

Europäisches  
Patentamt

Juristische  
Beschwerdekammer

European Patent  
Office

Legal Board  
of Appeal

Office européen  
des brevets

Chambre de  
recours juridique



Aktenzeichen: J 15/80

BERICHTIGUNGSBESCHLUSS

vom 28. Oktober 1981

zur Entscheidung vom 11. Juni 1981

Beschwerdeführer:

Arenhold, Knut  
Westend 7  
D-2000 Hamburg 52  
Bundesrepublik Deutschland

Vertreter:

Uexküll & Stolberg  
Patentanwälte  
Beselerstraße 4  
D-2000 Hamburg 52  
Bundesrepublik Deutschland

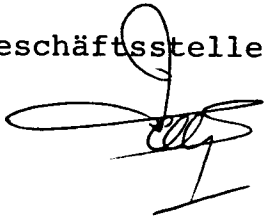
Zusammensetzung der Kammer:

- Dr. R. Singer, Vorsitzender
- P. Ford, Mitglied
- L. Gotti Porcinari, Mitglied

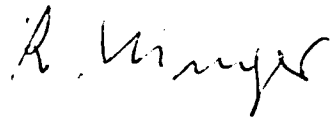
Per Einsicht v. Prot. = 2. 11. 81

Absatz V. c) der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 11. Juni 1981 wird gemäß Regel 89 EPÜ dahin berichtet, daß das Datum des Urteils des Schweizerischen Bundesgerichts richtig lautet "22. April 1975" und die Fundstelle "BGE 101 Ib, 132".

Der Geschäftsstellenbeamte:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Der Vorsitzende:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Winger' with a stylized flourish at the end.

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der Auflage, ein europäisches Patent aufgrund folgender Unterlagen zu erteilen:

Beschreibung Seite 1 und 4—6 vom 28.1.81, eingegangen am 29.1.81, Beschreibung S. 2,3 u. 7—14 vom 12.1.81, eingegangen am 13.1.81, 2 Patentansprüche vom 28.1.81, eingegangen am 29.1.81.

instance with the order to grant a European patent on the basis of the following documents.

Description page 1 and 4—6 dated 28.1.81, received on 29.1.81, Description p. 2,3 and 7—14 dated 12.1.81, received on 13.1.81, 2 patent claims dated 28.1.81, received on 29.1.81.

instance avec obligation d'accorder un brevet européen sur la base des pièces suivantes; description, pages 1 et 4 à 6 du 28.1.81, reçues le 29.1.81; description, pages 2, 3 et 7 à 14 du 12.1.81, reçues le 13.1.81; revendications, au nombre de 2, du 28.1.81, reçues le 29.1.81.

### Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 11 Juni 1981 J 15/80

Artikel 87—89, Regel 38 EPÜ  
Artikel 4, 19 Pariser Verbandsvereinbarung  
Artikel 8(1), Regel 4.10 PCT  
Straßburger Formalitätenvereinbarung von 1953  
"Prioritätsrecht" — "Frühere Geschmacksmusterhinterlegung" — "Pariser Verbandsvereinbarung und Europäisches Patentübereinkommen"

#### Leitsatz

*I. Die Bestimmungen der Artikel 87 bis 89 und der Regel 38 EPÜ bilden zusammen eine vollständige und eigenständige Regelung des Rechts, das bei der Beanspruchung von Prioritäten für europäische Patentanmeldungen anzuwenden ist.*

*II. Das Europäische Patentamt ist nicht unmittelbar durch Artikel 4 PVÜ gebunden, da die Europäische Patentorganisation nicht Mitglied der Pariser Verbandsvereinbarung ist.*

*III. Da das EPÜ ein Sonderabkommen im Sinne des Artikels 19 PVÜ ist, könnte eine einhellige Auffassung der Vertragsstaaten des EPÜ, wonach die Hinterlegung eines Geschmacksmusters nach Artikel 4 PVÜ selbstverständlich ein Prioritätsrecht für nationale Patentanmeldungen verleiht, zu einer über den Wortlaut des Artikels 87 (1) EPÜ hinausgehenden Auslegung und damit dazu führen, daß auch Geschmacksmusterhinterlegungen als prioritätsbegründend für europäische Patentanmeldungen anerkannt werden.*

*IV. Da jedoch eine solche einhellige Auffassung nicht festgestellt werden kann, besteht keine Veranlassung, Artikel 87(1) EPÜ über seinen Wortlaut und Inhalt hinaus auszulegen. Für europäische Patentanmeldungen werden daher Prioritätsansprüche aus Geschmacksmusterhinterlegungen nicht anerkannt.*

### Decision of the Legal Board of Appeal dated 11 June 1981 J 15/80\*

Articles 87—89, Rule 38, EPC  
Articles 4, 19 Paris Convention  
Article 8 (1), Rule 4.10, PCT  
Formalities Convention, Strasbourg 1953  
"Priority right" — "Earlier deposit of industrial design" — "Paris Convention and European Patent Convention"

#### Headnote

*I. The provisions of Articles 87 to 89 and Rule 38 EPC together form a complete, self-contained, code of rules of law on the subject of claiming priority for the purpose of filing a European patent application.*

*II. The European Patent Office is not directly bound by Article 4 of the Paris Convention, since the European Patent Organisation is not a party to that Convention.*

*III. As the EPC is a special agreement within the meaning of Article 19, Paris Convention, a general understanding by the Contracting States of the EPC that the deposit of an industrial design clearly gives a priority right for a national patent application, by application of Article 4 Paris Convention, could lead to an interpretation of Article 87(1) EPC going beyond its terms and permitting such deposits to give priority rights for European patent applications.*

*IV. In the absence of such a general understanding there is no reason to read Article 87 (1) EPC more broadly than its express terms and scope require. It follows that a priority right based on the deposit of an industrial design is not recognised for a European patent application.*

### Décision de la chambre de recours juridique du 11 juin 1981 J 15/80\*

Articles 87 à 89 et règle 38 de la CBE  
Articles 4 et 19 de la Convention de Paris  
Article 8, paragraphe 1 et règle 4.10 du PCT  
Convention européenne de Strasbourg de 1953 relative aux formalités "Droit de priorité" — "Dépôt antérieur d'un dessin ou modèle industriel (Geschmacksmuster)" — "Convention de Paris et Convention sur le brevet européen"

#### Sommaire

*I. Les dispositions des articles 87 à 89 et de la règle 38 de la CBE constituent une réglementation complète et autonome du droit applicable lors de la revendication de priorités pour des demandes de brevets européens.*

*II. L'Office européen des brevets n'est pas lié directement par l'article 4 de la Convention de Paris, l'Organisation européenne des brevets n'étant pas membre de cette Convention.*

*III. La Convention sur le brevet européen étant un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris, l'unanimité des Etats contractants de la Convention pour admettre que le dépôt d'un dessin ou modèle industriel (Geschmacksmuster) suivant l'article 4 de la Convention de Paris accorde à l'évidence un droit de priorité pour des demandes de brevets nationaux pourrait conduire à une interprétation dépassant la lettre de l'article 87, paragraphe 1 de la CBE de telle sorte que des dépôts de dessins ou modèles industriels (Geschmacksmuster) seraient reconnus comme conférant un droit de priorité pour les demandes de brevet européen.*

*IV. Une telle unanimité ne pouvant être constatée, il n'y a pas de raison d'interpréter l'article 87, paragraphe 1 au-delà de son libellé et de sa teneur. En conséquence, des droits de priorité découlant de dépôts de dessins ou modèles industriels (Geschmacksmuster) ne sont pas reconnus en ce qui concerne les demandes de brevet européen.*

\* Translation

\* Traduction

### Sachverhalt und Anträge

I. Am 24. Januar 1979 hinterlegte der Beschwerdeführer ein Geschmacksmuster beim Amtsgericht Hamburg (Bundesrepublik Deutschland).

