

Bundesrepublik Deutschland: Rechtsprechung

Beschluß des Bundespatentgerichts, 32. Senat, vom 24. Juni 1986 (32 W (pat) 63/85)^{*)}

Stichwort: Doppelschutz

Art. II § 8 IntPatÜG

§§ 3, 6, 9, 28 und 29 PatG 1978

Art. 139 (3) EPÜ,

Art. 80 (4) GPÜ

Kennwort: "gleichzeitiger Schutz durch europäische und nationale Anmeldungen oder Patente" - "Auslegung des Verbots des Doppelschutzes" - "Rechtsschutzbedürfnis für die Durchführung des nationalen Erteilungsverfahrens" - "Rechtsstellung des Erfinders"

Leitsätze

I. Die in Art. II § 8 IntPatÜG enthaltene Regelung ist abschließend.

II. Das sich aus Art. II § 8 IntPatÜG ergebende Verbot des Doppelschutzes bezieht sich nur auf das Recht aus dem Patent.

III. Durchführung und Abschluß des Prüfungsverfahrens können im Falle der vorausgegangenen Erteilung eines europäischen Patents nicht unter Hinweis auf ein fehlendes Rechtsschutzbedürfnis an der Erteilung des nationalen Patents verweigert werden.

Sachverhalt und Anträge

Die Patentanmeldung P 29 ... der D. AG in F. betrifft Ruße für Druckfarben. Sie ist am 11. Juni 1979 angemeldet und am 18. Dezember 1980 offengelegt worden. (...) Prüfungsantrag wurde am 28. April 1981 gestellt.

Unter Beanspruchung der Priorität der Voranmeldung in der Bundesrepublik Deutschland vom 11. Juni 1979 hat die D. AG in F. am 3. April 1980 beim Europäischen Patentamt eine Anmeldung mit der Bezeichnung "Ruße für Druckfarben" hinterlegt und u. a. die Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat benannt. Diese Anmeldung ist am 7. Januar 1981 veröffentlicht, der Hinweis auf die Patenterteilung am 3. März 1982 bekanntgemacht worden. Die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das europäische Patent ist abgelaufen, ohne daß Einsprüche eingelegt worden sind.

Die Patentansprüche des europäischen Patents 0 020 ... mit der Priorität vom 11. Juni 1979 sind mit denen der

Federal Republic of Germany: Case Law

Decision of the *Bundespatentgericht* (Federal Patent Court), 32nd Senate, dated 24 June 1986 (32 W (pat) 63/85)^{*)}

Headword: Doubleprotection

Art. II § 8 LIPC^{**)}

Sections 3, 6, 9, 28 and 29 Patent Law 1978

Art. 139(3) EPC

Art. 80(4) CPC

Keyword: "Simultaneous protection by European and national applications or patents" - "Interpretation of the prohibition of double protection" - "Legitimate interest in execution of the national grant procedure" - "Legal position of the inventor"

Headnote

I. The provision contained in Art. II § 8 LIPC is exhaustive.

II. The prohibition of double protection deriving from Art. II § 8 LIPC refers only to the rights conferred by the patent.

III. In cases where a European patent has already been granted, execution and completion of the examination procedure cannot be refused on the grounds of lack of legitimate interest in the grant of a national patent.

Summary of Facts and Submissions

Patent application P 29 ... from the company of D... in F... relates to carbon blacks for printer's inks. It was filed on 11 June 1979 and published on 18 December 1980. (...) A request for examination was submitted on 28 April 1981.

On 3 April 1980, the company of D... in F... filed at the European Patent Office an application entitled "Carbon blacks for printer's inks", claiming the priority of the earlier application in the Federal Republic of Germany of 11 June 1979 and designating inter alia the Federal Republic of Germany. This application was published on 7 January 1981 and the mention of the grant of the patent was published on 3 March 1982. The period for filing opposition against the European patent expired without such action being taken.

The claims of European patent 0 020 ... with the priority of 11 June 1979 are identical to those of the German patent

République fédérale d'Allemagne: Jurisprudence

Décision du *Bundespatentgericht* (Tribunal fédéral des brevets), 32^e Chambre, en date du 24 juin 1986 (32 W (pat) 63/85)^{*)}

Référence: Doppelschutz (Protections cumulées)

Article II(8) IntPatÜG^{**)}

Articles 3, 6, 9, 28 et 29 PatG 1978 (loi sur les brevets de 1978)

Article 139(3) CBE

Article 80(4) CBC

Mot-clé: "Protections cumulées conférées par des demandes ou des brevets européens et nationaux" - "Interprétation de l'interdiction des protections cumulées" - "Intérêt légitime justifiant la mise en œuvre de la procédure nationale de délivrance des brevets" - "Statut juridique de l'inventeur"

Sommaire

I. Les dispositions, contenues dans l'article II(8) IntPatÜG sont exhaustives.

II. L'interdiction des protections cumulées, édictée par l'article II(8) IntPatÜG, ne concerne que les droits conférés par le brevet.

III. Lorsqu'un brevet européen a déjà été délivré, il n'est pas possible de refuser de mettre en œuvre et de conclure la procédure nationale d'examen au motif qu'il n'existe pas d'intérêt légitime à la délivrance d'un brevet national.

Exposé des faits et conclusions

La demande de brevet P 29 ... de la société D. AG à F. concerne des noirs de carbone pour encres d'impression. Elle a été déposée le 11 juin 1979 et publiée sans examen le 18 décembre 1980. (...) La requête en examen a été présentée le 28 avril 1981.

Le 3 avril 1980, la société D. AG à F. a déposé auprès de l'Office européen des brevets une demande sous le titre "noirs de carbone pour encres d'impression", revendiquant la priorité de la demande antérieure déposée le 11 juin 1979 en République fédérale d'Allemagne, et désignant notamment la République fédérale d'Allemagne. Cette demande a été publiée le 7 janvier 1981, et la mention de la délivrance du brevet a été publiée le 3 mars 1982. A l'expiration du délai d'opposition au brevet européen, aucune opposition n'avait été formée.

Les revendications contenues dans le brevet européen n° 0 020 ..., revendiquant la priorité de la demande déposée

^{*)} Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text. Der vollständige Wortlaut des Beschlusses ist im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1986, 343 veröffentlicht.

^{*)} Translation of the official text, abridged for publication. The full text of the decision is reported in *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1986, p. 343.

^{**)} Law on International Patent conventions. A translation of this law has been published by WIPO in "Industrial Property Laws and Treaties", Germany, Text 2-001.

^{*)} Traduction du texte officiel, abrégé aux fins de la publication. Le texte intégral de la décision a été publié dans la revue *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1986, p. 343.

^{**)} Loi sur les traités internationaux en matière de brevets. La traduction française de cette loi a été publiée par l'OMPI dans "Lois et Traités de Propriété Industrielle", Allemagne, texte 2-001.

prioritätsbegründenden deutschen Patentanmeldung identisch.

Mit Bescheid vom 6. Oktober 1982 hat die Prüfungsstelle für Klasse C 09 C des Deutschen Patentamts die Patentansprüche der Anmeldung P 29 ... unter Hinweis auf die deutsche Offenlegungsschrift 25 30 371 und *Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie*, Bd. 14, 4. Aufl., 1977, S. 646 wegen mangelnder Neuheit als nicht gewährbar bezeichnet.

Die Anmelderin ist den Ausführungen des Prüfungsbescheids in sachlicher Hinsicht mit Schriftsatz vom 28. Dezember 1982 in allen Punkten entgegengetreten und hat um eine Anhörung gebeten. Mit Schriftsatz vom 10. Februar 1984 hat sie unter Hinweis darauf, daß auf die "zugehörige europäische Patentanmeldung ... das Patent rechtskräftig erteilt" sei, um beschleunigte Bearbeitung gebeten und gleichzeitig an den Antrag auf Anberaumung einer Anhörung erinnert.

Mit Bescheid vom 16. Februar 1984 hat die Prüfungsstelle unter Hinweis auf Art. II § 8 IntPatÜG gefolgert, die vorliegende Anmeldung könne nicht mehr zu einem nationalen Patent führen, so daß es einer Anhörung der Anmelderin sowie eines Eingehens auf ihre sachlichen Ausführungen nicht bedürfe. Die Prüfungsstelle hat die Anmelderin aufgefordert, die Anmeldung zurückzuziehen, da diese andernfalls zurückgewiesen werden müsse.

Mit weiteren Schriftsätzen hat die Anmelderin u. a. die von der Prüfungsstelle vorgenommene Auslegung des Art. II § 8 IntPatÜG beanstandet und schließlich beantragt, die Ablehnung der Fortsetzung der sachlichen Prüfung beschwerdefähig zu beschließen. Gleichzeitig hat sie ihr Anhörungersuchen zurückgezogen.

In einer "zusammenfassenden patentrechtlichen Bewertung dieser Anmeldung" im Bescheid vom 9. August 1984 hat die Prüfungsstelle ihre bisher geäußerten Rechtsansichten aufrechterhalten und u. a. auf die Vorschrift des Art. 80 Abs. 4 GpÜ hingewiesen, aus welcher sich ergebe, daß ein Doppelschutz nach den in Art. II § 8 IntPatÜG genannten Zeitpunkten unmöglich sei. Ferner bestehe kein Rechtsschutzbedürfnis für eine nochmalige Patenterteilung für die vorliegende Anmeldung.

Nachdem die Anmelderin ihren Antrag auf baldmöglichste Zustellung eines beschwerdefähigen Beschlusses aufrechterhalten hat, hat die Prüfungsstelle die Anmeldung mit Beschluß vom 15. Januar 1985 gemäß § 29 PatG 1978 nach dem IntPatÜG vom 21. Juni 1976 zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluß hat die Anmelderin am 22. Februar 1985 Beschwerde erhoben. Zu ihrer Begrün-

application giving rise to the priority right.

By decision dated 6 October 1982, the examining section for Class C 09 C applications at the German Patent Office, referring to unexamined German application 25 30 371 and to *Ullmann's Enzyklopädie der technischen Chemie*, Vol. 14, 4th edition, 1977, p. 646, declared that the claims made in application P 29... were not allowable since they lacked novelty.

In their submissions dated 28 December 1982, the applicants opposed all the pertinent arguments in the communication from the examining section and requested a hearing. In submissions dated 10 February 1984 in which they pointed out that "the patent had already been granted by final decision for the corresponding European patent application ...", they asked for handling of the matter to be speeded up and at the same time reminded the examining section of their request for a hearing to be fixed.

By communication of 16 February 1984 in which it referred to Art. II § 8 LIPC, the examining section concluded that the application in question could not lead to a national patent and that it was therefore not necessary to hold a hearing for the applicants or to go into their arguments regarding the subject-matter. The applicants were asked by the examining section to withdraw the application, since otherwise it would have to be rejected.

By further submissions, the applicants objected *inter alia* to the examining section's interpretation of Art. II § 8 LIPC and requested that an appealable decision be given in respect of the refusal to continue with the substantive examination. At the same time they withdrew their request for a hearing.

In a communication dated 9 August 1984 containing a "summary assessment of the application from the point of view of patent law", the examining section maintained the legal standpoint which it had previously expressed and referred *inter alia* to the provision in Art. 80(4) of the Community Patent Convention (CPC), from which it was evident that double protection after the time-limits specified in Art. II § 8 LIPC was ruled out; furthermore, it did not recognise the existence of any legitimate interest in the grant of a further patent in respect of the application in question.

Following this the applicants maintained their request for an appealable decision to be notified as soon as possible, whereupon the examining section rejected the application by decision of 15 January 1985 pursuant to Section 29 of the Patent Law 1978 in accordance with the LIPC of 21 June 1976.

The applicants appealed against this decision on 22 February 1985. In their grounds of appeal, the applicants es-

le 11 juin 1979, sont identiques à celles de la demande de brevet allemand qui avait donné naissance à ce droit de priorité.

Par notification en date du 6 octobre 1982, la Section des examens de l'Office allemand des brevets compétente pour la classe C 09 C, faisant valoir la demande allemande publiée sans examen sous le n° 25 30 371, ainsi que l'ouvrage intitulé "*Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie*" (vol. 14, 4^e édition, 1977, p. 646), a déclaré que les revendications de la demande P 29 ... n'étaient pas admissibles, en raison de leur défaut de nouveauté.

Par lettre du 28 décembre 1982, la demanderesse a réfuté point par point toutes les objections de fond soulevées dans la notification de la Section des examens, et demandé à être entendu. Faisant valoir dans sa lettre du 10 février 1984 que la "demande européenne correspondante ... avait abouti à la délivrance définitive d'un brevet", elle a demandé que la procédure soit accélérée, tout en rappelant qu'elle avait sollicité une audition.

Par une notification en date du 16 février 1984, la Section des examens a conclu, en vertu de l'article II(8) IntPatÜG, que la demande en cause ne pouvait plus donner lieu à la délivrance d'un brevet national, et qu'il n'était donc pas nécessaire d'entendre la demanderesse et de discuter des arguments de fond qu'elle avait avancés. La Section des examens a invité la demanderesse à retirer sa demande, en précisant que sinon celle-ci devrait être rejetée.

Dans des lettres ultérieures, la demanderesse a contesté entre autres l'interprétation de l'article II(8) IntPatÜG donnée par la Section des examens, et a finalement demandé que le refus de la poursuite de l'examen quant au fond soit prononcé par une décision susceptible de recours. En même temps, elle a retiré sa requête en audition.

Dans une notification en date du 9 août 1984, où elle présentait un "résumé des conclusions de l'analyse de la demande au regard du droit des brevets", la Section des examens a maintenu son point de vue, en faisant valoir notamment l'article 80(4) CBC, d'où il ressort que le cumul des protections est exclu après les dates visées à l'article II(8) IntPatÜG. En outre, elle a déclaré qu'il n'existait pas d'intérêt légitime ("*Rechtsschutzbedürfnis*") à la délivrance d'un autre brevet relatif à la demande en cause.

La demanderesse ayant maintenu sa requête visant à obtenir dans les meilleurs délais la notification d'une décision susceptible de recours, la Section des examens, par décision en date du 15 janvier 1985, a rejeté la demande en vertu de l'article 29 de la loi sur les brevets de 1978, conformément aux dispositions de l'IntPatÜG du 21 juin 1976.

La demanderesse a formé un recours contre cette décision le 22 février 1985. Le mémoire exposant les motifs du

ding wiederholt sie im wesentlichen ihren Vortrag zu den Bescheiden der Prüfungsstelle vom 16. Februar und 9. August 1984 und beantragt, den Beschluß der Prüfungsstelle vom 15. Januar 1985 aufzuheben und das nachgesuchte Patent zu erteilen, hilfsweise die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patentamt zurückzuverweisen.

Am 8. August 1985 hat der erkennende Senat beschlossen, dem Präsidenten des Deutschen Patentamts gemäß § 77 PatG 1981 anheimzugeben, dem Beschwerdeverfahren wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung beizutreten. Der Präsident des Deutschen Patentamts hat seinen Beitritt zum Beschwerdeverfahren erklärt und hat beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache an das Deutsche Patentamt zurückzuverweisen. Zur Begründung trägt der Präsident des Deutschen Patentamts vor, daß unter Berücksichtigung der dem Erfinder durch das Patentgesetz eingeräumten Rechtsstellung, der Besonderheiten des Patenterteilungsverfahrens und des Wortlautes des Art. II § 8 IntPatÜG, das Rechtsschutzinteresse des Anmelders an der Erteilung des deutschen Patents trotz eines vorher erteilten europäischen Patents nicht verneint werden könne.

Entscheidungsgründe

1. Die statthafte Beschwerde der Anmelderin ist in rechter Frist und Form eingelegt und damit zulässig. Sie ist gemäß Hilfsantrag sachlich auch begründet.

Der im angefochtenen Beschluß angegebene einzige Zurückweisungsgrund ist rechtlich nicht haltbar. Zu Unrecht beruft sich die Prüfungsstelle für die ihrer Entscheidung zugrundeliegende Ansicht, daß für die Erteilung eines nationalen Patents keinerlei Rechtsschutzbedürfnis anerkannt werden könne, wenn für denselben Erfinder mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland bereits ein europäisches Patent mit derselben Priorität erteilt worden ist, auf Art. II § 8 IntPatÜG. Sie verkennt damit den Regelungsumfang der in Art. II § 8 IntPatÜG enthaltenen Norm einerseits und die Tragweite der aus prozessualen Einzelvorschriften entwickelten Grundsätze über das Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses andererseits.

2. Das Europäische Patentübereinkommen (EPU) hat es durch seinen Art. 139 Abs. 3 ausdrücklich den Vertragsstaaten überlassen, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Erfindung, die sowohl in einer europäischen Patentanmeldung oder einem europäischen Patent als auch in einer nationalen Patentanmeldung oder einem nationalen Patent mit gleichem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen ist, mit gleichem Prioritätstag offenbart ist, gleichzeitig durch europäische und nationale Anmeldungen oder Patente geschützt werden kann, also doppelten Schutz genießt.

Die Bundesrepublik Deutschland hat

essentially reiterated their arguments made in response to the examining section's communications dated 16 February and 9 August 1984 and requested that the decision of the examining section dated 15 January 1985 be set aside and the patent granted or, subsidiarily, that the matter be referred back to the German Patent Office for further examination.

On 8 August 1985 this Senate decided, in accordance with Section 77 of the 1981 Patent Law, to give the President of the German Patent Office the opportunity to intervene in the appeal proceedings in view of their fundamental importance. The President communicated his notice of intervention and requested that the decision under appeal be set aside and the matter referred back to the German Patent Office. In support of this request he stated that, considering the legal position conceded to the inventor by the Patent Law, the special features of the patent grant procedure and the wording of Art. II § 8 LIPC, the applicant's legitimate interest in the grant of the German patent could not be denied, despite a European patent having already been granted.

Reasons for the Decision

1. The applicants' appeal was filed in due form and on time and is therefore admissible. The subsidiary motion is allowable.

The sole reason for rejection given in the decision under appeal is not tenable in law. The examining section is wrong to invoke Art. II § 8 LIPC to justify its view - on which its decision was based - that the existence of legitimate interest in the grant of a national patent cannot be recognised if the same inventor has already been granted a European patent having the same priority, with effect in the Federal Republic of Germany. In doing so it fails to appreciate the scope of the provision of Art. II § 8 LIPC as well as the impact of the principles, as developed from individual rules of procedure, with regard to the requirement of the existence of a legitimate interest.

2. The European Patent Convention (EPC), in its Article 139(3), expressly leaves it to the Contracting States to decide whether and on what terms an invention disclosed in both a European patent application or patent and in a national application or patent having the same date of filing or, where priority is claimed, the same date of priority, may be protected simultaneously by both applications or patents, that is to say may enjoy double protection.

The Federal Republic of Germany has

recours reprend pour l'essentiel les objections formulées par la demanderesse en réponse aux notifications de la Section des examens en date des 16 février et 9 août 1984: la requérante demande que soit annulée la décision rendue le 15 janvier 1985 par la Section des examens, et que le brevet demandé soit délivré; à titre subsidiaire, elle demande que l'affaire soit renvoyée à l'Office allemand des brevets pour poursuite de l'examen.

Le 8 août 1985, la Chambre qui avait été saisie de l'affaire a décidé, en vertu de l'article 77 de la loi sur les brevets de 1981, de donner au Président de l'Office allemand des brevets la possibilité d'intervenir dans la procédure de recours, en raison de l'importance fondamentale des questions soulevées par celle-ci. Le Président de l'Office allemand des brevets, intervenant dans la procédure de recours, a demandé que la décision attaquée soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à l'Office allemand des brevets, au motif que, compte tenu du statut juridique reconnu à l'inventeur par la loi sur les brevets, ainsi que des particularités de la procédure de délivrance et du texte de l'article II(8) IntPatÜG, il n'était pas possible de contester l'intérêt légitime du demandeur à la délivrance du brevet allemand, bien qu'un brevet européen ait été délivré antérieurement.

Motifs de la décision

1. Le recours a été formé dans les délais et dans la forme prescrite; il est donc recevable. Ainsi qu'il ressort de la requête subsidiaire, il est également fondé.

L'unique motif de rejet indiqué dans la décision attaquée n'est pas défendable du point de vue juridique. C'est à tort que la Section des examens invoque l'article II(8) IntPatÜG pour se justifier d'avoir nié dans sa décision l'intérêt légitime à la délivrance d'un brevet national dans le cas où il a déjà été délivré un brevet européen bénéficiant de la même priorité, désignant la République fédérale d'Allemagne et émanant du même inventeur. Elle méconnaît ce faisant aussi bien la portée de la règle posée à l'article II(8) IntPatÜG que celle des principes exigeant l'existence d'un intérêt légitime, tels qu'ils se dégagent de certaines règles de procédure.

2. L'article 139(3) de la Convention sur le brevet européen (CBE) laisse expressément les Etats contractants libres de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la même date de priorité, autrement dit, dans quelle mesure il peut y avoir double protection.

La République fédérale d'Allemagne

von dieser für den nationalen Gesetzgeber vorgesehenen Möglichkeit in der Weise Gebrauch gemacht, daß sie durch Art. II § 8 IntPatÜG den Doppelschutz derselben Erfindung durch ein dem Erfinder mit gleicher Priorität vom Europäischen wie vom Deutschen Patentamt oder im Beschwerdeverfahren vom Bundespatentgericht erteiltes Patent ausgeschlossen hat.

Schon aus der Tatsache, daß in Art. 139 Abs.3 EPÜ von der Offenbarung in europäischen Anmeldungen oder Patenten und nationalen Anmeldungen oder Patenten gesprochen wird, Art. II § 8 IntPatÜG sich aber nur mit erteilten Patenten befaßt, muß gefolgert werden, daß der deutsche Gesetzgeber die nationalen Anmeldungen unberührt lassen wollte.

Zum gleichen Ergebnis gelangt man, wenn man die Begründung zum Entwurf des IntPatÜG heranzieht (BIPMZ 1976, 322 ff.) (...), "wonach das von der nationalen Behörde erteilte Patent mit der Erteilung des europäischen Patents in dem Umfang seine Wirkung verliert, in dem Identität des Schutzzumfangs gegeben ist" (S. 327). Daraus wird einmal mehr deutlich, daß der deutsche Gesetzgeber nicht in nationale Anmeldungen eingreifen, sondern eben nur unerwünschte Folgen einer im übrigen unberührt gelassenen Erteilung eines nationalen Schutzes neben einem europäischen Patent ausschließen wollte, und zwar in der Weise, daß das europäische Patent wegen seiner im Zweifel größeren wirtschaftlichen Bedeutung doch eine gewisse Bevorzugung erfährt.

Wenn es schließlich in Art. II § 8 IntPatÜG heißt, daß das Patent in dem Umfang, in dem es dieselbe Erfindung wie das europäische Patent schützt, von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr hat, zu dem

1. die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das europäische Patent abgelaufen ist, ohne daß Einspruch eingelegt worden ist,
2. das Einspruchsverfahren unter Aufrechterhaltung des europäischen Patents rechtskräftig abgeschlossen ist oder
3. das Patent erteilt wird, wenn dieser Zeitpunkt nach dem in den Nummern 1 oder 2 genannten Zeitpunkt liegt,

wird in einer alle eventuell noch bestehenden Zweifel ausschließenden Weise erkennbar gemacht, daß der Gesetzgeber selbst den Fall regeln wollte und eindeutig geregelt hat, in dem das europäische Patent erteilt wurde, bevor das nationale Erteilungsverfahren abgeschlossen ist.

Wird aber selbst der Zeitpunkt, von dem an das erteilte Patent keine Wirkung mehr hat, ausdrücklich vom Regelungsinhalt erfaßt und wird, wie hier, für den Eintritt der Rechtsfolge an die offizielle Überschrift anderer, bereits geregelter Tatbestände, die grundsätzlich von der jeweiligen Gesetzesnorm miterfaßt werden, angeknüpft, nämlich die "Wirkung des Patents" in § 6 PatG 1978 bzw. in § 9 PatG 1981, kann nur festgestellt werden, daß in Ansehung des Rechtsinstituts "Verbot des Doppel-

avail itself of this right available to the national legislature by invoking Art. II § 8 LIPC to exclude double protection of the same invention conferred by a patent granted with the same priority by the European or the German Patent Office or, in appeal proceedings, by the Federal Patent Court.

The fact alone that Article 139(3) EPC refers to disclosure in European applications or patents and national applications or patents, whereas Art. II § 8 LIPC deals only with granted patents, impels the conclusion that the German legislature wished to leave national applications unaffected.

The same conclusion is reached if one considers the travaux préparatoires on the LIPC (BIPMZ 1976, p. 322 et seq.), (...) according to which, "when the European patent is granted, the patent granted by the national authority loses its effect insofar as its scope of protection is the same" (p. 327). This once again makes it clear that the German legislature did not wish to interfere with national applications but only to eliminate unwanted consequences arising from the grant of national protection otherwise left unaffected, side by side with a European patent, and that it wished to do this in such a way that, because on balance of its greater economic importance, the European patent would enjoy some degree of preferential treatment.

When Art. II § 8 LIPC states that the patent "shall have no further effect, insofar as it protects the same invention as the European patent, as from the time when

1. the time limit for the filing of opposition to the European patent has expired without any opposition having been filed;
2. the opposition procedure has been completed and the European patent confirmed, such completion having the force of law;
3. the patent is granted, where that time is later than the times referred to under 1 and 2 above",

it is made clear, in a way that rules out any doubt there might still be, that the legislature wished to - and indeed did - unequivocally regulate even the case where the European patent is granted before the national grant procedure has been concluded.

But when even the time from which the granted patent ceases to have effect is expressly stated in the provision, and when, as here, entry of this legal consequence is linked to the official heading to subject-matter already dealt with by the law and covered, in principle, by the corresponding legal provisions, i.e. the heading: "effect of the patent" in Section 6 of the 1978 Patent Law or in Section 9 of the 1981 Patent Law, then the only conclusion can be that with regard to "Prohibition of Double Protec-

a fait usage de cette possibilité ménagée au législateur national, en ce sens que l'article II(8) IntPatÜG exclut le cumul des protections pour une seule et même invention par deux brevets ayant la même date de priorité, délivrés à l'inventeur, l'un par l'Office européen, l'autre par l'Office allemand des brevets ou le Tribunal fédéral des brevets dans le cadre d'une procédure de recours.

Le simple fait qu'il soit question à l'article 139(3) CBE des inventions exposées à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national, alors que l'article II(8) IntPatÜG ne mentionne que les brevets délivrés, suffit à prouver que le législateur allemand n'entendait pas viser les demandes nationales.

On aboutit à la même conclusion si l'on se reporte à l'exposé des motifs du projet de loi IntPatÜG (BIPMZ 1976, p. 322 s.) (...), selon lequel "le brevet délivré par l'administration nationale cesse de produire ses effets dès la délivrance du brevet européen, dans la mesure où l'étendue de la protection est identique" (p. 327) ce qui montre une fois de plus que le législateur allemand n'apas voulu intervenir au niveau des demandes nationales, mais seulement prévenir les conséquences indésirables de la coexistence d'un brevet européen et d'une protection nationale, maintenue intacte par ailleurs, en prévoyant que le brevet européen bénéficie en cas de doute d'une certaine préférence, en raison de son importance économique plus grande.

Enfin, du fait que l'article II(8) IntPatÜG dispose que le brevet national n'a plus d'effet, dans la mesure où il couvre la même invention que le brevet européen, à partir du moment où:

1. le délai de dépôt de l'opposition au brevet européen est écoulé sans qu'une opposition ait été formée;
2. la procédure d'opposition, avec maintien du brevet européen, a pris fin avec force de loi;
3. le brevet est délivré à une date postérieure à celles résultant des chiffres 1 ou 2 ci-dessus,

il apparaît clairement, sans le moindre doute possible, que le législateur avait l'intention de régler, et qu'il a effectivement réglé sans équivoque même le cas où le brevet européen a été délivré avant la clôture de la procédure de délivrance nationale.

Or, du moment que cette règle précise expressément même la date à laquelle le brevet délivré cesse de produire ses effets et que, comme en l'espèce, il est fait référence pour la date de survenance de l'effet juridique à d'autres faits qui ont déjà été réglementés et qui sont regroupés en tout état de cause sous le titre "effet du brevet" ("Wirkung des Patents") dans les dispositions de l'article 6 PatG 1978 et de l'article 9 PatG 1981, force est de conclure, eu égard à l'"interdiction protections

schutzes" des Art. II § 8 IntPatÜG keinerlei Lücke offengeblieben ist, die etwa durch Auslegung oder eine ergänzende Interpretation geschlossen werden müßte.

Hätte der Gesetzgeber das Erteilungsverfahren unabhängig von seinem Fortgang mit der Erteilung des europäischen Patents zum Abschluß kommen lassen wollen, hätte er unschwer eine andere, möglicherweise viel einfachere Formulierung gewählt, zumal in Art. 139 Abs.3 EPU ausdrücklich von der Offenbarung in einer europäischen und nationalen Patentanmeldung einerseits und einem europäischen und nationalen Patent andererseits die Rede ist.

Das bedeutet, daß, worauf auch der Präsident des Deutschen Patentamts zutreffend hinweist, der Gesetzgeber mit dem in Art. II § 8 IntPatÜG enthaltenen "Verbot des Doppelschutzes" nur die Ausübung der Rechte aus dem erteilten deutschen Patent einschränken wollte und eingeschränkt hat, nicht dagegen die Rechtsstellung, die dem Anmelder aus einer deutschen Patentanmeldung erwächst.

Angesichts der klar erkennbaren Ursache der Regelung, des klar erkennbaren Zweckes der Regelung und des klar erkennbaren Umfangs der Regelung bedeutet das weiter, daß jede Umdeutung des Verbots des Doppelschutzes etwa in Richtung auf ein "Verbot der Doppelpatentierung" mit Sinn und Wortlaut der gesetzlichen Regelung in Art. II § 8 IntPatÜG nicht vereinbar und damit gesetzwidrig ist.

Das bedeutet schließlich, daß es einer Prüfungsstelle oder Patentabteilung allein auf Grund der in Art. II § 8 Abs. 1 Nr.3 IntPatÜG enthaltenen ausdrücklichen und abschließenden Regelung versagt ist, eine Patentanmeldung ohne abschließende sachliche Prüfung zurückzuweisen, zumal ohne eben diese abschließende sachliche Prüfung jede Prognose zur Frage der Identität des europäischen Patents mit dem möglichen nationalen Patent nur eine unzulässige, auf Annahmen beruhende Vorwegnahme des noch nicht vorliegenden endgültigen Prüfungsergebnisses und damit in aller Regel nur reine Spekulation sein kann.

3. Aber auch unter Berücksichtigung der aus prozessualen Einzelvorschriften entwickelten Grundsätze über das Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses kann sich nichts anderes ergeben (...).

Der Bundesgerichtshof sieht keine Bedenken dagegen, "auch auf das Patenterteilungsverfahren die aus prozessualen Einzelvorschriften entwickelten Grundsätze über das Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses anzuwenden. Denn der ihnen zugrunde liegende Gedanke, daß niemand die Gerichte (und Behörden) als Teil der Staatsgewalt unnütz oder gar unlauter bemühen oder ein gesetzlich vorgesehenes Verfahren zur Verfolgung zweckwidriger und insoweit nicht schutzwidriger" -

tion" in Art. II § 8 LIPC no loophole has been left which would need closing by further interpretation.

If the legislator had wanted to have the national grant procedure terminated regardless of the stage reached, as a consequence of the grant of the European patent, he could quite easily have chosen another, possibly much simpler, wording, especially since Art.139(3) EPC expressly refers to disclosure in a European and national patent application on the one hand and a European and national patent on the other.

This means, as the President of the German Patent Office rightly points out, that with the prohibition of double protection contained in Art. II § 8 LIPC the legislature intended to restrict only the exercise of the rights conferred by the granted German patent, which it has in fact done, and not the legal position accruing to the applicant from a German patent application.

In view of the clearly recognisable reason, purpose and scope of the provision, this means that any reinterpretation of the prohibition of double protection in the direction say of "prohibition of double patenting" is incompatible with the sense and wording of Art. II § 8 LIPC and therefore contrary to law.

From this it follows that on the basis solely of the express and conclusive provision contained in Art. II § 8(1) point 3 LIPC an examining section or patent division is not entitled to refuse a patent application without a conclusive substantive examination, especially since in the absence of the latter any attempt to answer the question as to whether the European patent is identical to the possible national patent would be an inadmissible and purely speculative anticipation of the outcome of the examination.

3. Nor is the situation changed if the principles governing the requirement of a legitimate interest developed from the individual rules of procedure are taken into consideration. (...)

The Federal Court of Justice sees no objection "to applying these principles to the patent grant procedure as well, because the idea lying behind them that no-one may bring a case before the courts (or the public services) as part of the state authority without due cause or with dishonest intent, or take advantage of a procedure provided for by law to pursue goals which are inappropriate and in this respect not worthy of protection, is not dependent on the nature of the procedure" (Federal Court of Justice

cumulées" instituée par l'article II(8) Int-PatÜG, qu'il ne subsiste pas de lacune qu'il conviendrait de combler par une interprétation ou un complément d'interprétation.

Si le législateur avait voulu clore la procédure de délivrance nationale quel que soit le déroulement de la procédure de délivrance du brevet européen, il lui aurait été facile de choisir une autre formulation, qui aurait pu être beaucoup plus simple, d'autant que l'article 139(3) CBE vise expressément les inventions exposées dans une demande européenne et une demande nationale d'une part, et dans un brevet européen et un brevet national d'autre part.

Autrement dit, comme le signale d'ailleurs avec juste raison le Président de l'Office allemand des brevets, "l'interdiction des protections cumulées" énoncée à l'article II(8) IntPatÜG ne visait à limiter et n'a effectivement limité que l'exercice des droits conférés par la délivrance du brevet allemand, et non le statut juridique conféré au demandeur par une demande de brevet allemand.

Autrement dit encore, les raisons à l'origine de cette règle, la finalité qu'elle poursuit ainsi que sa portée étant parfaitement claires, toute interprétation différente de l'interdiction des protections cumulées, qui irait par exemple dans le sens d'une interdiction de la double délivrance de brevets est incompatible avec l'esprit et la lettre de la disposition contenue dans l'article II(8) IntPatÜG, et donc contraire à la loi.

Autrement dit enfin, la disposition expresse et exhaustive figurant à l'article II(8), paragraphe 1, 3° IntPatÜG suffit à interdire à une section des examens ou à une division des brevets de rejeter une demande sans avoir procédé à un examen complet quant au fond, d'autant plus que tant que cet examen précisément n'a pas été effectué, toute conjecture à propos de l'identité du brevet européen et de l'éventuel brevet national n'est qu'une anticipation illégitime, car fondée sur de simples hypothèses, du résultat final de l'examen que l'on ne connaît pas encore, et ne constitue donc en règle générale qu'une pure spéculation.

3. C'est là la seule conclusion possible, même si l'on se réfère aux principes exigeant l'existence d'un intérêt légitime, pour agir tels qu'ils se dégagent de certaines règles de procédure (...).

Le *Bundesgerichtshof* (Cour fédérale de justice) ne voit aucun inconvénient à ce que "les principes exigeant l'existence d'un intérêt légitime, tels qu'ils se dégagent de certaines règles de procédure, soient également appliqués à la procédure de délivrance des brevets. En effet, l'idée qui sous-tend ces principes, à savoir que nul ne doit recourir sans nécessité, voire à des fins déloyales à des juridictions (ou à des administrations) qui agissent en tant qu'émanation de la puissance publique, ni utiliser

richtig muß es hier wohl heißen: nicht schutzwürdiger - "Ziele ausnutzen darf ... ist nicht von der Art des Verfahrens abhängig." (BGH in GRUR 1970, 601, 602 - Fungizid).

Schon an dieser Stelle bedarf es jedoch der Feststellung, daß es sich bei den hier erwähnten "Gerichten und Behörden als Teil der Staatsgewalt", die niemand unnützlich oder gar unlauter bemühen darf, nur um solche der deutschen Staatsgewalt handeln kann (...).

Verbietet es sich folglich schon aus diesem Grund, das europäische Patenterteilungsverfahren ohne weiteres den Grundsätzen des deutschen Patenterteilungsverfahrens unterzuordnen, darf unabhängig davon nicht unberücksichtigt bleiben, daß auch der BGH die oben erwähnten Grundsätze nicht uneingeschränkt auf das Patenterteilungsverfahren angewendet wissen will. In der o. a. "Fungizid"-Entscheidung heißt es nämlich weiter: "Die Anwendung der allgemeinen Grundsätze über das Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses auf das Patenterteilungsverfahren darf freilich nicht ohne Berücksichtigung der dem Erfinder durch das Gesetz eingeräumten Rechtsstellung, der Besonderheiten des Patenterteilungsverfahrens und der Bedeutung der Patentansprüche erfolgen."

Diese zu berücksichtigende, dem Erfinder durch das Gesetz eingeräumte Rechtsstellung ist genau definiert. Es handelt sich dabei

a) um das unverändert gebliebene "Recht auf das Patent" aus § 3 PatG 1978, das mit der Erfindung entsteht und als echtes Vermögensrecht dem Schutz des Art. 14 GG unterliegt,

b) den unverändert gebliebenen "Anspruch auf Erteilung des Patents" aus § 9 PatG 1978 als öffentlich-rechtlichen Anspruch und

c) das ebenfalls unverändert gebliebene "Recht aus dem Patent", das sich auf die aus dem erteilten Patent ergebende Rechtsstellung aus § 6 PatG 1978 erstreckt.

Ergibt sich nun, wie oben dargelegt, daß der Gesetzgeber mit dem in Art. II § 8 IntPatÜG enthaltenen Verbot des Doppelschutzes nur die Ausübung der Rechte aus dem Patent einschränken wollte und eingeschränkt hat, kann der Anmelderin also auch unter diesem Gesichtspunkt das Rechtsschutzbedürfnis für ihr Interesse an der Durchführung und Beendigung des Prüfungsverfahrens nicht abgesprochen werden.

Nur der Vollständigkeit wegen soll in diesem Zusammenhang noch darauf hingewiesen werden, daß der Bundesgerichtshof auch für den Umfang der

in GRUR 1970, pp. 601, 602 "Fungizid"¹⁾.

Here it should be pointed out however that the "courts (or the public services) as part of the state authority" referred to here, which no-one may resort to without due cause or even with dishonest intent can only be those of the German State (...).

Irrespective of the resulting conclusion, namely that the European grant procedure cannot simply be subordinated to the principles of the German grant procedure, another point to be noted is that the Federal Court of Justice too does not accept an unlimited application of the above-mentioned principles to the patent grant procedure. In the above-mentioned "Fungizid" decision it is further stated that: "The application in the patent grant procedure of the general principles relating to the requirement of a legitimate interest may not be undertaken without regard to the legal position of the inventor, the special features of the patent grant procedure and the importance of the patent claims."

This said legal position of the inventor is precisely defined. It refers to

(a) the unchanged "right to the patent" under Section 3 of the 1978 Patent Law which comes into being with the invention and, as a true property right, comes under the protection of Art. 14 of the Constitution,

(b) the unchanged "right to the grant of the patent" under Section 9 of the 1978 Patent Law as a right under public law, and

(c) the likewise unchanged "right conferred by the patent", which extends to the legal position deriving from the granted patent under Section 6 of the 1978 Patent Law.

If, as shown above, it now emerges that with the prohibition of double protection contained in Art. II § 8 LIPC the legislature wished only to restrict (and has in fact restricted) the exercise of the rights conferred by the patent, then from this angle too the applicants' need for legal protection of their interest in having the examination procedure carried out to completion cannot be denied.

If only for the sake of completeness it should also be pointed out that the Federal Court of Justice has set standards that also govern the scope of the

une procédure prévue par la loi à des fins contraires à celles qui étaient prévues, et donc indignes de protection est une idée qui vaut quelle que soit la nature de la procédure." (Décision "Fungizid" du BGH, parue dans GRUR 1970, pp. 601 et 602).

Il convient toutefois de préciser ici que lesdites "juridictions ou administrations qui agissent en tant qu'émanation de la puissance publique", auxquelles personne ne doit faire appel sans nécessité voire à des fins déloyales, ne peuvent être que des émanations de la puissance publique allemande (...).

Ne serait-ce pour cette raison, on ne saurait soumettre purement et simplement la procédure européenne de délivrance des brevets aux principes de la procédure allemande de délivrance des brevets; par ailleurs il y a lieu de tenir compte du fait que la Cour fédérale de justice n'estime pas non plus que lesdits principes soient applicables sans restriction à la procédure de délivrance des brevets. Il est encore dit entre autres dans la décision "Fungizid": "Les principes généraux exigeant l'existence d'un intérêt légitime ne peuvent être appliqués à la procédure de délivrance des brevets sans qu'il soit tenu compte du statut juridique reconnu à l'inventeur par la loi, des particularités de la procédure de délivrance et de la signification des revendications."

Ce statut juridique qu'il y a lieu de prendre en compte et qui est reconnu à l'inventeur par la loi est clairement défini. Il s'agit en l'occurrence

a) du droit au brevet ("*Recht auf das Patent*") institué par l'article 3 de la loi sur les brevets de 1978 et demeuré inchangé, droit qui naît avec l'invention et qui, en tant que droit patrimonial authentique, bénéficie de la protection visée à l'article 14 de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne,

b) du droit à la délivrance du brevet ("*Anspruch auf Erteilung des Patents*"), institué par l'article 9 de la loi sur les brevets de 1978 et demeuré inchangé, droit relevant du droit public, et

c) des droits conférés par le brevet ("*Recht aus dem Patent*"), également demeurés inchangés, qui concernent le statut juridique conféré par le brevet délivré, tel qu'il découle de l'article 6 de la loi sur les brevets de 1978.

Or puisque, comme il a été exposé plus haut, l'interdiction des protections cumulées édictée à l'article II(8) IntPatÜG ne visait qu'à limiter - et n'a effectivement limité - que l'exercice des droits conférés par le brevet, il n'est pas possible, même de ce point de vue, de dénier à la demanderesse l'intérêt légitime à ce que la procédure de délivrance soit mise en œuvre et menée à son terme.

Il convient de rappeler à ce propos, simplement pour être complet, que la Cour fédérale de justice a également fixé des critères pour l'appréciation de

¹⁾ English version in 2 IIC 85 (1971).

Prüfung des Rechtsschutzbedürfnisses Maßstäbe gesetzt hat. In seinem Urteil vom 26. Juni 1973 heißt es u. a.: "Auszu-gehen ist von der großzügigen Gewäh-rung von Rechtsschutz... Strenge An-forderungen und kleinliche Prüfung der Frage, ob ein Rechtsschutzbedürfnis vorliegt, würden den Anspruch des Rechtsuchenden auf staatlichen Rechtsschutz beschränken. Nur einer offensichtlich nicht schutzwürdigen Rechtsverfolgung, wie beispielsweise dem Scheinprozeß, dem zur Erlangung einer theoretischen Rechtsauskunft an-gestrengten Verfahren oder dem schika-nösen und rechtsmißbräuchlichen pro-zessualen Vorgehen, ist das Bedürfnis nach Rechtsschutz abzusprechen, nicht jedoch schon einer mutwilligen oder aussichtslosen Rechtsverfolgung." (BGH in GRUR 1974, 146 - Schraubennahtrohr).

Selbst wenn der Anmelderin nicht schon die oben dargelegte Argumentation zur Seite stünde, müßte ihre Be-schwerde zumindest aus dem zuletzt erörterten Gesichtspunkt Erfolg haben, weil ihre Rechtsverfolgung, wenn über-haupt, allenfalls als mutwillig und, im Falle einer Patenterteilung im Hinblick auf den sich dann aus Art. II § 8 IntPatÜG ergebenden Verlust der Wir-kung des Patents, als aussichtslos be-zeichnet werden könnte.

Im übrigen hat der Bundesgerichtshof in der "Schraubennahtrohr"-Entschei-dung auch ausgesprochen, daß das Rechtsschutzbedürfnis, da es Prozeß-voraussetzung ist, nicht mit Überlegun-gen verneint werden kann, die in den Bereich der sachlichen Begründetheit einer Klage gehören, und daß seine Prüfung nicht der einer Patentanmel-dung gleichgesetzt werden kann, die analoge Anwendung von § 28 PatG auf die Prüfung einer Prozeßvoraussetzung also nicht möglich ist (BGH, a.a.O., S. 147).

Genau das hat die Prüfungsstelle aber letztlich getan, denn die Bezugnahme im Zurückweisungsbeschuß auf § 29 PatG 1978 muß fraglich erscheinen, weil die Anmeldung nicht deshalb zu-rückgewiesen wurde, weil die nach § 28 c Abs. 1 gerügten Mängel, bei denen es sich um die in § 26 vorgeschrie-benen Anforderungen an die Anmel-dung handelt, nicht beseitigt wurden, sondern ausschließlich wegen des nach ihrer Ansicht fehlenden Rechtsschutz-bedürfnisses.

Die Benennung des § 29 und der Erlaß des Prüfungsbescheids vom 9. August 1984 erfolgten ersichtlich nur zu dem Zweck, um die Zurückweisung auf das bis dahin nicht erörterte, vermeintlich fehlende Rechtsschutzbedürfnis stüt-zen zu können.

4. Die vorstehenden Ausführungen zeigen, daß der angefochtene Beschuß unter keinerlei rechtlichen Gesichtspunkten aufrechterhalten werden kann. Er mußte daher aufgehoben werden.

Da die Prüfungsstelle die sachliche Prüfung der Anmeldung mit Bescheid

examination as to whether legitimate interest is to be recognized. In its deci-sion dated 26 June 1973 it is stated that: "One should start out from a generous grant of legal protection... Strict re-quirements and pedantic examination for existence of a legitimate interest would limit the interested party's right to legal protection by the state. The existence of a legitimate interest should be denied only in a case where there is obviously no call for legal protection, as for instance in a feigned action, in proceedings taken for the sake of ob-taining theoretical information on a point of law or in vexatious and legally abusive procedural actions, but not sim-ply on the grounds that the action is wilful or futile" (Federal Court of Justice in GRUR 1974, 146 - "Schraubennaht-rohr").

Even without the above argument on their side, the applicants' appeal would therefore have to succeed at least from this last angle, because their action could be described, if any, as wilful and, should a patent be granted, as futile, in view of the loss of the effect of this patent by virtue of Art. II § 8 LIPC.

Moreover, in the "Schraubennahtrohr" decision the Federal Court of Justice also pronounced that, since the legiti-mate interest is a procedural prerequi-site it cannot be denied with consider-ations which belong to the question of whether or not a legal action is well founded and allowable, and that its examination cannot be put on a par with that of a patent application, ana-logous application of Section 28 of the Patent Law to the examination of a procedural prerequisite therefore not being possible (Federal Court of Justice, loc. cit., p. 147).

But this is precisely what the examin-ing section has in the final analysis done, for the reference in the rejection decision to Section 29 of the 1978 Patent Law must appear questionable, the application having been rejected not because the deficiencies criticised in accordance with Section 28(c)(1) with regard to the application require-ments laid down in Section 26 had not been remedied, but solely because in the examining section's view there was lack of legitimate interest.

The citing of Section 29 and the issue of the communication from the examin-ing section dated 9 August 1984 were clearly only for the purpose of being able to substantiate rejection on the basis of the alleged lack of legitimate interest, which up to that point had not been discussed.

4. From the foregoing it is clear that the decision under appeal cannot be upheld from any legal points of view. It therefore had to be set aside.

Since with its decision of 16 February 1984 the examining section stopped the

l'existence d'un intérêt légitime. Dans sa décision du 26 juin 1973, il est dit notamment: "Il y a lieu de partir du principe que la protection judiciaire doit être largement assurée... Soumettre à des conditions strictes et à un examen pointilleux la reconnaissance d'un inté-rêt légitime restreindrait le droit des justiciables à la protection judiciaire. Ce n'est que si l'exercice d'une action est manifestement indigne de protec-tion, comme par exemple dans le cas d'un procès simulé, d'une procédure exercée pour obtenir un renseignement juridique théorique ou de la poursuite chicanière et abusive d'une action, que l'existence d'un intérêt légitime doit être déniée, mais non pas dans le cas où l'action est exercée à la légère ou sans aucune chance de succès (déci-sion "Schraubennahtrohr" du BGH, GRUR 1974, 146).

Même si l'argumentation développée ci-dessus n'allait pas dans le sens de la thèse défendue par la demanderesse, il devrait être fait droit à son recours ne serait-ce qu'en raison de ce dernier argument, car ce qu'on pourrait tout au plus lui reprocher c'est d'avoir exercé son droit à la légère et, dans le cas de la délivrance d'un brevet, eu égard à la perte de l'effet du brevet résultant de l'article II(8) IntPatÜG, sans aucune chance de succès.

Dans la décision susmentionnée ("Schraubennahtrohr"), la Cour fédérale de justice a par ailleurs estimé que l'intérêt légitime à agir étant une condi-tion requise pour la recevabilité, ne peut être dénié en vertu de considéra-tions qui relèvent de l'examen du bien-fondé d'une action, et que l'examen de cette condition ne peut être assimilé à celui d'une demande de brevet, si bien que l'article 28 de la loi sur les brevets ne peut s'appliquer par analogie à l'examen d'une condition requise pour la recevabilité (BGH, loc. cit., p. 147).

Or c'est précisément ce qu'a fait en fin de compte la Section des examens, car la référence faite dans la décision de rejet à l'article 29 de la loi sur les brevets de 1978 doit être tenue pour discutable: en effet, si la demande a été rejetée, ce n'est pas au motif qu'il n'a pas été remédié aux irrégularités noti-fiées conformément à l'article 28c(1) de cette loi - irrégularités qui concer-nent en l'occurrence les conditions prescrites à l'article 26 pour la demande - mais uniquement parce que la Section des examens a jugé qu'il n'existait pas d'intérêt légitime.

Si la Section des examens a fait référence à l'article 29 et a adressé à la demanderesse la notification du 9 août 1984, c'était manifestement à seule fin de pouvoir donner comme motif à sa décision de rejet la prétendue absence d'intérêt légitime, dont il n'avait pas été question jusque-là.

4. Les considérations qui précèdent montrent que la décision attaquée n'est absolument pas défendable du point de vue juridique. Elle doit donc être annu-lée.

Etant donné que la Section des exa-mens a interrompu l'examen quant au

vom 16. Februar 1984 abgebrochen hat, indem sie ausdrücklich darauf hingewiesen hat, daß die Ausführungen der Anmelderin in deren Schriftsatz vom 28. Dezember 1982 keiner Erörterung mehr bedürften, hält es der erkennende Senat, insbesondere um die Anmelderin vor einem Instanzverlust zu bewahren, dem Hilfsantrag der Anmelderin folgend und in Übereinstimmung mit dem Antrag des Präsidenten des Deutschen Patentamts für geboten, die Sache gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG 1981 zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patentamt zurückzuverweisen.

Aus den gleichen Gründen konnte dem Hauptantrag der Anmelderin, soweit er auf die Erteilung des nachgesuchten Patents gerichtet ist, jedenfalls zur Zeit nicht stattgegeben werden, ohne daß es dafür weiterer Ausführungen bedürfte. (...)

substantive examination of the application by expressly pointing out that the applicants' comments in their submissions dated 28 December 1982 required no further discussion, this Senate considers it necessary, particularly in order to protect the applicants against loss of the right to appeal, to refer the matter back to the German Patent Office - in line with the applicants' subsidiary motion and in accordance with the request of the President of the German Patent Office - for further examination in accordance with Section 79(3) point 1 of the 1981 Patent Law.

For the same reasons, the applicants' main request, insofar as it is directed at grant of the patent sought, could not be granted, not at present anyway, without necessitating further arguments. (...)

fond de la demande par sa notification du 16 février 1984, où elle déclarait expressément qu'il n'était plus nécessaire de discuter les arguments développés par la demanderesse dans sa lettre du 28 décembre 1982, la Chambre saisie de l'affaire estime que, pour ne pas faire perdre en particulier à la requérante le bénéfice de l'examen par une instance, et pour répondre à sa requête subsidiaire, il y a lieu, comme l'avait demandé le Président de l'Office allemand des brevets, de renvoyer l'affaire à l'Office allemand des brevets aux fins de poursuite de l'examen, en vertu de l'article 79(3) 1° de la loi sur les brevets.

Pour les mêmes motifs, il n'est pas possible, pour l'instant du moins, de faire droit sans plus ample discussion à la requête principale de la demanderesse, dans la mesure où cette requête vise la délivrance du brevet qu'elle avait demandé. (...)

Spanien: Gesetzgebung Das neue Patentrecht

A. Anwendbares spanisches Recht

Der Beitritt Spaniens zu den Europäischen Gemeinschaften blieb nicht ohne Folgen für das Patentrecht, dem sogar ein gesondertes Kapitel der Beitrittsverhandlungen gewidmet wurde, was schließlich im Protokoll Nr.8 zum Vertrag über den Beitritt Spaniens zu den Europäischen Gemeinschaften seinen Niederschlag gefunden hat (*Boletín oficial del Estado* BOE 1/1986, 254). Damit ging Spanien der Gemeinschaft gegenüber eine doppelte Verpflichtung ein: zum einen sollte das Land dem Münchner Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente beitreten, zum anderen sollte das nationale Patentrecht dem innerhalb der Gemeinschaft erreichten Niveau des Patentschutzes angeglichen werden.

Aus diesen Gründen wurden im Jahre 1986 bedeutende Neuerungen im Bereich des Patentrechts eingeführt, die zu einer tiefgreifenden Änderung der spanischen Gesetzgebung führten. Diese umfaßt nunmehr folgende Rechtsvorschriften:

1. Patentgesetz 11/1986 vom 20. März 1986 (BOE 73/86, 11188): PatG
2. Königliche Verordnung 2245/1986 vom 10. Oktober 1986, mit der die Ausführungsordnung zum Patentgesetz 11/1986 vom 20. März 1986 gebilligt wird (BOE 261/86, 36431): Kgl. VO 2245
3. Urkunde über den Beitritt Spaniens zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente, unterzeichnet in München am 5. Oktober 1973 (BOE 234/86, 33353)
4. Königliche Verordnung 2424/1986 vom 10. Oktober 1986 über die Anwendung des Übereinkommens über die

Spain: Legislation The new Patent Law

A. Applicable Spanish Legislation

Spain's accession to the European Communities has had implications for patent law, which was the subject of a separate section in the negotiations over Spanish entry into the Community, reflected in Protocol No.8 to the Treaty on Spain's accession to the European Communities (Spanish Official Bulletin (*Boletín oficial del Estado*: BOE) 1/1986, 254). Spain gave a double undertaking to the Community: firstly, to accede to the Munich Convention on the Grant of European Patents (EPC) and, secondly, to harmonise national patent legislation with the level of protection attained within the Community.

For these reasons the most important innovations in patent legislation appeared during 1986 and these have required major changes in the legislation applicable in Spain, which at present consists of the following:

1. Patent Law 11/1986 of 20 March 1986 (BOE 73/1986, 11188): PL;
2. Royal Decree 2245/1986 of 10 October 1986 approving the Regulation on the implementation of Patent Law 11/1986 of 20 March 1986 (BOE 261/1986, 36431): RD 2245;
3. Instrument of accession of Spain to the Convention on the Grant of European Patents done at Munich on 5 October 1973 (BOE 234/1986, 33353);
4. Royal Decree 2424/1986 of 10 October 1986 on the Application of the Convention on the Grant of Euro-

Espagne: Législation Le nouveau droit des brevets

A. Législation espagnole applicable

L'adhésion de l'Espagne aux Communautés européennes a entraîné des conséquences pour le droit des brevets, matière qui a fait objet d'un chapitre à part des négociations sur l'entrée de l'Espagne dans la Communauté, le tout se reflétant dans le Protocole n° 8 du Traité relatif à l'adhésion de l'Espagne aux Communautés européennes (*Boletín oficial del Estado* BOE 1/1986, 254). L'Espagne a ainsi contracté un double engagement à l'égard de la Communauté: d'une part, elle devait adhérer à la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens et, d'autre part, elle devait mettre sa législation nationale sur les brevets en harmonie avec le niveau de protection atteint au sein de la Communauté.

Pour ces raisons, des innovations législatives très importantes sont intervenues en 1986 en ce qui concerne les brevets, entraînant un changement en profondeur de la législation en la matière en Espagne. Celle-ci se compose actuellement des dispositions suivantes:

1. Loi 11/1986 du 20 mars 1986 sur les brevets (BOE 73/1986, 11188): LB.
2. Décret royal 2245/1986 du 10 octobre 1986 portant approbation du Règlement pris en exécution de la Loi 11/1986 du 20 mars 1986 sur les brevets (BOE 261/1986, 36431): Décr. 2245.
3. Instrument d'adhésion de l'Espagne à la Convention sur le brevet européen, signée à Munich le 5 octobre 1973 (BOE 234/1986, 33353).
4. Décret royal 2424/1986 du 10 octobre 1986 relatif à l'application de la Convention sur la délivrance de brevets