

nuar an benennbar ist. Auch im patentamtlichen Verfahren kann eine Güterabwägung zwischen Verfahrensökonomie und Anmelderinteresse geboten sein. Diese kann eine Regelabweichung zugunsten des Anmelders notwendig machen (vgl. T 166/86 - "gesonderter Anspruchssatz/HENKEL", ABI EPA 1987, 372. Gründe Nr. 7).

4 Durch die Zuerkennung des 1. Januar 1990 als Anmeldetag für die europäische Patentanmeldung Nr. 89 124 087.1 ist Dänemark in diese Anmeldung eingeschlossen. Die rechtzeitig gezahlte und dann zurückgezahlte Benennungsgebühr ist erneut gezahlt. Die Benennung ist somit gültig. Die Benennung wurde in der Akte 89 124 087 1 auch nie zurückgenommen. Die Einreichung einer gesonderten Anmeldung für Dänemark - "Teil-anmeldung" genannt - war immer hilfsweise d. h. konditional.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
- 2 Der europäischen Patentanmeldung Nr. 89 124 087.1 wird der 1. Januar 1990 als Anmeldetag zuerkannt.

the Patent Office may need to balance economy of procedure against the interests of the applicant, which may in turn necessitate a departure from the rules in favour of the applicant (cf. T 166/86 - "Separate set of claims/Henkel", OJ EPO 1987, 372, Reasons, point 7).

4 By according European patent application No. 89 124 087.1 the filing date 1 January 1990 Denmark has been included in this application. The designation fee paid in due time and refunded has been paid again. The designation is therefore valid. The designation in file 89 124 087.1 was never withdrawn. The separate - divisional - application for Denmark always existed only in an auxiliary or contingent capacity.

Order

For these reasons it is decided that:

- 1 The contested decision is set aside.
- 2 European patent application No. 89 124 087.1 is accorded the filing date 1 January 1990.

bre, un Etat qui peut être désigné dès le 1^{er} janvier suivant. Même dans les procédures en matière de brevets, il peut s'imposer de prendre en considération l'économie de la procédure et l'intérêt du demandeur pour les mettre en balance, avec pour résultat la nécessité de déroger le cas échéant à la règle, en faveur du demandeur (cf. T 166/86 "Jeu distinct de revendications/HENKEL", JO OEB 1987, 372, point 7 des motifs).

4 L'attribution du 1^{er} janvier 1990 comme date de dépôt de la demande de brevet européen n° 89 124 087.1 a pour conséquence d'inclure le Danemark dans cette demande. La taxe de désignation, payée dans les délais puis remboursée, a été à nouveau acquittée. La désignation est donc valable. Elle n'a d'ailleurs jamais été retirée du dossier de la demande n° 89 124 087.1. Le dépôt d'une demande séparée pour le Danemark - qualifiée de "demande divisionnaire" - n'a à aucun moment été sollicité autrement qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire conditionnel.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. La date du 1^{er} janvier 1990 est attribuée à la demande de brevet européen n° 89 124 087.1 comme date de dépôt.

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 3. Juni 1991 J 30/90 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: O. Bossung
Mitglieder: J. van Moer
J.-C. Saisset

Anmelder: Lawrence E. SHEA

Stichwort: Dänemark - PCT/SHEA

Artikel: 153(1) EPÜ, 4(1) ii) PCT

Schlagwort: "EPA als Bestimmungsamt - nur wenn am Tag der Einreichung der PCT-Anmeldung tatsächlich Zugehörigkeit zum PCT wie auch zum EPÜ bestand"

Leitsatz

Das Europäische Patentamt kann nur für diejenigen in einer internationalen Anmeldung benannten Staaten "Bestimmungsamt" sein, für die das EPÜ am internationalen Anmeldetag bereits in Kraft getreten war.

Decision of the Legal Board of Appeal dated 3 June 1991 J 30/90 (Translation)

Composition of the Board

Chairman: O. Bossung
Members: J. van Moer
J.-C. Saisset

Applicant: Lawrence E. SHEA

Headword: Denmark - PCT/SHEA

Article: 153(1) EPC; 4(1)(ii) PCT

Keyword: "EPO designated Office - only if accession to both PCT and EPC is effective on the PCT filing date"

Headnote

The European Patent Office can only act as the "designated Office" for states designated in an international application in respect of which the EPC was in force on the date on which the international application was filed.

