

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05 vom 14. April 2016

T 577/11¹

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Pooock

Mitglieder: H. Schram

M. Blasi

P. Lanz

T. Karamanli

Patentinhaberin/Beschwerdeführerin: Tenaris Connections Ltd.

Einsprechende/Beschwerdegegnerin: Vallourec Oil and Gas France

Stichwort: Bestehen des Prioritätsrechts

Schlagwörter:

Zulassung verspätet eingereichter Unterlagen - verneint – Wiedereröffnung der sachlichen Debatte - Rüge nach Regel 106 EPÜ - zurückgewiesen – Mündliche Ausführungen einer Begleitperson - bejaht – Vorlage an die Große Beschwerdekammer - verneint – Wirksamkeit der Priorität - verneint – Zulassung des zweiten und des dritten Hilfsantrags - bejaht – Neuheit - bejaht (zweiter Hilfsantrag) – Erfinderische Tätigkeit - verneint (alle Anträge) – Rückzahlung der Beschwerdegebühr - verneint – Kostenverteilung - verneint

Orientierungssätze:

1. Die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens nach einer ersten mündlichen Verhandlung vor der Kammer unter Anberaumung einer zweiten mündlichen Verhandlung ist für sich genommen kein Grund für die Zulassung neuen Vorbringens, das nach der ersten mündlichen Verhandlung eingereicht wurde (s. Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe).

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.05 dated 14 April 2016

T 577/11¹

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: M. Pooock

Members: H. Schram

M. Blasi

P. Lanz

T. Karamanli

Patent proprietor/Appellant: Tenaris Connections Ltd.

Opponent/Respondent: Vallourec Oil and Gas France

Headword: Entitlement to priority

Keywords:

Admission of late-filed documents - no – Re-opening of the debate – Rule 106 EPC objection - dismissed – Oral submissions by an accompanying person - yes – Referral to the Enlarged Board of Appeal - no – Validity of the priority - no – Admission of the second and third auxiliary requests - yes – Novelty - yes (second auxiliary request) – Inventive step - no (all requests) – Reimbursement of the appeal fee - no – Apportionment of costs - no

Catchwords:

1. Continuation of the appeal proceedings after first oral proceedings before the board with the scheduling of second oral proceedings is not, as such, a reason for admitting new submissions filed after the first oral proceedings (see Reasons, point 2.3).

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.05 en date du 14 avril 2016

T 577/11¹

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : M. Pooock

Membres : H. Schram

M. Blasi

P. Lanz

T. Karamanli

Titulaire du brevet/requérant : Tenaris Connections Ltd.

Opposant/intimé : Vallourec Oil and Gas France

Référence : droit de priorité

Mot-clé :

Admission de documents déposés tardivement - non – réouverture des débats - objection au titre de la règle 106 CBE - rejetée – exposé oral effectué par une personne accompagnant le mandataire - oui – saisine de la Grande Chambre de recours - non – validité de la priorité - non – admission des deuxième et troisième requêtes subsidiaires - oui – nouveauté - oui (deuxième requête subsidiaire) – activité inventive - non (toutes les requêtes) – remboursement de la taxe de recours - non – répartition des frais - non

Exergue :

1. La poursuite de la procédure de recours à l'issue de la première procédure orale devant la chambre, une deuxième procédure orale étant programmée, n'est pas, en soi, un motif pour admettre de nouveaux moyens déposés après la première procédure orale (cf. point 2.3 des motifs).

¹ Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Orientierungssätze nicht Bestandteil der Entscheidung sind. Sie dienen lediglich als Hinweis auf einige der entscheidungserheblichen Punkte in der Entscheidung. Die ungekürzte Entscheidung in der Verfahrenssprache ist kostenlos abrufbar auf der Website des EPA (<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appels/recent/t110577eu1.html>).

¹ Please note that the catchwords do not form part of the decision; they serve only to draw attention to various significant aspects of it. The full text in the language of the proceedings is available free of charge on the EPO website (<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appels/recent/t110577eu1.html>).

¹ Il convient de souligner expressément que l'exergue ne fait pas partie de la décision. Il renvoie uniquement à quelques points essentiels de la décision. Le texte intégral de la décision dans la langue de la procédure peut être consulté gratuitement sur le site Internet de l'OEB : (<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appels/recent/t110577eu1.html>).

2. Wenn die sachliche Debatte zu einem bestimmten Thema ohne Verkündung einer diesbezüglichen Entscheidung beendet wurde, liegt es im Ermessen der Kammer, ob und inwieweit sie die Debatte wieder eröffnet (s. Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe).

3. Damit eine beanspruchte Priorität gemäß Artikel 87 (1) EPÜ 1973 wirksam ist, muss der Anmelder einer Nachanmeldung, der die Priorität einer früheren Anmeldung (Prioritätsanmeldung) beansprucht und nicht die Person ist, die die Prioritätsanmeldung eingereicht hat, bei Einreichung der Nachanmeldung der Rechtsnachfolger dieser Person in Bezug auf die Prioritätsanmeldung oder das Recht auf Inanspruchnahme der Priorität sein. Eine Rechtsnachfolge, die erst nach dem Tag der Einreichung der Nachanmeldung eintritt, reicht nicht aus, um die Erfordernisse des Artikels 87 (1) EPÜ 1973 zu erfüllen (s. Nr. 6.5 der Entscheidungsgründe).

4. Die vertragliche Vereinbarung zwischen dem Anmelder der Prioritätsanmeldung und dem Anmelder der Nachanmeldung, wonach (nur) das wirtschaftliche Eigentum ("economische eigendom" nach niederländischem Recht) an der Prioritätsanmeldung und dem Recht auf Inanspruchnahme ihrer Priorität auf den Nachanmelder übertragen wird, reicht nicht aus, um Letzteren als Rechtsnachfolger im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ 1973 betrachten zu können (s. Nr. 6.6.2 der Entscheidungsgründe).

2. If the debate on a particular topic had been closed without announcement of a decision on the matter, the board has discretion over whether or not it re-opens the debate and over the extent to which it does so (see Reasons, point 3.1).

3. For a claimed priority to be valid pursuant to Article 87(1) EPC 1973, the applicant of a subsequent application claiming priority from an earlier application (priority application) who is not the person who filed the priority application must, when the subsequent application is filed, be that person's successor in title in respect of the priority application or of the right to claim priority. A succession in title that occurs after the filing date of the subsequent application is not sufficient to comply with the requirements of Article 87(1) EPC 1973 (see Reasons, point 6.5).

4. Where the applicant of the priority application and the applicant of the subsequent application contractually agree that (only) economic ownership ("economische eigendom" under Dutch law) of the priority application and the right to claim its priority is to be transferred to the subsequent applicant, this is not sufficient to consider the latter a successor in title within the meaning of Article 87(1) EPC 1973 (see Reasons, point 6.6.2).

2. Si les débats relatifs à une question particulière ont été clos sans qu'une décision ait été prononcée en la matière, la chambre peut, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, rouvrir ou non les débats et déterminer dans quelle mesure elle le fait (cf. point 3.1 des motifs).

3. Pour qu'une priorité revendiquée soit valable au titre de l'article 87(1) CBE 1973, le demandeur ayant déposé une demande ultérieure revendiquant la priorité d'une demande antérieure (demande fondant la priorité) qui n'est pas la personne ayant déposé la demande fondant la priorité doit, lors du dépôt de la demande ultérieure, être l'ayant cause de cette personne à l'égard de la demande fondant la priorité ou du droit de revendiquer la priorité. Une succession en droit survenant après la date à laquelle la demande ultérieure a été déposée n'est pas suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 87(1) CBE 1973 (cf. point 6.5 des motifs).

4. Si le demandeur ayant déposé la demande fondant la priorité et le demandeur ayant déposé la demande ultérieure conviennent par contrat que (seule) la propriété économique ("economische eigendom" en droit néerlandais) de la demande fondant la priorité et du droit de revendiquer sa priorité doit être transférée au demandeur ultérieur, cela ne suffit pas pour considérer ce dernier comme un ayant cause au sens de l'article 87(1) CBE 1973 (cf. point 6.6.2 des motifs).