

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 8. Dezember 2008

J 8/07 - 3.1.01

(Übersetzung)

ZUSAMMENSETZUNG DER KAMMER:

Vorsitzende:

B. Günzel

Mitglieder:

E. Lachacinski, R. Moufang

Anmelder/Beschwerdeführer:

MERIAL

Stichwort:

Verfahrenssprache/MERIAL

Relevante Rechtsnormen:

Artikel: 14 (2), (3), 111 (1), 112 EPÜ

Regel: 3, 4 EPÜ

Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000

Artikel 1.1 und 1.6 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000

Artikel: 3 (4) i), 11 (1) ii), 12, 21 (4), 22 (1) PCT

Regel: 12.1, 12.2, 48.3, 55.1 PCT

Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 2 des EPA vom 28. April 1999 über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter

Art. 11 VOBK

Art. 81 und 86 Römische Verträge

Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente, abgeschlossen am 17. Oktober 2000 in London, sogenanntes Londoner Übereinkommen

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

Artikel: 14 (1), 14 (3), 14 (6) (7), 70 (1), 150 (1) (2) (3), 153, 158 (1) (2) (3) EPÜ

Regel: 1 (1) (2), 3, 4, 107 (1) a), 108 (1) EPÜ

Schlagwort:

"Verfahrenssprache - Wahl der Sprache beim Eintritt einer PCT-Anmeldung in die regionale Phase - Verwendung einer anderen Amtssprache als der Verfahrenssprache durch das EPA im Rahmen des schriftlichen Verfahrens"

Leitsatzätze

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

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?

Sachverhalt und Anträge

I. Am 5. April 2002 reichte die Firma Merial (im Folgenden: Beschwerdeführerin) eine internationale Patentanmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in französischer Sprache ein.

Diese Anmeldung wurde am 17. Oktober 2002 als WO 02/081621 auf Französisch veröffentlicht.

II. Am 3. November 2003 nahm die Beschwerdeführerin die für den Eintritt in die regionale Phase erforderlichen Handlungen vor. Sie legte eine englische Übersetzung der internationalen Patentanmeldung bei, die unter dem Aktenzeichen 02 759 818.4 in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt (EPA) eintrat.

Als Hauptantrag beantragte die Beschwerdeführerin, dass die Verfahrenssprache ab diesem Zeitpunkt Englisch sein solle. Nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) sei eine solche Änderung beim Eintritt in die regionale Phase nicht untersagt, und laut den Bestimmungen des Artikels 158 (2) EPÜ 1973 sei es möglich, die internationale Patentanmeldung in einer beliebigen Amtssprache des EPA einzureichen.

Für den Fall, dass der Antrag abgewiesen werde, beantragte sie unter Bezugnahme auf J 18/90 (ABI. EPA 1992, 511) hilfsweise, dass das gesamte schriftliche Verfahren einschließlich der Entscheidungen vom EPA in Englisch durchgeführt werde.

Für den Fall, dass ihren Anträgen nicht stattgegeben werde, beantragte sie eine beschwerdefähige Entscheidung.

In einer Mitteilung gemäß Artikel 113 EPÜ 1973 vom 6. Juli 2004 wurde die Beschwerdeführerin von einem für die Prüfungsabteilung tätigen Formalsachbearbeiter davon unterrichtet, dass ihren Anträgen nicht stattgegeben werden könne.

III. Die Beschwerdeführerin beantragte erneut eine beschwerdefähige Entscheidung.

Der für die Prüfungsabteilung tätige Formalsachbearbeiter erließ am 13. Dezember 2006 eine Entscheidung, mit der die Anträge der Beschwerdeführerin mit folgender Begründung zurückgewiesen wurden:

1. Antrag auf Ersatz des Französischen durch das Englische als Verfahrenssprache

Da die Patentanmeldung in Französisch eingereicht und vom Internationalen Büro auch in Französisch veröffentlicht wurde, ist die Verfahrenssprache für die europäische Phase Französisch (Art. 14 (3) und 158 EPÜ 1973).

Gemäß Artikel 14 (3) EPÜ 1973 ist die Amtssprache des EPA, in der die europäische Patentanmeldung eingereicht worden ist, in allen Verfahren vor dem EPA, die diese Anmeldung oder das darauf erteilte Patent betreffen, als Verfahrenssprache zu verwenden, soweit in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist. Mit der Streichung der Regel 3 EPÜ 1973 ist jede Möglichkeit entfallen, die Verfahrenssprache zu ändern.

2. Antrag auf Verwendung des Englischen durch das EPA im gesamten schriftlichen Verfahren einschließlich der Entscheidungen

Die Bestimmungen des Artikels 14 (3) EPÜ 1973 sind unmissverständlich und lassen keine Regelungslücke erkennen, sodass die Regel 2 EPÜ 1973 nicht - und auch nicht im Analogieschluss - Anwendung findet. Die Regel 3 EPÜ 1973 wurde gestrichen, um die mit einem Wechsel der Verfahrenssprache verbundenen Probleme zu vermeiden. Der Entscheidung J 18/90 (ABl. EPA 1992, 511), die im Übrigen eine Einzelentscheidung ist, wird von den Organen des EPA nicht gefolgt. Nach der Praxis des EPA, wie sie in den Richtlinien für die Prüfung beschrieben ist, kann sich im schriftlichen Verfahren jeder Beteiligte jeder Amtssprache des EPA bedienen.

Das EPA führt dieses Verfahren allerdings stets in der Verfahrenssprache im Sinn des Artikels 14 (3) EPÜ 1973.

IV. Die Beschwerdeführerin legte mit Schreiben vom 6. Februar 2007, das beim EPA am gleichen Tag einging, Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und entrichtete die Beschwerdegebühr.

Zur Stützung ihres Antrags auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Verwendung des Englischen statt des Französischen als Verfahrenssprache brachte die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung vom 2. April 2007, die beim EPA am gleichen Tag einging, als Hauptantrag insbesondere Folgendes vor:

- In keiner Bestimmung des EPÜ und insbesondere nicht in Artikel 158 EPÜ 1973 sei vorgeschrieben, dass die bei der Abfassung der internationalen Patentanmeldung verwendete Amtssprache des EPA im weiteren Verfahren vor dem EPA beibehalten werden müsse.
- Die restriktive Auslegung in der angefochtenen Entscheidung sei diskriminierend und rechtlich unhaltbar; sie schade den Interessen internationaler Unternehmen, die Englisch als Arbeitssprache verwendeten und deren französische Filialen Patentanmeldungen nicht in Englisch einreichten.
- Die Einreichung der englischen Übersetzung der in Französisch abgefassten internationalen Patentanmeldung beim Eintritt in die regionale Phase im Rahmen des Hauptantrags entspreche den Bestimmungen des Artikels 14 (3) EPÜ 1973.
- Beim Eintritt in die regionale Phase habe die Beschwerdeführerin die Erfordernisse des Artikels 158 (2) und (3) EPÜ 1973 erfüllt, indem sie eine englische Übersetzung der ursprünglich in Französisch abgefassten internationalen Patentanmeldung vorgelegt habe.
- Eine neue Veröffentlichung der PCT-Anmeldung sei nicht notwendig, weil diese bereits auf Französisch veröffentlicht worden sei.
- Keine Bestimmung des Artikels 158 EPÜ 1973 schreibe vor, dass die beim Eintritt der Anmeldung in die regionale Phase vor dem EPA verwendete Amtssprache die Amtssprache des EPA sein müsse, in der die internationale Patentanmeldung eingereicht und veröffentlicht wurde.

Für den Fall, dass dem Hauptantrag nicht stattgegeben werde, brachte sie hilfsweise Folgendes vor:

- Die in die regionale Phase eingetretene internationale Patentanmeldung solle als europäische Patentanmeldung gemäß Regel 1 (1) EPÜ 1973 gelten, und gemäß den Entscheidungen J 18/90 (ABl. EPA 1992, 511) und T 788/91 vom 25. November 1994 solle das gesamte schriftliche Verfahren einschließlich der Entscheidungen in Englisch durchgeführt werden.
- Die Begründung in der angefochtenen Entscheidung, dass J 18/90 eine Einzelentscheidung und aufgrund der Streichung der Regel 3 EPÜ 1973 überholt sei, sei falsch, weil diese Entscheidung nach der Veröffentlichung der geänderten Regel 1 EPÜ 1973 und nach der Streichung der Regel 3 EPÜ 1973, deren Wirkungen am 1. Juni 1991 in Kraft getreten seien, ergangen sei, und weil unter Nr. 1.2 der Entscheidungsgründe ausdrücklich darauf hingewiesen werde, dass mit der Streichung der Regel 3 EPÜ 1973 gewiss nicht das Verbot bezweckt worden sei, die Verfahrenssprache mit dem Einverständnis der Verfahrensbeteiligten zu ändern; dies werde von Dirk Visser in seinem Kommentar zum EPÜ "Annotated European Patent Convention", 14. Auflage, S. 355, 1. Absatz, auch bestätigt.
- Auch wenn Englisch statt Französisch verwendet werde, seien die Erfordernisse der Regel 107 (1) EPÜ 1973 erfüllt, weil die Änderung der Sprache das weitere Prüfungsverfahren der Anmeldung ja nicht beeinflussen werde.

Für den Fall, dass im Verfahren nicht die englische Sprache verwendet werde, beantragte die

Beschwerdeführerin schließlich, dass die internationale Patentanmeldung in der europäischen Phase als europäische Patentanmeldung behandelt werden solle.

V. Für den Fall, dass ihren Anträgen nicht stattgegeben werde, beantragte die Beschwerdeführerin eine mündliche Verhandlung.

VI. In einer Mitteilung vom 20. Dezember 2007 gab die Juristische Beschwerdekammer eine vorläufige Stellungnahme ab, wonach die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufgrund des Prinzips der Unveränderlichkeit der Verfahrenssprache zurückzuweisen sei, die im Verfahren nicht auf Veranlassung der Beteiligten oder des EPA geändert werden könne.

VII. Mit Schreiben vom 10. April 2008 kündigte die Beschwerdeführerin an, dass sie in der mündlichen Verhandlung auf die Bestimmungen der Artikel 81 und 86 der Römischen Verträge Bezug nehmen werde.

VIII. Die Beschwerdeführerin legte mündlich die Argumente dar, die sie auch schriftlich vorgebracht hatte. Wie sie ferner erläuterte, verlange es der Grundsatz des Vertrauensschutzes, dass die erstinstanzlichen Organe und die Beschwerdekammern nicht von der ständigen Rechtsprechung abweichen, weil sich die erste und die zweite Instanz stets an diese Rechtsprechung gehalten hätten. Außerdem entspreche die Verwendung des Englischen als Verfahrenssprache dem Geist der Bestimmungen des Übereinkommens über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente, das am 17. Oktober 2000 in London abgeschlossen wurde.

Danach ging sie kurz auf die Bestimmungen der Artikel 81 und 86 der Römischen Verträge ein.

Für den Fall, dass die Kammer ihrem Antrag auf Änderung der Verfahrenssprache nicht stattgeben könne, beantragte sie die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit folgenden Fragen:

1. Kann beim Eintritt einer europäischen Patentanmeldung, die auf eine in einer Amtssprache des EPA veröffentlichte PCT-Anmeldung zurückgeht, in die regionale Phase vor dem EPA die Verfahrenssprache eine beliebige Amtssprache des Europäischen Patentamts sein?

2. Müssen bzw. können die Organe des Amtes im schriftlichen Verfahren vor dem EPA eine andere Amtssprache als die Verfahrenssprache verwenden, wenn der Anmelder dies beantragt?

In der Originalfassung, die von der Beschwerdeführerin auf Englisch abgefasst wurde, lauten die Fragen wie folgt:

"Upon entry into the EP regional phase of a European patent application from a PCT patent application published in one of the official EPO languages, can the language of the proceedings be any other of the official EPO languages?"

In written proceedings before the EPO, are the organs of the EPO obliged or entitled to use an official language other than the language of the proceedings if requested by the applicant?"

Entscheidungsgründe

Hauptantrag auf Verwendung des Englischen als Verfahrenssprache in der regionalen Phase

1. Anwendbare Rechtsvorschriften

1.1 In der vorliegenden Sache ist die Juristische Beschwerdekammer mit einem Sprachenproblem konfrontiert, bei dem zum einen die Bestimmungen des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in der ab 1. April 2002 geltenden Fassung - die PCT-Anmeldung war am 5. April 2002 eingereicht worden - und zum anderen die Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) - die Anmeldung ist am 3. November 2003 in die europäische Phase eingetreten - anzuwenden sind.

1.2 Verschiedene Bestimmungen des EPÜ 1973, die die Sprachenregelung beim Eintritt in die regionale Phase vor dem Europäischen Patentamt (EPA) betreffen, wurden durch die Neufassung des Übereinkommens geändert, die mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 (ABI. EPA 2001, Sonderausgabe Nr. 4, 55) angenommen wurde und gemäß Artikel 3 (2), Satz 2 der Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens Bestandteil dieser Akte geworden ist.

Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 sieht Übergangsbestimmungen vor, die Gegenstand eines anderen Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 sind (ABI. EPA 2001, Sonderausgabe Nr. 4, 139).

Gemäß Artikel 1.1 des Beschlusses des Verwaltungsrats über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 sind die Artikel 14 (3) - (6), 70 und 90 EPÜ, die sich insbesondere auf die Amtssprachen des Europäischen Patentamts beziehen, auf die anhängigen europäischen Patentanmeldungen anzuwenden.

Artikel 1.6 dieses Beschlusses sieht ferner vor, dass die Artikel 150 - 153 EPÜ auf die bei ihrem Inkrafttreten anhängigen internationalen Anmeldungen anzuwenden sind.

Artikel 2 Satz 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen 2000 (ABI. EPA 2007, 8) sieht vor, dass die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 auf alle dem EPÜ 2000 unterliegenden europäischen Patentanmeldungen, europäischen Patente, Entscheidungen von Organen des EPA und internationalen Anmeldungen anzuwenden ist.

1.3 Die vorliegende internationale Anmeldung ist am 3. November 2003, also unter dem EPÜ 1973, in die regionale Phase eingetreten.

Die Juristische Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass die neuen Bestimmungen des EPÜ 2000 im vorliegenden Fall trotz der vorstehend genannten Bestimmungen der Artikel 1.1 und 1.6 des Beschlusses des Verwaltungsrats über die Übergangsbestimmungen nicht für die Sprachenregelung beim Eintritt einer internationalen Anmeldung in die regionale Phase vor dem EPA gelten.

Der Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA hat innerhalb der vorgeschriebenen Fristen zu erfolgen, und deren Einhaltung bzw. Nichteinhaltung hat unmittelbare Rechtsfolgen.

Wenn bestimmte Bedingungen für den Eintritt in die regionale Phase nicht fristgerecht erfüllt werden, gilt die europäische Patentanmeldung nach Regel 108 (1) EPÜ 1973 als zurückgenommen.

Es bestünde tatsächlich Rechtsunsicherheit, wenn die geänderte Vorschrift angewandt würde, die erst in Kraft getreten ist, nachdem die Bedingungen für den Eintritt in die regionale Phase erfüllt werden mussten.

Die Juristische Beschwerdekammer folgt daher den Grundsätzen der Entscheidung J 10/07 vom 31. März 2008 (wird noch im ABl. EPA veröffentlicht), Nr. 1.2 der Entscheidungsgründe.

Daraus ergibt sich, dass für die Beschwerdeführerin am 3. November 2003 die Bestimmungen des EPÜ 1973 und der zugehörigen Ausführungsordnung galten und diese Bestimmungen auch von der Juristischen Beschwerdekammer auf die nach dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 ergangene Entscheidung anzuwenden sind.

1.4 Somit stellt sich die Frage, ob die Beschwerdeführerin nach den Bestimmungen des PCT und des EPÜ 1973 durch die Einreichung einer Übersetzung der in einer Amtssprache des EPA abgefassten und veröffentlichten internationalen Anmeldung in eine andere Amtssprache des EPA beim Eintritt dieser Anmeldung in die regionale Phase beantragen konnte, dass die Verfahrenssprache für die europäische Phase ab diesem Zeitpunkt die der übersetzten Anmeldung sein solle, nämlich Englisch.

2. Ausführungen im Verfahren vor der Juristischen Beschwerdekammer

2.1 In ihrer Mitteilung vom 20. November 2007 gab die Juristische Beschwerdekammer eine negative vorläufige Stellungnahme zum Antrag auf Änderung der Verfahrenssprache ab; diese begründete sie wie folgt:

- Die Bestimmungen des PCT scheinen den Vorrang der Sprache der Anmeldung aufzuzeigen, die offenbar die Verfahrenssprache für das weitere PCT-Verfahren darstellt; ausgenommen sind die im Laufe des Verfahrens durch besondere Sprachenregelungen ausdrücklich festgelegten Fälle.

- Die im internationalen Verfahren zu verwendende Sprache ist in den Bestimmungen der Artikel 3 (4) i), 11 (1) ii), 21 (4), 22 (1) Satz 1 und der Regeln 12, 48.3 und 55.1 PCT vorgeschrieben. Da die internationale Patentanmeldung in Französisch eingereicht wurde, scheint Französisch die Verfahrenssprache im PCT-Verfahren zu sein.

- Sämtliche Bestimmungen der Artikel 14 (3), 14 (6) und (7), 70 (1), 158 (1), (2) und (3) EPÜ 1973 sowie der Regeln 1 (1) und (2), 4 und 107 (1) EPÜ 1973, nach denen die angefochtene Entscheidung erging, scheinen den Grundsatz der Unveränderlichkeit der Amtssprache zu stützen, die in der Patentanmeldung oder bei der Übersetzung in eine Amtssprache des EPA gemäß Artikel 14 (2) Satz 1 EPÜ verwendet wurde und die Verfahrenssprache darstellen muss.

- Diese Unveränderlichkeit scheint für die Beschwerdekammern wie auch für die Verfahrensbeteiligten verpflichtend zu sein und auf eine bewusste Wahl bei der Einreichung der Anmeldung bzw. bei deren Übersetzung in eine Amtssprache des EPA durch den Anmelder oder dessen Vertreter zurückzugehen, die am besten wissen müssen, welche Verfahrenssprache für sie das optimale Instrument zur Offenbarung und Verteidigung der Erfindung ist.

- Die Bestimmungen der Regel 3 EPÜ 1973, wonach auf Antrag des Anmelders oder Patentinhabers nach Anhörung der übrigen Beteiligten statt der bisherigen Verfahrenssprache eine andere Amtssprache des EPA als neue Verfahrenssprache zugelassen werden konnte, wurden mit Wirkung vom 1. Juni 1991 gestrichen.

- Die Einreichung einer englischen Übersetzung der in Französisch abgefassten internationalen Patentanmeldung scheint den Bestimmungen des Artikels 158 (2) und (3) EPÜ 1973 nicht zu genügen, weil angesichts einer in einer Amtssprache des EPA abgefassten internationalen Anmeldung die Einreichung einer Übersetzung in einer anderen Amtssprache des EPA nicht gerechtfertigt ist.

- Es erscheint rechtlich nicht denkbar, der englischen Übersetzung der in Französisch abgefassten Patentanmeldung einen eigenen Rechtscharakter einzuräumen und der Übersetzung der internationalen Patentanmeldung gegenüber der ursprünglichen französischsprachigen Anmeldung eine wie auch immer geartete rechtliche Unabhängigkeit zuzuerkennen.

2.2 Die Beschwerdeführerin focht die vorläufige Stellungnahme der Juristischen Beschwerdekammer an.

Insbesondere bekräftigte sie die Berechtigung ihres Antrags, wonach das Prüfungsverfahren ihrer internationalen Anmeldung beim Eintritt in die regionale Phase aufgrund der Einreichung einer englischen Übersetzung dieser ursprünglich in Französisch eingereichten internationalen Anmeldung auf Englisch fortgesetzt werden solle.

Der Artikel 150 (3) EPÜ 1973 untersage ihr nicht, eine englische Übersetzung der internationalen Anmeldung einzureichen, da sie ja die Bestimmungen der Regel 107 (1) a) EPÜ 1973 beachtet habe, die die Einreichung der nach Artikel 158 (2) EPÜ 1973 erforderlichen Übersetzung der internationalen Anmeldung vorsähen.

Sie habe gegen keine Bestimmung des EPÜ 1973 verstoßen, weil sie beim EPA eine Übersetzung der internationalen Anmeldung in einer seiner Amtssprachen eingereicht habe.

2.3 Die rechtliche Problematik, die durch die Argumentation der Beschwerdeführerin aufgeworfen wird, lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Wurde eine internationale Anmeldung in einer durch Artikel 3 (4) und Regel 12.1 PCT vorgeschriebenen Sprache eingereicht, die aber keine Amtssprache des EPA ist, so dürfte die Sprachenregelung des EPÜ gemäß Artikel 14 (1) EPÜ keine Anwendung finden, weil aufgrund der Bestimmungen des Artikels 150 (2) Satz 3 EPÜ 1973 die Vorschriften des PCT maßgebend sind, wenn sie denen des EPÜ entgegenstehen.

In diesem Fall wird die Verfahrenssprache für die europäische Phase erst festgelegt, wenn die internationale Anmeldung dem EPA gemäß Artikel 158 (2) EPÜ 1973 in einer seiner Amtssprachen zugeleitet wird.

Somit stellt sich die Frage, ob Artikel 158 (2) EPÜ 1973 - wie von der Beschwerdeführerin behauptet - einen allgemeinen Grundsatz für alle internationalen Anmeldungen enthält (s. auch Art. 150 (1) EPÜ 1973), d. h. auch für Anmeldungen, die bereits in einer Amtssprache des EPA eingereicht wurden (s. auch Nr. 7.3).

Hilfsantrag auf Verwendung des Englischen durch das EPA im gesamten schriftlichen Verfahren und bei der Abfassung der Entscheidungen

3. Vorbringen der Beschwerdeführerin

Für den Fall, dass die Juristische Beschwerdekammer ihrem Hauptantrag nicht stattgebe, beantragte die Beschwerdeführerin, dass das EPA das Englische im gesamten schriftlichen Verfahren sowie bei der Abfassung der Entscheidungen verwende.

Sie bestritt die Argumentation der Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung, wonach die Streichung der Regel 3 EPÜ 1973 jeden Ersatz einer Amtssprache durch eine andere untersage und die Entscheidung J 18/90 eine Einzelentscheidung ohne rechtliche Wirkung sei.

Sie machte geltend, dass die Entscheidung J 18/90 die Bestimmungen des EPÜ 1973 zur Verwendung der Amtssprachen durch die Instanzen des EPA genau analysiere, und forderte, dass sich die Juristische Beschwerdekammer an diese Rechtsprechung halten müsse.

4. Maßgebliche Rechtsvorschriften

Der Antrag auf Verwendung des Englischen durch das EPA im schriftlichen Verfahren betrifft den künftigen Ablauf des Verfahrens vor dem EPA und wirkt sich nicht auf die Rechtsgültigkeit einer vor dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 vorgenommenen Handlung aus.

Deshalb gelten die Ausführungen der Juristischen Beschwerdekammer zur Verfahrenssprache und zu deren etwaiger Änderung beim Eintritt in die regionale Phase unter Nr. 1.3 nicht für den Hilfsantrag.

Gemäß Artikel 1.1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 sind die Bestimmungen des Artikels 14 (3) EPÜ 2000 auf die anhängigen europäischen Patentanmeldungen anzuwenden; damit finden nach Maßgabe der Bestimmungen des Artikels 2 Satz 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 die Regeln 3 und 4 der neuen Ausführungsordnung ebenfalls Anwendung.

5. Hintergrund der Rechtsvorschriften

Im EPÜ 2000 wird nicht neu definiert, was unter der Verfahrenssprache zu verstehen ist oder unter welchen Bedingungen das EPA im Laufe des Verfahrens eine andere Amtssprache verwenden kann.

Daraus folgt, dass die Überlegungen, die den Gesetzgeber unter dem EPÜ 1973 zur Streichung der Regel 3 EPÜ 1973 veranlasst haben, auch für die Auslegung des neuen EPÜ noch Bestand haben.

Die Regel 3 EPÜ 1973 sah vor, dass das EPA auf Antrag des Anmelders oder Patentinhabers nach Anhörung der übrigen Beteiligten statt der bisherigen Verfahrenssprache eine seiner anderen Amtssprachen als neue Verfahrenssprache zulassen kann.

Die Regel 1 EPÜ 1973 hingegen sah die Möglichkeit, Schriftstücke in jeder Amtssprache des Europäischen Patentamts einzureichen, nur für Einsprechende und die einem Einspruchsverfahren beitretenden Dritten vor.

Diese Bestimmungen wurden mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 1990 (ABl. EPA 1991, 4) geändert, der am 1. Juni 1991 in Kraft trat.

Die Regel 1 EPÜ 1973 sah nunmehr vor, dass im schriftlichen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt jeder Beteiligte sich jeder Amtssprache des EPA bedienen kann.

Die Regel 3 EPÜ 1973 wurde jedoch mit der Begründung gestrichen, dass mit den Änderungen der Regel 1 EPÜ 1973 und der Streichung der Regel 3 EPÜ 1973 *"das derzeitige Verfahren im Hinblick auf die Verwendung und die Änderung der Verfahrenssprache vereinfacht und liberalisiert werden [soll]. 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"* (s. CA/52/90 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen und der Gebührenordnung vom 31. August 1990, S. 2 - 4, und die Mitteilung vom 3. Juni 1991 über die Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ und der Gebührenordnung, ABl. EPA 1991, 300).

Die Arbeiten zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (CA/52/90 vom 31. August 1990), die auch die Streichung der Regel 3 EPÜ 1973 umfasste, machen deutlich, dass zwar jeder Verfahrensbeteiligte vor dem EPA Schriftstücke in einer beliebigen Amtssprache des EPA einreichen kann, dass das EPA aber das Verfahren in der Verfahrenssprache gemäß Artikel 14 (3) EPÜ 1973 weiterführt.

Würde dem Antrag der Beschwerdeführerin stattgegeben und die Regelung zugelassen, wonach im schriftlichen Verfahren und insbesondere bei der Abfassung von Entscheidungen der Ersatz der Verfahrenssprache durch eine beliebige andere Amtssprache des EPA wieder möglich wäre, so käme dies der Wiederherstellung einer Bestimmung gleich, die ausdrücklich gestrichen wurde.

Aufgrund dieser Ausführungen ist nicht sicher, ob die Bestimmungen des EPÜ zulassen, dass die Beteiligten oder die Instanzen des Amts nach ihrem Ermessen über die vom EPA im Verfahren zu verwendende Sprache verfügen.

6. Rechtsprechung

Die Entscheidung J 18/90 (ABl. EPA 1992, 511) scheint gegen die Bestimmungen des Artikels 14 (3) EPÜ 1973 -

die dem Geist der Bestimmungen des Artikels 14 (3) EPÜ entsprechen - zu verstoßen, wonach die Amtssprache des Europäischen Patentamts, in der die Patentanmeldung eingereicht oder in die sie übersetzt worden ist, in allen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt, die diese Anmeldung oder das darauf erteilte Patent betreffen, als Verfahrenssprache zu verwenden ist, soweit in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist.

Aus der Entscheidung T 788/91 vom 25. November 1994 (Nr. 2 der Entscheidungsgründe) geht nicht hervor, in welchem Stadium die Entscheidung, Deutsch statt Englisch als Verfahrenssprache zu verwenden, getroffen wurde bzw. auf welcher juristischen Grundlage sie genau beruht, weil sich die Begründung offenbar ausschließlich auf die Entscheidung J 18/90 stützt.

Was Nr. 1.1 der Entscheidungsgründe von J 18/90 anbelangt, wo auf die Entscheidungen G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60), G 5/83 (ABl. EPA 1985, 64) und G 6/83 (ABl. EPA 1985, 67) Bezug genommen wird, die in Sachen "zweite medizinische Indikation" vor der Streichung der Regel 3 EPÜ 1973 ergangen waren, so scheinen diese Entscheidungen nach Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer nicht auf den vorliegenden Fall anwendbar zu sein.

In den Entscheidungen J 30/90 (ABl. EPA 1992, 516, Nr. VIII unter "Sachverhalt und Anträge"), J 34/90 vom 26. November 1991 (Nr. IX unter "Sachverhalt und Anträge"), J 4/91 (ABl. EPA 1992, 402, Nr. V unter "Sachverhalt und Anträge"), J 5/91 (ABl. EPA 1993, 657, Nr. IV, 2. Absatz unter "Sachverhalt und Anträge"), J 8/94 (ABl. EPA 1997, 17, Nr. 1 der Entscheidungsgründe), J 20/96 vom 28. September 1998 (Nr. XII, letzter Absatz unter "Sachverhalt und Anträge"), T 1102/00 vom 1. Juni 2004 (Nr. 1 der Entscheidungsgründe), T 1125/00 vom 29. April 2003 (Nr. 1 der Entscheidungsgründe), T 1443/04 vom 16. September 2007 (Nr. 1 der Entscheidungsgründe) und D 27/97 vom 18. August 1999 (Nr. 1 der Entscheidungsgründe) der Beschwerdekammern bzw. der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten wurde jedoch mit dem Einverständnis des bzw. der Beteiligten zugelassen, dass die Entscheidungen in einer anderen Amtssprache des EPA als der Verfahrenssprache abgefasst werden.

Alle diese Entscheidungen, die ausdrücklich auf die Entscheidung J 18/90 Bezug nehmen, scheinen zumindest implizit die dort enthaltene Begründung zu übernehmen.

Damit könnten die Organe des EPA im Schriftverkehr mit den Beteiligten wie auch in den verkündeten Entscheidungen eine andere Amtssprache des EPA als Verfahrenssprache verwenden.

Befassung der Großen Beschwerdekammer

7. Die Bestimmungen des Artikels 112 EPÜ sehen vor, dass zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer befasst, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält.

In dieser Situation befindet sich die Juristische Beschwerdekammer im vorliegenden Fall.

Keine der Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer beantwortet die Fragen, die die Juristische Beschwerdekammer zu klären hat.

7.1 Grundlegende Bedeutung der Sprachenfrage sowie Status der Sprachen in internationalen Organisationen im Allgemeinen und im Europäischen Patentamt im Besonderen

Der Status der Sprachen bei der Tätigkeit einer internationalen Organisation ist seit jeher ein heikles Thema und war bei der Gründung der europäischen Institutionen - und auch der des Europäischen Patentamts - oft Stein des Anstoßes.

Erneut gezeigt hat sich dies bei der Londoner Regierungskonferenz vom 17. Oktober 2000 (ABl. EPA 2001, 549) zum Abschluss des Übereinkommens über die Anwendung des Artikels 65 des Europäischen Patentübereinkommens - des sogenannten Londoner Übereinkommens - sowie zur Umsetzung des

Gemeinschaftspatentübereinkommens (Luxemburger Übereinkommen vom 15. Dezember 1975).

7.2 Einheitliche Rechtsanwendung

Die vorstehenden Ausführungen und die Analyse der Rechtsprechung zeigen, dass die Juristische Beschwerdekammer vor einem großen Problem steht.

Was den Hilfsantrag betrifft, so hat es zunächst einmal den Anschein, dass die überwiegende Mehrheit der Entscheidungen der Beschwerdekammern in der Verfahrenssprache abgefasst werden, ohne dass deren Verwendung zur Debatte steht.

Sollte die Juristische Beschwerdekammer allerdings den Antrag zurückweisen, dass der gesamte Schriftverkehr des EPA einschließlich der Entscheidungen in einer anderen als der für die Anmeldung verwendeten Amtssprache abgefasst wird, so würde sie von einer Rechtsprechung abweichen, die durch zahlreiche Entscheidungen der vergangenen Jahre bestätigt wird und die den Nutzern des Systems den Eindruck vermittelt, dass es sich dabei um eine feststehende Praxis handelt.

7.3 Zweckmäßigkeit der Befassung der Großen Beschwerdekammer

Was den Hauptantrag betrifft, so scheint der Antrag, eine Amtssprache des EPA beim Eintritt der internationalen Anmeldung in die regionale Phase durch eine andere Amtssprache zu ersetzen, bei den Instanzen des EPA bisher nicht zu kontroversen Entscheidungen geführt zu haben; allerdings muss eingeräumt werden, dass die Bestimmungen des Artikels 158 (2) EPÜ 1973 zumindest wörtlich so ausgelegt werden können, wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht.

Die Juristische Beschwerdekammer erachtet es als zweckmäßig, dass die Große Beschwerdekammer über die Frage befindet, ob eine internationale Patentanmeldung, die nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in einer Amtssprache des EPA eingereicht und veröffentlicht wurde, beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA durch eine andere Amtssprache des EPA ersetzt werden kann, die damit ab diesem Zeitpunkt als Verfahrenssprache gilt.

7.4 Notwendigkeit der Befassung der Großen Beschwerdekammer trotz eines Verfahrensmangels

Die Juristische Beschwerdekammer hat festgestellt, dass im vorliegenden Fall ein Problem hinsichtlich der Zuständigkeit der Instanz des EPA besteht, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat.

Die angefochtene Entscheidung wurde von einem Formalsachbearbeiter im Namen der Prüfungsabteilung erlassen, obwohl die Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 2 des EPA vom 28. April 1999 über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter keine Bestimmungen enthält, die eine solche Übertragung von Zuständigkeiten vorsehen.

Dieses Fehlen einschlägiger Bestimmungen lässt sich dadurch erklären, dass beim Erlass der Mitteilung des Vizepräsidenten - am 28. April 1999 - die Änderung der Verfahrenssprache und die Verwendung einer anderen Amtssprache im Schriftverkehr des EPA aufgrund der Streichung der Regel 3 EPÜ 1973 nicht als möglich galten.

Der Formalsachbearbeiter war somit offenbar nicht befugt, eine solche Entscheidung im Namen der Prüfungsabteilung zu erlassen.

Aufgrund des Ermessens, das der Juristischen Beschwerdekammer gemäß den Bestimmungen des Artikels 111 (1) Satz 2 EPÜ und des Artikels 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des EPA zukommt, ist diese trotz des festgestellten Verfahrensmangels der Auffassung, dass sie im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig werden sollte, das die angefochtene Entscheidung hätte erlassen sollen.

Der rein rechtliche Charakter der zu prüfenden Fragen, die Dauer des erstinstanzlichen Verfahrens und die Notwendigkeit der endgültigen Klärung, welche Sprache die Instanzen des EPA verwenden müssen, damit das Prüfungsverfahren für die Patentanmeldung endlich beginnen kann, sprechen ganz besonders dafür, die Sache

nicht an die erste Instanz zurückzuverweisen.

7.5 Schlussfolgerung

Damit rechtfertigt der Antrag der Beschwerdeführerin die Vorlage der in der nachstehenden Entscheidungsformel aufgeführten Fragen an die Große Beschwerdekammer.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

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?