

**Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom
16. Februar 2010**

G 4/08

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli

Mitglieder: M.-B. Tardo-Dino

P. Alting van Geusau

U. Kinkeldey

S. Perryman

B. Schachenmann

J.-P. Seitz

Beschwerdeführer: Merial

Stichwort: Verfahrenssprache/Merial

Relevante Rechtsnormen (EPÜ):

Artikel: 14 (1), (3), 153 EPÜ

Regel: 3, 4, 157 (2), 159 EPÜ

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

Artikel: 14 (1), (3), 150 (3), 153, 158 EPÜ

Regel: 1, 2, 107 (1) a) EPÜ

Relevante Rechtsnormen (PCT):

Artikel: 3 (4), 22, 23 PCT

Regel: 12.1, 49.1, 49.2 PCT

Schlagwort:

"Verfahrenssprache"

Orientierungssatz

Die Große Beschwerdekammer beantwortet die drei ihr vorgelegten Rechtsfragen wie folgt:

Frage 1: *Wenn eine internationale Patentanmeldung nach dem PCT in einer Amtssprache des EPA eingereicht und veröffentlicht wurde, ist es nicht möglich, beim Eintritt in die europäische Phase eine Übersetzung der Anmeldung in eine der beiden anderen Amtssprachen einzureichen.*

Frage 2: *Die Organe des EPA können im schriftlichen Verfahren zu einer europäischen Patentanmeldung oder zu einer internationalen Anmeldung in der regionalen Phase keine andere Amtssprache des EPA verwenden als die Verfahrenssprache der Anmeldung gemäß Artikel 14 (3) EPÜ.*

Frage 3: *Diese Frage ist gegenstandslos.*

Sachverhalt und Anträge

I. Mit der Entscheidung J 8/07 vom 8. Dezember 2008 hat die Juristische Beschwerdekammer (3.1.01) die Große Beschwerdekammer mit folgenden Rechtsfragen befasst:

1. Wenn eine internationale Patentanmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts (EPA) eingereicht und veröffentlicht wurde, kann der Anmelder dann beim Eintritt dieser Anmeldung in die regionale Phase vor dem EPA deren Übersetzung in eine andere Amtssprache des EPA einreichen, die damit ab diesem Zeitpunkt als Verfahrenssprache gilt, die in allen Verfahren vor den Instanzen des EPA zu verwenden ist?

2. Falls diese Frage verneint wird: Können die Organe des EPA im schriftlichen Verfahren zu einer europäischen Patentanmeldung (oder zu einer internationalen

Anmeldung in der regionalen Phase) eine andere Amtssprache des EPA verwenden als die Verfahrenssprache der Anmeldung?

3. Falls die zweite Frage bejaht wird: Nach welchen Kriterien wird bestimmt, welche Amtssprache verwendet wird? Müssen insbesondere die Organe des EPA einem solchen Antrag eines oder der Beteiligten stattgeben?

II. Umstände des Falls

Die Umstände, die zu dieser Vorlage geführt haben, lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Beschwerdeführerin hatte eine internationale Patentanmeldung in französischer Sprache eingereicht, die auf Französisch veröffentlicht wurde und für die das EPA Bestimmungsamt und Internationale Recherchenbehörde war. Beim Eintritt dieser Anmeldung in die regionale Phase vor dem EPA reichte sie eine englische Übersetzung der internationalen Patentanmeldung ein und beantragte, dass die Verfahrenssprache ab diesem Zeitpunkt Englisch sein solle oder zumindest im gesamten schriftlichen Verfahren einschließlich der Entscheidungen Englisch verwendet werden solle.

Die erste Instanz wies diesen Antrag zurück, da die Patentanmeldung in Französisch eingereicht und vom Internationalen Büro auch in Französisch veröffentlicht worden sei und somit in Anwendung der Artikel 14 (3) und 158 EPÜ 1973 die Verfahrenssprache für die europäische Phase Französisch sei.

Die Juristische Beschwerdekammer räumte zum einen ein, dass eine wörtliche Auslegung des Artikels 158 (2) EPÜ, auch wenn sie bislang nie herangezogen worden sei, den Hauptantrag der Beschwerdeführerin stützen könnte und auch nicht völlig undenkbar sei. Zum anderen stellte sie fest, dass die von ihr erwogene Zurückweisung des Hilfsantrags zu einer Diskrepanz gegenüber den Entscheidungen führen würde, mit denen für den gesamten Schriftverkehr vor dem EPA anstelle der Sprache, in der die Anmeldung abgefasst war, eine andere Amtssprache zugelassen worden sei.

III. Gemäß den Artikeln 9 und 10 ihrer Verfahrensordnung hat die Große Beschwerdekammer mit Entscheidung vom 14. Januar 2009 die Präsidentin des Amts aufgefordert, sich schriftlich zu den Rechtsfragen zu äußern, die der Großen Beschwerdekammer mit der Entscheidung J 8/07 vorgelegt worden waren, und zugleich nähere Bestimmungen betreffend Stellungnahmen Dritter zu diesen Rechtsfragen bekannt machen lassen.

IV. Am 16. November 2009 hielt die Große Beschwerdekammer eine mündliche Verhandlung in englischer Sprache ab (Regel 4 (1) und (2) EPÜ). Die Schlussanträge der Beschwerdeführerin lauten folgendermaßen:

- a) "that question 1 should be answered in the affirmative" (die Frage 1 solle bejaht werden)
- b) "that question 2 is answered irrespective of the answer to question 1 and that it is answered in the affirmative" (die Frage 2 solle unabhängig von der Frage 1 beantwortet und solle bejaht werden)
- c) "that, in case question 2 is answered in the affirmative, the EPO should comply with the request of one of the parties, subject to the consent of any other parties" (falls die Frage 2 bejaht werde, solle das EPA dem Antrag eines der Beteiligten vorbehaltlich der Zustimmung der anderen Beteiligten entsprechen)

V. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Frage 1

- In keiner Bestimmung des EPÜ sei vorgeschrieben, dass die Amtssprache, in der eine internationale Patentanmeldung abgefasst worden sei, im weiteren Verfahren vor dem EPA beibehalten werden müsse.

- Der Begriff der Verfahrenssprache existiere nur im EPÜ, und in Ermangelung entsprechender Vorschriften des PCT fänden die Vorschriften des EPÜ erst nach dem Eintritt in die europäische Phase Anwendung, während sie als Beschwerdeführerin den Zeitpunkt des Eintritts in die europäische Phase im Auge habe.