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 3 juin 1991 J 30/90 (Texte officiel)

Composition de la Chambre

Président: O. Bossung
Membres: J. van Moer
J.-C. Saisset

Demandeur: Lawrence E. SHEA

Référence: Danemark - PCT/SHEA

Article: 153(1) CBE; 4(1)(ii) PCT

Mot-clé: "OEB Office désigné - uniquement en cas de double appartenance effective au PCT et à la CBE, à la date du dépôt PCT"

Sommaire

L'Office européen des brevets ne peut être "office désigné" que pour les Etats désignés dans la demande internationale pour lesquels, à la date du dépôt international, la CBE est en vigueur.

Sachverhalt und Anträge

I Am 29 Juli 1988 reichte der Beschwerdeführer entsprechend dem internationalen Verfahren nach dem PCT eine Patentanmeldung ein, für die er eine Priorität vom 30 Juli 1987 beanspruchte

Mit der Anmeldung wurde zum einen um ein europäisches Patent für alle Staaten, für die das Europäische Patentübereinkommen am Anmeldetag in Kraft getreten war und zum anderen um ein nationales Patent für Dänemark nachgesucht

II Am 1 Januar 1990 trat das Europäische Patentübereinkommen auch für Dänemark in Kraft

III Am 26 Januar 1990 mündete die internationale Anmeldung des Beschwerdeführers in Anwendung des Artikels 39 PCT und der Regel 104b(1) EPU in die sogenannte regionale Phase ein, wobei der Beschwerdeführer unter den verschiedenen Benennungsgebühren auch diejenige für Dänemark entrichtete

IV Mit Entscheidung vom 26 Juni 1990 stellte die Eingangsstelle des Europäischen Patentamts fest, daß das EPA für Danemark nicht Bestimmungsort sein könne, da sich aus Artikel 153(1) EPU in Verbindung mit Artikel 4(1)(ii) PCTzwangsläufig ergebe, daß Danemark im Hinblick auf die Erteilung eines europäischen Patents erst ab 1 Januar 1990 benannt werden könne und zwar unabhängig vom gewählten Erteilungsweg

Daher sei die Benennung Danemarks für ein europäisches Patent unwirksam

V Der Beschwerdeführer legte dagegen am 6 August 1990 unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein und beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit entsprechend seinem in der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 20 März 1990 festgehaltenen Schlußantrag an die erste Instanz mit der Auflage zurückzuverweisen Danemark in den Kreis der benannten Staaten aufzunehmen

Der Beschwerdeführer stützte sein Begehren auf die folgenden Gründe die er in seinen Schriftsätzen und im Rahmen der Erörterungen dargelegt hat

1 Der Antrag sei im Sinne des PCT insbesondere seiner Preamble und seiner Artikel 3 und 4(1) und entspreche der gemeinsamen Zielsetzung von PCT und EPU

2 Der Antrag stehe auch im Einklang mit der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer, die einerseits die Umwandlung einer internationalen Anmeldung in eine regionale Anmeldung und andererseits die Verbindung von internationalen und europäischen Anmeldungen zulasse

Summary of Facts and Submissions

I The appellant filed a patent application on 29 July 1988 in accordance with international PCT procedure and claimed priority of 30 July 1987

The application was, on the one hand, for a European patent for all the countries in respect of which the European Patent Convention was in force on the date of filing, and on the other, for a national patent in Denmark

II The European Patent Convention came into force in Denmark on 1 January 1990

III. On 26 January 1990, the appellant's international application entered the regional phase pursuant to Article 39 PCT and Rule 104b(1) EPC and the appellant paid the various designation fees, including one for Denmark.

IV By a decision dated 26 June 1990, the EPO Receiving Section held that the EPO could not be a designated Office for Denmark, as under Article 153(1) EPC in combination with Article 4(1)(ii) PCT Denmark could only be designated with a view to a European patent with effect from 1 January 1990, regardless of the grant procedure selected

Consequently, the designation of Denmark for a European patent was declared invalid

V The appellant lodged an appeal on 6 August 1990, paid the relevant fee on the same date requested that the contested decision be set aside and accordingly in his final submission as recorded in the minutes of the hearing on 20 March 1990 requested that the case be remitted to the department of first instance with an order that Denmark be included with the other designated states

The appellant based his claims on the following grounds as presented in his written submissions and at oral proceedings

(1) the application is in conformity with the spirit of the PCT - in particular with its preamble and Articles 3 and 4(1) - and with the common objectives of the PCT and the EPC

(2) the application is in conformity with case law of the Legal Board of Appeal by which it allowed an international application to be converted into a regional application and international applications and European applications to be consolidated:

