

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 26. September 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1026/06 - 3.5.01

Anmeldenummer: 99963284.7

Veröffentlichungsnummer: 1145113

IPC: G06F 9/318, G06F 9/38,
H03M 7/30

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Anordnung zur Erzeugung und Ausführung von komprimierten Programmen eines VLIW-Prozessors

Patentinhaberin:

Systemonic AG

Stichwort:

Komprimierte Programme/SYSTEMONIC

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 79(3), 97(2), 108, 122(1)(2)(3)
EPÜ R. 51(4), 78(2), 83(4)

Schlagwort:

"Wiedereinsetzung in Beschwerdefrist bei fehlerhafter Erteilungsentscheidung (verneint)"
"Rechtsirrtum als Hinderungsgrund für Beschwerdeeinlegung"
"Wegfall des Hindernisses bei gebotener Sorgfalt"

Zitierte Entscheidungen:

J 0016/82, J 0027/88, J 0002/02, J 0019/04, T 0315/90,
T 0413/91, T 0060/01

Orientierungssatz:

siehe Punkt 5 der Begründung



Aktenzeichen: T 1026/06 - 3.5.01

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.01
vom 26. September 2007

Beschwerdeführer: Systemonic AG
Am Waldschlösschen 1
D-01099 Dresden (DE)

Vertreter: Adler, Peter
Lippert, Stachow & Partner
Krenkelstrasse 3
D-01309 Dresden (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 18. Januar 2006 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1145113 gemäß Artikel 97(2) erteilt worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. Steinbrener
Mitglieder: P. Schmitz
S. Wibergh

Sachverhalt und Anträge

- I. Die europäische Patentanmeldung 99963284.7 wurde als internationale Anmeldung PCT/DE99/04050 am 21. Dezember 1999 eingereicht. Sie beansprucht die Priorität vom 22. Dezember 1998. Das Europäische Patentamt war die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde.
- II. Am 26. Mai 2001 trat die Anmelderin in die regionale Phase vor dem EPA ein und entrichtete 5 Benennungsgebühren für die Staaten DE, FR, GB, IT, SE. Mit Schreiben vom 8. Juni 2001 erklärte die Anmelderin unter Bezugnahme auf die internationale Anmeldung: "Hiermit wird die im PCT-Antrag vom 20. Dezember 1999 beantragte Bestimmung von Deutschland (DE) fristgemäß zurückgenommen".
- III. Am 3. August 2005 erging die Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ, in der als benannte Vertragsstaaten lediglich FR, GB, IT und SE, nicht aber DE aufgeführt waren. Auch in der Entscheidung über die Patenterteilung vom 18. Januar 2006 war DE nicht enthalten. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde zusammen mit der Patentschrift, in der ebenfalls nur die Vertragsstaaten FR, GB, IT, und SE aufgeführt waren, am 1. März 2006 bekannt gemacht. Die Patenturkunde wurde am 3. März 2006 übersandt.
- IV. Mit Schreiben vom 11. Mai 2006 erklärte die Patentinhaberin, die Prüfung ihrer Akte habe ergeben, dass auch DE weiterhin benannt sei und bat um baldmögliche Klärung, da die Frist zur Nationalisierung am 1. Juni 2006 ablaufe.

- V. In einer Mitteilung vom 19. Mai 2006, die der Patentinhaberin am 16. Mai 2006 vorab per Telefax übermittelt wurde, teilte die Prüfungsabteilung mit, dass die Benennung DE mit Schreiben vom 8. Juni 2001 ausdrücklich zurückgenommen worden sei und fügte eine Kopie dieses Schreibens bei. Daraufhin erwiderte die Patentinhaberin am 18. Mai 2006, dass die Eingabe vom 8. Juni 2001 zur internationalen Anmeldung erfolgt sei, und damit die "Bestimmung von DE" im PCT-Antrag, nicht aber die Benennung von Deutschland in der europäischen Patentanmeldung zurückgenommen worden sei.
- VI. Mit Schreiben vom 23. Mai 2006, eingegangen am 29. Mai 2006 legte die Patentinhaberin Beschwerde gegen die Entscheidung über die Patenterteilung ein und beantragte Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist. Gleichzeitig entrichtete sie die Wiedereinsetzungs- und die Beschwerdegebühr.
- VII. Zur Begründung trug sie vor, dass in der Entscheidung über die Erteilung des Patents als benannte Vertragsstaaten nur FR, GB, IT und SE angegeben seien. Bei Einleitung der regionalen Phase vor dem Europäischen Patentamt sei aber auch DE wirksam benannt und die Benennungsgebühr fristgemäß entrichtet worden. Vom Rechtsmittel der Beschwerde sei vorerst Abstand genommen worden, da davon auszugehen gewesen sei, dass dieser Amtsfehler noch vor Herausgabe der Patentschrift korrigiert werden würde. Nachdem dies nicht geschehen sei, sei das Europäische Patentamt mit Schreiben vom 11. Mai 2006 auf diesen Fehler hingewiesen worden.

Das Schreiben vom 8. Juni 2001 betreffe eindeutig die Rücknahme der nationalen Bestimmung von DE zur internationalen Anmeldung. Dies ergebe sich zweifelsfrei aus dem Sachbetreff, in dem auf die internationale Anmeldung PCT/DE99/04050 Bezug genommen worden sei, sowie aus der Terminologie, da das EPÜ nicht den Begriff "Bestimmung", sondern vielmehr den Begriff "Benennung" verwende. Das EPA, als die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde sei auch der richtige Adressat für die Rücknahme einer Bestimmung im PCT-Verfahren gewesen. Dementsprechend liege hier ein Amtsfehler vor, von dem die Patentinhaberin erst durch die Mitteilung vom 19. Mai 2006 Kenntnis erlangt habe.

VIII. Am 9. November 2006 erging eine Mitteilung der Beschwerdekammer, in der sie die vorläufige Auffassung vertrat, dass der Antrag auf Wiedereinsetzung als unzulässig anzusehen sei, da er nicht innerhalb von 2 Monaten nach Wegfall des Hindernisses gestellt worden sei. Die Beschwerdeführerin nahm mit Schreiben vom 19. März 2007 hierzu Stellung. Am 26. September 2007 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

IX. Die Beschwerdeführerin trug zusätzlich vor, dass das Hindernis erst mit Schreiben der Prüfungsabteilung vom 19. Mai 2006 entfallen und damit der Wiedereinsetzungsantrag als rechtzeitig anzusehen sei. Der Anmelder sei Herr des Verfahrens und es liege in seiner Hand Vertragsstaaten zu benennen. DE sei wirksam benannt und diese Benennung sei niemals zurückgenommen worden. Eine Äußerung des EPA, gleich welcher Art, könne keinen Verlust einer Benennung bewirken. Die Angabe der benannten Vertragsstaaten in der Mitteilung nach

Regel 51 (4) EPÜ und der Entscheidung über die Patenterteilung habe keinerlei Rechtswirkungen.

In der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ teile die Prüfungsabteilung dem Anmelder mit, in welcher Fassung sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtige. Dabei beziehe sich der Begriff der "Fassung" ausschließlich auf die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen, nicht aber auf die Benennung von Vertragsstaaten. Da der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ keinerlei konstitutive Bedeutung zukomme, gehöre es auch nicht zu den Sorgfaltspflichten eines Anmelders, die entsprechenden Angaben in der Mitteilung auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Auch die Entscheidung über die Erteilung des Patents habe keinerlei Einfluss darauf, für welche Vertragsstaaten die Erteilung des Patents gelten solle. In Artikel 97 (2) EPÜ heiße es, die Prüfungsabteilung beschließe die Erteilung des Patents für die benannten Vertragsstaaten. Dies bedeute die benannten Vertragsstaaten seien nicht Gegenstand der Entscheidung, sondern lediglich eine Wiedergabe des Willens des Patentinhabers.

Der Patentinhaber wisse allenfalls erst mit Erhalt der Patenturkunde und der Patentschrift endgültig in welchen Vertragsstaaten das europäische Patent seine Wirkungen entfalte und es sei deshalb erst ab diesem Zeitpunkt sinnvoll, einen Fehler des Europäischen Patentamts zu korrigieren. Die Patenturkunde sei mit Schreiben vom 3. März 2006 übersandt worden. Daraufhin habe die Patentinhaberin mit Schreiben vom 11. Mai 2006 um baldmögliche Klärung des Sachverhalts gebeten. Mit Schreiben vom 19. Mai 2006, das bei der Patentinhaberin bereits am 16. Mai 2006 eingegangen sei, habe das

Europäische Patentamt seine fehlerhafte Auffassung bekräftigt, dass die Benennung von DE zurückgenommen worden sei. Erst zu diesem Zeitpunkt sei klar geworden, dass mit einer Korrektur des Amtsfehlers ohne Rechtsmittel nicht zu rechnen sei. Demgemäß sei das Hindernis am 16. Mai 2006 entfallen.

- X. Die Beschwerdeführerin beantragte Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist und Aufhebung der angefochtenen Entscheidung mit der Folge, dass Deutschland als benannt gilt und Rückzahlung der Beschwerdegebühr, der Wiedereinsetzungsgebühr und der Benennungsgebühr.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents vom 18. Januar 2006. Gemäß Artikel 108 Satz 1 EPÜ ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung einzureichen. Die Frist endete somit am 28. März 2006 (Regel 78 (2), 83 (4) EPÜ).
2. Beschwerde wurde zusammen mit einem Antrag auf Wiedereinsetzung am 29. Mai 2006 eingereicht. Die Beschwerde kann dementsprechend nur dann als zulässig angesehen werden, wenn dem Wiedereinsetzungsantrag stattgegeben werden kann.
3. Gemäß Artikel 122 (1) EPÜ kann ein Patentinhaber auf Antrag dann wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden, wenn er trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt an der Einhaltung einer Frist gehindert war. Es ist deshalb zunächst zu klären,

ob die Patentinhaberin überhaupt gehindert war, die Frist zur Einlegung der Beschwerde einzuhalten. Die Beschwerdeführerin trägt vor, sie habe deshalb von einer Beschwerde Abstand genommen, weil sie davon ausgegangen sei, dass die Benennung DE noch wirksam sei und dass das Amt diesen Fehler korrigieren werde. Nach diesem Sachvortrag kannte sie zwar den Fristenlauf, aufgrund eines Irrtums über die rechtliche Notwendigkeit zur Einlegung einer Beschwerde war sie aber an der Einhaltung der Frist gehindert.

In der Entscheidung T 413/91 vom 25. Juni 1992 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) hat die Beschwerdekammer entschieden, dass ein Hinderungsgrund im Sinne des Artikel 122 EPÜ nur dann gegeben sei, wenn eine objektive Tatsache vorliege, die der Vornahme der erforderlichen Handlung entgegenstehe, wie etwa die versehentliche Eingabe eines falschen Datums in ein Überwachungssystem. Artikel 122 EPÜ biete keine Möglichkeit eine bewusste Entscheidung, eine Handlung nicht vorzunehmen, rückgängig zu machen. Auch in der Entscheidung J 2/02 vom 9. Juli 2002 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) hat die Beschwerdekammer das bewusste Verstreichenlassen einer Frist nicht als Hindernis anerkannt. Diese Fälle sind allerdings insofern nicht mit dem vorliegenden vergleichbar, als die Parteien in diesen Fällen aufgrund außerhalb des Verfahrens liegender Motivationen bewusst auf eine fristgerechte Vornahme der erforderlichen Handlungen verzichtet haben. In T 413/91 hat der Einsprechende deshalb nicht Beschwerde eingelegt, weil er glaubte, sich mit dem Patentinhaber einigen zu können. In J 2/02 hat der Anmelder aufgrund finanzieller Überlegungen mit der Zahlung der Jahresgebühr bis zum Ablauf der Frist für

die Wiedereinsetzung gewartet. Im vorliegenden Fall kannte die Beschwerdeführerin zwar ebenfalls den Fristenlauf. Sie hat diese Frist aber nicht bewusst in Kenntnis der damit verbundenen Rechtsfolgen verstreichen lassen, sondern sie war der Auffassung, dieses Rechtsmittel nicht benutzen zu müssen, da der Fehler auf andere Art und Weise korrigiert werden könne. Sie war somit aufgrund eines Rechtsirrtums gehindert, Beschwerde einzulegen. Die Frage inwieweit dieser Irrtum vermeidbar war, ist im Rahmen des Erfordernisses der gebotenen Sorgfalt zu prüfen.

4. Der Wiedereinsetzungsantrag ist gemäß Artikel 122 (2) EPÜ innerhalb von 2 Monaten nach Wegfall des Hindernisses einzureichen. Das Hindernis ist zu dem Zeitpunkt entfallen, an dem der Betroffene - bei der gebotenen Sorgfalt - nicht mehr an der Einhaltung der Frist gehindert war. Maßgeblich ist der Zeitpunkt, an dem das Versäumnis hätte erkannt werden müssen, wenn alle gebotene Sorgfalt beachtet worden wäre (siehe J 27/88 vom 5. Juli 1989, T 315/90 vom 18. März 1991, beide nicht im ABl. EPA veröffentlicht). Beruht die Fristversäumnis auf einem Irrtum, so entfällt nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern das Hindernis an dem Tag, an dem der Irrtum hätte bemerkt werden müssen (siehe beispielsweise J 19/04 vom 14. Juli 2005, nicht im ABl. EPA veröffentlicht).
5. Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung das Hindernis sei erst dann entfallen nachdem sie positiv Kenntnis davon hatte, dass das Amt, entgegen ihrer Erwartung nicht von sich aus den Fehler korrigiert. Dem kann sich die Beschwerdekammer nicht anschließen. Selbst wenn man der Beschwerdeführerin zugesteht, dass nicht schon die

Zustellung der Erteilungsentscheidung die Kenntnis der Vertragsstaaten vermitteln musste, für die das Patent erteilt worden ist, ist unter Beachtung der gebotenen Sorgfalt spätestens mit Veröffentlichung der Patentschrift am 1. März 2006 das Hindernis entfallen. Nach Artikel 97 (2) EPÜ beschließt die Prüfungsabteilung die Erteilung des europäischen Patents für die benannten Vertragsstaaten. Das Patent entfaltet Wirkung in den benannten Vertragsstaaten nicht durch Erklärungen des Anmelders im Erteilungsverfahren, sondern durch die Erteilungsentscheidung, die mit Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt das Patent in den benannten Vertragsstaaten entstehen lässt. Der territoriale Geltungsbereich ist somit Gegenstand der Erteilungsentscheidung. Besteht eine Diskrepanz zwischen den benannten und den in der Erteilungsentscheidung erwähnten Vertragsstaaten, so ist die Erteilungsentscheidung fehlerhaft und kann grundsätzlich mit der Beschwerde angegriffen werden. Ist ein Patentinhaber der Auffassung, dass über die in der Erteilungsentscheidung hinaus genannten Vertragsstaaten weitere Staaten benannt sind, so gebietet es die erforderliche Sorgfalt, dem nachzugehen und gegebenenfalls die notwendigen Schritte vorzunehmen. Dies hat die Beschwerdeführerin jedoch nicht getan, sondern sie hat darauf vertraut, dass das Amt von sich aus tätig wird und diesen Fehler korrigiert. Spätestens mit Veröffentlichung der Patentschrift hätte die Beschwerdeführerin jedoch erkennen müssen, dass dies nicht der Fall war. Mit Veröffentlichung der Patentschrift ist für das Amt das Verfahren abgeschlossen und es greift ohne Hinweis von außen das Verfahren nicht erneut auf. Dies gilt umso mehr, als die Benennung DE bereits in der Mitteilung nach Regel 51 (4)

EPÜ nicht enthalten war und somit das Patent mit den Staaten erteilt wurde, denen die Anmelderin zugestimmt hat. Spätestens mit Veröffentlichung der Patentschrift hätte die Beschwerdeführerin also tätig werden müssen, um den Sachverhalt zu klären. Sie wurde aber selbst dann noch nicht aktiv, sondern richtete erst am 11. Mai 2006, kurz vor Ablauf der Frist für die Einleitung der nationalen Phase, ein Schreiben an das EPA. Dies entspricht nach Überzeugung der Kammer nicht der erforderlichen Sorgfalt.

Geht man somit davon aus, dass spätestens mit Veröffentlichung der Patentschrift am 1. März 2006 das Hindernis entfallen ist, so war die Beschwerdeführerin gar nicht gehindert, rechtzeitig Beschwerde einzulegen, da die Beschwerdefrist erst am 28. März 2006 ablief und somit bei Wegfall des Hindernisses noch Beschwerde hätte eingelegt werden können. Doch auch wenn man zu Gunsten der Beschwerdeführerin davon ausgehen wollte, dass mit dem 1. März 2006 noch eine 2-Monatsfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ in Lauf gesetzt werden konnte, ist der Wiedereinsetzungsantrag nicht zulässig, da er nicht innerhalb von 2 Monaten nach diesem Zeitpunkt gestellt wurde.

6. Da dem Antrag auf Wiedereinsetzung nicht stattgegeben werden kann, ist die Beschwerde nicht rechtzeitig eingereicht und auch die Beschwerdegebühr zu spät entrichtet. Gemäß Artikel 108 Satz 2 EPÜ gilt damit die Beschwerde als nicht eingelegt und die Beschwerdegebühr ist zurückzuerstatten (J 16/82, ABl. EPA 1983,262; T 60/01 vom 1. Oktober 2000, nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

7. Die Wiedereinsetzungsgebühr kann nicht zurückerstattet werden. Die Rückerstattung einer Gebühr ist nur dann möglich, wenn die Gebühr ohne Rechtsgrund gezahlt wurde, oder wenn ein gesetzlicher Rückzahlungstatbestand vorliegt. Gemäß Artikel 122 (3) EPÜ gilt ein Wiedereinsetzungsantrag erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet wurde. Die Gebühr ist somit erforderlich, um den Antrag wirksam zu machen. Die Gebühr wurde dementsprechend mit Rechtsgrund gezahlt und ein Rückerstattungstatbestand ist nicht vorhanden.

8. Dem Antrag auf Rückerstattung der Benennungsgebühr für DE, der hilfsweise zu verstehen ist, kann aus den gleichen Gründen nicht stattgegeben werden. Die Gebühr wurde wirksam für DE entrichtet. Gemäß Artikel 79 (3) EPÜ wird eine wirksam gezahlte Benennungsgebühr nicht zurückgezahlt. Auch wenn hier die Rücknahme der Benennung vom Amt fälschlicherweise festgestellt wurde, ist im EPÜ keine Rechtsgrundlage für eine Rückerstattung vorhanden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückerstattung der Wiedereinsetzungsgebühr und der Benennungsgebühr wird zurückgewiesen.
3. Die Beschwerde gilt als nicht eingelegt.
4. Die Beschwerdegebühr wird zurückerstattet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

T. Buschek

S. Steinbrener