

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE

DOSSIERS BREVETS 1987.V.15

20 MAI 1987

J.14/87

G U I D E D E L E C T U R E

- MENTION DE LA DELIVRANCE DU BREVET EUROPEEN
- PUBLICATION AU BULLETIN EUROPEEN DES BREVETS

I. Les faits :

- 20 février 1986 : la division d'examen rend la décision de délivrance d'un brevet européen, désignant, entre autres, la SUEDE et indiquant que la mention de la délivrance sera publiée au Bulletin le 2 avril 1976 ;
- 2 avril 1986 : le Bulletin européen des brevets mentionne la délivrance du brevet européen au paragraphe II.2 à II.4 ; la mention de la délivrance ne figure pas au paragraphe II.1. du Bulletin ;
- 21 novembre 1986 : le titulaire du brevet européen communique à l'OEB que l'Office suédois des brevets estime qu'en l'espèce, du fait du défaut de la mention de la délivrance au paragraphe II.1, un brevet européen n'a pas été délivré ; à titre subsidiaire, il acquitte la taxe annuelle pour la 4e année/brevet et la surtaxe ;
- 9 décembre 1986 : Le chef de la section des formalités de la DG2 décide l'annulation de la mention de la délivrance du brevet européen et décide qu'une nouvelle mention sera publiée le 21 janvier 1987 ;

- 12 décembre 1986 : le titulaire du brevet
 . demande le remboursement de la
 4e taxe annuelle acquittée
 . demande la non publication de la
 nouvelle mention
 . demande une décision de la part de
 la section des formalités
 susceptible de recours ;
- 2 janvier 1987 : le chef des formalités de la DG2
 rejette la requête en remboursement
 de la 4e taxe annuelle ;
- 21 janvier 1987 : le Bulletin européen des brevets
 mentionne la délivrance du brevet
 européen aux paragraphes II.1, II.2
 à II.4 ;
- 25 février 1987 : le titulaire forme un recours ;
- 20 mai 1987 : la Chambre de recours juridique
 annule la décision du chef des
 formalités de la DG2.

II) Le droit :

A) le problème :

a) les prétentions

1. le chef de la section des formalités de la DG2 :

- le défaut de la mention de la délivrance au
 paragraphe II.1 du Bulletin européen des brevets
 n'est pas une mention au sens de l'article
 97(4) CBE* ; le public, en consultant le

* article 97(4) : La décision relative à la délivrance du brevet
européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin
européen des brevets de la mention de cette délivrance. Cette
mention est publiée au plus tôt trois mois à compter du point de
départ du délai visé au paragraphe 2, lettre b).

paragraphe II.1 constate le défaut de la mention de la délivrance du brevet européen en cause et conclut que le brevet européen n'a pas encore été délivré.

- la taxe annuelle pour la 4e année/brevet et la surtaxe étaient dues, dans la mesure où la décision de délivrance ne prend effet qu'à partir de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets publie, en bonne et due forme, la mention de la délivrance, en l'espèce la seconde mention complète (paragraphe II.1 à 4) au Bulletin européen des brevets.

2. Le titulaire du brevet :

- les conditions minimales, pour qu'une mention de la délivrance d'un brevet européen soit valable, se définissent d'après les principes généraux admis dans les Etats contractants à la CBE ; à cet égard, l'Office britannique des brevets admet que le numéro de publication et la classification du brevet en vigueur au Royaume-Uni suffisent ; or en l'espèce, ont en plus été publiés le numéro de la demande, le nom du titulaire du brevet européen est les Etats désignés ;
- la possibilité de déposer un acte d'opposition ne dépend pas d'un point de départ d'un délai, mais du contenu du brevet européen délivré : l'information contenue au paragraphe II.2 à 4 peut être suffisante pour connaître l'existence d'un brevet délivré.

b) énoncé du problème :

la mention de la délivrance aux seuls paragraphes II.2 à 4 Bulletin européen des brevets permet-il à la décision de délivrance de prendre effet conformément à l'article 97(4) CBE*