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante dépose le 29 juillet 1988, selon la procédure internationale PCT, une demande de brevet avec revendication d'une priorité du 30 juillet 1987

La demande vise d'une part à l'obtention d'un brevet européen pour tous les pays pour lesquels la Convention sur le brevet européen était en vigueur à la date de dépôt, d'autre part à l'obtention d'un brevet national pour le Danemark

II. Le 1^{er} janvier 1990, la Convention sur le brevet européen entre en vigueur au Danemark

III. Le 26 janvier 1990, la demande internationale de la requérante est introduite dans sa phase dite régionale en application de l'article 39 PCT et de la règle 104ter(1) de la CBE. la Requérante payant les diverses taxes de désignation, y compris celle pour le Danemark.

IV Par décision du 26 juin 1990, la section de dépôt de l'Office européen des brevets constate que l'OEB ne peut être office désigné pour le Danemark. la combinaison des articles 153(1) CBE et 4(1)(ii) PCT impliquant nécessairement que le Danemark ne pouvait être désigné en vue de la délivrance d'un brevet européen qu'à partir du 1^{er} janvier 1990 et ce quelle que soit la procédure de délivrance choisie

En conséquence, la désignation du Danemark en vue de l'obtention d'un brevet européen n'a pas été acceptée

V La requérante a introduit un recours en date du 6 août 1990, payé à la même date la taxe afférente, demandé l'annulation de la décision entreprise et, en conséquence, conformément à son dispositif final tel que repris au procès-verbal d'audience du 20 mars 1990, sollicité le renvoi de l'affaire à la première instance avec ordre d'incorporer le Danemark parmi les autres Etats désignés

La requérante fonde ses prétentions sur les motifs suivants développés dans ses écritures et lors des débats

1) la demande serait conforme à l'esprit du PCT et plus spécialement à son préambule et à ses articles 3 et 4(1) ainsi qu'aux objectifs communs au PCT et à la CBE:

2) la demande serait conforme à la jurisprudence de la Chambre de recours juridique qui d'une part admettrait la transformation d'une demande internationale en demande régionale et, d'autre part, permettrait la jonction des demandes internationales et des demandes européennes:

3 Der Antrag finde seine Berechtigung schließlich darin, daß das Europäische Patentamt gegen den Grundsatz des guten Glaubens verstoßen habe, der das Verhältnis zwischen dem Anmelder und dem Amt bestimmen müsse

VI. In Anbetracht des allgemeinen Interesses des vorliegenden Falls, seiner Neuheit und seiner offenkundigen Komplexität hat die Kammer den Präsidenten des Europäischen Patentamts aufgefordert, sich zu äußern (Artikel 12a der Verfahrensordnung und Entscheidung J 14/90 vom 21. März 1991): dies ist in einer schriftlichen Aufzeichnung geschehen, die im Zuge der Beratungen noch näher erläutert wurde

VII. In einer Mitteilung vom 19. Februar 1991 hat die Kammer unter Vorbehalt ihre aus einer ersten Analyse hervorgegangenen Überlegungen zusammengefaßt

VIII. Der Beschwerdeführer hat sich damit einverstanden erklärt, daß die Entscheidung in französischer Sprache abgefaßt wird (s. Entscheidung J 18/90, ABI EPA 1992, 511, Entscheidungsgrund Nr. 1)

Entscheidungsgründe

1 Nach Prüfung insbesondere der vorstehenden Nummern IV und V und in Anwendung der Artikel 106bis 108 EPU hat die Kammer die Beschwerde für zulässig befunden

2 In der Sache stellt sich nach Auffassung der Kammer folgende Frage: Kann das Europäische Patentamt "Bestimmungsamt" für einen Staat sein, für den das Europäische Patentübereinkommen noch nicht zum Zeitpunkt der Einreichung einer PCT-Anmeldung in Kraft getreten war, sondern erst vor Eintritt der internationalen Anmeldung in die regionale Phase, oder, anders und konkreter ausgedrückt, kann der Anmelder einer internationalen Anmeldung mit der um ein nationales Patent für einen solchen Staat nachgesucht wird diese Anmeldung nach ihrer Einreichung in eine Anmeldung umwandeln die die Erlangung eines regionalen europäischen Patents zum Ziel hat?

2.1 Maßgeblich für die Beantwortung dieser Frage sind die Artikel 4(1) ii) PCT und 153(1) EPU

2.1.1 Nach Artikel 4 (1) ii) PCT besteht die Möglichkeit, für einen Bestimmungsstaat ein regionales Patent zu erhalten wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind

a) Erste Voraussetzung: Dem Anmelder muß ein solches Patent erteilt werden können

b) Zweite Voraussetzung: Der Anmelder muß den Wunsch nach einem solchen Patent äußern.

c) Dritte Voraussetzung: Die beiden ersten Bedingungen müssen zum Zeitpunkt des Antrags erfüllt sein, da Arti-

(3) the request was supported by the fact that the EPO had violated the principle of good faith which should govern relations between the applicant and the Office.

VI In view of the general interest of the case, its novelty and its apparent complexity, the Board invited the President of the European Patent Office to comment (Article 12a of the Rules of Procedure and decision J 14/90 dated 21 March 1991). He did so in a written submission and his comments were further elucidated at oral proceedings.

VII. In a communication dated 19 February 1991, the Board issued its initial findings and reflections with all due reservations.

VIII. The appellant agreed to the decision being issued in French (cf. decision J 18/90, OJ EPO 1992, 511, Reasons, point 1).

Reasons for the Decision

1 Having considered in particular points IV and V above and Articles 106 and 108 EPC, the Board held that the appeal was admissible

2 As to the substance, the Board considers the problem to be as follows: can the EPO be a "designated" Office in respect of a country for which, on the date on which a PCT application was filed, the EPC was not yet in force, and where the entry into force took place only prior to the start of the regional phase of the international application, or, in other words, on a subsidiary level, in the case of an international application seeking a national patent for such a country, can the applicant convert his application, after filing, into an application for a regional European patent?

2.1 The relevant provisions are Article 4(1)(ii) PCT and Article 153(1) EPC

2.1.1 Article 4(1)(ii) PCT provides that a regional patent may be obtained for any designated state provided the following conditions are met:

(a) firstly, the applicant must be able to obtain one;

(b) secondly, the applicant must demonstrate his wish to obtain one,

(c) and thirdly, the first two conditions above must be met on the date of filing of the request, as Article 4(1)(ii)

3) la demande trouverait enfin fondement dans la violation par l'Office européen des brevets du principe de bonne foi devant régir les rapports entre le déposant et cet office

VI La Chambre, considérant l'intérêt général de l'espèce, sa nouveauté et son apparente complexité, a invité le Président de l'Office européen des brevets à présenter ses éventuelles observations (article 12bis du règlement de procédure et décision J 14/90 du 21 mars 1991), ce qui a été fait par une note écrite développée lors des débats

VII. Dans une communication du 19 février 1991, la Chambre a fait part, sous toutes réserves, de ses premières analyses et réflexions.

VIII, La requérante a marqué son accord quant à l'usage de la langue française comme langue de rédaction de la décision (cf. décision J 18/90, JO OEB 1992, 511, motif n° 1).

Motifs de la décision

1. La Chambre, ayant considéré notamment les points IV et V ci-dessus et les articles 106 à 108 de la Convention sur le brevet européen, conclut à la recevabilité du recours

2. Quant au fond, il apparaît à la Chambre que le problème posé est le suivant: l'Office européen des brevets peut-il être office "désigné" pour un pays pour lequel, à la date d'un dépôt PCT, la Convention sur le brevet européen n'était pas encore en vigueur, cette entrée en vigueur se situant seulement avant le début de la phase régionale de la demande internationale ou, en d'autres termes, et de manière plus subsidiaire, le déposant d'une demande internationale tendant à obtenir un brevet national pour tel pays, peut-il, postérieurement au dépôt, transformer cette demande en demande visant à l'obtention d'un brevet régional européen?

2.1 La question est régie par l'article 4(1)(ii) PCT et l'article 153(1) CBE;

2.1.1 L'article 4(1)(ii) PCT dispose qu'un brevet régional peut être obtenu pour tout Etat désigné, si les conditions suivantes sont réunies:

a) première condition, le déposant doit pouvoir l'obtenir,

b) ensuite, deuxième condition, le déposant doit manifester la volonté de l'obtenir;

c) pour autant, troisième condition, que les deux premières conditions soient réalisées à la date de la requête,

kel 4 (1) ii) PCT vorschreibt, daß der Wunsch im Antrag selbst zum Ausdruck gebracht wird

Diese vernünftigen, vollkommen eindeutigen Bestimmungen bieten im vorliegenden Fall keinerlei Auslegungsspielraum

Bei ihrer Anwendung zeigt sich, daß am Anmeldetag, d. h. am 29. Juli 1988, die erste Forderung nicht erfüllt war. Der Anmelder konnte zu diesem Zeitpunkt nämlich kein regionales europäisches Patent mit Benennung Dänemarks erhalten, da das Europäische Patentübereinkommen für diesen Staat erst am 1. Januar 1990 in Kraft trat.