II. Am 12. Juli 1979 reichte der Beschwerdeführer eine europäische Patentanmeldung ein, in der er u.a. die Priorität des Geschmacksmusters beanspruchte. In der Anmeldung waren 9 Vertragsstaaten benannt, nicht jedoch die Bundesrepublik Deutschland.

III. Mit Schreiben vom 14. September 1979 teilte die Eingangsstelle dem Beschwerdeführer unter Beifügung einer Ablichtung des Artikels 87 EPÜ mit, daß das Europäische Patentübereinkommen keine Möglichkeit vorsehe, die Priorität einer Geschmacksmusterhinterlegung zu beanspruchen. Es wurde darauf hingewiesen, daß eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ beantragt werden kann.

IV. Mit Schreiben vom 5. November 1979 beantragte der Beschwerdeführer eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ und machte geltend, daß die Bestimmungen des Artikels 87 EPÜ nicht in Widerspruch zu Artikel 4 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) stehen könnten und daß diese Übereinkunft nicht die Art des bei der Ersthinterlegung gewählten Schutzrechts (abgesehen von Warenzeichenrechten) einschränke. Der Beschwerdeführer wies auf zwei Entscheidungen des deutschen Bundespatentgerichts vom 10. November 1967 hin (BPatGE 9, 211 und 216), in denen dieses anerkannt hatte, daß für eine Gebrauchsmusteranmeldung in der Bundesrepublik Deutschland die Priorität einer früheren Geschmacksmusteranmeldung in einem Mitgliedstaat der PVÜ beansprucht werden kann.

V. Am 23. Mai 1980 erließ die Eingangsstelle die mit der Beschwerde angegriffene Entscheidung, in der sie feststellte, daß für die europäische Patentanmeldung nicht die Priorität einer früheren Geschmacksmusterhinterlegung beansprucht werden könne. Für diese Entscheidung wurden vier Gründe angegeben:

a) Nach seiner Präambel sei das Europäische Patentübereinkommen ein Sonderabkommen im Sinne von Artikel 19 PVÜ. Das Europäische Patentübereinkommen müsse daher im Lichte der Pariser Verbandsübereinkunft ausgelegt werden. Die Entstehungsgeschichte des Artikels 87 (1) EPÜ zeige, daß dieser Artikel in gewollter Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft abgefaßt worden sei.

b) Auf der Londoner Revisionskonferenz von 1934 sei der Versuch, in der Pariser Verbandsübereinkunft Patente, Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster in bezug auf die Beanspruchung von Prioritäten einander gleichzustellen, abgelehnt worden.

c) Die Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens würden in der Praxis nicht allgemein ein Prioritätsrecht

### Summary of Facts and Submissions

I. On 24 January 1979, the appellant deposited an industrial design (Geschmacksmuster) with the Amtsgericht of Hamburg in the Federal Republic of Germany.

II. On 12 July 1979, the appellant filed a European patent application claiming priority *inter alia* from the deposit of the industrial design. Nine Contracting States (not including the Federal Republic of Germany) were designated in the application.

III. On 14 September 1979, the Receiving Section wrote to the appellant, enclosing a copy of Article 87 EPC and advising that the European Patent Convention gave no possibility of claiming priority from the deposit of an industrial design. It was indicated that a decision might be applied for in accordance with Rule 69 (2) EPC.

IV. On 5 November 1979, the appellant wrote applying for a decision in accordance with Rule 69(2) EPC and contending that the provisions of Article 87 EPC could not conflict with Article 4 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention), which did not restrict the kind of industrial property right (apart from trade mark rights) on the basis of which priority might be claimed. Attention was drawn to two decisions of the German Federal Patent Court (BPatGE 9, 211 and 216, 10 November 1967), in which it had been accepted that an application for a utility model (Gebrauchsmuster) in the Federal Republic of Germany might claim priority based upon an earlier application for an industrial design in another Member State of the Paris Convention.

V. On 23 May 1980, the Receiving Section issued the decision under appeal, in which it held that priority could not be claimed for a European patent application on the basis of a previous deposit of an industrial design. Four reasons were given:

(a) according to its Preamble, the European Patent Convention is a Special Agreement within the meaning of Article 19, Paris Convention. The European Patent Convention must, therefore, be interpreted in the light of that Convention. The history of Article 87(1) EPC shows that it was designed to be in conformity with that Convention;

(b) an attempt to secure amendment of the Paris Convention so as to recognise a uniform priority right based on patents, utility models and designs was defeated at the London Conference of Revision in 1934;

(c) Contracting States of the European Patent Convention do not in practice generally recognise a priority right for a patent application based on deposit of an industrial design. Although the German Federal Patent Court had recognised such a right (unpublished Decision of 25 April 1979 — 4W(pat) 138/77), in a Judgement of 22 April 1979 the Swiss Federal Supreme Court

### Exposé des faits et conclusions

I. Le 24 janvier 1979, le requérant a déposé un modèle industriel (Geschmacksmuster) à l'Amtsgericht de Hamburg (République fédérale d'Allemagne).

II. Le 12 juillet 1979, le requérant a déposé une demande de brevet européen en revendiquant, notamment, la priorité découlant d'un modèle industriel (Geschmacksmuster). Neuf Etats contractants avaient été désignés dans la demande, sans que le soit toutefois la République fédérale d'Allemagne.

III. Le 14 septembre 1979, la section de dépôt a écrit au requérant en joignant à la lettre copie de l'article 87 de la CBE pour l'informer que la Convention sur le brevet européen ne permettait pas de revendiquer la priorité du dépôt d'un modèle industriel. Il était en outre indiqué que, conformément à la règle 69, paragraphe 2 de la CBE, une décision pouvait être requise.

