

EPA: Neue Regeln zur Beurteilung bestrittener Prioritätsansprüche

In den vereinigten Verfahren G 1/22 und G 2/22 bejahte die Grosse Beschwerdekammer die Zuständigkeit des EPA, das Recht auf Priorität nach Art. 87 EPÜ zu prüfen. Die Erfordernisse für die wirksame Übertragung von Prioritätsrechten nach dem EPÜ sollen nicht strenger sein als die nationalen Vorschriften, die für die Übertragung von Prioritätsrechten oder anderen Eigentumsrechten gelten. Der Prioritätsanspruch solle grundsätzlich zugunsten des Nachanmelders der europäischen Patentanmeldung vermutet werden, wenn der Nachanmelder die Priorität gemäss Art. 88 Abs. 1 EPÜ und der entsprechenden Ausführungsordnung in Anspruch nimmt. Offen liess die Grosse Beschwerdekammer die Frage, ob das Grundprinzip des sogenannten «PCT-Joint Applicants Approach» angewendet werden kann, wenn sich die Anmelder der Prioritätsanmeldung mit denen der Nachanmeldung nicht in allen Bestimmungsstaaten überschneiden. Sofern keine faktischen Anhaltspunkte für das Gegenteil sprechen, legt die Grosse Beschwerdekammer im Fall einer gemeinsamen PCT-Anmeldung verschiedener Beteiligten aber das Bestehen einer konkludenten Vereinbarung zwischen den Parteien zugrunde, was es ihnen erlauben soll, sich auf die Priorität der jeweils anderen Partei zu berufen.

I. Einleitung

Die Anfechtung des Prioritätsanspruchs eines Nachanmelders («formelle Priorität») zielt auf den Verlust eines früheren Anmeldungsdatums ab und kann im Erfolgsfall dazu führen, dass zusätzliche Offenbarungen zum Stand der Technik werden. Mithin bieten Angriffe auf die Priorität eine einfache Möglichkeit, die Zurückweisung von Patentanmeldungen oder die Nichtigkeit von Patenten zu bewirken. Entsprechend häufig werden Angriffe gegen Prioritätsansprüche im Rahmen von Einsprüchen vor dem EPA eingesetzt.

Trotz dieser grossen praktischen Bedeutung sind viele Modalitäten rund um den Anspruch auf Priorität im europäischen Patentrecht noch ungeklärt. Mit dem Entscheid G 1/22 und G 2/22 vom 10. Oktober 2023 (der «Entscheid») nahm die Grosse Beschwerdekammer des EPA erstmals zu bestimmten prozessualen Fragen und Auslegungsfragen

Dans les affaires jointes G 1/22 et G 2/22, la Grande Chambre de recours a estimé que l'OEB était compétent pour examiner le droit de priorité au titre de l'art. 87 CBE. Les exigences requises pour le transfert effectif des droits de priorité en vertu de la CBE ne devraient pas être plus strictes que les règles nationales applicables au transfert des droits de priorité ou d'autres droits de propriété. Le droit de priorité devrait en principe être présumé en faveur du demandeur ultérieur de la demande de brevet européen lorsque ce dernier revendique la priorité conformément à l'art. 88(1) CBE et au règlement d'exécution correspondant.

La Grande Chambre de recours a laissé ouverte la question de savoir si l'on peut appliquer le principe de l'approche des codemandeurs (PCT-Joint Applicants Approach) lorsque les demandeurs de la revendication de priorité et ceux de la demande subséquente ne se recoupent pas dans tous les États de destination. Dans le cas d'une demande commune de brevet international déposée par différentes parties, la Grande Chambre de recours considère qu'il existe un accord implicite entre les parties qui leur permet de se prévaloir de la priorité d'une autre partie, à moins que des indices factuels n'indiquent le contraire.

Stellung. Als Folge davon wird die Möglichkeit, das Prioritätsrecht anzufechten, in Zukunft erheblich eingeschränkt.

II. Sachverhalt und prozessuale Vorgeschichte

Dem Entscheid gehen zwei verschiedene Verfahren voraus: Ein Einspruchsverfahren gegen EP 1 755 674 (das «Streitpatent») und ein Prüfungsverfahren betreffend die Teilanmeldung EP 16 160 321.2 (die «Streitanmeldung»). Parteien in diesen beiden Verfahren sind Alexion Pharmaceuticals, Inc. als Patentinhaberin und Anmelderin («Alexion») und Novartis AG, F. Hoffmann-La Roche AG und Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. als «Einsprechende».

In beiden Fällen hatte Alexion die Priorität einer vorläufigen US-Patentanmeldung beansprucht, die auf den Namen ihrer drei Erfinder eingereicht worden war.¹ In den nachfolgenden PCT-Anmeldungen (von denen die europäischen Anmeldungen abgeleitet wurden) wurden die drei Erfinder jedoch nur für die USA als Anmelder genannt. Für alle anderen benannten Staaten waren Alexion und die Uni-

STEFAN KOHLER, Dr. iur. et dipl. sc. nat. ETH, Rechtsanwalt, Zürich.

GIULIA WALTER, MLaw, Zürich.

¹ Diese Ausgangslage ist auf die besondere Situation in den USA vor Inkrafttreten des «America Invents Act» (AIA) im Jahr 2011 zurückzuführen, wonach nur Erfinder ein Patent anmelden konnten.

versity of Western Ontario («UWO») als Anmelder benannt, wobei die UWO ihr Recht an der Anmeldung später an Alexion abtrat.

In beiden Verfahren hatten die Einsprechenden erfolgreich argumentiert, dass die Prioritätsansprüche der europäischen Anmeldungen auf die vorläufige US-Anmeldung ungültig seien, da nur einer der drei Erfinder sein Prioritätsrecht vor der Einreichung des PCT an Alexion und die UWO abgetreten habe. Alexion könne sich somit nicht auf die Priorität der Prioritätsanmeldung berufen, da sie und die UWO nicht die Anmelder oder Rechtsnachfolger der Anmelder der Prioritätsanmeldung seien.

Gegen diese Entscheide erhob Alexion Beschwerde an die Technische Beschwerdekammer des EPA. Sie machte geltend, sie könne sich auf die Priorität der US-Prioritätsanmeldung berufen. Die Technische Beschwerdekammer legte der Grossen Beschwerdekammer folgende Fragen zur Entscheidung vor:

- I. Begründet das EPÜ die Zuständigkeit des EPA zu entscheiden, ob eine Partei zu Recht behauptet, Rechtsnachfolger im Sinne von Artikel 87(1)(b) EPÜ zu sein? (Die Grosse Beschwerdekammer formulierte diese Fragestellung wie folgt um: «Ist das EPA zuständig für die Beurteilung, ob ein Beteiligter berechtigt ist, eine Priorität nach Artikel 87(1) EPÜ in Anspruch zu nehmen?»)
- II. Falls Frage I zu bejahen ist: Kann sich ein Beteiligter B wirksam auf das in einer PCT-Anmeldung beanspruchte Prioritätsrecht zum Zwecke der Inanspruchnahme von Prioritätsrechten nach Artikel 87 (1) EPÜ berufen, wenn:
 1. in einer PCT-Anmeldung der Beteiligte A als Anmelder nur für die USA und der Beteiligte B als Anmelder für andere benannten Staaten, einschliesslich des regionalen europäischen Patentschutzes, und
 2. die PCT-Anmeldung die Priorität einer früheren Patentanmeldung beansprucht, in der der Beteiligte A als Anmelder benannt ist und
 3. die in der PCT-Anmeldung beanspruchte Priorität im Einklang mit Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft steht?

III. Erwägungen der Grossen Beschwerdekammer

1. Zuständigkeit des EPA, über das Prioritätsrecht zu entscheiden

Die Frage des Prioritätsanspruchs stellt sich bei jeder Patentanmeldung, für die eine Priorität aus einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen wird oder die mit prioritätsbeanspruchenden Patentdokumenten konfrontiert wird, die zum Stand der Technik gehören. Wird der Prioritätsanspruch bestritten, muss die mit der Frage befasste EPA-Instanz (zumindest implizit) zuerst über ihre Zuständigkeit entscheiden. Da diese Frage grundlegend für jede Prüfung des Prioritätsanspruchs nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ ist, handelt es sich um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung i.S.v. Art. 112 Abs. 1 EPÜ. Auch die Voraussetzung, dass eine

Antwort des EPA erforderlich ist, um eine einheitliche Rechtsanwendung zu sichern, ist erfüllt (Art. 112 Abs. 1 EPÜ).

Aus diesen Gründen bejahte die Grosse Beschwerdekammer die Zuständigkeit des EPA, über das Prioritätsrecht zu entscheiden.

2. Das Prioritätsrecht und seine Übertragung nach Art. 87 EPÜ

a) Auslegungsfragen

Seiner Auslegung des Prioritätsrechts und seiner Übertragung nach Art. 87 EPÜ legte die Grosse Beschwerdekammer unter Hinweis auf die Entscheidung T 15/01 (OJ EPO 2006, 153) den Zweck des Prioritätsrechts zugrunde. Dieser bestehe namentlich im Bestreben der Patentanmelder, einen zeitlich limitierten internationalen Schutz für ihre Erfindungen zu erlangen und zu wahren, um damit die negativen Folgen des Territorialitätsprinzips im Patentrecht zu mildern. Die Regeln der Pariser Übereinkunft (Art. 4 Pariser Übereinkunft) und das Prioritätssystem des EPÜ (Art. 87–89 EPÜ) seien deshalb so auszulegen, dass dieser Zweck so weit wie möglich erfüllt werden könne.

Weiter hielt die Grosse Beschwerdekammer fest, dass im Unterschied zum Eigentum an einem Patent oder einer Patentanmeldung auf das Prioritätsrecht keine nationalen Gesetze zu Anwendung kommen. Prioritätsrechte seien ausschliesslich unter Art. 87–89 EPÜ geregelt und sollen daher nach dem autonomen Recht des EPÜ beurteilt werden. Angesichts der unterschiedlichen Auffassungen über die Rechtsnatur des Prioritätsrechts in den verschiedenen Rechtsordnungen solle sich das EPA den niedrigsten Standards des nationalen Rechts anpassen und mithin informelle oder stillschweigende Übertragungen von Prioritätsrechten im Regelfall akzeptieren. Niedrige Standards, so die Grosse Beschwerdekammer, dienen sowohl der Harmonisierung als auch dem Zweck des Prioritätsrechts, indem sie das Risiko verringern, dass das Interesse der Erfinder (oder ihrer Rechtsnachfolger) an der Erlangung von Patentschutz in mehreren Rechtsordnungen durch formale Anforderungen erschwert wird.

b) Die widerlegbare Vermutung auf das Bestehen des Prioritätsrechts

Dem Entscheid legte die Grosse Beschwerdekammer weiter zugrunde, dass es schwer vorstellbar sei, dass eine Partei ihr Recht an der Erfindung übertrage, dabei aber das Prioritätsrecht absichtlich zurückhalte. Vielmehr sei unter normalen Umständen davon auszugehen, dass die übertragende Partei die Beanspruchung des Prioritätsrechts durch den Nachanmelder akzeptiere oder zumindest toleriere. Dasselbe gälte in Fällen, wo die Berechtigung zu Nachanmeldungen nicht direkt vom Prioritätsanmelder erlangt werde. Sowohl das Recht an der Prioritätsanmeldung als auch das diesbezügliche Prioritätsrecht würden beim Erfinder entstehen.

Dieser wünsche im Normalfall, dass sein Prioritätsrecht für alle Nachanmeldungen gälte. Es sei im Regelfall daher die Zustimmung des Prioritätsanmelders zu vermuten, dass alle Nachanmeldungen vom Prioritätsrecht der Prioritätsanmeldung profitieren sollen.

Darüber hinaus sei der Nachanmelder gehalten, im Anmeldeverfahren Dokumente vorzulegen, die er ohne die Unterstützung des Prioritätsanmelders gar nicht beschaffen könne, insbesondere eine beglaubigte Kopie der Prioritätsanmeldung. Diese formellen Anforderungen nach Art. 88 Abs. 1 EPÜ könnten nur dann erfüllt werden, wenn der Prioritätsanmelder seine vollständige und rechtzeitige Unterstützung bei der Nachanmeldung bietet.

Die Grosse Beschwerdekammer schliesst aus diesen faktischen Umständen, dass der Nachanmelder, der das Patent in Übereinstimmung mit Art. 88 Abs. 1 EPÜ und den dazugehörigen Ausführungsordnungen anmeldet, den Anspruch auf die Priorität aus einer früheren Anmeldung vermutungsweise wirksam geltend machen kann. Dieselbe Vermutung solle auch für den Fall gelten, dass die Berechtigung zur Nachanmeldung nicht vom Prioritätsanmelder, sondern von einer Drittpartei erworben wurde. Es spiele auch keine Rolle, ob die spätere europäische Anmeldung auf eine PCT-Anmeldung zurückgehe.

Diese Vermutung soll gemäss der Grossen Beschwerdekammer jedoch widerlegbar sein in Fällen, in welchen der Prioritätsanmelder legitime Gründe hat, die Berufung auf sein Prioritätsrecht nicht zu erlauben. Ein solcher Grund könne beispielsweise der böse Glaube des Nachanmelders sein oder aus einem Gerichtsverfahren resultieren. In diesen Fällen solle es möglich bleiben, die Vermutung des Bestands des Prioritätsanspruchs umzustossen.

c) Das Prioritätsrecht im Kontext einer PCT-Anmeldung

Alexion hatte geltend gemacht, dass der sog. «joint applicants approach», welcher auf europäischen Patentanmeldungen Anwendung findet, auch auf PCT-Anmeldungen mit verschiedenen Anmeldern für verschiedene bezeichnete Staaten Anwendung finden soll (sog. «PCT joint applicants approach»). Dieser Ansatz besagt, dass bei einer PCT-Anmeldung, bei der die Parteien A und B Anmelder für unterschiedliche Bestimmungsstaaten sind, beide Anmelder das Prioritätsrecht aus einer Prioritätsanmeldung in Anspruch nehmen können, auch wenn diese nur von einem der Anmelder eingereicht wurde und eine Übertragung von Prioritätsrechten nicht formell erfolgte.

Die Grosse Beschwerdekammer verzichtete im Entscheid aber darauf, sich auf den «PCT joint applicants approach» abzustützen.

Namentlich hielt die Grosse Beschwerdekammer dafür, dass mangels gesetzlicher Formvorschriften Prioritätsrechte formlos oder stillschweigend übertragen werden können. Wenn ein Prioritätsanmelder (Partei A) zusammen mit einem anderen Nachanmelder (Partei B) als Anmelder auftreten und gemeinsam die Priorität der Prioritätsanmeldung von Partei A beanspruchen, so lege diese gemeinsame Ein-

reichung – mangels gegenteiliger Anhaltspunkte – das Bestehen einer stillschweigenden Vereinbarung zwischen den Parteien A und B nahe, wonach die Partei B die Priorität im EPÜ-Raum nutzen dürfe. Zwar könne eine gemeinsame Einreichung der PCT-Anmeldung nicht in jedem Fall als endgültiger Beleg für das Bestehen einer solchen konkludenten Vereinbarung gesehen werden. Unter normalen Umständen sei jedoch davon auszugehen, dass sich die Anmelder darüber einig sind, dass alle Nachanmeldungen die Priorität in vollem Umfang in Anspruch nehmen dürfen. Um die Vermutung dieser konkludenten Vereinbarung in Frage zu stellen, müsse nachgewiesen werden, dass eine Vereinbarung über die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts nicht zustande gekommen oder grundlegend fehlerhaft ist.

IV. Bemerkungen

Der Entscheid G 1/22 und G 2/22 der Grossen Beschwerdekammer schafft zunächst in prozessualer Hinsicht Rechtssicherheit, indem er feststellt, dass das EPA zuständig ist, das Recht auf Priorität nach Art. 87 EPÜ zu prüfen. Diese letztinstanzliche Klarstellung war überfällig.

In materiellrechtlicher Hinsicht ist der Entscheid von bemerkenswerter Tragweite. So führt er dazu, dass, wenn immer eine Nachanmeldung die (formalen) Bedingungen zur Inanspruchnahme der Priorität im Einklang mit Art. 88 Abs. 1 EPÜ und der diesbezüglichen Richtlinien erfüllt, das EPA die widerlegbare Vermutung zugrunde legt, dass das Prioritätsrecht auch der Nachanmeldung zusteht. In Abweichung der bisherigen Rechtsprechung des EPA bedeutet dies eine Umkehr der Beweislast. Wer den den Prioritätsanspruch des Nachanmelders bestreitet, hat fortan zu beweisen, dass dieser Anspruch nicht besteht. Namentlich muss der Einsprechende den Nachweis dafür erbringen, dass bestimmte Tatsachen ernsthafte Zweifel am Prioritätsanspruch des Nachanmelders aufkommen lassen.

Die Grosse Beschwerdekammer stellte ausserdem fest, dass das Prioritätsrecht und deren Übertragung nur dem autonomen Recht des EPÜ und nicht dem nationalen Recht unterliegen. Da das EPÜ selbst keine Bestimmungen über die Übertragung von Prioritätsrechten enthält, bedeutet dies, dass die niedrigsten Standards des nationalen Rechts anzuwenden sind und dass informelle oder stillschweigende Übertragungen von Prioritätsrechten vom EPA unter fast allen Umständen akzeptiert werden.

Die Grosse Beschwerdekammer weist aber darauf hin, dass die nationalen Gerichte und das Einheitliche Patentgericht (EPG) nicht an die Entscheidungen des EPA gebunden sind. Anfechtungen des Prioritätsrechts können daher in Zukunft in nationalen Nichtigkeitseinreden oder -klagen mehr Aussicht auf Erfolg haben als im Einspruchsverfahren vor dem EPA.

Trotz dieser Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer ist es als beste Praxis daher nach wie vor zu empfehlen, die Übertragung des Prioritätsrechts vor der Einreichung einer Nachanmeldung ordnungsgemäss zu dokumentieren.