2.1.2 Durch Artikel 153 (1) EPÜ wird die vorstehend analysierte und angewandte Bestimmung unmißverständlich bestätigt.

Dieser Artikel knüpft die Funktion des EPA als Bestimmungsamt an folgende Voraussetzungen:

a) Der betreffende Staat muß in der Anmeldung benannt und diese muß auf die Erteilung eines europäischen Patents gerichtet sein.

b) Der betreffende Staat muß Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens sein und der PCT muß für ihn in Kraft getreten sein.

Daraus ergibt sich wiederum, daß das EPA nur für einen Staat Bestimmungsamt sein kann, der am Anmeldetag der internationalen Anmeldung, mit der um ein europäisches Patent nachgesucht wird, sowohl dem PCT als auch dem EPU angehört.

Bei Anwendung auf den vorliegenden Fall ist festzustellen, daß Dänemark am 29. Juli 1988 weder für ein europäisches Patent benannt noch Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens war.

2.2 Wenn die vorstehend genannten Bedingungen nicht erfüllt sind, besteht nach Ansicht der Kammer keine Möglichkeit auf dem PCT-Weg ein regionales europäisches Patent für einen solchen benannten Staat zu erhalten.

Zur dokumentarischen Untermauerung erinnert die Kammer daran, daß auf der Washingtoner Konferenz ein Vorschlag vorgelegt wurde, der es dem Anmelder erlauben sollte, nach der Einreichung innerhalb einer bestimmten Frist seinen Wunsch nach einem regionalen Patent für ein solches im Antrag benanntes Land zu äußern.

Abgesehen davon, daß dieser Vorschlag ohnehin abgelehnt wurde, eröffnete er zwar die Möglichkeit, die Entscheidung für ein regionales Patent auch noch nach dem Anmeldetag zu treffen, verlangte aber auch, daß zum Zeitpunkt der Einreichung der internationalen Anmeldung eine Doppelzugehörigkeit zum PCT und zum betreffen-

requires that this wish be expressed in the request itself.

These provisions are reasonable and unambiguous and in the present case leave no room for interpretation.

Applying these provisions, it is clear that on the date of filing of the request, 29 July 1988, the first condition was not met. The applicant was not able on that date to obtain a regional European patent designating Denmark because the European Patent Convention did not enter into force for Denmark until 1 January 1990.

2.1.2 Article 153(1) EPC unequivocally confirms the provision considered and applied above.

According to this article, the conditions which have to be met for the EPO to be a designated Office are as follows:

(a) The state concerned must be designated in the application and the application must be for a European patent.

(b) The state must be a Contracting State to the European Patent Convention for which the PCT has entered into force.

Once again, it is clear that the EPO can only be a designated Office in respect of a state which, on the filing date of an international application seeking a European patent, is a party to both the PCT and the EPC.

Application of this to the present case confirms that, on 29 July 1988, Denmark was not designated with a view to obtaining a European patent and was not a party to the EPC.

2.2 Unless the above-defined conditions are met, in the opinion of the Board it is not possible to obtain a regional European patent by the PCT route for such a designated State.

In support of this finding, the Board refers to the Washington Diplomatic Conference during which it was proposed to allow the applicant to express his wish to obtain a regional patent for a country designated in the request subsequent to filing and within a prescribed time limit.

Not only was this proposal rejected, but in any event, although it would have permitted a regional patent to be selected after the filing date, it would also have required the country concerned to belong to both the PCT and the regional organisation on the international filing date (cf. Records of the Washington Diplomatic Conference on

puisque l'article 4(1)(ii) exige l'expression de la volonté dans la requête elle-même.

Ces dispositions raisonnables et dénuées d'ambiguïté ne laissent en l'espèce aucune place à l'interprétation.

Leur application fait ainsi apparaître qu'à la date de la demande, soit le 29 juillet 1988, la première condition exigée n'était pas réalisée. Le déposant ne pouvait, en effet, à cette date, obtenir un brevet régional européen désignant le Danemark car, pour ce pays, la Convention sur le brevet européen n'entrerait en vigueur qu'à la date du 1^{er} janvier 1990.

2.1.2 L'article 153(1) de la Convention sur le brevet européen confirme sans équivoque la disposition ci-dessus analysée et appliquée.