IV. Par lettre du 5 novembre 1979, le requérant a demandé, en application de la règle 69, paragraphe 2 de la CBE, une décision en faisant valoir que les dispositions de l'article 87 de la CBE ne pouvaient pas être en contradiction avec l'article 4 de la Convention pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) qui ne limite pas le genre de droit de protection (à l'exception du droit des marques de fabrique) choisi lors d'un premier dépôt. Il attirait en outre l'attention sur deux décisions du Tribunal fédéral des brevets du 10 novembre 1967 (BPatGE 9, 211 et 216), par lesquelles le Tribunal avait reconnu que, pour une demande de modèle d'utilité (Gebrauchsmuster) en République fédérale d'Allemagne, il était possible de revendiquer une priorité fondée sur une demande antérieure pour un dessin industriel (Geschmacksmuster) déposée dans un autre Etat membre de la Convention de Paris.

V. Le 23 mai 1980, la section de dépôt a rendu la décision attaquée qui dispose qu'un droit de priorité ne peut pas être revendiqué pour une demande de brevet européen en se prévalant d'un dépôt antérieur d'un dessin industriel (Geschmacksmuster). Quatre motifs ont été donnés pour fonder cette décision:

a) Comme cela ressort de son préambule, la Convention sur le brevet européen est un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris. La Convention sur le brevet européen doit donc être interprétée à la lumière de la Convention de Paris. L'histoire de l'élaboration de l'article 87, paragraphe 1 de la CBE démontre qu'il a été formulé pour être en conformité avec cette Convention.

b) Lors de la Conférence de révision de Londres en 1934, la tentative d'amender la Convention de Paris en vue d'assimiler, en ce qui concerne la revendication des droits de priorité, les brevets, les modèles d'utilité et les dessins et modèles industriels n'a pas abouti.

für eine nationale Patentanmeldung auf der Grundlage einer Geschmacksmusterhinterlegung anerkennen. Wenn auch das deutsche Bundespatentgericht ein solches Recht anerkannt habe (unveröffentlichte Entscheidung vom 25. April 1979 — 4W(pat) 138/77), so habe das Schweizerische Bundesgericht in einem Urteil vom 22. April 1979 (BGE Bd. 101b, 132) das Bestehen eines solchen Rechts ausdrücklich verneint, und der Österreichische Verwaltungsgerichtshof habe in einem Beschluß vom 28. November 1979 (Österreichisches Patentblatt 1980, I. Teil, 90—94) entschieden, daß für ein Geschmacksmuster keine Priorität aus einer älteren Patentanmeldung geltend gemacht werden könne.

d) Da ein Prioritätsrecht aus einer Geschmacksmusterhinterlegung für eine Patentanmeldung in den Vertragsstaaten nicht allgemein anerkannt sei, könne Artikel 4 PVU nicht zur Grundlage einer über den Wortlaut der Bestimmung hinausgehenden Auslegung von Artikel 87 EPU gemacht werden.

VI. Mit Schreiben vom 26. Juni 1980 legte der Beschwerdeführer Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle ein, beantragte die Aufhebung der Entscheidung und die Zuerkennung der beanspruchten Priorität und begründete die Beschwerde. Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet.

VII. In seiner Begründung bemängelte der Beschwerdeführer u.a., daß die Ausführungen der Eingangsstelle über die Praxis in den Vertragsstaaten zu wenig detailliert seien. Er führte aus, daß zumindest dann, wenn sich eine europäische Patentanmeldung auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckte, das Recht anerkannt werden müßte, eine Geschmacksmusterpriorität für diesen Staat zu beanspruchen. Der Kommentar von Bodenhausen (Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, BIRPI 1968) und die Entscheidung des deutschen Bundespatentgerichts (4 W(pat) 138/77) seien zugunsten des Beschwerdeführers heranzuziehen. Die Meinungsverschiedenheiten auf der Londoner Revisionskonferenz von 1934 hätten einen Vorschlag für eine einheitliche Prioritätsfrist für alle gewerblichen Schutzrechte betroffen, so daß hieraus nichts für den vorliegenden Fall hergeleitet werden könne.

(BGE, Vol 101b, 132) has expressly held that there is no such right and in a Decision of 28 November 1979 the Austrian Supreme Administrative Court (Österreichisches Patentblatt 1980 I. Teil, 90—94) has denied that priority for an industrial design can be claimed on the basis of an earlier patent application;

(d) as there is no general recognition in the Contracting States of a priority right for a patent application based on an earlier industrial design application, Article 4 of the Paris Convention cannot be the basis for qualifying the express language of Article 87 EPC.

VI. In a letter dated 26 June 1980, the appellant gave notice of appeal against the Decision of the Receiving Section, seeking reversal of the Decision and recognition of the claimed priority and set out a Statement of Grounds. The appeal fee was duly paid.

VII. In its Statement of Grounds, the appellant *inter alia* criticized the lack of detail in the Receiving Section's analysis of the practices in the Contracting States. The appellant argued that at least as far as a European application extended to the Federal Republic of Germany it should be possible to claim priority for that State. The commentary of Bodenhausen (Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, BIRPI, 1968) and the Decision of the German Federal Patent Court (4 W pat 138/77) were favourable to the appellant. The disagreement at the London Conference of Revision in 1934 had been over a proposal for a uniform priority period for all industrial property rights: this, therefore, was not relevant.

c) Les Etats contractants de la Convention sur le brevet européen ne reconnaissent pas, dans la pratique, de façon générale, un droit de priorité pour une demande nationale de brevet, fondé sur le dépôt d'un modèle industriel (Geschmacksmuster). Même s'il est exact que le Tribunal fédéral des brevets a reconnu un tel droit (décision non publiée du 25 avril 1979 — 4W (Pat) 138/77, le Tribunal fédéral suisse, par contre, l'a expressément rejeté dans son arrêt du 22 avril 1979 (BGE Bd 101b, 132) et la Cour suprême administrative autrichienne a, dans une décision du 28 novembre 1979, (Österreichisches Patentblatt, 1980, I. Teil, 90—94), jugé que pour un modèle industriel, une priorité découlant d'une demande de brevet antérieure ne pouvait pas être revendiquée.

d) Un droit de priorité pour une demande de brevet découlant d'un dépôt de modèle industriel n'étant pas généralement reconnu dans les Etats contractants, l'article 4 de la Convention de Paris ne peut pas servir de base pour une interprétation de l'article 87 allant au-delà de la lettre de cette disposition.

VI. Par lettre du 26 juin 1980, le requérant a formé un recours contre la décision de la section de dépôt, en sollicitant l'annulation de la décision et la reconnaissance de la priorité revendiquée; il a d'autre part motivé son recours. La taxe de recours a dûment été acquittée.

