

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 15. Juni 2015**

Beschwerde-Aktenzeichen: J 0022/14 - 3.1.01
Anmeldenummer: 05002204.5
Veröffentlichungsnummer: 1688544
IPC: E02D5/08
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verbindungsprofil und Kombispundwand mit einem derartigen Verbindungsprofil

Anmelderin:

PilePro LLC

Stichwort:

Umschreibung und Rückumschreibung im Europäischen Patentregister, Anforderungen an den Nachweis der Rechtsnachfolge, Aussetzung des Erteilungs- bzw. Einspruchsverfahrens, Zahlung der Beschwerdegebühr bei mehreren betroffenen Anmeldungen bzw. Patenten, Vorlage an die Große Beschwerdekammer (nein)

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 60(1), 60(3), 61, 108
EPÜ R. 22, 14, 78, 85, 99

Schlagwort:

Umschreibung und Rückumschreibung im Patentregister
Aussetzung des Verfahrens

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/09, G 0003/92, J 0028/94, T 0553/90

Leitsatz:

Die Rückumschreibung einer vollzogenen Umschreibung im Europäischen Patentregister ist nicht ohne weiteres gerechtfertigt, wenn nachträglich Zweifel an dem hinreichenden Nachweis der behaupteten Rechtsnachfolge auftreten. Gegebenenfalls kommt vielmehr zugunsten des ursprünglich Eingetragenen die Aussetzung des Eintragungs- bzw. Einspruchsverfahrens in Betracht.



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: J 0022/14 - 3.1.01

**E N T S C H E I D U N G
der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.01
vom 15. Juni 2015**

Beschwerdeführerin: Contexo AG
Birkenmatt 1
6343 Rotkreuz-Zug (CH)

Vertreter:
Christoph Lösch
zugelassener Vertreter
Albrecht-Dürer-Platz 4
90403 Nürnberg (DE)

**Beschwerdegegnerin
(Anmelderin):** PilePro LLC
1601 Mount Rushmore Road, Suite 3-263
Rapid City, SD 57701 (US)

Vertreter:
Eisenführ Speiser
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH
Johannes-Brahms-Platz 1
20355 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Rechtsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 28. April 2014**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende C. Vallet
Mitglieder: D. Prietzel-Funk
D. Rogers

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Rechtsabteilung vom 28. April 2014, mit der sie den Antrag der Beschwerdeführerin, sie wiederum als Anmelderin bzw. Patentinhaberin an den folgenden Patentanmeldungen und erteilten Patenten (im Folgenden "die betroffenen Anmeldungen und Patente") im Europäischen Patentregister einzutragen, zurückgewiesen hat:

Europäische Patentanmeldungen mit den Anmelde-nummern

05 002 204.5 (Beschwerdeaktenzeichen J 22/14)

06 013 136.4 (Beschwerdeaktenzeichen J 16/14)

06 762 753.9 (Beschwerdeaktenzeichen J 21/14)

06 762 754.7 (Beschwerdeaktenzeichen J 20/14)

08 008 210.0 (Beschwerdeaktenzeichen J 17/14)

Europäische Patente

EP 1 907 634 (Beschwerdeaktenzeichen J 18/14)

EP 1 698 733 (Beschwerdeaktenzeichen J 19/14).

- II. Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Die Beschwerdegegnerin war ursprünglich als Anmelderin der genannten fünf Europäischen Patentanmeldungen und als Inhaberin der genannten beiden Europäischen Patente in das europäische Patentregister eingetragen. Als europäischer Vertreter war jeweils Herr Patentanwalt Weigel im Patentregister genannt. Mit Schreiben vom 23. Juni 2010 (für EP 1 698 733: 22. Juni 2010) hat Herr Patentanwalt Weigel beim EPA unter Berufung darauf, dass er sowohl die bisherige Anmelderin/Inhaberin als auch die zukünftige Anmelderin/Inhaberin der betroffenen Anmeldungen und Patente (die jetzige Beschwerdeführerin), vertrete, jeweils die Umschreibung

des Registers auf die Beschwerdeführerin beantragt und zum Nachweis des Rechtsübergangs Auszüge aus einer Übertragungsvereinbarung ("Assignment Agreement") vom 25. März 2010 vorgelegt, die auf Seiten der Übertragenden von Herrn Richard Heindl, von Seiten der Erwerberin von Herrn Enrico Farroni als Präsident ihres Verwaltungsrats unterzeichnet war. Zum Nachweis der Vertretungsbefugnis des Herrn Richard Heindl für die Beschwerdegegnerin lag ein an diesen gerichtetes Schreiben vom 27. Oktober 2003 vor, in dem ihm von Herr Roberto Redondo Wendt als "President" der Beschwerdegegnerin bestätigt wurde, dass Richard Heindl zum CEO der Beschwerdegegnerin bestellt ist ("named and recognized as the CEO of PilePro LLC").

