

A	X	B		C	
---	---	---	--	---	--

Aktenzeichen: J 15/91 - 3.1.1

Anmeldenummer:

Veröffentlichungs-Nr.:

Bezeichnung der Erfindung:

Klassifikation:

ENTSCHEIDUNG
vom 16. Dezember 1992

Anmelder: N. N.

Stichwort: Zuständigkeit der Beschwerdekammer

PCT Art. 12 (1), 18 (2), 31 (3), 31 (6)a), 34 (1);
Regeln 40.2 c), 68.3 c)

EPÜ Artikel 150 (2)

Schlagwort: Kompetenz der Beschwerdekammern in Verfahren nach PCT

Leitsatz

Die Beschwerdekammern des EPA sind nicht zuständig für die Überprüfung von Beschwerden gegen das EPA in bezug auf Handlungen, die es als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) im Sinne des PCT vorgenommen hat (Bestätigung der Rechtsprechung von J 20/89, ABl. EPA 1991, 375, 378).

Gleiches gilt auch, wenn das EPA zuvor schon bezüglich derselben internationalen Anmeldung als Anmeldeamt im Sinne des PCT tätig geworden ist.

Zur Frage der Zuständigkeit der Beschwerdekammern des EPA für die Beurteilung von Beschwerden gegen das als Anmeldeamt im Sinne des PCT handelnde EPA ist vorliegendenfalls nicht Stellung zu nehmen.



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: J 15/91 - 3.1.1

ENTSCHEIDUNG
der Juristischen Beschwerdekammer
vom 16. Dezember 1992

Beschwerdeführer: N. N.

Vertreter: N.N.

Angegriffene Entscheidung: Mitteilung des EPA handelnd als IPEA im Sinne des
PCT vom 12. Juli 1991.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Payraudeau
Mitglieder: W.M. Schar
J.P.B. Seitz

Sachverhalt und Anträge

- I. Mit Datum vom 3. November 1989 reichte der Beschwerdeführer beim Europäischen Patentamt, Zweigstelle Den Haag, eine internationale Patent-Anmeldung im Sinne des PCT ein und bezeichnete darin Australien (betreffend ein sog. "petty patent"), Deutschland, Japan, Republik Korea und Burkina Faso (je betreffend ein Gebrauchsmuster) als Bestimmungsstaaten. Gemäß der bei den Akten liegenden Kopie des Gebührenzahlungsvordrucks bzw. der Empfangsbescheinigung betr. die Anmeldungsunterlagen (EPA Form. 1010) war mit dem gleichen Datum unter anderem auch die Recherchegebühr und die Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung bezahlt worden.
- II. Der internationale Recherchebericht wurde vom EPA erstellt und dem Anmelder mit Datum vom 22. Februar 1990 zugestellt. Die Anmeldung wurde am 17. Mai 1990 veröffentlicht.
- III. Mit Schreiben datiert vom 4. Mai 1991 (Eingang 6. Mai 1991) sandte der Anmelder die Formblätter betr. den Antrag auf internationale vorläufige Prüfung an das EPA.
- IV. Mit kurz darauf folgendem Schreiben vom 6. Mai 1991 (Eingang 6. Mai 1991) stellte der Anmelder 1. einen an das Europäische Patentamt München adressierten Berichtigungsantrag und 2. einen Wiedereinsetzungsantrag.

Der zugelassener Vertreter des Anmelders legte dar, daß er die Prüfungsgebühr von DEM 2120.- rechtzeitig, d. h. mit der Anmeldung, bezahlt habe, daß darin ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung zu sehen sei und daß die Bestimmung von Staaten gemäß der PCT-Anmeldung diesfalls als Auswahl von Staaten für die internationale vorläufige Prüfung zu werten sei. Er führte zudem aus, seine

Sekretärin habe auf seine Weisung mehrmals bei der Informationsstelle des EPA telefonisch angefragt, ob hinsichtlich des Prüfungsantrags nichts Weiteres zu unternehmen sei, was abschlägig beschieden worden sei und wozu er Beweis mittels "Affidavit" anbot.

V. Mit Datum vom 12. Juli 1991 erging eine Mitteilung des EPA an den Anmelder auf Formblatt "PCT/IPEA/424 (Januar 1985)" mit dem Absendervermerk "Mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde" (IPEA), worin im wesentlichen festgestellt wurde,

- a) der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung sei (entgegen Art. 39 (1) a) PCT) nach Ablauf von 19 Monaten seit dem frühesten Prioritätsdatum beim EPA eingegangen;
- b) der Antrag sei trotzdem ordnungsgemäß gestellt worden, jedoch komme der Anmelder infolge der Verspätung nicht in den Genuß der Verschiebung des Beginns der regionalen/nationalen Phase auf 30 Monate seit dem frühesten Prioritätsdatum (Art. 39 (1) a) PCT);
- c) bei Rückzug des Antrags vor Prüfungsbeginn würden 75 % der bezahlten Gebühr zurückerstattet;

Dem auf Umwandlung der Prüfungsgebührzahlung in einen Prüfungsantrag gerichtete Berichtigungsantrag könne deshalb nicht entsprochen werden, weil der Prüfungsantrag nicht in der vorgeschriebenen Form abgefaßt worden sei (Art. 31 (3) Satz 2, R. 53.1 a) PCT) und weil entgegen Art. 31 (4) a), R. 53.2 PCT in dem Antrag nicht mindestens einer der in der internationalen Anmeldung bezeichneten Bestimmungsstaaten ausgewählt worden sei. Unter Hinweis auf die Entscheidung J 12/82 (ABl. EPA 1983, 221) wurde

zudem festgestellt, die alleinige Zahlung einer Gebühr könne nicht als Ersatz für die rechtzeitige Stellung eines Antrags angesehen werden.

VI. Gegen die genannte Mitteilung des EPA vom 12. Juli 1991 erhob der Anmelder Beschwerde an das EPA mit Datum vom 9. August 1991 (Eingang 12. August 1991) unter gleichzeitiger Bezahlung der Beschwerdegebühr und stellte die Anträge:

- (I.) Es sei festzustellen, daß der Prüfungsantrag beim diesfalls als IPEA tätigen EPA eingegangen sei;
- (II.) hilfsweise:
es sei der Anmelder aufzufordern, allfällige Mängel seines Antrags vom 3. November 1989 zu beheben und die Frist zur Mängelbehebung in Gang zu setzen;
- (III.) äußerst hilfsweise, für den Fall der Ablehnung der Anträge 1 und 2, es sei eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Zur Begründung wurde im wesentlichen folgendes ausgeführt:

verfahrensrechtlich:

Die Beschwerde sei zulässig, weil der Beschwerdeführer beschwert sei und weil das EPA hier, entgegen dem Fall J 20/89, wo gestützt auf die Bestimmungen von Art. 150 (2) EPÜ und R. 40.2 c) und 68.3 c) PCT hinsichtlich der Kompetenz des EPA als IPEA gegenteilig entschieden worden sei, nicht nur als IPEA sondern auch als Anmeldeamt

gehandelt habe, weshalb die Beschwerde gemäß Art. 152 (1) EPÜ i. V. m. 150 (2) und 106 ff. EPÜ offenstehe.

materiellrechtlich:

Hierzu wiederholte der Beschwerdeführer im wesentlichen die mit seiner Eingabe vom 6. Mai 1991 vorgebrachten Gründe (siehe oben unter Punkt IV).

- VII. Auf einen Bescheid der Kammer vom 10. Februar 1992 betreffend die Frage der Zuständigkeit, antwortete der Beschwerdeführer in einem Schreiben vom 17. März 1991 mit erneutem Hinweis auf Art. 150 (2) EPÜ, woraus hervorgehe, daß internationale Anmeldungen Gegenstand von Verfahren vor dem EPA sein könnten. Handle das EPA als PCT-Anmeldeamt, so müsse es auch einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gemäß PCT entgegennehmen. Nach Art. 150 (2) EPÜ müsse das Handeln des EPA außerdem unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten auch überprüfbar sein. Demzufolge müßten die Bestimmungen von Art. 106 ff. EPÜ, betreffend die Beschwerde, ergänzend heranziehbar sein.
- VIII. Am 16. November 1992 wurde eine mündliche Verhandlung durchgeführt und vorab auf die Frage der Zuständigkeit der Beschwerdekammer zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde beschränkt.

Dabei hielt der Beschwerdeführer an seinen in der Beschwerdeschrift aufgeführten Anträgen fest, ergänzte bzw. verdeutlichte den 1. Hilfsantrag insofern, als er die darin beantragte Mängelbeseitigung ausdrücklich auf das Datum des zu verbessernden Antrags vom 3. November 1989 zurückbezogen formulierte und reichte des weiteren einen zusätzlichen Hilfsantrag ein, welcher sich auf die Vorlage der Zuständigkeitsfrage an die Große Beschwerdekammer richtete.

Der Beschwerdeführer stützte sich in seiner ergänzenden Begründung betreffend die Zuständigkeit der Beschwerdekammern auch auf Singer R., Europäisches Patentübereinkommen (Köln 1989), S. 700, N3, Abs. 2 zu Art. 150, wo es heißt: "Ferner können auch internationale Anmeldungen in für diese besonders geschaffenen Verfahren beim EPA behandelt werden, z. B. wenn das EPA als Anmeldeamt und Recherchenbehörde im Rahmen des PCT für Anmeldungen tätig wird, die keine europäischen Patentanmeldungen oder Euro-PCT-Anmeldungen sind.", sowie auf den PCT-Leitfaden für Anmelder, Bd. 1, S. 32, Ziff. 163, wo es u. a. heißt: "Im PCT ist eine Beschwerde oder eine Eingabe während der internationalen Phase nicht vorgesehen." und wo weiter festgestellt wird, daß einige nationale Gerichte oder Berufungsstellen Beschwerden gegen Entscheidungen nationaler oder regionaler Ämter in ihrer Eigenschaft als Anmeldeamt zugelassen haben. Schließlich begründete er die Zuständigkeit auch gestützt auf Art. 125 EPÜ.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde richtet sich gegen eine Mitteilung, welche das EPA unter Kapitel II des Vertrags über die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Patentwesens (PCT) in seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde (IPEA) erließ.

Die Beschwerde und die Beschwerdegebühr gingen innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Mitteilung beim EPA ein. Vor der Prüfung der übrigen Zulässigkeitskriterien stellt sich der Kammer vorliegendenfalls die Frage ihrer Zuständigkeit.

2. In einer früheren Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer (vgl. J 20/89, ABl. EPA 1991, 375, 378, Punkt 2) wurde die Unzuständigkeit der Beschwerdekammer hinsichtlich der Überprüfung von Handlungen einer IPEA, welche sich nicht auf eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren bzw. auf einen sog. Widerspruch dagegen gemäß Regel 68.3 c) PCT bezogen, festgestellt.

Der Beschwerdeführer vertritt nun unter Hinweis auf diese Entscheidung die Auffassung, die Beschwerdekammer sei hier deshalb zuständig, weil das EPA in bezug auf die vorliegende Anmeldung, nicht wie in jenem Falle nur als IPEA, sondern zuvor auch als Anmeldeamt gehandelt habe. Er vernachlässigt jedoch, daß das Handeln von Organen des EPA als Behörde im Sinne des PCT und gestützt auf den PCT und auf die darin vorgesehenen Handlungen beschränkt ist.

Der PCT sieht implizit u. a. zwei Hauptphasen vor, die sogenannte "internationale Phase" und die sogenannte "nationale Phase", wobei die Verfahrensstufe der internationalen vorläufigen Prüfung in die internationale Phase fällt (vgl. u. a. Mousseron J.M., Traités des Brevets, Paris 1984, S. 961, RN 1001 und "PCT-Leitfaden für Anmelder", Bd. 1, 2. A. S. 4, RN 10-13).

Das Verfahren vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde (IPEA) wird gemäß Art. 34 (1) PCT erstens nach den Bestimmungen des PCT, zweitens nach dessen Ausführungsordnung und drittens nach der Vereinbarung, die das internationale Büro im Rahmen des PCT und der Ausführungsordnung mit dieser Behörde schließt, geregelt.

In Regel 68.3 c) PCT ist, in Verbindung mit Art. 34 PCT, eine Überprüfungs-Kompetenz eines "Ausschusses aus drei Mitgliedern" oder "einer anderen besonderen Instanz der

mit der international vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde" oder "einer zuständigen höheren Stelle" vorgesehen. Nach Art. 3 der "Vereinbarung zwischen EPO und WIPO nach dem PCT" vom 7. Oktober 1987, inkraftgetreten am 1. Januar 1988 (ABl. EPA 1987, 515), wurde diese Funktion, bzw. Kompetenz, miteingeschlossen in die Kompetenzübertragung hinsichtlich der gesamten Tätigkeit als IPEA, dem Europäischen Patentamt übertragen. Nach Art. 155 (3) EPÜ wurde diese Funktion bzw. Kompetenz den Beschwerdekammern des EPA zugewiesen. Sowohl Regel 68.3. c) PCT wie auch Art. 155 (3) EPÜ beziehen sich somit allein auf den Fall der Überprüfung eines Widerspruchs gegen eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren wegen Uneinheitlichkeit. Darunter fällt die hier angefochtene Entscheidung bzw. "Mitteilung" nun aber nicht.

Schon in der Entscheidung J 20/89, ABl. EPA 1991, 375, 378, Punkt 2 wurde festgestellt, daß abgesehen von den in Regel 40.2. c) und Regel 68.3 c) PCT vorgesehenen Möglichkeiten, weder im PCT selbst, noch in dessen Ausführungsordnung, eine Beschwerde in der internationalen Phase des Verfahrens vorgesehen ist (vgl. hierzu auch die entsprechende Aussage in RN 163 des oben zitierten "PCT-Leitfadens für Anmelder"). Aus Art. 25 PCT geht hervor, daß Entscheidungen des Anmeldeamtes betreffend die Ablehnung der Zuerkennung eines Anmeldedatums oder die Zurücknahme einer Anmeldung bei den Bestimmungssämtern "nachgeprüft" bzw. überprüft werden. Anderes findet sich auch nicht in der "Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und der Weltorganisation für Geistiges Eigentum nach dem PCT", vom 7. Oktober 1987.

Das EPÜ bestimmt in seinem Art. 150 (3) EPÜ, ein Tätigwerden des EPA in der Eigenschaft als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt bezüglich einer Anmeldung nach PCT gelte als europäische Patentanmeldung, womit sich in jenen

Fällen, d. h. in der nationalen, bzw. regionalen Phase einer internationalen Anmeldung, die Frage nach der Zuständigkeit der Beschwerdekammer anders stellt. Das EPA wurde vorliegendenfalls weder als ausgewähltes Amt noch als Bestimmungsamt tätig. Es besteht somit kein Zweifel und auch der Beschwerdeführer hat nichts anderes vorgebracht, als daß die hier in Frage stehenden Verhandlungen in der internationalen Phase des PCT-Anmeldeverfahrens stattfanden.

3. Die Tatsache, daß das EPA hinsichtlich der vorliegenden internationalen Anmeldung zuvor schon als Anmeldeamt gehandelt hat, vermag zur Begründung der Zuständigkeit der Beschwerdekammer nichts beizutragen. Dies ergibt sich daraus, daß der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gemäß Art. 31 (3) PCT "gesondert von der internationalen Anmeldung" und gemäß Art. 31 (6) a) PCT "bei der in Art. 32 genannten zuständigen, mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde" einzureichen ist. Der PCT-Leitfaden für Anmelder, Bd. 1, 2. A., S. 44, RN 213 macht gestützt darauf deutlich, daß der Antrag bei der zuständigen IPEA zu stellen ist und "nicht beim Anmeldeamt". Damit ist klargestellt, daß das Verfahren vor einem Anmeldeamt zum einen und vor einem IPEA zum anderen zu unterscheiden ist. Dies geht auch daraus hervor, daß der PCT zwischen der Tätigkeit des Anmeldeamtes und jener der IPEA die Tätigkeit der Recherchebehörde (ISA) vorsieht. Zudem fehlt ein verfahrensmäßiger Zusammenhang zwischen diesen Tätigkeiten auch insofern als weder die Anmeldung noch der Recherchenbericht an die IPEA weitergeleitet werden. Adressaten sind allein das WIPO und die internationale Recherchebehörde (ISA) im Falle der Anmeldung (vgl. Art. 12 (1) PCT) und das Anmeldeamt und die WIPO im Falle des Recherchenberichts (Art. 18 (2) PCT). Diese spezifischen Teilfunktionen im Rahmen des PCT-Anmeldeverfahrens können

von derselben Behörde, wie hier dem EPA, wahrgenommen werden. Damit werden die genannten PCT-Verfahrensabschnitte jedoch nicht vereinigt, insbesondere auch deshalb nicht, weil die Recherche einen obligatorischen Verfahrensschritt darstellt (Art. 15 (1) PCT), die internationale vorläufige Prüfung jedoch fakultativ ist (Art. 31-38 PCT). Die angefochtene Mitteilung wurde vom EPA denn auch in der Eigenschaft als "mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde" verfaßt. Sie handelte dabei weder als Recherchenbehörde (ISA) noch als Anmeldeamt.

Auch wenn es in Art. 150 (2) heißt, daß internationale Anmeldungen Gegenstand von Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sein können und in diesen Fällen den PCT und ergänzend das EPÜ als darauf anwendbar erklärt, so deckt sich das mit dem soeben Gesagten. Zweck dieser Aussage ist es, dem EPA die Möglichkeit zu geben, internationale Anmeldungen in das für europäische Patentanmeldungen geschaffene Verfahren zu überführen (vgl. Singer, a.a.O., S. 700, N3, Abs. 1, zu Art. 150 EPÜ). Dies ist, wie bereits oben in Punkt 2 festgestellt, vorliegendenfalls nicht geschehen. Zudem ist hier auch keine Tätigkeit zu beurteilen, welche, wie z. B. die Prüfung von Widersprüchen nach Regel 68 (3) c) PCT, gemäß den genannten anwendbaren Normen in die Zuständigkeit des EPA bzw. dessen Beschwerdekammern gelegt ist.

Schließlich hat der Beschwerdeführer noch auf einen Hinweis in RN 163 des oben zitierten "PCT-Leitfadens für Anmelder" verwiesen, wonach es nationale Gerichte und Berufungsstellen gebe, die Beschwerden gegen Entscheidungen eines Anmeldeamtes zugelassen hätten. Ein bloßer Hinweis auf die Praxis von PCT-Vertragsstaaten, zumal ohne Ausführungen zu den dort angewandten Rechtsgrundlagen, vermag schon zum vornherein keine Basis für

die Erwägung einer Überprüfungscompetenz der Kammer abzugeben. Überdies heißt es dort auch, daß für die internationale Phase des Anmeldeverfahrens nach PCT "Beschwerden nicht vorgesehen" sind. Zudem geht es hier, wie oben in Punkt 1 festgestellt, um eine Beschwerde gegen eine Handlung, die das EPA in seiner Eigenschaft als IPEA vorgenommen hat und nicht um eine solche gegen das EPA als Anmeldeamt.

Aus der Entscheidung J 20/89 (ABl. EPA 1991, 375), wo in Punkt 4 die Folgerung der fehlenden Kompetenz auf die Feststellung gestützt wird, daß das EPA einzig und allein als IPEA und nicht in der gleichen Sache auch noch als ISA oder als Anmeldeamt gehandelt habe, kann, entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers, nichts Gegenteiliges abgeleitet werden, da, wie der Beschwerdeführer selbst auch darlegte, der dort beurteilte Sachverhalt vom hier zu beurteilenden Sachverhalt zu unterscheiden ist.

Der Beschwerdeführer bezog sich zur Begründung der Kompetenz der Beschwerdekammern des EPA auch auf Artikel 125 EPÜ. Angesichts von Artikel 34 (1) PCT findet diese Norm auf den vorliegenden Sachverhalt jedoch keine Anwendung.

4. Aus den genannten Gründen ist die Kammer zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde nicht zuständig.

Damit ist zur Beschwerde materiell nicht Stellung zu nehmen.

Die Kammer hat vorliegendenfalls auch keine Veranlassung, zur Frage der Zuständigkeit betreffend Beschwerden gegen Handlungen des EPA als Anmeldeamt Stellung zu nehmen.

5. Angesichts der klaren Rechtslage erachtet die Kammer eine Vorlage der Zuständigkeitsfrage an die Große Beschwerdekammer im Sinne von Art. 112 (1) a) EPÜ als nicht erforderlich.
6. Die Frage der Zuständigkeit ist hier vorab geprüft worden. Die Abklärung anderer Zulässigkeitskriterien kann infolge der fehlenden Zuständigkeit nunmehr jedoch dahingestellt bleiben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerdekammer ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde nicht zuständig.
2. Der Antrag auf Vorlage einer diesbezüglichen Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:


J. Rückerl

Der Vorsitzende:


C. Payraudeau