sei, daß ein Anmelder in eine Nachanmeldung Gegenstände und Informationen aufnehme, die gegenüber seinen Voranmeldungen neu seien; zum anderen seien die Erfinder häufig bestrebt, ihre Forschungsergebnisse so schnell wie möglich zu veröffentlichen. Der Entscheidung T 301/87 zufolge gefährde eine Veröffentlichung der Erfindung nach der Einreichung der Erstanmeldung nicht die Schutzerlangung für die in eine spätere europäische Anmeldung desselben Anmelders aufgenommenen zusätzlichen Gegenstände. Gemäß der Entscheidung T 441/91 hingegen könne die Veröffentlichung des Inhalts der Erstanmeldung für eine spätere Anmeldung, die gegenüber der Erstanmeldung zusätzliche Gegenstände enthalte, schutzhindernd sein.

Der Präsident stellte ferner fest, daß in bezug auf die Anerkennung von Prioritätsansprüchen die in den Vertragsstaaten geübte Praxis möglicherweise von der in der Entscheidung T 301/87 formulierten Konzeption abweiche. Dies könne dazu füh-

priority is claimed in the subsequent filing, nor diminish the inventive step embodied in it, **as considered at the date of the first application on which the right of priority is based.**"

IV. In its decision T 441/91, Board of Appeal 3.4.1 decided that claim 1 of the patent under consideration could not derive priority from a certain priority document because an essential feature of the claim had not been disclosed therein in such a way that the invention defined in claim 1 could be regarded as the same invention as that disclosed in the priority document. On this basis, the board of appeal concluded that another document the technical content of which was identical to the priority document and which had been published in the interval between the date of the priority document and the date of filing the European application, formed part of the state of the art in respect of the European application.

V. In the reasons for his referral, the President noted, on the one hand, that it frequently occurs that in subsequent filings new elements and information are added in respect of prior applications of the same applicant and, on the other hand, that inventors are often eager to publish the results of their research as soon as possible. According to decision T 301/87, the publication of the invention after the filing of the first application does not endanger the protection eventually obtainable for added subject-matter included in a later European application filed by the same applicant. However, according to decision T 441/91, the publication of the content of the first filing might be harmful in respect of a subsequent filing containing added subject-matter vis-à-vis the first filing.

The President also noted that the practice of allowing claims to priority in the contracting states might deviate from the approach to the determination of the right to priority adopted in decision T 301/87. This

signifie en particulier qu'une telle publication ne détruit pas la nouveauté de l'invention pour laquelle la priorité est revendiquée dans la demande ultérieure, et qu'elle ne diminue pas l'activité inventive impliquée par ladite invention, **compte tenu de la date de dépôt de la première demande fondant le droit de priorité.**"

IV. Dans la décision T 441/91, la chambre de recours 3.4.1 a considéré que la revendication 1 du brevet en cause ne pouvait dériver de priorité d'un document de priorité déterminé, au motif qu'un élément essentiel de la revendication n'y avait pas été divulgué de telle manière que l'invention définie dans la revendication 1 pouvait être considérée comme étant la même que celle divulguée dans le document de priorité. Sur cette base, la chambre de recours a conclu qu'un autre document dont le contenu technique était identique à celui du document de priorité et qui avait été publié entre la date du document de priorité et la date de dépôt de la demande européenne, faisait partie de l'état de la technique au regard de cette demande.

V. Dans les motifs de la saisine, le Président a noté, d'une part, qu'il arrive fréquemment que de nouveaux éléments et de nouvelles informations soient ajoutés dans des dépôts effectués ultérieurement par rapport aux demandes antérieures du même demandeur et, d'autre part, que les inventeurs sont souvent très désireux de publier le plus vite possible les résultats de leurs recherches. Selon la décision T 301/87, la "publication de l'invention après le dépôt de la première demande ne compromet pas la protection qui peut être obtenue par la suite pour des éléments ajoutés dans une demande européenne ultérieure déposée par le même demandeur. Toutefois, d'après la décision T 441/91, la publication du contenu du premier dépôt pourrait être préjudiciable à un dépôt ultérieur contenant un élément ajouté par rapport au premier dépôt.

Le Président a également noté que la façon dont sont admises les revendications de priorité dans les Etats contractants pourrait s'écarter de l'approche adoptée dans la décision T 301/87 en ce qui concerne la déter-

ren, daß viele europäische Patente von den nationalen Gerichten der Vertragsstaaten für nichtig erklärt würden.

could lead to the revocation of many European patents by the national courts in the contracting states.

mination du droit de priorité. Cela pourrait entraîner la révocation de nombreux brevets européens par les tribunaux nationaux des Etats contractants.

Stellungnahme

1. Die der Großen Beschwerdekammer vom Präsidenten vorgelegte Rechtsfrage bezieht sich auf die Anwendung der die Priorität regelnden Artikel 87 bis 89 EPÜ.

2. Die Vorlage ist zulässig, obwohl die vom Präsidenten angeführten Entscheidungen nur insofern divergieren, als die eine ein "**obiter dictum**" (s. T 301/87, ABl. EPA 1990, 335, Nr. 7.4) enthält. Nun ist es aber die Aufgabe der Großen Beschwerdekammer, die einheitliche Rechtsanwendung zu sichern, und auch ein "**obiter dictum**" kann zu Rechtsunsicherheit führen.

3. Anhand eines Beispiels läßt sich vielleicht besser verdeutlichen, welche unterschiedlichen Ergebnisse die Anwendung der Entscheidungen T 301/87 und T 441/91 zur Folge hat.

Beispiel

Nehmen wir folgenden Fall an:

- Am 1. Januar 1990 reicht ein Anmelder eine Anmeldung P1 mit den Gegenständen A + B ein.

- Am 1. Februar 1990 wird ein Dokument D veröffentlicht, das die Gegenstände A + B enthält.

- Am 1. März 1990 reicht derselbe Anmelder eine Anmeldung P2 mit den Gegenständen A + B + C ein.

- Am 1. Juni 1990 reicht derselbe Anmelder unter Inanspruchnahme der Priorität von P1 und P2 eine europäische Patentanmeldung ein, deren Anspruch 1 die Gegenstände A + B und deren Anspruch 2 die Gegenstände A + B + C enthält.

- Anspruch 1 enthält die in P1, Anspruch 2 die in P2 offenbarte Erfindung; die in P1 offenbarte Erfindung ist nicht identisch mit der in P2 offenbarten (obwohl Einheitlichkeit der Erfindung im Sinne des Artikels 82 EPÜ vorliegt).

Opinion

1. The point of law referred to the Enlarged Board of Appeal by the President of the EPO relates to the application of Articles 87 to 89 EPC concerning priority.

2. The referral is admissible, although the decisions cited by the President conflict only insofar as one decision contains an "**obiter dictum**" (see T 301/87, OJ EPO 1990, 335, point 7.4). It is in fact the function of the Enlarged Board of Appeal to ensure uniform application of the law. Even an "**obiter dictum**" may give rise to legal uncertainty.

3. It may be helpful to give an example in order to illustrate the different consequences of decision T 301/87 and decision T 441/91.

Example

The following facts are assumed:

- On 1 January 1990, an applicant files an application P1 containing the elements A + B;

- On 1 February 1990, a document D is published containing the elements A + B;

- On 1 March 1990, the same applicant files an application P2 containing the elements A + B + C;

- On 1 June 1990, the same applicant files a European patent application with claim 1 containing the elements A + B, and claim 2 containing the elements A + B + C; priority is claimed from P1 and P2;

- Claim 1 contains the same invention as disclosed in P1; claim 2 contains the same invention as disclosed in P2; the invention disclosed in P1 is not the same as the one disclosed in P2 (although there is unity of invention within the meaning of Article 82 EPC).

Avis

1. La question de droit soumise à la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB concerne l'application des articles 87 à 89 relatifs à la priorité.

2. La saisine est recevable, bien que les décisions citées par le Président divergent uniquement en ce que l'une d'entre elles contient une **opinion incidente** (cf. T 301/87, JO OEB 1990, 335, point 7.4). En fait, la Grande Chambre de recours a pour fonction d'assurer l'application uniforme du droit. Or, même une **opinion incidente** peut être cause d'insécurité juridique.

3. Il peut être utile de donner un exemple pour illustrer les différentes conséquences des décisions T 301/87 et T 441/91.

Exemple

Soient les faits suivants :

- le 1^{er} janvier 1990, un demandeur dépose une demande P1 contenant les éléments A + B ;

- le 1^{er} février 1990, un document D contenant les éléments A + B est publié ;

- le 1^{er} mars 1990, le même demandeur dépose une demande P2 contenant les éléments A + B + C ;

- le 1^{er} juin 1990, le même demandeur dépose une demande de brevet européen dont la revendication 1 contient les éléments A + B et la revendication 2 les éléments A + B + C ; il revendique la priorité des demandes P1 et P2 ;

- la revendication 1 a pour objet la même invention que celle divulguée dans la demande P1 ; la revendication 2 porte sur la même invention que celle divulguée dans la demande P2 ; l'invention divulguée dans la demande P1 n'est pas la même que celle divulguée dans la demande P2 (bien qu'il y ait unité d'invention au sens de l'article 82 CBE).

01.01.90	01.02.90	01.03.90	01.06.90
P1 A + B	Veröffentlichung D A + B nicht dieselbe Erfindung	P2 A + B + C	europäische Anmeldung Anspruch 1: A + B Anspruch 2: A + B + C

Ist Dokument D Stand der Technik bezüglich Anspruch 2?

Nach der Entscheidung T 301/87 ist dies zu verneinen, obwohl Anspruch 2 die Priorität der Anmeldung P1 nicht in Anspruch nehmen kann. Nach der Entscheidung T 441/91 hingegen ist die Frage zu bejahen, weil Anspruch 2 die Priorität der Anmeldung P1 nicht in Anspruch nehmen kann. Dies bedeutet, daß nach der Entscheidung T 301/87 das Dokument D dem Anspruch 2 nicht entgegengehalten werden kann, nach der Entscheidung T 441/91 aber wohl.

4. Die Artikel 87 bis 89 EPÜ bilden eine vollständige und eigenständige Regelung des Rechts, das bei der Beanspruchung von Prioritäten für europäische Patentanmeldungen anzuwenden ist (vgl. Entscheidung J 15/80, ABI. EPA 1981, 213).

Auch die Pariser Verbandsübereinkunft enthält Rechtsvorschriften zur Priorität. Sie ist für das EPA zwar nicht formell verbindlich. Da jedoch das EPÜ gemäß seiner Präambel ein Sonderabkommen im Sinn des Artikels 19 der Pariser Verbandsübereinkunft darstellt, liegt es auf der Hand, daß es den in der Pariser Verbandsübereinkunft festgelegten Prioritätsgrundsätzen nicht entgegenstehen soll (vgl. Entscheidung T 301/87, ABI. EPA 1990, 335, Entscheidungsgründe Nr. 7.5).

5. In Artikel 87 (1) EPÜ ist geregelt, wer für eine europäische Patentanmeldung ein Prioritätsrecht genießt, nämlich "jedermann, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eine Anmeldung für ein Patent ... vorschriftsmäßig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger". Außerdem nennt diese Rechtsvorschrift zwei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen: Die europäische Patentanmeldung muß sich auf "dieselbe Erfindung" beziehen und innerhalb von zwölf Monaten nach der ersten Anmeldung eingereicht werden.

Der entsprechende Artikel 4 A (1) PVÜ macht keine Angaben über den Gegenstand der späteren Anmeldung. Es wird allgemein davon ausgegangen, daß sich die

1.1.90	1.2.90	1.3.90	1.6.90
P1 A + B	Publication D A + B not the same invention	P2 A + B + C	European application Claim 1: A + B Claim 2: A + B + C

Does document D form part of the state of the art in respect of claim 2?

According to decision T 301/87 the answer must be no, although claim 2 cannot derive priority from application P1; according to decision T 441/91 the answer must be yes, because claim 2 cannot derive priority from application P1. This means that, according to decision T 301/87, document D is not citable against claim 2, whereas, according to decision T 441/91, document D is citable against claim 2.

4. Articles 87 to 89 EPC provide a complete, self-contained code of rules of law on the subject of claiming priority for the purpose of filing a European patent application (cf. decision J 15/80, OJ EPO 1981, 213).

The Paris Convention also contains rules of law concerning priority. The Paris Convention is not formally binding upon the EPO. However, since the EPC - according to its Preamble - constitutes a special agreement within the meaning of Article 19 of the Paris Convention, the EPC is clearly intended not to contravene the basic principles concerning priority laid down in the Paris Convention (cf. decision T 301/87, OJ EPO 1990, 335, reasons point 7.5).

5. Article 87(1) EPC lays down who shall enjoy a right of priority for the purpose of filing a European patent application, namely: "a person who has duly filed in or for any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, an application for a patent ..., or his successors in title". Furthermore, the provision contains two requirements which are to be met. The European application must concern "the same invention", and must be filed within a period of twelve months from the date of filing of the first application.

The corresponding Article 4, Section A(1), Paris Convention, makes no mention of the subject-matter of the subsequent application. It is generally held that the subsequent filing

01.01.90	01.02.90	01.03.90	01.06.90
P1 A + B	Publication de D A + B pas la même invention	P2 A + B + C	Demande européenne Revendication 1: A + B Revendication 2: A + B + C

Le document D fait-il partie de l'état de la technique au regard de la revendication 2 ?

Conformément à la décision T 301/87, il convient de répondre à cette question par la négative, bien que la revendication 2 ne puisse dériver de priorité de la demande P1; selon la décision T 441/91, il faut répondre par l'affirmative car la revendication 2 ne peut dériver de priorité de la demande P1. Cela signifie que, d'après la décision T 301/87, le document D n'est pas opposable à la revendication 2 tandis que, selon la décision T 441/91, le document D est opposable à la revendication 2.

4. Les articles 87 à 89 CBE constituent une réglementation complète et autonome du droit applicable lors de la revendication de priorités pour des demandes de brevet européen (cf. décision J 15/80, JO OEB 1981, 213).

La Convention de Paris contient également des dispositions relatives à la priorité. Elle ne lie pas formellement l'OEB. Toutefois, étant donné que la CBE - selon son préambule - constitue un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris, l'intention de ses auteurs était clairement de ne pas contrevenir aux principes fondamentaux de priorité énoncés dans la Convention de Paris (cf. décision T 301/87, JO OEB 1990, 335, point 7.5 des motifs).

5. L'article 87(1) CBE indique quelles sont les personnes qui jouissent d'un droit de priorité aux fins du dépôt d'une demande de brevet européen: "celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l'un des Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une demande de brevet..., ou son ayant cause". En outre, la disposition énonce deux conditions auxquelles il doit être satisfait. La demande de brevet européen doit concerner "la même invention" et doit être déposée pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande.

L'article 4, paragraphe A, alinéa 1) de la Convention de Paris, qui correspond à cette disposition, ne mentionne pas l'objet de la demande ultérieure. On estime généralement que

spätere Anmeldung auf denselben Gegenstand beziehen muß wie die erste, prioritätsbegründende Anmeldung [vgl. *R. Wieczorek*, Die Unionspriorität im Patentrecht, Köln, Berlin, Bonn, München 1975, S. 149; *G. H. C. Bodenhausen*, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967, Geneva 1968, Artikel 4, Abschnitt A Absatz 11) Anmerkung (i)].

6. Artikel 88 EPÜ befaßt sich hauptsächlich mit den verfahrensrechtlichen und formalen Gesichtspunkten der Prioritätsbeanspruchung. Für die materiellrechtlichen Aspekte gelten die in Artikel 87 (1) EPÜ festgelegten Grundsätze. Artikel 88 (1) EPÜ entspricht dem Artikel 4 D PVÜ, Artikel 88 (2) und (3) EPÜ dem Artikel 4 F PVÜ und Artikel 88 (4) EPÜ dem Artikel 4 H PVÜ.

7. Über die Wirkung des Prioritätsrechts heißt es in Artikel 89 EPÜ wie folgt: "Das Prioritätsrecht hat die Wirkung, daß der Prioritätstag als Tag der europäischen Patentanmeldung für die Anwendung des Artikels 54 Absätze 2 und 3 sowie des Artikels 60 Absatz 2 gilt."

Artikel 4 B PVÜ entspricht dem Artikel 89 EPÜ.

