

Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 23. Juli 2012

G 0001/10

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. van der Eijk
C. Rennie-Smith
B. Günzel
A. G. Klein
U. Oswald
G. Weiss
R. Menapace

Einsprechender/Beschwerdeführer: Endress+Hauser (Deutschland) AG+Co. KG
Patentinhaber/Beschwerdegegner: Fisher-Rosemount Systems, Inc.

Stichwort:

Antrag auf Berichtigung des Patents/FISHER-ROSEMOUNT

Relevante Rechtsnormen:

Artikel 2 (2), 19 (1), 70 (1) und (3), 97 (1), 100, 109 (1), 112 (1) a), 113 (2), 123 (2) und (3) sowie 138 EPÜ

Regel 71, 91, 95, 103 (1) a), 139 und 140 EPÜ

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

Regel 89 EPÜ

Schlagwort:

"Antrag auf Berichtigung des Patents nach Regel 140 EPÜ unzulässig"

Leitsatz:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt beantwortet:

1. Da Regel 140 EPÜ nicht zur Berichtigung des Wortlauts eines Patents herangezogen werden kann, ist ein Antrag des Patentinhabers auf eine solche Berichtigung zu jedem Zeitpunkt unzulässig, also auch nach Einleitung des Einspruchsverfahrens.

2. In Anbetracht der Antwort auf die erste Vorlagefrage erübrigt sich eine Beantwortung der zweiten Vorlagefrage.

Sachverhalt und Anträge

I. In der Sache T 1145/09 hat die Technische Beschwerdekammer 3.5.03 mit Zwischenentscheidung vom 17. Juni 2010 der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Ist ein Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses nach Regel 140 EPÜ, den der Patentinhaber erst nach Einleitung des Einspruchsverfahrens stellt, zulässig? Ist insbesondere das Fehlen einer Fristsetzung in Regel 140 EPÜ so auszulegen, dass eine Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen nach Regel 140 EPÜ jederzeit erfolgen kann?

2. Wenn ein solcher Antrag für zulässig erachtet wird, muss dann die Prüfungsabteilung im Ex-parte-Verfahren bindend über diesen Antrag entscheiden, sodass die Einspruchsabteilung nicht mehr prüfen kann, ob die Berichtigungsentscheidung eine unzulässige Änderung des erteilten Patents darstellt?

II. Der am 10. September 2004 eingereichte Einspruch beruhte allein auf dem Grund der unzulässigen Erweiterung (Art. 100 c) EPÜ), wobei das einzige Argument war, dass das in Anspruch 1 des angefochtenen Patents enthaltene Merkmal

"means for initiating (56) a command related to a position of the device data"

in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht offenbart gewesen sei. Die Patentinhaberin brachte in ihrer Einspruchserwiderung vom 27. April 2005 vor, dass dies auf einen Schreibfehler zurückzuführen sei, der bei der Änderung von Anspruch 1 im Erteilungsverfahren aufgetreten sei, und das Merkmal lauten solle

"means for initiating (56) a command related to a portion of the device data".

Anstelle von "position" solle es "portion" heißen. Mit Schreiben vom 27. Dezember 2005 beantragte sie, das Einspruchsverfahren auszusetzen und die Sache an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, damit diese das erteilte Patent nach Berichtigung gemäß Regel 89 EPÜ 1973 neu herausgebe. Am 2. November 2006 erließ ein für die Einspruchsabteilung tätiger Formalsachbearbeiter eine Mitteilung, in der es hieß, dass die Sache an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen und die Prüfung des Einspruchs ausgesetzt werde, bis die endgültige Entscheidung der Prüfungsabteilung ergangen sei.

III. Die Einsprechende legte Beschwerde ein, die von der Kammer 3.5.03 in ihrer Entscheidung T 165/07 vom 23. November 2007 als unzulässig zurückgewiesen wurde. Die Kammer befand, dass die Mitteilung des Formalsachbearbeiters keine Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ 1973 sei und die Einspruchsabteilung noch nicht über den Antrag der Patentinhaberin entschieden habe, das Einspruchsverfahren auszusetzen und die Sache zur Entscheidung über den Berichtigungsantrag nach Regel 89 EPÜ 1973 an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

IV. Am 12. März 2009 erging die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das Einspruchsverfahren auszusetzen, die Sache zur Entscheidung über den Berichtigungsantrag nach Regel 140 EPÜ (die Regel 89 EPÜ 1973 entspricht) an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen und eine gesonderte Beschwerde gegen diese Entscheidung zuzulassen. Die Einsprechende legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Um das Beschwerdeverfahren zu beschleunigen, versandte die Kammer 3.5.03 frühzeitig eine Mitteilung mit ihrer vorläufigen Auffassung, wonach hier unter Umständen eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung eine

Befassung der Großen Beschwerdekammer rechtfertige. Die Beteiligten erklärten sich damit einverstanden, dass - nach erfolgter Erwidern der Patentinhaberin auf die Beschwerdebegründung - ohne vorherige mündliche Verhandlung eine Zwischenentscheidung zur Befassung der Großen Beschwerdekammer mit Rechtsfragen erlassen würde.

V. Zur Begründung ihrer Auffassung, dass sich im vorliegenden Fall sowohl eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stelle als auch eine einheitliche Rechtsanwendung gesichert werden müsse, äußerte sich die vorliegende Kammer in ihrer Zwischenentscheidung unter anderem wie folgt:

1. Eine Aussetzung des Einspruchsverfahrens, damit die Prüfungsabteilung über den Berichtigungsantrag der Patentinhaberin nach Regel 140 EPÜ entscheiden könne, verzögere das Verfahren unter Umständen erheblich. Eine solche Aussetzung lasse sich nur rechtfertigen, wenn der nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellte Berichtigungsantrag der Beschwerdegegnerin nach Regel 140 EPÜ einen zulässigen Rechtsbehelf darstelle, über den nur die Prüfungsabteilung bindend entscheiden könne, und wenn der Ausgang des Einspruchsverfahrens maßgeblich von dieser Entscheidung abhängen würde.

2. Regel 140 EPÜ enthalte keine Frist für die Beantragung der Berichtigung von Entscheidungen. Gehe man davon aus, dass Berichtigungsanträge nach Regel 140 EPÜ, die erst nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellt würden, überhaupt zulässig und von der Prüfungsabteilung zu bearbeiten seien, so ergäben sich zwangsläufig bestimmte Fragestellungen, weil zu ein und demselben Patent "parallele" Verfahren anhängig seien, wie sich im vorliegenden Fall zeige, in dem die beantragte Berichtigung eben jenes Merkmal betreffe, auf das sich der Einspruch stütze. (Die Beteiligten waren sich darin einig, dass der Einspruch bei einer Zulassung der Berichtigung durch die Prüfungsabteilung gegenstandslos würde und wahrscheinlich als unbegründet oder - aufgrund der rückwirkenden Wirkung der Berichtigungsentscheidung - als unzulässig zurückgewiesen würde.)

3. Laut der Entscheidung G 1/97 (ABI. EPA 2000, 322, Nr. 3 c) der Entscheidungsgründe) gehe aus den Materialien zum EPÜ betreffend die

Regel 89 EPÜ 1973 hervor, dass es dem Gesetzgeber ein Anliegen gewesen sei, dass Dritten aus der Berichtigung von Verfahrensfehlern keine nachteiligen Wirkungen entstehen dürften. Da ein erteiltes Patent durch die Berichtigung inhaltlich nicht geändert werde, könne also argumentiert werden, dass es unerheblich sei, ob dem Einspruchsverfahren die ursprüngliche oder die berichtigte Fassung des Patents zugrunde gelegt werde.

4. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern beantworte die Frage, ob die Einspruchsabteilung an eine Berichtigungsentscheidung der Prüfungsabteilung gebunden sei, nicht einheitlich. So komme die Kammer 3.3.02 in ihrer Entscheidung T 268/02 vom 31. Januar 2003 ohne nähere Begründung zu dem Schluss, dass die Einspruchsabteilung - und im Einspruchsbeschwerdeverfahren die Beschwerdekammer - grundsätzlich zu einer Überprüfung befugt sei, ob die Prüfungsabteilung die Bestimmungen der Regel 89 EPÜ 1973 korrekt angewandt habe. Die Kammer 3.2.01 dagegen komme in ihrer Entscheidung T 79/07 vom 24. Juni 2008 zum gegenteiligen Ergebnis.

5. Die im vorliegenden Fall zu entscheidende Verfahrensfrage, nämlich ob die Einspruchsabteilung ihr Verfahren aufgrund des Berichtigungsantrags der Beschwerdeführerin nach Regel 140 EPÜ aussetzen sollte, hänge maßgeblich davon ab, ob ein solcher nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellter Antrag ein zulässiger Rechtsbehelf sei, über den bindend zu entscheiden nur die Prüfungsabteilung befugt sei.

6. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hatte vorgebracht, dass eine Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung und folglich eine Aussetzung des Einspruchsverfahrens verfahrensrechtlich unfair wäre, gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung der Verfahrensbeteiligten verstoßen würde und ihr keinen Rechtsbehelf gegen die Berichtigungsentscheidung lassen würde, wohingegen die Patentinhaberin gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung Beschwerde einlegen könne, wenn ihrem Berichtigungsantrag nicht stattgegeben werde.

7. Die vorliegende Kammer hatte Zweifel, ob das EPÜ so auszulegen sei, dass ein erst nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellter Antrag nach

Regel 140 EPÜ zulässig sein könne. Würde ein solcher Antrag zugelassen, könnte er es der Patentinhaberin de facto ermöglichen, ein zunächst mehrseitiges Verfahren in Bezug auf eben jenen Aspekt, der Anlass für den Einspruch war, in ein einseitiges Verfahren umzuwandeln. Die Kammer hatte vor allem Bedenken, dass die Einsprechende ohne Rechtsbehelf zurückbleiben könnte, falls die Prüfungsabteilung die immanenten Grenzen der Regel 140 EPÜ überschreiten und den Erteilungsbeschluss durch ihre "Berichtigungsentscheidung" inhaltlich ändern sollte.

VI. Am 27. Juli 2010 erließ die Große Beschwerdekammer eine Mitteilung an die beiden am Beschwerdeverfahren Beteiligten und forderte sie auf, bis Ende November 2010 zu den vorgelegten Rechtsfragen Stellung zu nehmen. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) nahm nicht Stellung. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) reichte mit Schreiben vom 29. November 2010 eine Stellungnahme ein, die sich wie folgt zusammenfassen lässt:

1. Anders als die meisten EPÜ-Vorschriften, die eine bestimmte Frist oder Zeitspanne (z. B. zur Stellung des Prüfungsantrags, Einreichung einer Teilanmeldung, Beanspruchung einer Priorität oder Einlegung von Einspruch oder Beschwerde) vorgäben, die einzuhalten sei, sehe Regel 140 EPÜ keine Frist vor und sollte daher so ausgelegt werden, dass die Einreichung eines Berichtigungsantrags jederzeit möglich sei, auch noch im Einspruchsverfahren.

2. Da eine Berichtigung nach Regel 140 EPÜ offensichtlich sein müsse, könne sie nicht überraschend sein. Die Vornahme einer Berichtigung sollte allein von der Zulässigkeit des Antrags abhängen, und nicht davon, wann der Fehler bemerkt und der Antrag gestellt werde. Hier eine Frist zu setzen, würde bedeuten, dass die offenbare Unrichtigkeit nach einer bestimmten Zeit plötzlich nicht mehr vorhanden sei und die unberichtigte Entscheidung die Absicht der entscheidenden Instanz wiedergebe.

3. Die Einspruchsabteilung sollte nicht über die Zulässigkeit einer berichtigten Entscheidung befinden dürfen, die lediglich in die Form gebracht wurde, die der Fachmann beim Lesen der Entscheidung als korrekt erkannt hätte. Es handle sich

dabei nicht um eine Änderung, deshalb könne die Einspruchsabteilung auch nicht prüfen, ob ein Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ vorliege.

4. Da nach Regel 140 EPÜ sowohl der Fehler als auch dessen Berichtigung für den Fachmann offensichtlich sein müssten, seien Dritte weder durch die Berichtigung als solche beschwert noch dadurch, dass sie jederzeit während der Laufzeit eines Patents vorgenommen werden könne.

5. Dass die Einsprechende möglicherweise den Einspruch verliere, ohne Beschwerde einlegen zu können, habe sie selbst zu verantworten, weil sie sich nur auf einen einzigen Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ berufen habe, und es könne nicht sein, dass das EPA das Einspruchsverfahren nun im alleinigen Interesse der Einsprechenden fortführen müsse. Außerdem schmälere die Berichtigung eines Fehlers im Erteilungsbeschluss in keiner Weise das Recht der Einsprechenden, nationale Nichtigkeitsverfahren einzuleiten.

VII. Die Große Beschwerdekammer forderte den Präsidenten des Europäischen Patentamts gemäß Artikel 9 VOGBK auf, sich zu äußern; seine Äußerungen sind, soweit sie für die vorliegende Entscheidung relevant sind, nachstehend zusammengefasst:

1. Regel 140 EPÜ erlaube nur die Berichtigung von sprachlichen Fehlern und Schreibfehlern (die im Allgemeinen unproblematisch seien) und von offenbaren Unrichtigkeiten, was gemäß der Rechtsprechung bedeute, dass der Text einer Entscheidung nicht die tatsächliche Absicht der entscheidenden Instanz wiedergebe (s. T 450/97, ABI. EPA 1999, 67, Nr. 5.2 der Entscheidungsgründe). Die Begrenzung auf offenbare Unrichtigkeiten sei aus Gründen der Rechtssicherheit und zur Vermeidung von nachteiligen Wirkungen für Dritte gerechtfertigt. Die Materialien zum EPÜ belegten, dass der Schutz Dritter dem Gesetzgeber ein besonderes Anliegen war. Führe die beantragte Berichtigung zu einer Änderung des Umfangs der Ansprüche, so könne dies für Dritte gravierende Konsequenzen haben.

2. Aufgrund der Formulierung "im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt" in Artikel 123 (1) EPÜ dürften Anträge auf Berichtigung von Mängeln in den im

Prüfungsverfahren eingereichten Unterlagen nach Regel 139 EPÜ nur berücksichtigt werden, solange dieses Verfahren anhängig sei. Danach komme nur noch eine Berichtigung nach Regel 140 EPÜ in Betracht, und von dieser Regel, die keine ausdrückliche Frist setze, machten die Anmelder häufig Gebrauch, um die Berichtigung offener Unrichtigkeiten zu beantragen, wenn dies nach Regel 139 EPÜ nicht mehr möglich sei.

3. Nach der derzeitigen erstinstanzlichen Praxis müsse ein Antrag nach Regel 140 EPÜ nicht während eines anhängigen Verfahrens gestellt werden, man könne ihn auch nach der Erteilung des Patents stellen und ihm könne jederzeit stattgegeben werden, auch nach Beginn und sogar nach Abschluss des Einspruchsverfahrens. Überschreite die Prüfungsabteilung die durch Regel 140 EPÜ vorgegebenen Grenzen, so könnte das Fehlen einer Frist erhebliche Probleme bereiten, nicht nur wenn der Berichtigungsantrag im Einspruchsverfahren gestellt werde, sondern auch, wenn er nach Ablauf der Einspruchsfrist gestellt werde. In diesem Fall gebe es keine Handhabe, um zu prüfen, ob die Berichtigung sich innerhalb der immanenten Grenzen der Regel 140 EPÜ bewege; Dritte verfügten dann unter bestimmten Umständen über kein angemessenes Rechtsmittel mehr und müssten in anderen Fällen auf das nationale Nichtigkeitsverfahren ausweichen, was umständlich wäre. Eine Frist würde daher Rechtssicherheit und Schutz für Dritte bieten, ohne dass dadurch das Recht (und die Pflicht) der Patentinhaber nach Regel 71 (3) EPÜ geschmälert würde, ihr Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung zu erklären.

4. Nach der derzeitigen Praxis (gemäß T 79/07 vom 24. Juni 2008) werde, wenn während eines anhängigen Einspruchsverfahrens ein Antrag auf Berichtigung nach Regel 140 EPÜ gestellt werde, das Einspruchsverfahren ausgesetzt und die Sache an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen; es werde erst wieder aufgenommen, wenn die Prüfungsabteilung eine endgültige Entscheidung getroffen habe. Da der berichtigte Erteilungsbeschluss aufgrund der Rückwirkung sein ursprüngliches Datum behalte, werde die Öffentlichkeit durch einen Hinweis im Europäischen Patentblatt und die Herausgabe eines Korrigendums über die Berichtigung informiert; Nummer und Datum des Patentblatts würden im Europäischen Patentregister ausgewiesen. Es werde kein neuer Erteilungsbeschluss erlassen und kein (neuer)

Hinweis auf die Erteilung im Patentblatt bekannt gemacht, es beginne keine neue Einspruchsfrist, das anhängige Einspruchsverfahren werde wieder aufgenommen und auf der Grundlage des berichtigten Erteilungsbeschlusses fortgesetzt. Diese aktuelle Praxis sei in Bezug auf fünf Aspekte problematisch:

Erstens könne sich das Einspruchsverfahren dadurch erheblich verzögern, insbesondere wenn der Patentinhaber gegen die Zurückweisung seines Berichtigungsantrags Beschwerde einlege.

Zweitens stünde einem Einsprechenden im Falle einer fehlerhaften Entscheidung der Prüfungsabteilung, die die Grenzen der Regel 140 EPÜ überschreite und gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoße, nicht das Rechtsmittel der Beschwerde zur Verfügung, während der Patentinhaber sehr wohl Beschwerde gegen eine abschlägige Entscheidung einlegen könnte.

Drittens könnten Dritte benachteiligt werden, wenn nämlich jemand im Vertrauen auf ein erteiltes Patent beginne, eine Erfindung zu nutzen, und später feststellen müsse, dass er das berichtigte Patent verletze oder wenn er - wiederum im Vertrauen auf das erteilte Patent - darauf verzichte, Einspruch einzulegen, und dann nach der Berichtigung dieses Rechtsmittels beraubt sei. Es gebe keine Vorschrift, die Dritte schütze - anders als in anderen Situationen, in denen das EPÜ zwischen den Interessen der Öffentlichkeit und denen des Patentinhabers abwäge (vgl. Art. 70 (4) b), 112a (6) und 122 (5) EPÜ).

Viertens hätten Einsprechende keine Möglichkeit, ihr Vorbringen vor der Prüfungsabteilung vorzutragen oder gegen die Berichtigungsentscheidung Beschwerde einzulegen. Da diese Entscheidung keine neue Einspruchsfrist in Gang setze, stehe ihnen auch kein anderes Rechtsmittel zur Verfügung, um das Patent anzufechten, was besonders dann unvertretbar sei, wenn der anhängige Einspruch infolge der Berichtigung zurückgewiesen werde. Lege ein Einsprechender dann Beschwerde ein, so könne er nicht die Berichtigung als solche anfechten, die aber der eigentliche Grund für die Zurückweisung seines Einspruchs war. Ebenso wenig gebe es eine Vorschrift zur Rückzahlung oder Erstattung der Einspruchsgebühr.

Fünftens werde der Grundsatz der Gleichbehandlung der am Einspruchsverfahren Beteiligten infrage gestellt, da ein Patentinhaber ein mehrseitiges in ein einseitiges Verfahren umwandeln könnte, in dem dann über eine für das Einspruchsverfahren maßgebliche Frage entschieden werde, nämlich über den Inhalt des Patents.

VIII. Auf eine Aufforderung der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 10 (2) VOGBK (s. ABI. EPA 2010, 402) an Dritte, Stellungnahmen einzureichen, gingen zwei Amicus-curiae-Schriftsätze ein. Der erste stammte vom Institut der beim EPA zugelassenen Vertreter (*epi*). Nach dessen Ansicht seien die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen zu bejahen. Ein Antrag nach Regel 140 EPÜ sollte jederzeit zulässig sein, auch noch nach Einleitung des Einspruchsverfahrens, nur die Prüfungsabteilung sollte befugt sein, über diese Anträge zu entscheiden, und eine Überprüfung dieser Entscheidung durch die Einspruchsabteilung sollte ausgeschlossen sein, und zwar aus folgenden Gründen:

1. Regel 140 EPÜ diene der Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen des EPA, nicht in vom Patentanmelder oder -inhaber eingereichten Unterlagen, und die hierfür geltenden Maßstäbe sollten streng sein. Angesichts der Art der möglichen Berichtigungen enthalte Regel 140 EPÜ zu Recht keine Frist.

2. Die Einspruchsabteilung dürfe nicht zu einer Überprüfung der Entscheidung der Prüfungsabteilung befugt sein, da ansonsten der Ausgangspunkt für die Analyse nach Artikel 123 (3) EPÜ unsicher sei.

3. Was das Argument der Einsprechenden in der Vorlagesache angehe, dass ihr kein Rechtsbehelf gegen die Berichtigungsentscheidung zur Verfügung stünde, weil sie am Verfahren vor der Prüfungsabteilung nicht beteiligt sei, so erscheine dies vielleicht drastisch, ergebe sich aber als logische Konsequenz aus der Rückwirkung einer Berichtigung des Erteilungsbeschlusses.

4. Bezüglich der Eventualität, dass die Prüfungsabteilung die Grenzen des Rechtsbehelfs der Regel 140 EPÜ überschreite, sei die Einspruchsabteilung jederzeit befugt, die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ zu prüfen, und zwar auch in der berichtigten Fassung des Patents.

IX. Der zweite Amicus-curiae-Schriftsatz wurde von einer Sozietät europäischer Patentanwälte eingereicht, die im Verfahren zum europäischen Patent Nr. 1800984 die Einsprechende vertritt. In diesem Fall ging das Patent aus einer Teilanmeldung hervor, in der nur eine der beiden Prioritäten der Stammanmeldung beansprucht worden war. Nach der Erteilung des Patents und dem Beginn des Einspruchsverfahrens stellte die Patentinhaberin einen Antrag nach Regel 139 EPÜ zur Berichtigung dieses Prioritätsanspruchs. Die Einspruchsabteilung verwies die Sache "zur Berichtigung der Prioritätsangaben" an die Prüfungsabteilung zurück, und diese erließ eine Entscheidung nach Regel 140 EPÜ, den Erteilungsbeschluss dahingehend zu berichtigen, dass dort die zweite Priorität ausgewiesen werde. In dem Schriftsatz wird ausgeführt, dass der auf dem angeblich neuheitsschädlichen Inhalt der nicht genannten Prioritätsunterlage basierende Einspruchsgrund damit entkräftet worden sei, ohne dass die Einsprechende am Berichtigungsverfahren teilnehmen können und ohne dass die von ihr beantragte mündliche Verhandlung stattgefunden habe.

Entscheidungsgründe

1. Die Große Beschwerdekammer teilt die in der Entscheidung der vorlegenden Kammer dargelegte Auffassung (Nr. 17 der Entscheidungsgründe), dass die Vorlagefragen einen entscheidenden Aspekt in dem dieser Kammer vorliegenden Fall betreffen, nämlich die Auslegung der Regel 140 EPÜ, die Abgrenzung der Zuständigkeit von Prüfungs- und Einspruchsabteilung sowie die mögliche Überlappung von einseitigem und mehrseitigem Verfahren. Die Verfahrensvorschriften des EPÜ enthalten hierzu keine Aussage, und die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist zumindest teilweise uneinheitlich (s. vorstehende Nr. V.4). Die Vorlage ist somit zulässig, weil sie die beiden in Artikel 112 (1) a) EPÜ genannten Voraussetzungen erfüllt, d. h. sie dient der Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung, und es handelt sich um Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung.

2. Regel 140 EPÜ lautet:

"In Entscheidungen des Europäischen Patentamts können nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden."

Dies ist exakt derselbe Wortlaut wie in der früheren Regel 89 EPÜ 1973. Daher wird, auch wenn es hier um beide Fassungen geht, nicht zwischen der jetzigen und der früheren Regel bzw. zwischen der Rechtsprechung zu der einen oder der anderen unterschieden.

3. In den Vorlagefragen wird die Formulierung "Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses nach Regel 140 EPÜ" verwendet, und demzufolge geht es in dieser Entscheidung nicht um die Berichtigung irgendwelcher anderer Entscheidungen. Ferner ist trotz der Bezugnahme auf die Berichtigung von Erteilungsbeschlüssen klar, dass es in der Vorlageentscheidung nur um den Wortlaut von Patenten geht, die als Bestandteil des Erteilungsbeschlusses angesehen werden, da in Mitteilungen nach Regel 71 (3) EPÜ darauf verwiesen wird (s. T 850/95, ABl. EPA 1996, 455, Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Diese Entscheidung beschränkt sich daher auf Berichtigungen, die im Patent selbst vorgenommen werden, d. h. in der Beschreibung, den Ansprüchen und den Zeichnungen (häufig als "Patentunterlagen" bezeichnet). Ein besonderes Merkmal dieser Patentunterlagen ist, dass sie nicht nur vom Patentanmelder erstellt werden, sondern auch nur mit seinem Einverständnis Gegenstand des Erteilungsbeschlusses sein können (s. Art. 113 (2) und R. 71 EPÜ sowie nachstehende Nr. 10). Diese Entscheidung der Großen Beschwerdekammer beschränkt sich also auf Berichtigungen der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen in Erteilungsbeschlüssen, und wo in der Begründung von "Berichtigung eines Patents" oder "Berichtigung von Patenten" die Rede ist, sind diese Stellen entsprechend zu verstehen.

4. Aus dieser Beschränkung der Begründung auf die Berichtigung von Patenten folgt auch, dass sich die Große Beschwerdekammer hier nicht mit anderen möglichen Berichtigungen des Erteilungsbeschlusses befasst, auch nicht mit Berichtigungen der bibliografischen Daten, und dass sie demzufolge nicht auf Fälle einzugehen braucht, wie sie im zweiten Amicus-curiae-Schriftsatz beschrieben werden (s. vorstehende Nr. IX). Regel 71 (3) EPÜ ist mit Wirkung vom 1. April 2012 geändert worden (ABl. EPA 2010, 637), sodass sie sich nunmehr auch auf bibliografische Daten

erstreckt, die dem Anmelder ebenfalls mitzuteilen sind (wodurch die bisherige EPA-Praxis festgeschrieben wurde). Da jedoch in der geänderten Regel 71 (3) EPÜ die Fassung, in der die Prüfungsabteilung das Patent zu erteilen beabsichtigt, und die zugehörigen bibliografischen Daten getrennt aufgeführt sind, ist klar, dass die bibliografischen Daten auch nach der Regeländerung nicht Bestandteil des Patenttextes sind. (Nachfolgende Verweise auf Regel 71 EPÜ beziehen sich auf die Fassung vor der Änderung.)

5. Wie die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/97 (ABI. EPA 2000, 322, Nr. 3 c) der Entscheidungsgründe) unter Verweis auf die Materialien zum EPÜ ausgeführt hat, hat der enge Spielraum bei den zulässigen Berichtigungen nach Regel 140 EPÜ (der damaligen Regel 89 EPÜ 1973) seinen Grund in der Rechtssicherheit und der Vermeidung nachteiliger Wirkungen für Dritte:

"Aus den Materialien zum EPÜ betreffend die Regel 89 EPÜ geht im Übrigen hervor, dass der Schutz Dritter dem Gesetzgeber ein Anliegen war. Das zeigt sich eindeutig an der Entstehungsgeschichte dieser Regel, die ihren Ursprung in einem Entwurf des Artikels 159 a) (vgl. BR/49 d/70, S. 9) hat, der dann seinerseits in den Entwurf einer Ausführungsordnung vom April 1972 unter Artikel 91 (1) (vgl. BR/185 d/72) aufgenommen wurde; darin hieß es, dass Verfahrensfehler berichtigt werden können, sofern keine nachteiligen Wirkungen u. a. für Dritte entstehen. Letztlich wurde nur an der restriktiven Fassung der heutigen Regel 89 EPÜ festgehalten, die jegliche nachteilige Wirkung ausschließt."

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer kann Regel 140 EPÜ nicht zur Berichtigung von Patenten herangezogen werden. Dies steht im Einklang mit dem - in der oben erwähnten früheren Entscheidung zum Ausdruck gebrachten - Wunsch, nachteilige Wirkungen jeglicher Art zu vermeiden. Dafür sprechen mehrere Gründe, die alle mit der notwendigen Rechtssicherheit und dem Schutz Dritter zusammenhängen (vgl. nachstehende Nrn. 6 bis 8). Dem Patentinhaber stehen trotzdem, sowohl vor als auch nach der Erteilung, angemessene Rechtsmittel zur Verfügung, um sicherzustellen, dass der Wortlaut seines Patents korrekt ist (vgl. nachstehende Nrn. 9 bis 13). Die Auffassung, dass Regel 140 EPÜ nicht zur Berichtigung von Patenten herangezogen werden kann, bedeutet, dass die Große

Beschwerdekammer nur der Feststellung in T 850/95 zustimmt (s. vorstehende Nr. 3), wonach die im Erteilungsbeschluss genannten Unterlagen Bestandteil des Erteilungsbeschlusses werden, nicht aber der daraus gezogenen Schlussfolgerung, dass Fehler in diesen Unterlagen anschließend nach Regel 140 EPÜ berichtigt werden können (bzw. nach Regel 89 EPÜ 1973, die bei Ergehen der Entscheidung T 850/95 in Kraft war; s. ABl. EPA 1996, 455, Nr. 2 der Entscheidungsgründe, letzter Satz).

6. Rechtssicherheit wird durch den Erteilungsbeschluss hergestellt, mit dem eine endgültige Fassung des Patents für die Zwecke aller folgenden Verfahren auf nationaler wie auf EPA-Ebene festgelegt wird. Ein europäisches Patent unterliegt mit seiner Erteilung nicht mehr der rechtlichen Zuständigkeit des EPA, sondern zerfällt - sofern nicht noch ein Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren vor dem EPA eingeleitet wird - in ein Bündel nationaler Patente, die jeweils in die ausschließliche Zuständigkeit eines benannten Vertragsstaats fallen (s. Art. 2 (2) EPÜ). Eine zwangsläufige Folge des Erteilungsbeschlusses ist, dass das EPA nicht mehr für Fragen zuständig ist, die den Wortlaut des Patents betreffen (s. T 777/97 vom 16. März 1998, Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Eine weitere Folge des Erteilungsbeschlusses ist, dass Gerichte und andere Behörden aller benannten Vertragsstaaten gemäß Artikel 70 (1) EPÜ und vorbehaltlich des Artikels 70 (3) EPÜ in jedem nationalen Verfahren den Wortlaut des erteilten Patents zugrunde legen dürfen und sogar müssen. Da das Patent somit - außer im Falle eines späteren Einspruchs- oder Beschränkungsverfahrens - der ausschließlichen Zuständigkeit dieser Vertragsstaaten unterliegt, gibt es für deren Gerichtsbarkeit keinen Grund, eine spätere Entscheidung des EPA (außer im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren) zur Änderung des Wortlauts des erteilten Patents anzuerkennen. Da die Kompetenzen der nationalen Gerichte und der Einspruchsabteilung - abgesehen vom territorialen Geltungsbereich - einander entsprechen (s. Art. 100 und 138 EPÜ), müsste folgerichtig auch der Wortlaut eines Patents, gegen das Einspruch eingelegt wird, mit der erteilten Fassung übereinstimmen.

7. Was Dritte, einschließlich potenzieller Einsprechender anbelangt, so wären die Bedenken, die in den Äußerungen des EPA-Präsidenten und - in geringerem Maße -

in der Vorlageentscheidung hinsichtlich der aktuellen Praxis zum Ausdruck kommen, allesamt gegenstandslos, wenn Regel 140 EPÜ nicht als Rechtsmittel zur Berichtigung eines Patents zur Verfügung stünde (vgl. vorstehende Nrn. V.1, V.7 und VII.4). Dann gäbe es keine durch Anträge nach Regel 140 EPÜ verursachte Verzögerung im Einspruchsverfahren und keine für den Einsprechenden nicht mit der Beschwerde anfechtbaren Berichtigungsentscheidungen. Es gäbe keine nachteiligen Wirkungen für Dritte, die im Vertrauen auf das erteilte Patent Maßnahmen ergreifen, die später das berichtigte Patent verletzen. Es gäbe keine verhinderten Einsprechenden, die im Vertrauen auf die erteilten Ansprüche darauf verzichten, Einspruch einzulegen, und nach der Berichtigung feststellen, dass das Patent ihre Interessen gefährdet, sie aber der Einspruchsmöglichkeit beraubt sind. Ebenso wenig würde gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung der Beteiligten verstoßen, weil der Patentinhaber nicht mehr die Möglichkeit hätte, ein mehrseitiges Verfahren, in dem über eine für den Einspruch maßgebliche Frage entschieden wird, nämlich über den Inhalt des Patents, in ein einseitiges Verfahren umzuwandeln.

8. Im Übrigen ist die Große Beschwerdekammer der Meinung, dass die fehlende Möglichkeit, eine Berichtigung des Patents nach Regel 140 EPÜ zu beantragen, den Patentinhaber keineswegs benachteiligt. Wenn nämlich eine Berichtigung offensichtlich ist (was sie sein muss, um Regel 140 EPÜ zu genügen), dann kann sie - wie von der Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin vorgebracht (s. vorstehende Nr. VI.2) - nicht überraschend sein und keine nachteiligen Wirkungen für Einsprechende oder Dritte haben, weil alle Betroffenen das Patent so lesen, als ob es berichtigt wäre, und es einer tatsächlichen Berichtigung gar nicht bedarf. Wenn eine Berichtigung dagegen nicht sofort offensichtlich ist, dann dürfte sie ohnehin nicht nach Regel 140 EPÜ zugelassen werden, weil diese Regel nur die Berichtigung "offenbarer Unrichtigkeiten" erlaubt.

9. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer stehen dem Patentanmelder (bzw. später dem Patentinhaber) angemessene Mittel zur Verfügung, um auch ohne den Rückgriff auf Regel 140 EPÜ sicherzustellen, dass sein erteiltes Patent genau die gewünschte Fassung hat. Sollte ein Anmelder irgendwann bis hin zu dem Zeitpunkt, zu dem er sein endgültiges Einverständnis mit dem Wortlaut des Patents erklärt, in einer von ihm eingereichten Unterlage einen Fehler machen (oder einen

früher begangenen Fehler übersehen), indem er z. B. in einem während des Prüfungsverfahrens eingereichten geänderten Anspruch ein Wort falsch schreibt oder ein falsches Wort verwendet, so kann dieser Fehler vor der Erteilung gemäß Regel 139 EPÜ auf Antrag berichtigt werden.

10. Zudem ist der Patentanmelder verpflichtet, sein Einverständnis mit der Fassung zu erklären, in der das Patent erteilt werden soll (s. Art. 97 (1) sowie R. 71 (3), (4) und (5) EPÜ). Die Fassung, in der die Prüfungsabteilung das Patent zu erteilen beabsichtigt, muss ihm mitgeteilt werden, und als Einverständnis gilt, wenn er innerhalb einer Frist von vier Monaten die erforderlichen Gebühren entrichtet und die übersetzten Ansprüche einreicht (s. R. 71 (3) EPÜ). Anderenfalls muss er innerhalb dieser vier Monate Änderungen oder Berichtigungen beantragen (s. R. 71 (4) EPÜ, in der ausdrücklich "die Berichtigung von Fehlern nach Regel 139" erwähnt ist), und falls die Prüfungsabteilung diesen ersten Änderungen oder Berichtigungen nicht zustimmt (s. R. 71 (5) EPÜ), ist noch ein Verfahren für weitere Änderungen und eine erneute Einverständniserklärung vorgesehen.

11. Wenn der Anmelder, der ja die Möglichkeit hat, den Wortlaut des Patents vor der Einverständniserklärung zu überprüfen, die Prüfungsabteilung nicht auf Fehler aufmerksam macht und dadurch sicherstellt, dass er sich nur mit der korrekten Fassung einverstanden erklärt, dann sollte er allein die Verantwortung für etwaige nach der Erteilung in dieser Fassung verbliebene Fehler tragen, unabhängig davon, ob sie von ihm selbst oder von der Prüfungsabteilung gemacht (bzw. eingefügt) wurden. Somit liegt die Verantwortung beispielsweise für ein falsch geschriebenes oder falsch verwendetes Wort in einem geänderten Anspruch der genehmigten Fassung ab diesem Zeitpunkt allein beim Patentanmelder, und es wäre unlogisch, diesen Fehler anschließend der Prüfungsabteilung anzulasten - indem man unterstellt, sie habe einen Beschluss, der exakt den vom Anmelder genehmigten Wortlaut beinhaltet, gar nicht fassen wollen -, damit der von niemand anderem als dem Anmelder selbst zu verantwortende Fehler in den Geltungsbereich der Regel 140 EPÜ fällt. In seinen Äußerungen (s. vorstehende Nr. VII.2) beschreibt der Präsident die Praxis einiger Anmelder, Regel 140 EPÜ für die Berichtigung offener Unrichtigkeiten heranzuziehen, wenn dies nach Regel 139 EPÜ nicht mehr möglich ist. Diese Praxis deutet darauf hin, dass einige Anmelder versuchen,

durch den Rückgriff auf Regel 140 EPÜ ihre eigenen Fehler "auszubessern", indem sie diese der Prüfungsabteilung fiktiv zuschreiben. Wie vom *epi* richtig angemerkt (s. vorstehende Nr. VIII.1), ist Regel 140 EPÜ dazu gedacht, Fehler in Entscheidungen des EPA zu berichtigen und nicht Fehler in den vom Patentanmelder bzw. -inhaber eingereichten Unterlagen. Da Regel 140 EPÜ nicht für die Berichtigung von Patenten zur Verfügung steht, müsste diese Praxis eigentlich ein Ende haben.

12. Wenn hingegen die Prüfungsabteilung einen Erteilungsbeschluss erlässt, der einen später von ihr verschuldeten Fehler enthält, sodass die erteilte Fassung nicht mit der vom Anmelder genehmigten übereinstimmt, dann ist der Patentinhaber dadurch beschwert und kann den Beschluss anfechten. Wenn beispielsweise die dem Erteilungsbeschluss zugrunde liegende Fassung des Patents einen geänderten Anspruch umfasst, den die Prüfungsabteilung nach der Einverständniserklärung des Anmelders fälschlicherweise abgeändert hat, kann der Patentinhaber nachweisen, dass die Prüfungsabteilung das Patent nicht in der von ihm gebilligten Fassung erteilt hat. In diesem Fall hätte die Prüfungsabteilung gegen Artikel 113 (2) EPÜ verstoßen, und die Beschwerde müsste dazu führen, dass Abhilfe gewährt und die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird, da dies aufgrund des Fehlers der Prüfungsabteilung der Billigkeit entspräche (s. Art. 109 (1) bzw. R. 103 (1) a) EPÜ).

13. Die Vorlageentscheidung betrifft das Einspruchsverfahren. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer kann Regel 140 EPÜ nicht zur Berichtigung von Patenten herangezogen werden, auch nicht im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren. Der Patentinhaber hat jedoch stets die Möglichkeit, im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren eine Änderung seines Patents anzustreben und dadurch die mutmaßliche Unrichtigkeit auszuräumen. Diese Änderung müsste natürlich alle für Änderungen geltenden rechtlichen Erfordernisse erfüllen, einschließlich derer des Artikels 123 EPÜ. Da es sich dann um einen Antrag auf Änderung nach Artikel 123 EPÜ und nicht um einen Antrag auf Berichtigung nach Regel 140 EPÜ handelt und somit um ein normales Ereignis im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren, stellt sich nicht die Frage, welches Organ für die Behandlung des Antrags zuständig ist. Im Falle des Einspruchsverfahrens würde die Einspruchsabteilung die Änderung prüfen und darüber befinden (s. Artikel 19 (1) und

100 EPÜ) und im Falle eines Beschränkungsverfahrens die Prüfungsabteilung (s. R. 91 sowie 95 (2), (3) und (4) EPÜ).

14. In der ersten Vorlagefrage ging es darum, ob ein Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses nach Regel 140 EPÜ, den der Patentinhaber nach Einleitung des Einspruchsverfahrens stellt, zulässig ist. Die Große Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass Regel 140 EPÜ nicht zur Berichtigung erteilter Patente herangezogen werden kann; mithin ist ein solcher Antrag auf Berichtigung nach Regel 140 EPÜ nicht zulässig.

15. Des Weiteren wurde in der ersten Vorlagefrage gefragt, ob insbesondere das Fehlen einer Fristsetzung in Regel 140 EPÜ so auszulegen sei, dass eine Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen nach Regel 140 EPÜ jederzeit erfolgen könne. Aus der Auffassung der Großen Beschwerdekammer ergibt sich, dass Regel 140 EPÜ überhaupt nicht für die Berichtigung von Patenten herangezogen werden kann.

16. Vorbedingung für die zweite Vorlagefrage war, dass ein nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellter Antrag auf Berichtigung eines Erteilungsbeschlusses nach Regel 140 EPÜ für zulässig befunden wird. Da die Große Beschwerdekammer, wie vorstehend ausgeführt, einen solchen Antrag für überhaupt nicht zulässig hält, erübrigt sich eine Beantwortung der zweiten Frage.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden, die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen wie folgt zu beantworten:

1. Da Regel 140 EPÜ nicht zur Berichtigung des Wortlauts eines Patents herangezogen werden kann, ist ein Antrag des Patentinhabers auf eine solche Berichtigung zu jedem Zeitpunkt unzulässig, also auch nach Einleitung des Einspruchsverfahrens.

2. In Anbetracht der Antwort auf die erste Vorlagefrage erübrigt sich eine Beantwortung der zweiten Vorlagefrage.