B) la solution :

a) énoncé de la solution :

"...il est sans aucun doute exact, qu'en l'espèce le défaut de l'ensemble des données au paragraphe II.1 du Bulletin européen des brevets rend plus difficile une connaissance exacte de la situation (juridique du brevet européen)... . Toutefois, étant donné que les milieux intéressés ont l'habitude de contrôler en règle générale d'une manière très précise la publication de demandes européennes, la Chambre estime que la grande majorité des personnes appartenant à ces milieux intéressés auraient, indépendamment de données indiquées au paragraphe II.1, rassemblées les informations contenues dans les autres paragraphes et qu'au regard du but poursuivi par la publication de ladite mention... les données indiquées au paragraphe II.2 à II.4... sont suffisantes. (cf. point 9 des motifs de la décision).

b) Commentaires de la solution :

La décision de la Chambre de recours juridique est intéressante, dans la mesure où elle apporte une **définition du contenu de la notion "mention de la délivrance"**. En effet, la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets est importante dans la procédure de délivrance, car elle fixe la date de prise d'effet de la décision de délivrance et fait courir des délais de production

des traductions dans certains Etats contractants (Autriche, Belgique, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Espagne et, à partir du 1.9.1987, Royaume-Uni) ainsi que le délai de neuf mois pendant lequel une opposition peut être formée. La Chambre de recours juridique a estimé qu'une information limitée à la délivrance d'un brevet européen classé selon le numéro de publication, le numéro de dépôt, le nom du titulaire ainsi que d'après les Etats contractants (paragraphe II.2 à 4) permet suffisamment de suppléer au défaut de publication de la délivrance du brevet européen selon la classification internationale des brevets (paragraphe II.1). A titre subsidiaire, elle a fondé, entre autres, sa décision sur le fait que même si un tiers n'a pas pu former opposition dans le délai prévu à l'article 99 CBE suite au défaut de la mention de la délivrance au paragraphe II.1 du Bulletin européen des brevets, ce tiers pourra toujours engager des procédures en nullité dans les Etats contractants désignés (cf. article 138 CBE). La Chambre de recours juridique a, par là même, relevé, pour la première fois, le caractère accessoire de la procédure d'opposition devant l'OEB.

Europäisches
Patentamt

Beschwerdekammern

European Patent
Office

Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours

Aktenzeichen: J 14/87



E N T S C H E I D U N G
der Juristischen Beschwerdekammer
vom 20. Mai 1987

Beschwerdeführerin: Deere & Company
Moline, Illinois 61265
USA

Vertreter: B. Feldmann
Deere & Company
European Office
Steubenstraße 36-42
Postfach 503
D-6800 Mannheim

Angegriffene Entscheidung: Entscheidung des Leiters der Formal-
prüfungsstelle der Prüfungsabteilung
des Europäischen Patentamts vom
2. Januar 1987.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglied: E. Persson
Mitglied: W. Moser

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours :

J 14/87

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande :

83 105 017.4

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication :

0 095 681

Bezeichnung der Erfindung:

Rundballenpresse

Title of invention:

Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement :

A 01 F 15/14

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 20. Mai 1987

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet :

Deere & Company

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

Hinweis auf Patenterteilung/DEERE

EPÜ / EPC / CBE

Artikel 64, 86 und 97; Regel 37

Kennwort / Keyword / Mot clé :

"Hinweis auf Patenterteilung im Europäischen Patentblatt wirksam trotz mangelhafter Angaben" - "Rückzahlung der Jahresgebühr"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

1. Auftretende Mängel bei der Bekanntmachung des Hinweises über die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt verhindern nicht unbedingt die Wirksamkeit der Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents im Sinne von Art. 97 (4) EPÜ.
2. Eine Beschwerdekammer ist nicht zuständig, über Ersatzforderungen für angeblich vom EPA bei der Durchführung eines Patenterteilungsverfahrens verursachte Schäden zu befinden.

Sachverhalt und Anträge

- I. Am 20. Februar 1986 hat das EPA, gestützt auf Artikel 97(2) EPÜ, die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents für sechs benannte Staaten, darunter Schweden, auf der Grundlage der europäischen Patentanmeldung 83 105 017.4 erlassen. Es war vorgesehen, den Hinweis über die Erteilung gemäß Artikel 97(4) EPÜ am 2. April 1986 im Europäischen Patentblatt Nr. 86/14 bekanntzumachen.
- II. In diesem Patentblatt waren in den Abschnitten II.2 bis II.4 einzelne Angaben dieses erteilten europäischen Patents aufgeführt. Dagegen fehlten die unter Abschnitt II.1 anzugebenden gesamten Angaben desselben, was (soweit ersichtlich) auf ein Versehen beim Drucken zurückzuführen war.
- III. Mit Schreiben vom 21. November 1986 hat die Patentinhaberin dem EPA mitgeteilt, das schwedische Patentamt vertrete die Auffassung, daß im vorliegenden Fall kein europäisches Patent erteilt worden sei. Gleichzeitig hat sie deshalb hilfsweise die vierte Jahresgebühr und die Zuschlagsgebühr entrichtet, die gestützt auf Artikel 86 und Regel 37 EPÜ am 31. Mai bzw. 30. November 1986 fällig waren.
- IV. Daraufhin hat der Leiter der Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung des EPA in seinem Bescheid vom 9. Dezember 1986 festgestellt, daß die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung vom 2. April 1986 als "null und nichtig" anzusehen sei und daß eine neue Bekanntmachung im Europäischen Patentblatt Nr. 87/04 am 21. Januar 1987 stattfinde. Ferner wurde in diesem Bescheid bestätigt, daß die Zahlung der vierten Jahresgebühr fristgerecht erfolgt sei.

- V. Am 11. Dezember 1986 hat das EPA eine zweite Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents gemäß Artikel 97(2) EPÜ auf der Grundlage der (unter Abschnitt I) erwähnten Anmeldung erlassen.
- VI. In ihrem Schreiben vom 12. Dezember 1986 hat die Patentinhaberin folgende Anträge gestellt:
- Rückzahlung der vierten Jahresgebühr
 - Unterlassung eines erneuten Hinweises auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt
 - Erlaß einer beschwerdefähigen Entscheidung.
- VII. In seiner Entscheidung vom 2. Januar 1987 hat der Leiter der Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung des EPA den Antrag auf Rückzahlung der vierten Jahresgebühr zurückgewiesen. Zur Begründung hat er unter anderem folgendes geltend gemacht:
- Aufgrund der Praxis des EPA, im Abschnitt II.1 des Europäischen Patentblattes sämtliche Angaben bekanntzumachen, die sich auf das erteilte Patent beziehen, vertraue die Öffentlichkeit darauf, daß das Patent für Anmeldungen, deren Daten in diesem Abschnitt nicht enthalten sind, noch nicht erteilt worden sei. Es sei deshalb nicht auszuschließen, daß die am vorliegenden europäischen Patent interessierten Personen die in den übrigen Abschnitten aufgeführten Angaben ignoriert haben. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung dieses Patents entspreche daher nicht den nach Artikel 97(4) EPÜ zu stellenden Anforderungen.
 - Die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents werde erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt formgerecht auf die Erteilung hingewiesen worden sei (Artikel 64(1) und 97(4) EPÜ). Die (unter Abschnitt I) erwähnte Anmeldung sei somit noch vor dem EPA anhängig und die vor dem Zeitpunkt der wirksamen Bekanntmachung des Patenterteilungshinweises (nämlich dem

21. Januar 1987) fällig gewordene vierte Jahresgebühr stehe dem EPA zu (Artikel 86(1) in Verbindung mit Regel 37(1) EPÜ).

- Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents ergehe lediglich aufgrund der zuvor beschlossenen Patenterteilung. Eine eigenständige Entscheidung über den Zeitpunkt der Bekanntmachung sei nicht vorgesehen. Ferner seien im vorliegenden Fall die benannten Vertragsstaaten bereits über den neuen Bekanntmachungstermin vom 21. Januar 1987 unterrichtet worden. Dem Interesse dieser Staaten sei aus Gründen der Rechtssicherheit der Vorzug vor demjenigen der Anmelderin an der vorherigen Klärung der Rechtslage einzuräumen. Der Antrag auf eine beschwerdefähige Entscheidung gebe daher keine Veranlassung, die Bekanntmachung zu unterlassen oder hinauszuschieben. Um so weniger, als die Patentinhaberin durch diese Bekanntmachung ja auch gar nicht beschwert sei. Sofern es nämlich im Zusammenhang mit einer konkreten Rechtsfolge (wie im vorliegenden Fall hinsichtlich des Verfalls der vierten Jahresgebühr) darauf ankomme, ob etwa schon die Veröffentlichung am 2. April 1986 wirksam war, sei die Patentinhaberin nicht daran gehindert, sich jederzeit hierauf zu berufen.

VIII. Im Europäischen Patentblatt Nr. 87/04 vom 21. Januar 1987 sind alsdann auf der Seite 205 (Abschnitt II.1) sowie den Seiten 268, 272, 277, 288, 290, 292, 293, 296 und 298 (Abschnitte II.2 bis II.4) Angaben über das erteilte Patent veröffentlicht worden.

IX. Gegen die Entscheidung hat die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) am 25. Februar 1987 Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr entrichtet. Sie hat folgende Anträge gestellt:

1. Aufhebung in vollem Umfang der Entscheidung vom
2. Januar 1987,
2. Rückzahlung der vierten Jahresgebühr einschließlich der
Zuschlagsgebühr,
3. Rückzahlung der Beschwerdegebühr und
4. Erstattung der durch den zweiten Hinweis auf die
Patenterteilung der Beschwerdeführerin entstandenen
Kosten.

Hilfsweise hat die Beschwerdeführerin noch zusätzlich
beantragt:

- a) Rückzahlung der Zuschlagsgebühr zur vierten Jahresgebühr
und
- b) Erstattung der durch den ersten Hinweis auf die Ertei-
lung des europäischen Patents der Beschwerdeführerin
entstandenen Kosten.

X. Zur Begründung der Beschwerde hat die Beschwerdeführerin im
wesentlichen vorgebracht:

- In welcher Form und mit welchem Inhalt der Hinweis im
Europäischen Patentblatt zu erfolgen habe, schreibe das
EPÜ nicht vor. Die angefochtene Entscheidung nehme des-
halb der Beschwerdeführerin nicht nur bereits erworbene
Rechte, sondern scheine auch in nationales Recht einzu-
greifen. Zur Festlegung der Anforderungen in bezug auf
Form und Inhalt dieses Hinweises seien vielmehr die in
den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätze
anzuwenden. So mache beispielsweise das britische Patent-
amt nur die Veröffentlichungsnummer der national erteil-
ten Patente in numerischer Reihenfolge und unter der im
Vereinigten Königreich geltenden Patentklassifikation
bekannt. Im vorliegenden Fall seien zudem noch die Anmel-
denummer, der Name des Patentinhabers und die benannten
Vertragsstaaten veröffentlicht worden. Aus diesen Angaben

Könne jeder Dritte mit zumutbarem Aufwand die Erteilung eines europäischen Patents feststellen. Im übrigen seien andere angeblich wichtige Informationen über das vorliegende europäische Patent, wie Anmeldetag, Prioritätstag und Bezeichnung der Erfindung, bereits im Europäischen Patentblatt Nr. 83/49 vom 7. Dezember 1983 zu finden.

- Es sei zwar richtig, daß die in den Abschnitten II.2 bis II.4 des Europäischen Patentblattes aufgeführten Angaben für den Benutzer nur dann brauchbar seien, wenn er von mindestens einer Angabe Kenntnis habe. Dies treffe indes in der Regel auch zu. Im übrigen gelte dasselbe auch hinsichtlich der unter Abschnitt II.1 dieses Patentblattes angegebenen Informationen, da deren Brauchbarkeit die Kenntnis der Internationalen Patentklassifikation voraussetze. Des weiteren sei es so, daß die interessierten Kreise sich sehr sorgfältig mit den Veröffentlichungen der Patentanmeldungen im Europäischen Patentblatt befassen sowie in der Folge gezielt die Erteilung europäischer Patente überwachen.
- Die Entscheidung, ob Einspruch einzulegen sei, hänge vom Schutzzumfang des europäischen Patents ab. Dieser lasse sich aber nur durch gründliches Studieren der Patentschrift feststellen. Die in den Abschnitten II.1 bis II.4 des Europäischen Patentblattes aufgeführten Angaben genügten hierzu keineswegs, weil es nämlich gestützt auf diese Daten nicht möglich sei, eindeutig festzustellen, ob sich unter den erteilten europäischen Patenten solche befänden, die für Dritte von Interesse sein könnten. Außerdem lasse von diesen Angaben nur die Internationale Patentklassifikation echte Rückschlüsse zu, weshalb sie auch unter allen Angaben in den Abschnitten II.1 bis II.4 des Europäischen Patentblattes aufgeführt sei. Aus alledem sei somit zu folgern, daß durch den Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt Nr. 86/14 der

Öffentlichkeit ausreichende Angaben zur Verfügung gestellt worden seien, die es jedem Dritten ermöglichten, den Patentinhaber und das erteilte europäische Patent einwandfrei zu eruieren.

- Durch das fehlerhafte Verhalten des EPA seien der Beschwerdeführerin infolge des zweimaligen Eintritts in die nationale Phase zusätzliche Kosten entstanden. Die Kosten lägen in ihrer Höhe noch nicht vor und hingen von der Entscheidung der Kammer ab. Entscheide diese im Sinne des Antrages 2, so sollten aus Gründen der Billigkeit diejenigen Kosten erstattungsfähig sein, die durch das inzwischen erforderlich gewordene Tätigwerden der Korrespondenzanwälte in den benannten Vertragsstaaten entstanden sind.
- Zur Unterstützung der Anträge 1 und 3 sei noch darauf hinzuweisen, daß die angegriffene Entscheidung durch den Leiter der Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung des EPA erlassen worden sei. Aus rein formaler Sicht betrachtet sei die Zulässigkeit dieses Vorgehens zumindest als zweifelhaft zu bewerten.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Gemäß Artikel 129(a) EPÜ ist das Europäische Patentamt verpflichtet, regelmäßig ein Europäisches Patentblatt herauszugeben, das die Eintragungen in das europäische Patentregister wiedergibt sowie "sonstige Angaben enthält, deren Veröffentlichung in diesem Übereinkommen vorgeschrieben ist". Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents

stellt eine derartige sonstige Angabe dar: vgl. Artikel 97(4) EPÜ. Laut dieser Vorschrift darf die Bekanntmachung dieses Hinweises frühestens drei Monate nach Beginn der Frist zur Zahlung der Erteilungsgebühr und der Druckkostengebühr erfolgen.

3. Da gemäß Artikel 97(4) EPÜ die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents erst an dem Tag wirksam wird, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist, kommt diesem Hinweis offenkundig eine grundlegende Bedeutung zu. Außerdem gewährt das europäische Patent seinem Inhaber laut Artikel 64(1) EPÜ erst von diesem Zeitpunkt an in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt ist, dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent verschaffen würde (wobei dann allerdings noch zu beachten ist, daß in bestimmten Fällen zusätzlich die Sondervorschriften des Artikels 65 EPÜ bezüglich der Übersetzung der Patentschrift einzuhalten sind). Schließlich beginnt mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents die in Artikel 99 EPÜ vorgeschriebene Einspruchsfrist von neun Monaten.
4. Die Beschwerdeführerin weist zu Recht darauf hin, daß das EPÜ keine Vorschriften enthält, die die Anforderungen hinsichtlich Form und Inhalt näher bestimmen, denen der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt genügen muß. Es bleibt somit der Verwaltungspraxis des EPA vorbehalten, die Modalitäten der Bekanntmachung dieses Hinweises im Europäischen Patentblatt allgemeingültig festzulegen.
5. Gemäß gefestigter Praxis des EPA wird das Europäische Patentblatt in zwei Hauptteile gegliedert, von denen der eine (I) Angaben über veröffentlichte Anmeldungen enthält und der andere (II) Angaben über erteilte Patente zum Gegenstand hat. Jeder dieser Hauptteile ist wiederum in eine bestimmte Anzahl

von Abschnitten und Unterabschnitten aufgeteilt, die jeweils verschiedenartige, in einer festgelegten Reihenfolge angeordnete Angaben enthalten. In den Abschnitten I.1 und II.1 sind die Anmeldungen bzw. Patente nach der Internationalen Patentklassifikation geordnet. Diese beiden Abschnitte unterscheiden sich von den nachfolgenden Abschnitten der Hauptteile I und II insofern, als darin sämtliche Angaben zusammengefaßt sind, die sich auf die in der entsprechenden Ausgabe des Europäischen Patentblattes erwähnten Anmeldungen bzw. Patente beziehen, während in den nachfolgenden Abschnitten bloß einige dieser Angaben (wie Veröffentlichungsnummer, Anmeldedatum, Name des Anmelders oder Inhabers) unter Zwischentiteln angeordnet aufgeführt sind.

6. Im vorliegenden Fall wurde die Anmeldung im Europäischen Patentblatt Nr. 83/49 vom 7. Dezember 1983 veröffentlicht. Diese Veröffentlichung steht mit der (unter Abschnitt 5 hiervoor erwähnten) gefestigten Praxis des EPA völlig in Einklang. Tatsächlich sind in diesem Patentblatt unter Abschnitt I.1 sämtliche Angaben der Anmeldung, einschließlich des Anmeldedatums, des Prioritätstages und des Titels der Erfindung, aufgeführt. Dagegen ist (wie in Abschnitt II hiervoor bereits erwähnt) der im Europäischen Patentblatt Nr. 86/14 vom 2. April 1986 bekanntgemachte Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents insofern unvollständig, als die entsprechenden, unter Abschnitt II.1 anzugebenden gesamten Angaben fehlen, was offensichtlich auf ein Versehen beim Drucken dieses Patentblattes zurückzuführen ist.
7. Diese Unterlassung stellt ohne jeglichen Zweifel ein schwerwiegendes Versehen dar, so daß fraglich ist, ob der Hinweis auf die Erteilung des hier interessierenden Patents in diesem Patentblatt tatsächlich den Voraussetzungen entspricht, die erfüllt sein müssen, damit das europäische Patent gemäß Artikel 97(4) EPÜ seine Rechtswirkung erlangt (und laut

Artikel 64(1) EPÜ seinem Inhaber dieselben Rechte gewährt, die ihm ein nationales Patent gewähren würde). Es ist deshalb verständlich, daß die Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung des EPA, nachdem ihr der Fehler zur Kenntnis gebracht worden war, den Versuch unternahm, diesen Mangel zu beheben.

8. Beim Überlegen, welches Vorgehen in der vorliegenden Situation angemessen gewesen wäre, muß man zunächst einmal nach dem Zweck fragen, den der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt erfüllt. Abgesehen davon, daß er einen festen Zeitpunkt für den Beginn der Rechtswirkung des Patents in den benannten Vertragsstaaten festsetzt und dadurch den einstweiligen Schutz gemäß Artikel 67 EPÜ beendet, besteht der Hauptzweck des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents darin, der Öffentlichkeit, das heißt vor allem den Konkurrenten des Patentinhabers, Informationen zur Verfügung zu stellen, um ihnen damit die Möglichkeiten zu bieten, innerhalb der in Artikel 99 EPÜ vorgeschriebenen Frist von neun Monaten zu entscheiden, ob sie gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen wollen. Die Beschwerdeführerin macht indes zu Recht geltend, daß der Entschluß, gegen ein europäisches Patent Einspruch einzulegen, vernünftigerweise nicht bloß gestützt auf Angaben im Europäischen Patentblatt gefaßt werden kann. Vielmehr setzt dieser Entschluß unter normalen Umständen voraus, daß der Schutzzumfang des erteilten europäischen Patents zuvor sorgfältig untersucht wird. Eine derartige Untersuchung ist aber nur dann einwandfrei durchführbar, wenn sie auf der Grundlage der Patentschrift erfolgt, die gemäß Artikel 98 EPÜ vom EPA gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents herausgegeben wird. Folglich dient der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt hauptsächlich dem Zweck, auf die Patenterteilung aufmerksam zu machen. Je nach den Umständen kann damit ein

sorgfältiges Studium der Patentschrift durch interessierte Kreise ausgelöst werden, dessen Zweck in der Suche nach konkreten Einspruchsmöglichkeiten besteht.

9. Es ist zweifellos richtig, daß die im vorliegenden Fall erfolgte Weglassung der gesamten Angaben unter Abschnitt II.1 des Europäischen Patentblattes ein klares Erkennen der Sachlage über das übliche Maß hinaus erschwert hat. Aus diesem Grunde ist nicht gänzlich auszuschließen, daß gewisse tendenziell interessierte Personen der Erteilung des vorliegenden europäischen Patents wegen dieses Mangels nicht die übliche Beachtung geschenkt haben. Da aber die interessierten Kreise das Verfahren der Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen in der Regel ziemlich genau zu überwachen pflegen, ist nach Auffassung der Kammer davon auszugehen, daß die große Mehrheit der zu diesen Kreisen gehörenden Personen außer den unter Abschnitt II.1 aufgeführten Angaben noch zusätzlich die in den übrigen Abschnitten enthaltenen Mitteilungen ermittelt hätte und daß im Hinblick auf die Erfüllung des hiervoor genannten Hauptzweckes des Hinweises auf die Erteilung des vorliegenden europäischen Patents die in den Abschnitten II.2 bis II.4 des Europäischen Patentblattes Nr. 86/14 aufgeführten, mit der Internationalen Patentklassifikation in Zusammenhang gebrachten Angaben (einschließlich der richtigen Veröffentlichungs- und Anmeldenummer sowie des Namens des Patentinhabers) hinreichend sind. Darüber hinaus ist in diesem Kontext noch anzumerken, daß im hypothetischen Fall einer Person, die nicht rechtzeitig Einspruch gegen das erteilte europäische Patent im Sinne von Artikel 99 EPÜ einlegt, weil sie den Hinweis auf die Erteilung dieses Patents nicht beachtet hat, immer noch die Möglichkeit besteht, nach den Gesetzen der benannten Vertragsstaaten Nichtigkeitsverfahren in die Wege zu leiten (vgl. Artikel 138 EPÜ).

10. Unter diesen Umständen sowie eingedenk der Tatsache, daß der Patentinhaber ein berechtigtes Interesse daran hat, nicht auf Rechte verzichten zu müssen, auf deren Vorhandensein er sich aus stichhaltigen Gründen verlassen durfte, verfügt die Kammer, daß die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des vorliegenden europäischen Patents im Europäischen Patentblatt Nr. 86/14 vom 2. April 1986 die in Artikel 97(4) EPÜ genannten Anforderungen erfüllt und daß die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents vom 20. Februar 1986 demzufolge ebenfalls am 2. April 1986 wirksam geworden ist. Somit ging die vom Leiter der Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung des EPA ergriffene Maßnahme, nämlich diese Bekanntmachung für "null und nichtig" zu erklären, eindeutig zu weit und kann daher nicht als rechtsgültig betrachtet werden. Dasselbe gilt in bezug auf den nachträglichen Erlaß einer neuen Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents sowie die anschließend erfolgte Bekanntmachung eines neuen Hinweises auf die Erteilung. Nach Ansicht der Kammer hätte diese Maßnahme, um angemessen zu sein, sich darauf beschränken müssen, im Abschnitt II.12 des Europäischen Patentblattes eine Berichtigung zu veröffentlichen, die die in Abschnitt II.1 fehlenden Angaben zum Inhalt gehabt hätte.
11. Um möglichen Mißverständnissen vorzubeugen, sei an dieser Stelle jedoch nachdrücklich hervorgehoben, daß die Schlussfolgerung, zu der die Kammer im vorliegenden Fall gelangt, keinesfalls zur Annahme verleiten darf, die gegenwärtige Veröffentlichungspraxis des EPA müsse geändert werden. Nach Ansicht der Kammer hat diese Praxis sich nämlich zum Ziel gesetzt, die Öffentlichkeit klar und umfassend zu informieren, was sicher zu befürworten ist. Sie ist, soweit erkennbar, hierzu auch hervorragend geeignet. Es bestehen folglich keine triftigen Gründe, diese bewährte Praxis zu ändern. Im übrigen sind durchaus Fälle denkbar, in denen die Bekannt-

