

t970227dp1.wpd-990880025

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.4 vom
9. Oktober 1998**

T 227/97 - 3.3.4

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: L. Galligani
S. C. Perryman

Anmelder: Lindahl, Gunnar

Stichwort: Rib-Protein/LINDAHL

Artikel: 122, 111, 150 (2) EPÜ

Regel: 28 (1) c), 28 (2), 28 (2) a) EPÜ

Artikel: 48 (2) a) PCT

Regel: 13^{bis} PCT

**Schlagwort: "Wiedereinsetzungsantrag - zulässig (bejaht) - Rechtsverlust" -
"Zurückverweisung"**

Leitsatz

Die Bestimmungen des Artikels 122 EPÜ finden auf die in Regel 28 (2) a) EPÜ und die in Regel 13^{bis}.4 PCT festgelegte Frist Anwendung.

Sachverhalt und Anträge

I. Vom Beschwerdeführer wurde am Montag, den 21. März 1994 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 19. März 1993 eine internationale Anmeldung eingereicht (internationale Veröffentlichungsnr. WO 94/21685, internationales Veröffentlichungsdatum: 29. September 1994), die dann im Europäischen Patentamt (EPA) als europäische Patentanmeldung Nr. 94 911 348.4 bearbeitet wurde.

II. Als der Beschwerdeführer am 23. Januar 1995 den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht vom 18. Januar 1995 erhielt, in dem das Europäische Patentamt als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde unter anderem darauf hinwies, daß die Ansprüche 9 bis 14 unklar seien, weil die Hinterlegungsnummern fehlten, stellte er fest, daß die Angaben zur Eingangsnummer der in der Anmeldung genannten Mikroorganismen bei der DSM (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH) entgegen der eigentlichen Absicht nicht innerhalb der in Regel 13^{bis}.4 PCT (damalige und derzeitige Fassung) festgesetzten Frist von 16 Monaten ab dem Prioritätsdatum beim Internationalen Büro eingereicht worden waren.

III. Mit Schreiben vom 30. Januar und 8. Februar 1995, die am 2. bzw. 11. Februar 1995 eingingen, reichte der Beschwerdeführer beim EPA in München Empfangsbestätigungen bzw. berichtigte Empfangsbestätigungen für die DSM-Hinterlegungen 9039, 9040 und 9041 ein.

IV. Am 22. März 1995 trat der Beschwerdeführer unter Entrichtung der erforderlichen Gebühren in die regionale Phase vor dem Europäischen Patentamt ein. Gleichzeitig reichte er neue Seiten 2 und 18 und geänderte Ansprüche 9 bis 14 mit den DSM-Eingangsnummern ein und stellte gemäß Artikel 122 EPÜ einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist für die Einreichung der Eingangsnummern, dem eine Darstellung des Sachverhalts samt Begründung beigelegt war. Die entsprechende Gebühr wurde ebenfalls entrichtet.

V. Dem Internationalen Büro übersandte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 3. April 1995 Kopien der Empfangsbestätigungen, in denen die Eingangsnummern

ausgewiesen sind.

VI. Das Internationale Büro schrieb daraufhin am 5. Mai 1995 das EPA an, um ihm als Bestimmungsamt im Hinblick auf die regionale Phase Angaben zu übermitteln, die der Anmelder dem Internationalen Büro zur Hinterlegung der in der Anmeldung genannten Mikroorganismen mitgeteilt hatte; hierbei handelte es sich um dessen Schreiben vom 3. April 1995 und die Kopien der Empfangsbestätigungen. Das Internationale Büro wies unter anderem auch darauf hin, daß die Nummern nicht innerhalb der maßgebenden Frist nach Regel 13^{bis}.4 PCT eingereicht worden seien, der PCT aber keine Bestimmung enthalte, die ein Bestimmungsamt daran hindere, die Angaben zu den Nummern als rechtzeitig eingereicht anzusehen.

VII. In einem amtlichen Bescheid vom 1. Juli 1996 vertrat die Prüfungsabteilung die Auffassung, daß ein materieller Mangel nicht durch einen Wiedereinsetzungsantrag geheilt und dem Antrag daher nicht stattgegeben werden könne. Im Bescheid hieß es weiter, daß damit noch nicht der Frage vorgegriffen werde, ob die Anmeldung dem Erfordernis der Regel 28 (1) b) EPÜ genüge und ob und inwieweit das Erfordernis des Artikels 83 EPÜ erfüllt sei. Der Beschwerdeführer wurde aufgefordert, dem EPA binnen zwei Monaten mitzuteilen, ob er den Antrag zurücknehme oder um eine beschwerdefähige diesbezügliche Entscheidung nachsuche. In seiner Erwiderung bat der Beschwerdeführer die Prüfungsabteilung, eine beschwerdefähige Entscheidung zu erlassen.

VIII. Mit Zwischenentscheidung vom 25. September 1996 gemäß Artikel 106 (3) EPÜ wies die Prüfungsabteilung den Wiedereinsetzungsantrag des Beschwerdeführers zurück und begründete dies wie folgt:

- Die Große Beschwerdekammer habe in ihrer Entscheidung G 2/93 (ABl. EPA 1995, 275, insbesondere unter den Nrn. 12 und 13 der Entscheidungsgründe) klargelegt, daß die Angabe des Aktenzeichens (der Eingangsnummer) in der Anmeldung **materieller Natur** sei, weil sie nach dem EPÜ maßgeblich dazu beitrage, daß der Fachmann die Erfindung ausführen könne. Regel 28 (2) a) EPÜ

sehe eine angemessene Frist vor, die gewährleisten solle, daß die hinterlegte Kultur gleichzeitig mit der Veröffentlichung der dazugehörigen europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde. Letztlich sei die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß gelangt, daß "die in Regel 28 (1) c) EPÜ vorgeschriebene Angabe des Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur ... nach Ablauf der Frist gemäß Regel 28 (2) a) EPÜ nicht mehr vorgenommen werden [kann]".

- Wenn diese Frist nicht eingehalten worden sei und die erforderlichen Angaben zur Hinterlegung somit nicht in die veröffentlichte Anmeldung aufgenommen werden konnten, könne die Erfindung demnach nicht als offenbart im Sinne der Regel 28 (1) EPÜ und des Artikels 83 EPÜ angesehen werden. Wenn eine Offenbarung unzureichend sei, so lasse sich dies später naturgemäß weder im Wege der Berichtigung noch durch eine Wiedereinsetzung gemäß Artikel 122 EPÜ beheben.

- Daß die in Regel 28 (2) a) EPÜ vorgesehene Frist in Artikel 122 (5) EPÜ nicht ausdrücklich von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen werde, sei zwar richtig, aber ohne Belang. Regel 28 EPÜ sei jüngerem Datums als die Wiedereinsetzungsvorschrift des EPÜ (in der aus Gründen der Rechtssystematik nur Artikel des Übereinkommens selbst erwähnt seien) und müsse gemäß Artikel 164 (2) EPÜ hinter den Vorschriften des Übereinkommens zurückstehen. Sie biete nicht einmal in Verbindung mit der Wiedereinsetzung die Möglichkeit, das Erfordernis der ausführbaren Offenbarung nach dem maßgebenden Stichtag doch noch zu erfüllen - so wie dies grundsätzlich auch bei Artikel 123 (2) EPÜ ausgeschlossen sei, der in Artikel 122 (5) EPÜ ebenfalls nicht erwähnt werde. Ein solcher Mangel sei im Prinzip nicht zu beheben.

- Infolgedessen brauche nicht geprüft zu werden, ob das in Artikel 122 (1) EPÜ verankerte Kriterium der nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt erfüllt sei.

Die Prüfungsabteilung ließ gegen diese Entscheidung die gesonderte Beschwerde zu.

IX. In seiner Beschwerde brachte der Beschwerdeführer unter anderem vor, daß die Frist nach Regel 28 (2) EPÜ der Wiedereinsetzung zugänglich sei, und beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Wiedereinsetzung zuzulassen.

Entscheidungsgründe

1. Verhältnis zwischen PCT und EPÜ

1.1 Die Frist, die der Beschwerdeführer versäumte, ist in Regel 13^{bis}.4 PCT festgeschrieben, die zum damaligen Zeitpunkt wie folgt lautete:

"Ist eine der in Regel 13^{bis}.3 a) genannten Angaben nicht in einer Bezugnahme auf einen hinterlegten Mikroorganismus in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten, wird sie jedoch vom Anmelder beim Internationalen Büro innerhalb von 16 Monaten seit dem Prioritätsdatum eingereicht, so wird diese Angabe von jedem Bestimmungsamt als rechtzeitig eingereicht angesehen, es sei denn, daß das nationale Recht im Falle einer nationalen Anmeldung die Einreichung dieser Angabe zu einem früheren Zeitpunkt vorschreibt und dieses Erfordernis dem Internationalen Büro gemäß Regel 13^{bis}.7 a) ii) mitgeteilt worden ist ..."

Zu den in Regel 13^{bis}.3 a) PCT genannten Angaben gehört die Eingangsnummer, die die Hinterlegungsstelle der Hinterlegung zugeteilt hat.

1.2 Artikel 48 (2) a) PCT bestimmt: "Jeder Vertragsstaat sieht, soweit er betroffen ist, eine Fristüberschreitung als entschuldigt an, wenn Gründe vorliegen, die nach seinem nationalen Recht zugelassen sind."

Mithin kann ein Euro-PCT-Anmelder, der eine bestimmte Verfahrenshandlung nicht innerhalb der im PCT vorgeschriebenen Frist vorgenommen hat, die maßgeblichen Bestimmungen des EPÜ zur Wiedereinsetzung (Art. 122 EPÜ) immer dann geltend machen, wenn sie auch dem europäischen Direktanmelder, der die entsprechende Frist versäumt hat, zu Gebote stehen.

1.3 In Artikel 150 (2) EPÜ heißt es außerdem: "Internationale Anmeldungen nach dem Zusammenarbeitsvertrag können Gegenstand von Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sein. In diesen Verfahren sind der Zusammenarbeitsvertrag und ergänzend dieses Übereinkommen anzuwenden."

1.4 Nach diesen Bestimmungen des PCT und des EPÜ ist Artikel 122 EPÜ auf Euro-PCT-Anmelder anwendbar, so daß sie bei Versäumung jedweder Frist, die in Artikel 122 (5) EPÜ nicht von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen ist, wieder in ihre Rechte eingesetzt werden können.

1.5 Daher muß im vorliegenden Fall zunächst die Frage beantwortet werden, ob die Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ auf die in Regel 28 (2) a) EPÜ festgesetzte Frist angewandt werden darf, die im EPÜ der Regel 13^{bis}.4 PCT entspricht.

2. Wiedereinsetzung und Regel 28 (2) a) EPÜ

2.1 Das Europäische Patentübereinkommen und seine Ausführungsordnung datieren beide vom 5. Oktober 1973. Damals hatte Regel 28 (2) EPÜ (soweit hier maßgebend) folgenden Wortlaut:

"Die in Absatz 1 Buchstabe c genannten Angaben können innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der Anmeldung nachgereicht werden."

Danach hat sich der Wortlaut der Regel 28 (2) EPÜ etwas geändert, wobei für die Einreichung der in Regel 28 (1) c) EPÜ genannten Angaben über einen hinterlegten Mikroorganismus aber immer eine Frist festgelegt war.

2.2 In ihrer Entscheidung G 2/93 (ABI. EPA 1995, 275) hat die Große Beschwerdekammer die ihr vorgelegte Rechtsfrage wie folgt beantwortet:

"Die in Regel 28 (1) c) EPÜ vorgeschriebene Angabe des Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur kann nach Ablauf der Frist gemäß Regel 28 (2) a) EPÜ nicht

mehr vorgenommen werden."

Dadurch wurde klargestellt, daß bei Versäumung der Frist zur Einreichung dieser Angaben jeder Anspruch auf ihre Aufnahme in den Text der Anmeldung unmittelbar verlorenght. Aus der Versäumung dieser Frist resultiert also ein direkter Rechtsverlust, der nur durch eine Wiedereinsetzung gemäß Artikel 122 EPÜ geheilt werden kann, sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

2.3 In der angefochtenen Entscheidung wurde die Entscheidung G 2/93 in ihrer Wirkung mißverstanden. In ihr verwarf die Große Beschwerdekammer die in der Sache J 8/87 (ABl. EPA 1989, 9) vertretene Auffassung, daß die Versäumung der Frist für die Einreichung von Angaben zur Hinterlegung einer Kultur nicht mehr als ein Mangel sei, auf den der Anmelder daher hingewiesen und zu dessen Beseitigung ihm Gelegenheit gegeben werden müsse. Nach dieser nun verworfenen Auffassung wäre bei Versäumung der Frist für die Einreichung der Angaben kein Rechtsverlust eingetreten und eine Wiedereinsetzung somit weder notwendig noch möglich gewesen.

2.4 Die Aussage der Großen Beschwerdekammer unter Nummer 13 der Entscheidungsgründe in der Sache G 2/93, daß die Angabe des Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur **materieller Natur** ist, bedeutet nicht, daß eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ nach Meinung der Kammer nicht in Frage kommt. Die Große Beschwerdekammer beantwortete nämlich eine ganz andere Frage.

2.5 Artikel 122 EPÜ sieht einen Rechtsbehelf für die besonderen Fälle vor, in denen eine Frist trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt nicht eingehalten werden konnte und dadurch ein Rechtsverlust eingetreten ist. Er findet nur auf diejenigen Fristen keine Anwendung, die ausdrücklich ausgenommen sind. Die Frist nach Regel 28 (2) a) EPÜ ist in Artikel 122 (5) EPÜ nicht ausgeschlossen. Entgegen der Begründung, die in der angefochtenen Entscheidung vorgebracht wird, muß aus dem Umstand, daß Artikel 122 (5) EPÜ nur bestimmte, in den Artikeln des Übereinkommens selbst vorgesehene Fristen ausschließt, nicht

jedoch Fristen, die in den Regeln der Ausführungsordnung vorkommen, der Schluß gezogen werden, daß die in der Ausführungsordnung verankerten Fristen generell der Wiedereinsetzung zugänglich sind, wenn ihre Versäumung einen Rechtsverlust nach sich zieht.

2.6 Da in Regel 28 (2) EPÜ zudem schon seit Unterzeichnung des Übereinkommens und seiner Ausführungsordnung in ihrer ursprünglichen Fassung vom 5. Oktober 1973 eine Frist vorgesehen war, kann nicht davon ausgegangen werden, daß die Absicht bestand, die Frist nach Regel 28 (2) EPÜ von der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ auszunehmen. Der Schutz der Öffentlichkeit wird durch Artikel 122 (6) EPÜ gewährleistet.

2.7 Aus diesen Gründen gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß die Bestimmungen des Artikels 122 EPÜ auf die in Regel 28 (2) a) festgesetzte Frist und damit auch auf die Frist nach Regel 13^{bis}.4 PCT Anwendung finden.

3. Zurückverweisung

3.1 Die erste Instanz hat nicht untersucht, ob die Formerfordernisse des Artikels 122 (2) und (3) EPÜ erfüllt sind, ob also innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses schriftlich der Wiedereinsetzungsantrag eingereicht, die versäumte Handlung nachgeholt und die Gebühr entrichtet wurde und der Antrag auch innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist gestellt worden ist, obwohl dies dem Anschein nach wohl der Fall ist. Ebensowenig hat die erste Instanz, wie aus ihrer Entscheidung hervorgeht, geprüft, ob im vorliegenden Fall im Hinblick auf Artikel 122 EPÜ das Kriterium der nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt erfüllt ist. Um das Recht auf Prüfung in zwei Instanzen zu wahren, hält es die Kammer daher für angebracht, von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Sache zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

3.2 Da die Verhältnisse durch das Zusammenspiel der Vorschriften von PCT und

EPÜ etwas unübersichtlich sind, weist die Kammer noch darauf hin, daß der Wiedereinsetzungsantrag im vorliegenden Fall zu keinem anderen Ergebnis führen sollte, als wenn ein Anmelder zu einer europäischen Direktanmeldung einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist von 16 Monaten nach Regel 28 (2) a) EPÜ gestellt hätte und alle Mitteilungen, die - in welcher Funktion auch immer - an das Internationale Büro und das Europäische Patentamt gerichtet wurden, dem Europäischen Patentamt zugegangen wären. Im übrigen hat es den Anschein, als seien die Umstände, unter denen es zur Versäumung der Frist gekommen ist, noch nicht genau genug durch Beweismittel belegt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.