

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Non
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N^o du recours :

T 14/89 - 3.3.2

Anmeldenummer / Filing No / N^o de la demande :

81 106 253.8 - 2104

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N^o de la publication :

0 049 343

Bezeichnung der Erfindung:

Title of invention: Verfahren zur Desorption von beladenem festen
Titre de l'invention : Adsorbensmaterial

Klassifikation / Classification / Classement :

B 01 J 20/34

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du

12. Juni 1989

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet :

Uhde GmbH, 4600 Dortmund

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Carl Schenck AG, 6100 Darmstadt

Stichwort / Headword / Référence :

Mängel eines Wiedereinsetzungsantrags/UHDE

EPÜ / EPC / CBE

122 (2) (3)

Schlagwort / Keyword / Mot clé :

"Wiedereinsetzung- Zulässigkeit - Fehlen von Gebühr
und Glaubhaftmachung - Offensichtlich leicht behebbare
Mängel des Antrags - Aufklärungshinweis innerhalb der
Frist des Art. 122 (2)"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

1. Der Grundsatz des guten Glaubens, der das Verfahren zwischen EPA und den Beteiligten beherrscht (im Anschluß an J 3/87, AB1. 1989, 3 und J 2/87, AB1. 1988, 330), erfordert es, den Antragsteller auf offensichtliche leicht behebbare Mängel seines Wiedereinsetzungsantrages (hier: Glaubhaftmachung und Zahlung der Gebühr) hinzuweisen, wenn die Beseitigung der Mängel noch innerhalb der Zwei-Monats-Wiedereinsetzungsfrist des Art. 122 (2) EPÜ erwartet werden kann.
2. Wird ein solcher Aufklärungshinweis innerhalb der Zwei-Monats-Wiedereinsetzungsfrist des Art. 122 (2) EPÜ unterlassen, ist er mit Fristsetzung nachzuholen. Handlungen, deren Mängel innerhalb dieser gesetzten Frist beseitigt werden, gelten als rechtzeitig im Sinne des Art. 122 (2) EPÜ erfolgt.

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Non
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : T 14/89 - 3.3.2
Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : 81 106 253.8 - 2104
Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication : 0 049 343

Bezeichnung der Erfindung: Verfahren zur Desorption von beladenem festen
Title of invention: Adsorbensmaterial
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : B 01 J 20/34

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 12. Juni 1989

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet : Uhde GmbH, 4600 Dortmund

Einsprechender / Opponent / Opposant : Carl Schenck AG, 6100 Darmstadt

Stichwort / Headword / Référence : Mängel eines Wiedereinsetzungsantrags/UHDE

EPÜ / EPC / CBE Artikel 102 (5), 122

Schlagwort / Keyword / Mot clé : "Wiedereinsetzung- Zulässigkeit - Fehlen von Gebühr
und Glaubhaftmachung - Offensichtlich leicht behebbare
Mängel des Antrags - Aufklärungshinweis innerhalb der
Frist des Art. 122 (2)"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Leitsatz folgt

Aktenzeichen: T 14/89 - 3.3.2



**ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2
vom 12 Juni 1989**

Beschwerdeführer:
(Patentinhaber)

Uhde GmbH
Postfach 10 50 62
D - 4600 Dortmund

Vertreter:

Beschwerdegegner:
(Einsprechender)

Carl Schenck AG
Postfach 40 18
D - 6100 Darmstadt

Vertreter:

Patentingenieur Dipl.-Ing. F. Brand,
Gross-Umstädterstr. 36
D - 6110 Dieburg

Brandt, Ernst-Ulrich
Fa. Carl Schenck AG
Patentabteilung
Landwehrstraße 55
D - 6100 Darmstadt 1

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung des Leiters der Formalprüferstelle
des Europäischen Patentamts vom 8. Dezember 1988,
mit der der Einspruch gegen das europäische
Patent Nr. 0 049 343 aufgrund des Artikels 102(5)
EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.A.M. Lançon
Mitglieder: R. Schulte
U. Kinkeldey

Sachverhalt und Anträge

- I. Im Laufe des Einspruchsverfahrens erhielt die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin eine Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ vom 13. Juli 1988 zugestellt. Damit wurde der Beschwerdeführerin mitgeteilt, daß kein Beteiligter Einwendungen gegen die Fassung erhoben habe, in der das Patent aufrechterhalten werden solle. Gleichzeitig wurde die Beschwerdeführerin gebeten, innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung die Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift zu entrichten und eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den beiden anderen Amtssprachen einzureichen.
- II. Die Beschwerdeführerin entrichtete die Druckkostengebühr in Höhe von 65,-- DM mit einem Verrechnungsscheck vom 7. September 1988, der am 13. September 1988 beim Europäischen Patent verbucht wurde.
- III. Da die Beschwerdeführerin die Übersetzung der geänderten Patentansprüche nicht einreichte, wurde das europäische Patent gemäß Art. 102 (5) EPÜ mit Entscheidung vom 8. Dezember 1988 widerrufen, die der Beschwerdeführerin am 12. Dezember 1988 zugestellt wurde.
- IV. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde vom 28. Dezember 1988, eingegangen am 2. Januar 1989, mit der die Beschwerdeführerin die Übersetzungen der Patentansprüche einreichte. Zur Begründung ihrer Beschwerde ist ausgeführt, daß aus der Tatsache der Entrichtung der Druckkostengebühr die Absicht der Anmelderin erkennbar gewesen sei, auch die Übersetzung der Ansprüche einzureichen. Das sei nur deshalb unterblieben, weil im Rahmen einer innerbetrieblichen Umorganisation und eines damit verbundenen Umzugs die Mitteilung des Europäischen Patent-

amts vom 13. Juli 1988 in einen falschen Umzugskarton geraten sei. Die Beschwerdeführerin bat, diesen Umstand zu berücksichtigen und der Beschwerde abzuhelpfen.

- V. Die erste Instanz legte die Beschwerde der Beschwerdekammer vor. Der Berichterstatter machte die Beschwerdeführerin darauf aufmerksam, daß für den Wiedereinsetzungsantrag, der sich aus dem Inhalt der Beschwerdeschrift vom 28. Dezember 1988 ergebe, es an der Zahlung der Wiedereinsetzungsgebühr und der Glaubhaftmachung der Tatsachen fehle, die zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrages dienen sollen. Umgehend zahlte daraufhin die Beschwerdeführerin die Wiedereinsetzungsgebühr ein und reichte zur Glaubhaftmachung der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen zwei notarielle eidesstattliche Versicherungen des Abteilungsleiters des Bereichs "Zentrale Verfahrenstechnik", zu dem auch das Patentwesen gehört, Herrn Dr. G. Wurzbacher, und der Sachbearbeiterin für die administrative Patentbearbeitung, Frau G. Krüger, ein.

Frau Krüger erklärt an Eides Statt, daß infolge einer innerbetrieblichen Umorganisation ein Umzug habe durchgeführt werden müssen, für den sie die Akten in die Umzugskartons einsortiert habe. Aus ihr unerklärlichen Gründen sei dabei die Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ vom 13. Juli 1988 in einen Stapel abzulegender Vorgänge geraten, so daß aus diesem Grund die Übersendung der Übersetzung der geänderten Patentansprüche unterblieben sei. Aufgrund der Widerrufsentscheidung vom 8. Dezember 1988 sei die Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ gesucht und in den abzulegenden Akten aufgefunden worden.

Der Abteilungsleiter Wurzbacher erklärt an Eides Statt, daß ihm Frau Krüger als beständig zuverlässige Mitarbei-

terin für die administrative Patentbearbeitung bekannt sei und daß der zeitweilige Verlust der Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ nur in einem einmaligen menschlichen Versagen der Mitarbeiterin zu suchen sei.

- VI. Die Einsprechende hat sich zum Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht geäußert.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht Artikel 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ und ist daher zulässig.
2. Art. 102 (5) Satz 2 EPÜ bestimmt, daß das europäische Patent widerrufen wird, wenn die Übersetzung der geänderten Patentansprüche nicht rechtzeitig eingereicht wird. Da die Beschwerdeführerin innerhalb der Drei-Monats-Frist der Regel 58 (5) EPÜ die Übersetzungen nicht eingereicht hatte, konnte die erste Instanz das Patent aus diesem Grunde widerrufen. Die Entscheidung ist zulässigerweise gemäß Nr. 11 der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA vom 15. Juni 1984 (ABl. EPA 1984, 319) von einem Formalsachbearbeiter erlassen worden.
3. Mit der Beschwerde hat die Patentinhaberin die fehlenden Übersetzungen eingereicht und gebeten, der Beschwerde abzuhelpen, da das Fristversäumnis auf einen unglücklichen Zufall zurückzuführen sei. Damit bittet die Beschwerdeführerin ersichtlich um Wiedereinsetzung in die versäumte Frist.
4. Der Wiedereinsetzungsantrag ist rechtzeitig gestellt. Von der Fristversäumnis zur Einreichung der Übersetzungen der

geänderten Patentansprüche hat die Beschwerdeführerin durch die Zustellung der Widerrufsentscheidung am 12. Dezember 1988 Kenntnis erhalten. Schon am 28. Dezember 1988, also sehr frühzeitig innerhalb der Zwei-Monats-Frist des Art. 122 (2) EPÜ bat die Beschwerdeführerin um Wiedereinsetzung und holte gleichzeitig die versäumte Handlung, nämlich die Einreichung der Übersetzung der geänderten Patentansprüche nach.

Entsprechend Art. 122 (3) EPÜ weist jedoch der Wiedereinsetzungsantrag zwei Mängel auf: Einmal hat die Beschwerdeführerin die zur Begründung der Wiedereinsetzung dienenden Tatsachen innerhalb der Zwei-Monats-Frist des Art. 122 (2) EPÜ nicht glaubhaft gemacht. Zum anderen hat sie die Wiedereinsetzungsgebühr erst auf den aufklärenden Hinweis des Berichterstatters vom 3. Mai 1989 mit ihrem Schreiben vom 9. Mai 1989, eingegangen am 18. Mai 1989 eingezahlt. Da die Wiedereinsetzungsfrist des Art. 122 (2) EPÜ zwei Monate nach dem Wegfall des Hindernisses (12. Dezember 1988) am 12. Februar 1988 abgelaufen war, ist die Zahlung der Wiedereinsetzungsgebühr und die Einreichung der Glaubhaftmachungsmittel am 18. Mai 1989 an sich verspätet.

5. Aus folgenden Gründen hält die Kammer gleichwohl den Wiedereinsetzungsantrag entsprechend Art. 122 (2) EPÜ für zulässig.

Das Wiedereinsetzungsbegehren hat die Patentinhaberin dem Europäischen Patent sehr rechtzeitig innerhalb der zwei-monatigen Wiedereinsetzungsfrist, die am 12. Februar 1989 ablief, nämlich am 2. Januar 1989 eingereicht. Das Europäische Patentamt konnte somit innerhalb der Wiedereinsetzungsfrist feststellen, daß ein sachlich erfolgversprechender Wiedereinsetzungsantrag vorlag, der

jedoch zwei klare Mängel hinsichtlich seiner Zulässigkeit aufwies, nämlich das Fehlen der Wiedereinsetzungsgebühr und das Fehlen der Glaubhaftmachung von Tatsachen, die die Wiedereinsetzung begründen sollen.

Bei einer solchen Sachlage gebietet der Grundsatz von Treu und Glauben, der das Verhältnis zwischen den Parteien und dem Europäischen Patentamt beherrscht (vgl. J 3/87 vom 3.12.1987, ABl. 1989, 3; J 2/87 vom 20.7.1987, ABl. 1988, 330), daß das Europäische Patentamt nicht schweigt, sondern den Antragsteller auf offensichtliche Mängel seiner Verfahrenshandlung aufmerksam macht. Eine solche Pflicht zur Aufklärung besteht jedenfalls dann, wenn wie im vorliegenden Fall die Beseitigung der offensichtlichen Mängel noch innerhalb der Wiedereinsetzungsfrist erwartet werden kann. Hätte die erste Instanz nach Eingang des Wiedereinsetzungsantrages den Antragsteller darauf hingewiesen, daß sein Wiedereinsetzungsantrag nicht den gesetzlichen Erfordernissen entspricht, weil Glaubhaftmachung und Gebühr fehlen, so wären vom Antragsteller diese Mängel mit Sicherheit noch innerhalb der gesetzlichen Wiedereinsetzungsfrist beseitigt worden, da hierfür genügend Zeit, nämlich rund sechs Wochen, zur Verfügung stand.

Die erste Instanz hat dem Antragsteller einen solchen aufklärenden Hinweis nicht gegeben. Das Unterlassen eines rechtlich gebotenen Hinweises durch das Europäische Patentamt darf aber nicht zu einem Rechtsverlust beim Antragsteller führen, der einen solchen aufklärenden Hinweis hätte erwarten können. Daher ist es zur Vermeidung eines ungerechtfertigten Rechtsverlustes beim Antragsteller erforderlich, daß dieser Hinweis mit einer Fristsetzung zur Behebung der Mängel mit der Folge nachgeholt wird, daß die Behebung der Mängel innerhalb der gesetzten

Frist als rechtzeitig im Sinne des Art. 122 (2) EPÜ anzusehen ist. Nach Auffassung der Kammer geht es nicht an, daß im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ein Antragsteller einen endgültigen Rechtsverlust erleidet, nur weil das Europäische Patentamt eine gebotene Aufklärung unterlassen hat. Das Europäische Patentamt darf nicht untätig mit ansehen, wie ein nicht vertretener Patentinhaber infolge eines offensichtlich leicht behebbaren Mangels seines Wiedereinsetzungsantrages ein wertvolles Recht, nämlich sein Patent verliert.

Unter Anwendung von Art. 111 (1) EPÜ hat die Beschwerdekammer hat den gebotenen aufklärenden Hinweis nachgeholt. Daraufhin hat die Patentinhaberin umgehend die Wiedereinsetzungsgebühr gezahlt und die Tatsachen, die dem Wiedereinsetzungsantrag begründen sollen, durch Vorlage von eidesstattlichen Versicherungen glaubhaft gemacht. Damit ist der Wiedereinsetzungsantrag als zulässig anzusehen.

6. Der Wiedereinsetzungsantrag ist auch begründet, da die Patentinhaberin trotz aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden war, gegenüber dem Europäischen Patentamt die Frist zur Einreichung der Übersetzung der Patentansprüche einzuhalten. Die Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ geriet im Rahmen einer innerbetrieblichen Umorganisation und einem damit verbundenen Umzug in einen falschen Umzugskarton, so daß die Mitteilung nicht der zuständigen Abteilung der Patentinhaberin zugeleitet wurde. Diese Tatsache, die zur Versäumung der Frist führte, stellt einen isolierten Fehler dar, wie er trotz sorgfältiger Organisation eines Betriebes nicht ausgeschlossen werden kann (vgl. Entscheidung vom 21.10.1986 J 02 und 03/86, ABl. 1987, 362). Daher sind die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung nach Art. 122 EPÜ in die versäumte Frist zur Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche gegeben.

7. Mit der Gewährung der Wiedereinsetzung ist der Patentinhaber in den vorigen Stand wieder eingesetzt, d. h. er ist so zu behandeln, als ob er die Frist zur Einreichung der Übersetzungen der Ansprüche nicht versäumt hätte. Daher war die angefochtene Entscheidung, die auf dem Fristveräumnis beruhte, aufzuheben.

Entscheidungsformel

1. Der Patentinhaberin wird Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche gewährt.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

F. Klein

P. Lançon