

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ ] Veröffentlichung im ABl.  
(B) [X] An Vorsitzende und Mitglieder  
(C) [ ] An Vorsitzende

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 16. März 1998

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0777/97 - 3.2.2

**Anmeldenummer:** 86105565.5

**Veröffentlichungsnummer:** 0209646

**IPC:** A61H 33/02

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Wasserbecken mit Luftsprudelvorrichtung

**Patentinhaber:**

Schüssler, Günter

**Einsprechender:**

HOESCH Metall + Kunststoffwerk GmbH & Co.  
LEIGH STEWART PRODUCTS LIMITED  
P. J. van Ouwerkerk Export B.V.

**Stichwort:**

Berichtigung einer Entscheidung/SCHÜSSLER

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 64(1), 112  
EPÜ R. 88, 89

**Schlagwort:**

"Nichtigkeit der angefochtenen Entscheidung (nein)"  
"Zuständigkeit des EPA nach rechtskräftig aufrechterhaltenem  
Patent (nein)"  
"Berichtigung der Patentbeschreibung analog zur Änderung gemäß  
Regel 88 EPÜ"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0390/86, T 0243/87, J 0042/92

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0777/97 - 3.2.2

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2  
vom 16. März 1998

**Beschwerdeführer:**  
(Patentinhaber)

Schüssler, Günter  
Goethestraße 23  
D-63322 Rödermark (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts vom 4. Juli 1997  
über die Ablehnung eines Antrags auf  
Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen  
(Regel 89 EPÜ).

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** H. J. Seidenschwarz  
**Mitglieder:** C. Holtz  
M. J. M. Bidet



## Sachverhalt und Anträge

- I. In der Sache T 848/91 hat die Beschwerdekammer mit Entscheidung vom 17. Januar 1995 die Angelegenheit an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent auf Grundlage der in der mündlichen Verhandlung überreichten Ansprüche 1 bis 6, der geänderten Beschreibung und einer einzigen Figur aufrechtzu-  
erhalten.
  
- II. Die Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents erging am 6. Juli 1995 und der Hinweis auf die Aufrechterhaltung des Patents erfolgte am 16. August 1995 im Europäischen Patentblatt 1995/33.
  
- III. Mit Schriftsatz vom 9. Januar 1997 beantragte der Beschwerdeführer bei der Einspruchsabteilung eine Berichtigung der Patentbeschreibung.
  
- IV. Mit der angefochtenen Entscheidung vom 4. Juli 1997 hat die Einspruchsabteilung den Berichtigungsantrag abgelehnt, aus dem Grund, daß kein Fehler vorliege, so daß das erteilte Patent der Entscheidung der Beschwerdekammer entspreche. Diese Entscheidung hat der erste Prüfer und der zweite Prüfer unterzeichnet, wobei der erste Prüfer auch an Stelle des abwesenden Vorsitzenden unterzeichnet hat.

- V. Der Beschwerdeführer beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, das Patent mit einer berichtigten Fassung zu erteilen, die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten und die Frage, "ob der Durchführung eines Antrags gemäß Regel 89, die Bestimmungen des Artikels 64 (1) EPÜ dahingegen entgegenstehen, daß nach Abschluß eines Patenterteilungsverfahrens ein Antrag gemäß Regel 89 nicht mehr gestellt werden kann", der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 EPÜ vorzulegen.
- VI. Die wesentlichen Punkte der Beschwerdebegründung lauten zusammengefaßt wie folgt:
- Gemäß der Entscheidung T 390/86 entfalteteten Entscheidungen der Einspruchsabteilungen nur dann Rechtskraft, wenn sie mit der Unterschrift der Mitglieder versehen seien, die dazu bestimmt gewesen seien, als Abteilung über den strittigen Gegenstand zu entscheiden. - Im vorliegenden Fall sei die Zusammensetzung dieser Instanz zu beanstanden, da an Stelle des als abwesend ausgewiesenen Vorsitzenden der mit der Patenterteilung befaßte Prüfer genannt sei, was nicht zulässig sei. Es werde außer auf die Entscheidung T 390/86 auch auf die Entscheidung T 243/87 Bezug genommen. Es bestehe somit Unklarheit darüber, ob die Entscheidung die Meinung aller Mitglieder umfasse.
  - Die Begründung der Entscheidung sei so mangelhaft, daß die Rückerstattung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt sei. Ein Verfahrensmangel sei auch darin zu sehen, daß die Einspruchsabteilung die von

der Beschwerdekammer genehmigte Fassung der Patentbeschreibung geändert habe.

