

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 30. Januar 2018**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** J 0010/15 - 3.1.01

**Anmeldenummer:** 12710450.3

**Veröffentlichungsnummer:**

**IPC:** A47L9/00, A47L9/14

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

VORRICHTUNG ZUM STAUBSAUGEN MIT STAUBSAUGERGERÄT UND  
FILTERBEUTEL

**Anmelder:**

Eurofilters Holding N.V.

**Stichwort:**

PCT Anmeldung

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 21(1), 125, 150(2)  
PCT Regel 4.18, 20.6

**Schlagwort:**

PCT Anmeldung  
Zuständigkeit der Beschwerdekammern - Zuständigkeit der  
Juristischen Beschwerdekammer (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0001/97, J 0020/89, J 0015/91, J 0014/98

**Orientierungssatz:**

Während der internationalen Phase einer PCT Anmeldung ist eine Beschwerdekammer unzuständig, um eine Entscheidung des EPA als Anmeldeamt zu überprüfen.



**Juristische Beschwerdekammer**  
**Legal Board of Appeal**  
**Chambre de recours juridique**

Boards of Appeal of the  
European Patent Office  
Richard-Reitzner-Allee 8  
85540 Haar  
GERMANY  
Tel. +49 (0)89 2399-0  
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: J 0010/15 - 3.1.01

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.01**  
**vom 30. Januar 2018**

**Beschwerdeführerin:**

(Anmelderin)

Eurofilters Holding N.V.  
Lieven Gevaertlaan 21  
3900 Overpelt (BE)

**Vertreter:**

Dr. Udo Weigelt  
Grünecker  
Patent-und Rechtsanwälte PartG mbB  
Leopoldstr.4  
80802 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Entscheidung der Eingangsstelle des  
Europäischen Patentamtes vom 27.September  
2012**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzende** C. Vallet  
**Mitglieder:** J. Geschwind  
W. Ungler

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Eingangsstelle des EPA vom 27. September 2012 im Rahmen der internationalen Patentanmeldung PCT/EP2012/001225, mit welcher der Antrag der Beschwerdeführerin (Anmelderin) festzustellen, dass die zur Anmeldung gehörenden Zeichnungen (Fig.1 bis Fig. 4) zusammen mit den übrigen Anmeldeunterlagen am Anmeldetag beim EPA eingegangen sind, abgelehnt wurde.
- II. Die Beschwerdeführerin hat am 20. März 2012 beim EPA eine internationale Patentanmeldung eingereicht.
- III. Am 11. April 2012 erhielt die Beschwerdeführerin eine Aufforderung bezüglich fehlender Teile der internationalen Anmeldung, und zwar im vorliegenden Fall angeblich fehlender Zeichnungen.

Am 2. Mai 2012 hat der Vertreter der Beschwerdeführerin per Email eine Kopie der angeblich fehlenden Zeichnungen an das EPA geschickt. Am 4. Mai 2012 wurde von der Eingangsstelle mitgeteilt, dass die ursprünglich eingereichten Zeichnung nicht gefunden worden sind.

Daraufhin hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 22. Mai 2012 beantragt, festzustellen, dass die Zeichnungen beim EPA eingegangen seien und hilfsweise, zu bestätigen, dass, falls dem Hauptantrag nicht stattgegeben würde, die Zeichnungen durch Verweis nach Regel 20.6 PCT iVm Regel 4.18 PCT im Hinblick auf die prioritätsbegründende Anmeldung EP 11002354.6 in die internationale Anmeldung einbezogen sind.

Mit einer Mitteilung vom 14. September 2012 hat die Eingangsstelle die Beschwerdeführerin benachrichtigt, dass sie beabsichtigt, den Antrag zurückzuweisen und hat eine Frist von 2 Monaten zur Stellungnahme gesetzt.

Am 14. November 2012 hat die Beschwerdeführerin erwidert, dass sie die mit Schreiben vom 22. Mai 2012 gestellten Anträge aufrechterhält.

- IV. Die Beschwerdeführerin teilte mit, dass sie, aufgrund der mangelnde Reaktion des Amtes, ab dem 24. Juni 2013 Nachforschungen bei der WIPO sowie beim EPA unternommen habe. Der Vertreter der Beschwerdeführerin sei am 8. Mai 2014 telefonisch informiert worden, dass es eine Mitteilung RO 132 im internen Register gäbe, die ihm auch anschließend per Email übermittelt worden sei. Diese Mitteilung sei ihm jedoch erst am 13. Mai 2014 zugegangen.

Die Beschwerdeführerin trägt weiter vor, dass ihr Vertreter am 14. Mai 2014 Einsicht in das WIPO Register genommen habe, woraus sich ergeben habe, dass bereits am 27. September 2012 (Anmerkung: in der Beschwerdebegründung wurde unter Punkt 2.19 wohl irrtümlich der 29. September 2012 genannt), somit vor Ablauf der mit Schreiben vom 14. September 2012 gesetzten Frist von 2 Monaten, entschieden worden sei, dem Antrag der Beschwerdeführerin nicht stattzugeben.

- V. Die Kammer hat ihre vorläufige Meinung in einer Mitteilung vom 23. Dezember 2016 dargelegt, nach der sie für den vorliegenden Fall nicht zuständig sei.

Mit Schreiben vom 22. Mai 2017 hat die Beschwerdeführerin auf diese Mitteilung Stellung genommen und geltend gemacht, dass :

- nach Artikel 150 Abs. 2 EPÜ internationale Anmeldungen Gegenstand von Verfahren vor dem EPA sein können,
- Artikel 21 Abs. 1 EPÜ nicht erschöpfend zu verstehen sei,
- nach Artikel 125 EPÜ seien die allgemeinen Verfahrensgrundsätze in den Vertragsstaaten zu berücksichtigen. Nach deutschen Rechtsgrundsätzen garantiere das Grundgesetz eine vollständige Überprüfung eines Aktes der öffentlichen Gewalt durch ein Gericht.

VI. Antragsgemäß wurde die Beschwerdeführerin zu einer mündlichen Verhandlung geladen, die am 15. November 2017 stattfand.

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung der Eingangsstelle vom 27. September 2012 (laut Eintrag im WIPO-Register, abgerufen am 14. Mai 2014) aufzuheben.

Zusätzlich beantragt die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen schwerwiegender Verfahrensfehler der Eingangsstelle.

Die Beschwerdeführerin hat während der mündlichen Verhandlung einen schriftlich formulierten Antrag auf Vorlage einer Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer gestellt. Die Beschwerdeführerin führte insbesondere aus, dass im internationalen Anmeldeverfahren eine Lücke im Rechtsmittelschutz bestehe, die mit dem Prinzip der Gewaltenteilung nicht vereinbar sei. Die

Vorlagefrage sei demnach eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung.

## **Entscheidungsgründe**

### ***Zuständigkeit der Beschwerdekammer***

1. Nach Artikel 21 (1) EPÜ sind die Beschwerdekammern für die Prüfung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechstabteilung zuständig.

Durch diese Bestimmung wird die Zuständigkeit der Beschwerdekammern erschöpfend auf die Prüfung von Beschwerden gegen die Entscheidungen der oben genannten Organe für die Durchführung der im Europäischen Patentübereinkommen vorgesehenen Verfahren beschränkt.

Grundsätzlich kann sich ein Gericht, bzw. ein Richter, nicht nach Bedarf neue Zuständigkeiten schaffen, nur der Gesetzgeber kann in einem solchen Zusammenhang tätig werden (vgl. G1/97, Nr. 3 b) der Entscheidungsgründe, ABl 2000, 322).

2. Aus dem dargestellten Sachverhalt sowie aus der vorhandenen Akte geht hervor, dass die angefochtene Entscheidung **während der internationalen Phase** der Patentanmeldung gefällt wurde, d.h. die Entscheidung wurde vom EPA, nicht als solches, sondern als internationale Behörde nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) getroffen.  
Mit Ausnahme des darin geregelten Widerspruchsverfahrens sieht der PCT, als

internationales Übereinkommen, keine weiteren Rechtsmittelverfahren vor.

Auch nach ständiger Rechtsprechung sind die Beschwerdekammern grundsätzlich nicht zuständig, um die vom EPA als internationale Behörde getroffenen Entscheidungen zu überprüfen (J 14/98, Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe; J 20/89, Nr. 2 der Entscheidungsgründe, ABl. 1991, 375; J 15/91, Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

3. Artikel 150 (2) EPÜ bestimmt:

*"Internationale Anmeldungen nach dem PCT können Gegenstand von Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sein. In diesen Verfahren sind der PCT, seine Ausführungsordnung und ergänzend dieses Übereinkommen anzuwenden. Bei mangelnder Übereinstimmung gehen die Vorschriften des PCT oder seiner Ausführungsordnung vor."*

Daraus ergibt sich grundsätzlich nur, dass das EPA im Rahmen des PCT für internationale Anmeldungen tätig wird. Aus dieser Bestimmung lässt sich jedoch nicht ableiten, dass ergänzend zum PCT ein im EPÜ vorgesehenes Rechtsmittel schon in der internationalen Phase der Anmeldung anzuwenden ist, wenn es vom Gesetzgeber im PCT nicht vorgesehen wurde (s. J 15/91, Nr.3 der Entscheidungsgründe, S.9, Abs.2).

4. Die Kammer kann der Argumentation der Beschwerdeführerin nicht folgen, wonach der Artikel 125 EPÜ in analoger Weise anzuwenden sei und aus den in den Vertragsstaaten geltenden Verfahrensgrundsätzen abzuleiten sei, dass das im EPÜ vorgesehene Rechtsmittel der Beschwerde Anwendung findet, wenn das



EPA als Anmeldeamt im Sinne des PCT tätig wurde. Die Beschwerdeführerin bezog sich diesbezüglich insbesondere auf das deutsche Recht und den Grundsatz, dass jede Entscheidung eines hoheitlichen Organs gerichtlich überprüfbar sein müsse.

Aus der Entscheidung G 1/97 der Großen Beschwerdekammer ergibt sich, dass sich der Artikel 125 EPÜ "nicht auf das Fehlen von Verfahren, sondern sich nur auf das Fehlen von Vorschriften über das Verfahren bezieht" (G 1/97, Nr. 3 a) der Entscheidungsgründe, ABl. 2000, 322).

Es ist jedoch eindeutig, dass die Vertragstaaten des PCT, die Möglichkeit der Einlegung einer Beschwerde in der internationalen Phase nicht vorgesehen haben, bzw. ein solches Rechtsmittel aus verfahrensökonomischen Gründen für nicht dienlich erachteten (s. dazu J 20/89, Nr. 3 der Entscheidungsgründe; J 15/91, Nr. 2 der Entscheidungsgründe, S. 7, Abs.2).

Eine ergänzende bzw. analoge Anwendung des Artikel 125 EPÜ, wie von der Beschwerdeführerin gefordert, bietet somit keine rechtliche Grundlage für die Schaffung eines besonderen Rechtsmittels gegen Entscheidungen, die vom EPA als Anmeldeamt nach dem PCT getroffen wurden (vgl. zur Frage der analogen Anwendung des Artikels 125 EPÜ: G 1/97, Punkt 3 b) der Entscheidungsgründe).

5. Aus diesen Gründen ist die Kammer zum Ergebnis gekommen, dass ihre Zuständigkeit im vorliegenden Fall nicht gegeben ist.

***Vorlage einer Rechtsfrage an die Große  
Beschwerdekammer***

6. Die Beschwerdeführerin hat einen schriftlich Antrag auf Vorlage einer Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112 Abs. 1 a) EPÜ eingereicht, die ihrer Meinung nach von grundsätzlicher Bedeutung sei und in folgender Weise formuliert ist:

"Ist nach Art. 150 (2) EPÜ, gemäß dem das EPÜ ergänzend zum PCT und der Ausführungsordnung zum PCT anzuwenden ist, eine Entscheidung des EPA in seiner Funktion als Anmeldeamt in PCT-Verfahren in analoger Anwendung des Art. 106(1) EPÜ ("Beschwerde gegen Einspruchsabteilung") mit der Beschwerde anfechtbar?"

Die Kammer kann der Argumentation der Beschwerdeführerin nicht folgen.

Nach Auffassung der Kammer ist die Rechtslage im vorliegenden Fall eindeutig aus dem EPÜ und dem PCT abzuleiten, sodass keine Rechtsfrage vorliegt, die von grundsätzlicher Bedeutung wäre und eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer rechtfertigen könnte.

Vielmehr stellt die Kammer fest, dass der Beschwerde eine rechtspolitische Fragestellung zu Grunde liegt, die den Zuständigkeitsbereich der Vertragsstaaten betrifft, nämlich die Frage, ob im Rahmen eines internationalen Abkommens bzw. einer Revision eines bestehenden internationalen Abkommens ein (weiteres) Rechtsmittel eingeführt werden sollte.

Die Kammer merkt zudem an, dass in vergleichbaren Fällen überdies für den Anmelder einer internationalen Anmeldung die Möglichkeit besteht, vorzeitig in die

nationale bzw. regionale Phase einzutreten und die dort vorgesehenen Rechtsbehelfe bzw. Rechtsmittel vor den nationalen bzw. regionalen Instanzen zu ergreifen, auch wenn dieser Weg aufwendiger erscheinen mag.

Dem Antrag auf Vorlage einer Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer wird aus den oben genannten Gründen nicht stattgegeben.

### ***Rückzahlung der Beschwerdegebühr***

7. Aufgrund der mangelnden Zuständigkeit der Beschwerdekammer und der damit einhergehenden Erfolglosigkeit der Beschwerde ist der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gegenstandslos und bedarf keiner weiteren Begründung der Kammer.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerdekammer ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde nicht zuständig.
2. Der Antrag auf Vorlage einer Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



C. Eickhoff

C. Vallet

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt