

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

E N T S C H E I D U N G
vom 28. September 2002

Beschwerde-Aktenzeichen: J 0001/00 - 3.1.1

Anmeldenummer: 97...

Veröffentlichungsnummer: -

IPC: H01R 43/28

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zur Konfektionierung ...

Patentanmelder:

Bucher, Urs

Einsprechender:

-

Stichwort:

Nachträgliche Ergänzung fehlender Bestimmung des EPA in einer PCT-Anmeldung

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ R. 88

Schlagwort:

-

Zitierte Entscheidungen:

J 0017/00, J 0008/01

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: J 0001/00 - 3.1.1

E N T S C H E I D U N G
der Juristischen Beschwerdekammer
vom 28. September 2002

Beschwerdeführer: Bucher, Urs
Vogelsang
CH-6066 St. Niklausen (CH)

Vertreter: Arato, Laszo
Seebuchtstraße 19
Postfach 41
CH-6374 Buochs (CH)

Angegriffene Entscheidung: Entscheidung der Eingangsstelle vom 15. Juli 1999, mit der der Antrag auf Berichtigung der fehlenden Bestimmung des EPA für ein regionales Patent zurückgewiesen wurde.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. C. Saisset
Mitglieder: P. Mühlens
B. J. Schachenmann

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Eingangsstelle vom 15. Juli 1999, mit der der Antrag des Anmelders auf Berichtigung der fehlenden Bestimmung des EPA für ein regionales Patent zurückgewiesen wurde.

II. Die internationale Anmeldung PCT/CH97/... wurde am 17. Dezember 1997 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum als PCT-Anmeldeamt eingereicht. Auf Blatt 2 des PCT- Anmeldeformulars PCT/RO/101 (Fassung Januar 1997) kreuzte der Anmelder in Feld V (Bestimmung von Staaten) in der Rubrik "Regionales Patent" das Feld nur bei "EA" an, was für "Eurasisches Patent" steht, nicht aber bei "EP" (Europäisches Patent).

In der Rubrik "Nationales Patent" sind jeweils der oberste und der unterste Staatsname in der linken und der rechten Spalte angekreuzt; die angekreuzten Felder sind durch eine Linie verbunden, die durch die dazwischenliegenden Felder verläuft. Auf diese Weise wollte der Anmelder alle PCT-Mitgliedstaaten benennen. Die WIPO schloß daraus jedoch zunächst auf die Benennung der angekreuzten Staaten Albanien, Litauen, Luxemburg und Vietnam. Die internationale Veröffentlichung der Anmeldung, die am 2. Juli 1998 erfolgte, enthielt folglich als Bestimmungen die genannten Staaten sowie ein eurasisches Patent.

III. Auf Vorstellungen des Anmelders veröffentlichte die WIPO eine berichtigte Fassung der Anmeldung, in der alle 64 Staaten, darunter auch die EPÜ-Vertragsstaaten Österreich, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Großbritannien, Luxemburg, Portugal und Schweden, benannt sind. Eine Korrektur bezüglich der fehlenden Benennung des EPA für ein regionales Patent lehnte die WIPO dagegen ab.

- IV. Das EPA verweigerte dem Anmelder mangels wirksamer Bestimmung in der internationalen Anmeldung den beantragten Eintritt in die regionale Phase. Mit der angefochtenen Entscheidung lehnte es den Antrag auf Berichtigung der fehlenden Bestimmung des EPA für ein regionales Patent ab. Zur Begründung führt die Entscheidung im Wesentlichen aus: Eine Berichtigung nach den Regeln des PCT sei nicht mehr möglich. Eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ scheitere jedenfalls daran, daß ein entsprechender Antrag so frühzeitig gestellt werden muß, daß mit der Anmeldung eine Warnung veröffentlicht werden kann. Dies diene dem Schutz Dritter, die auf die Richtigkeit der in der veröffentlichten Anmeldung enthaltenen Angaben vertrauen.
- V. Mit seiner Beschwerde macht der Anmelder im wesentlichen geltend, eine Korrektur der fehlenden Bestimmung des EPA sei jedenfalls in Bezug auf die Schweiz möglich, weil diese für ein nationales Patent bestimmt sei und das Argument des Vertrauensschutzes für Dritte deshalb hier nicht gelte.
- VI. Mit Bescheid vom 1. September 2000 hat die Kammer darauf hingewiesen, daß nach ihrer ständigen Rechtsprechung Regel 88 EPÜ zwar auf die Korrektur von Staatenbenennungen anwendbar sei, die Korrektur jedoch nur in Betracht komme, wenn bereits die korrigierte Fassung oder mindestens ein entsprechender Warnhinweis, daß eine Korrektur beantragt worden sei, mit der Anmeldung veröffentlicht werden kann.
- VII. In seiner Antwort auf den Bescheid der Kammer stellt der Anmelder klar, daß er mit seiner Beschwerde nur die Erteilung eines europäischen Patents für die Schweiz erreichen will, da er die Rechtsprechung der Kammer zur Korrektur falscher oder fehlender Benennungen nicht in Frage stelle und ihm deshalb klar sei, daß er kein

Patent für die übrigen oben genannten EPÜ-Vertragsstaaten erhalten könne. Für ein Patent mit Wirkung für die Schweiz gelte das Argument des Vertrauensschutzes aber nicht, da Dritte nach der Veröffentlichung der PCT-Anmeldung durch die WIPO damit rechnen mußten, daß ein Patent für die Schweiz erteilt werden würde. Somit überwiege sein Interesse an der Berichtigung das Schutzinteresse Dritter. Für den Fall, daß er auch die Erteilung eines europäischen Patents nur für die Schweiz nicht erreichen könne, solle jedenfalls die Anmeldung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft werden, da die Schweiz keine solche Prüfung vornehme. Ein sachlicher Grund, diese Prüfung zu verweigern, bestehe nicht, zumal der Anmelder an deren Durchführung ein berechtigtes Interesse habe.

VIII. Der Beschwerdeführer beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und dem Berichtigungsantrag mit der Maßgabe stattzugeben, daß ein europäisches Patent mit Wirkung für die Schweiz beantragt wird, hilfsweise, die unter dem Internationalen Aktenzeichen RO/CH 97/00469 geführte Patentanmeldung auf Neuheit und Erfindungshöhe zu prüfen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Nach ständiger Rechtsprechung der Kammer (für die jüngste Zeit beispielsweise J 17/00 und J 8/01) ist die Berichtigung fehlerhafter oder die Ergänzung fehlender Staatenbenennungen zwar unter den in der Regel 88 EPÜ genannten Voraussetzungen möglich, allerdings grundsätzlich nur so lange, wie es möglich ist, die bereits korrigierte Fassung zu veröffentlichen oder

jedenfalls die unkorrigiert veröffentlichte Fassung mit einem Warnhinweis zu versehen.

- 2.1 Die Veröffentlichung von Patentanmeldungen bzw. erteilten Patenten ist ein Eckpfeiler des Patentsystems insgesamt. Die Öffentlichkeit im Allgemeinen und mögliche Mitbewerber des Anmelders im Besonderen müssen die Möglichkeit haben, von Inhalt und Tragweite und damit gerade auch von der geographischen Ausdehnung künftiger oder erteilter Patente Kenntnis zu nehmen. Schließlich handelt es sich bei diesen um Ausschließungsrechte, die gegen jedermann wirken und von allen zu beachten sind.
- 2.2 Ein Sonderfall, der ausnahmsweise eine andere Beurteilung rechtfertigen könnte, ist hier nicht gegeben. Es handelt sich vielmehr um den nicht selten anzutreffenden Fall des Versuchs, die Folgen eines fehlerhaft ausgefüllten Formulars zu beseitigen. Da der Anmelder und Beschwerdeführer selbst ausgeführt hat, er wende sich nicht gegen die entsprechende ständige Rechtsprechung der Kammer und er sei sich darüber im Klaren, daß er kein europäisches Patent für alle im PCT bestimmbaren EPÜ - Vertragsstaaten erhalten könne, sieht die Kammer insoweit von weiteren Ausführungen zur Begründung ab.
- 2.3 Der Beschwerdeführer will besondere Umstände, die die nachträgliche Ergänzung als zulässig erscheinen lassen können, daraus herleiten, daß er ein europäisches Patent nur für die Schweiz und nicht für alle benennbaren EPÜ-Vertragsstaaten begehrt und die Schweiz bereits in der ursprünglichen PCT-Anmeldung für ein nationales Patent bestimmt ist. Er hält bezüglich des Territoriums der Schweiz das Erfordernis, die Öffentlichkeit auf eine Patentanmeldung hinzuweisen, auch bezüglich einer entsprechenden europäischen Anmeldung für erfüllt. Die Kammer teilt diese Auffassung nicht. Ein europäisches

Patent mit Wirkung für einen bestimmten Vertragsstaat oder eine entsprechende Anmeldung und ein für diesen Staat national erteiltes Patent oder eine Anmeldung dazu sind rechtlich wie auch tatsächlich voneinander unabhängig. So kann beispielsweise eine nationale Anmeldung zurückgezogen werden, die europäische Anmeldung mit Wirkung für denselben Staat jedoch bestehen bleiben und zur Patenterteilung führen. Daraus aber folgt, daß das Bestehen einer nationalen Patentanmeldung nicht darauf hinweist, daß ein entsprechendes europäisch erteiltes Schutzrecht entstehen könnte. Damit besteht jedenfalls in der gesamten Zeit zwischen der ursprünglichen Veröffentlichung und der Entscheidung über den Korrekturantrag bzw. der Veröffentlichung der Korrektur die Möglichkeit und Gefahr, daß bei der Allgemeinheit oder bei Wettbewerbern falsche Vorstellungen über die Schutzrechtssituation entstehen. In gleicher Weise hat die Kammer im Fall J 8/01 entschieden. Daraus aber folgt im vorliegenden Fall, daß die Bestimmung der Schweiz für ein nationales Patent in der PCT-Veröffentlichung nicht die erforderliche Warnfunktion haben konnte.

3. Die Kammer sieht auch keine Möglichkeit, dem Anmelder zu einer Prüfung der angemeldeten Erfindung zu verhelfen. Das Europäische Patentamt kann nur innerhalb eines anhängigen europäischen Patenterteilungsverfahrens Patentprüfungen vornehmen. Dies ergibt sich eindeutig aus der Systematik des Europäischen Patentübereinkommens, insbesondere seines dritten und vierten Teils. Eine isolierte Patentprüfung ist nicht vorgesehen und, da das Amt im Patenterteilungsverfahren nur innerhalb des ihm vom EPÜ erteilten Auftrags tätig werden kann, auch nicht zulässig.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

S. Fabiani

J. C. Saisset