

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 8. Januar 2002

**Beschwerde-Aktenzeichen:** J 0016/00 - 3.1.1

**Anmeldenummer:** 96921923.7

**Veröffentlichungsnummer:** 0845101

**IPC:** G01G 19/44

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Waage mit Einbauwanne

**Anmelder:**  
Scholpp, Werner

**Einsprechender:**  
-

**Stichwort:**  
Berichtigung/SCHOLPP

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ R. 85a, 89

**Schlagwort:**  
"Berichtigung einer Länderbenennung, Zeitgrenze,  
Offensichtlichkeit einer Unrichtigkeit, Verzicht auf  
Mitteilung nach R. 85a (1) EPÜ"

**Zitierte Entscheidungen:**  
J 0008/80, J 0003/81, J 0007/90, J 0006/91, G 0002/97

**Orientierungssatz:**  
-



Aktenzeichen: J 0016/00 - 3.1.1

**E N T S C H E I D U N G**  
der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.1  
vom 8. Januar 2002

**Beschwerdeführer:** Scholpp, Werner  
Untere Gasse 13  
D-71739 Oberriexingen (DE)

**Vertreter:** Jeck, Anton, Dipl.-Ing.  
Jeck, Fleck, Hermann  
Patentanwälte  
Postfach 14 69  
D-71657 Vaihingen/Enz (DE)

**Angegriffene Entscheidung:** Entscheidung der Formalprüfungsstelle des Europäischen Patentamts vom 7. April 2000, mit der der Antrag auf Berichtigung gemäß Regel 88, 1. Satz EPÜ sowie der Antrag auf Aufnahme eines Hinweises auf den Berichtigungsantrag im Patentblatt zurückgewiesen worden sind.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzende:** M. K. S. Aúz Castro  
**Mitglieder:** H. Preglau  
M. Tardo-Dino

## Sachverhalt und Anträge

I. Die internationale Anmeldung PCT/EP 96/02410, eingereicht am 4. Juni 1996, unter Inanspruchnahme zweier deutscher Prioritäten, führt unter den Bestimmungsstaaten u. a. "DE" sowie "europäisches Patent" an. Im Zuge der für den Eintritt in die regionale Phase vor dem Europäischen Patentamt erforderlichen Schritte wurde das EPA Formular 1200 verwendet, wobei unter Punkt 10. "Benennungsgebühren" im Kästchen für Deutschland eine ursprünglich angebrachte Markierung durch Auslacken entfernt wurde, so daß für Deutschland keine Benennungsgebühr vom laufenden Konto der Vertreter des Anmelders abgebucht werden sollte. Außerdem wurde durch Ankreuzen von Kästchen 10.2 auf die Zustellung einer Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ verzichtet. Dieses Formular war vom Vertreter des Anmelders unterschrieben und ist dem Europäischen Patentamt am 26. November 1997 im Original zugegangen.

In der Bekanntmachung der Anmeldung im Europäischen Patentblatt 23/1998 am 3. Juni 1998 erscheint unter den benannten Staaten Deutschland nicht mehr.

II. Mit beim Amt am 30. Juli 1999 eingegangenen Schreiben beantragte der Anmelder im Wege einer Berichtigung nach Regel 88, 1. Satz EPÜ die Benennung "DE" für Deutschland in die nunmehr europäische Patentanmeldung 96 921 923.7 - 2213 aufzunehmen und die entsprechende Gebühr samt Zuschlag vom laufenden Konto der Vertreter abzubuchen. Zur Begründung wurde ein Fehler der Sekretärinnen in der Kanzlei der Vertreter angeführt. Weiters wurde beantragt, im Europäischen Patentblatt einen Hinweis auf den Berichtigungsantrag aufzunehmen.

III. Die Formalprüfungsstelle hat mit Entscheidung vom 7. April 2000 beide Anträge zurückgewiesen.

In ihrer Begründung stützte sie sich auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach Berichtigungsanträge so rechtzeitig gestellt werden müßten, daß das Europäische Patentamt in der Lage sei, wenigstens die Aufnahme eines Hinweises auf den Berichtigungsantrag in die Veröffentlichung der europäischen bzw. bei EURO-PCT-Anmeldungen der internationalen Anmeldung veranlassen zu können. Sie hat sich weiters auf das Prinzip des Schutzes des Drittvertrauens berufen, das ebenfalls durch die Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern gestützt werde. Sie hat die Argumentation des Anmelders, wonach die Interessen der Öffentlichkeit nicht maßgeblich beeinträchtigt wären, da Deutschland in der internationalen Anmeldung benannt gewesen sei, ebenso verworfen, wie sie überhaupt den Fehler nicht als einen im Sinne der Regel 88, 1. Satz EPÜ zu qualifizieren vermochte. Eine offensichtliche Unrichtigkeit lag ihrer Auffassung nach nicht vor, da es durchaus denkbar wäre, den Schutz in Deutschland gesondert auf nationalem Wege weiterzuverfolgen. Ein Mißverständnis unter Sekretärinnen genüge nach Auffassung der Formalprüfungsstelle jedenfalls nicht, um den strengen Anforderungen der Beweislast hinsichtlich der Unzweifelhaftigkeit dessen, was gewollt war, Genüge zu tun.

IV. Den Antrag auf Aufnahme eines Hinweises auf den Berichtigungsantrag im Europäischen Patentblatt hat die Formalprüfungsstelle mangels Rechtsgrundlage im EPÜ bzw. in den entsprechenden Verfügungen des Präsidenten des Europäischen Patentamts zurückgewiesen.

- V. Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 31. Mai 2000 eingereichte und am 9. August 2000 begründete Beschwerde. Die Beschwerdegebühr wurde am 31. Mai 2000 entrichtet. Der Beschwerdeführer begehrt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Hinzufügung von Deutschland zu den benannten Vertragsstaaten. Lediglich hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt.
- VI. In der Beschwerdebegründung präzisiert der Beschwerdeführer seinen Antrag dahingehend, daß er die Aufnahme von Deutschland zu den benannten Vertragsstaaten auf Grundlage einer Berichtigung gemäß Regel 88, 1. Satz EPÜ begehrt, alternativ eine interessengerechte Interpretation des formularmäßig vorgegebenen Verzichts auf eine Mitteilung nach Regel 85a EPÜ.
- VII. Der Antrag auf einen Hinweis im Europäischen Patentblatt wird offensichtlich nicht mehr weiterverfolgt. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird nicht ausdrücklich verlangt, vielmehr angeregt, daß die Beschwerdekammer von sich aus eine solche Möglichkeit prüfe, da ein wesentlicher Verfahrensmangel darin zu erblicken sei, daß die Erstinstanz auf die Beweisangebote über das Vorliegen eines Irrtums und auf die Rechtsstandsinformation von EPIDOS über die Schutzrechtslage in Deutschland nicht eingegangen sei.
- VIII. Die Ausführungen in der Beschwerdebegründung decken sich im wesentlichen mit dem Vorbringen vor der Formalprüfungsstelle. Ergänzend wird darauf verwiesen, daß über EPIDOS herauszufinden gewesen wäre, daß in Deutschland kein Schutz bestehe, weshalb die Nichtbenennung von Deutschland im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt als Fehler erkannt hätte werden

müssen. Ein interessierter Dritter hätte daraufhin Akteneinsicht beim Europäischen Patentamt nehmen müssen, er hätte dabei den Tip-Ex-Tropfen und damit den Fehler erkennen können, d. h. daß ein Schutzverzicht für Deutschland nicht gewollt war. Ein Dritter, der sich nicht durch Akteneinsicht informiert habe, könne nicht geschützt sein, weil er angesichts der Schutzrechtslage dies hätte tun müssen.

IX. In weiterer Folge setzte sich der Beschwerdeführer mit Regel 85a EPÜ auseinander. Der Verzicht auf diese Mitteilung sei so schwerwiegend, daß er von einer zweifelsfreien Kennzeichnung eines jeden Staates abhängig gemacht werden müßte. Ein Tip-Ex-Tropfen auf einem Kreuz sei nicht eindeutig. Tip-Ex dürfe in Urkunden in aller Regel nicht gelten und nicht von der Unterschrift getragen sein.

X. Auch das automatische Abbuchungssystem weise bei Benennungen einen großen Nachteil auf, da eine Möglichkeit zur Selbstkontrolle entfalle. Es werde daher vorgeschlagen, die Beschwerdekammer möge eine Feststellung treffen, ein Verzicht im Sinne der Regel 85a EPÜ sei unwirksam, wenn die dem Verzicht vorausgehende Bezeichnung dieses Staates nicht eindeutig durch bloßes Nicht-Ankreuzen erfolgt sei. Im Falle der Unklarheit müsse der Formalprüfer beim Anmelder bzw. dessen Vertreter rückfragen.

XI. Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung hat die Kammer in einer Mitteilung ihre vorläufigen Überlegungen bekanntgegeben.

XII. In seiner Äußerung vom 6. August 2001 führte der Vertreter im wesentlichen aus, daß sein Hauptantrag auf

eine Berichtigung des Formblattes "Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA" durch Aufnahme der Angabe "DE-Deutschland" auf Seite 4 unter Nr. 10.1 gerichtet sei. Hilfsweise werde beantragt, die Beschwerdekammer wolle feststellen, daß der im Formblatt "Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA" auf Seite 4 unter Nr. 10.2 ausgesprochene Verzicht auf eine Mitteilung nach Regel 85a, 1. Absatz hinsichtlich "DE-Deutschland" nicht gelte.

XIII. In sachlicher Hinsicht erläuterte der Vertreter des Beschwerdeführers im Detail, wie es zur Auslackung der Benennung von Deutschland gekommen sei und daß ein früheres Entdecken des Fehlers nicht möglich gewesen sei, da erst die Anfrage des Anmelders nach dem Verfahrensstand zur Entdeckung des Fehlers geführt habe. Danach sei der Antrag auf Berichtigung sofort gestellt worden. Damit seien alle Voraussetzungen für die Gewährbarkeit der Berichtigung gegeben.

XIV. Weitere Anträge wurden nicht mehr gestellt. In einer Nachtragseingabe wurde die Kammer ersucht, nach Aktenlage unter Berücksichtigung der Äußerung vom 6. August 2001 zu entscheiden. Die mündliche Verhandlung wurde daraufhin abberaumt.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Zum Antrag auf Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ*
  - 2.1 Das EPÜ räumt die Möglichkeit ein, neben sprachlichen Fehlern und Schreibfehlern auch Unrichtigkeiten in den

beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen zu berichtigen. Da sich der im gegenständlichen Verfahren gestellte Antrag nicht auf die Berichtigung der Beschreibung, Patentansprüche oder Zeichnungen richtet, kann der zweite Satz der Regel 88 EPÜ außer Betracht bleiben.

- 2.2 Der Gesetzgeber hat mit der Wahl des Wortes "können" (erg.: berichtigt werden) zum Ausdruck gebracht, daß Berichtigungen nicht generell und uneingeschränkt zulässig sind, d. h. daß das Europäische Patentamt nicht auf bloßen Parteienantrag hin jeden diesbezüglichen Antrag, wann immer er gestellt wird und worauf er sich auch beziehen mag, zuzulassen hat. Die Kriterien für die Zulässigkeit eines Berichtigungsantrages nach Regel 88, 1. Satz EPÜ finden sich nicht unmittelbar in dieser Bestimmung. Vielmehr wurde dem Amt ein Ermessensspielraum eingeräumt, dessen Rahmen durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern gesteckt wird.
- 2.3 Regel 88 EPÜ enthält keine zeitliche Begrenzung für die Stellung eines Berichtigungsantrages. Doch wurden bereits in der Entscheidung J 8/80 (ABl. EPA 1980, 293) Grenzen für die Zulässigkeit einer Berichtigung gezogen. Danach muß es für das Amt feststehen, daß eine Unrichtigkeit vorliegt, worin sie besteht und wie sie berichtigt werden soll.

Die einhellige Spruchpraxis der Beschwerdekammern hält an einer Zeitgrenze für die Einreichung von Berichtigungsanträgen fest. Demnach müssen Berichtigungsanträge grundsätzlich so rechtzeitig gestellt werden, daß ein entsprechender Hinweis auf die Berichtigung in die Veröffentlichung der Anmeldung aufgenommen werden kann (J 3/81, ABl. EPA 1982, 100;



J 7/90, ABl. EPA 1993, 133; J 6/91, ABl. EPA 1994, 349).

- 2.4 Die Berichtigung einer Staatenbenennung wie im gegenständlichen Fall ist grundsätzlich möglich. Der Vertreter des Beschwerdeführers hat überzeugend dargelegt, wie es zu der Auslackung einer schon getätigten Staatenbenennung gekommen ist und daß dies nicht vom Anmelder gewollt war. Die Antragsstellung erfolgte insofern auch unverzüglich, als diese unmittelbar nach Entdecken der Auslackung der Benennung von Deutschland im entsprechenden Formular vorgenommen wurde.
- 2.5 Hinsichtlich der Beachtung einer Zeitgrenze für die Stellung von Berichtigungsanträgen sieht die Kammer keine Veranlassung, von der ständigen Rechtsprechung abzuweichen. Die Veröffentlichung der gegenständlichen Anmeldung erfolgte am 3. Juni 1998 im Europäischen Patentblatt 23/1998. Der Antrag auf Berichtigung ging im Europäischen Patentamt am 28. Juli 1999 ein, d. h. mehr als ein Jahr nach der Veröffentlichung. Er kann daher das Erfordernis der Rechtsprechung, einen Berichtigungsantrag so rechtzeitig zu stellen, daß er in der Veröffentlichung berücksichtigt werden kann, nicht mehr erfüllen.
- 2.6 Die Auffassung des Beschwerdeführers, wonach der Fehler offensichtlich gewesen sei und die interessierte Öffentlichkeit hätte erkennen müssen, daß ein Verzicht auf die Benennung Deutschland niemals gewollt und beabsichtigt gewesen sei, wird von der Kammer nicht geteilt. Bei einer Berichtigung nach Regel 88, 1. Satz EPÜ ist im Gegensatz zur Berichtigung der Beschreibung, der Patentansprüche oder der Zeichnungen die Offensichtlichkeit der Unrichtigkeit nicht gefordert.

Sie kann jedoch in Grenzfällen des ersten Satzes der Regel 88 EPÜ eine Rolle spielen, wenn es etwa darum geht, aus Billigkeitsgründen Anträge, die eigentlich die Zeitgrenze überschritten haben, ausnahmsweise zuzulassen. Dies könnte im Fall einer von der interessierten Öffentlichkeit klar erkennbaren, offensichtlichen Unrichtigkeit ausschlaggebend für die Zulässigkeit eines ansonsten als zu spät eingereichten Berichtigungsantrages sein (vgl. z. B. J 3/91, ABl. EPA 1994, 365).

2.7 Die Nichtbenennung von Deutschland erfolgte durch eine von einer Sekretärin aufgrund eines Mißverständnisses über Zuständigkeiten vorgenommene Auslackung des bereits markierten Kästchens im Formular 1200.1. Diese Auslackung erfolgte so sorgfältig, daß weder der Prüfer noch ein allenfalls Akteneinsicht nehmender Dritter Anlaß zu Zweifeln an der Ernsthaftigkeit der Nichtbenennung von Deutschland gehabt hätte. Wie die Kammer bereits in ihrer vorläufigen Stellungnahme erwähnt hat, handelte es sich nicht um einen gleichsam unabsichtlich auf einer Ländermarkierung "gelandeten" Tip-Ex-Tropfen, der Teile der ursprünglichen Markierung sichtbar gelassen hätte und so Raum für Interpretationen in beide Richtungen, d. h. Deutschland benannt oder nicht benannt, nahegelegt hätte. Die Unrichtigkeit war somit objektiv nicht erkennbar.

2.8 Bei einer Berichtigung gemäß Regel 88, 1. Satz EPÜ sind im Falle einer nicht offensichtlichen Unrichtigkeit strenge Anforderungen an deren Zulässigkeit zu stellen. Dies gilt auch und insbesondere für den zeitlichen Aspekt. Bei Unrichtigkeiten, die nicht derart offenkundig sind, daß sie sofort als solche erkannt werden, wird die Öffentlichkeit gewissermaßen in

völliger Sicherheit gewiegt, daß die Informationen, die der Veröffentlichung im Europäische Patentblatt zu entnehmen sind, auch tatsächlich richtig sind. Im gegenständlichen Fall konnte die Öffentlichkeit über ein Jahr davon ausgehen, daß ein Schutz für Deutschland nicht begehrt worden war.

- 2.9 Da von einer nicht ohne weiteres erkennbaren Unrichtigkeit auszugehen ist, bestand weder für den Prüfer noch für die interessierte Öffentlichkeit eine Veranlassung, weitergehende Recherchen hinsichtlich des geographischen Schutzbereiches anzustellen. Die Öffentlichkeit durfte vielmehr darauf vertrauen, daß der Inhalt der Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt den Tatsachen entsprach. Sie hätte auch bei einer Registerabfrage, ja selbst bei Einsicht in den Originalakt, zu keinen anderen Erkenntnissen gelangen können. Auch der Prüfer war angesichts der Art der Auslackung der Länderbenennung nicht gehalten, etwa beim Vertreter des Anmelders rückzufragen, ob vielleicht doch Schutz für Deutschland begehrt werde. Er hat dabei keineswegs den Anmelder in seinem berechtigten Vertrauen verletzt (siehe auch G 2/97, ABl. EPA 1999, 123).
- 2.10 In Abwägung der schutzwürdigen Interessen des Anmelders einerseits und der interessierten Öffentlichkeit andererseits sowie der Berücksichtigung der objektiv nicht erkennbaren Unrichtigkeit und der verstrichenen Zeit zwischen Veröffentlichung der Anmeldung und der Einreichung des Berichtigungsantrages muß dem Antrag der Erfolg versagt bleiben.
3. *Zum Hilfsantrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Verzichts auf die Mitteilung nach Regel 85a EPÜ*

- 3.1 Das Formular 1200 (Eintritt in die regionale Phase) sieht unter Punkt 10.2 einen Verzicht auf die Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ vor. Dieser Verzicht ist formularmäßig vorgegeben, indem das betreffende Kästchen von vornherein mit einem Kreuzchen versehen wurde. Die Formulierung läßt aber erkennen, daß dies kein Zwang zum Verzicht ist, sondern eine im Hinblick auf die Häufigkeit gewählte und damit standardisierte Variante. Es steht jedem Anmelder frei, sich dieser Variante nicht zu bedienen, sondern weiterhin von der Möglichkeit, eine Mitteilung nach Regel 85a EPÜ zu erhalten, Gebrauch zu machen. Wäre eine solche Möglichkeit ausgeschlossen, müßte die entsprechende Formulierung etwa lauten, daß im Fall einer unterschiedlichen Anzahl von Staaten, für die eine Benennungsgebühr entrichtet wird und solchen, die bereits in der Anmeldung selbst benannt wurden, eine Mitteilung hinsichtlich der nicht mehr aufscheinenden Staaten nicht erfolgt. Eine solche Vorgangsweise würde jedoch in der Regel 85a EPÜ keine Deckung finden. Das Amt schlägt zwar diesen Verzicht vor, es liegt aber dann beim Anmelder, ob er von diesem Vorschlag Gebrauch macht. Erst mit seiner Unterschrift unter dieses Formular autorisiert der Anmelder das Amt, eine Mitteilung nach Regel 85a EPÜ nicht zu versenden.
- 3.2 Dem Vorschlag des Anmelders, die Beschwerdekammer möge in speziellen Fällen diesen automatischen Verzicht nicht anerkennen, kann die Kammer nicht folgen. Die besondere Situation, die den Verzicht in Frage stellt, liegt nach Auffassung des Beschwerdeführers darin, daß in dem Formular eine Auslackung vorgenommen wurde und daß bei einer so bedeutsamen Handlung wie einem Verzicht eine solche Korrektur dazu führen müßte, den Verzicht als nicht eindeutig anzuerkennen, da es nicht eindeutig sei, ob Deutschland benannt oder nicht benannt sei. Es ist

hier auf die Ausführungen der Kammer unter Punkt 2.7 bis 2.9 zur Frage der Offensichtlichkeit der Unrichtigkeit zu verweisen, die auch im Zusammenhang mit der Bewertung des formularmäßigen Verzichts ihre Gültigkeit haben. Es bestand für den Prüfer kein Anlaß, den Verzicht als nicht eindeutig zu bewerten, da weder unter 10.2 des Formulars Aus- oder Überlackungen vorgenommen worden waren, noch die Auslackung der Länderbenennung Deutschland unter 10.1 zu Zweifeln Anlaß gibt.

3.3 Angesichts der obigen Ausführungen konnte auch dem Hilfsantrag nicht stattgegeben werden.

### **Entscheidungsformel**

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

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Die Vorsitzende:

S. Fabiani

M. Aúz Castro