- Die Argumentation der Präsidentin des EPA beruhe auf Artikel 14 (3) EPÜ 1973; im Falle internationaler Anmeldungen, die gemäß Artikel 3 (4) PCT und seiner Durchführungsvorschrift, der Regel 12.1 PCT, eingereicht würden, gelte die Sprachenregelung des Artikels 14 (1) und (3) EPÜ aber nicht, wenn die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst sei, sondern beispielsweise in japanischer Sprache. Die in Absatz 3 von Artikel 14 EPÜ 1973 genannte Übersetzung sei die im vorhergehenden Absatz dieses Artikels vorgeschriebene Übersetzung, was internationale Anmeldungen ausschließe, die nicht in einer Amtssprache eines der Vertragsstaaten des EPÜ abgefasst seien. In diesem Fall werde die Verfahrenssprache beim Eintritt in die europäische Phase gemäß den Bestimmungen des Artikels 158 (2) EPÜ 1973 festgelegt. Diese Vorschrift sei aus Sicht der Beschwerdeführerin allgemeingültig und auf alle internationalen Anmeldungen anwendbar. Eine gegenteilige Entscheidung würde Rechtsunsicherheit schaffen, weil Artikel 14 (3) EPÜ dann einmal gelte und ein anderes Mal - beispielsweise im Falle der japanischen Anmeldung - nicht. Im Übrigen gebe es keinen Verweis von Artikel 158 EPÜ 1973 auf Artikel 14 (3) EPÜ 1973 oder umgekehrt.

- Die Regel 49.2 PCT begrenze die Übersetzungserfordernisse der Vertragsstaaten und eröffne dem Anmelder, der eine Übersetzung einreichen müsse, die Wahl zwischen den möglichen Amtssprachen. An dieser Regel müsse man sich orientieren. Den Vertragsstaaten sei es zwar nicht gestattet, eine weitere Übersetzung zu verlangen, wenn dies nicht notwendig sei, doch nicht untersagt, eine solche Übersetzung zu akzeptieren, die vom Anmelder übermittelt werde. Diese Regel sei der Beweis dafür, dass der allgemeine Grundsatz der Gleichwertigkeit von Euro-PCT-Anmeldungen und europäischen Anmeldungen, der letztlich zu den angesprochenen Ungleichbehandlungen führe, allein keine Anwendung des Artikels 14 (3) EPÜ auf Euro-PCT-Anmeldungen rechtfertige.

- De facto umfasse der Grundsatz der Gleichwertigkeit der Anmeldungen eine ganze Gleichstellungskette. So würden in Artikel 150 EPÜ 1973 Euro-PCT-Anmeldungen und europäische Anmeldungen gleichgestellt und in Artikel 66 EPÜ europäische und nationale Anmeldungen. Durch diese Gleichwertigkeit von Euro-PCT-Anmeldungen, europäischen Anmeldungen und nationalen Anmeldungen sollten bestimmte Vorteile

geschaffen werden, so z. B. der Prioritätsanspruch oder auch die Anerkennung der Wirkung der internationalen Anmeldung im Sinne der Pariser Verbandsübereinkunft (Artikel 11 (4) PCT). Es bestünden aber auch Unterschiede zwischen Euro-PCT-Anmeldungen und europäischen Anmeldungen; die alleinige Heranziehung von Vorschriften, aus denen sich herleiten lasse, dass eine Euro-PCT-Anmeldung der Sprachenregelung des EPÜ unterliegen müsse, wäre daher unsinnig.

- Im Übrigen komme die Übermittlung einer Übersetzung in einer anderen Amtssprache des EPA als derjenigen, in der die Euro-PCT-Anmeldung eingereicht worden sei, nicht einer Änderung der Verfahrenssprache gleich: Vielmehr sei dies eine Wahlmöglichkeit, die die Vorschriften jedem Anmelder unabhängig von der ursprünglichen Sprache beim Eintritt in die europäische Phase böten.

- Die Beschwerdeführerin beruft sich auf den allgemeinen Trend, der darauf schließen lasse, dass das EPÜ keine Vorschriften enthalte, die gegen ihr Vorbringen sprächen. Diesbezüglich verweist sie auf die Sache G 1/05 und insbesondere auf die Nummern 10.2, 12.2, 13.1, 13.3 und 13.5. Aus ihrer Sicht veranschaulicht diese Entscheidung den Grundsatz, auf den ihr Antrag gestützt ist, nämlich dass alles, was nicht ausdrücklich verboten sei, implizit zulässig sei. In diesem Sinne sei es zu verstehen, wenn die Große Beschwerdekammer im Wesentlichen erkläre, dass sie - in Ermangelung von Vorschriften, wonach das weitere Schicksal einer ursprünglichen Anmeldung Auswirkungen auf das Verfahren zur Teilanmeldung habe - rechtlich nicht zu zusätzlichen Einschränkungen ermächtigt sei. Wenn strengere Erfordernisse auferlegt werden müssten, so sei dies Sache des Gesetzgebers.

- Die Beschwerdeführerin stimmt der Vorlageentscheidung darin zu, dass der mit der Frage 1 zusammenhängende Antrag vor dem Hintergrund der Vorschriften des EPÜ 1973 zu prüfen sei, bittet die Große Beschwerdekammer aber, sich auch zur Sachlage nach dem EPÜ 2000 zu äußern, zumal die Vorlagefragen keinerlei Zeitangaben enthielten.

- Zur Sprachenregelung nach dem EPÜ 2000 sei anzumerken, dass der neue Artikel 14 EPÜ umformuliert worden sei und die Regel 157 (2) EPÜ dem PCT widerspreche. In ihrem schriftlichen Vorbringen hat sich die Beschwerdeführerin auf

den Konflikt zwischen ihrem Standpunkt und dem neuen Artikel 153 (2) EPÜ beschränkt.

- In der mündlichen Verhandlung hat sie schließlich die Rechtsauskunft Nr. 10/92 rev. (ABI. EPA 1992, 662) vorgelegt, die die "Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung" zum Gegenstand hat. Diese Rechtsauskunft gelte laut Einleitung für anhängige und künftige Patentanmeldungen, in denen Mitgliedstaaten benannt seien, für die der PCT noch nicht in Kraft getreten sei. Die Beschwerdeführerin führt aus, sie bringe dieses Dokument nicht als rechtliche Grundlage für ihren Antrag in das Verfahren ein, sondern als zusätzliches Element, um nachzuweisen, dass Artikel 14 EPÜ insbesondere angesichts der Nummer V und des Beispiels der schwedischsprachigen Anmeldung nicht mit dem PCT vereinbar sei und dass das Englische durch eine andere Sprache ersetzt werden könne.

- In ihrem schriftlichen Vorbringen macht die Beschwerdeführerin auch geltend, dass die restriktive Auslegung in der angefochtenen Entscheidung diskriminierend und rechtlich unhaltbar sei. Sie schade den Interessen internationaler Unternehmen, die Englisch als Arbeitssprache verwendeten.

Frage 2

Bezüglich der Frage 2, die unabhängig von der Frage 1 behandelt werden soll, bringt die Beschwerdeführerin vor, dass nicht einfach über die Praxis hinweggegangen werden dürfe, die sich nach der Streichung der Regel 3 EPÜ durch Beschluss des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 7. Dezember 1990 entwickelt habe und im Wesentlichen auf die Entscheidung J 18/90 gestützt sei. Sie erklärt, dass ihr Antrag nicht die gestrichene Regel 3 EPÜ wiederherstellen solle, sondern dass es darum gehe, das Verfahren für die Beteiligten zu vereinfachen. Das Amt sei zwar kein Beteiligter, werde aber nicht daran gehindert, in seinem Schriftwechsel mit den Beteiligten und in seinen Entscheidungen eine andere Amtssprache zu verwenden. Die Rechtssicherheit wäre in ausreichendem Maße gewährleistet, wenn das Patent in der Verfahrenssprache erteilt würde, wobei die Verfahrenssprache nach ihrem Verständnis die Sprache der eingereichten Anmeldung bzw. die Sprache der bei der Einreichung der Anmeldung übermittelten

Übersetzung der internationalen Anmeldung sei und nur für die Anmeldung selbst, etwaige Änderungen und das Patent gelte.