machung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents derartige Mängel aufweist, daß sie als rechtsungültig zu betrachten ist, was zwangsläufig eine neue Bekanntmachung dieses Hinweises erforderlich macht. Dies dürfte beispielsweise immer dann zutreffen, wenn die Bekanntmachung offenkundig irreführende Angaben über erhebliche Tatsachen enthält. Daher bleibt nichts anderes übrig, als jeden Fall einzeln in materiell-rechtlicher Hinsicht zu analysieren.

12. Da gemäß Anordnung der Kammer im Abschnitt 10 hiervor der 2. April 1986 als das korrekte Datum der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des vorliegenden europäischen Patents zu betrachten ist, endete die Verpflichtung zur Zahlung von Jahresgebühren an das EPA noch bevor am 31. Mai 1986 die Gebühren für das vierte Jahr fällig wurden (Artikel 86 und Regel 37 EPÜ). Die von der Beschwerdeführerin für dieses Jahr an das EPA gezahlten Gebühren und Zuschlagsgebühren sind deshalb, wie beantragt, zurückzuzahlen.
13. Weder im EPÜ noch anderswo ist eine gesetzliche Grundlage ausfindig zu machen, gestützt auf die eine Beschwerdekammer ermächtigt wäre, sich mit Klagen zu befassen, die gegen das EPA gerichtete Ersatzforderungen für angeblich bei der Durchführung eines Erteilungsverfahrens entstandene Schäden betreffen (vgl. Artikel 9 EPÜ). Der diesbezügliche Antrag der Beschwerdeführerin (auf Erstattung der durch die zwei Hinweise auf die Patenterteilung entstandenen zusätzlichen Kosten) ist daher zurückzuweisen, ohne daß die Kammer darüber hinaus befugt wäre, sich zur rechtlichen Beurteilung der Sachlage zu äußern.
14. Was das bei der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des vorliegenden europäischen Patents passierte schwerwiegende Versehen betrifft, das die nachträglichen Schwierigkeiten verursacht hat und für welches das EPA ganz eindeutig

die Verantwortung übernehmen muß, so ist die Kammer indes der Auffassung, daß gestützt auf Regel 67 EPÜ die Rückerstattung der Beschwerdegebühr der Billigkeit entspricht und somit gerechtfertigt ist.

15. Im Hinblick auf die in casu zu fällende Entscheidung erübrigt es sich, die Frage der Zuständigkeit des Leiters der Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung des EPA näher zu untersuchen (vgl. ABl. EPA 1984, 317-319).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Im Europäischen Patentblatt ist bekanntzumachen, daß die Entscheidung über die Erteilung des vorliegenden europäischen Patents am 2. April 1986 wirksam wurde und daß die zweite Entscheidung über die Erteilung desselben Patents vom 11. Dezember 1986 keine Wirkung entfaltete.
3. Sämtliche Jahresgebühren sowie Zuschlagsgebühren, die für das vierte und die nachfolgenden Jahre entrichtet wurden, sind zurückzuzahlen.
4. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.
5. Der Antrag auf Ersatz des Schadens wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

J. Klee

Reinhold

WM



