

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 23. Oktober 2003 über Euro-PCT-Anmeldungen, für die die Priorität einer ersten Anmeldung in einem Staat beansprucht wird, der Vertragsstaat des WTO/TRIPS-Übereinkommens, nicht jedoch der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums war

In den Entscheidungen J 9/98 und J 10/98 (ABI. EPA 2003, 184) hat die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer die Frage vorgelegt, ob der Anmelder einer ursprünglich als Euro-PCT-Anmeldung eingereichten europäischen Patentanmeldung nach Maßgabe des TRIPS-Übereinkommens berechtigt ist, die Priorität einer ersten Anmeldung in einem Staat zu beanspruchen, der weder am Anmeldetag der ersten Anmeldung noch am Anmeldetag der Euro-PCT-Anmeldung Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, am Anmeldetag der ersten Anmeldung aber Mitglied des WTO/TRIPS-Übereinkommens war. Die Sache ist unter den Aktenzeichen G 2/02 und G 3/02 anhängig.

Nach der bestehenden Praxis des EPA entsprechen solche Prioritäten nicht den Erfordernissen des Artikels 87 EPÜ. Bis die Große Beschwerdekammer in der Sache entschieden hat, wird das EPA bei Eintritt einer Euro-PCT-Anmeldung in die regionale Phase prüfen, ob die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer für diese Anmeldung relevant ist. Wenn dies der Fall ist, erhält der Anmelder eine Mitteilung des EPA, in der er aufgefordert wird zu erklären, ob die Aufnahme der Sachprüfung so lange verschoben werden soll, bis die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ergangen ist. Entscheidet sich der Anmelder gegen die Verschiebung der Sachprüfung, so wird die Sachprüfung gemäß der bestehenden Praxis des EPA durchgeführt.

Notice from the European Patent Office dated 23 October 2003 concerning Euro-PCT applications claiming priority from a first filing in a State party to the WTO/TRIPS Agreement but not to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property

In J 9/98 and J 10/98 (OJ EPO 2003, 184), the Legal Board of Appeal referred the question to the Enlarged Board of Appeal of whether the applicant of a European patent application, which was originally filed as a Euro-PCT application, is entitled in view of the TRIPS Agreement to claim priority from a previous first filing in a State which was neither at the filing date of the previous application nor at the filing date of the Euro-PCT application a member of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property but was, at the filing date of the previous first filing, a member of the WTO/TRIPS Agreement. The case is pending under reference Nos. G 2/02 and G 3/02.

Under the existing practice of the EPO such priorities do not meet the requirements of Article 87 EPC. Pending a decision of the Enlarged Board of Appeal in this case, the EPO will, when a Euro-PCT application enters the regional phase, check whether the decision of the Enlarged Board of Appeal is relevant for this application. If this is the case, the applicant will receive a communication from the EPO in which he will be invited to declare whether the start of substantive examination should be delayed until after the Enlarged Board of Appeal has taken its decision. If the applicant does not opt for delaying substantive examination, substantive examination will be carried out on the basis of the EPO's existing practice.

Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 23 octobre 2003, relatif aux demandes euro-PCT revendiquant la priorité d'un premier dépôt effectué dans un Etat membre de l'Accord sur les ADPIC/OMC, mais non partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

Dans les décisions J 9/98 et J 10/98 (JO OEB 2003, 184), la Chambre de recours juridique a soumis à la Grande Chambre de recours la question suivante : le demandeur d'une demande de brevet européen initialement déposée en tant que demande euro-PCT peut-il, compte tenu de l'Accord sur les ADPIC, revendiquer la priorité d'un premier dépôt antérieur effectué dans un Etat qui n'était pas partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ni à la date de dépôt de la demande antérieure, ni à la date de dépôt de la demande euro-PCT, mais qui était membre de l'Accord sur les ADPIC/OMC à la date du premier dépôt ? L'affaire est en instance sous les numéros G 2/02 et G 3/02.

Selon la pratique actuelle de l'OEB, ces priorités ne satisfont pas aux exigences de l'article 87 CBE. En attendant que la Grande Chambre de recours ait statué dans cette affaire, l'OEB vérifiera, lors de l'entrée dans la phase régionale d'une demande euro-PCT, si la décision de la Grande Chambre de recours est pertinente pour cette demande. Si tel est le cas, le demandeur recevra une notification de l'OEB l'invitant à indiquer s'il désire différer l'examen quant au fond de sa demande de brevet jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours ait rendu sa décision. Si le demandeur décide de ne pas différer cet examen, l'examen quant au fond sera effectué selon la pratique actuelle de l'OEB.