Frage 3

Die Antwort auf diese Frage müsse dem allgemeinen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts entsprechen, wonach jeder Bürger Anrecht auf eine Antwort in der Sprache seines Antrags habe. Die Beschwerdeführerin erläuterte, dass dies keine Änderung der Verfahrenssprache bedeute, sondern dass es sich dabei lediglich um die Ausübung eines Rechts der Beteiligten handle, eine Entscheidung in ihrer Sprache zu verlangen. Falls alle Beteiligten zustimmten, müsse das EPA diesem Verlangen stattgeben.

VI. Stellungnahme der Präsidentin des EPA

Frage 1

Nach Auffassung der Präsidentin des EPA lässt es der derzeitige rechtliche Rahmen nicht zu, dass beim Eintritt einer internationalen Anmeldung in die europäische Phase eine Übersetzung dieser Anmeldung in eine andere Amtssprache als ihre Veröffentlichungssprache eingereicht wird. Anderenfalls würde selektiv nur für Euro-PCT-Verfahren eine Änderung der Verfahrenssprache ermöglicht, obwohl diese Option im Jahr 1991 für sämtliche Verfahren vor dem EPA abgeschafft worden sei. Wenn man Euro-PCT-Anmeldern beim Eintritt in die europäische Phase diese Möglichkeit einräume, würden Direktanmelder und Euro-PCT-Anmelder ungleich behandelt. Nur eine Gesetzesreform unter Wiedereinführung der Regel 3 EPÜ könnte zwischen den beiden Anmeldungen wieder Gleichheit herstellen. Dann träten aber erneut die Probleme auf, die die Streichung dieser Regel beseitigt habe.

Für eine internationale Anmeldung gelte dasselbe wie für eine europäische Patentanmeldung: gemäß Artikel 14 (3) EPÜ müsse eine Übersetzung nur übermittelt werden, wenn die ursprüngliche Anmeldung nicht in einer der Amtssprachen des EPA abgefasst sei. An diese Praxis habe man sich stets gehalten, und wenn eine Übersetzung übermittelt werde, obwohl die ursprüngliche Anmeldung in einer der Amtssprachen vorgelegen habe, werde diese nicht berücksichtigt; dies

sei beispielsweise dem Leitfaden für Anmelder des EPA zu entnehmen (2. Teil, 4. Auflage, Nr. 330).

In der mündlichen Verhandlung hat die Vertreterin der Präsidentin zu der dort in das Verfahren eingeführten Rechtsauskunft angemerkt, dass die Rechtsauskünfte nach der Revision des EPÜ aus Zeitgründen noch nicht aktualisiert werden konnten. Dies sei zwar kein juristisches Argument, lasse aber eine gewisse Vorsicht geraten erscheinen, zumal diese Rechtsauskunft darauf abziele, die Anmelder von Euro-PCT-Anmeldungen bei Verfahrenshandlungen für Staaten zu unterstützen, die nicht Vertragsstaaten beider Abkommen - EPÜ und PCT - seien.

Frage 2

Die Präsidentin begründete ihren Standpunkt mit der historischen Entwicklung der Sprachenregelung für die Verfahren vor dem EPA seit 1973.

Die in Artikel 14 EPÜ verankerte Sprachenregelung sei seit ihrem Inkrafttreten nicht geändert worden.

Vor 1991 habe die Regel 3 (1) EPÜ dazu gedient, die Vorrangstellung abzuschwächen, die die Verfahrenssprache in allen Verfahren vor dem EPA für das Amt wie auch für den Patentanmelder oder Patentinhaber nicht nur - wie heute - bei etwaigen Änderungen der Anmeldung gehabt habe, sondern auch beim Schriftwechsel zwischen Anmelder und Amt.

Die Regel 3 (1) EPÜ habe die Änderung der Verfahrenssprache zugelassen, aber lediglich für den Schriftwechsel zwischen Anmelder und Amt. Änderungen der Anmeldung oder des Patents mussten in der ursprünglichen Verfahrenssprache vorgenommen werden. Die Änderung der Verfahrenssprache habe keineswegs bedeutet, dass die Anmeldung in der neuen Verfahrenssprache veröffentlicht werden musste, und dies sei nach wie vor aktuell, weil sich sonst die Frage der Wirkung der Übersetzung stelle, falls die beiden ersten Fragen bejaht würden.

Die ursprüngliche Sprache der Anmeldung sei während des gesamten Verfahrens die Bezugssprache geblieben: Die Patentschrift sei in der ursprünglichen Sprache

veröffentlicht worden, der Wortlaut von Patentanmeldung und Patent in der ursprünglichen Sprache sei in allen Verfahren vor dem EPA und in den Vertragsstaaten die verbindliche Fassung gewesen, Teilanmeldungen hätten in der ursprünglichen Sprache eingereicht werden müssen, und der Verweis auf die ursprüngliche Sprache sei in verschiedene Vorschriften aufgenommen werden, in denen er gefehlt habe, z. B. bezüglich des europäischen Recherchenberichts.

Die *Streichung der Regel 3 (1) EPÜ* und die Änderung der Regel 1 EPÜ durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 1990 hätten dazu gedient, das Erteilungsverfahren zu straffen sowie die Modalitäten für die Verwendung der Sprachen zu vereinfachen und zu liberalisieren und dabei auch den Bedürfnissen und Interessen der Nutzer des europäischen Patentsystems Rechnung zu tragen. Beispielsweise habe es die geänderte Regel 1 EPÜ im Falle eines Vertreterwechsels dem neuen Vertreter ermöglicht, die ihm geläufigste Amtssprache zu verwenden; die einzige Einschränkung für Anmelder oder Patentinhaber seien Änderungen der Patentanmeldung bzw. des Patents gewesen. Dieses System sei im EPÜ 2000 beibehalten worden.

Aufgrund dieser Stellungnahme äußerte sich die Präsidentin nicht zu Frage 3.

VII. Amicus-curiae-Schriftsätze

Es wurden zwei Amicus-curiae-Schriftsätze eingereicht:

Das *epi* (Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter) gelangte in seiner Stellungnahme zu den gleichen Schlussfolgerungen wie die Beschwerdeführerin und brachte - gestützt auf eine eigene Auslegung der Vorschriften - dieselben Argumente vor.

