

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 17. Dezember 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: J 0003/06 - 3.1.01

Anmeldenummer: 04000386.5

Veröffentlichungsnummer: 1637652

IPC: E01B 2/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Über Viadukte geführter Oberbau für schienengebundene
Fahrzeuge

Anmelder:

Heitkamp Rail GmbH, et al

Einsprechender:

-

Stichwort:

Übergangsbestimmungen/HEITKAMP

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 80, 90

EPÜ R. 40, 55, 56

Art. 7 (1) der Akte zur Revision des EPÜ

Art. 1 (1) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom
28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7
der Akte zur Revision des EPÜ

Art. 2 Satz 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom
7. Dezember 2006 zur Änderung des Ausführungsordnung zum EPÜ
2000

PLT Art. 5

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 87

EPÜ R. 43 (1), 43 (2), 69

Schlagwort:

"Anwendbarkeit von Regel 56 EPÜ auf vor deren Inkrafttreten eingereichte Anmeldungen - nein"

"Wirksame Inanspruchnahme einer Priorität - nein"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

"Regel 56 EPÜ ist nur auf europäische Patentanmeldungen anwendbar, die nach dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht wurden"



Aktenzeichen: J 0003/06 - 3.1.01

ENTSCHEIDUNG
der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.01
vom 17. Dezember 2007

Beschwerdeführer 1: Heitkamp Rail GmbH
Langekampstraße 36
D-44652 Herne (DE)

Beschwerdeführer 2: Dieter Heiland
Lessingstraße 72
D-44791 Bochum (DE)

Vertreter: Gesthuysen, von Rohr & Eggert
Postfach 10 13 54
D-45013 Essen (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Eingangsstelle des
Europäischen Patentamts vom 15. November 2005.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: B. Günzel
Mitglieder: W. Sekretaruk
C. Rennie-Smith

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Eingangsstelle vom 15. November 2005, mit der der Antrag der Anmelder/Beschwerdeführer auf Zuerkennung des 10. Januar 2004 als Anmeldetag und der Antrag auf Aufhebung der Feststellung eines Rechtsverlusts bezüglich des Prioritätsrechts aus der deutschen Patentanmeldung 103 01 231.1 zurückgewiesen wurden.
- II. Die Beschwerdeführer haben den Antrag auf Erteilung des europäischen Patents am 10. Januar 2004 gestellt und die Beschreibung, die Patentansprüche und 4 Blatt Zeichnungen eingereicht. Die 4 Blatt enthielten die Figuren 1, 2 (zweimal) und 4, jedoch keine Figur 3. Das Fehlen der Figur 3 wurde bei der Formalprüfung festgestellt. Nach Hinweis der Eingangsstelle, dass bei fristgerechter Nachreichung der Zeichnung innerhalb eines Monats der Anmeldetag neu auf den Tag der Einreichung der fehlenden Zeichnung festgesetzt werde (und damit der beanspruchte Prioritätstag unter Umständen nicht mehr innerhalb der zwölfmonatigen Prioritätsfrist liege), reichten die Beschwerdeführer die fehlende Zeichnung Figur 3 fristgerecht ein.
- III. Im Verfahren vor der Eingangsstelle hatten die Beschwerdeführer geltend gemacht, die Eingangsstelle hätte statt der Regel 43 (2) die Regel 43 (1) EPÜ 1973 anwenden müssen und den nach dieser Vorschrift für eine Neufestsetzung des Anmeldetags erforderlichen Antrag hätten die Beschwerdeführer nicht gestellt. Demzufolge hätten zwar alle Bezugnahmen in der europäischen Patentanmeldung auf die fehlende Zeichnung als gestrichen gegolten, der Anmeldetag wäre jedoch auf den

Tag des Eingangs der Unterlagen, den 10. Januar 2004, festzusetzen gewesen.

- IV. Die Eingangsstelle hat den darauf gerichteten Antrag und den Antrag auf Aufhebung des zwischenzeitlich festgestellten Rechtsverlusts bezüglich des Prioritätsrechts aus der deutschen Patentanmeldung 103 01 231.1 zurückgewiesen.
- V. Gegen diese am 15. November 2005 zur Post gegebene Entscheidung haben die Beschwerdeführer mit Schreiben vom 4. Januar 2006 Beschwerde eingelegt, diese gleichzeitig begründet und am selben Tag die vorgeschriebene Beschwerdegebühr bezahlt.
- VI. Die zutreffende Anwendung der Regel 43 (2) EPÜ 1973 durch die Eingangsstelle haben die Beschwerdeführer zunächst auch in ihrer Beschwerdebegründung in Frage gestellt, diesen Einwand jedoch im Laufe des Beschwerdeverfahrens im Anschluss an einen Bescheid der Kammer nicht weiterverfolgt. Sie haben sich zur Stützung ihrer Anträge ausschließlich auf Regel 56 EPÜ in der seit dem 13. Dezember 2007 geltenden Fassung berufen.
- VII. Regel 56 EPÜ in der nun geltenden Fassung sei nach den Übergangsvorschriften auch auf europäische Patentanmeldungen anwendbar, die vor deren Inkrafttreten am 13. Dezember 2007 beim Europäischen Patentamt eingegangen seien. Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation habe von seiner in Artikel 7 (1) der Akte zur Revision des EPÜ enthaltenen Befugnis Gebrauch gemacht und Übergangsvorschriften erlassen. Er habe dabei in Artikel 1 seines Beschlusses vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte

zur Revision des EPÜ u.a. bestimmt, dass der neue Artikel 90 EPÜ auf die bei seinem Inkrafttreten anhängigen europäischen Patentanmeldungen anzuwenden sei. Dies folge an sich schon aus allgemeinen Erwägungen. Neues Verfahrensrecht sei immer auf nicht abgeschlossene Vorgänge anzuwenden. Hinzu komme in diesem Fall, dass die Übergangsvorschriften insoweit die Anwendung des neuen Rechts vorsähen. Artikel 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 habe unter anderem zum Inhalt, dass die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 auf alle dem EPÜ 2000 unterliegenden europäischen Patentanmeldungen anzuwenden sei. Regel 56 EPÜ nehme ausdrücklich auf Artikel 90 EPÜ Bezug. Deshalb sei auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren ausschließlich nach den neuen Vorschriften vorzugehen. Das habe hier zur Folge, dass nach Regel 56 (3) EPÜ der 10. Januar 2004 als Anmeldetag erhalten bleibe, da die fehlende, aber in der Prioritätsanmeldung enthaltene Zeichnung fristgerecht innerhalb der vorgeschriebenen Zweimonatsfrist nachgereicht worden sei.

VIII. Die Kammer hat in ihrer Mitteilung vom 13. September 2007 darauf hingewiesen, dass sie die Auffassung der Beschwerdeführer nicht teilt.

Einen allgemein gültigen Rechtsgrundsatz der Anwendung neuen Verfahrensrechts auf nicht abgeschlossene Vorgänge gebe es nicht. Vielmehr stehe es bei der Änderung von Vorschriften dem Gesetzgeber frei, deren Geltung für Altfälle zu beschließen oder durch Übergangsvorschriften differenzierte Regeln aufzustellen. Hier habe man sich für letzteres entschieden.

Regel 56 EPÜ in der seit dem 13. Dezember 2007 geltenden Fassung sei im hier zu entscheidenden Fall nicht

anwendbar. Soweit es um die Voraussetzungen der Zuerkennung eines Anmeldetages gehe, verweise Regel 56 EPÜ inhaltlich auf Artikel 80 EPÜ. Die von den Beschwerdeführern herangezogene Vorschrift des Artikel 90 EPÜ regele den Umfang der Eingangs- und Formalprüfung. Diese umfasse nach Artikel 90 (1) EPÜ zwar auch die Prüfung, ob die Anmeldung den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetages genüge. Die Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetages selbst ergäben sich aus dieser Vorschrift jedoch nicht. Diese Voraussetzungen seien in Artikel 80 EPÜ geregelt, der nur für Anmeldungen ab dem 13. Dezember 2007 gelte.

IX. Am 17. Dezember 2007 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt. In dieser hielten die Beschwerdeführer ihre Argumentation zum Rechtsgrundsatz der allgemeinen Geltung des neuen Verfahrensrechts für noch anhängige Altfälle nicht mehr aufrecht.

Die schriftlich vorgebrachten Argumente zur Anwendbarkeit der Regel 56 EPÜ wurden noch dahingehend ergänzt, dass Regel 56 EPÜ ausdrücklich auf Artikel 90 Abs. 1 EPÜ verweise und damit der Zusammenhang dieser Vorschriften verdeutlicht werde. Auch sei nach Auffassung der Beschwerdeführer zu berücksichtigen, dass im vorliegenden Zusammenhang Artikel 90 EPÜ als *lex specialis* zu Artikel 80 EPÜ anzusehen sei, was ebenfalls für die Anwendbarkeit von Regel 56 EPÜ spreche.

X. Die Beschwerdeführer beantragten, die Entscheidung der Eingangsstelle vom 15. November 2005 aufzuheben und der Patentanmeldung 04000386.5 mit der nachgereichten Zeichnung Fig. 3 als Anmeldetag den 10. Januar 2004 zuzuerkennen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ 2000) ist am 13. Dezember 2007 in Kraft getreten. Nachfolgend zitierte Artikel und Regeln ohne Zusatz beziehen sich auf die revidierte Fassung. Vorschriften mit dem Zusatz "1973" sind die der bis zu dem genannten Zeitpunkt geltenden Fassung des Europäischen Patentübereinkommens.

2.1 Artikel 7 (1) der Akte zur Revision des EPÜ lautet:

Die revidierte Fassung des Übereinkommens findet auf alle nach ihrem Inkrafttreten eingereichten europäischen Patentanmeldungen und die darauf erteilten Patente Anwendung. Sie findet nicht auf die bei ihrem Inkrafttreten bereits erteilten europäischen Patente und auf europäische Patentanmeldungen Anwendung, die in diesem Zeitpunkt anhängig sind, soweit der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation nichts anderes bestimmt.

2.2 Artikel 1 (1) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ lautet auszugsweise:

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Satz 2 der Revisionsakte gilt für die nachgenannten geänderten und neuen Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens die folgende Übergangsregelung:

Die Artikel ... 90 ... sind auf die bei ihrem Inkrafttreten anhängigen europäischen Patentanmeldungen und bereits erteilten europäischen Patente anzuwenden.

- 2.3 Artikel 2 Satz 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 lautet auszugsweise:

Die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 ist auf alle dem EPÜ 2000 unterliegenden europäischen Patentanmeldungen, ... anzuwenden.

3. Regel 56 EPÜ ist nur auf Anmeldungen anwendbar, die nach dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht wurden.

Unter welchen Voraussetzungen eine vor dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingegangene europäische Patentanmeldung den Bestimmungen der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 unterliegt, ergibt sich nicht unmittelbar aus dem Beschluss des Verwaltungsrats und muss durch Auslegung bestimmt werden. Hinweise, wie der Gesetzgeber den Begriff des dem EPÜ 2000 Unterliegens genau verstanden haben wollte, gibt es in schriftlicher Form nicht. Hinweise zum Verständnis der Vorschrift können jedoch den systematischen Zusammenhängen entnommen werden. Die Kammer teilt den Ansatz der Beschwerdeführer, dass eine vor dem 13. Dezember 2007 eingegangene Anmeldung dann im Hinblick auf die Anwendbarkeit von Regeln der Ausführungsordnung als dem EPÜ 2000 unterliegend angesehen werden kann, wenn der der Regel, um deren Anwendung es geht, zuzuordnende Artikel nach Artikel 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 auch auf vor dem 13. Dezember 2007 eingereichte

Patentanmeldungen anwendbar ist. Andernfalls würden sich nicht zu überbrückende Widersprüche und Regelungslücken zwischen den anzuwendenden Artikeln des EPÜ 1973 und den anzuwendenden Bestimmungen der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 ergeben, die der Gesetzgeber nicht gewollt haben kann. Für diese Auslegung von Artikel 2 Satz 1 des genannten Beschlusses des Verwaltungsrats in der deutschen Fassung spricht zudem der insoweit noch eindeutigere Wortlaut dieser Bestimmung in seinen gleichermaßen verbindlichen englischen und französischen Fassungen ("The Implementing Regulations to the EPC 2000 shall apply to all European patent applications, ..., in so far as the foregoing are subject to the provisions of the EPC 2000."; "Le règlement d'exécution de la CBE 2000 s'applique à l'ensemble des demandes de brevet européen, ..., dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de la CBE 2000.").

Bei der Prüfung, welchem Artikel eine Regel zuzuordnen ist, ist zu beachten, dass eine Regel der Ausführungsordnung verschiedene Artikel des EPÜ in ganz unterschiedlicher Weise betreffen kann. Das Unterliegen im Sinne der Vorschrift kann nicht schon dann vorliegen, wenn eine Regel einen Artikel nur erwähnt. Von einem Unterliegen ist dagegen dann auszugehen, wenn eine Regel der Ausführungsordnung entsprechend ihrer allgemeinen Funktion, das EPÜ "auszuführen", einen Artikel des EPÜ 2000 näher bestimmt.

Dies ist im Verhältnis von Artikel 90 zu Regel 56 EPÜ nicht der Fall, da Regel 56 EPÜ nichts zur näheren Bestimmung des Artikels 90 EPÜ beiträgt. Die Regel 56 EPÜ nach ihrem systematischen Zusammenhang zugrunde liegende Vorschrift ist Artikel 80 EPÜ (Anmeldetag).

Artikel 80 EPÜ gehört zu den Vorschriften, die in Umsetzung von Artikel 5 PLT geändert wurden. Das Konzept des EPÜ 1973, wonach man sich bei der Zuerkennung eines Anmeldetages nur auf dem Europäischen Patentamt vorliegende Unterlagen stützen konnte, wurde durch ein solches ersetzt, das auch bei den zur Zuerkennung eines Anmeldetags erforderlichen Unterlagen weitgehende Bezugnahmen erlaubt. Diese Konzepte sind strukturell unterschiedlich.

Artikel 80 EPÜ enthält nicht mehr die Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags im einzelnen, sondern nimmt auf die Ausführungsordnung Bezug. Die entsprechende Bestimmung dort ist Regel 40 EPÜ, die den weltweiten Standard des Artikels 5 PLT für den Mindestinhalt einer Anmeldung für die Zuerkennung eines Anmeldetags wiedergibt. Regel 56 (3) EPÜ gehört ebenfalls zu den in Umsetzung des PLT geänderten Vorschriften und nimmt ebenfalls das Konzept auf, dass die zur Zuerkennung eines Anmeldetags erforderlichen Unterlagen nicht sofort körperlich vorliegen müssen, sondern durch das Enthaltensein in der Prioritätsanmeldung zum Gegenstand des Verfahrens werden. Es handelt sich insoweit um die Umsetzung von Artikel 5 (6) (b) PLT, wonach es (u.a.) möglich ist, fehlende Zeichnungen ohne Prioritätsverlust nachzureichen, wenn sie bereits in der Prioritätsanmeldung enthalten waren.

Offenbar wegen dieses Systemwechsels ist Artikel 80 EPÜ nicht im Katalog der für sofort ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 auch auf anhängige Verfahren anwendbar erklärten Vorschriften enthalten. Folglich sind auch die dazugehörigen Regeln nicht anwendbar.

4. Die Argumentation der Beschwerdeführer dagegen überzeugt nicht:

4.1 Allgemeiner Rechtsgrundsatz der Anwendung neuen Verfahrensrechts auf nicht abgeschlossene Vorgänge

Einen solchen Grundsatz gibt es nicht. Bei der Änderung von Vorschriften steht es dem Gesetzgeber frei, deren Geltung für Altfälle oder Neufälle zu beschließen oder durch Übergangsvorschriften differenzierte Regeln aufzustellen. Der Verwaltungsrat hat sich für letzteres entschieden. Hierzu hatte die Kammer in ihrem Bescheid Stellung genommen und auf diesen Rechtsgrundsatz haben sich die Beschwerdeführer in der Folgezeit nicht mehr berufen.

4.2 Artikel 90 EPÜ und Regel 56 EPÜ

Artikel 90 EPÜ als Verfahrensvorschrift regelt den Umfang der Eingangs- und Formalprüfung. Diese umfasst nach Artikel 90 (1) EPÜ auch die Prüfung, ob die Anmeldung den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetages genügt. Eine inhaltliche Ausgestaltung erfährt dieser Artikel etwa durch Regel 55 EPÜ, die das Vorgehen bei der Eingangsprüfung näher erläutert. Dies erfolgt durch Regel 56 EPÜ im Unterschied dazu gerade nicht. Allein die Formulierung "Ergibt die Prüfung nach Artikel 90 Absatz 1, dass ... Zeichnungen, auf die in der Beschreibung oder in den Patentansprüchen Bezug genommen wird, offensichtlich fehlen, ..." führt deshalb nicht zur Anwendbarkeit von Regel 56 (1) EPÜ auf vor deren Inkrafttreten eingereichte Patentanmeldungen. Der Hinweis, dass eine Prüfung stattfindet, ob ein Anmeldetag zuerkannt werden kann, enthält keine nähere

Bestimmung darüber, unter welchen Voraussetzungen dies erfolgen kann.

Die materiellen Voraussetzungen enthält Artikel 80 EPÜ, der hier mangels Anwendbarkeit der neuen Vorschriften in der Fassung des EPÜ 1973 in Verbindung mit Regel 43 (2) EPÜ 1973 zur Anwendung kommt.

Anmeldetag ist - wie die Eingangsstelle zutreffend festgestellt hat - demzufolge der 18. Februar 2004. Die Kammer kann sich auch nicht der Auffassung der Beschwerdeführer anschließen, dass Artikel 90 EPÜ im Verhältnis zu Artikel 80 EPÜ als *lex specialis* anzusehen ist. Es liegt zwischen beiden Vorschriften kein Spezialitätsverhältnis in dem Sinne vor, dass ausschließlich Artikel 90 EPÜ zur Anwendung kommen würde. Die Artikel regeln jeweils unterschiedliche Sachverhalte, zum einen die Voraussetzungen der Zuerkennung eines Anmeldetags (Artikel 80 EPÜ) und zum anderen den Umfang und Einzelheiten der Formalprüfung (Artikel 90 EPÜ).

5. Die Entscheidung der Eingangsstelle ist demzufolge zutreffend. Den Anträgen der Beschwerdeführer konnte nicht entsprochen werden.

5.1 Zurückweisung des Antrags, den ursprünglich eingereichten Unterlagen den 10. Januar 2004 als Anmeldetag zuzuerkennen

Als Anmeldetag konnte nicht, wie beantragt, der 10. Januar 2004 zuerkannt werden. An diesem Tag sind zwar die ursprünglichen Unterlagen eingegangen, allerdings nicht vollständig. Nach Hinweis auf die eintretenden Folgen haben die Beschwerdeführer die fehlende Zeichnung am 18. Februar 2004 nachgereicht;

damit war gemäß Regel 43 (2) EPÜ 1973 zwingend dieser Tag als Anmeldetag festzusetzen. Der Antrag der Beschwerdeführer, den 10. Januar 2004 als Anmeldetag zuzuerkennen, musste deshalb erfolglos bleiben.

5.2 Zurückweisung des Antrags auf Aufhebung der Feststellung des Rechtsverlusts bezüglich des Prioritätsrechts

Gemäß Regel 69 EPÜ 1973 stellt das Europäische Patentamt auf Antrag in Form einer Entscheidung fest, dass ein Rechtsverlust eingetreten ist, wenn dieser eingetreten ist, ohne dass eine Entscheidung über die Zurückweisung der Europäischen Patentanmeldung ergangen ist. Die Beschwerdeführer hatten die Möglichkeit, gemäß Artikel 87 EPÜ 1973 ein Prioritätsrecht aus der deutschen Patentanmeldung 103 01 231.1 mit dem Anmeldetag 15. Januar 2003 innerhalb von zwölf Monaten nach deren Einreichung in Anspruch zu nehmen. Diese bis 15. Januar 2004 laufende Frist haben die Beschwerdeführer nicht eingehalten, da für ihre europäische Patentanmeldung zu Recht der 18. Februar 2004 als Anmeldetag festgesetzt worden ist. Der Rechtsverlust bezüglich des Prioritätsrechts ist somit eingetreten, was von der Eingangsstelle festzustellen war.

6. Dem Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung konnte deshalb nicht entsprochen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Die Vorsitzende:

S. Fabiani

B. Günzel