

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 6. Juni 2002

J 8/01 - 3.1.1

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: S. U. Hoffmann
B. J. Schachenmann

Anmelder: Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc.

Stichwort: Berichtigung/JOHNSON & JOHNSON

Artikel: 150 (3), 153 (1), 158 EPÜ

Regel: 88 EPÜ

Artikel: 2 xiii), 4 (1), 11 (3), 24 (2), 26, 48 (2) PCT

Regel: 4.9, 91.1 PCT

**Schlagwort: "Internationale Patentanmeldung - Berichtigung nach Regel 88 EPÜ" -
"Zuständigkeit des EPA als (vermeintliches) Bestimmungsamt für die Entscheidung
über einen Berichtigungsantrag" - "Abwägen der Rechte Dritter gegen die Rechte
des Anmelders"**

Leitsätze

*I. Die Zuständigkeit eines (vermeintlichen) Bestimmungsamts gemäß Artikel 26 PCT
erstreckt sich auch auf die Frage, ob eine unterlassene Bestimmung wirksam hinzugefügt
werden kann.*

II. Damit das Interesse der Öffentlichkeit gewahrt bleibt, muß die Veröffentlichung einer

Berichtigung, die Bestimmungen betrifft, an dieselbe Öffentlichkeit gerichtet sein wie die Veröffentlichung der unrichtigen Angaben.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin, Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc., reichte am 6. Februar 1998 beim USPTO als Anmeldeamt eine internationale Patentanmeldung PCT/US98/02618 ein, wobei sie zwei US-Prioritäten vom 12. Februar 1997 und vom 29. Januar 1998 in Anspruch nahm.

Auf Seite 3 des eingereichten Antragsformblatts (PCT/RO/101; Juli 1997 USPTO) waren alle Bestimmungskästchen für nationale Patente angekreuzt, aber keines für ein regionales Patent.

II. Die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (WO 98/48775) erfolgte am 5. November 1998 unter Angabe aller im besagten Formblatt angekreuzten Staaten, ohne daß ein Hinweis nach Regel 91.1 f) PCT veröffentlicht worden wäre.

III. In einem Fax vom 15. Oktober 1999, das am 18. Oktober 1999 beim Europäischen Patentamt einging, beantragte der europäische Vertreter der Beschwerdeführerin, das beim USPTO eingereichte PCT-Formblatt dahingehend zu berichtigen, daß in der internationalen Anmeldung das Europäische Patentamt bestimmt werde, und die internationale Anmeldung so zu bearbeiten, als trete sie gemäß Kapitel II PCT in die regionale Phase vor dem Europäischen Patentamt ein. Der Vertreter erklärte in dem Schreiben, aus Versehen sei keines der Kästchen für regionale Patente angekreuzt worden. Eine ganze Reihe von Fakten weise darauf hin, daß die Anmelderin eindeutig vorhatte, das Europäische Patentamt zu bestimmen:

a) Nahezu jede PCT-Anmeldung von Johnson & Johnson trete anschließend in die regionale Phase vor dem Europäischen Patentamt ein. Es sei nicht vorstellbar, daß die Anmelderin in diesem Fall zwar Länder wie St. Lucia und Lesotho, aber nicht das Europäische Patentamt habe bestimmen wollen.

b) Das Europäische Patentamt sei von der Anmelderin als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde ausgewählt worden.

c) Die Anmelderin habe geglaubt, daß das Europäische Patentamt bestimmt worden sei. Zum Beweis dessen werde auf die Kopie eines Schreibens verwiesen, das der europäische Vertreter am 5. August 1999 erhalten habe und in dem es heiße, daß die betreffende PCT-Anmeldung beim US-Anmeldeamt eingereicht und das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt angegeben worden sei.

Am 20. Oktober 1999 reichte die Beschwerdeführerin das Formblatt 1200.1 (EPA/EPO/OEB 04.99) für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA ein und gab an, daß Benennungsgebühren für die Vertragsstaaten AT, CH/LI, DE, DK, ES , FI, PT und SE entrichtet worden seien.

IV. Mit Entscheidung der Eingangsstelle vom 15. Dezember 2000 wurden sowohl der Antrag, die internationale Anmeldung in der regionalen Phase vor dem EPA als ausgewähltem Amt zu bearbeiten, als auch der Antrag auf Berichtigung des PCT-Antrags durch Hinzufügung der fehlenden EP-Bestimmung zurückgewiesen.

In der Entscheidungsbegründung hieß es, das EPA könne ohne ordnungsgemäße Bestimmung in der internationalen Anmeldung nicht als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt tätig werden. In der vorliegenden Sache könnten Artikel 26 PCT und Regel 88 EPÜ nicht angewandt werden, um das versehentliche Nichtankreuzen des EP-Kästchens im PCT-Antrag zu berichtigen. Daß im Antrag versäumt worden sei, EP zu bestimmen, sei nicht als Nichtbeachtung von PCT-Vorschriften anzusehen, und somit seien die Voraussetzungen des Artikels 26 PCT nicht erfüllt. Im übrigen habe die Anmelderin keine Schilderung der Umstände eingereicht, unter denen es zu diesem Versehen gekommen sei. Das am 5. August 1999 beim europäischen Vertreter eingegangene Schreiben der Anmelderin sei kein hinreichendes Beweismittel dafür, was die Anmelderin bei der Einreichung wirklich beabsichtigt habe. Zudem müsse nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Berichtigung fehlerhafter Benennungsangaben so rechtzeitig erfolgen, daß bei der Veröffentlichung der

internationalen Anmeldung zumindest ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden könne, und es seien keine besonderen Umstände geltend gemacht worden, wonach das Interesse der Öffentlichkeit gewahrt geblieben wäre, wenn man die Berichtigung nach der Veröffentlichung zugelassen hätte.

V. Mit einem am 21. Februar 2001 eingegangenen Fax legte die Anmelderin Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und beantragte deren Aufhebung sowie die Weiterbearbeitung der Anmeldung gemäß dem mit Schreiben vom 15. Oktober 1999 gestellten Antrag (s. vorstehend Nr. III). Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag durch Abbuchung vom laufenden Konto des Vertreters entrichtet.

In der Beschwerdebegründung betrachtete die Beschwerdeführerin Artikel 26 PCT und Regel 88 EPÜ als anwendbar und machte geltend, daß das EPA für die Entscheidung über den Berichtigungsantrag zuständig sei, weil das Europäische Patentamt - wenn der Fehler berichtigt werde - ex tunc als im Antragsformblatt angegebenes Bestimmungsamt gelte.

Zusammen mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin die Kopie einer Erklärung ihres Patentanwalts und ein sogenanntes Affidavit ihrer Sekretärin ein, die beide schilderten, unter welchen Umständen die internationale Anmeldung eingereicht wurde, um nachzuweisen, daß sie beabsichtigt hatten, EP darin als regionales Patent zu bestimmen. Die Beschwerdeführerin bestritt, daß bei einem Antrag auf Berichtigung eines Mangels nach Regel 88 EPÜ "hohe Anforderungen" an die zu erbringenden Beweise zu stellen seien, und verlangte, daß in der vorliegenden Sache wie in jedem Zivilverfahren als Maßstab bei der Beweiswürdigung das Abwägen der Wahrscheinlichkeit herangezogen werden sollte.

VI. Auf den Bescheid der Kammer vom 18. Dezember 2001 erwiderte die Beschwerdeführerin, die Öffentlichkeit werde durch die Bestimmung von Staaten in der veröffentlichten internationalen Anmeldung darauf hingewiesen, daß in den Bestimmungsstaaten Patentschutz in irgendeiner Form erlangt werden könnte, und Dritten entstehe kein Nachteil, wenn dieser Schutz letztlich durch das Europäische Patentamt und nicht durch die nationalen Patentämter erlangt werde.

VII. In der mündlichen Verhandlung am 6. Juni 2002 wiederholte die Beschwerdeführerin ihre schriftlich vorgebrachten Argumente und bezog sich darüber hinaus auf die Entscheidung J 14/82 der Juristischen Beschwerdekammer an, wobei sie unterstrich, daß sich die Rechtsprechung dahingehend entwickelt habe, daß die Rechte des Anmelders gegen die Rechte Dritter abgewogen würden. Diese Abwägung habe gemäß den in Artikel 69 EPÜ verankerten Grundsätzen zu erfolgen, wonach die Auslegung einen angemessenen Schutz für den Anmelder mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden müsse. In der vorliegenden Sache sei das Risiko für Dritte, gemessen am Schutzinteresse der Anmelderin, sehr gering, da die nach dem PCT veröffentlichten nationalen Anmeldungen für Dritte dieselbe Wirkung hätten wie die nun im Rahmen einer Berichtigung beantragten Bestimmungen. Der von den verschiedenen nationalen Patentgesetzen gewährte Schutzzumfang sei im wesentlichen derselbe, die verbleibenden Unterschiede seien so gering, daß Dritte sich darauf nicht berufen könnten. Jeder Fachmann, der sich für das Gebiet der Erfindung interessiere, würde das EPA-Register konsultieren und wäre informiert, wenn die beantragte Berichtigung zugelassen würde.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Weiterbearbeitung der Anmeldung, wie in ihrem Schreiben vom 15. Oktober 1999 beantragt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie den Regeln 1 (1) und 64 b) EPÜ und ist somit zulässig.

2.1 Nach Artikel 4 (1) ii) Satz 2 PCT hat ein Anmelder im Antrag darauf hinzuweisen, wenn er ein regionales (in diesem Fall europäisches) Patent wünscht. Um die Erfüllung dieses Erfordernisses zu erleichtern, enthält das PCT-Antragsformblatt im Feld Nr. V eigens ein Kästchen, das in diesen Fällen anzukreuzen ist. Durch Ankreuzen des EP-Kästchens ermächtigt der Anmelder das EPA, als Bestimmungsamt nach dem PCT tätig zu werden (Artikel 2 xiii) PCT in Verbindung mit Artikel 153 (1) Satz 1 EPÜ). In der vorliegenden Sache hat der Anmelder das EP-Kästchen - angeblich - aus Versehen nicht angekreuzt. Die Eingangsstelle gelangte zu dem Schluß, daß ohne

ordnungsgemäße EP-Bestimmung in der internationalen Anmeldung das EPA nicht als Bestimmungs- oder als ausgewähltes Amt tätig werden könne, was die von der Anmelderin beantragte Berichtigung des internationalen Anmeldeformblatts betreffe. Im übrigen verneinte die Eingangsstelle die Anwendbarkeit des Artikels 26 PCT, weil das EPA nicht Bestimmungsamt sei und keine Entscheidung über die Zurückweisung der internationalen Anmeldung erlassen habe.

2.2 In Fällen, in denen eine Berichtigung des beim Anmeldeamt eingereichten Antrags für eine internationale Anmeldung beantragt wird, schließt die Zuständigkeit des Anmeldeamts nach Regel 91.1 e) i) PCT nicht die Anwendung des Artikels 26 PCT aus, der eine Berichtigung nach regionalem Recht in Verfahren vor dem EPA gestattet, nachdem die Anmeldung in die regionale Phase eingetreten ist. Die Zuständigkeit eines (vermeintlichen) Bestimmungsamts gemäß Artikel 26 PCT erstreckt sich auch auf die Frage, ob eine unterlassene Bestimmung wirksam hinzugefügt werden kann, denn sowohl der PCT (Art. 4 (1) ii) PCT) als auch das EPÜ (Art. 153 EPÜ) verlangen u. a., daß die Wirksamkeit der Bestimmung geprüft wird. Das EPA hat über die Hinzufügung einer Bestimmung im Wege einer Berichtigung genauso zu entscheiden wie es nach dem EPÜ darüber entscheidet, da eine Berichtigung vom Anmeldetag an Rechtswirkung entfalten würde. Diese Gleichbehandlung ist ein grundlegendes Prinzip des PCT (siehe z. B. Art. 26 und 48 (2) a) PCT) und ergibt sich unmittelbar aus Artikel 150 (3) EPÜ, dem zufolge die internationale Anmeldung als europäische Patentanmeldung gilt.

2.3 Der Antrag für die internationale Anmeldung PCT/RO/101 enthält unten im Feld Nr. V zur Bestimmung von Staaten einen vorgedruckten Text, der eine sogenannte vorsorgliche Bestimmung aller Staaten darstellt, die nach dem PCT bestimmt werden könnten. Demnach wurde in der vorliegenden Sache anhand des Vordrucks eine vorsorgliche Bestimmung zur Erlangung eines europäischen Patents vorgenommen. In der Entscheidung J 17/99 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) wird festgestellt, daß selbst wenn diese vorsorgliche Bestimmung - wie in der vorliegenden Sache - nicht innerhalb der in Regel 4.9 b) ii) PCT vorgesehenen Frist von 15 Monaten durch Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr bestätigt wird, das EPA seine Funktion als Bestimmungsamt beibehält, das nach Artikel 24 (2) PCT befugt ist, die durch Artikel 11 (3) PCT verliehene Wirkung aufrechtzuerhalten.

2.4 Im Gegensatz zur Eingangsstelle ist die Kammer daher der Auffassung, daß das EPA in dieser Sache dafür zuständig ist, über den Antrag auf Berichtigung des Formblatts für die internationale Anmeldung nach Regel 88 EPÜ zu entscheiden.

3.1 Bei Fehlern in Zusammenhang mit der Benennung bzw. Bestimmung von Staaten in einer europäischen oder internationalen Anmeldung erlaubt die Rechtsprechung der Beschwerdekammern unter bestimmten Umständen, daß im Wege einer Berichtigung nach Regel 88 Satz 1 EPÜ eine Benennung bzw. Bestimmung hinzugefügt wird.

In Anbetracht der von der Beschwerdeführerin vorgelegten Beweismittel ist die Kammer absolut davon überzeugt, daß das Nichtankreuzen des Kästchens für ein europäisches Patent ein Versehen war und nicht der wahren Absicht der Anmelderin entsprach.

3.2 Allerdings muß nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Berichtigung von Fehlern in Zusammenhang mit einer Bestimmung so rechtzeitig erfolgen, daß zumindest ein entsprechender Hinweis in die Veröffentlichung der europäischen Anmeldung (Artikel 93 EPÜ) aufgenommen werden kann. Dieses Erfordernis steht mit dem Wortlaut der Regel 88 EPÜ in Einklang, dem zufolge eine Berichtigung zugelassen werden *kann*, und wurde eingeführt, um die Interessen Dritter zu schützen, die sich auf amtlich veröffentlichte Informationen verlassen.

Nach Artikel 158 (1) EPÜ tritt die Veröffentlichung einer in einer Amtssprache des EPA - hier: in Englisch - abgefaßten internationalen Anmeldung nach Artikel 21 des Zusammenarbeitsvertrags, für die das Europäische Patentamt Bestimmungsamt ist, an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung und wird im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht. In der vorliegenden Sache wurde die internationale Anmeldung, die nach Artikel 150 (3) EPÜ als europäische Patentanmeldung zu behandeln ist, damit eine Entscheidung über den Berichtigungsantrag getroffen werden kann, am 5. November 1998 ohne Hinweis auf eine etwaige Berichtigung als internationale Anmeldung (WO 98/48775) veröffentlicht. Gilt eine nach dem PCT eingereichte internationale Anmeldung als europäische Patentanmeldung (Artikel 150 (3) EPÜ), so findet die oben genannte Rechtsprechung entsprechende Anwendung, obgleich die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung durch das Internationale Büro

zwangsläufig bereits erfolgt ist, bevor der Anmelder beim EPA einen Antrag auf Berichtigung etwaiger Unrichtigkeiten in der Anmeldung stellen kann (vgl. J 3/81, ABI. EPA 1982, 100). Somit wurde der am 15. Oktober 1999 eingereichte Antrag auf Berichtigung der Bestimmung fast ein Jahr nach der internationalen Veröffentlichung gestellt.

3.3 Die Beschwerdeführerin bezog sich u. a. auf die Entscheidung J 14/82 der Juristischen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1983, 121) an und argumentierte, daß die Kammern die Berichtigung nach Regel 88 EPÜ unter bestimmten Umständen auch nach der Veröffentlichung der Anmeldung zuließen, insbesondere dann, wenn das Interesse der Öffentlichkeit nicht verletzt werde, weil die Unrichtigkeit so offensichtlich sei, daß sie auch der Öffentlichkeit auffalle. Die Kammer müsse die Interessen der Beschwerdeführerin und eventuell betroffener Dritter gegeneinander abwägen. Im übrigen stelle sich in der vorliegenden Sache die Frage des öffentlichen Interesses schon deshalb nicht, weil der veröffentlichten PCT-Anmeldung zu entnehmen gewesen sei, daß alle EPÜ-Vertragsstaaten, die in dieser Anmeldung bestimmt werden sollten (nämlich Österreich, die Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Portugal und Schweden) bereits von Anfang an bestimmt gewesen seien, wenn auch als nationale Anmeldungen. Die Öffentlichkeit sei also darauf hingewiesen worden, daß ein Schutzbegehren für diese Länder bestanden habe. Aus der Tatsache, daß der Schutz durch das Europäische Patentamt und nicht durch die nationalen Patentämter verliehen werde, entstehe der Öffentlichkeit keinerlei Nachteil.

3.4 Die Kammer überzeugt dieses Argument nicht, denn es läßt außer acht, daß der entsprechende Hinweis seine Wirkung nicht nur am Tag seiner Veröffentlichung entfalten muß, sondern während des gesamten Zeitraums von seiner Veröffentlichung bis zur Entscheidung über den Berichtigungsantrag. Das EPA hat weder die Befugnis noch die faktischen Mittel, um den Stand nationaler Patentanmeldungen zu prüfen und zu beurteilen, ob und wie lange der Hinweis durch die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung Wirkung entfaltet hat. Zwischenzeitlich könnte ein Dritter durch Akteneinsicht in einem beliebigen nationalen Patentamt erfahren haben, daß die entsprechende nationale Patentanmeldung zurückgenommen wurde oder wegen Nichterfüllung der nationalen Vorschriften unwirksam geworden ist, und sich auf diese Information

verlassen. Der Betreffende würde eindeutig überrascht, wenn die Kammer nun die beantragte Berichtigung zuließe.

Selbst wenn die beantragte Berichtigung im Europäischen Patentblatt veröffentlicht worden wäre, ist außerdem völlig ungewiß, ob und wann Dritte, die sich für den Stand der internationalen Patentanmeldung interessieren, eine solche Information zur Kenntnis nähmen, denn sie könnten erwarten, daß eine Berichtigung auf demselben Weg veröffentlicht wird wie die unrichtigen Angaben (d. h. nach dem PCT oder nationalem Patentrecht und nicht nach dem EPÜ). Die Tatsache, daß das EPA keine Möglichkeit hat, eine Berichtigung nach dem PCT zu veröffentlichen, verletzt die Interessen Dritter also ebenfalls, wenn die beantragte Berichtigung zugelassen würde.

3.5 Die Beschwerdeführerin trug vor, daß die Berichtigung beantragt worden sei, weil die Anmelderin das Patentverfahren lieber vor dem EPA als vor mehreren nationalen Patentämtern abwickeln und die Kosten für die nationalen Verfahren sparen wollte.

Eingedenk der Feststellungen in den Nrn. 3.2 und 3.4 ist die Kammer der Auffassung, daß das Interesse der Öffentlichkeit an einer ordnungsgemäßen Information durch amtliche Veröffentlichungen höher zu bewerten ist als das oben geschilderte Interesse der Beschwerdeführerin. Die der Beschwerdeführerin entstehenden Nachteile sind begrenzt und tolerierbar und gefährden nicht die Verwertung der Erfindung, wogegen die Kammer auf der anderen Seite nicht abzuschätzen vermag, welche wirtschaftlichen Risiken Dritten aus dem ungewissen Sachverhalt im vorliegenden Fall erwachsen. Daß die Öffentlichkeit bei der Lektüre der internationalen Anmeldung möglicherweise gestutzt hätte, weil die Anmelderin zwar Lesotho, aber nicht EP bestimmt hat, ist ohne Belang, denn die Unrichtigkeit war aus der Veröffentlichung nicht ohne weiteres ersichtlich und die Anmelderin hätte durchaus ihre besonderen Gründe dafür haben können. Deshalb ist die Kammer zu dem Ergebnis gelangt, daß die Umstände in der vorliegenden Sache es nicht rechtfertigen, von ihrer Rechtsprechung abzurücken, der zufolge die Bestimmung eines Staates nach Veröffentlichung der Anmeldung nur berichtigt werden kann, wenn ein entsprechender Hinweis an Dritte mit aufgenommen wird.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.