Die Association Romande de Propriété Intellectuelle zog aus Artikel 153 (2) EPÜ und dem dort verankerten Grundsatz, wonach eine internationale Anmeldung, für die das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist und der ein internationaler Anmeldetag zuerkannt worden ist, die Wirkung einer europäischen Anmeldung hat, den Schluss, dass Artikel 14 (3) EPÜ auch für Euro-PCT-Anmeldungen gelte. Wenn

eine Änderung der Verfahrenssprache bei Euro-PCT-Anmeldungen zugelassen würde, würde ein im EPÜ nicht vorgesehener Grundsatz eingeführt, der ausschließlich für Euro-PCT-Anmeldungen gelten und das EPA zu einer Neuveröffentlichung zwingen würde.

Entscheidungsgründe

1. Was die Zulässigkeit der Vorlage anbelangt, so werfen die vorgelegten Fragen zur Wahl und Festlegung der in den Verfahren vor dem EPA zu verwendenden Sprachen eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung auf, die sich der Juristischen Beschwerdekammer gestellt hat und die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht einheitlich beantwortet worden ist. Somit ist die Vorlage gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ zulässig.

Frage 1

Die Große Beschwerdekammer hält es für ein berechtigtes Anliegen, dass das Schicksal der Sprache der Euro-PCT-Anmeldung beim Eintritt in die europäische Phase - der Gegenstand der Frage 1 - nicht nur für die Vergangenheit nach dem EPÜ 1973, sondern auch für die Zukunft nach dem EPÜ 2000 geklärt werden soll. Daher hat sie die Frage 1 vor dem Hintergrund beider Rechtstexte untersucht.

2. Rechtslage nach dem EPÜ 1973

2.1 Ansatzpunkt für die Beurteilung der Frage 1 ist sicher Artikel 14 (3) EPÜ 1973, aber in Verbindung mit Artikel 158 (2) EPÜ 1973.

a) Artikel 14 (3) EPÜ 1973 sieht Folgendes vor: "Die Amtssprache des Europäischen Patentamts, in der die europäische Patentanmeldung eingereicht oder in die sie im Fall des Absatzes 2 übersetzt worden ist, ist in allen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt, die diese Anmeldung oder das darauf erteilte Patent betreffen, als Verfahrenssprache zu verwenden, soweit in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist."

b) Artikel 158 (2) Satz 1 EPÜ 1973 besagt: "Die internationale Anmeldung ist dem Europäischen Patentamt in einer seiner Amtssprachen zuzuleiten."

2.2 Artikel 14 (3) EPÜ 1973 setzt eine bereits festgelegte Anmeldesprache voraus, die auch die künftige Verfahrenssprache sein wird, während die Beschwerdeführerin zeitlich zurückgeht und vorbringt, dass Artikel 158 (2) EPÜ 1973 nicht nach der Sprache unterscheide, in der die internationale Anmeldung abgefasst oder veröffentlicht wurde; aus ihrer Sicht erfüllt die Sprache der Übersetzung, die in der einen oder anderen Amtssprache übermittelt wurde, in jedem Falle die Erfordernisse dieses Artikels und wird zur Verfahrenssprache.

Da die Beschwerdeführerin Absatz 2 des Artikels 158 EPÜ 1973 losgelöst von den anderen Absätzen betrachtet und auslegt, kann sie aus ihm diesen allgemeinen Grundsatz herauslesen.

2.3 Nach dieser Auslegung ist jeder Anmelder beim Eintritt der internationalen Anmeldung in die europäische Phase in derselben Situation wie ein Direktanmelder einer europäischen Patentanmeldung, der sich frei für eine Amtssprache entscheiden kann; die vorangegangene internationale Phase bliebe dann außer Acht.

Diese Auslegung verfälscht aber die tatsächlichen Vorschriften, weil sie eben nur dann möglich ist, wenn der restliche Artikel und seine Wechselwirkung mit anderen Vorschriften wie auch der anvisierte faktische Rahmen ausgeblendet werden; eine Analyse der Vorschriften wird dies zeigen.

2.4 Diese Auslegung ist schlichtweg nicht vereinbar mit dem Grundsatz der Gleichwertigkeit internationaler und europäischer Anmeldungen, wenn das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist, wie er in Artikel 150 (3) EPÜ 1973 ausdrücklich festgeschrieben und vor allem in Artikel 158 EPÜ 1973 umgesetzt ist.

Artikel 150 (3) EPÜ 1973 wertet eine internationale Anmeldung tatsächlich als europäische Anmeldung, wenn das EPA für diese Anmeldung Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist. Würde beim Eintritt einer in einer Amtssprache des EPA veröffentlichten Euro-PCT-Anmeldung in die regionale Phase die Änderung der

Sprache zugelassen, so wäre dies ein Bruch in der Behandlung der beiden eigentlich als identisch geltenden Anmeldungen, je nachdem, ob sie als internationale Anmeldung oder als europäische Direktanmeldung eingereicht wurden. Dabei ist anzumerken, dass die Sprachenfrage keine bloße Verfahrensfrage ist, sondern materiellrechtliche Aspekte umfasst, die den Inhalt des Patents betreffen. Eine Übersetzung wird immer mit berechtigtem Argwohn betrachtet, der Vorsicht gebietet. Dies zeigt sich insbesondere an der Beibehaltung der ursprünglichen Anmeldung als Referenztext im Falle einer Übersetzung (Artikel 14 (2) EPÜ) oder an der Regelung zur Sprache der Änderungen im PCT (Regel 46.3).

Artikel 158 EPÜ 1973 setzt sich aus drei Absätzen zusammen, die miteinander in Beziehung stehen. Absatz 1 stellt einen Grundsatz auf, und die Absätze 2 und 3 präzisieren den Umfang und die Grenzen seiner Umsetzung. Der Grundsatz lautet: Die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung **tritt an die Stelle** [Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer] der Veröffentlichung der europäischen Anmeldung - vorbehaltlich Absatz 3 dieses Artikels und mit einer Einschränkung bezüglich des Stands der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht erfüllt sind. Der in Absatz 1 verwendete Ausdruck "**tritt an die Stelle**" ("**shall take the place**" bzw. "**replace**") lässt keinen Zweifel an der Identität der betreffenden Anmeldungen.

Absatz 2 des Artikels 158 EPÜ 1973 für sich genommen nennt dann nur zwei allgemeine und wesentliche Voraussetzungen dafür, dass die internationale Anmeldung einer europäischen Anmeldung gleichgestellt wird, nämlich die Entrichtung einer Gebühr und die Übermittlung der internationalen Anmeldung in einer der Amtssprachen (s. Nr. 2.1 b) oben). Im internationalen Zusammenhang bedurfte diese Auflage einer Präzisierung, weil die Sprache der Einreichung und der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung nicht unbedingt eine Amtssprache des EPA ist. Diese besondere Auflage für internationale Anmeldungen entspricht der Vorschrift des Artikels 14 (1) EPÜ 1973 für europäische Anmeldungen. Die "Sandwich-Position" dieser Auflage zwischen Absatz 1, aus dem implizit eine Identität der internationalen und der europäischen Anmeldung hervorgeht, und Absatz 3, der eine Veröffentlichung vorschreibt, falls die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht wurde, verleiht ihr einen

Anwendungsbereich, der genau definiert und auf nicht in einer Amtssprache veröffentlichte Anmeldungen begrenzt ist, was durch die Regel 107 (1) EPÜ 1973 eindeutig bestätigt wird.