8. Für die Entstehung des Prioritätsrechts müssen nach Artikel 87 EPÜ bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. So muß sich unter anderem die europäische Patentanmeldung, in der die Priorität einer früheren Anmeldung in einem Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft in Anspruch genommen wird, auf "dieselbe Erfindung" beziehen, die auch in dieser früheren Anmeldung offenbart ist. In Artikel 89 EPÜ ist festgelegt, welche Wirkung das Prioritätsrecht entfaltet unter der Prämisse, daß die Voraussetzungen für seine Entstehung erfüllt sind, nämlich unter anderem das Erfordernis, daß die Erfindung dieselbe sein muß. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so ist der auf eine frühere Anmeldung gestützte Prioritätsanspruch sowohl nach Artikel 87 EPÜ als auch nach der PVÜ unwirksam.

9. Wenn eine Priorität beansprucht wird, aber nicht zuerkannt werden kann, weil die wesentliche Voraussetzung nicht erfüllt ist, daß die Erfindung in beiden Fällen dieselbe

must concern the same subject-matter as the first filing on which the right of priority is based [cf. *R. Wieczorek*, Die Unionspriorität im Patentrecht, Köln, Berlin, Bonn, München 1975, p. 149; *G.H.C. Bodenhausen*, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967, Geneva 1968, at Article 4, Section A(1), sub (i)].

6. Article 88 EPC is mainly concerned with the procedural and formal aspects of claiming priority. Substantive aspects are dealt with in conformity with the basic principles laid down in Article 87(1) EPC. Article 88(1) corresponds to Article 4, Section D, Paris Convention, Article 88(2) and (3) EPC to Article 4, Section F, Paris Convention, and Article 88(4) to Article 4, Section H, Paris Convention.

7. With regard to the effect of a right of priority, Article 89 EPC provides: "The right of priority shall have the effect that the date of priority shall count as the date of filing of the European patent application for the purposes of Article 54, paragraphs 2 and 3, and Article 60, paragraph 2".

Article 4, Section B, Paris Convention, corresponds to Article 89 EPC.

8. Pursuant to Article 87 EPC, the coming into existence of a right of priority depends on the fulfilment of certain requirements, one of these being that the European patent application claiming the right of priority from an earlier application in a State party to the Paris Convention must be "in respect of the same invention" disclosed in the said earlier application. Article 89 deals with the effect of possessing a right to priority on the premise that the conditions precedent to having that right have been satisfied, including the requirement that the inventions be the same. If these preconditions are not met, no right to priority exists, consequently, in such case a claim to priority from a previous application has no effect, either under Article 87 EPC or under the Paris Convention.

9. Where priority is claimed but cannot be allowed because the essential condition precedent, that the inventions are the same, is not met, there is no right to priority. In

le dépôt ultérieurement opéré doit avoir le même objet que le premier dépôt sur lequel le droit de priorité est fondé (cf. *R. Wieczorek*, Die Unionspriorität im Patentrecht, Cologne, Bonn, Munich, 1975, p. 149; *G.H.C. Bodenhausen*, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967, Genève 1968, article 4, para. A(1)i)).

6. L'article 88 CBE se rapporte principalement aux aspects procéduraux et formels de la revendication de priorité. Les questions de fond sont traitées conformément aux principes de base posés à l'article 87(1) CBE. L'article 88(1) correspond à l'article 4, paragraphe D, de la Convention de Paris, l'article 88(2) et (3) CBE à l'article 4, paragraphe F, de la Convention de Paris et l'article 88(4) à l'article 4, paragraphe H, de la Convention de Paris.

7. Pour ce qui est de l'effet du droit de priorité, l'article 89 CBE est rédigé comme suit: "Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 54, paragraphes 2 et 3, et de l'article 60, paragraphe 2".

L'article 4, paragraphe B, de la Convention de Paris correspond à l'article 89 CBE.

8. Conformément à l'article 87 CBE, la naissance d'un droit de priorité dépend de certaines conditions, l'une d'entre elles étant que la demande de brevet européen revendiquant la priorité d'une demande antérieure déposée dans un Etat partie à la Convention de Paris doit porter sur "la même invention" que celle divulguée dans ladite demande antérieure. L'article 89 se rapporte à l'effet du droit de priorité, en posant en prémisses qu'il doit être satisfait aux conditions donnant naissance à ce droit, y compris à celle selon laquelle les inventions doivent être identiques. Si ces conditions préalables ne sont pas remplies, il n'existe aucun droit de priorité et, dans ce cas, une revendication de priorité dérivant d'une demande antérieure est sans effet, que ce soit au titre de l'article 87 CBE ou de la Convention de Paris.

9. Lorsqu'une priorité est revendiquée mais ne peut être acceptée au motif que la condition essentielle selon laquelle les inventions doivent être identiques n'est pas remplie, il

ist, so entsteht auch kein Prioritätsrecht. Infolgedessen kann jede Veröffentlichung des Inhalts des Prioritätsdokuments in dem Zeitraum zwischen dessen Einreichung und der Einreichung der europäischen Patentanmeldung, in der die Priorität dieses Dokuments in Anspruch genommen wird, denjenigen Bestandteilen der europäischen Patentanmeldung als neuheitsschädlich entgegengehalten werden, für die kein Prioritätsanspruch besteht.

Das Bundesberufungsgericht der Vereinigten Staaten (CAFC) hat in dieser Frage ebenso entschieden (in re Gosteli, 10 USPQ 2d 1614 (1989); GRUR Int. 1990, S. 994).

10. Damit ergibt sich für das unter Nr. 2 genannte Beispiel, daß das Dokument D dem Anspruch 2 als Stand der Technik entgegengehalten werden kann.

Schlußfolgerung

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Große Beschwerdekammer beantwortet die ihr vom Präsidenten des EPA vorgelegte Rechtsfrage wie folgt:

1. Ein im Prioritätsintervall veröffentlichtes Dokument, dessen technischer Inhalt demjenigen des Prioritätsdokuments entspricht, kann einer europäischen Patentanmeldung, in der diese Priorität in Anspruch genommen wird, insoweit als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ entgegengehalten werden, als der Prioritätsanspruch unwirksam ist.

2. Dies gilt auch dann, wenn der Prioritätsanspruch deshalb unwirksam ist, weil das Prioritätsdokument und die spätere europäische Patentanmeldung nicht dieselbe Erfindung betreffen, da in der europäischen Anmeldung Gegenstände beansprucht werden, die im Prioritätsdokument nicht offenbart waren.

consequence, any publication of the contents of the priority document in the interval between the filing thereof as a patent application, and the filing of the European application claiming priority therefrom, constitutes prior art citable against elements of the European application which are not entitled to priority.

The United States Court of Appeals for the Federal Circuit decided likewise (in re Gosteli, 10 USPQ 2d 1614 (1989); GRUR Int. 1990, p. 994).

10. As to the example given in point 2, it follows from the above that document D forms part of the state of the art in respect of claim 2 and is citable against claim 2.

Conclusion

For these reasons

the question of law referred to the Enlarged Board by the President of the EPO is to be answered as follows:

1. A document published during the priority interval, the technical contents of which correspond to that of the priority document, constitutes prior art citable under Article 54(2) EPC against a European patent application claiming that priority, to the extent such priority is not validly claimed.

2. This also applies if a claim to priority is invalid due to the fact that the priority document, and the subsequent European application, do not concern the same invention because the European application claims subject-matter not disclosed in the priority document.

n'existe aucun droit de priorité. Par conséquent, la publication du contenu d'un document de priorité entre son dépôt comme demande de brevet et le dépôt de la demande de brevet européen qui en revendique la priorité constitue une antériorité opposable aux éléments de la demande de brevet européen ne pouvant bénéficier d'une priorité.

Aux Etats-Unis, la Court of Appeals for the Federal Circuit a pris une décision allant en ce sens (dans l'affaire Gosteli, 10 USPQ 2d 1614 (1989); GRUR Int. 1990, p. 994).

10. Pour ce qui est de l'exemple donné au point 2, il résulte de ce qui précède que le document D fait partie de l'état de la technique au regard de la revendication 2 et qu'il est opposable à cette revendication.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La question de droit soumise à la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB doit recevoir la réponse ci-après :

1. Un document publié pendant le délai de priorité dont le contenu technique correspond à celui du document de priorité constitue une antériorité opposable, au titre de l'article 54(2) CBE, à une demande de brevet européen revendiquant cette priorité, dans la mesure où cette priorité n'est pas valablement revendiquée.

2. Il en est de même lorsqu'une revendication de priorité n'est pas valable du fait que le document de priorité et la demande de brevet européen déposée ultérieurement ne portent pas sur la même invention, la demande européenne revendiquant un objet non divulgué dans le document de priorité.