VII. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant critique, notamment, le manque de détails dans l'analyse faite par la section de dépôt des pratiques dans les Etats contractants. Il fait valoir que, tout au moins lorsqu'une demande de brevet européen s'étend à la République fédérale d'Allemagne, le droit devrait être reconnu de revendiquer, pour cet Etat, la priorité d'un modèle industriel (Geschmacksmuster). Le commentaire de Bodenhausen (Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, BIRPI, 1968) et la décision du Tribunal fédéral des brevets (4W (PAT) 138/77) devraient être interprétés en faveur du requérant. Les divergences lors de la Conférence de révision de Londres en 1934 concernaient un projet pour un délai unitaire de priorité pour tous les droits de propriété industrielle, de sorte que l'on n'en peut rien déduire en ce qui concerne le présent cas.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Artikel 87 (1) EPÜ schreibt vor, daß jedermann, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eine Anmeldung für ein Patent, ein Gebrauchsmuster, ein Gebrauchszertifikat oder einen Erfinderschein vorschriftsmäßig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger für die An-

### Reasons for the decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC, and is, therefore, admissible.
2. Article 87(1) EPC provides that 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 for the registration of a utility model or for a utility certificate or for an inventor's certificate, or his successors in title, shall enjoy, for the purpose of filing a Euro-

### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux prescriptions des articles 106 à 108 et à celles de la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.
2. L'article 87, paragraphe 1 de la CBE dispose que 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 d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt

meldung derselben Erfindung zum europäischen Patent während einer Frist von zwölf Monaten nach der Einreichung der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht genießt.

3. Die Bestimmungen der Artikel 87 bis 89 und der Regel 38 EPÜ bilden zusammen eine vollständige und eigenständige Regelung des Rechts, das bei der Beanspruchung von Prioritäten für europäische Patentanmeldungen anzuwenden ist. Die Formulierungen dieser Vorschriften wurden zum größten Teil Artikel 4 PVÜ entnommen. Die Regelung dieser Gesetzesmaterie ist jedoch unabhängig von der Pariser Verbandsübereinkunft, und dies war auch beabsichtigt. Diese Regelung bildet einen Teil des den Vertragsstaaten gemeinsamen Rechts, das für die Erteilung von Erfindungspatenten geschaffen worden ist (Art. 1 EPÜ).

4. Bereits auf der dritten Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente" vom 25. September bis 6. Oktober 1961 in Brüssel wurde entschieden, daß die Prioritätsfragen erschöpfend in dem damals geplanten Abkommen geregelt werden sollten und daß dieses Abkommen keine Verweisungen auf die Pariser Verbandsübereinkunft enthalten sollte (siehe Dokument IV/6514/61-D vom 13. November 1961, Seite 84). Ausdrücklich war von der Arbeitsgruppe festgestellt worden, daß eine Verweisung den Nachteil hätte, "daß rechtlich umstrittene Bestimmungen Anwendung finden würden". Auch bei den darauf folgenden Arbeiten wurde nicht von dieser Grundsatzentscheidung abgewichen; die verschiedenen späteren Entwürfe der entsprechenden Artikel wurden im Prinzip nur geändert, um diese Bestimmungen den Änderungen des Artikels 4 PVÜ anzupassen, es wurden aber keine anderen materiell bedeutsamen Änderungen vorgenommen.

Die Vereinigten Internationalen Büros zum Schutz des geistigen Eigentums (BIRPI) und deren Nachfolger, die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), Wächter der Pariser Verbandsübereinkunft, nahmen an der Ausarbeitung des Europäischen Patentübereinkommens in allen Phasen teil und stellten schließlich fest, daß die Pariser Verbandsübereinkunft "in vollem Umfang berücksichtigt worden ist" (Stellungnahme der WIPO in den "Stellungnahmen zu den Vorbereitenden Dokumenten" für die Münchner Diplomatische Konferenz 1973, M/27, vom 18. April 1973, II.1).

5. Das Europäische Patentamt kann nicht unmittelbar durch Artikel 4 PVÜ gebunden sein, da die Europäische Patentorganisation nicht Mitglied dieser Übereinkunft ist.

6. Wie sich aus den Ausführungen unter Nrn. 3 und 4 ergibt, sollen die Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens über die Priorität (Art. 87 bis 89, R. 38 EPÜ) nicht nur allgemeine Grundsätze festlegen. Der Wortlaut des Artikels 87 (1) EPÜ ist klar und scheint die in ihm behandelten Grundlagen für Prioritätsansprüche erschöpfend zu regeln.

Da dieser Artikel nicht ausdrücklich vorsieht, daß jemand, der ein Geschmacks-

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.

3. The provisions of Articles 87 to 89 and Rule 38 EPC together form a complete, self-contained, code of rules of law on the subject of claiming priority for the purpose of filing a European patent application. The language of some of the provisions is, to a large extent, taken over from that used in Article 4 of the Paris Convention. However, this code of rules of law is, and was designed to be, independent of the Paris Convention. It forms part of the system of law common to the Contracting States which was established for the grant of patents for inventions: cf. Article 1 EPC.

4. As long ago as the third meeting of the "Patents" Working Party in Brussels (25 September — 6 October 1961), it was decided that the subject of priority should be exhaustively regulated in the European Patent Convention as then envisaged and that the Convention should not include any cross-references to the Paris Convention (cf. Document IV/6514/61-D, 13 November 1961, page 84). The Working Party expressly pointed out that any cross-references to the Paris Convention would have the disadvantage that "provisions would apply that were subject to differences of interpretation". There was no subsequent deviation from this early policy decision: successive drafts of the relevant Articles were merely amended to keep the provisions in line with changes made to Article 4 of the Paris Convention, but no other significant changes of substance were made.

The United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI) and their successor, The World Intellectual Property Organization (WIPO), guardians of the Paris Convention, participated in the drafting of the European Patent Convention at all stages and finally noted that the provisions of the Paris Convention "had been taken fully into account" (Comments in the preparatory documents for the Munich Diplomatic Conference by WIPO, M/27, 18 April 1973, para. II.1).

5. The European Patent Office cannot be directly bound by Article 4 of the Paris Convention, since the European Patent Organisation is not a party to that Convention.

6. As appears from what has been said in paragraphs 3 and 4 above, Articles 87 to 89 and Rule 38 EPC are not intended merely to lay down general principles. Article 87 (1) EPC is clear in its language and seems to exhaustively state the kinds of prior applications that can give rise to rights of priority.

*Prima facie*, therefore, since Article 87 (1) EPC does not expressly provide that a person who has duly deposited an industrial design shall enjoy, for the purpose of filing a European patent

d'une demande de brevet européen, pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande.

3. Les dispositions des articles 87 à 89 et de la règle 38 de la CBE constituent un ensemble de règles de droit complet et autonome qui est applicable en cas de revendication de priorités lors de dépôts de demandes de brevet européen. Le teneur de ces dispositions trouve son origine en grande partie dans l'article 4 de la Convention de Paris. La réglementation de cette matière légale est toutefois indépendante de la Convention de Paris et c'est bien ce qui avait été envisagé. Cette réglementation forme une partie du système de droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d'invention (article premier de la CBE).

4. Déjà, lors de la troisième session du Groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961, il avait été décidé que les questions du droit de priorité devraient être réglées de manière exhaustive dans la Convention envisagée à cette époque sans référence à la Convention de Paris (voir document IV/6514/61-D, du 13 novembre 1961, page 72\*). Il avait été exprimé constaté par le Groupe de travail qu'une "référence" aurait l'inconvénient "de mettre en application des textes juridiquement discutables". De même, lors des travaux ultérieurs, il n'avait pas été dévié de cette décision de principe; les différents projets ultérieurs des articles correspondants n'avaient été en principe modifiés que pour adapter ces dispositions aux amendements apportés à l'article 4 de la Convention de Paris, mais aucun changement important sur le fond n'avait été apporté.

Les bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle (BIRPI) et leur successeur, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), gardiens de la Convention de Paris, ont participé à l'élaboration de la Convention sur le brevet européen dans toutes ses phases et ont finalement constaté que la Convention de Paris avait bien été "entièrement prise en considération" (avis de OMPI dans les "prises de position sur les documents préparatoires" de la Conférence diplomatique de Munich, 1973, M/27, 18 avril 1973, II.1).

5. L'Office européen des brevets ne peut pas être directement lié par l'article 4 de la Convention de Paris du fait que l'Organisation européenne des brevets n'est pas membre de cette Convention.

6. Comme cela ressort de l'exposé aux points 3 et 4, les prescriptions de la Convention sur le brevet européen concernant la priorité (articles 87 à 89 et règle 38 de la CBE) ne doivent pas seulement établir des principes généraux. La teneur de l'article 87, paragraphe 1 de la CBE est claire et apparaît régler de façon exhaustive les principes qu'il pose en ce qui concerne les revendications de priorité. Cet article ne prévoyant pas

\* texte français

muster hinterlegt hat, für die Anmeldung eines europäischen Patents ein Prioritätsrecht genießt, besteht "prima facie" ein solches Recht nicht.

7. Es darf jedoch nicht außer acht gelassen werden, daß das Europäische Patentübereinkommen ein Sonderabkommen im Sinne des Artikels 19 der Pariser Verbandsübereinkunft ist und daß solche Abkommen nach dieser Bestimmung von den Verbandsländern geschlossen werden können, "sofern diese Abkommen den Bestimmungen dieser Übereinkunft nicht zuwiderlaufen".

Es stellt sich daher die Frage, ob Artikel 4 PVÜ allgemein so verstanden wird, daß die Hinterlegung eines Geschmacksmusters selbstverständlich das Recht verleiht, die Geschmacksmusterpriorität bei einer späteren Patentanmeldung in Anspruch zu nehmen. Eine solche einhellige Auffassung könnte möglicherweise zu einer über Wortlaut und Inhalt des Artikels 87 (1) EPÜ hinausgehenden Interpretation führen.

8. Nach Ansicht der Kammer geben die wiederholten Änderungen des Artikels 4 PVÜ, die auch zu seiner Ergänzung durch die Absätze C, E und I geführt haben, die Auffassung wieder, daß dann, wenn nach allgemeiner Meinung der Vertragsländer ein Prioritätsrecht für eine Patentanmeldung gewährt werden soll, das nicht auf einer früheren Patentanmeldung beruht, dies ausdrücklich vorzusehen ist.

So führt Absatz I, der 1967 auf der Stockholmer Diplomatischen Konferenz eingefügt wurde, in seinem 2. Unterabsatz als Grundlage von Prioritätsrechten für Erfinderscheine ausdrücklich nur Patente, Gebrauchsmuster und Erfinderscheine auf.

Im übrigen stimmen die Formulierungen in verschiedenen neuen internationalen Übereinkommen auf dem Gebiet des Patentrechts immer darin überein, daß nur eine frühere Anmeldung zum Schutz einer *Erfindung* die Grundlage eines Prioritätsanspruchs in einer späteren Patentanmeldung sein kann.

9. Der Patentrechtszusammenarbeitsvertrag (PCT) bietet in dieser Beziehung ein besonders klares Beispiel. Artikel 8 (1) PCT sieht vor, daß eine internationale Patentanmeldung nach diesem Vertrag eine Erklärung enthalten kann, "mit der die Priorität einer oder mehrerer . . . früherer Anmeldungen beansprucht wird."

Gemäß Artikel 2 (i) PCT bedeutet "Anmeldung", sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird, "eine Anmeldung für den Schutz einer Erfindung; Bezugnahmen auf eine "Anmeldung" sind zu verstehen als Bezugnahme auf Anmeldungen für Erfindungspatente, für Erfinderscheine, für Gebrauchszertifikate, für Gebrauchsmuster, für Zusatzpatente oder -zertifikate, für Zusatzersfinderscheine und Zusatzgebrauchszertifikate".

Nirgends im Vertrag oder in den Regeln befindet sich eine "ausdrückliche" Bestimmung, nach der diese sehr genaue Begriffsbestimmung der "Anmeldung" bei der Anwendung von Artikel 8 (1) und Regel 4.10 PCT auch eine frühere Hinter-

legung, a right of priority, no such right of priority exists.

7. However, it must not be forgotten that the European Patent Convention is a special agreement within the meaning of Article 19 Paris Convention and that such an agreement can be made by Contracting States to the Paris Convention "in so far as it does not contravene the provisions of" that Convention. The question therefore arises whether the general understanding of the effect of Article 4 Paris Convention is that the deposit of an industrial design clearly gives a right to claim priority when making a later patent application in respect of an invention disclosed by the deposited design. Such a general understanding could possibly lead to an interpretation of Article 87 (1) EPC going beyond its terms.

8. The Board regards the successive revisions of Article 4, Paris Convention, which brought about the addition of paragraphs C, E and I, as reflecting the view that if the Convention is intended to give a right of priority for a patent application based on anything other than an earlier patent application, this must be expressly provided for. Thus paragraph I (2), inserted at the Stockholm Diplomatic Conference in 1967, mentions as a basis for priority rights for inventors' certificates only patents, utility models and inventors' certificates.

Furthermore, the language of various modern international Conventions dealing with patents is consistent always with the view that only an earlier application for protection of an invention can be the basis for claiming priority for a later application for a patent.

9. The Patent Cooperation Treaty (PCT) furnishes a particularly clear example of this. Article 8 (1) PCT provides that an international application for a patent made in accordance with that treaty may contain a declaration "claiming the priority of one or more earlier applications".

In accordance with Article 2 (i) PCT, unless expressly stated otherwise, "application means an application for protection of an invention; references to an "application" shall be considered as references to applications for patents for inventions, inventors' certificates, utility certificates, utility models, patents or certificates of addition, inventors' certificates of addition, and utility certificates of addition."

There is no "express" statement anywhere in the Treaty or Rules which could qualify this very precise definition of "application" so as to make Article 8 (1) PCT and PCT Rule 4.10 include an earlier deposit of an industrial design.