- III. Die Umschreibung des Registers auf die Beschwerdeführerin wurde jeweils antragsgemäß vorgenommen.
- IV. Hiergegen hat sich die Beschwerdegegnerin mit ihrem am 19. August 2011 beim EPA eingegangenen Schreiben gewendet und die Rückumschreibung oder hilfsweise die Aussetzung der Verfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des über die betroffenen Anmeldungen und Patente anhängigen Zivilverfahrens vor dem Kantonsgericht Zug (Schweiz) beantragt. Die Beschwerdegegnerin hat gerügt, dass Herr Patentanwalt Weigel betreffend die Umschreibverfahren keine Vertretungsmacht für sie besessen habe. Außerdem hat die Beschwerdegegnerin beanstandet, dass der Umschreibungsstelle die Übertragungsvereinbarung nur auszugsweise vorgelegen habe, weswegen die Umschreibung nicht hätte vorgenommen werden dürfen. Die Übertragungsvereinbarung sei auch nicht wirksam, denn Herr Richard Heindl habe keine alleinige Zeichnungsberechtigung für diese Vereinbarung besessen.

Nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen sei das EPA zum Widerruf von rechtswidrigen Verwaltungsakten, im vorliegenden Fall der Umschreibungen, verpflichtet. Jedenfalls aber seien alle anhängigen Verfahren vor dem EPA wegen einer einstweiligen Verfügung des Schweizerischen Kantonsgerichts Zug vom 1. September 2010, mit der der jetzigen Beschwerdeführerin unter Androhung von Zwangsmaßnahmen untersagt worden war, über die hier betroffenen Anmeldungen und Patente zulasten der jetzigen Beschwerdegegnerin Verfügungen zu treffen, auszusetzen. Die entsprechende Hauptklage sei fristgerecht bei dem Schweizerischen Kantonsgericht anhängig gemacht worden.

- V. Ohne Anhörung der Beschwerdeführerin hat darauf die Rechtsabteilung angeordnet, dass die Umschreibungen rückgängig gemacht werden und in allen sieben Fällen die Beschwerdegegnerin wiederum als Anmelderin/Inhaberin in das Register eingetragen wird.

- VI. Hiergegen hat sich die Beschwerdeführerin gewendet und den Erlass einer rechtsmittelfähigen Entscheidung beantragt. Sie hat die Verletzung ihres Rechts auf rechtliches Gehör gerügt und die erfolgte Rückumschreibung auf die Beschwerdegegnerin unter Angabe verschiedener Gründe beanstandet. In dem Verfahren hat sie die Rückeintragung in das europäische Register und hilfsweise die Aussetzung aller anhängigen Verfahren betreffend die Anmeldungen und Patente, die Verweigerung deren Umschreibung auf einen Dritten und ihre Beteiligung an den laufenden Einspruchsverfahren gegen die betroffenen Patente sowie beantragt, den Präsidenten des EPA zu einer Stellungnahme aufzufordern. Die Beschwerdegegnerin hat demgegenüber die Rückumschreibung als zutreffend verteidigt und hilfsweise die Aussetzung der Verfahren vor dem EPA bis

zum rechtskräftigen Abschluss des über die betroffenen Anmeldungen und Patente anhängigen Zivilverfahrens vor dem Kantonsgericht Zug beantragt.

VII. Die Rechtsabteilung hat am 28. April 2014 einheitlich für alle sieben betroffenen Anmeldungen und Patente entschieden und den Antrag der Beschwerdeführerin auf ihre erneute Eintragung in das Register sowie alle Hilfsanträge der Beschwerdeführerin zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt, die Umschreibung im Europäischen Patentregister nach Regel 22 EPÜ sei ein rein formalrechtlicher Akt. Die materielle Berechtigung an den übertragenen Rechten sei vom EPA im Umschreibungsverfahren nicht zu prüfen. Soweit die Rechtmäßigkeit einer Übertragung nachträglich in Frage gestellt werde, so habe das Amt das Register so zu berichtigen, dass die ursprüngliche Registerlage bis zu einer abschließenden Klärung dieser Frage durch das hierfür zuständige nationale Gericht wieder hergestellt sei. Aus diesem Grunde sei die ursprüngliche Anmelderin und Patentinhaberin zu Recht wieder eingetragen worden. Bei der Rückumschreibung handele es sich nicht um ein zweiseitiges Verfahren, daher habe der Rechtsnachfolgerin auch kein rechtliches Gehör vor der Rückumschreibung gewährt werden müssen. Mangels Vorlage einer Entscheidung eines nationalen Gerichts, das die Frage der materiellen Berechtigung zugunsten der Beschwerdeführerin entschieden habe, seien auch die Hilfsanträge der Beschwerdeführerin auf Aussetzung der vor dem EPA anhängigen Prüfungs- und Einspruchsverfahren nicht begründet.