Il conditionne ainsi la possibilité pour l'OEB d'être office désigné:

a) L'Etat concerné doit être désigné dans la demande et celle-ci doit viser à l'obtention d'un brevet européen.

b) Cet Etat doit être partie à la Convention sur le brevet européen et le PCT doit y être en vigueur.

Il apparaît donc à nouveau que l'OEB ne peut être office désigné que pour un Etat ayant, à la date de la demande internationale visant à l'obtention d'un brevet européen, la double appartenance PCT et CBE.

L'application à l'espèce entraîne la constatation qu'à la date du 29 juillet 1988 le Danemark n'était pas désigné en vue de l'obtention d'un brevet européen et n'était pas partie à la CBE.

2.2 A défaut de réaliser les conditions ci-dessus définies, il n'y a, de l'avis de la Chambre, aucune possibilité d'obtenir par la voie PCT un brevet régional européen pour tel pays désigné:

A titre documentaire, la Chambre rappelle que, lors de la Conférence de Washington, une proposition a été formulée tendant à permettre au déposant, postérieurement au dépôt et dans un délai déterminé, d'exprimer sa volonté d'obtenir un brevet régional pour tel pays désigné par la requête.

Non seulement cette proposition a été rejetée, mais encore et en tout état de cause, bien qu'autorisant le choix d'un brevet régional postérieurement à la date de dépôt, exigeait-elle également la double appartenance PCT et organisation régionale à la date du dépôt international (cf. *Records of the Washington Diplomatic Conference on the*

den regionalen Patentvertrag bestehen müsse (s. *Records of the Washington Diplomatic Conference on the Patent Cooperation Treaty 1970, March 1970 DRAFT S 262*).

3 Dem Begriff der Umwandlung eines nationalen in ein europäisches Patent, wie ihn der Beschwerdeführer gebraucht und definiert hat, liegt keinerlei Rechtsnorm oder Rechtsprechung zugrunde, die seine Auslegung stützen könnte

Die diesbezügliche Argumentation des Beschwerdeführers zu übernehmen, hätte untragbare Folgen, so daß die Kammer die Richtigkeit ihrer vorstehend umrissenen eigenen Auslegung bestätigt sieht

3.1 Der Anmeldetag entscheidet nämlich über das auf die Anmeldung und das Patent anwendbare Recht (insbesondere, was die Kriterien Neuheit und erfinderische Tätigkeit angeht). Er ist im Rahmen des Artikels 60 EPU auch ausschlaggebend dafür, wem das Recht auf das Patent zusteht

3.2 Wenn im vorliegenden Falle eingeräumt wurde, daß die Umwandlung, die sich beim Eintritt einer auf ein nationales Patent gerichteten internationalen Anmeldung in die regionale Phase vollzieht, rückwirkend zum Anmeldetag erfolgt, wurde das europäische Patentrecht ab 29 Juli 1988, dem Anmeldetag, in Danemark Eingang finden, obwohl es dort erst ab 1 Januar 1990 gilt. Dies wäre unabhängig davon ob und inwieweit die jeweiligen Rechtsvorschriften schon harmonisiert sind unzulässig wenn nicht gar unmöglich

3.3 Wenn andererseits eine Rückwirkung verneint und dem durch Umwandlung erlangten europäischen Patent als Anmeldetag für Dänemark der Zeitpunkt des Eintritts in die regionale Phase im vorliegenden Fall also der 26 Januar 1990 zugesprochen wurde stünde dieser gewissermaßen territorial auf Danemark begrenzten Anmeldung zwangsläufig die PCT-Veröffentlichung für die anderen benannten Staaten neuheitsschädlich entgegen

3.4 Der Begriffsinhalt der Umwandlung im vorstehend untersuchten Sinne darf nicht mit dem Sachverhalt verwechselt werden um den es in den Artikeln 135 ff EPU geht

Die in diesen Artikeln vorgesehene Umwandlung vollzieht sich nämlich im Rahmen zweier geltender Rechtssysteme d. h. des betreffenden nationalen Rechts und des europäischen Rechts, und setzt voraus, daß am Anmeldetag für die betreffenden Staaten beide Rechtssysteme nebeneinander existieren was wie bereits ausgeführt, in der vorliegenden Sache offenkundig nicht der Fall ist

3.5 Ebensowenig darf man den Begriff mit der sog. Verbindung von Anmel-

the Patent Cooperation Treaty 1970. March 1970/DRAFT, p. 262).

3. The idea of converting a national patent into a European patent as invoked and defined by the appellant has no basis in any text or prior case law which could give it any substance.

Endorsement of this idea would give rise to unacceptable consequences and thus confirm the validity of the above exegesis

3.1 The filing date determines the law applicable to the application and the patent (in particular as regards the provisions relating to novelty and inventive step). It also determines, in accordance with Article 60 EPC, to whom the right to the patent belongs.

3.2 If, in the present case, it were to be accepted that the conversion effected on entry into the regional phase of an international application seeking a national patent is applicable retroactively to the filing date, this would imply the intrusion as of 29 July 1988, the filing date, of European patent law into Denmark, which did not recognise European patent law until 1 January 1990. Such an intrusion would be inadmissible, if not impossible, whatever the degree of harmonisation of the respective laws, or even irrespective thereof

3.3 If, on the other hand, it were to be accepted that there is no retroactive effect and that, as far as Denmark is concerned, the European patent obtained by conversion should be given the date of entry into the regional phase as the filing date, in this case 26 January 1990, again that filing, which would basically be limited territorially to Denmark, would be anticipated by the PCT publication relating to the other designated states

3.4 The concept of conversion examined above must not be confused with the conversion referred to in Article 135 et seq. EPC

The conversion provided for in these articles is effected in the context of two bodies of law in force, the national law concerned and European law, and implies that, on the date of filing, the two laws coexist in the country concerned, which, as mentioned above, is obviously not the case.

3.5 Nor must this concept be confused with that of the consolidation of appli-

Patent Cooperation Treaty 1970. March/1970/DRAFT. p 262)

3. Le concept de transformation de brevet national en brevet européen tel qu'invocé et défini par la requérante ne repose ni sur un texte, ni sur une jurisprudence quelconque susceptibles de lui donner quelque substance

L'acceptation de cette thèse aboutirait à des conséquences inacceptables soulignant ainsi le bien-fondé de l'analyse exégétique effectuée ci-dessus.

3.1 En effet, la date de dépôt décide du droit applicable à la demande et au brevet (notamment pour ce qui concerne les dispositions relatives aux critères de nouveauté et d'activité inventive). Elle détermine également, dans le cadre de l'article 60 CBE, à qui appartient le droit au brevet

3.2 Si, en l'espèce, il était admis que la transformation réalisée lors de l'entrée en phase régionale d'une demande internationale visant un brevet national opère avec effet rétroactif à la date du dépôt, ceci impliquerait l'intrusion, à partir du 29 juillet 1988 date du dépôt, du droit européen des brevets au Danemark, qui ne connaît le droit européen des brevets qu'à partir du 1^{er} janvier 1990. intrusion inadmissible, sinon impossible, quel que soit le degré d'harmonisation de ces droits respectifs et même indépendamment de celui-ci.

3.3 Si, par ailleurs, il était admis qu'il n'y a pas d'effet rétroactif et qu'en ce qui concerne le Danemark, le brevet européen obtenu par transformation se voyait attribuer comme date de dépôt la date de l'entrée en phase régionale, en l'espèce le 26 janvier 1990, encore ce dépôt, en quelque sorte limité territorialement au Danemark, serait-il nécessairement antériorisé par la publication PCT relative aux autres pays désignés.

3.4 Le concept de transformation ci-dessus examiné ne peut être confondu avec celui dont il est question aux articles 135 et suivants de la Convention sur le brevet européen.

La transformation prévue par ces articles s'opère en effet dans le cadre de deux droits en vigueur, le droit national concerné et le droit européen, et implique qu'à la date du dépôt, pour les pays en cause, les deux droits coexistent, ce qui, ainsi qu'indiqué ci-dessus, n'est manifestement pas le cas.

3.5 Ce concept ne doit pas non plus être confondu avec celui de jonction

dungen verquicken, wie sie in der Rechtsauskunft Nr 10/81 (ABI. EPA 1981, 349) umrissen wird

Letztere bezieht sich auf zwei Anmeldungen - eine PCT- und eine europäische Anmeldung - die am selben Tag, aber für verschiedene Staaten eingereicht wurden, die am Anmeldetag nicht Vertragsstaat beider Verträge waren

3.6 Schließlich besteht auch kein Zusammenhang mit dem Begriff der Umwandlung gemäß der Entscheidung J 6/79 (ABI EPA 1980, 225), der dort so räumt die Kammer ein, etwas pauschal - lediglich zur Bezeichnung des Übergangs der Anmeldung von der internationalen in die europäische Phase verwendet wurde

4 Besonderer Erwähnung bedarf, daß die Juristische Beschwerdekammer im vorliegenden Fall erstmals über die Benennung eines Staates zu entscheiden hat deren Problematik dann liegt, daß dieser Staat dem Europäischen Patentübereinkommen später als dem PCT beigetreten ist

Hinzu kommt daß das Europäische Patentamt in der Vergangenheit schon vor dem Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens für Dänemark im Rahmen des PCT Recherchen- und Prüfungsaufgaben für Dänemark wahrgenommen hat

Richtig ist auch wie der Beschwerdeführer bemerkt daß sich Aufgabenstellung und Zielsetzung von PCT und EPU in vielerlei Hinsicht decken

Nach Auffassung der Kammer sind diese Überlegungen aber nicht dazu angetan ihre Einschätzung der Bestimmungen der jeweiligen Verträge zu ändern

5 Schließlich gestattet die Rechtsprechung des EPA unter bestimmten Voraussetzungen auch die Anwendung des Grundsatzes des guten Glaubens

Im vorliegenden Fall kann dieser Grundsatz aber nicht zum Vorteil des Beschwerdeführers angewandt werden auch wenn dieser seinen Standpunkt für durchaus gerechtfertigt gehalten haben mag Die Kammer kann nur feststellen daß der Beschwerdeführer Genaueres zur angeblichen Verletzung des Vertrauensschutzes durch das Europäische Patentamt nicht vorzubringen vermochte, und weist deshalb auch diese Beanstandung als unbegründet zurück

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

cations as explained in Legal Advice No 10/81 (OJ EPO 1981, 349).

This case involved two applications, one PCT, the other European, which were filed on the same date but for different countries, not all of which were parties to both the PCT and the EPC on the date of filing

3.6 Finally, there is no connection with the concept of transformation as used - in passing, as the Board acknowledges - in decision J 6/79 (OJ EPO 1980, 225) simply to define the passage of the application from the international to the European phase.

4 The Board notes that the present case is the first to come before it concerning the designation of a state arising out of the fact that the state became party to the European Patent Convention after it became party to the PCT

The fact is that, in the past, before the EPC came into force for Denmark, the European Patent Office carried out search and examination functions for Denmark under the PCT

As the appellant judiciously points out, the PCT and the EPC share numerous functions and a common spirit

However the Board considers that these considerations are not capable of altering its understanding of the terms of the two treaties

5 Finally EPO case law allows the principle of good faith to be applied in certain circumstances

However it does not seem that the appellant can be allowed the benefit of this principle in the present case. although he may well have believed that his position was well founded in some respects The Board is forced to conclude that the appellant has failed to substantiate his allegation that the European Patent Office has been in breach of its obligation to act in good faith and consequently, the Board has to reject the appeal on this count also, on the grounds that it is without merit

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is rejected

de demandes tel que développé dans la décision J 10/81 ("Renseignements de nature juridique" JO OEB 1981 349)

Il s'agissait en effet du cas de deux demandes, l'une PCT, l'autre européenne, déposées à la même date mais visant des pays différents ne bénéficiant pas de la double appartenance à la date de dépôt

3.6 Enfin, il ne présente aucun lien avec le concept de transformation tel que - sommairement, la Chambre en convient - utilisé dans la décision J 6/79 (JO OEB 1980, 225) pour simplement définir le passage de la phase internationale de la demande à la phase européenne.

4 Il échet par ailleurs de préciser que la présente espèce pose pour la première fois, à la Chambre de recours juridique, un problème de désignation d'Etat conditionné par la circonstance que cet Etat a adhéré à la Convention sur le brevet européen postérieurement à son adhésion au PCT

En outre, le fait est que par le passé, avant l'entrée en vigueur au Danemark de la CBE, l'Office européen des brevets assurait déjà, dans le cadre du PCT, des fonctions de recherche et d'examen pour le Danemark

Il existe encore, comme le fait judicieusement remarquer la Requérante, entre le PCT et la CBE à de nombreux égards une communauté de fonctions et d'esprit.

La Chambre estime toutefois que ces considérations ne sont pas de nature à modifier son appréciation des termes des traités respectifs

5 Enfin, la jurisprudence de l'OEB admet, dans certaines conditions, l'application du principe de bonne foi

Il n'apparaît cependant pas qu'en l'espèce ce principe puisse s'appliquer au bénéfice de la requérante, bien que celle-ci ait pu croire que sa position avait quelques fondements. En effet, la Chambre ne peut que constater que la requérante n'a pas pu préciser le manquement supposé de l'Office européen à son obligation de bonne foi et, en conséquence, elle rejette également ce grief comme mal-fondé

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté