

## **ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom**

**31. Oktober 2000**

**J 15/98 - 3.1.1**

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset

Mitglieder: V. Di Cerbo

M. K. S. Aúz Castro

**Anmelder: Benas de Brigante, Norah Martha**

**Stichwort: Anmeldetag/BENAS DE BRIGANTE**

**Artikel: 14 (1), (2), 80, 78 (2), 90 (3) EPÜ**

**Regel: 9 (1) GebO**

**Schlagwort: "Eingangs- und Formalprüfung - Zuerkennung eines Anmeldetags -**

**Sprache der eingereichten Unterlagen" - "Gemeinsame Vorschriften -**

**Sprachenprivileg"**

*Leitsatz*

*Eine Anmeldung, die in einer der in Artikel 14 Absätze 1 und 2 vorgesehenen Sprachen eingereicht wird, erzielt das in Artikel 80 EPÜ vorgesehene Ergebnis, d. h., es wird ihr ein Anmeldetag unabhängig davon zuerkannt, daß der Anmelder weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hat und auch nicht Angehöriger eines Vertragsstaats ist,*

*vorausgesetzt, alle anderen Erfordernisse des Artikels 80 EPÜ sind erfüllt.*

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Am 25. August 1997 reichte ein europäischer Vertreter beim Spanischen Patent- und Markenamt (Oficina Española de Patentes y Marcas) die europäische Patentanmeldung Nr. 97 500 145.4 in spanischer Sprache ein und nahm die Priorität einer am 26. August 1996 in Uruguay eingereichten Patentanmeldung in Anspruch.

Die Anmeldung wurde gemäß Artikel 77 (1) EPÜ an das Europäische Patentamt weitergeleitet, wo sie am 4. September 1997 einging. Am selben Tag wurden 80 % der Anmelde- und der Recherchegebühr entrichtet.

Eine Übersetzung der betreffenden Anmeldung ging am 16. September 1997 bei der Eingangsstelle des EPA ein.

II. In einer Mitteilung nach Regel 39 EPÜ vom 22. Oktober 1997 wurde dem Vertreter der Anmelderin mitgeteilt, daß seine Mandantin von Artikel 14 (2) EPÜ nicht Gebrauch machen könne, da sie Staatsangehörige Uruguays sei und ihren Wohnsitz in Uruguay habe, und daß die Anmeldegebühr ohne eine Ermäßigung zu entrichten sei. Ferner erfülle die europäische Patentanmeldung die Erfordernisse des Artikels 80 EPÜ für die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht, da die Beschreibung und die Ansprüche nicht in einer der in Artikel 14 (1) und (2) EPÜ vorgesehenen Sprachen eingereicht worden seien. Da in der Zwischenzeit aber eine Übersetzung der Anmeldung in englischer Sprache eingereicht worden sei, sei der europäischen Patentanmeldung der Tag des Eingangs dieser Übersetzung (d. h. der 16. September 1997) als Anmeldetag zuerkannt worden. Schließlich wurde in der Mitteilung noch darauf hingewiesen, daß der Anmeldetag der uruguayischen Patentanmeldung nicht mehr innerhalb der Frist von zwölf Monaten für die Inanspruchnahme einer Priorität liege und damit kein Prioritätsanspruch bestehe.

Am 17. Dezember 1997 erging nach Regel 69 (1) EPÜ eine Mitteilung über den Verlust

des Prioritätsanspruchs.

Mit Fax vom gleichen Tag beanstandete die Anmelderin, daß die Eingangsstelle den Anmeldetag der Anmeldung geändert und den Prioritätsanspruch verneint habe.

In einer Mitteilung nach Artikel 113 EPÜ wurde dem Vertreter bestätigt, daß der Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der 16. September 1997 sei; der Vertreter wurde aufgefordert, bis zum 22. März 1998 dazu Stellung zu nehmen.

In einem am 13. März 1998 eingegangenen Schreiben räumte der Vertreter ein, daß bei der Einreichung der europäischen Patentanmeldung aufgrund eines verwaltungstechnischen Versehens ein Fehler in bezug auf die verwendete Sprache gemacht worden sei; dieser Fehler hätte aber berichtigt werden können, wenn ihn die Eingangsstelle entsprechend dem Grundsatz des Vertrauensschutzes rechtzeitig, d. h. am 25. August 1997, informiert hätte.

III. Mit einer am 9. April 1998 zur Post gegebenen Entscheidung wies die Eingangsstelle die Anträge der Anmelderin zurück, der streitigen Patentanmeldung den 25. August 1997 als Anmeldetag zuzuerkennen und sie in den Prioritätsanspruch wiedereinzusetzen.

Die von der Eingangsstelle für ihre Entscheidung angeführten Gründe lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Da die Anmelderin Staatsangehörige Uruguays sei und ihren Wohnsitz bzw. Sitz in Uruguay habe, könne sie von Artikel 14 (2) EPÜ nicht Gebrauch machen; somit könne der Anmeldetag der Anmeldung nur der Tag des Eingangs der Anmeldung in englischer Sprache, d. h. der 16. September 1997, sein.

b) Da die vom spanischen Patentamt weitergeleitete Anmeldung erst am 4. September 1997, d. h. erst nach Ablauf der Prioritätsfrist, beim EPA eingegangen sei, habe die Eingangsstelle den Vertreter auf den Mangel in der Anmeldung nicht mehr hinweisen können. Am 4. September 1997 sei nämlich keine Berichtigung mehr zulässig gewesen.

Daher könne der Grundsatz des Vertrauensschutzes auf den vorliegenden Fall nicht angewandt werden.

IV. Die Anmelderin legte am 4. Juni 1998 gegen die Entscheidung der Eingangsstelle Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet.

Die Beschwerdebegründung wurde am 6. August 1998 eingereicht. Die Beschwerdeführerin beantragte, den Fehler bei der Einreichung der Anmeldung als "behooben" anzusehen und die beanspruchte Priorität gelten zu lassen; der zuerkannte Anmeldetag solle in 25. August 1997 geändert werden.

Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Die Feststellung der Eingangsstelle, der Grundsatz des Vertrauensschutzes könne auf den vorliegenden Fall nicht angewandt werden, weil die Anmeldung beim spanischen Patentamt und nicht beim EPA eingereicht worden sei, widerspreche den Bestimmungen des EPÜ über die Einreichung von Patentanmeldungen. Nach Artikel 75 EPÜ könne eine europäische Patentanmeldung nämlich bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder bei anderen zuständigen Behörden eines Staats eingereicht werden, wenn das Recht dieses Staats es gestatte; eine in dieser Weise eingereichte Anmeldung habe dieselbe Wirkung, wie wenn sie an demselben Tag beim Europäischen Patentamt eingereicht worden wäre. In der angefochtenen Entscheidung sei diese Bestimmung folglich nicht korrekt angewandt worden, da sie impliziere, daß die Einreichung einer Anmeldung beim Amt eines Mitgliedstaats eine andere Wirkung habe als eine Einreichung beim EPA. Ferner seien die nationalen Patentämter nach Regel 24 EPÜ verpflichtet, das eingereichte Dokument der Formal- oder zumindest einer Sichtprüfung zu unterziehen. Dies bedeute, daß die Abfassung der Patentanmeldung in Spanisch ein Fehler gewesen sei, den man sofort hätte aufdecken können, wenn die Prüfung von Amts wegen rechtzeitig durchgeführt worden wäre, da man diesen Fehler einfach durch die Überprüfung der Staatsangehörigkeit der Anmelderin hätte feststellen können. Mit anderen Worten: Da sich das EPA entsprechend dem Grundsatz des Vertrauensschutzes bei Formmängeln, die leicht erkennbar und rechtzeitig behebbar seien, mit dem Anmelder

in Verbindung setzen sollte, sollten die nationalen Ämter der Vertragsstaaten, wenn sie als Eingangsstellen tätig seien, dasselbe tun; zumindest sollte die Möglichkeit einer späteren Berichtigung geboten werden.

b) Nicht einverstanden sei man mit der Weigerung der Eingangsstelle, Regel 88 EPÜ anzuwenden, was damit begründet worden sei, daß diese Bestimmung auf den vorliegenden Fall nicht angewandt werden könne, weil die Absicht, die Anmeldung in Englisch einzureichen, nicht offensichtlich gewesen sei. Die Anmelderin habe aber immer beabsichtigt, die Priorität der uruguayischen Anmeldung in Anspruch zu nehmen, was daraus zu ersehen sei, daß diese Priorität am ersten Anmeldetag in Anspruch genommen worden sei. Da die Einreichung der Anmeldung in Englisch nur ein formales Erfordernis sei, wäre es selbstverständlich erfüllt worden, wenn der offensichtliche Fehler nicht unterlaufen wäre.

### **Entscheidungsgründe**

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

2. In der vorliegenden Beschwerde geht es um die Frage, ob die Beschwerdeführerin Anspruch auf den 25. August 1997 als Anmeldetag der streitigen Patentanmeldung hat, was zur Folge hätte, daß die Formerfordernisse für die Inanspruchnahme der Priorität der uruguayischen Patentanmeldung erfüllt wären.

Da nämlich der Anmeldetag auf den Tag des Eingangs der englischen Übersetzung der Anmeldung beim EPA (d. h. den 16. September 1997) verschoben wurde, konnte der Prioritätsanspruch nicht anerkannt werden, weil die Frist von einem Jahr ab dem Tag der Einreichung der ersten Patentanmeldung bereits abgelaufen war.

3. Die Beschwerde folgt der rechtlichen Konstruktion der Entscheidung der Eingangsstelle, wonach die Anmeldung in Englisch hätte eingereicht werden müssen, damit ihr der Tag der Einreichung beim spanischen Patentamt als Anmeldetag hätte

zuerkannt werden können. Wie nachstehend erläutert, beruht diese Argumentation aber auf einer falschen Auslegung der relevanten Bestimmungen, und daher kann die Kammer in Ausübung ihrer Befugnis zur Rechtsauslegung im vorliegenden Fall eine Entscheidung treffen, ohne auf die Argumente der Beschwerdeführerin Bezug nehmen zu müssen.

4. Nach Artikel 75 (1) b) EPÜ kann eine europäische Patentanmeldung bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats eingereicht werden; sie hat dann dieselbe Wirkung, wie wenn sie an demselben Tag beim EPA eingereicht worden wäre.

Nach Artikel 80 EPÜ ist der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung der Tag, an dem die vom Anmelder eingereichten Unterlagen die unter den Buchstaben a, b, c und d aufgeführten Angaben enthalten, wobei die Beschreibung und die Ansprüche entweder in einer der Amtssprachen des EPA oder in einer der nach Artikel 14 (2) EPÜ zugelassenen Amtssprachen der Vertragsstaaten abgefaßt sein müssen.

Im vorliegenden Fall wurde die Anmeldung in einer Amtssprache eines Vertragsstaats eingereicht, die nicht Deutsch, Englisch oder Französisch, sondern Spanisch war, und zwar von einer Anmelderin, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hatte und auch nicht Angehörige eines Vertragsstaats war.

Spanisch ist eine Amtssprache eines Vertragsstaats und ist als solche eine der nach Artikel 14 (2) EPÜ zugelassenen Sprachen.

Im Mittelpunkt des Problems im vorliegenden Fall steht deshalb die Frage, ob die Anmeldung das formale Spracherfordernis am Tag der Einreichung beim spanischen Patentamt nicht erfüllt hat, weil die Anmelderin weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hatte und auch nicht Angehörige eines Vertragsstaats war.

Die Klärung dieser Frage hängt von der Auslegung des Artikels 80 d) EPÜ ab.

In dieser Bestimmung heißt es: "in einer der in Artikel 14 Absätze 1 und 2 vorgesehenen

Sprachen ...", "... one of the languages referred to in Article 14, paragraphs 1 and 2, ...", "... dans une des langues visées à l'article 14, paragraphes 1 et 2 ...".

Aus dem Wortlaut dieser Bestimmung in allen drei Amtssprachen scheint deutlich zu werden, daß die Verweisung auf Artikel 14 nur dazu dient, die Sprachen zu bestimmen, die verwendet werden können. Nichts ausgesagt wird jedoch über die Berechtigung, diese Sprachen zu verwenden.

Ist diese Auslegung richtig, dann würde eine in Spanisch eingereichte Anmeldung das in Artikel 80 EPÜ vorgesehene Ergebnis erzielen, d. h., ihr würde ein Anmeldetag zuerkannt.

Zweck des Artikels 80 EPÜ ist nämlich, einer europäischen Patentanmeldung einen Anmeldetag entsprechend dem Tag ihrer Einreichung zuzuerkennen. Spanisch ist eine Amtssprache eines Vertragsstaats. Nach Artikel 14 (2) EPÜ ist es möglich, eine Patentanmeldung in Spanisch einzureichen. Folglich kann nach dem EPÜ einer in Spanisch eingereichten Anmeldung ein Anmeldetag zuerkannt werden. Die mit dem Anmeldetag einhergehenden Wirkungen sind unabhängig davon identisch, ob der Anmelder Angehöriger eines Vertragsstaats ist oder seinen Sitz in einem Vertragsstaat hat oder ob der Anmelder Angehöriger eines Staats ist, der nicht Vertragsstaat des EPÜ ist. Diese Wirkungen können nämlich nicht allein von der Staatsangehörigkeit des Anmelders abhängen, da es diesbezüglich keinen Grund für eine Ungleichbehandlung gibt.

Der Wortlaut des Artikels 14 (2) EPÜ scheint auch mit der obigen Auslegung vereinbar zu sein, da diese Bestimmung keine Feststellung über die Zuerkennung eines Anmeldetags für europäische Patentanmeldungen enthält und nicht einmal darauf Bezug nimmt.

Aus den obigen Ausführungen geht hervor, daß nach Artikel 14 (2) EPÜ eine Anmeldung in einer Amtssprache eines Vertragsstaats, die nicht Amtssprache des EPA ist, zulässig ist; nach Artikel 80 d) EPÜ wird dieser Anmeldung der Tag als Anmeldetag zuerkannt, an dem sie in der betreffenden Sprache eingereicht wurde.

Die vorstehenden Schlußfolgerungen werden auch durch die in den Kommentaren zum EPÜ vertretenen Auffassungen gestützt. Siehe hierzu insbesondere: *Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, Artikel 80 Rdnr. 2; *Lunzer*, The European Patent Convention, Revised English Edition by Lunzer, London 1995, Article 80.02; *Bossung*, Münchener Kommentar 1986, Artikel 80 Rdnr. 63; siehe auch: *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Auflage 2000, Artikel 80, Rdnr. 14.

Folglich ist der streitigen Anmeldung der 25. August 1997 als Anmeldetag zuzuerkennen. Ferner folgt hieraus, daß dem Antrag der Beschwerdeführerin, ihr einen Prioritätstag auf der Grundlage der am 26. August 1996 eingereichten uruguayischen Patentanmeldung zuzuerkennen, stattgegeben werden kann.

In diesem Zusammenhang ist die Kammer mit dem in den Richtlinien für die Prüfung, A-VIII, 3.1 angegebenen Beispiel für die Interpretation des Artikels 80 d) EPÜ nicht einverstanden.

5. Die Beschwerdeführerin hat die Entscheidung des EPA, sie habe keinen Anspruch auf eine 20prozentige Ermäßigung der Anmeldegebühr, nicht angefochten. Diese Entscheidung ist in der Tat völlig korrekt, da, wie den obigen Ausführungen zu entnehmen ist, die Anmelderin Angehörige eines Nichtvertragsstaats ist und deshalb keinen Anspruch auf diese Ermäßigung hat.

Die fehlenden 20 % der Anmeldegebühr (d. h. 50 DEM) wurden am 16. Oktober 1997 gezahlt; entsprechend der Feststellung der Eingangsstelle, daß der 16. September 1997 als Anmeldetag gelte, wurden sie somit innerhalb der Frist nach Artikel 78 (2) EPÜ entrichtet.

Aus der Feststellung dieser Beschwerdekammer, daß der 25. August 1997 als Anmeldetag zu gelten habe, folgt unmittelbar, daß die fehlenden 20 % der Anmeldegebühr zu spät entrichtet wurden, d. h. nach Ablauf der vorstehend genannten Frist von einem Monat.



Da dieses Problem in engem Zusammenhang mit der Zuerkennung des beantragten Anmeldetags steht und somit unter den Gegenstand des Antrags der Beschwerdeführerin fällt, ist die Kammer der Auffassung, daß die verspätete Zahlung für die Anmelderin nicht zu der in Artikel 90 (3) EPÜ vorgesehenen Rechtsfolge führen sollte.

Nach Artikel 9 (1) Satz 4 der Gebührenordnung können geringfügige Fehlbeträge ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt bleiben, wenn dies der Billigkeit entspricht.

Die Kammer ist davon überzeugt, daß im vorliegenden Fall alle diese Voraussetzungen erfüllt sind. Insbesondere ist der Fehler der Anmelderin entschuldbar, nur 80 % der Anmeldegebühr rechtzeitig entrichtet zu haben, da er auf einer verständlichen Fehlinterpretation des Artikels 14 (2) EPÜ beruhte und die Anmelderin dies anerkannte (und den Fehlbetrag in Höhe von 20 % entrichtete), als die Eingangsstelle sie darauf aufmerksam machte, daß sie keinen Anspruch auf die 20prozentige Ermäßigung habe. Ferner kann nach der herrschenden Rechtsprechung der Beschwerdekammern ein Fehlbetrag bis zu 20 % als geringfügiger Betrag angesehen werden (siehe T 290/90, ABI. EPA 1992, 368; J 27/92, ABI. EPA 1995, 288; T 161/96, ABI. EPA 1999, 331). Die Entscheidung T 905/90, ABI. EPA 1994, 306, Korr. ABI. EPA 1994, 556 ist nicht als Abweichung von der obigen Rechtsprechung zu sehen, da sie lediglich den Aspekt des Ermessens bei der Bewertung der "Geringfügigkeit" einführte.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Eingangsstelle mit der Anordnung zurückverwiesen, den 25. August 1997 als Anmeldetag zuzuerkennen.