VIII. Gegen diese Entscheidung richtete sich die mit einem einzigen Schreiben eingelegte Beschwerde der Beschwerdeführerin, für die sie eine einzige Beschwerdegebühr eingezahlt hat. In der

Beschwerdeschrift ist als Betreff neben den betroffenen Anmeldungen und Patenten eine weitere Europäische Patentanmeldung, und zwar mit der Nummer 07023977.7, genannt. Die Beschwerdeführerin begründete die Beschwerde im Wesentlichen mit der mangelnden Möglichkeit der Stellungnahme zu den Anträgen der Beschwerdegegnerin vor der Rückumschreibung, deswegen sieht sie sich in ihrem Recht auf rechtliches Gehör verletzt. Weiter macht sie geltend, eine erfolgte Umschreibung auf einen Rechtsnachfolger dürfe im Register nicht ohne weiteres wieder rückgängig gemacht werden, weil dadurch unrechtmäßig in die Rechtsposition des Rechtsnachfolgers eingegriffen werde. Zudem weist sie darauf hin, dass bislang sämtliche (Straf-, Privatklage- und Zivil-) Verfahren, die die Beschwerdegegnerin in der Schweiz gegen sie wegen der angeblich unwirksamen Übertragungsvereinbarung angestrengt habe, ohne Erfolg geblieben seien. Zuletzt habe das Kantonsgericht Zug die gegen die Beschwerdeführerin gerichtete (Haupt-)Klage der Beschwerdegegnerin zum Aktenzeichen A3 2010 108 auf Übertragung der betroffenen Anmeldungen und Patente mit Urteil vom 28. Mai 2015 als unbegründet abgewiesen, denn es gelte "als erstellt, dass die Beklagte rechtmäßige Inhaberin der streitgegenständlichen Patente ist" (Punkt 8 der "Erwägungen" des genannten Urteils).

- IX. Die Beschwerdeführerin hat in der mündlichen Verhandlung alle eingangs gestellten Anträge in Bezug auf die Patentanmeldung No. EP 07 239 77.7 (Patent No. EP 1 939 359) sowie den kurz vor der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag zur Verlegung des Termins zur mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Abschließend beantragte sie, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Contexo AG für sämtliche in der Entscheidung genannten Patente und Patentanmeldungen wieder als Inhaberin im Register einzutragen. Jeweils hilfsweise stellte sie einen Antrag auf Aussetzung sämtlicher Verfahren, auf Aussetzung der Einspruchsverfahren, auf Verweigerung weiterer Umschreibungen, auf Ladung von Zeugen sowie auf Vorlage einer Reihe von Fragen zur Überprüfung an die Große Beschwerdekammer betreffend im Wesentlichen die Gewährung rechtlichen Gehörs im Rahmen der Rückgängigmachung von Umschreibungen im Patentregister und dem Schutz berechtigten Vertrauens auf erfolgte Eintragungen.

X. Die abschließenden Anträge der Beschwerdegegnerin hatten folgenden Wortlaut:

"1. Die Beschwerde zurückzuweisen.

Hilfsweise:

2. Alle Verfahren bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung des zuständigen nationalen Gerichts auszusetzen.

3. Gemäß Art. 112 EPÜ, da sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorzulegen:
a) Reicht die Zahlung nur einer Beschwerdegebühr nach Art. 108 EPÜ aus, um mehr als eine Beschwerde als eingelegt zu betrachten, wenn in der angefochtenen Entscheidung mehrere Verfahren zur Vereinfachung zusammengefasst wurden und die Beschwerdekammer jedem Verfahren folgerichtig ein getrenntes Aktenzeichen zugeordnet hat.

b) Darf die Beschwerdekammer eine im betreffenden Beschwerdeverfahren zwischen den Parteien streitige Registerlage im Register des Europäischen Patentamts ändern oder eine solche Änderung durch ihre Entscheidung herbeiführen, ohne eine rechtskräftige Entscheidung des zuständigen nationalen Gerichts abzuwarten, vor dem ein entsprechendes Verfahren zwischen denselben Parteien anhängig ist."

XI. Die Beschwerdegegnerin argumentierte im Wesentlichen wie folgt:
Die Beschwerde sei unzulässig. Es sei nur eine einzige Beschwerdegebühr gezahlt worden, obwohl die angefochtene Entscheidung sieben unterschiedliche Anmeldungen und Patente betroffen habe. Herr Patentanwalt Weigel habe für die von ihm unterzeichnete Beschwerdeschrift keine Vollmacht besessen, weil die Beschwerdeführerin zuvor bereits einem Rechtsanwalt, nämlich Herrn Jäger, eine Vollmacht für die Verfahren betreffend die Anmeldungen und Patente erteilt habe. Es liege zudem keine "eindeutige Beschwerdebegründung" vor. Die per Fax vom 8. September 2013 am letzten Tag der Begründungsfrist eingereichte Beschwerdebegründung stimme nicht mit dem nach Fristablauf, nämlich am 25. September 2013, eingereichten Original überein. Insoweit sei Dr. Farroni, der die Beschwerdebegründung unterzeichnet habe, auch nicht zur Vertretung der Beschwerdeführerin berechtigt gewesen. In der Sache verteidigte die Beschwerdegegnerin die angegriffene Entscheidung als zutreffend. Die Beschwerdeführerin habe keine rechtskräftige Entscheidung eines zuständigen nationalen Gerichts vorgelegt, nach der sie die materiell Berechtigte an den betreffenden Schutzrechten sei. Die Registerlage sei daher zutreffend, den Aussetzungs- und weiteren Hilfsanträgen

der Beschwerdeführerin sei ebenfalls nicht stattzugeben.

Zu ihrem eigenen Hilfsantrag auf Aussetzung aller beim EPA anhängigen Verfahren führte die Beschwerdegegnerin aus, hilfsweise sei diesem Antrag mit Rücksicht auf die zu ihren Gunsten ergangene einstweilige Verfügung des Schweizerischen Kantonsgerichts Zug bis zum rechtskräftigen Abschluss des dort noch anhängigen Hauptsacheverfahrens stattzugeben.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag der Beschwerdeführerin

1. Die Beschwerde ist zulässig. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin sind die Voraussetzungen hierfür gemäß Regel 99 EPÜ erfüllt.
- 1.1 Soweit nur eine Beschwerdegebühr gezahlt worden ist, gilt Folgendes:

Die Rechtsabteilung hat mit der angegriffenen Entscheidung über einen für alle betroffenen Anmeldungen und Patente geltenden Sachverhalt entschieden, der deren Rückumschreibung im Europäischen Patentregister von der Beschwerdeführerin auf die Beschwerdegegnerin betraf. Die ursprüngliche Umschreibung von der Beschwerdegegnerin auf die Beschwerdeführerin beruhte auf der Übertragungsvereinbarung zwischen den Beteiligten über alle betroffenen Anmeldungen und Patente vom 25. März 2010. Während des Verfahrens vor der Rechtsabteilung haben sowohl die Beteiligten selbst als auch die Rechtsabteilung stets ein einheitliches Verfahrens

unter Nennung aller betroffenen Anmeldungen und Patente geführt, auf die sich folgerichtig auch die angegriffene Entscheidung bezieht. Daher fällt für die Beschwerde gegen die angegriffene Entscheidung nur eine einzige Beschwerdegebühr und nicht sieben Beschwerdegebühren an, wie die Beschwerdegegnerin erfolglos geltend macht. Anderes ergibt sich auch nicht aus der Tatsache, dass jeder betroffenen Anmeldung bzw. jedem betroffenen Patent auf die Beschwerde ein eigenes Beschwerdeaktenzeichen zugeordnet worden ist. Der Grund hierfür liegt allein in der Datenorganisation innerhalb des elektronisch gestützten Aktensystems der Beschwerdekammern und nicht in einer entsprechenden Anordnung der Kammer. Entsprechend den Auskünften der IT-Abteilung, die die Kammer eingeholt hat, eröffnet das elektronische Aktensystem für jede Patentanmeldung und jedes Patent, das von einer Beschwerde betroffen ist, automatisch eine eigene elektronische Beschwerdeakte und ordnet ihr ein eigenes Aktenzeichen zu. Dieser rein technische Vorgang hat aber keinen Einfluss auf die tatsächliche Rechtslage. Die Beschwerdekammer sieht sich allerdings dadurch gezwungen, für jedes Aktenzeichen eine eigene Entscheidung zu verfassen, um den nicht mehr rückgängig zu machenden technischen Vorgang in sinnvoller Weise abzuschließen. Zudem ist - der Schlüssigkeit und Nachvollziehbarkeit halber - der Tenor der getroffenen Entscheidung für jedes Aktenzeichen einzeln anzupassen.

- 1.2 Die Vermutung der Beschwerdegegnerin, Herr Patentanwalt Weigel habe für die von ihm am 7. Juli 2014 unterzeichnete Beschwerdeschrift keine Vollmacht besessen, hält die Kammer nicht für schlüssig. Die Vollmacht der Beschwerdeführerin vom 22. November 2013 für Herrn Rechtsanwalt Jäger, der die selbe Kanzleianschrift besitzt wie Herr Patentanwalt Weigel,

war ausweislich ihres Inhalts keine ausschließliche Vollmacht, zudem durfte Untervollmacht erteilt werden. Die Annahme, dass Herr Patentanwalt Weigel im Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde hierzu nicht bevollmächtigt war, obwohl er sich in der Beschwerdeschrift "namens und im Auftrag" der Beschwerdeführerin gemeldet hatte, lässt sich daran nicht überzeugend knüpfen.

- 1.3 Begründete Zweifel an der Zulässigkeit der Beschwerde ergeben sich auch nicht aus dem Vortrag der Beschwerdegegnerin, die per Fax eingereichte Beschwerdebegründung stimme nicht mit der nach Ablauf der hierfür vorgesehen Frist schriftlich eingereichten Beschwerdebegründung überein. Grundsätzlich können Beschwerdebegründungen per Fax beim EPA eingereicht werden. Ein Bestätigungsschreiben ist in der Regel nicht erforderlich. Das betreffende Fax mit der Beschwerdebegründung ist beim EPA unstreitig jedenfalls vor Ablauf der dafür vorgesehenen Frist und damit rechtzeitig eingegangen. Die Beschwerdegegnerin hat gegenüber der zusätzlich eingegangenen schriftlichen Beschwerdebegründung auch keine ernsthaften Zweifel an der Urheberschaft der Beschwerdebegründung geltend gemacht, denen die Beschwerdekammer hätte gegebenenfalls nachgehen müssen, sondern lediglich auf Abweichungen im äußeren Erscheinungsbild wie etwa auf einen Stempelabdruck "copy made" hingewiesen, der sich nur auf dem Fax befand, und einen geringfügig abweichenden Namenszug der Unterschrift des Dr. Farroni. Das rechtfertigt aber als solches keine Zweifel an der Authentizität der Beschwerdebegründung, die per Fax eingereicht worden war. Insbesondere sind keinerlei Textabweichungen vorgetragen noch sonst ersichtlich.

1.4 Die Beanstandung der Beschwerdegegnerin, die Beschwerdebegründung sei von Herrn Dr. Farroni als "einfacher Verwaltungsrat" und nicht als "Präsident des Verwaltungsrats" unterzeichnet worden ist, weswegen die Zeichnungsbefugnis bestritten werde, hat ebenfalls keinen Erfolg. Nach dem für die Vertretung von Schweizer Aktiengesellschaften einschlägigen Schweizer Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) (BO) wird eine Schweizer Aktiengesellschaft durch ihren Verwaltungsrat vertreten, Art.718 BO. Das war Herr Dr. Farroni aber unstreitig.

2. Das Beschwerdeverfahren betrifft die Frage, ob die jetzige Registerlage zu Recht besteht.

2.1 Maßstab für die rechtliche Beurteilung, ob die zunächst erfolgte Umschreibung auf die Beschwerdeführerin als Rechtsnachfolgerin der Beschwerdegegnerin unrichtig und die Wiedereintragung der Beschwerdegegnerin zutreffend angeordnet worden war, ist das sich aus Regel 22 EPÜ ergebende Umschreibungsverfahren.

Gemäß Regel 22(1) EPÜ wird auf Antrag eines Beteiligten der Rechtsübergang einer europäischen Patentanmeldung in das europäische Patentregister eingetragen, wenn der Rechtsübergang durch Vorlage von Dokumenten nachgewiesen ist. Für erteilte Patente ist gemäß Regel 85 EPÜ die Regel 22 EPÜ ebenfalls anwendbar.

2.2 Ob die Rechtsabteilung die zu stellenden Anforderungen an den Nachweis des Rechtsübergangs zu gering bemessen hat, ist zwischen den Parteien ebenso umstritten wie die Frage, ob die einmal erfolgte Umschreibung auf die Beschwerdeführerin als Rechtsnachfolgerin auf Antrag

der ursprünglich eingetragenen Beschwerdegegnerin ohne weiteres wieder rückgängig gemacht werden durfte.

- 2.2.1 Zu dem ersten Punkt ist zunächst festzustellen, dass die Umschreibungsstelle des EPA den Antrag der Beschwerdeführerin auf Umschreibung vom 23. Juni 2010 anhand der ihr vorgelegten Dokumente geprüft und die Umschreibungen daraufhin antragsgemäß vorgenommen hat.
- 2.2.2 Die von der Beschwerdegegnerin insoweit vorgetragene Einwendungen greifen nicht durch. Auch wenn der Umschreibungsstelle unstreitig nicht sämtliche Seiten der schriftlichen Übertragungsvereinbarung vorgelegt haben, durfte sie anhand der ihr jedenfalls vorgelegten Seiten 1, 4, 10 und 22 die behauptete Rechtsnachfolge als hinreichend bewiesen ansehen. Auf diesen Seiten waren die Vertragsparteien und die betreffenden Anmeldungen und Patente eindeutig als Vertragsgegenstand bezeichnet, und §2 der Übertragungsvereinbarung (Seite 4) hatte unbestritten die uneingeschränkte Übertragung dieser Rechte zum Gegenstand. Die auszugsweise Vorlage nur der die Rechtsübertragung betreffenden Seiten einer umfassenderen Vereinbarung ist entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin nicht ungewöhnlich und mit Blick auf die Interessen der Vertragsparteien regelmäßig damit erklärbar, dass nicht alle Details einer solchen gegebenenfalls auch umfassenderen Vereinbarung öffentlich werden sollen. Hieraus allein lässt sich nichts gegen den schlüssigen Nachweis der Rechtsnachfolge im Rahmen der Regel 22 EPÜ herleiten.

Die Beschwerdegegnerin hat sich im Übrigen auch nicht auf eine bestimmte Textstelle des vollen Wortlauts der Übertragungsvereinbarung berufen, die auch nur objektiv gegen die Annahme einer Rechtsübertragung und damit

schon im Umschreibungszeitpunkt gegen die eingetretene Rechtsnachfolge und damit der Rechtmäßigkeit der erfolgten Umschreibung gesprochen hätte.

Die Übertragungsvereinbarung trug auch die formal erforderlichen Unterschriften der Vertragsparteien, nämlich für die übertragende Beschwerdegegnerin die des Herrn Richard Heindl als ihr CEO und für Beschwerdeführerin die des Herrn Dr. Farroni als Präsident des Verwaltungsrats der Beschwerdeführerin.

Zum hinreichenden Nachweis der CEO-Eigenschaft des Herrn Heindl lag der Umschreibungsstelle zudem eine entsprechende Bestätigung der PilePro aus dem Jahr 2003 vor.

Soweit die Beschwerdegegnerin sich insbesondere vor der Rechtsabteilung darauf berufen hat, dass Herr Patentanwalt Weigel trotz seiner gegenteiligen Behauptung für sie im Umschreibungsverfahren keine "Vollmacht" besessen habe, greift dieses Argument nicht gegen die Umschreibung durch, denn zum damaligen Zeitpunkt war dieser Patentanwalt als europäischer Vertreter für die Beschwerdegegnerin in das Europäische Patentregister eingetragen. Dies genügte für die Umschreibung. Ob und wie weit Herr Patentanwalt Weigel von der Beschwerdegegnerin für die Umschreibung tatsächlich Vertretungsmacht hatte, ist eine materiell-rechtliche Frage, die in dem Formalverfahren vor dem EPA nicht zu klären ist.

Die Voraussetzungen für die Umschreibung der betreffenden Anmeldungen und Patente auf die Beschwerdeführerin waren damit erfüllt, insbesondere war der Rechtsübergang hinreichend belegt. Die am

24. Juni 2010 vorgenommene Umschreibung auf die Beschwerdeführerin war somit fehlerfrei und rechtmäßig.

2.3 Zu dem zweiten Punkt, der Frage der Rückumschreibung, hat die Rechtsabteilung in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, sofern die Rechtmäßigkeit einer Übertragung nachträglich in Frage gestellt werde, habe das Amt das Register so zu berichtigen, dass die ursprüngliche Registerlage bis zu einer abschließenden Klärung dieser Frage durch das hierfür zuständige nationale Gericht wieder hergestellt sei. Wegen der Behauptung materiellrechtlicher Mängel durch die Beschwerdegegnerin, nämlich dass Herr Richard Heindl die Übertragungsvereinbarung nicht habe abschließen dürfen, werde der Beweis für die Rechtsnachfolge der Beschwerdeführerin nicht mehr als erbracht angesehen und daher die Umschreibung rückgängig gemacht.

2.3.1 Dem kann so nicht zugestimmt werden. Wird eine Anmeldung oder ein Patent im europäischen Patentregister auf einen Rechtsnachfolger umgeschrieben, rückt dieser in die Rechtsposition seines Vorgängers als Anmelder bzw. Patentinhaber ein. Nach der gesetzlichen Fiktion des Artikels 60(3) EPÜ gilt der Anmelder als (formal berechtigter) Inhaber des Rechts auf das Europäische Patent, ohne dass das EPA diese Berechtigung nachprüft oder dass diese im Erteilungs- oder Einspruchsverfahren bestritten werden könnte (Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer vom 15. Juni 1992 - T 553/90, Punkt 2.3). Darüber hinaus hat die Große Beschwerdekammer entschieden, dass eine Patentanmeldung ein immaterielles Eigentumsrecht zum Gegenstand hat, das dem Inhaber der Anmeldung sowohl unter anderem die einstweiligen Rechte nach Artikel 64 EPÜ als auch prozessuale Rechte aufgrund von Artikel 60(3) EPÜ gewährt (G 1/09 vom

27. September 2010, Punkt 3.2.1). Diese rechtlich und tatsächlich vorteilhafte Position könnte dem Anmelder nur auf der Grundlage einer rechtlichen Bestimmung wieder entzogen werden. Eine solche Grundlage lässt sich jedoch hier nicht feststellen.

2.3.2 Soweit in der angefochtenen Entscheidung der Gesichtspunkt der "Berichtigung" der Eintragung im Register angesprochen worden ist, scheidet Regel 140 EPÜ, die die Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen zum Gegenstand hat, ersichtlich aus. Denn danach ist lediglich die Berichtigung von Schreibfehlern, von sprachlichen Fehlern und bei offenkundiger Unrichtigkeit zulässig, um die es hier nicht geht. Die Beschwerdegegnerin hat zwar insofern mit Blick auf die nach Regel 140 EPÜ erforderliche Evidenz des von ihr behaupteten "Fehlers" geltend gemacht, dass das Fehlen einiger Seiten der Übertragungsvereinbarung offensichtlich gewesen sei und die Umschreibungsstelle insoweit angesichts der Vielzahl der betroffenen Anmeldungen und Patente besondere Sorgfalt hätte walten lassen und Nachforschungen anstellen müssen. Dem kann die Kammer jedoch nicht zustimmen, denn handelte es sich dabei schon nicht um einen "Fehler", wie bereits oben unter Punkt 2.2 ausgeführt, noch gar um einen offensichtlichen Fehler in einer Entscheidung im Sinne der Regel 140 EPÜ.

2.3.3 Die Beschwerdegegnerin hat ergänzend geltend gemacht, dass nach in allen Vertragsstaaten gleichermaßen geltenden allgemeinen Rechtsgrundsätzen ein rechtswidriger Verwaltungsakt rückgängig gemacht werden könne. Ob der behauptete Rechtsgrundsatz tatsächlich in dieser unbeschränkten Breite besteht und ob die inhaltliche Unrichtigkeit der ersten Umschreibung überhaupt der ausschließlich tragende Gesichtspunkt für

eine Rückumschreibung sein kann, mag mit Blick auf das Rechtsstaatsprinzip und dem darin verankerten Prinzip der Rechtssicherheit angezweifelt werden. Die Frage kann aber letztlich offen gelassen werden. Denn selbst wenn sogar die Eintragung einer Umschreibung im Register ein Verwaltungsakt wäre, was selbst umstritten ist, wäre dieser aber schon nicht rechtswidrig gewesen, wie bereits oben ausgeführt.

- 2.4 Für eine nachträgliche Rückumschreibung der Eintragung kann entgegen der Auffassung der Rechtsabteilung auch nicht genügen, dass nach einer vollzogenen Umschreibung nachträglich Zweifel an einer hinreichenden Beweisführung betreffend die Rechtsnachfolge auftreten. Denn nach vollzogener Umschreibung der Anmeldung auf den Rechtsnachfolger ist dieser ausweislich des Registers als Berechtigter formal legitimiert mit allen daraus resultierenden Rechten. Diese vorteilhafte Rechtsposition kann dem Eingetragenen, wie bereits ausgeführt, nicht ohne weiteres nachträglich entzogen werden.
- 2.5 Soweit die Beteiligten außerdem umfangreich um die Frage der materiellrechtlichen Berechtigung an den betroffenen Anmeldungen und Eintragungen gestritten haben, hat die Rechtsabteilung zutreffend darauf hingewiesen, dass die Beurteilung dieser Frage im Rahmen des europäischen Patentsystems allein den nationalen Gerichten vorbehalten ist (vgl. hierzu auch Entscheidung der Großen Beschwerdekammer, G 3/92, ABl. EPA 1994, 607, Punkt 3).
- 2.6 Aus alledem folgt, dass die Beschwerde gegen die Rückumschreibung begründet ist.

3. Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin auf Aussetzung der bei dem EPA anhängigen Verfahren betreffend die Anmeldungen und Patente

- 3.1 Nach Regel 14 EPÜ wird das Erteilungsverfahren ausgesetzt, wenn ein Dritter nachweist, dass er ein Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet hat mit dem Ziel, eine Entscheidung im Sinne des Artikels 61(1)EPÜ zu erwirken, also eine Entscheidung, mit der der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents einer Person zugesprochen wird, die nicht der registrierte Anmelder ist. Dazu hat die Beschwerdegegnerin vorgetragen, dass sie gegen die Beschwerdeführerin zunächst im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes erfolgreich vorgegangen ist und das entsprechende Hauptsacheverfahren vor dem Schweizerischen Kantonsgericht Zug mit dem Ziel der Rückübertragung der betroffenen Anmeldungen und Patente auf ihren Namen sowie die entsprechende Vollstreckungsandrohung anhängig gemacht hat. Hierüber ist unstreitig zurzeit noch nicht rechtskräftig entschieden.
- 3.2 Die Klage vor dem Schweizerischen Zivilgericht hat zum Gegenstand, dass die Beklagte (Contexo AG) nach den Behauptungen der Klägerin (PilePro LLC) das Recht an den Patentanmeldungen und damit - nach Eintragung in das Register - das jeweilige (fingierte) Recht auf Erteilung des Patents als angebliche Rechtsnachfolgerin zu Unrecht erworben hat, weil der zu Grunde liegende Übertragungsvertrag unwirksam gewesen sei. Sachlich wird damit behauptet, dass das Recht auf das europäische Patent bzw. an dem Patent der Klägerin und hiesigen Beschwerdegegnerin zusteht.

Nachdem die Aussetzungsregeln des EPÜ den Schutz des wahren Berechtigten und die Sicherung dessen

Rechtsposition bezwecken, (Entscheidung vom 4. Oktober 1996 - J 28/94), hält es die Kammer für geboten, die Regel 14 EPÜ anzuwenden. Bis zu einer eventuellen weiteren Änderung des Registers aufgrund materiellen Rechts ist die Beschwerdegegnerin vor nachteiligen Handlungen des formal legitimierten Eingetragenen zu schützen.

Im Rahmen der Regel 14 EPÜ (bzw. Regel 78 EPÜ betreffend den eingetragenen Inhaber eines Patents während eines Einspruchsverfahrens) trifft die Darlegungs- und Beweislast gegenüber dem EPA nach den allgemeinen Beweislastregeln denjenigen, der die Berechtigtenstellung für sich unter Hinweis auf ein entsprechendes nationales Verfahren beansprucht, mithin die Beschwerdegegnerin, und nicht, wie den Ausführungen der angefochtenen Entscheidung ersichtlich zugrunde gelegt worden ist, die Beschwerdeführerin. Insoweit hat die Beschwerdegegnerin hinreichende Dokumente vorgelegt, so dass der hilfsweise gestellte Antrag auf Aussetzung der Verfahren begründet ist.

4. Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin auf Vorlage von Fragen an die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 EPÜ

- 4.1 Soweit die Beschwerdegegnerin die Vorlage gemäß Artikel 112 EPÜ mit Blick auf die Zahlung nur einer Beschwerdegebühr in Fällen, bei denen "in der angefochtenen Entscheidung mehrere Verfahren zur Vereinfachung zusammengefasst wurden und die Beschwerdekammer jedem Verfahren folgerichtig ein getrenntes Aktenzeichen zugeordnet hat", beantragt hat, hat diese Frage keine grundsätzliche Bedeutung im Sinne des Artikels 112(1) EPÜ. Dabei handelt es sich vielmehr - jedenfalls soweit erkennbar - um einen Einzelfall,

der den durch das noch in der weiteren Entwicklung befindliche elektronische Aktensystem der Beschwerdekammern bedingten besonderen technischen Umständen wie oben unter Punkt 1.1 erwähnt geschuldet ist.

- 4.2 Der weitere Antrag, der Großen Beschwerdekammer die Frage vorzulegen, ob eine Beschwerdekammer die streitige Registerlage im Register des Europäischen Patentamts ändern oder eine solche Änderung durch ihre Entscheidung herbeiführen darf, ohne eine rechtskräftige Entscheidung des zuständigen nationalen Gerichts abzuwarten, vor dem ein entsprechendes Verfahren zwischen denselben Parteien anhängig ist, ist gegenstandslos. Die vorliegende Entscheidung greift nicht einer Entscheidung des Schweizerischen Kantonsgerichts Zug vor, da es vorliegend um die Korrektur einer fehlerhaften Rückumschreibung geht, während dort das Gericht über die materielle Rechtslage entscheidet.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, die Beschwerdeführerin als Anmelderin für die europäische Patentanmeldung No. 05 002 204.5 im Register einzutragen.

3. Das Erteilungsverfahren für die europäische Patentanmeldung No. 05 002 204.5 wird bis zur rechtskräftigen Entscheidung über das bei dem Kantonsgericht Zug vor der 3. Abteilung anhängig gemachte Zivilverfahren mit dem Aktenzeichen A3 2010 106 ausgesetzt.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



C. Eickhoff

C. Vallet

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt