

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 17. April 1997

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0382/94 - 3.4.2

Anmeldenummer: 87104961.5

Veröffentlichungsnummer: 0244640

IPC: G02B 21/00, G02B 21/06,
G02B 27/46

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Strahlungsmodulierendes Mikroskop mit Rückfaltung

Anmelder:
Firma Carl Zeiss, et al

Einsprechender:
-

Stichwort:
Ursprünglich eingereichte Unterlagen/CARL ZEISS

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 14, 70, 80, 90, 91, 123(2)
EPÜ R. 32(2)j), 39, 43, 67, 88

Schlagwort:
"Zuerkennung eines Anmeldetags"
"Ursprünglich eingereichte Unterlagen"
"Sprachen des EPA"
"Erläuterungen in den Zeichnungen"
"Verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung"

Zitierte Entscheidungen:

Leitsatz:

I. Das Übereinkommen macht die Zuerkennung des Anmeldetags nicht davon abhängig, ob in den Zeichnungen vorhandene Texte in einer mit der Sprache der Beschreibung und der Patentansprüche übereinstimmenden Sprache gemäß Artikel 14 (1) und (2) EPÜ abgefasst sind.

II. Sind die Zeichnungen am Anmeldetag vollständig eingereicht worden, so bilden sie Bestandteil der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, auch wenn darin Texte in einer von der Verfahrenssprache abweichenden Amtssprache enthalten sind. Einer Änderung der Anmeldung gestützt auf eine Übersetzung dieser Texte in die Verfahrenssprache steht nichts entgegen.

Aktenzeichen: T 0382/94 - 3.4.2

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2
vom 17. April 1997

Beschwerdeführer: Firma Carl Zeiss
Patentabteilung
D-73446 Oberkochen (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 9. Dezember 1993 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 87 104 961.5 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
Mitglieder: B. J. Schachenmann
S. Steinbrener
R. Zottmann
M. Lewenton

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Europäische Patentanmeldung Nr. 87 104 961.5 wurde am 3. April 1987 eingereicht mit einer Beschreibung, zehn Patentansprüchen und einer Zusammenfassung alles in deutscher Sprache sowie mit Zeichnungen (Figuren 1 bis 25). Davon enthielten die Figuren 18, 19 und 25 sogenannte Flußdiagramme mit Textpassagen in englischer Sprache. In dieser Form wurde die Anmeldung am 11. November 1987 veröffentlicht.
- II. Mit Bescheid vom 21. April 1992 teilte der beauftragte Prüfer der Anmelderin (Beschwerdeführerin) erstmals mit, die Anmeldung erfülle wegen der englischsprachigen Textpassagen in den Zeichnungen die Erfordernisse des Artikels 14 (1) EPÜ nicht, wonach die europäische Anmeldung in **einer** Amtssprache einzureichen sei. Überdies gälten Flußdiagramme nach Regel 32 (3) EPÜ als Zeichnungen, die außer kurzen Angaben keine Erläuterungen enthalten dürften (Regel 32 (2)(j) EPÜ). Andere Heilungsmöglichkeiten als die Streichung der genannten Figuren seien nicht ersichtlich, da die Verwendung einer anderen Amtssprache für diesen Bestandteil der Anmeldung nach Artikel 14 (3) EPÜ unzulässig sei.
- III. Mit ihrer Antwort datiert vom 21. August 1992 reichte die Beschwerdeführerin unter anderem geänderte Figuren 18, 19 und 25 ein, in denen die englischsprachigen Textpassagen durch kurze, deutschsprachige Stichworte ersetzt waren. Die Beschreibung wurde auf der Grundlage der aus den Zeichnungen entfernten, ins

Deutsche übersetzten Textpassagen ergänzt. Die Beschwerdeführerin vertrat den Standpunkt, daß die englisch-sprachigen Textpassagen in den Zeichnungen ungeachtet Artikel 14 (3) EPÜ zum Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gehörten. Die vorgenommenen Änderungen stellten deshalb keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ dar.

- IV. Mit Bescheid vom 24. November 1992 forderte der beauftragte Prüfer die Beschwerdeführerin auf, diese Änderungen rückgängig zu machen und die Figuren 18, 19 und 25 zu streichen. Die vorgenommenen Änderungen seien nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig, weil Artikel 70 EPÜ impliziere, daß nur die Offenbarung in der Verfahrenssprache zum Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zähle.
- V. In zwei weiteren Eingaben vom 11. Mai und vom 3. September 1993 sowie einer persönlichen Rücksprache mit Mitgliedern der Prüfungsabteilung vom 3. Juni 1993 beharrte die Beschwerdeführerin auf ihrem Standpunkt und beantragte, die erwähnten Änderungen im Wege der Berichtigung nach Regel 88 EPÜ zuzulassen.
- VI. Mit Entscheidung vom 9. Dezember 1993 wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung aufgrund Artikel 97 (1) EPÜ zurück, da ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vorliege.

Gemäß der Begründung dieser Entscheidung hängen die für die Rechtssicherheit und die Durchsetzung des Patentschutzes zentralen Bestimmungen des EPÜ, wie etwa die Artikel 2 (2), 69, 70 und 123 EPÜ, funktionell von

Artikel 14 (1) EPÜ in dem Sinne ab, daß darin die ausschließliche Verwendung einer einzigen Verfahrenssprache zwingend vorgeschrieben ist. Dies gehe im übrigen auch aus Artikel 80 EPÜ hervor. Die Rechtsfolge einer Nichtbeachtung dieses Erfordernisses könne nur sein, daß Textteile, die nicht in der vom Anmelder gewählten Verfahrenssprache gehalten sind, nicht als Bestandteil der ursprünglich eingereichten Unterlagen gelten.

Insbesondere komme auch keine Behebung dieses Mangels im Wege einer Berichtigung nach Regel 88 EPÜ in Betracht. Ein solcher Antrag sei im übrigen auch gar nicht gestellt worden.

VII. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin am 11. Februar 1994 Beschwerde ein und entrichtete die Beschwerdegebühr. Sie beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung des Patents auf der Grundlage der mit der Eingabe vom 21. August 1992 geänderten Unterlagen unter Berücksichtigung der während der Rücksprache vom 3. Juni 1993 vorgenommenen Änderungen in Patentanspruch 3.

VIII. In der schriftlichen Begründung vom 7. April 1994 bekräftigte die Beschwerdeführerin ihre bisherige Haltung unter Hinweis auf folgende Argumente:

- i) Die angefochtene Entscheidung verkenne, daß im vorliegenden Fall die Beschreibung und die Patentansprüche tatsächlich in einer einzigen Amtssprache eingereicht worden seien, sodaß die Anmeldung die Erfordernisse des Artikels 80 EPÜ

erfülle, was durch Zuerkennung eines Anmeldetags vom EPA auch bestätigt worden sei. Dies habe zur Folge, daß die gesamten ursprünglichen Unterlagen zur Offenbarung zählten.

- ii) Dagegen sage weder Artikel 14 EPÜ noch Artikel 70 (1) EPÜ etwas über den Offenbarungsgehalt einer Anmeldung aus, der ein Anmeldetag zuerkannt worden sei. Die angefochtene Entscheidung beruhe auf einer zu engen Auslegung dieser Bestimmungen und stehe damit in Widerspruch zur Entscheidung J 15/88 (ABl. EPA 1990, 445). Danach habe ein Anmelder in der Regel das Recht, Gegenstände aus jedem Teil der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen in der ursprünglich eingereichten Fassung herzuleiten, wobei Beschränkungen dieses Rechts eng auszulegen seien.
- iii) Des weiteren werde die Bedeutung der Entscheidung J 7/80 (ABl. EPA 1981, 137) verkannt, die einen Fall betreffe, bei dem Anmeldungsunterlagen in zwei verschiedenen Sprachen vorlagen, nämlich Beschreibung und Ansprüche gemäß Artikel 14 (2) EPÜ in schwedischer Sprache und ein Erteilungsantrag in englischer Sprache. Dazu sei entschieden worden, daß Bestandteile der Anmeldung, die nicht in der Sprache der Beschreibung und der Ansprüche eingereicht wurden, hier also der Erteilungsantrag, im Sinne von Regel 88 EPÜ berichtigungsfähig seien. Dies stehe auch in Einklang mit den Entscheidungen G 3/89 und G 11/91 (ABl. 1993, 117, 125) der Großen Beschwerdekammer. Im übrigen sei ein

solcher Berichtigungsantrag sehr wohl schon im Verfahren vor der ersten Instanz gestellt worden.

Ergänzend wurde ein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gestellt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Im Zusammenhang mit der zurückgewiesenen Europäischen Patentanmeldung stellt sich die Rechtsfrage, ob Textpassagen in den Zeichnungen, die in einer von der Verfahrenssprache abweichenden Amtssprache abgefasst sind, zum Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung gehören und ob diesbezüglich eine Berichtigungsmöglichkeit besteht. Nach der angefochtenen Entscheidung ist dies nicht der Fall.

3. Artikel 14 EPÜ legt fest, in welchen Sprachen Europäische Patentanmeldungen einzureichen sind, nämlich in einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts (Artikel 14 (1) EPÜ) bzw. einer der zugelassenen Sondersprachen nach Artikel 14 (2) EPÜ. Diejenige Amtssprache, in der eine Europäische Patentanmeldung eingereicht oder in die sie nach Artikel 14 (2) EPÜ übersetzt wird, bildet gemäß Artikel 14 (3) EPÜ die Verfahrenssprache. Der Wortlaut der Anmeldung oder des Patents in dieser Verfahrenssprache stellt nach Artikel 70 (1) EPÜ in den Verfahren vor dem EPA sowie in

den Vertragsstaaten die verbindliche Fassung dar.

4. Aus diesen Bestimmungen ergibt sich der Grundsatz, daß das Europäische Patenterteilungsverfahren in einer einzigen Sprache, nämlich in der vom Anmelder ausgewählten einen von drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts durchgeführt wird (vgl. J.B. van Benthem, Die Lösung der Sprachenfrage im Europa-Patentübereinkommen I, Mitt. der deutschen Patentanwälte, 1973, 129). Dieser Grundsatz läßt sich jedoch nicht uneingeschränkt auf die ursprünglich eingereichten Unterlagen der europäischen Patentanmeldung anwenden. Dies ergibt sich schon aus Artikel 70 (2) EPÜ, wonach bei Verwendung einer Sondersprache nach Artikel 14 (2) EPÜ der ursprüngliche Text der Anmeldung in einer Nicht-Amtssprache für die Feststellung des Inhalts der Anmeldung maßgebend ist.

Eine Vorschrift wie § 126 des Deutschen Patentgesetzes, wonach Eingaben in einer anderen als der Amtssprache generell unberücksichtigt bleiben, enthält das Übereinkommen nicht. Eine entsprechende Rechtsfolge ist gemäß Artikel 14 (5) EPÜ nur für Schriftstücke vorgesehen, die nicht zu den Unterlagen der europäischen Patentanmeldung gehören.

5. Wenn es um die Frage geht, welche Mindestanforderungen an die Anmeldungsunterlagen am Anmeldetag zu stellen sind, ist nach der Systematik des Übereinkommens vor allem Artikel 80 EPÜ maßgebend (vgl. Teschemacher, Münchner Gemeinschaftskommentar, Art. 83 EPÜ, Rdn 6).

Gemäß Artikel 80 (d) EPÜ ist die Zuerkennung eines Anmeldetags davon abhängig, dass die vom Anmelder

eingereichten Unterlagen "eine Beschreibung und einen oder mehrere Patentansprüche" in einer der in Artikel 14 (1) und (2) EPÜ vorgesehenen Sprachen enthalten. Was die Wahl der Verfahrenssprache betrifft, sind dies die maßgebenden Teile einer Anmeldung (vgl. J 7/80, ABl. EPA 1981, 137). Erfüllt die Anmeldung die genannten Erfordernisse nicht, so wird der Anmeldetag gemäß Artikel 90 (2) und Regel 39 EPÜ auf den Zeitpunkt der fristgerechten Beseitigung des entsprechenden Mangels festgesetzt. Andernfalls wird die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt.

Nichts anderes dürfte für den Fall vorgesehen sein, daß **Teile** der Beschreibung oder der Patentansprüche den Vorschriften von Artikel 80 (d) EPÜ nicht entsprechen, z. B. indem sie in einer anderen Sprache abgefaßt sind. Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Bei der vorliegenden Anmeldung sind sowohl die Beschreibung als auch die Patentansprüche vorschriftsgemäß in einer einzigen Amtssprache (deutsch) eingereicht worden. Damit erübrigt es sich, näher auf Fragen einzugehen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben könnten.

6. Andererseits macht das Übereinkommen die Zuerkennung des Anmeldetags nach Artikel 80 EPÜ nicht davon abhängig, ob in den Zeichnungen allenfalls vorhandene Texte in einer Sprache gemäß Artikel 14 (1) und (2) EPÜ abgefaßt sind. Dabei ist zu beachten, daß nach Regel 32 (2)j) EPÜ Zeichnungen, zu denen gemäß Regel 32 (3) EPÜ auch Flußdiagramme zählen, durchaus Textbestandteile enthalten dürfen (vgl. Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil C-II,5.1).

Sind die Zeichnungen am Anmeldetag vollständig eingereicht worden, so kann es folglich für die Festsetzung des Anmeldetags nicht darauf ankommen, ob darin Textpassagen in einer von der Verfahrenssprache abweichenden Sprache enthalten sind. Die Sonderregelung gemäß Artikel 91 (1)(g) und Regel 43 EPÜ (Neufestsetzung des Anmeldetags bei verspätet eingereichten Zeichnungen) bezieht sich ausschließlich auf die Frage, ob die Zeichnungen am Anmeldetag überhaupt eingereicht wurden. Deshalb hat die Eingangsstelle der vorliegenden Anmeldung zu Recht den Anmeldetag vom 3. April 1987 zuerkannt.

7. Die Zuerkennung eines Anmeldetags kann sich dem Wesen nach nur auf die Gesamtheit der nach Artikel 80 EPÜ eingereichten Anmeldungsunterlagen beziehen. Das Übereinkommen enthält keine Vorschrift, die vorsieht, daß der Anmeldetag nur einem Teil dieser Unterlagen zuerkannt werden könnte. Entsprechend ist gemäß Artikel 123 (2) EPÜ der Rahmen für die Änderung bzw. Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer Anmeldung (d. h. der Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen) durch das vorgegeben, "was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung (...) entnehmen kann" (G 3/89, Ziff. 3 der Begründung (ABl. EPA 1993, 117)).

Es scheint deshalb dem Übereinkommen fremd, gewisse Teile der am Anmeldetag tatsächlich eingereichten Beschreibung, Patentansprüche oder Zeichnungen trotz Zuerkennung eines Anmeldetags nicht als Bestandteil der ursprünglich eingereichten Unterlagen gelten zu lassen. Mit der Beschreibung, den Patentansprüchen und,

gegebenenfalls, den Zeichnungen der Anmeldungsunterlagen ist der Inhalt der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung festgelegt (G 2/95, Ziff. 4 der Begründung (ABl. EPA 1996, 555)).

8. Im vorliegenden Fall besteht kein Zweifel, daß die eingereichten Flußdiagramme mit den englischsprachigen Textpassagen Zeichnungen im Sinne des Übereinkommens sind. Dies ergibt sich nicht nur durch deren Bezeichnung als Figuren, sondern insbesondere dadurch, daß Flußdiagramme nach der Ausführungsordnung als Zeichnungen gelten (Regel 32 (3) EPÜ).

Die Kammer kommt deshalb aus den in Ziffer 4 bis 7 genannten Gründen zum Schluß, daß die am Anmeldetag eingereichten Figuren 18, 19 und 25 vollumfänglich Bestandteil der vorliegenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung sind. Einer Änderung der Anmeldung, die sich auf eine Übersetzung der englischsprachigen Textpassagen dieser Figuren in die Verfahrenssprache stützt, steht damit nichts entgegen. Insbesondere ist darin kein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ zu sehen. In welchem Umfang die übersetzten Textpassagen in den Zeichnungen verbleiben können bzw. in die Beschreibung zu verschieben sind, bestimmt sich nach Regel 32 (2)j) EPÜ und ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens.

9. Die Zurückweisung der Anmeldung durch die Prüfungsabteilung stützte sich allein darauf, daß die Aufnahme der deutschen Übersetzung der genannten englischen Textpassagen in die Beschreibung und die Zeichnungen gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße. Was die Erfüllung

der weiteren Erfordernisse des Übereinkommens betrifft, liegt bisher keine abschließende Stellungnahme oder Entscheidung der Prüfungsabteilung vor. Die Kammer macht deshalb von ihrer Befugnis gemäß Artikel 111 EPÜ Gebrauch und weist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurück.

Da die Beschwerdeführerin durch diese Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung nicht beschwert wird, mußte keine mündliche Verhandlung anberaumt werden (vgl. T 166/91, T 924/91).

10. Die von der Beschwerdeführerin im Prüfungsverfahren zitierte Rechtsprechung der Beschwerdekammern enthält keine unmittelbare Antwort auf die hier entschiedene Rechtsfrage. Die Prüfungsabteilung hat die dafür einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens im Rahmen ihres pflichtgemässen Ermessens angewendet und ausgelegt. Ein Verfahrensmangel ist hierin nicht zu sehen. Damit fehlt die Voraussetzung für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird abgelehnt.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

E. Turrini