- Mit Antragsstellung und Zahlung der Beschwerdegebühr sei ein Verfahren anhängig geworden. Das Recht aus dem Patent, das aus Artikel 64 (1) EPÜ herzuleiten sei, dürfe nicht mit dem Recht auf die Erteilung eines Patentes und die Anwendung der Regel 89 verwechselt werden. Eine Berichtigung nach Regel 89 EPÜ kenne keine zeitliche Beschränkung.
  
- Mit dem vorliegenden Antrag sei "eine Rechtsfrage verbunden, auf welche die Bestimmungen des EPÜ und die Regeln der gültigen Ausführungsverordnung nicht anwendbar sind und deren Einschätzung in den Zuständigkeitsbereich der großen Beschwerdekammer fällt".

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
  
2. *Nichtigkeit der angefochtenen Entscheidung*

Die vom Beschwerdeführer genannten Entscheidungen T 390/86 und T 243/87 befassen sich zwar mit der Notwendigkeit der Unterschrift aller Mitglieder einer Abteilung des EPA, die über einen strittigen Gegenstand entscheiden. Diese Entscheidungen sind aber in der vorliegenden Sache nicht direkt anwendbar, da es sich in beiden Fällen um die Zusammensetzung der Abteilung

während der mündlichen Verhandlung handelt, in der auch die Entscheidung des jeweiligen zuständigen Spruchkörpers verkündet wurde. Die späteren schriftlichen Entscheidungen, in denen die mündlichen Entscheidungen begründet wurden, mußten demnach von den Mitgliedern dieser Spruchkörper unterzeichnet werden. Dagegen geht es in der vorliegenden Sache um eine Entscheidung, die nach Aktenlage im schriftlichen Verfahren getroffen worden ist.

Es ist daher die Frage zu beantworten, ob die Tatsache, daß nur zwei Mitglieder der zuständigen Abteilung die Entscheidung unterschrieben haben, einen Verfahrensfehler darstellt, so daß sie für nichtig erklärt werden muß.

Der erste Prüfer hat auf dem Entscheidungsformular auch im Namen des als abwesend ausgewiesenen Vorsitzenden unterzeichnet. Dies bedeutet, daß die Einspruchsabteilung die entsprechende Schlußfolgerung *ex analogia* aus der Entscheidung T 243/87 gezogen hat. In dieser Entscheidung hat die Kammer nämlich zum Ausdruck gebracht, daß bei Abwesenheit eines der drei Mitglieder des zuständigen Spruchkörpers, z. B. wegen Krankheit, die Unterschriften der beiden übrigen Mitglieder unter der schriftlich abgefaßten, begründeten Entscheidung, die in einer mündlichen Verhandlung getroffen worden ist, genügen (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, EPA 1996, Seite 285). In der vorliegenden Sache geht es zwar nicht um eine Entscheidung in einer mündlicher Verhandlung, aber es ist selbstverständlich, daß nur die Mitglieder, die die Entscheidung vom 6. Juli 1995 getroffen haben, über den



Berichtigungsantrag entscheiden können. Somit ist die angefochtene Entscheidung unter diesem formalen Gesichtspunkt nicht zu beanstanden.

Die Entscheidung vom 4. Juli 1997 ist somit als eine beschwerdefähige Entscheidung anzusehen.

3. *Berichtigung der Patentbeschreibung*

Der Entscheidung J 42/92 vom 28. Februar 1997 ist zu entnehmen, daß das EPA nicht mehr zuständig ist, Berichtigungsanträge zu behandeln, sobald das betroffene europäische Patent rechtskräftig erteilt ist. Dies folgt daraus, daß dann ein solches europäisches Patent in ein Bündel von nationalen Patenten übergeht, für die nur die nationalen Patentämter zuständig sind. Gemäß der zitierten Entscheidung führt die Tatsache, daß die Bedingungen für eine Berichtigung sich in den Ausführungsbestimmungen und nicht im EPÜ selbst befinden, zu der Schlußfolgerung, daß diese Bedingungen nur als Hilfsregeln zu gelten haben, die nur während der Anhängigkeit eines Verfahrens anzuwenden sind. Sobald ein Patent rechtskräftig erteilt ist, geht gemäß Artikel 64 (1) EPÜ die rechtliche Zuständigkeit an die nationalen Behörden über (Ziffer 4 und 5 der Beschwerdebegründung).

Dies bedeutet, daß der Antrag auf Berichtigung abgewiesen werden muß, da die entsprechende Zuständigkeit nicht beim EPA liegt.

Ein EPA-Verfahren, das ein rechtskräftig erteiltes Patent betrifft, kann daher auch nicht mittels einer

Beschwerde bei den Beschwerdekammern anhängig gemacht werden. Auf eine solche Beschwerde hin kann sich die zuständige Beschwerdekammer nur mit der Frage der Zulässigkeit des Berichtigungsantrags, nicht aber mit der Frage, ob der Einspruchsabteilung ein Fehler bei der Aufrechterhaltung des Patents unterlaufen ist, befassen. Die Anhängigkeit eines EPA-Verfahrens im Sinne, daß damit das Patent in irgendeiner Form geändert werden oder sogar widerrufen werden könne, ist nicht mehr möglich.

Die Ansicht des Beschwerdeführers, daß das Recht aus dem Patent nach Artikel 64 (1) EPÜ mit dem Recht auf die Erteilung eines Patents und der Anwendung der Regel 89 EPÜ nicht zu verwechseln sei, trifft hier nicht zu. Auch wenn die Regel 89 EPÜ keine zeitliche Einschränkung kennt, kann das Gegenteil, daß das EPA immer - zeitlich unbeschränkt - für Berichtigungen zuständig sei, daraus nicht entnommen werden. Mit der rechtskräftigen Erteilung eines Patents erlöscht die übergeordnete Zuständigkeit des EPA endgültig mit der Folge, daß das EPA auch für alle weiteren untergeordneten Fragen bezüglich dieses Patents nicht mehr zuständig ist.

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil E, Kapitel X, Ziffer 10, hingewiesen, gemäß denen Berichtigungen der Beschreibung oder der Patentansprüche nicht aufgrund eines Antrags nach Regel 89 EPÜ durchgeführt werden können. Dies ist aber genau das, was in der vorliegenden Sache beantragt worden ist. Unter den vorliegenden Umständen ist das Ergebnis dasselbe, und zwar unabhängig davon, ob auf die Regel 88 oder die Regel 89 EPÜ als Grundlage des Antrags auf Berichtigung Bezug genommen wird.

Somit erübrigt sich jede sachliche Stellungnahme zum Berichtigungsantrag.

4. *Rückerstattung der Beschwerdegebühr*

Den obigen Gründen ist zu entnehmen, daß auch die Einspruchsabteilung keine Zuständigkeit besaß, sich sachlich mit dem Berichtigungsantrag auseinanderzusetzen. Sie hätte den Berichtigungsantrag wegen mangelnder Zuständigkeit verwerfen müssen. Wie schon oben dargelegt, kann aber der Beschwerde nicht stattgegeben werden. Somit sind die Bedingungen gemäß Regel 67 EPÜ für eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr nicht gegeben.

5. *Vorlage gemäß Artikel 112 EPÜ*

Die Entscheidung J 42/92 legt dar, aus welchen Gründen eine Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ nach Abschluß eines Verfahrens, womit das Patent rechtskräftig erteilt oder aufrechterhalten wurde, nicht geprüft werden kann. Die Beschwerdekammer schließt sich dieser Entscheidung an.

Da der vorliegende Berichtigungsantrag gemäß Regel 89 EPÜ als analog zur Rechtsfrage der Entscheidung J 42/92 anzusehen ist, ist die Frage der Zuständigkeit des EPA unter den gegebenen Umständen rechtlich schon gelöst. Es bedarf daher keiner Vorlage der mit dem Berichtigungsantrag verbundenen Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer.

### **Entscheidungsformel**

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

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

S. Fabiani

H. Seidenschwarz