2.5 Die Regel 107 EPÜ 1973 ist eine Durchführungsvorschrift zu Artikel 158 (2) und (3) EPÜ 1973. Sie enthält eine Auflistung der Formerfordernisse, die für den Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt zu erfüllen sind. In Buchstabe a nennt die Regel 107 (1) EPÜ 1973 folgende Handlung: "die *gegebenenfalls* nach Artikel 158 Absatz 2 erforderliche Übersetzung der internationalen Anmeldung einzureichen" ("supply, *where applicable*, the translation of the international application required under Article 158, paragraph 2 EPÜ 1973"; "remettre, *le cas échéant*, la traduction de la demande internationale, requise en vertu de l'article 158, paragraphe 2") [Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer].

Die Korrelation zwischen den Absätzen 2 und 3 von Artikel 158 EPÜ 1973 untereinander sowie zwischen diesen Absätzen und dem Buchstaben a der Regel 107 (1) EPÜ 1973 verleiht dem Ausdruck "gegebenenfalls erforderliche Übersetzung" den Sinn von "Übersetzung der internationalen Anmeldung, falls sie zur Erfüllung des Erfordernisses des Absatzes 2 von Artikel 158 EPÜ 1973 erforderlich ist", also falls die internationale Anmeldung in einer Sprache veröffentlicht wurde, die keine Amtssprache des EPA ist, denn nur so ergibt das Ganze einen Sinn.

Die Wahlfreiheit zwischen den drei Amtssprachen besteht zu diesem Zeitpunkt vor einem ganz speziellen Hintergrund, nämlich dem, dass die Übersetzung erforderlich ist, weil die internationale Anmeldung nicht in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht wurde. Die Idee einer Austauschbarkeit der drei Sprachen außerhalb dieser Rahmenbedingungen kommt dem Leser, der dem Artikel 158 und seiner Durchführungsvorschrift, der Regel 107 (1) a) EPÜ 1973, die daraus unmittelbar abzuleitende Bedeutung geben möchte, nicht spontan in den Sinn. Die Austauschbarkeit kann man nur bejahen, wenn man stillschweigend über den Ausdruck "gegebenenfalls" hinweggeht.

2.6 Die Artikel 22 und 39 PCT, auf die Artikel 158 Absatz 2 EPÜ 1973 bezüglich der zu entrichtenden Gebühr verweist, entsprechen der Regel 107 EPÜ 1973: Auch sie betreffen formale Handlungen für den Eintritt in die nationale oder regionale Phase und verlangen, dass "ein Exemplar der internationalen Anmeldung [...] und eine Übersetzung der Anmeldung (**wie vorgeschrieben**)" übermittelt werden [Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer].

2.7 Die Regel 49.1 und 49.2 PCT mit den Durchführungsbestimmungen zu Artikel 22 PCT sieht vor, dass der Anmelder im Falle von Ämtern mit mehreren Amtssprachen eine beliebige dieser Amtssprachen auswählen kann und dass keine Übersetzung verlangt werden kann, wenn die internationale Anmeldung in einer dieser Amtssprachen veröffentlicht ist. Diese Bestimmungen müssen in ihrem Zusammenhang gesehen werden: Es geht darum, den Rahmen für die Anforderungen der nationalen Bestimmungsämter abzustecken und die Anmelder vor unnötigen Anforderungen zu schützen. Die Tatsache, dass ein Anmelder vor der ungerechtfertigten Anforderung einer Übersetzung geschützt werden soll, bedeutet nicht, dass die Ämter eine solche Übersetzung akzeptieren müssen, wenn der Anmelder sie von sich aus einreicht. Der Umkehrschluss, mit dem dies behauptet wird, ist nicht korrekt. Ein Umkehrschluss setzt nämlich zwei entgegengesetzte Sachlagen voraus. Der faktische Rahmen für die Beschränkung der den nationalen Ämtern zu Gebote stehenden Anforderungen wird im vorliegenden Fall dadurch bestimmt, dass die Sprache, in der die internationale Anmeldung verfasst oder veröffentlicht ist, auch eine der Amtssprachen des Amtes ist.

Die entgegengesetzte Sachlage, die einen Umkehrschluss rechtfertigt, ist der Fall, in dem die Sprache, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wurde, keine der vom jeweiligen Amt zugelassenen Sprachen ist. Der Gegensatz besteht nicht zwischen den Ämtern auf der einen und dem Anmelder auf der anderen Seite, sondern zwischen zwei Sachlagen in Bezug auf die Sprache der internationalen Anmeldung, die den Handlungsspielraum der Ämter vor dem Hintergrund ihrer eigenen Amtssprachen bestimmt.

2.8 Aus diesen Ausführungen folgt, dass der PCT zwar keine allgemeine Sprachenregelung kennt, aber doch bestimmte Vorschriften existieren. So ist die

Regel 49.2 PCT in dieser Frage unmissverständlich: Die Übersetzung ist erforderlich, wenn "einem Amt mit mehreren Amtssprachen eine Übersetzung zu übermitteln" ist. Die Austauschbarkeit der Sprache nach Gutdünken des Anmelders kommt in den von den Verfassern des PCT vorgesehenen Fällen nicht vor. Somit besteht kein Widerspruch zwischen den Bestimmungen von EPÜ und PCT.

2.9 Eine Bestätigung für diese Auslegung der Vorschriften sieht die Große Beschwerdekammer in der Rechtsunsicherheit, die durch die von der Beschwerdeführerin befürwortete Auslegung beispielsweise im Bereich der Veröffentlichung entstünde. Artikel 158 Absatz 3 EPÜ 1973 sieht Folgendes vor: Ist die internationale Anmeldung in einer Sprache veröffentlicht, die nicht eine der Amtssprachen des EPA ist, so veröffentlicht das EPA die ihm nach Absatz 2 zugeleitete internationale Anmeldung (s. Nr. 2.1 b) oben). Selbstverständlich hatte der Gesetzgeber hier nur den Fall vor Augen, in dem eine Übersetzung erforderlich ist. Würde man allein aus dieser Vorschrift, die eine ganz bestimmte Situation regelt, ableiten, dass keine neue Veröffentlichung erforderlich ist, weil die internationale Anmeldung ja in einer der Amtssprachen veröffentlicht wurde, so wäre dies eine reine Spekulation, die neue Fragen aufwirft, allen voran die Frage: Wo im EPÜ findet sich eine Stützung dafür, die übermittelte Übersetzung der ursprünglichen Anmeldung gleichzustellen, wenn doch eine Übersetzung, wie schon thematisiert, stets weniger zuverlässig ist (s. Nr. 2.4 oben)?

2.10 Das Argument, der im EPÜ verankerte Grundsatz der Gleichwertigkeit der Anmeldungen gelte lediglich für materiellrechtliche Fragen (z. B. Prioritätsanspruch), sowie der Verweis auf die Gleichstellungskette bis hin zur nationalen Anmeldung nach Artikel 66 EPÜ, womit belegt werden soll, dass diese Gleichstellung absurd wäre, wenn sie absolut verstanden würde, haben letztlich keine Konsequenz für die oben analysierten Vorschriften: diese sind so klar gefasst und logisch konzipiert, dass sie zum einen die Auslegung der Beschwerdeführerin ausschließen und zum anderen keinerlei Inkohärenz verursachen.

2.11 Die verspätet in das Verfahren eingeführte Rechtsauskunft Nr. 10/92 rev. (ABl. EPA 1992, 662) soll, wie selbst die Beschwerdeführerin einräumt, nicht als direkte Rechtsgrundlage für ihren Antrag dienen; sie soll vielmehr als ein weiterer Beleg die

Möglichkeit eines Sprachenwechsels bestätigen, die die Beschwerdeführerin von Anfang an geltend gemacht hat.

2.12 Ergänzend zu der von der Präsidentin des Amts angesprochenen Verzögerung bei der Aktualisierung dieser Rechtsauskunft nach dem Inkrafttreten des EPÜ 2000, die Zweifel an deren aktueller Gültigkeit aufkommen lässt, stellt die Große Beschwerdekammer fest, dass diese Rechtsauskunft für den vorliegenden Fall nicht relevant ist. Ihr Zweck besteht darin, das Verfahren für die Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung zu regeln, da EPÜ-Vertragsstaaten nicht immer auch PCT-Vertragsstaaten sind.

2.13 Dieses Dokument kann nicht relevant sein, weil es beim dort genannten Beispiel (Nr. 14) um eine schwedische Anmeldung geht, d. h. um eine ursprünglich nicht in einer Amtssprache abgefasste Anmeldung. Dieses Beispiel hat nichts mit der Vorlagefrage an die Große Beschwerdekammer zu tun, die sich nur stellt, wenn die ursprüngliche Anmeldung in einer Amtssprache abgefasst war.

2.14 Interessanterweise geht auch der Inhalt dieses Dokuments nicht in die von der Beschwerdeführerin behauptete Richtung:

a) Die Rechtsauskunft (Nr. 13) bestätigt unter Nummer 7 e), dass Artikel 14 EPÜ 1973 Anwendung findet.

b) Sie sieht vor, dass die europäische Patentanmeldung (falls die ursprüngliche Euro-PCT-Anmeldung in schwedischer Sprache abgefasst war) in schwedischer Sprache eingereicht werden muss.

c) In einem solchen Fall sorgt die Internationale Recherchenbehörde für die Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung in die englische Sprache. Für das weitere Vorgehen sind im Beispiel zwei Möglichkeiten genannt, wobei die Euro-PCT-Anmeldung in beiden Fällen in ihrer ursprünglichen Sprache (im Beispiel in Schwedisch) eingereicht werden muss:

- Entweder legt der Anmelder der schwedischen Euro-PCT-Anmeldung, die vom Internationalen Büro ins Englische übersetzt wurde, keine Übersetzung nach Artikel 22 oder 39 PCT vor; dann können die Anmeldungen verbunden werden, wenn zu der europäischen Patentanmeldung eine Übersetzung in englischer Sprache **nach Artikel 14 (2) EPÜ** 1973 vorgelegt worden ist [Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer].

- Oder (s. Beispiel 2) der Anmelder der schwedischen Euro-PCT-Anmeldung legt gemäß Artikel 22 oder 39 PCT eine deutsche oder französische Übersetzung vor; dann können die Anmeldungen verbunden werden, wenn **zu der europäischen Patentanmeldung eine Übersetzung in der Sprache vorgelegt worden ist, die für die Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung gewählt wurde** [Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer].

2.15 Somit bleibt die in schwedischer Sprache abgefasste Anmeldung offensichtlich die ursprüngliche Anmeldung, und der Anmelder muss beim Eintritt in die europäische Phase gemäß Artikel 14 (2) EPÜ eine Übersetzung einreichen. Dabei handelt es sich entweder um seine eigene Übersetzung ins Englische, die diejenige des Internationalen Büros ersetzt, oder um eine Übersetzung ins Deutsche oder Französische, die die nicht vom Anmelder stammende englische Übersetzung ersetzt. Eine andere Lehre als die Auslegung durch die Große Beschwerdekammer lässt sich daraus nicht ziehen.

3. Rechtslage nach dem EPÜ 2000

3.1 Bei der Umgestaltung der Vorschriften im Zuge des EPÜ 2000 wurden zu dieser Thematik keine inhaltlichen Änderungen vorgenommen.

3.2 Durch die Bereinigung des Artikels 14 (3) EPÜ, bei der in der französischen Fassung "comme langue de la procédure" hinzugekommen ist, und die Überarbeitung dieses Absatzes im Interesse einer besseren Verständlichkeit hat sich nichts am Sinn geändert.

3.3 Die Änderung der Artikel 150 und 158 EPÜ ist auffälliger, trägt aber dem Wunsch nach einer Aktualisierung der Vorschriften Rechnung und vereinfacht sie durch die Überführung verschiedener Bestimmungen in die Ausführungsordnung.

3.4 Die vorbereitenden Arbeiten zum neuen Artikel 153 EPÜ, in dem die Artikel 156 bis 158 EPÜ 1973 aufgegangen sind, geben Aufschluss über die Auslegung, die die Verfasser im Sinne hatten. So heißt es auf Seite 217 des Dokuments CA/100/00: "Der neue Artikel 153 (4) EPÜ entspricht weitgehend Artikel 158 (3) EPÜ 1973, schreibt vor, **wann** [Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer] eine Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung beim EPA einzureichen und vom EPA zu veröffentlichen ist ..." (s. auch MR/2/00, S. 221, Nr. 8).

Aber gerade der Absatz 2 von Artikel 158 EPÜ 1973, auf den die Beschwerdeführerin ihre Auslegung stützt, dass beim Eintritt in die europäische Phase eine beliebige Amtssprache des EPA als Sprache der Anmeldung gewählt werden könne, ist als solcher nicht mehr existent. Er ist in Artikel 153 (4) EPÜ eingegangen, auf den die Regel 159 (1) a) EPÜ verweist. Und diese Regel entspricht der früheren Regel 107 (1) a) EPÜ 1973, die auf Artikel 158 (2) EPÜ 1973 verwies.

In Artikel 153 EPÜ wird in Absatz 3 der Grundsatz bestätigt, dass die internationale Veröffentlichung einer Euro-PCT-Anmeldung in einer Amtssprache an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung tritt, und in Absatz 4 auf die Notwendigkeit einer Veröffentlichung hingewiesen, falls die Veröffentlichung zuvor in einer anderen Sprache erfolgte.

Absatz 4 Satz 1 lautet: "Ist die Euro-PCT-Anmeldung **in einer anderen Sprache** veröffentlicht, so **ist** beim Europäischen Patentamt eine Übersetzung in einer seiner Amtssprachen **einzureichen, die von ihm veröffentlicht wird**" [Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer].

Zunächst ist anzumerken, dass die Auslegung, wonach dieser Absatz - mangels einer Präzisierung wie "in einer anderen Sprache als Englisch, Deutsch oder Französisch" - eine Übersetzung in eine andere Amtssprache zulasse, dem Wortlaut des Artikels zuwiderläuft, der klar zwischen den Amtssprachen des Europäischen

Patentamts und den anderen Sprachen unterscheidet.

Die auf diesen Artikel gestützte Behauptung, dass eine Veröffentlichung nicht erforderlich sei, weil es sich um eine Amtssprache handle, ist zudem reine Spekulation und völlig von der Vorschrift losgelöst: Wenn man den ersten Satzteil so auslegt, dass nicht zwischen den Amtssprachen des EPA und den anderen Sprachen unterschieden werde, dann wäre nicht zu verstehen, warum für den zweiten, die Veröffentlichung betreffenden Satzteil eine solche Unterscheidung aufgenommen werden sollte.

Die Vorschrift ist eindeutig; eine Auslegung in dem von der Beschwerdeführerin gewünschten Sinne würde sie ihrer primären Bedeutung berauben und eine Möglichkeit schaffen, die ganz offensichtlich nicht der Fallkonstellation und den Umständen entspricht, die die Vorschrift regeln soll.

Der in Artikel 150 (3) EPÜ 1973 verankerte Grundsatz der Gleichwertigkeit der Anmeldungen findet sich im neuen Artikel 153 (2) EPÜ in der Aussage wieder "Eine internationale Anmeldung, für die das Europäische Patentamt Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist und der ein internationaler Anmeldetag zuerkannt worden ist, hat die Wirkung einer vorschriftsmäßigen europäischen Anmeldung"; zugleich wurde der Begriff "Euro-PCT-Anmeldung" in das Übereinkommen aufgenommen.

Die Abfolge der Absätze des neuen Artikels 153 EPÜ, in dem Auszüge aus den früheren Artikeln 153, 150 und 158 EPÜ 1973 zusammengeführt wurden, bestätigt die Gleichwertigkeit der beiden Anmeldungen und subsumiert unter dieser Gleichwertigkeit auch die Sprachenregelung.

3.5 Wie bereits unter Nummer 2.8 angeführt, kann die Große Beschwerdekammer nicht erkennen, inwieweit zwischen den - im Übrigen oft gekoppelt genannten - Bestimmungen von EPÜ und PCT eine Divergenz bestehen sollte, die zur Anwendung von Artikel 150 (2) EPÜ Anlass geben würde, wonach bei mangelnder Übereinstimmung die Vorschriften des PCT vorgehen. Insbesondere wurde nicht belegt, mit welchen Vorschriften des PCT die Artikel 14 EPÜ und 158 EPÜ 1973

bzw. 153 EPÜ kollidieren sollten, nachdem keine Bestimmung des PCT einen Wechsel der Sprache erlaubt, sofern nicht besondere Umstände vorliegen (Nr. 2.8).

3.6 Die vom *epi* angeführten Beispiele für die Situation in Kanada betreffen - sofern die genannte Auslegung von Artikel 71 des Patentgesetzes die in Kanada allgemein anerkannte ist - die Art und Weise, wie dieses Land seine Sprachenregelung im Rahmen des Handlungsspielraums ausgestaltet hat, der den nationalen Ämtern vom PCT eingeräumt wird. Wie aus Artikel 22 PCT und Regel 49 PCT hervorgeht, überlässt dieser Vertrag den Mitgliedstaaten die Festlegung der Fälle, in denen eine Übersetzung erforderlich ist, und begrenzt zugleich diese Erfordernisse (Regel 49.2, s. Nr. 2.8).

Verbindliche Wirkung haben lediglich die Grenzen dieses Handlungsspielraums, die nicht überschritten werden dürfen. Innerhalb dieser Grenzen steht es den Vertragsstaaten frei, eigene Gesetze im Sinne eines angemessenen Interessenausgleichs zu erlassen.

3.7 Die Große Beschwerdekammer kann auch nicht erkennen, inwieweit die Anwendung des Artikels 125 EPÜ geboten sein könnte, der eine verfahrensrechtliche Lücke schließen soll.

3.8 Was die Rechtsliteratur angeht, so findet sich beispielsweise in der fünften und jüngsten deutschen Auflage von Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen (2009) unter Randnummer 49 auf Seite 1218 zu Artikel 151 die Aussage, dass die vom Anmelder für die Einreichung seiner internationalen Anmeldung gewählte Amtssprache damit als Verfahrenssprache festgelegt ist, die weder in der internationalen Phase noch bei Eintritt in die europäische Phase geändert werden kann. Anschließend heißt es noch, dass die Große Beschwerdekammer derzeit mit der Frage befasst ist, ob dieses Verbot, die Verfahrenssprache zu ändern, rechters ist. In "The Annotated European Patent Convention 1973" (14. Auflage, auf die die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren verwiesen hatte, S. 328, zu Artikel 158 (2) EPÜ) weist Derk Visser lediglich darauf hin, dass das EPA eine Übersetzung in einer Amtssprache verlangt, wenn die internationale Anmeldung nicht in einer dieser Sprachen

eingereicht oder veröffentlicht wurde. Dies bedeutet nicht, dass es möglich ist, eine Sprache durch eine andere zu ersetzen. Im Lehrbuch von Rudolf Kraßer (Patentrecht, 5. Auflage, S. 663, Absatz 3) steht, dass die Anmeldung dem EPA in einer seiner Amtssprachen zuzuleiten ist und eine hierfür erforderliche Übersetzung vom EPA veröffentlicht wird.

3.9 Die praktischen Anweisungen basieren auf derselben Auslegung. In der von der Präsidentin des EPA angeführten Veröffentlichung des Europäischen Patentamts mit dem Titel Der Weg zum europäischen Patent, Leitfaden für Anmelder, 2. Teil, PCT-Verfahren vor dem EPA - "Euro-PCT", 4. Auflage, Stand 1.4.2008, heißt es an drei Stellen (Nrn. 111, 285 und 330), dass die Verfahrenssprache die Sprache ist, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wurde, falls es sich dabei um eine Amtssprache handelt, oder aber diejenige der drei Amtssprachen, in der die Übersetzung eingereicht wurde, und dass es nicht möglich ist, die Verfahrenssprache zu ändern. Für die Anmelder wird klargestellt, dass eine Übersetzung, die eingereicht wird, obwohl sie nicht erforderlich ist, nicht berücksichtigt wird. Des Weiteren ist dem praktischen Leitfaden "European and International patent applications" (Rippe/Gough, Ausgabe 2002) auf Seite 181 im Absatz "Verfahrenssprachen" zu entnehmen, dass bei einer internationalen Anmeldung, die in einer Amtssprache des EPA eingereicht und veröffentlicht wurde, dadurch auch die Verfahrenssprache in der regionalen Phase vor dem EPA vorgegeben ist.

3.10 Schließlich hat die Beschwerdeführerin auch Billigkeitsgründe geltend gemacht und vorgebracht, dass die fehlende Möglichkeit, beim Eintritt in die europäische Phase die Sprache zu ändern, eine Diskriminierung darstelle. Dazu kann die Große Beschwerdekammer nur Folgendes feststellen: Sollte eine Diskriminierung vorliegen, so obliegt jegliche Änderung der - vollkommen klar gefassten - Vorschriften dem Gesetzgeber und nicht der für die Anwendung der bestehenden Vorschriften zuständigen Stelle.

3.11 Aus diesen Ausführungen folgt, dass die Rechtslage nach dem EPÜ 1973 wie auch nach dem EPÜ 2000 keine Auslegung der Vorschriften in dem Sinne zulässt, dass eine in einer Amtssprache veröffentlichte Euro-PCT-Anmeldung beim Eintritt in

die europäische Phase durch eine Übersetzung dieser Anmeldung in eine andere Amtssprache ersetzt werden kann.

Frage 2

4. Für die Beantwortung dieser Frage sind die Rechtsvorschriften des EPÜ 2000 maßgebend.

Diese Frage stellt sich nur, weil in Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA die Änderung der Verfahrenssprache zugelassen wurde. Eine Begründung enthält aber lediglich die Entscheidung J 18/90 (ABl. EPA 1992, 511) vom 22. März 1991, die also erging, bevor die vom Verwaltungsrat am 7. Dezember 1990 beschlossene Streichung der Regel 3 am 1. Juni 1991 in Kraft getreten ist; die anderen Entscheidungen, auch die jüngsten wie beispielsweise T 1125/00 oder T 1443/04, verweisen bloß auf diese.

4.1 Der einzige Beleg für die angeführte Rechtslehre ist also diese Entscheidung (Derk Visser, *The Annotated European Patent Convention 1973*, 14. Auflage, S. 355 und - noch präziser - *The Annotated European Patent Convention 2000*, 15. Auflage, S. 379).

4.2 Allerdings lässt diese Entscheidung, wie die Große Beschwerdekammer hervorhebt, in ihrer Analyse (s. Nr. 1.2 der Entscheidungsgründe) kurzerhand und ganz bewusst außer Acht, dass 1991 die Regel 3 (1) EPÜ entfallen sollte, die ursprünglich aufgrund des Vorbehalts in Artikel 14 (3) EPÜ in die Ausführungsordnung aufgenommen worden war.

4.3 Die Regel 3 EPÜ in der Fassung vor 1991 sah Folgendes vor: "Auf Antrag des Anmelders oder Patentinhabers kann das Europäische Patentamt nach Anhörung der übrigen Beteiligten statt der bisherigen Verfahrenssprache eine seiner anderen Amtssprachen als neue Verfahrenssprache zulassen." Absatz 2 dieser Regel besagte, dass Änderungen der Patentanmeldung oder des Patents in der ursprünglichen Verfahrenssprache eingereicht werden müssen. Dieser Absatz ging

dann als Absatz 2 in die Regel 1 EPÜ 1973 ein, die im EPÜ 2000 wiederum zu Regel 3 wurde.

4.4 Heute unterscheiden die Regeln 3 und 4 EPÜ (die früheren Regeln 1 und 2 EPÜ 1973) bei der Auflistung der möglichen Ausnahmen zum einen zwischen schriftlichem und mündlichem Verfahren und zum anderen zwischen den Beteiligten und dem Amt. Die Regel 3 EPÜ zum schriftlichen Verfahren gilt ausschließlich für die Beteiligten, wobei Änderungen der Patentanmeldung oder des Patents von der getroffenen Regelung ausgenommen werden. Nur im mündlichen Verfahren (Regel 4 EPÜ) steht dem Amt dieselbe Möglichkeit wie den Beteiligten offen.

4.5 Angesichts dieser Sachlage, die von dem Bestreben zeugt, die Ausnahmen im Detail zu regeln, entzieht die Streichung der Regel 3 (1) EPÜ 1973 der vorherigen Praxis jegliche Rechtsgrundlage; somit verbietet es sich, diese verworfene Praxis im Wege der richterlichen Rechtsfortschreibung wiedereinzuführen und lediglich von der Zustimmung der Beteiligten abhängig zu machen. In dieser Frage folgt die Große Beschwerdekammer derselben Logik wie in der Sache G 1/05, wo sie befand, dass vom Gesetzgeber aufgehobene Einschränkungen nur von ihm wiedereingeführt werden können (s. Nr. 13.1). Im vorliegenden Fall gilt derselbe Grundsatz, auch wenn die Umstände andere sind: In der Sache G 1/05 geht es um die Aufhebung einer Beschränkung, während im vorliegenden Fall eine Option entfallen ist.

4.6 Dem Dokument CA/52/90 vom 31. August 1990 ist zu entnehmen, dass die Streichung der Regel 3 (1) EPÜ 1973 und die Änderung der Regel 1 EPÜ 1973 auf den Wunsch nach einer Vereinfachung zurückgehen. Begründet wurden sie ausdrücklich mit der nachstehenden Feststellung (s. Anmerkungen zu den Regeln 1 und 3): "In der Praxis des EPA hat sich gezeigt, dass die Anwendung der Regel 3 Probleme mit sich bringt: diese reichen von dem in der falschen Sprache abgefassten Bescheid einer Prüfungsabteilung bis zur Veröffentlichung europäischer A- und B-Schriften mit Titelseiten in der falschen Sprache."

4.7 Man wird schwerlich behaupten können, dass diese Probleme, von denen nur einige angeführt sind, nicht aufträten, wenn die Beteiligten mit der Änderung der Verfahrenssprache einverstanden wären.

4.8 Was schließlich die in der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern vorgesehene Möglichkeit des Berichterstatters angeht, die ihm geläufigste Amtssprache als Arbeitssprache zu verwenden, so ist dies eine interne Maßnahme, von der die Verfahrenssprache unberührt bleibt.

4.9 Das Argument, es gebe im Gemeinschaftsrecht den Grundsatz der Gleichheit der Sprachen und der Nichtdiskriminierung, stützt die Beschwerdeführerin auf ein Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (Kik/HABM vom 9. September 2003). Dieses Urteil ist aber zum einen in einem anderen rechtlichen Rahmen ergangen, nämlich dem des Gemeinschaftsrechts, und betrifft zum anderen eine andere Sprachenregelung als die des EPÜ.

4.10 Die Große Beschwerdekammer kommt daher zu dem Schluss, dass die geltenden Vorschriften keinerlei Raum für eine freie Auslegung lassen, die auf eine Wiederherstellung der Regel 3 EPÜ 1973 hinausliefe.

Frage 3

5. Da die Frage 2 verneint wurde, ist die Frage 3 gegenstandslos.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Frage 1:

Wenn eine internationale Patentanmeldung nach dem PCT in einer Amtssprache des EPA eingereicht und veröffentlicht wurde, ist es nicht möglich, beim Eintritt in die europäische Phase eine Übersetzung der Anmeldung in eine der beiden anderen Amtssprachen einzureichen.

Frage 2:

Die Organe des EPA können im schriftlichen Verfahren zu einer europäischen Patentanmeldung oder zu einer internationalen Anmeldung in der regionalen Phase

keine andere Amtssprache des EPA verwenden als die Verfahrenssprache der Anmeldung gemäß Artikel 14 (3) EPÜ.

Frage 3:

Diese Frage ist gegenstandslos.