It is true that Article 8 (2) (a) PCT makes cross-reference to Article 4 of the Stockholm Act of the Paris Convention, and that Article 1 (2) PCT requires that no provision of the PCT shall be interpreted as diminishing rights under the Paris Convention, but paragraphs 11-15 below refer to differences in

expressément que celui qui a déposé un dessin ou modèle industriel ("Geschmacksmuster") jouit pour le dépôt d'une demande de brevet européen d'un droit de priorité, un tel droit "prima facie" n'existe pas.

7. Il convient toutefois de ne pas oublier que la Convention sur le brevet européen est un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention pour la protection de la propriété industrielle et que de tels arrangements peuvent, d'après cette disposition, être pris par les pays de l'Union "en tant que ces arrangements ne contreviennent pas aux dispositions de cette Convention".

Il se pose dès lors la question de savoir si l'article 4 de la Convention de Paris peut être, de façon générale, interprété dans le sens que le dépôt d'un dessin ou modèle industriel ("Geschmacksmuster") accorderait tout naturellement le droit de revendiquer la priorité de ce dépôt lors d'une demande ultérieure de brevet. Une telle conception, si elle était unanime, pourrait peut-être conduire à une interprétation dépassant la lettre et la teneur de l'article 87, paragraphe 1 de la CBE.

8. Selon l'avis de la Chambre, les révisions successives de l'article 4 de la Convention de Paris, qui ont également conduit à le compléter en y insérant les lettres C, E et I, font apparaître que si, selon l'opinion générale des Etats contractants, un droit de priorité pour une demande de brevet devait être accordé, ne reposant pas sur une demande antérieure de brevet, cela serait à prévoir de façon explicite.

Ainsi, le texte sous la lettre I qui a été introduit en 1967 lors de la Conférence diplomatique de Stockholm énumère dans son paragraphe 2 comme base pour des droits de priorité pour des certificats d'auteurs d'inventions expressément et uniquement les brevets, les modèles d'utilité et les certificats d'auteurs d'inventions.

De plus, les textes de différentes conventions internationales récentes concernant le domaine de la propriété industrielle s'accordent pour reconnaître que seule une demande antérieure de protection pour une *invention* peut être la base d'un droit de priorité pour une demande ultérieure de brevet.

9. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fournit à cet égard, un exemple particulièrement clair. L'article 8, paragraphe 1 du PCT prévoit qu'une demande internationale de brevet peut, d'après ce traité, comporter une déclaration "revendiquant la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures".

Selon l'article 2 i) du PCT, "on entend, par "demande", sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué, une demande pour la protection d'une invention; toute référence à une "demande" s'entend comme un référence aux demandes de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de modèles d'utilité, de brevets ou certificats d'addition, de certificats



legung eines Geschmacksmusters einschließen könnte.

Es ist richtig, daß Artikel 8 (2) (a) PCT hinsichtlich der Voraussetzungen und Wirkungen auf Artikel 4 der Stockholmer Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft verweist und daß Artikel 1 (2) PCT vorschreibt, daß keine Bestimmung des Zusammenarbeitsvertrags in einer Rechte aus der Pariser Verbandsübereinkunft beeinträchtigenden Weise ausgelegt werden darf; die Nummern 11—15 unten befassen sich mit den Unterschieden in der Auslegung des Artikels 4 der Pariser Verbandsübereinkunft.

10. Die frühere, 1953 in Straßburg unterzeichnete Europäische Übereinkunft über Formerfordernisse bei Patentanmeldungen, die ebenfalls ein Sonderabkommen im Sinne der Pariser Verbandsübereinkunft war, enthielt als Anlage II ein Formular, das von den Vertragsstaaten zur Verwendung durch die Anmelder vorgeschrieben werden konnte, die für nationale Anmeldungen eine Priorität beanspruchen wollten. Der englische Text dieses Formulars, das zumindest in Großbritannien vorgeschrieben war, enthält folgende Erklärung: "(an) application(s) for protection for an invention or inventions has(ve) been made in . . ." usw. Es kann nicht unterstellt werden, daß die gesetzliche Verpflichtung zur Verwendung dieses Formulars, das notwendigerweise Prioritätsansprüche aus Geschmacksmusterhinterlegungen oder Warenzeichenanmeldungen ausschloß, einen Bruch der Pariser Verbandsübereinkunft durch Großbritannien darstellte.

11. Entgegen den Darlegungen des Beschwerdeführers schreibt nach Auffassung der Kammer die Pariser Verbandsübereinkunft eindeutig vor, daß für Patentanmeldungen ein Prioritätsrecht nach der Übereinkunft dann besteht, wenn die frühere Anmeldung eine Anmeldung zum Schutz einer *Erfindung* ist (und auch die Erfindung offenbart). Mit der Hinterlegung eines Geschmacksmusters soll jedoch grundsätzlich eine ästhetische Formgestaltung geschützt werden. Das Geschmacksmuster mag auch eine Erfindung enthalten; nach den entsprechenden nationalen Geschmacksmustergesetzen schützt jedoch eine Geschmacksmusterhinterlegung nicht die Erfindung als solche. Der vom Beschwerdeführer herangezogene Kommentar von Bodenhausen unterstützt nicht die Argumentation des Beschwerdeführers. Dort wird nur — zu Recht — ausgeführt, daß in bestimmten Fällen Prioritätsansprüche für eine Art des Schutzes gewerblichen Eigentums auf Schutzansprüche anderer Art gestützt werden können, wobei Patente nicht erwähnt sind (siehe Bodenhausen, *op. cit.*, Artikel 4 Abschnitt A Absatz (1) Anmerkung (ii)).

12. Der Beschwerdeführer verweist vor allem auf Entscheidungen des deutschen Bundespatentgerichts, in denen für deutsche Gebrauchsmuster- und Patentanmeldungen Prioritätsansprüche aus Geschmacksmusteranmeldungen anerkannt worden sind. Die letzte Entscheidung (4 W(pat) 138/77 vom 25. April 1979), die einzige, die eine Patentanmeldung be-

interpretation of Article 4 Paris Convention.

10. The former European Convention Relating to the Formalities Required for Patent Applications, signed at Strasbourg in 1953, which was also a special agreement within the meaning of the Paris Convention, included, in Annex II, a form which could be adopted by Member States for use by applicants wishing to make national patent applications with claims of priority. The English text of this form, which was adopted and made compulsory in at least the United Kingdom, included a declaration that "(an) application(s) for protection for an invention or inventions has(ve) been made in . . ." etc. It cannot reasonably be suggested that the imposition of a statutory obligation to use this form, which would necessarily exclude priority claims based on design or trade mark applications, constituted a breach of the Paris Convention by the United Kingdom.

11. Contrary to the arguments of the appellant, in the opinion of the Board it is the law under the Paris Convention that, in relation to patent applications, a right of priority under that Convention exists if the prior application is for the protection of an invention *as such* and contains a disclosure of it. The deposit of an industrial design in essence protects aesthetic appearance. Although the deposited design may incorporate an invention, according to national design laws the deposit will not protect the invention *as such*. The commentary of Bodenhausen, relied on by the appellant, does not support the appellant's case. It merely points out, correctly, that in certain specific cases, not including patents, claims for priority for the protection of one kind of industrial property may be based upon claims for protection of another kind (cf. Bodenhausen, *op. cit.*, note (i) to Article 4 Section A (1)).

12. One of the main arguments of the appellant is based on decisions of the German Federal Patent Court in which priority claims for German utility model and patent applications based on industrial design applications have been recognised. The most recent Decision (4 W(pat) 138/77, 25 April 1979), the only one relating to a patent application relies mainly on the earlier published decisions of the same Court (BPatGE 9, 211, 216, 10 November 1967) on claims to priority for utility model applications based on the earlier filing of United States Design Patents. The decisions of 1967 necessarily could not take into account the international developments at the Stockholm Conference of that year, the Washington Diplomatic Conference of 1970 (PCT) or the Munich Diplomatic Conference of 1973 (EPC). They relied heavily upon the views of authors writing in the early decades of the present century.

13. As noted in paragraph V (c) above, the Swiss Federal Court and the Austrian Supreme Administrative Court, both courts of final instance, came to different

d'auteurs d'invention additionnels et de certificats d'utilité additionnels". Nulle part, dans le traité ni dans les règles ne se trouve une disposition "expresse" d'après laquelle ce concept très précis de la "demande" pourrait permettre, lors de l'application de l'article 8, paragraphe 1 du PCT et de la règle 4.10 du PCT, d'inclure également un dépôt antérieur d'un dessin ou modèle industriel.

Il est vrai que l'article 8, paragraphe 2 a) du PCT renvoie, en ce qui concerne les conditions et les effets, à l'article 4 de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris, et que l'article premier, paragraphe 2 du PCT dispose qu'aucune disposition du Traité de coopération ne doit être interprétée de façon portant préjudice à des droits découlant de la Convention de Paris. Les points 11 à 15 ci-dessous traitent des différences dans l'interprétation de l'article 4 de la Convention de Paris.

10. L'ancienne Convention européenne signée en 1953 à Strasbourg concernant les formalités prescrites lors de demandes de brevets, qui est également un arrangement particulier au sens de la Convention de Paris, comportait dans son annexe II un formulaire qui pouvait être imposé par les Etats membres aux demandeurs qui, pour des demandes nationales, voulaient revendiquer une priorité. Le texte anglais de ce formulaire, qui avait été rendu obligatoire tout au moins en Grande-Bretagne, comprenait la déclaration suivante: "une (des) demande(s) pour la protection d'une ou de plusieurs invention(s) a (ont) été déposée(s) à . . . etc". Il ne paraît pas possible de supposer que l'obligation légale d'utiliser ce formulaire, qui nécessairement excluait des droits de priorité résultant de demandes de modèles ou dessins industriels (Geschmacksmuster) ou de marques de commerce (Warenzeichen), constituait une violation de la Convention de Paris par la Grande-Bretagne.

11. Contrairement aux arguments présentés par le requérant, la Convention de Paris prescrit sans équivoque, suivant l'opinion de la Chambre, qu'en ce qui concerne les demandes de brevets, un droit de priorité n'existe, d'après la Convention, que lorsque la demande antérieure était une demande pour la protection d'une *invention* (et divulguait cette invention). Le dépôt d'un dessin ou modèle industriels (Geschmacksmuster) doit plutôt, en principe, protéger la réalisation d'une forme esthétique. Le dessin ou modèle industriel (Geschmacksmuster) peut aussi comprendre une invention; mais selon les lois nationales en matière de dessins industriels, le dépôt d'un dessin industriel ne protège pas l'invention en tant que telle. Le commentaire de Baudenhausen cité par le requérant ne conforte pas son argumentation. Il y est simplement indiqué — de façon correcte — que, dans certains cas spécifiques, des revendications de priorité pour la protection d'un certain type de propriétés industrielles peuvent être



trifft, stützt sich hauptsächlich auf die früher veröffentlichten Entscheidungen desselben Gerichts (BPatGE 9, 211 und 216, beide vom 10. November 1967) über Prioritätsansprüche für Gebrauchsmusteranmeldungen aus früheren Anmeldungen von "Design Patents" in den Vereinigten Staaten. In diesen Entscheidungen aus dem Jahre 1967 konnten natürlich nicht die neuesten internationalen Entwicklungen auf der Stockholmer Konferenz vom gleichen Jahr, der Washingtoner Diplomatischen Konferenz von 1970 (PCT) und der Münchner Diplomatischen Konferenz von 1973 (EPÜ) berücksichtigt werden. Diese Entscheidungen stützen sich weitgehend auf Ansichten, die Autoren in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts veröffentlicht haben.

13. Das Schweizerische Bundesgericht und der Österreichische Verwaltungsgeschichtshof, beides letztinstanzliche Gerichte, kamen zu anderen Ergebnissen (siehe V. c). Ihre Entscheidungen, jüngeren Datums als die deutschen Entscheidungen von 1967, nehmen Bezug auf die Stockholmer Revisionskonferenz der Pariser Verbandsübereinkunft; die zuletzt erwähnte Entscheidung hat sich auch mit der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts auseinandergesetzt.

14. Die Kammer hält es nicht für notwendig oder zweckmäßig, die Rechtslage und Praxis hinsichtlich von Prioritätsansprüchen aus Geschmacksmustern für nationale Patentanmeldungen in den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens näher zu untersuchen. Weder aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers, noch aus den von der Eingangsstelle erwähnten Dokumenten ergibt sich, daß ein Gericht eines anderen Vertragsstaats als der Bundesrepublik Deutschland ein Prioritätsrecht der vom Beschwerdeführer geltend gemachten Art anerkannt hat.

15. Die Kammer kommt daher zu dem Schluß, daß die Pariser Verbandsübereinkunft, wenn sie unmittelbar anwendbar wäre, in den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens nicht allgemein in einer dem Beschwerdeführer günstigen Weise ausgelegt würde. Daraus ergibt sich als Antwort auf die unter Nummer 7 Absatz 2 gestellte Frage, daß keine Veranlassung besteht, Artikel 87 (1) EPÜ über seinen Wortlaut und Inhalt hinaus auszulegen.

conclusions. Their decisions, more recent than the German decisions of 1967, both take account of the Stockholm Revision Conference of the Paris Convention. The Austrian decision also considered the 1967 German decisions.

14. The Board does not think that it is necessary or useful to investigate in detail the law and practice relating to priority claims for national patent applications in the Contracting States of the European Patent Convention. Nothing put forward by the appellant or found in any documents referred to by the Receiving Section persuades us that a Court of any Contracting State other than the Federal Republic of Germany has ever acknowledged a priority right of the kind claimed in the present case.

15. The Board therefore concludes that the Paris Convention is not generally interpreted in the Contracting States of the EPC in a way that would be favourable to the appellant if the Paris Convention were directly applicable. It follows that the answer to the question posed above in paragraph 7, second sub-paragraph, is that there is no reason to read Article 87 (1) EPC more broadly than its express terms and scope require.

fondées sur les revendications pour la protection d'un autre type, sans que pour autant les brevets soient mentionnés (voir Baudenhausen, op.cit., article 4, section A, paragraphe 1, remarque i)).

12. Le requérant renvoie principalement à des décisions du Tribunal fédéral des brevets, selon lesquelles, pour des modèles d'utilité et des demandes de brevets allemands, des revendications de priorité fondées sur des demandes de dessins ou modèles industriels (Geschmacksmuster) ont été reconnues. La dernière décision (4 W(Pat) 138/77 du 25 avril 1967), la seule concernant une demande de brevet, s'appuie sur des décisions du même tribunal publiées antérieurement (BPatGe 9, 211 et 216, toutes les deux du 10 novembre 1967) et concernant des revendications de priorité pour des demandes de modèles d'utilité fondées sur des dépôts antérieurs de "Design Patents" aux Etats-Unis. Ces décisions de 1967 ne pouvaient nécessairement pas tenir compte des derniers développements internationaux intervenus à la suite de la Conférence de Stockholm de la même année, de la Conférence diplomatique de Washington de 1970 (PCT) et de la Conférence diplomatique de Munich de 1973 (CBE). Ces décisions se fondaient, dans une grande mesure, sur des opinions que des auteurs avaient publiées dans les premières décennies du XXème siècle.

13. Le Tribunal fédéral suisse et la Cour administrative autrichienne, toutes deux jugeant en dernier ressort, ont abouti dans leur raisonnement à des conclusions différentes (voir V.c) ci-dessus) Leurs décisions, plus récentes que les décisions allemandes de 1967, se réfèrent à la Conférence de Stockholm de révision de la Convention de Paris; la décision citée en dernier a pris également position sur la jurisprudence du Tribunal fédéral des brevets.

14. La Chambre n'estime pas qu'il soit nécessaire ni opportun d'examiner de façon détaillée la situation juridique ou la pratique au regard des revendications de priorité tirées de dessins ou modèles industriels (Geschmacksmuster) au profit de demandes nationales de brevets dans les Etats contractants de la CBE. Ni dans ce qui a été présenté par le requérant, ni dans les documents mentionnés par la section de dépôt, il n'apparaît qu'un tribunal d'un Etat contractant autre que la République fédérale d'Allemagne ait reconnu un droit de priorité de même nature que celui revendiqué par le requérant.

15. La Chambre en tire donc la conclusion que la Convention de Paris, si elle était directement applicable, ne serait pas interprétée en général dans les Etats contractants de la Convention sur le brevet européen d'une façon favorable au requérant. Il en découle, en réponse à la question posée au point 7, deuxième alinéa, qu'il n'y a aucune raison d'interpréter l'article 87, paragraphe 1 de la CBE au-delà de sa lettre et de sa teneur.

**Aus diesen Gründen  
wird wie folgt entschieden:**

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle vom 23. Mai 1980 wird zurückgewiesen.

**For these reasons,  
it is decided that:**

The appeal against the Decision of the Receiving Section dated 23 May 1980 is dismissed.

**Par ces motifs,  
il est statué comme suit:**

Le recours contre la décision de la section de dépôt du 23 mai 1980 est rejetée.

### **Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten**

**Entscheidung vom 4. Mai 1981  
D 01/80\***

Art.21 und 23 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter — Art. 163(1) (2) EPÜ "Notwendigkeit einer Beschwerde für die Zulässigkeit einer Beschwerde" "Unselbständigkeit des Rechts auf Einsicht in die Prüfungsarbeiten und deren Beurteilung durch die Prüfungskommission"

#### *Leitsatz*

*Die Beschwerde eines Prüflings, der die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter nicht bestanden hat, der aber später gemäß Art.163(1) (2) EPÜ ohne Prüfung in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen wurde, ist materiellrechtlich unzulässig. Zum einen kann ein solcher Bewerber mangels einer persönlichen und direkten Beschwer weder Kraft der allgemeinen Grundsätze des europäischen Patentrechts noch Kraft des in den Vertragsstaaten gültigen Verfahrensrechts das Ergebnis der Prüfung in Frage stellen, zum anderen steht der Anspruch auf Akteneinsicht nur demjenigen zu, dem er dazu verhelfen könnte, eine ihm ungünstige Entscheidung zu ändern. Er besteht nicht für sich allein als selbständiges Recht.*

### **Disciplinary Board of Appeal**

**Decision of 4 May 1981  
D 01/80\***

Articles 21 and 23 of the Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office — Arts. 163(1) and (2) EPC "For an appeal to be admissible, the appellant must have been adversely affected" — "The right to inspect the answers together with the Examining Board's assessment does not exist as an independent right per se."

#### *Headnote*

*The appeal filed by a candidate, who failed the European Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office but who was later entered on the list of professional representatives without examination, in accordance with Article 163, paragraphs 1 and 2, EPC, is inadmissible per se. Neither under the general principles of European patent law nor the provisions common to procedural law in the Contracting States can such a candidate challenge the result of the examination, as he cannot be considered to have suffered direct and personal adverse effects. Furthermore, the right to inspect the files is available only to a person in whose case it could help to change an adverse decision. It does not exist as an independent right per se.*

### **Chambre de recours statuant en matière disciplinaire**

**Décision du 4 Mai 1981  
D 01/80\***

Art.21 et 23 du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets — Art.163 (1) et (2) de la CBE "Nécessité d'un préjudice pour la recevabilité d'un recours" — "Non autonomie du droit à communication des travaux et de leur appréciation par le jury."

#### *Sommaire*

*La recours d'un candidat qui a échoué à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets mais qui plus tard a été inscrit sans examen conformément aux dispositions de l'art.163(1) et (2) de la CBE sur la liste des mandataires agréés est irrecevable au fond. D'une part, un tel candidat ne saurait contester le résultat de l'examen, faute d'un intérêt direct et personnel tel que cette notion résulte aussi bien des principes généraux du droit européen des brevets que de droit procédural en vigueur dans les Etats contractants.*

*D'autre part, le droit à communication du dossier n'est accordé qu'à celui auquel il peut être utile pour poursuivre la modification d'une décision qui lui porte préjudice. Il n'existe pas en tant que droit autonome.*

\* Es wird nur der Leitsatz veröffentlicht. Eine Kopie der Entscheidung ist beim Geschäftsstellenbeamten der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten erhältlich.

\* Only the headnote has been published. A copy of the decision can be obtained from the Registrar of the Disciplinary Board of Appeal.

\* Seul le sommaire est publié. Une copie de la décision peut être obtenue du greffe de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire.