

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE 8 NOVEMBRE 1983

AFF.J.08/82

J.O. OEB 1984.155

DOSSIERS BREVETS 1984.III.J 29'

GUIDE DE LECTURE

- | | |
|---|----|
| - DESIGNATION DE L'INVENTEUR : ADJONCTION * | |
| - DROIT DE L'INVENTEUR | ** |
| - INTERPRETATION DE LA CONVENTION | ** |

I - LES FAITS

- : La Société FUJITSU dépose une demande japonaise désignant neuf inventeurs.
- 16 Juin 1981 : La Société FUJITSU dépose une demande européenne sous priorité de la précédente, désignant huit inventeurs.
- 28 Septembre 1981 : FUJITSU demande l'adjonction du 9ème inventeur.
- 30 Septembre 1981 : La section de dépôt notifie à FUJITSU que la rectification d'une erreur dans la liste des inventeurs suppose l'accord des premiers désignés en application de la règle 19 (1)*.
- 9 Octobre 1981 : FUJITSU prétend non point "rectifié" mais complété la liste des inventeurs, dans les 16 mois de la date de priorité.
- 23 Décembre 1981 : Publication de la demande avec mention des huit inventeurs.
- 29 Décembre 1981 : FUJITSU requiert l'adjonction du 9ème inventeur.
- 6 Janvier 1982 : FUJITSU forme la requête en examen et paie la taxe.
- 22 Février 1982 : La section de dépôt rejette la requête en adjonction.
- 1er Avril 1982 : FUJITSU forme un recours.
- 8 Novembre 1983 : La Chambre de recours juridique fait droit au recours et annule la décision de la section de dépôt pour mauvaise interprétation de la règle 19 (1).

CBE, règle 19 (1)* : *"Une désignation erronée de l'inventeur ne peut être rectifiée que sur requête accompagnée du consentement de la personne désignée à tort, et, si la requête n'est pas présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet européen, du consentement de l'un ou de l'autre. Les dispositions de la règle 17 sont applicables".*

II - LE DROIT

Premier problème (Compétence de la section de dépôt).

La Chambre de recours précise le domaine de compétence de la section de dépôt par deux observations :

"La Chambre de recours juridique estime que la section de dépôt avait compétence pour rendre la décision entreprise, du fait qu'à la date à laquelle la requête visant à modifier la désignation des inventeurs a été déposée, la Section de dépôt était encore compétente pour l'examen quant à la forme de la demande de brevet européen, ainsi que pour la publication de la demande conformément à l'article 16 de la CBE."

"La Chambre est d'avis que la Section de dépôt demeurerait compétente pour rendre une décision, même après que la compétence pour la poursuite de l'examen de la demande de brevet européen fût passée à la Division d'examen. Toute interprétation des articles 16 et 18 de la CBE qui contraindrait la Division d'examen à examiner à nouveau la requête en rectification en des circonstances analogues à celles de la présente espèce occasionnerait une perte de temps et d'argent parfaitement injustifiée".

Les précisions apportées par la Chambre de recours juridique dépassent l'intérêt du problème particulier traité par la Chambre de recours juridique et sont d'importance.

Deuxième problème : (technique d'interprétation de la convention)

La Chambre de recours juridique intervient sur deux méthodes d'interprétation de la CBE :

- Application de la convention de Vienne sur le droit des traités :

"La Convention de Vienne sur le droit des traités s'appliquant uniquement aux traités conclus après son entrée en vigueur, elle n'est pas applicable à l'interprétation de la Convention sur le brevet européen. Il est toutefois généralement admis que les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne relatifs à l'interprétation des traités ne font que codifier un corps de droit international public déjà existant. En ce qui concerne l'interprétation des traités l'un des principes fondamentaux inscrit dans l'article 31 de la Convention de Vienne consiste à attribuer leur sens ordinaire au terme d'un traité pris dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du traité".

- Référence au contenu des législations nationales :

"L'analyse des législations nationales des Etats contractants telles que modifiées à la suite de la signature de la Convention sur le brevet européen montre qu'elles ne sont pas harmonisées en ce qui concerne l'exigence de désignation des inventeurs et notamment, le consentement des inventeurs déjà désignés à la mention d'autres inventeurs... Par conséquent, il n'est pas possible en se fondant sur les modifications ultérieurement apportées par les Etats contractants à leurs législations nationales respectives, de tirer une conclusion pertinente quant à leur intention. En outre, en l'absence d'une approche uniforme, la Chambre n'a aucun moyen d'harmoniser le droit issu de la CBE avec les droits nationaux des Etats contractants".

L'observation est, également, d'importance dans la mesure où elle a un domaine d'application plus large que le traitement du problème particulier soumis à la chambre de recours.

Troisième problème (droits de l'inventeur)

La Chambre de recours juridique profite de l'occasion qui lui est donnée pour rappeler les droits reconnus à l'inventeur par la Convention de Munich :

"Le contexte de la règle 19 (1) de la CBE englobe les articles 62 et 81 de la CBE et les règles 17 et 18 de la CBE. Considérées conjointement, ces dispositions confèrent à l'inventeur les droits suivants :

- . L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné en tant que tel auprès de l'OEB ;*
- . Il a le droit d'être désigné dans la demande de brevet européen et d'être avisé de cette désignation ;*
- . Il a le droit d'être désigné comme inventeur dans la publication de la demande de brevet européen et dans le fascicule du brevet européen ;*
- . En cas de litige avec le demandeur ou le titulaire du brevet européen, il a le droit d'être désigné même contre le gré du demandeur ou titulaire, s'il peut se prévaloir d'une décision passée en force de chose jugée, qui a été rendue par une juridiction nationale et en vertu de laquelle le demandeur ou le titulaire est tenu de le désigner en tant qu'inventeur".*

Quatrième problème (modification de la désignation des inventeurs).

A - LE PROBLEME

1°/ Prétention des parties

a) le demandeur en adjonction (FIJUTSU)

prétend que la modification dans la liste des inventeurs suppose le consentement des seuls personnes désignées à tort.

2°) Enoncé du problème

A quelle condition l'adjonction d'un inventeur a une liste déposée au moment du dépôt est-elle soumise ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

" La requérante et la Chambre ont soigneusement analysé les procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich et les autres documents relatant les travaux préparatoires à la CBE, mais elles n'ont pu relever aucun élément attestant que les Etats contractants entendaient donner un sens particulier à l'expression désignée à tort ...
- rien ne permet de penser qu'il entrât dans les intentions de la Conférence de rendre obligatoire en pareil cas le consentement des inventeurs déjà désignés...

-Etant donné qu'il s'agit de droits importants, il ne devrait pas être possible à des tiers d'en entraver facilement l'exercice. Il y a lieu d'observer que les dispositions susmentionnées donnent à l'inventeur des droits à l'égard du demandeur ou du titulaire mais pas à l'égard d'un co-inventeur désigné. Par conséquent, le contexte justifie l'interprétation donnée par la requérante à l'adverbe "à tort" dans l'expression "désignée à tort", qui figure à la règle 19 (1) de la CBE...

-Il suit de ce qui précède qu'il convient de rejeter l'interprétation de la règle 19 (1) de la CBE donnée par la Section de dépôt, et d'annuler la décision entreprise".

2°) Commentaire de la solution

La solution paraît satisfaisante du point de vue de la lecture des textes et de la mise en oeuvre des méthodes d'interprétation de la convention.

Nous retiendrons, une nouvelle fois, la souplesse avec laquelle les Chambres de recours interprètent la convention et leur souci de ne pas entraver les souhaits des demandeurs.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
8. November 1983
J 08/82***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer
Mitglieder: P. Ford
O. Bossung

Anmelderin: Fujitsu Limited

Stichwort: "Erfindernennung/FUJITSU"

EPÜ Artikel 16, 20, 62, 81; Regeln
19 (1), 42 (1)

Wiener Übereinkommen über das
Recht der Verträge
"Erfindernennung" — "Zustimmung
zur Berichtigung" — "jeweilige
Zuständigkeit der Eingangsstelle und
der Rechtsabteilung bei
Berichtigungen"

Leitsatz

I. Nach Regel 19 (1) EPÜ ist die Zustimmung des "zu Unrecht als Erfinder Genannten" zur Berichtigung einer Erfindernennung erforderlich. Ein bereits als Erfinder Genannter, dessen Name nicht aus der Erfindernennung gestrichen werden soll, ist kein "zu Unrecht Genannter" im Sinne dieser Regel; seine Zustimmung zur Aufnahme eines weiteren Erfinders in die Erfindernennung ist somit nicht erforderlich.

II. Wird der Antrag auf Änderung der Erfindernennung zu einem Zeitpunkt gestellt, zu dem die Eingangsstelle noch für die Formalprüfung und die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung zuständig ist, so hat die Eingangsstelle die Entscheidung über den Antrag zu treffen, und zwar auch dann noch, wenn die Zuständigkeit für die weitere Prüfung der Anmeldung bereits auf die

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal
Board of Appeal dated
8 November 1983
J 08/82***

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer
Members: P. Ford
O. Bossung

Applicant: Fujitsu Limited

Headword: "Designation of Inventors/
FUJITSU"

EPC Articles 16, 20, 62, 81. Rules
19 (1), 42 (1)

Vienna Convention on the Law of
Treaties
"designation of inventors" — "consent
to rectification" — "respective
responsibilities of Receiving Section
and Legal Division in cases of
rectification"

Headnote

I. Rule 19 (1) EPC requires consent to the rectification of a designation of inventor to be given by a "wrongly designated" person. A person already named whose name is not to be cancelled from the designation is not a "wrongly designated" person within the meaning of the Rule and his consent to the addition of the name of another person is not required.

II. If a request to amend the designation of inventors is made at an early stage during the period in which the Receiving Section is still responsible for examination of the European patent application as to formal requirements and for publication of the application, the Receiving Section is obliged to make a decision concerning the request and remains competent to issue its decision even

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique du
8 novembre 1983
J 08/82***

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer
Membres: P. Ford
O. Bossung

Demanderesse: Fujitsu Limited

Référence: Désignation des inven-
teurs/FUJITSU

Articles 16, 20, 62, 81 — règles 19 (1),
42 (1) de la CBE

Convention de Vienne sur le droit des
traités
"désignation des inventeurs" —
"consentement à la rectification" —
"compétences respectives de la
Section de dépôt et de la Division
juridique en matière de rectification"

Sommaire

I. La règle 19 (1) de la CBE dispose que le consentement à une rectification de la désignation de l'inventeur doit être donné par la "personne désignée à tort". Une personne déjà désignée, dont le nom ne doit pas être rayé de la désignation, n'est pas une "personne désignée à tort" au sens de la règle susmentionnée, et son consentement à l'adjonction du nom d'une autre personne n'est pas nécessaire.

II. Si une requête tendant à modifier la désignation des inventeurs est présentée au début de la période durant laquelle la Section de dépôt est encore compétente pour l'examen quant à la forme de la demande de brevet européen ainsi que pour la publication de cette dernière, la Section de dépôt est tenue de statuer sur cette requête et elle demeure compétente pour rendre sa décision même

Prüfungsabteilung übergegangen ist.

after responsibility for the further examination of the application has passed to the Examining Division.

lorsque la demande a déjà été transmise à la Division d'examen pour la poursuite de la procédure.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin reichte am 16. Juni 1981 die europäische Patentanmeldung Nr. 81 302 677.0 ein, die die Priorität einer am 16. Juni 1980 eingereichten japanischen nationalen Patentanmeldung in Anspruch nimmt. In der zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereichten Erfindernennung waren acht Erfinder aufgeführt. In der japanischen nationalen Patentanmeldung war zusätzlich ein neunter Erfinder genannt.

II. Am 28. September 1981 reichte die Beschwerdeführerin eine beglaubigte Kopie der Prioritätsunterlagen mit einer englischen Übersetzung und einer geänderten Erfindernennung ein, in die zusätzlich der Name des neunten Erfinders aufgenommen worden war. Sie behauptete, dieser Name sei versehentlich nicht in die ursprünglich eingereichte Erfindernennung aufgenommen worden.

III. Am 30. September 1981 wies die Eingangsstelle des EPA die Vertreter der Beschwerdeführerin schriftlich darauf hin, daß Regel 19 (1) EPÜ zur Anwendung komme und die Berichtigung der Erfindernennung nicht ohne Zustimmungserklärung jedes der ursprünglich genannten Erfinder vorgenommen werden könne.

IV. Am 9. Oktober 1981 erwiderten die Vertreter der Beschwerdeführerin auf das Schreiben der Eingangsstelle, daß sie zu keinem Zeitpunkt eine unrichtige, sondern nur eine unvollständige Erfindernennung eingereicht hätten und daß das EPÜ und seine Ausführungsordnung als einziges einschlägiges Erfordernis vorschrieben, daß alle Erfinder innerhalb von 16 Monaten ab dem Prioritätsdatum genannt werden müßten.

V. Die Eingangsstelle antwortete darauf mit Schreiben vom 28. Oktober 1981, daß eine Erfindernennung, die nicht die Namen aller Erfinder enthalte, unrichtig sei und die Ergänzung einer unvollständigen Erfindernennung eine Berichtigung darstelle. Dementsprechend komme Regel 19 (1) EPÜ zur Anwendung, wonach zur Berichtigung der Erfindernennung die schriftliche Zustimmung der ursprünglich als Erfinder Genannten erforderlich sei.

VI. Die europäische Patentanmeldung wurde am 23. Dezember 1981 mit der nur acht Namen enthaltenden ursprünglichen Erfindernennung veröffentlicht.

VII. Am 29. Dezember 1981 schrieben die Vertreter der Beschwerdeführerin an die Eingangsstelle, daß selbst für den Fall, daß Regel 19 (1) EPÜ zur Anwendung komme, aus den Berichten der Münchner Diplomatischen Konferenz nicht hervorgehe, daß nach dieser Regel alle zu Recht genannten Erfinder der Hinzufügung eines weiteren Erfinders zustimmen müßten. Sie beantragten deshalb eine Entscheidung nach Artikel

Summary of Facts and Submissions

I. On 16 June 1981, the appellants filed European patent application No. 81302677.0, claiming priority from a Japanese national patent application filed on 16 June 1980. The designation of inventors filed with the European patent application named eight inventors. The Japanese national patent application had named also a ninth inventor.

II. On 28 September 1981, the appellants filed a certified copy of the priority documents with an English translation and an amended designation of inventors in which they had added the name of the ninth inventor. It was alleged that his name had been inadvertently omitted from the designation of inventors originally filed.

III. On 30 September 1981, the Receiving Section of the EPO wrote to the appellants' representatives advising them that Rule 19 (1) EPC applied and that rectification of the designation of inventors could not be effected without the consent of each of the originally designated inventors.

IV. On 9 October 1981, the appellants' representatives replied to the Receiving Section's letter, asserting that they had never filed an incorrect designation of inventors but only one which was incomplete and that the only relevant requirement of the EPC and the Implementing Regulations was that all inventors should be named within a period of 16 months from the priority date.

V. By letter dated 28 October 1981, the Receiving Section replied that a designation of inventors was incorrect if not all the inventors were named and that an addition to an incomplete designation constituted a rectification. Accordingly, Rule 19 (1) EPC applied and the written consent of the originally designated inventors was required before the designation could be rectified.

VI. The European patent application was published on 23 December 1981, naming only the originally designated eight inventors.

VII. On 29 December 1981, the appellants' representatives wrote to the Receiving Section saying that even if Rule 19 (1) EPC did apply to the case, there was nothing in the Minutes of the Munich Diplomatic Conference to support the view that that Rule required that inventors who had been correctly designated must consent to the addition of an inventor. The appellants' representatives therefore requested "a

Exposé des faits et conclusions

I. Le 16 juin 1981, la requérante a déposé la demande de brevet européen n° 81 302 677.0, revendiquant la priorité d'une demande de brevet national déposée au Japon le 16 juin 1980. La désignation des inventeurs déposée avec la demande de brevet européen comportait huit noms. La demande de brevet national déposée au Japon désignait également un neuvième inventeur.

II. Le 28 septembre 1981, la requérante a déposé une copie certifiée conforme des documents de priorité, assortis d'une traduction anglaise et d'une désignation des inventeurs modifiée, dans laquelle elle avait ajouté le nom du neuvième inventeur. Elle a allégué que ce nom avait été omis par inadvertance dans la désignation des inventeurs initialement déposée.

III. Le 30 septembre 1981, la Section de dépôt a adressé aux mandataires de la requérante une lettre les informant que la règle 19 (1) de la CBE était applicable et que par conséquent la rectification de la désignation des inventeurs ne pouvait être effectuée sans le consentement de chacun des inventeurs désignés à l'origine.

IV. Le 9 octobre 1981, les mandataires de la requérante ont répondu à la lettre de la Section de dépôt en affirmant que la désignation des inventeurs déposée par eux était non pas erronée mais simplement incomplète, et que la seule disposition de la CBE et de son règlement d'exécution applicable en l'espèce prévoit que tous les inventeurs doivent être désignés dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité.

V. Par lettre du 28 octobre 1981, la Section de dépôt a répliqué qu'une désignation est réputée erronée lorsque les inventeurs ne sont pas désignés dans leur totalité, et qu'une adjonction à une désignation incomplète constitue une rectification. En conséquence, la règle 19 (1) de la CBE est applicable et la désignation ne peut être rectifiée qu'après consentement écrit des inventeurs initialement désignés.

VI. La demande de brevet européen publiée le 23 décembre 1981 mentionne uniquement les huit inventeurs désignés à l'origine.

VII. Par lettre du 29 décembre 1981 adressée à la Section de dépôt, les mandataires de la requérante ont allégué que, même si la règle 19 (1) de la CBE était applicable en l'occurrence, il n'existait dans les procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich aucun élément susceptible d'étayer le point de vue selon lequel cette règle exige que les inventeurs correctement désignés consentent à l'adjonction d'un

20" über "die Weigerung" der Eingangsstelle, "den Namen des neunten Erfinders in das Patentregister einzutragen".

VIII. Am 6. Januar 1982 entrichtete die Beschwerdeführerin die Prüfungsgebühr, wodurch der zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereichte Prüfungsantrag wirksam wurde.

IX. Am 22. Februar 1982 traf die Eingangsstelle die angefochtene Entscheidung. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Entscheidung über die verweigerte Eintragung eines Namens in das Patentregister werde so ausgelegt, als beziehe er sich auf den Antrag auf Berichtigung der Erfindernennung. Die Entscheidung darüber falle unter die Zuständigkeit der die Anmeldung bearbeitenden Stelle. Die zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereichte Erfindernennung müsse die Namen aller Erfinder enthalten. Nach Regel 42 (1) EPÜ könnten nur die von der Eingangsstelle festgestellten Mängel innerhalb der 16monatsfrist nach Artikel 91 (5) berichtigt werden. Regel 19 (1) EPÜ komme im vorliegenden Fall zur Anwendung. Die Berichtigung der Erfindernennung durch Hinzufügung eines weiteren Namens erfordere die Zustimmung der bereits genannten Erfinder, da diese das Recht auf Erfindernennung mit dem neu genannten Erfinder teilen müßten. Da keine Zustimmungserklärungen eingereicht worden seien, müsse der Berichtigungsantrag zurückgewiesen werden.

X. Am 1. April 1982 reichte die Beschwerdeführerin Beschwerde ein und beantragte die Zurücknahme oder Aufhebung der Entscheidung und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Die Beschwerdegebühr wurde rechtzeitig entrichtet.

XI. In der am 9. Juni 1982 eingereichten Beschwerdebegründung machte die Beschwerdeführerin folgendes geltend:

- a) Die Eingangsstelle sei für Entscheidungen über Eintragungen in das Register nicht zuständig.
- b) Davon abgesehen sei nach Regel 19 (1) EPÜ für die Berichtigung einer Erfindernennung nur die Zustimmung des "zu Unrecht als Erfinder Genannten" erforderlich. Die acht ursprünglich genannten Erfinder seien aber zu Recht genannt worden, auch wenn die Erfindernennung insgesamt unrichtig, weil unvollständig sei. Ein Erfinder brauche niemandes Zustimmung, um genannt zu werden; er habe darauf einen Anspruch gegenüber dem Patentanmelder oder -inhaber (vgl. Art. 62 EPÜ). Werde eine weitere Person genannt, so entstehe dem bereits genannten Erfinder dadurch kein Rechtsverlust.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Zurücknahme der Entscheidung der

decision under Article 20" regarding the Receiving Section's "refusal to enter the name of the ninth inventor in the Register."

VIII. On 6 January 1982, the appellants paid the fee for examination, thereby rendering effective a request for examination filed with the European patent application.

IX. On 22 February 1982, the Receiving Section issued the decision under appeal. The appellants' request for a decision concerning refusal to enter a name in the Register was interpreted as relating to the request for rectification of the designation of inventor. Such a decision was within the competence of the department processing the application. It was compulsory for a designation of all inventors to be filed with the European patent application. In accordance with Rule 42 (1), EPC, only deficiencies noted by the Receiving Section could be corrected within the 16 months period provided for by Article 91 (5) EPC. Rule 19 (1) EPC applied to the present case. Rectification of the designation of inventor by the addition of a name requires the consent of inventors already named, since the right to be designated of each inventor already named has to be shared with the newcomer. As no consents had been filed, the request for rectification must be rejected.

X. On 1 April 1982, the appellants filed a notice of appeal, seeking withdrawal or reversal of the decision and a refund of the appeal fee. The appeal fee was duly paid.

XI. In their Statement of the Grounds of the Appeal, filed on 9 June 1982, the appellants contended that:

- (a) The Receiving Section was not competent to make a decision affecting an entry in the Register.
- (b) Alternatively, Rule 19 (1) EPC only requires consent to be given to the rectification of a designation of inventor by a "wrongly designated" person. The eight inventors originally named were correctly designated persons even if the overall designation was incorrect as a result of being incomplete. An inventor does not require the consent of anyone in order to be designated, which is his right *vis-à-vis* the applicant for or proprietor of a European patent: cf. Article 62 EPC. If anyone else is designated the inventor already named does not lose anything from his right.

The appellants sought the withdrawal of the Receiving Section's decision on the

autre inventeur. Les mandataires de la requérante ont donc requis "une décision en vertu de l'article 20" quant au "refus de la Section de dépôt d'inscrire au Registre le nom du neuvième inventeur".

VIII. Le 6 janvier 1982, la requérante a acquitté la taxe d'examen, régularisant ainsi la requête en examen déposée avec la demande de brevet européen.

IX. Le 22 février 1982, la Section de dépôt a rendu la décision entreprise. La requérante ayant demandé une décision concernant le refus d'inscrire un nom dans le Registre, cette requête a été assimilée à une requête en rectification de la désignation de l'inventeur. Selon la Section de dépôt, une telle décision relève de la compétence du service où la demande suit son cours. Il est obligatoire que la désignation de tous les inventeurs figure dans la demande de brevet européen. Conformément à la règle 42 (1) de la CBE, seules les irrégularités constatées par la Section de dépôt peuvent être rectifiées dans le délai de seize mois prévu à l'article 91 (5) de la CBE. La règle 19 (1) de la CBE s'applique en l'espèce. La rectification de la désignation de l'inventeur par adjonction d'un nom nécessite le consentement des inventeurs déjà nommés, puisque le droit qu'a chaque inventeur déjà nommé d'être désigné doit être partagé avec le nouveau venu. Aucun consentement écrit n'ayant été versé au dossier, il convient de rejeter la requête en rectification.

X. Le 1er avril 1982, la requérante a formé un recours par lequel elle demande que la décision soit rapportée ou infirmée et la taxe de recours remboursée. La taxe de recours a dûment été acquittée.

XI. Le 9 juin 1982, la requérante a déposé un mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel elle allègue que:

- a) la Section de dépôt n'aurait pas compétence pour rendre une décision concernant une inscription au Registre;
- b) subsidiairement, la règle 19 (1) de la CBE exige uniquement qu'un consentement à la rectification d'une désignation de l'inventeur soit donné par la personne "désignée à tort". Or, les huit inventeurs initialement nommés étaient des personnes correctement désignées, même si la désignation était erronée dans son ensemble, puisqu'incomplète. Un inventeur n'a pas besoin du consentement d'autrui pour être désigné, car l'article 62 de la CBE dispose que l'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné en tant que tel. Si une autre personne est désignée, le droit de l'inventeur déjà mentionné ne s'en trouve nullement affecté.

La requérante soulève l'incompétence de la Section de dépôt et demande que la

Eingangsstelle wegen Unzuständigkeit. Hilfsweise beantragte sie die Aufhebung der Entscheidung, weil sie rechtlich falsch sei. Sei beantragte nochmals die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

XII. Die Vertreter der Beschwerdeführerin beantragten mit Schreiben vom 23. März 1983 eine mündliche Verhandlung und erklärten, die Beschwerdeführerin habe bestätigt, daß die acht ursprünglich genannten Erfinder erforderlichenfalls der Nennung des neunten Erfinders zustimmen würden.

XIII. Die Juristische Beschwerdekammer forderte die Beschwerdeführerin auf, die Zustimmungserklärungen der acht Erfinder, soweit vorhanden, einzureichen; ihre Behauptung, daß eine Zustimmung nicht erforderlich sei, bleibe davon unberührt. Am 21. April 1983 wurde die Kopie einer Zustimmungserklärung der Erfinder, die nur vom Leiter der Patentabteilung der Beschwerdeführerin unterzeichnet war, bei der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern eingereicht.

XIV. Die Juristische Beschwerdekammer wies in einer Mitteilung vor der mündlichen Verhandlung darauf hin, daß sie zu der Ansicht neige, die Eingangsstelle sei für die angefochtene Entscheidung zuständig gewesen: auch werde sie aufgrund der vorgebrachten Argumente wahrscheinlich ebenfalls die Auffassung vertreten, daß Regel 19 (1) EPÜ auf unvollständige Erfindernennungen anzuwenden sei. Das nur vom Leiter der Patentabteilung der Beschwerdeführerin unterzeichnete Dokument werde möglicherweise nicht als "Zustimmungserklärung des zu Unrecht als Erfinder Genannten" im Sinne der Regel 19 (1) EPÜ betrachtet.

XV. Bei der mündlichen Verhandlung am 13. Juli 1983 hielt der Vertreter der Beschwerdeführerin an dem bisherigen Vorbringen fest und machte zusätzlich geltend, daß nach den anerkannten Grundsätzen des internationalen Rechts über die Auslegung von Verträgen (wie es sich aus dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969** ergebe) ein Vertrag nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zu kommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen sei. Nach der gewöhnlichen Bedeutung der Wendung "zu Unrecht als Erfinder Genannter" in Regel 19 (1) EPÜ im Zusammenhang mit Artikel 62 EPÜ und unter Berücksichtigung des Zweckes dieser Bestimmung sei damit eine Person gemeint, die als Erfinder genannt worden sei, ohne dazu nach Artikel 62 EPÜ berechtigt gewesen zu sein. Regel 19 (1) EPÜ schütze eine bereits genannte Person davor, daß die Nennung ohne ihre vorherige Zustimmung rückgängig gemacht werde. Sie berechtige aber eine bereits genannte Person nicht

ground of lack of competence. Alternatively, they sought reversal of the decision on the ground that it was wrong in law. They repeated their request for repayment of the appeal fee.

XII. By letter dated 23 March 1983, the appellants' representatives requested an oral hearing and asserted that the appellants had confirmed that the eight inventors originally named would consent, if necessary, to the naming of the ninth inventor.

XIII. The Legal Board of Appeal invited the appellants to file evidence of consent of the eight inventors, if it was available, without prejudice to the appellants' argument that no consent was required. A copy of a document relating to their consent, signed only by the Manager of the appellants' Patent Section, was filed with the Registrar of the Boards of Appeal on 21 April 1983.

XIV. In a communication prior to the Hearing, the Legal Board of Appeal indicated that it was likely that the Board would consider that the Receiving Section was competent to make the decision under appeal, and that, on the basis of the arguments on file, the Board would support the view that Rule 19 (1) EPC applied in the case of incomplete designation of inventors. The document signed only by the Manager of the appellants' Patent Section might not be regarded as "the consent of the wrongly designated person" within the meaning of Rule 19 (1) EPC.

XV. At a Hearing held on 13 July 1983, the appellants' representative maintained the arguments on file and additionally contended that, in accordance with recognised principles of international law relating to the interpretation of treaties (as reflected in the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969),** a treaty had to be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose. The ordinary meaning of "wrongly designated person" in Rule 19 (1) EPC, in the context of Article 62 EPC, and in the light of the purpose of that provision was that it referred to a person who had been designated as an inventor, without having the right to be designated under Article 62 EPC. Rule 19 (1) EPC protected a person who had been designated from being deprived of his designation without his previous consent. It did not entitle a person who had been designated to prevent any other person from being designated by refusing his consent to that person's designation. Accordingly, in the present

décision rendue soit rapportée. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de cette décision au motif qu'elle est erronée en droit. La requérante a réitéré sa requête en remboursement de la taxe de recours.

XII. Par lettre du 23 mars 1983, les représentants de la requérante ont demandé une procédure orale. Ils ont fait valoir que leur mandante avait confirmé que les huit inventeurs initialement désignés consentiraient, le cas échéant, à la désignation du neuvième inventeur.

XIII. La Chambre a invité la requérante à fournir, si possible, la preuve du consentement des huit inventeurs, sans préjudice de l'argument par elle invoqué et selon lequel aucun consentement ne serait requis. Une copie d'un document relatif au consentement des huit inventeurs et portant la seule signature du directeur du service des brevets de la société requérante a été déposée le 21 avril 1983 auprès du greffier des Chambres de recours.

XIV. Dans une communication antérieure à la procédure orale, la Chambre a fait savoir qu'elle considérerait probablement la Section de dépôt comme compétente pour rendre la décision entreprise et que, au vu des argumentations développées, la Chambre serait d'avis que la règle 19 (1) de la CBE s'applique dans le cas d'une désignation incomplète des inventeurs. En outre, le document signé uniquement par le directeur du service des brevets de la société requérante ne pourrait pas être considéré comme le "consentement de la personne désignée à tort" au sens de la règle 19 (1) de la CBE.

XV. Lors de la procédure orale qui a eu lieu le 13 juillet 1983, le mandataire de la requérante a maintenu les arguments avancés. Il a en outre allégué que, conformément aux principes reconnus du droit international en matière d'interprétation des traités (et tels que reflétés dans la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969),** un traité devait être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Le sens ordinaire qu'il conviendrait d'attribuer à l'expression "personne désignée à tort", telle qu'elle figure à la règle 19 (1) de la CBE, dans le contexte de l'article 62 de la CBE et à la lumière de l'objet de cette disposition, serait qu'elle se rapporte à une personne qui a été désignée comme inventeur, sans avoir le droit d'être désignée en tant que tel en vertu de l'article 62 de la CBE. La règle 19 (1) de la CBE viserait à empêcher qu'une personne désignée perde le bénéfice de sa désignation, sans y avoir préalablement consenti. Cette règle n'autoriserait pas une personne désignée à empêcher

dazu, durch Verweigerung ihrer Zustimmung zu verhindern, daß eine weitere Person als Erfinder genannt werde. Dementsprechend seien im vorliegenden Fall keine Zustimmungserklärungen erforderlich.

XVI. Nach der mündlichen Verhandlung legte der Vertreter der Beschwerdeführerin einen Vermerk vor, in dem er ferner argumentierte, daß das Recht auf Erfindernennung kein Eigentumsrecht sei und deshalb der Gedanke, daß dieses Recht durch die Nennung weiterer Erfinder beeinträchtigt werden könnte, irrig sei. Er verwies ferner auf bis dahin noch nicht erwähnte Punkte in den Berichten der Münchner Diplomatischen Konferenz, aus denen hervorgehe, daß die obligatorische Erfindernennung in erster Linie sicherstellen solle, daß der Erfinder von der Anmeldung seiner Erfindung zum europäischen Patent unterrichtet werde. Auch deute nichts in den Konferenzberichten darauf hin, daß dem Ausdruck "zu Unrecht als Erfinder Genannter" eine andere Bedeutung als die in diesem Zusammenhang übliche beigemessen werden solle. Der Vertreter behauptete auch, daß die Einholung der Zustimmung eines Erfinders zur Nennung eines weiteren Erfinders den Gedanken nahelegen könne, der erste Erfinder solle bestätigen, daß eine andere Person einen erfinderischen Beitrag geleistet habe; dazu sei er aber in der Praxis möglicherweise nicht in der Lage, da ihm häufig der entsprechende Sachverhalt persönlich nicht bekannt sei. Schließlich führte der Vertreter aus, daß die Frage der Zuständigkeit der Eingangsstelle für den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr von Bedeutung sei.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Nach Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer war die Eingangsstelle befugt, die angefochtene Entscheidung zu treffen, da der Antrag auf Änderung der Erfindernennung sehr frühzeitig gestellt worden und die Eingangsstelle zu diesem Zeitpunkt für die Formalprüfung der europäischen Patentanmeldung zuständig war; sie war ferner für die Veröffentlichung der Anmeldung nach Artikel 16 EPÜ zuständig. Die Eingangsstelle war verpflichtet zu entscheiden, ob der ihr zugewandte Antrag auf Berichtigung der Erfindernennung zulässig war; im EPÜ gibt es keine Bestimmung, die die Eingangsstelle verpflichtet oder berechtigt, eine solche Entscheidung der Rechtsabteilung zu übertragen.

3. Die Kammer hat von Amts wegen ermittelt (vgl. Art. 114 (1) EPÜ), ob die Angelegenheit zu diesem Zeitpunkt an die Prüfungsabteilung hätte weitergeleitet werden müssen (vgl. Art. 18 (1) EPÜ), da die Eingangsstelle bis zum Wirksamwerden des Prüfungsantrags noch keine Entscheidung über den Be-

case, no consents were required.

XVI. Following the Hearing, the appellants' representative submitted a memorandum in which he further argued that the right of an inventor to be designated was not a property right and, therefore, the idea that the value of the right could be diminished by the designation of further inventors was erroneous. He also drew attention to items, which had not previously been referred to, in the Minutes of the Munich Diplomatic Conference, which appeared to show that the primary intended purpose of compulsory designation of inventors was to ensure that inventors were duly notified that European patent applications had been made in respect of their inventions. Furthermore, there was nothing in the Minutes which suggested that any meaning should be given to the expression "wrongly designated person" other than the ordinary meaning of those words in their context. The representative also contended that asking one inventor to consent to the naming of another inventor might give rise to the idea that he should confirm that the other person had made an inventive contribution, which, in practice, he might not be able to do, through lack of personal knowledge of the relevant facts. Finally, he submitted that the question of the competence of the Receiving Section was relevant to the request for reimbursement of the appeal fee.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. In the opinion of the Legal Board of Appeal, the Receiving Section was competent to give the decision under appeal because, at the very early stage at which the request to amend the designation of inventors was made, the Receiving Section was still responsible for examination of the European patent application as to formal requirements and it was also responsible for the publication of the application, in accordance with Article 16 EPC. The Receiving Section was obliged to decide whether it could accept the request for rectification of the designation of inventors which it had received and no provision of the EPC obliged or enabled the Receiving Section to defer such a decision to the Legal Division.

3. The Board has considered of its own motion (cf. Article 114 (1) EPC) whether, as the Receiving Section had made no decision on the request for rectification before the request for examination became effective, the matter had to be transferred to the Examining Division at that date (cf. Article 18 (1) EPC). In the

un tiers de l'être à son tour en déniait son consentement à la désignation de ce dernier. Par conséquent, aucun consentement ne serait requis en l'espèce.

XVI. A la suite de la procédure orale, le mandataire de la requérante a produit un mémoire additionnel dans lequel il allègue que le droit de l'inventeur à être désigné ne serait pas un droit de propriété, et que par conséquent, l'idée que la valeur du droit pourrait être diminuée par la désignation d'autres inventeurs serait fautive. Il a également attiré l'attention sur des points figurant dans les procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich, et auxquels il n'avait pas été fait référence auparavant. Ces points montreraient que la désignation obligatoire des inventeurs a pour but essentiel de garantir que les inventeurs soient dûment avisés de ce que des demandes de brevet européen ont été déposées pour leurs inventions; d'autre part, rien dans les procès-verbaux ne suggérerait qu'il faut donner à l'expression "personne désignée à tort" un sens autre que le sens ordinaire de ces mots pris dans leur contexte. En outre, le fait de demander à un inventeur de consentir à la désignation d'un autre inventeur pourrait faire naître l'idée que le premier doit attester que le second a fourni une contribution inventive, ce qu'il pourrait ne pas être en mesure de faire s'il n'a pas personnellement connaissance des faits pertinents. Enfin, le mandataire a fait valoir que la question de la compétence de la Section de dépôt intéresse la requête en remboursement de la taxe de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions énoncées par les articles 106, 107 et 108 et la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.

2. La Chambre de recours juridique estime que la Section de dépôt avait compétence pour rendre la décision entreprise, du fait qu'à la date à laquelle la requête visant à modifier la désignation des inventeurs a été déposée, la Section de dépôt était encore compétente pour l'examen quant à la forme de la demande de brevet européen, ainsi que pour la publication de la demande, conformément à l'article 16 de la CBE. La Section de dépôt était tenue de décider si elle pouvait ou non recevoir la requête en rectification de la désignation des inventeurs qui lui avait été présentée et aucune disposition de la CBE n'oblige ou n'autorise en pareil cas la Section de dépôt à déferer la requête à la Division juridique.

3. La Chambre a examiné d'office (cf. article 114 (1) CBE) la question de savoir si, dès lors que la Section de dépôt n'avait pas statué sur la requête en rectification avant que la requête en examen n'eût pris effet, l'affaire aurait dû être transférée à la Division d'examen à cette date (cf. article 18 (1) CBE). La Chambre

richtigungsantrag getroffen hatte. Nach Auffassung der Kammer war die Eingangsstelle auch noch für die Entscheidung zuständig, als die Zuständigkeit für die weitere Prüfung der europäischen Patentanmeldung bereits auf die Prüfungsabteilung übergegangen war. Es wäre sinnlose Zeit- und Geldverschwendung, wenn man die Artikel 16 und 18 EPÜ dahingehend auslegen wollte, daß die Prüfungsabteilung den Berichtigungsantrag in einem Fall wie dem vorliegenden von neuem prüfen muß.

4. Die Beschwerdeführerin hat selbst beantragt, daß die Frage der Berichtigung gemäß Artikel 20 EPÜ von der Rechtsabteilung im Wege der Berichtigung einer Eintragung im europäischen Patentregister entschieden wird. Aus Artikel 127 EPÜ in Verbindung mit Regel 92 (1) g) ergibt sich, daß die Angaben über die genannten Erfinder nach (und nicht vor) der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung in das Register einzutragen sind. Da aber die Eingangsstelle für die Formalprüfung und die Veröffentlichung zuständig ist (Art. 16 EPÜ), ist sie zwangsläufig auch für Fragen im Zusammenhang mit der Erfindernennung zuständig, die sich, wie im vorliegenden Fall, vor der Veröffentlichung stellen. Daraus folgt, daß die Eingangsstelle richtig gehandelt hat, als sie das Schreiben der Vertreter der Anmelderin vom 29. Dezember 1981 als Antrag auf eine Entscheidung über eine Berichtigung nach Regel 19 (1) EPÜ auffaßte. Es erübrigt sich im vorliegenden Fall, die allgemeine Frage zu klären, wann die Rechtsabteilung die ausschließliche oder die gleichzeitige Zuständigkeit nach Artikel 20 EPÜ besitzt, wenn eine europäische Patentanmeldung oder ein erteiltes europäisches Patent Gegenstand des Verfahrens vor einer anderen Stelle des Europäischen Patentamts ist.

5. Bei der vorliegenden Beschwerde geht es im wesentlichen um die Frage, ob Regel 19 (1) EPÜ anzuwenden und wie sie auszulegen ist. Zu der allgemeinen Frage der Anwendbarkeit der Regel 19 (1) EPÜ im vorliegenden Fall bestätigt die Juristische Beschwerdekammer uneingeschränkt die Auffassung der Eingangsstelle, daß die Regel anzuwenden ist. Die Behauptung, es gebe einen allgemeinen Grundsatz, wonach alle Erfinder innerhalb von 16 Monaten ab dem Prioritätsdatum genannt werden müssen, steht nicht in Einklang mit dem EPÜ und seiner Ausführungsordnung.

6. Nach Artikel 81 EPÜ ist in der europäischen Patentanmeldung der Erfinder zu nennen. Regel 17 (1) EPÜ schreibt vor, daß die Erfindernennung im Erteilungsantrag selbst oder, wenn der Anmelder nicht oder nicht der einzige Erfinder ist, in einem gesonderten Schriftstück zu erfolgen hat, das zusammen mit dem Erteilungsantrag ein-

Board's opinion, the Receiving Section remained competent to issue its decision even after responsibility for the further examination of the European patent application has passed to the Examining Division. Any interpretation of Articles 16 and 18 EPC which compelled the Examining Division to consider the request for rectification *de novo* in circumstances such as those of the present case would be pointlessly wasteful of time and money.

4. The appellants themselves sought to have the question of rectification decided by the Legal Division under the provisions of Article 20 EPC, by way of correction of an entry in the Register of European Patents. The combined effect of Article 127 EPC and Rule 92 (1) (b) is that after (but not before) publication of the European patent application, particulars of the designated inventors have to be entered in the Register. However, as the Receiving Section is responsible for formalities and publication (Article 16 EPC) it must also be responsible for questions concerning designation of inventors which arise before publication — as was the situation in the present case. It follows that the Receiving Section acted rightly when it regarded the appellants' representatives' letter dated 29 December 1981 as a request for a decision on an application under Rule 19 (1) EPC. It is unnecessary in the present case to decide the general question whether there are situations in which the Legal Division has exclusive or concurrent competence under Article 20 EPC, when a European patent application or a granted European patent is the subject of procedures before another department of the European Patent Office.

5. The substantive issues in this appeal concern the applicability and interpretation of Rule 19 (1) EPC. On the general question of the applicability of Rule 19 (1) EPC to the circumstances of the present case, the Legal Board of Appeal has no hesitation in confirming the opinion of the Receiving Section that the Rule applies. The idea that there is a general principle that all inventors should be named within a period of 16 months from the priority date, is not in accordance with the provisions of the EPC and the Implementing Regulations.

6. In conformity with Article 81 EPC, the European patent application must designate the inventor. Rule 17 (1) EPC requires that the designation shall be filed in the request for the grant itself or, if the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, in a separate, but necessarily accompanying, document. The accuracy of the designation is not

est d'avis que la Section de dépôt demeurerait compétente pour rendre une décision, même après que la compétence pour la poursuite de l'examen de la demande de brevet européen fût passée à la Division d'examen. Toute interprétation des articles 16 et 18 de la CBE qui contraindrait la Division d'examen à examiner à nouveau la requête en rectification en des circonstances analogues à celles de la présente espèce occasionnerait une perte de temps et d'argent parfaitement injustifiée.

4. La requérante a elle-même demandé que la question de la rectification soit tranchée par la Division juridique, en vertu des dispositions de l'article 20 de la CBE, au moyen de la correction d'une mention portée dans le Registre européen des brevets. L'application conjointe de l'article 127 et de la règle 92 (1) g) de la CBE a pour effet que les indications concernant les inventeurs désignés doivent être mentionnées dans le Registre, uniquement après que la demande de brevet a été publiée. Etant donné toutefois que la Section de dépôt est compétente pour examiner la demande quant à certaines irrégularités, ainsi que pour la publier (article 16 CBE), il lui incombe également de résoudre — comme en l'espèce — les questions relatives à la désignation des inventeurs qui se posent avant la publication. La Section de dépôt a donc à bon droit considéré la lettre des mandataires de la requérante en date du 29 décembre 1981 comme une requête en rectification de la désignation de l'inventeur conformément à la règle 19 (1) de la CBE. Il n'y a pas lieu d'apprécier ici d'une manière générale s'il existe des situations dans lesquelles la Division juridique a, en vertu de l'article 20 de la CBE, une compétence exclusive ou non exclusive lorsqu'une demande de brevet européen ou un brevet européen délivré fait l'objet d'une procédure en cours devant une autre instance de l'Office européen des brevets.

5. Les points essentiels du litige portent sur l'applicabilité et l'interprétation de la règle 19 (1) de la CBE. En ce qui concerne la question générale de l'applicabilité de la règle 19 (1) de la CBE à la présente espèce, la Chambre n'hésite pas à faire sien le point de vue de la Section de dépôt selon lequel cette règle est applicable. L'idée qu'il existerait un principe général, en vertu duquel tous les inventeurs devraient être désignés dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité, ne s'accorde pas avec les dispositions de la CBE et de son règlement d'exécution.

6. En conformité de l'article 81 de la CBE, la demande de brevet européen doit comprendre la désignation de l'inventeur. La règle 17 (1) de la CBE dispose que la désignation de l'inventeur doit être effectuée dans la requête en délivrance ou, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, dans un document séparé mais accom-

gereicht werden muß. Die Richtigkeit der Erfindernennung wird vom Europäischen Patentamt nicht geprüft (R. 17 (2) EPÜ); die Eingangsstelle muß jedoch nach Artikel 91 (1) f) EPÜ prüfen, ob die Erfindernennung nach Artikel 81 erfolgt ist. Stellt die Eingangsstelle behebbare Mängel fest, so hat sie dem Anmelder nach Regel 42 EPÜ Gelegenheit zu geben, diese Mängel zu beseitigen (vgl. Art. 91 (2), (5) EPÜ). Nur in diesem Fall ist eine Frist von 16 Monaten zur Berichtigung gegeben (vgl. Art. 91 (5), R. 42 (1) EPÜ).

7. Zudem ist Regel 19 EPÜ vom Wortlaut her auf alle Fälle anzuwenden, in denen eine Berichtigung der Erfindernennung beantragt wird. Dazu ist immer ein vom europäischen Patentanmelder oder -inhaber selbst oder mit seiner Zustimmung gestellter Antrag erforderlich.

8. Regel 19 (1) EPÜ schreibt vor, daß eine unrichtige Erfindernennung nur auf Antrag berichtigt werden kann: "mit dem Antrag ist die Zustimmungserklärung des zu Unrecht als Erfinder Genannten" einzureichen. Geht man davon aus, daß der neunte Erfinder hätte genannt werden müssen, so war die Erfindernennung eindeutig "eine unrichtige Erfindernennung" im Sinne der Regel 19 (1) EPÜ. Im vorliegenden Fall liegt die Schwierigkeit darin, die wahre Bedeutung der Formulierung "zu Unrecht als Erfinder Genannter" in dieser Regel, die Teil eines internationalen Vertrages ist, zu ermitteln.

9. Der Beschwerdeführerin zufolge waren die acht ursprünglich genannten Erfinder im vorliegenden Fall nicht "zu Unrecht genannt" worden. "Zu Unrecht genannt" könne nur werden, wer nicht den Anspruch auf Erfindernennung nach Artikel 62 EPÜ habe, und seine Zustimmungserklärung zur Berichtigung sei nur erforderlich, wenn die Löschung der Nennung beantragt werde. Dies gehe aus der Formulierung der Regel 19 (1) EPÜ eindeutig hervor; auch wenn man sie im Zusammenhang des EPÜ oder im Lichte seines Zieles und Zweckes auslege, könne aus dem Ausdruck "zu Unrecht Genannter" nicht herausgelesen werden, daß zu Recht genannte Personen der Hinzufügung weiterer Erfinder zustimmen müßten.

10. Da das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge nur für Verträge gilt, die nach seinem Inkrafttreten geschlossen worden sind, ist dieses Übereinkommen nicht auf die Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens anzuwenden. Es ist jedoch eine anerkannte Tatsache, daß das im Wiener Übereinkommen in den Artikeln 31 und 32 über die Auslegung von Verträgen Gesagte lediglich das bestehende Völkerrecht festschreibt (vgl. z. B.

verified by the European Patent Office (Rule 17 (2) EPC) but, in accordance with Article 91 (1) (f) EPC, the Receiving Section must examine whether the designation of the inventor has been made in accordance with Article 81 EPC. Where the Receiving Section notes that there are deficiencies which may be corrected, it is required to give the applicant an opportunity to correct them in accordance with Rule 42 EPC (cf. Article 91 (2), (5) EPC). It is only in such a case that there is a period of 16 months for correction (cf. Article 91 (5), Rule 42 (1) EPC).

7. Furthermore, by its terms, Rule 19 EPC applies to all cases in which rectification of the designation of the inventor is sought. A request filed by, or with the consent of, the applicant for or proprietor of the European patent is always necessary.

8. Rule 19 (1) EPC provides that an incorrect designation of an inventor may not be rectified save upon request "accompanied by the consent of the wrongly designated person". Assuming that the ninth inventor should have been designated, the designation was clearly "an incorrect designation of an inventor" within the meaning of Rule 19(1) EPC. The problem in the present case is to determine the true meaning of the words "wrongly designated person" in that Rule, which forms part of an international treaty.

9. According to the appellants' argument, the eight inventors originally named in the present case were not "wrongly designated" persons. Persons would be "wrongly designated" only if they were not entitled to be designated in accordance with Article 62 EPC and their consent to rectification should only be required if the request made is for the cancellation of their designation. In the appellants' view, this is the plain meaning of the language of Rule 19(1) EPC and nothing in the context of the EPC or in the light of its object and purpose requires the words "wrongly designated" to be interpreted as requiring that persons who have been rightly designated must consent to the addition of the name of any other person.

10. Since it applies only to treaties concluded after it came into force, the Vienna Convention on the Law of Treaties does not apply to the interpretation of the European Patent Convention. Nevertheless, it is well recognised that what the Vienna Convention says in its Articles 31 and 32 about interpretation of treaties does no more than codify already-existing public international law. (Cf., e.g., the speech of Lord Diplock in *Fothergill v. Monarch*

pagnant nécessairement ladite requête. L'Office européen des brevets ne contrôle pas l'exactitude de la désignation (règle 17 (2) CBE), mais, selon les dispositions de l'article 91 (1) f) de la CBE, la Section de dépôt doit examiner si la désignation de l'inventeur a été faite conformément à l'article 81 de la CBE. Lorsque la Section de dépôt constate l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, elle est tenue de donner au demandeur la faculté de remédier à ces irrégularités, conformément à la règle 42 de la CBE (cf. article 91 (2), (5) CBE). Le délai de seize mois prévu pour la correction n'est applicable que dans un tel cas (cf. article 91 (5), règle 42 (1) CBE).

7. En outre, aux termes mêmes de la règle 19 de la CBE, cette disposition s'applique à tous les cas dans lesquels une rectification de la désignation de l'inventeur est requise. Une requête présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet ou accompagnée de son consentement est toujours nécessaire.

8. La règle 19 (1) de la CBE dispose qu'une désignation erronée de l'inventeur ne peut être rectifiée que sur requête "accompagnée du consentement de la personne désignée à tort". En admettant que le neuvième inventeur eût dû être mentionné, la désignation constituait manifestement "une désignation erronée de l'inventeur" au sens de la règle 19 (1) de la CBE. Le problème, dans le présent cas, consiste à déterminer le sens véritable de l'expression "personne désignée à tort" dans cette règle, qui fait partie d'un traité international.

9. Selon l'argumentation développée par la requérante, les huit inventeurs initialement désignés ne seraient pas des "personnes désignées à tort". On ne peut qualifier ainsi que des personnes qui n'ont pas le droit d'être désignées conformément à l'article 62 de la CBE, et leur consentement à la rectification serait requis uniquement dans le cas où la requête présentée tend à l'annulation de leur désignation. Tel serait, selon la requérante, le sens évident qu'il convient d'attribuer à la formulation de la règle 19 (1) et rien dans le contexte de la CBE ou à la lumière de son objet et de son but n'obligerait à interpréter l'expression "désignée à tort" comme impliquant que les inventeurs correctement désignés doivent consentir à l'adjonction du nom d'une autre personne.

10. La Convention de Vienne sur le droit des traités s'appliquant uniquement aux traités conclus après son entrée en vigueur, elle n'est pas applicable à l'interprétation de la Convention sur le brevet européen. Il est toutefois généralement admis que les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne, relatifs à l'interprétation des traités, ne font que codifier un corps de droit international public déjà existant (cf. par exemple l'exposé de Lord Diplock dans

das Plädoyer von Lord Diplock in der Sache *Fothergill gegen Monarch Airlines* [1981] A.C. 251 und den Vortrag von Dr. Bruchhausen, Richter am Bundesgerichtshof über "Die Methodik der Auslegung und Anwendung des europäischen Patentrechts und des harmonisierten nationalen Patentrechts" auf dem Symposium europäischer Patentrichter vom 20. bis 22. Oktober 1982 im EPA München, veröffentlicht in GRUR Int. 1983, 205).

11. Einer der in Artikel 31 des Wiener Übereinkommens festgelegten Grundsätze für die Auslegung von Verträgen besagt, daß ein Vertrag in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen ist. Die Beschwerdeführerin stützt sich deshalb auf die gewöhnliche Bedeutung des Ausdrucks "zu Unrecht Genannter" in Regel 19 (1) EPÜ. Hierzu ist sie berechtigt, wenn kein Hinweis dafür vorliegt, daß die Vertragsstaaten dem Ausdruck "zu Unrecht Genannter" eine besondere Bedeutung geben wollten. Die Beschwerdeführerin und die Kammer haben beide das Material in den Berichten der Münchner Diplomatischen Konferenz und in den anderen vorbereitenden Dokumenten zum EPÜ sorgfältig geprüft: es deutet nichts darauf hin, daß die Vertragsstaaten dem Ausdruck "zu Unrecht Genannter" eine besondere Bedeutung geben wollten. Aus den Berichten (Rdn. 2047-2064, 278-280 und 323-325) geht zwar hervor, daß die Diplomatische Konferenz die Möglichkeit ins Auge gefaßt hatte, die Aufnahme weiterer Erfinder in die Erfindernennung im Wege einer Berichtigung nach Regel 19 (1) EPÜ vorzusehen (siehe insbesondere Rdn. 2059-2062); es gibt jedoch keinen Hinweis dafür, daß sie dies von der Zustimmung der bereits genannten Erfinder abhängig machen wollte.

12. In Zusammenhang mit Regel 19 (1) EPÜ stehen die Artikel 62 und 81 EPÜ und die Regeln 17 und 18 EPÜ. Diese Bestimmungen geben dem Erfinder insgesamt folgende Rechte: das Recht gegenüber dem Anmelder oder Inhaber des europäischen Patents, vor dem Europäischen Patentamt als Erfinder genannt zu werden; das Recht, in der europäischen Patentanmeldung genannt zu werden; das Recht, von der Erfindernennung unterrichtet zu werden; das Recht, auf der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung und der europäischen Patentschrift als Erfinder vermerkt zu werden, sowie das Recht, bei Streitigkeiten mit dem Patentanmelder oder -inhaber auch gegen dessen Willen genannt zu werden, wenn der Erfinder eine rechtskräftige Entscheidung eines nationalen Gerichts einreicht, aus der hervorgeht, daß der Anmelder oder Patentinhaber verpflichtet ist, ihn als Erfinder zu nennen. Da es sich hierbei um wichtige Rechte handelt, dürfen Dritte nicht ohne weiteres in ihre Ausübung eingreifen können. Es ist festzuhalten, daß die obengenannten

Airlines [1981] A.C. 251 and the paper of Judge Bruchhausen "Interpretation and application of European patent law and harmonised national patent law" given at the Symposium for European Patent Judges held at the EPO Munich, 20-22 October 1982; in German in GRUR Int. 1983, 205.)

11. One of the fundamental principles of interpretation of treaties codified in Article 31 of the Vienna Convention is that the ordinary meaning is to be given to the terms of a treaty in their context and in the light of its object and purpose. The present appellants, therefore, rely on the ordinary meaning of the expression "wrongly designated" in Rule 19 (1) EPC. They are entitled to do this if there is no indication that the Contracting States intended that a special meaning should be given to "wrongly designated". Both the appellants and the Board have carefully studied the material in the Minutes of the Munich Diplomatic Conference and in the other preparatory documents for the EPC but nothing therein indicates that the Contracting States intended that "wrongly designated" should have a special meaning. It is clear from the Minutes (paragraphs Nos. 2047-2064, 278-280 and 323-325) that the Diplomatic Conference envisaged that the addition of inventors to designations would be possible by way of rectification under Rule 19 (1) EPC (see especially paragraphs Nos. 2059-2062) but there is no suggestion that the Diplomatic Conference intended that those inventors already named would have to consent.

12. The context of Rule 19 (1) EPC includes the provisions of Articles 62 and 81 EPC and those of Rules 17 and 18 EPC. Taken together, these provisions give an inventor: the right *vis-à-vis* the applicant for or proprietor of a European patent to be mentioned as such before the EPO; the right to be designated in the European patent application; the right to be notified of the designation; the right to be mentioned as inventor in the published European patent application and the European patent specification; and, in the event of a dispute with the applicant or proprietor of the patent, the right to be mentioned even against the wishes of the applicant or proprietor if he has a final decision of a national court whereby the applicant or proprietor is required to designate him as inventor. These are important rights and clearly it should not be possible for third parties to interfere easily with their exercise. It is to be noted that the cited provisions give an inventor rights *vis-à-vis* the applicant or proprietor but they do not give him rights *vis-à-vis* any

l'affaire *Fothergill C/Monarch Airlines* (1981) A.C. 251, ainsi que la communication du juge Bruchhausen, "Méthodologie de l'interprétation et de l'application du droit européen et des droits nationaux harmonisés en matière de brevets", présentée au Colloque européen des juges de brevets qui s'est tenu à l'OEB à Munich, du 20 au 22 octobre 1982; cf. GRUR Int. 1983, 205 en allemand).

11. En ce qui concerne l'interprétation des traités, l'un des principes fondamentaux inscrits dans l'article 31 de la Convention de Vienne consiste à attribuer leur sens ordinaire aux termes d'un traité pris dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du traité. La requérante s'appuie donc sur le sens ordinaire de l'expression "désignée à tort", qui figure à la règle 19 (1) de la CBE. Elle en a le droit si rien n'indique que les Etats contractants entendaient donner un sens particulier à l'expression "désignée à tort". La requérante et la Chambre ont soigneusement analysé les procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich et les autres documents relatant les travaux préparatoires à la CBE, mais elles n'ont pu y relever aucun élément attestant que les Etats contractants entendaient donner un sens particulier à l'expression "désignée à tort". Il ressort des procès-verbaux (points 2047 à 2064, 278 à 280 et 323 à 325) que la Conférence diplomatique a envisagé d'offrir au demandeur la possibilité de compléter les désignations en procédant à une rectification en vertu de la règle 19 (1) (cf. notamment les points 2059 à 2062), mais rien ne permet de penser qu'il entrât dans les intentions de la Conférence de rendre obligatoire en pareil cas le consentement des inventeurs déjà désignés.

12. Le contexte de la règle 19 (1) de la CBE englobe les articles 62 et 81 de la CBE et les règles 17 et 18 de la CBE. Considérées conjointement, ces dispositions confèrent à l'inventeur les droits suivants: l'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné en tant que tel auprès de l'Office européen des brevets; il a le droit d'être désigné dans la demande de brevet européen et d'être avisé de cette désignation; il a le droit d'être désigné comme inventeur dans la publication de la demande de brevet européen et le fascicule du brevet européen; en cas de litige avec le demandeur ou le titulaire du brevet européen, il a le droit d'être désigné même contre le gré dudit demandeur ou titulaire, s'il peut se prévaloir d'une décision passée en force de chose jugée, qui a été rendue par une juridiction nationale et en vertu de laquelle le demandeur ou le titulaire est tenu de le désigner en tant qu'inventeur. Etant donné qu'il s'agit de droits importants, il ne devrait pas être

Bestimmungen dem Erfinder zwar Rechte gegenüber dem Anmelder oder Patentinhaber, nicht aber gegenüber anderen genannten Erfindern einräumen. Der Zusammenhang rechtfertigt demnach die Auslegung, die die Beschwerdeführerin dem Wort "zu Unrecht" in dem Ausdruck "zu Unrecht Genannter" in Regel 19 (1) EPÜ beimißt.

13. Was Ziel und Zweck des Übereinkommens in bezug auf den Erfinder anbelangt, so wollte die Münchner Diplomatische Konferenz diesem eine klare und starke Rechtsstellung verleihen. Könnte das Recht eines Erfinders auf öffentliche Anerkennung durch die Handlung oder Untätigkeit eines anderen, bereits genannten Erfinders zunichte gemacht werden, so würde einem Erfinder, der nicht genannt worden ist, dessen Nennung der Anmelder oder Inhaber des europäischen Patents aber zugestimmt hat, unter Umständen großes Unrecht zugefügt; dies wäre z. B. dann der Fall, wenn ein bereits genannter Erfinder tot oder nicht auffindbar ist, seine Zustimmung absichtlich verweigert oder das Schreiben, mit dem seine schriftliche Zustimmung eingeholt werden soll, einfach unbeantwortet läßt. Die Juristische Beschwerdekammer ist der Ansicht, daß auch das Argument der Beschwerdeführerin, daß bei mehreren Erfindern nicht unbedingt jeder weiß, wer alles als Miterfinder beteiligt war, nicht ganz von der Hand zu weisen ist.

14. Ein Vergleich der an das Europäische Patentübereinkommen angepaßten nationalen Rechtssysteme der Vertragsstaaten zeigt, daß hinsichtlich des Erfordernisses der Erfindernennung und insbesondere der Zustimmung der genannten Erfinder zur Nennung weiterer Erfinder keine Einheitlichkeit besteht. Mindestens ein Vertragsstaat sieht vor, daß das nationale Patentamt Ansprüche auf weitere Erfindernennungen untersuchen muß (vgl. Patentgesetz des Vereinigten Königreichs 1977, § 13; Patentausführungsbestimmungen 1978, R. 14). Andere Staaten verlangen ausdrücklich die Zustimmung der bereits genannten Erfinder (vgl. österreichisches Patentgesetz 1970, Art. 20 (4); italienisches Patentgesetz (VO Nr. 1127 vom 29. Juni 1939, geändert durch VO Nr. 338 vom 22. Juni 1979), Art. 39). Wieder andere verlangen die Zustimmung des zu Unrecht als Erfinder Genannten (vgl. französische Patentverordnung vom 19. September 1979, Art. 62; schweizerisches Patentgesetz vom 19. Oktober 1977, Art. 37). Die an den nationalen Rechtssystemen vorgenommenen Änderungen lassen somit keine Rückschlüsse auf die ursprüngliche Absicht der Vertragsstaaten zu. Da es keine einheitliche Regelung gibt, kann die Kammer das Recht des EPÜ auch nicht an das nationale Recht der Vertragsstaaten anpassen.

designated co-inventors. The context, therefore, serves to justify the appellants' interpretation of the word "wrongly" in the expression "wrongly designated" in Rule 19 (1) EPC.

13. So far as the object and purpose of the Convention are concerned, in respect of inventors the intention of the Munich Diplomatic Conference was to give inventors a clear and strong legal position. If an inventor's right to public recognition could be defeated by the action or inaction of another inventor already named, this could lead to substantial injustice to an inventor who had not been named, although the applicant for or proprietor of the European patent consented to his being named, where, for example, an inventor already named was dead or could not be traced, arbitrarily refused his consent or simply neglected to answer correspondence requesting his written consent. The Legal Board of Appeal considers that there is also some force in the appellants' argument that one of a number of inventors simply may not know who all the possible co-inventors were.

14. Examination of the national laws of Contracting States as amended following the signing of the European Patent Convention shows that there is no harmonisation of these laws in the matter of requiring the designation of inventors and, in particular, consent of designated inventors to the naming of additional inventors. At least one Contracting State provides for investigation by the national Patent Office of claims for further designation of inventors: cf. United Kingdom Patents Act 1977, section 13. Patents Rules 1978, Rule 14. Other States explicitly require consent of already designated co-inventors: cf. Austrian Patent Law of 1970, Article 20 (4); Italian Patent Law (Ordinance No. 1127 of 29 June 1939 as amended by Ordinance No. 338 of 22 June 1979), Article 39. Yet others require consent of the person wrongly designated (cf. French Patent Ordinance of 19 September 1979, Article 62; Swiss Industrial Property Law of 19 October 1977, Article 37). It is, therefore, not possible to draw any relevant conclusion as to the intention of the Contracting States from their subsequent action in amending their national laws. Furthermore, as there is no uniformity of approach, there is nothing the Board can do to harmonise the law of the EPC with national laws of the Contracting States.

possible à des tiers d'en entraver facilement l'exercice. Il y a lieu d'observer que les dispositions susmentionnées donnent à l'inventeur des droits à l'égard du demandeur ou du titulaire, mais pas à l'égard d'un co-inventeur désigné. Par conséquent, le contexte justifie l'interprétation donnée par la requérante à l'adverbe "à tort" dans l'expression "désignée à tort", qui figure à la règle 19 (1) de la CBE.

13. En ce qui concerne l'objet et le but de la Convention, l'intention de la Conférence diplomatique de Munich à l'égard des inventeurs était de donner à ceux-ci un statut légal nettement défini et solide. Si le droit d'un inventeur à être reconnu du public pouvait être mis en échec par l'action ou l'inaction d'un autre inventeur déjà désigné, il pourrait en résulter une grave injustice envers un inventeur non désigné — alors même que le demandeur ou le titulaire du brevet européen aurait consenti à ce qu'il soit désigné — lorsque par exemple un inventeur déjà désigné serait décédé ou ne pourrait être retrouvé, lorsqu'il refuserait arbitrairement son consentement ou négligerait tout simplement de répondre à une demande de consentement écrit. La Chambre reconnaît une certaine valeur à l'argument de la requérante selon lequel l'un des inventeurs peut tout simplement ne pas connaître tous les co-inventeurs éventuels.

14. L'analyse des législations nationales des Etats contractants telles que modifiées à la suite de la signature de la Convention sur le brevet européen montre qu'elles ne sont pas harmonisées en ce qui concerne l'exigence de désignation des inventeurs et, notamment, le consentement des inventeurs déjà désignés à la mention d'autres inventeurs. Un Etat contractant au moins prévoit l'examen par l'Office national des brevets de requêtes en désignation d'autres inventeurs: cf. Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, section 13. Règlement de 1978 sur les brevets, règle 14. D'autres Etats exigent expressément le consentement des co-inventeurs déjà désignés: cf. Loi autrichienne de 1970 sur les brevets, article 20 (4); loi italienne sur les brevets (Décret royal n° 1127 du 29 juin 1939, tel que modifié par le décret n° 338 du 22 juin 1979), article 39. Toutefois, certains Etats exigent le consentement de la personne désignée à tort (cf. décret français sur les brevets du 19 septembre 1979, article 62; ordonnance suisse relative aux brevets d'invention du 19 octobre 1977 (Ordonnance sur les brevets, article 37). Par conséquent, il n'est pas possible, en se fondant sur les modifications ultérieurement apportées par les Etats contractants à leurs législations nationales respectives, de tirer une conclusion pertinente quant à leur intention. En outre, en l'absence d'une approche uniforme, la Chambre n'a aucun moyen d'harmoniser le droit issu de la CBE avec les droits nationaux des Etats contractants.

15. Aus allen diesen Gründen muß die Auslegung, die die Eingangsstelle der Regel 19 (1) EPÜ gegeben hat, zurückgewiesen und die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden. Unter diesen Umständen erübrigt es sich, die Rechtswirksamkeit der am 21. April 1983 eingereichten Zustimmungserklärung (vgl. Nr. XIII) zu prüfen.

16. Aus den unter den Nummern 2 bis 4 dargelegten Gründen lag kein Verfahrensmangel seitens der Eingangsstelle vor; der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr muß daher nach Regel 67 EPÜ zurückgewiesen werden.

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

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 22. Februar 1982 wird aufgehoben.

2. Die zu der europäischen Patentanmeldung Nr. 81 302 677.0 eingereichte Erfindernennung wird entsprechend dem Antrag der Beschwerdeführerin vom 28. September 1981 geändert.

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

15. For all these reasons, therefore, the Receiving Section's interpretation of Rule 19 (1) EPC must be rejected and the decision under appeal must be set aside. In these circumstances, it is unnecessary to consider the legal effect of the document relating to consent filed on 21 April 1983 (cf. paragraph XIII above).

16. For the reasons set out in paragraphs 2 to 4 above there was no procedural violation by the Receiving Section and it follows that the request for reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC must be rejected.

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

1. The Decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 22 February 1982 is set aside.

2. The designation of inventors filed in respect of European patent application No. 81302677.0 shall be amended in accordance with the request filed by the appellants on 28 September 1981.

3. The request for reimbursement of the appeal fee is rejected.

15. Il suit de ce qui précède qu'il convient de rejeter l'interprétation de la règle 19 (1) de la CBE donnée par la Section de dépôt, et d'annuler la décision entreprise. Dans ces conditions, il se révèle superflu d'examiner l'effet juridique du document relatif au consentement produit le 21 avril 1983 (cf. point XIII).

16. Pour les raisons exposées aux points 2, 3 et 4, aucun vice substantiel de procédure ne saurait être imputé à la Section de dépôt; il convient donc, conformément à la règle 67 de la CBE, de rejeter la requête en remboursement de la taxe de recours.

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

1. La décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets en date du 22 février 1982 est annulée.

2. La désignation des inventeurs déposée au titre de la demande de brevet européen n° 81 302 677.0 sera modifiée conformément à la requête présentée par la requérante le 28 septembre 1981.

3. La requérante est déboutée de sa demande en remboursement de la taxe de recours.