

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom

12. Juli 1996

T 850/95 - 3.3.2

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon

Mitglieder: R. E. Teschemacher

G. J. Wassenaar

Anmelder: UNITED STATES GYPSUM COMPANY

Stichwort: Berichtigung des Erteilungsbeschlusses/US GYPSUM III

Regel: 67, 68 (2), 89 EPÜ

Schlagwort: "Berichtigung des Erteilungsbeschlusses - bejaht" -

**"Rückzahlung der Beschwerdegebühr - bejaht" - "Entscheidungsgründe -
unzureichend"**

Leitsätze

I. Ein Erteilungsbeschuß enthält eine offenbare Unrichtigkeit im Sinne der Regel 89 EPÜ, wenn der für die Erteilung zugrundegelegte Text nicht der Text ist und offensichtlich auch nicht sein kann, der die tatsächliche Absicht der Prüfungsabteilung wiedergibt; der irrtümlich angegebene Text kann durch den Text ersetzt werden, den die Abteilung ihrem Beschuß tatsächlich zugrunde legen wollte.

II. Auf die Einreichung von Ersatzseiten für die gesamte Patentschrift ist möglichst zu verzichten, sofern nicht der Umfang der Änderungen dies unbedingt erforderlich macht.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 89 311 913.1 mit Benennung Spaniens und Griechenlands wurde am 16. November 1989 eingereicht. Die Prüfungsabteilung teilte dem Anmelder am 30. Mai 1994 die Fassung mit, in der sie das Patent zu erteilen beabsichtigte. Mit Schreiben vom 7. September 1994 billigte der Anmelder die für die Erteilung vorgesehene Fassung. Nachdem die formellen Erfordernisse nach Regel 51 (6) EPÜ erfüllt waren, erging am 23. Februar 1995 der Erteilungsbeschuß.

II. Mit Telefax vom 10. März 1995 reichte der Anmelder zwei zusätzliche Seiten 4a und 4b der Beschreibung ein und beantragte ihre Aufnahme in die Patentschrift, bevor sie veröffentlicht werde. Am 17. März 1995 erging an den Anmelder die Mitteilung, daß die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Patentschrift vor Eingang des Telefax vom 10. März 1995 abgeschlossen gewesen seien und daß ein Antrag auf Änderung des Erteilungsbeschlusses nach Erhalt der gedruckten Patentschrift gestellt werden könne. Mit Telefax vom 18. April 1995 beantragte der Anmelder die Neuveröffentlichung des Patents mit den fehlenden Seiten.

III. Am 8. Mai 1995 erließ die Prüfungsabteilung unter Verwendung des Vordrucks 2053 eine "Entscheidung über die Ablehnung eines Antrages auf Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen (Regel 89 EPÜ)" mit folgender vorgedruckter Begründung: "Die genannten Berichtigungen beziehen sich nicht auf Stellen der Patentschrift, für welche die Abteilung ihrer Entscheidung einen anderen Text

zugrunde legen wollte (Richtlinien Teil E-X, 10)."

IV. Am 14. Juni 1995 legte der Patentinhaber Beschwerde ein; die entsprechende Gebühr entrichtete er am 22. Juni 1995. Der Beschwerdeführer hielt an seinem Berichtigungsantrag fest und machte in seiner am 8. September 1995 eingegangenen Beschwerdebegründung geltend, die Seiten 4a und 4b seien bei der Einreichung einer vollständigen Ersatzpatentschrift am 25. März 1994 aufgrund des Versehens einer Bürokrant nicht beigefügt worden. Der Wortlaut habe identisch sein sollen mit dem zuvor in der korrespondierenden Euro-PCT-Anmeldung 90 901 172.8 eingereichten Text, in der zum damaligen Zeitpunkt die Benennung Spaniens und Griechenlands nicht möglich gewesen sei. Auf diese Absicht sei bei der Einreichung der geänderten Patentschrift ausdrücklich hingewiesen worden. Die zusätzlichen Seiten enthielten Text, der die Ansprüche 6, 9, 10, 12 und 17 in der vom Prüfer befürworteten und akzeptierten Fassung stütze und diesen entspreche.

V. Gemäß dem Geschäftsverteilungsplan für die Technischen Beschwerdekammern legte die Prüfungsabteilung die Akte dieser Kammer vor.

VI. In Anbetracht einer uneinheitlichen früheren Rechtsprechung legte diese Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer die Rechtsfrage vor, ob für Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen, eine Technische Beschwerdekammer oder die Juristische Beschwerdekammer zuständig sei. In der Entscheidung G 8/95 vom 16. April 1996 (ABI. EPA 1996, 481) entschied die Große Beschwerdekammer, daß für solche Beschwerden die Technischen Beschwerdekammern zuständig seien.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die beantragte Berichtigung ist nach Regel 89 EPÜ nur zulässig, wenn dadurch ein sprachlicher Fehler, ein Schreibfehler oder eine offenbare Unrichtigkeit in dem Beschluß behoben wird. Nach der Praxis des EPA ist der Erteilungsbeschluß ein im Wege der elektronischen Datenverarbeitung erstelltes Formblatt. Was die Patentschrift angeht, so wird in dem Formblatt auf die in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ genannten Unterlagen verwiesen. Durch diese Verweisung werden die vom Anmelder gebilligten Unterlagen ebenso Bestandteil des Erteilungsbeschlusses, wie wenn sie in dem Beschluß selbst wiederholt würden. Daraus folgt, daß Fehler in der Patentschrift nach Regel 89 EPÜ berichtigt werden können.

3. Ein Erteilungsbeschluß enthält eine offenbare Unrichtigkeit im Sinne der Regel 89 EPÜ, wenn der für die Erteilung zugrundegelegte Text nicht der Text ist und offensichtlich auch nicht sein kann, der die tatsächliche Absicht der entscheidenden Instanz wiedergibt; der irrtümlich angegebene Text kann durch den Text ersetzt werden, den die Prüfungsabteilung ihrem Beschluß tatsächlich zugrunde legen wollte.

4. Im vorliegenden Fall reichte der Anmelder am 25. März 1994 einen vollständigen Satz Ersatzseiten für den Anmeldungstext ein, die unter anderem Änderungen der Seiten 4 und 5 der ursprünglichen Beschreibung enthielten. Daraufhin ließ die Prüfungsabteilung die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ auf der Grundlage dieser Unterlagen ergehen.

4.1 Die Änderung auf Seite 4 unten besteht in der Wiederholung der unabhängigen Ansprüche 1 und 2 als "erster" und "zweiter Aspekt der Erfindung". Dieser Text ersetzt den früheren Text, in dem es um einen "hauptsächlichen", einen "verwandten" und einen "besonderen Zweck der Erfindung" ging. Der erste Teil der

Seite 5 ist nicht geändert.

4.2 Die am 25. März 1994 geänderten Seiten 4 und 5 passen in mehrfacher Hinsicht nicht zusammen. Was die Form betrifft, so endet die Seite 4 mit einem Punkt, während die Seite 5 inmitten eines Satzes beginnt, der keinen Sinn ergibt und keinen Zusammenhang mit dem letzten Satz der vorhergehenden Seite erkennen läßt. Was den Inhalt angeht, so ist im ersten vollständigen Satz auf Seite 5 die Rede von "einem weiteren besonderen Zweck", was nahelegt, daß es zumindest einen ersten besonderen Zweck und zumindest einen allgemeinen Zweck der Erfindung geben müßte, die schon abgehandelt worden sind; in der geänderten Beschreibung werden sie aber nicht mehr erwähnt. Dies macht deutlich, daß zwischen den Seiten 4 und 5 Textteile fehlen. Es gibt noch einen weiteren diesbezüglichen Hinweis, denn die durch die Änderung auf Seite 4 eingeführten "Aspekte der Erfindung" betreffen nur die unabhängigen Ansprüche 1 und 2, während die übrigen unabhängigen Ansprüche 6, 9, 10, 12 und 17 aus unerfindlichen Gründen nicht abgehandelt werden. Betrachtet man die Änderungen auf den Seiten 4 und 5 als Ganzes, so weisen die eingereichten Unterlagen eindeutig eine Unstimmigkeit auf, die sogar bei einer flüchtigen Prüfung der für die Erteilung bestimmten Unterlagen erkennbar wäre.

5. Als der Anmelder am 30. Mai 1994 von der beabsichtigten Patenterteilung unterrichtet wurde, lagen der Prüfungsabteilung alle notwendigen Angaben vor, um die Unstimmigkeit entdecken und alle erforderlichen Maßnahmen zu ihrer Behebung in der geänderten Patentschrift ergreifen zu können.

5.1 Mit Schreiben vom 19. November 1993 hatte der Anmelder die Prüfungsabteilung bereits darauf aufmerksam gemacht, daß es zwei Parallelanmeldungen gebe: die vorliegende europäische Anmeldung und eine auf dieselbe Erfindung gerichtete Euro-PCT-Anmeldung. Er erwähnte ausdrücklich, daß

davon auszugehen sei, daß sich beide Patentschriften einschließlich der Ansprüche und der Zeichnungen entsprächen, und beantragte die Verbindung beider Anmeldungen. In dem nachfolgenden Schreiben, mit dem er die geänderten Seiten 4 und 5 einreichte, schrieb der Anmelder erneut, daß die vorliegende Anmeldung identisch mit der Euro-PCT-Anmeldung sei, zu der die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ergangen sei. Er fügte hinzu, daß er Ersatzseiten eingereicht habe, um die Bearbeitung der vorliegenden Anmeldung zu beschleunigen. Diese Erklärungen ließen erkennen, daß der für diese Anmeldung eingereichte Text dem Text für die Euro-PCT-Anmeldung entsprechen sollte.

5.2 Im Falle der Euro-PCT-Anmeldung wurde die entsprechende Änderung auf Seite 4 mit einem am 13. März 1994 auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hin eingegangenen Schreiben eingereicht, d. h. weniger als zwei Wochen vor der Änderung in der vorliegenden Anmeldung. Die Seite ist mit der geänderten Seite 4 in der vorliegenden Anmeldung identisch, soweit es um den Wortlaut und die Textgestaltung geht. Mit demselben Schreiben wurden neue Seiten 4a und 4b für die Euro-PCT-Anmeldung eingereicht, die mit der Wiederholung der restlichen unabhängigen Ansprüche 6, 9, 10, 12 und 17 als weitere Aspekte der Erfindung beginnen und mit den Einsatzgebieten der Erfindung enden, die auf der ursprünglichen Seite 4 als hauptsächlicher, als verwandter und als besonderer Zweck der Erfindung genannt waren. Hieraus wird deutlich, daß die in der Euro-PCT-Anmeldung vorgenommenen Änderungen auch auf die vorliegende Anmeldung zuträfen und mit ihnen alle vorstehend genannten Unstimmigkeiten (Nr. 4.2) behoben wären.

6. Ausgehend von diesem Sachverhalt ist zu klären, ob die Prüfungsabteilung beabsichtigte, das Patent mit der Beschreibung in der vorstehend beschriebenen widersprüchlichen Fassung zu erteilen.

6.1 Die einzige diesbezügliche Informationsquelle ist die Begründung der angefochtenen Entscheidung. Dort heißt es lediglich, die Berichtigungen "beziehen sich nicht auf Stellen der Patentschrift, für welche die Prüfungsabteilung ihrer Entscheidung einen anderen Text zugrunde legen wollte". Die Entscheidung sagt nichts darüber aus, ob die Unstimmigkeit erkannt worden war oder ob beabsichtigt war, das Patent trotz der Unstimmigkeit auf der Grundlage des Antrags des Anmelders zu erteilen.

6.2 In der vorgedruckten Begründung der angefochtenen Entscheidung wird nicht auf den besonderen Sachverhalt dieses Falls eingegangen. Bei der Beurteilung dessen, was die Prüfungsabteilung beabsichtigte, kann die Kammer nicht davon ausgehen, daß die Prüfungsabteilung bei der Kontrolle der für die Erteilung bestimmten Unterlagen eine vollständige Prüfung der Unterlagen vornehmen wollte, um etwaige Fehler im vollständigen Text der Anmeldung zu beseitigen. Die Prüfungsabteilung hatte in dieser Phase des Verfahrens vielmehr zu kontrollieren, ob alle Einwände ausgeräumt worden waren. Darüber hinaus konnte erwartet werden, daß die Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ eine Reihe von Unterlagen für die Erteilung zusammenstellen wollte, die dem Ergebnis der vorhergehenden Prüfung umfassend und folgerichtig Rechnung trugen. Deshalb kann die Kammer unterstellen, daß die Prüfungsabteilung nicht beabsichtigte, Lücken oder formale Unstimmigkeiten bei den Änderungen in den Ersatzseiten zu akzeptieren, die eingereicht worden waren, um die Anmeldung erteilungsreif zu machen. Da solche Lücken und Widersprüche aber vorhanden waren, nimmt die Kammer an, daß die Prüfungsabteilung beabsichtigte, das Patent auf der Grundlage des vorhandenen Textes zu erteilen, der die Lücken und die Unstimmigkeiten beseitigte und in der parallelen Euro-PCT-Anmeldung bereits geprüft und gebilligt worden war. Verfahrenshandlungen sind zwar grundsätzlich in der einschlägigen Akte vorzunehmen, aber in diesem Fall bestand eine besondere Verbindung zwischen den gleichzeitig anhängigen Anmeldungen. Dem Antrag des Anmelders

auf Verbindung der Anmeldungen konnte zwar von der Prüfungsabteilung, die in derselben Zusammensetzung für beide Akten zuständig war, aus formalen Gründen nicht stattgegeben werden, aber es war aufgrund des Inhalts beider Anmeldungen und ihrer ganz ähnlich gelagerten verfahrensmäßigen Vorgeschichte klar, daß sie nicht isoliert voneinander betrachtet werden konnten. Deshalb vertritt die Kammer die Auffassung, daß die Prüfungsabteilung trotz der vorgedruckten Begründung in dem angefochtenen Beschluß, die etwas anderes naheulegen scheint, in Wirklichkeit beabsichtigte, ein Patent einschließlich des Gegenstands der Seiten 4a und 4b in Übereinstimmung mit der parallelen Euro-PCT-Anmeldung zu erteilen. Das Fehlen dieser Seiten stellt eine offenbare Unrichtigkeit dar, die nach Regel 89 EPÜ hätte berichtigt werden können und müssen.

7. Der Beschwerdeführer beantragte unter Bezugnahme auf die Entscheidung T 546/90 vom 4. August 1992 (EPOR 1993, 214) die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, wobei er behauptete, dies sei ein äußerst ähnlich gelagerter Fall, in dem die Berichtigung zugelassen und die Beschwerdegebühr zurückgezahlt worden sei.

Für die Anwendung der Regel 67 EPÜ hält es die Kammer für ausreichend, ihre Entscheidung darauf zu stützen, daß in der Begründung der angefochtenen Entscheidung nicht auf den Sachverhalt in diesem Fall eingegangen wurde. Ursächlich für den Irrtum im Erteilungsbeschluß waren zweifellos der Fehler des Anmelders, nämlich die Einreichung eines unvollständigen Unterlagensatzes, und außerdem sein Verhalten im Verfahrensverlauf. Er reichte ohne ersichtliche Notwendigkeit einen vollständigen Satz Ersatzseiten für den gesamten Text der Patentschrift ein, obwohl den Anmeldern vom Amt empfohlen wird, hierauf zu verzichten, sofern nicht der Umfang der Änderungen dies unbedingt erforderlich macht (Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 2 des EPA hinsichtlich Änderungen, ABI. EPA 1985, 172). Er unterließ es auch, die vorgenommenen

Änderungen kenntlich zu machen und ihren Zweck zu erläutern. Bei Vorliegen solcher Angaben hätte sich die Prüfungsabteilung auf die Änderungen konzentrieren können, anstatt die Unterschiede zwischen dem früheren Text und dem vollständigen Satz Ersatzseiten ermitteln zu müssen (vgl. T 113/92 vom 17. Dezember 1992, Entscheidungsgründe 3, nicht im ABl. EPA veröffentlicht). Dennoch war die Prüfungsabteilung verpflichtet, die Entscheidung über den Berichtigungsantrag materiellrechtlich zu begründen und auf den konkreten Sachverhalt dieses Falls einzugehen. Eine ordnungsgemäß begründete Entscheidung hätte eine breitere, auf Tatsachen beruhende Grundlage für dieses Beschwerdeverfahren geschaffen und sowohl dem Beschwerdeführer als auch der Kammer geholfen.

In diesem Zusammenhang stellt die Kammer fest, daß das für die Ablehnung der Berichtigung von Fehlern verwendete Formblatt (2053) eine vorgedruckte Begründung enthält, die sehr allgemein gehalten ist. Darüber hinaus ist auf dem Formblatt offensichtlich nicht vorgesehen, daß detailliertere Gründe unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Falls hinzugefügt werden können, was der Prüfungsabteilung leicht den Eindruck vermittelt, daß eine weitere, ausführlichere Begründung nicht nötig ist. Auch die Richtlinien (E-X, 10), auf die verwiesen wird, enthalten keinen Anhaltspunkt dafür, daß eine ausführliche Begründung erforderlich ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Erteilungsbeschuß wird durch Aufnahme der am 10. März 1995 eingereichten Seiten 4a und 4b in die Beschreibung berichtigt.
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.