

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 25. November 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen: J 0004/16 - 3.1.01

Anmeldenummer: 12704742.1

Veröffentlichungsnummer: 2672921

IPC: A61C7/16, A61C7/14

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER PATIENTENSPEZIFISCHEN AUFLAGE
UND ZUGEHÖRIGE AUFLAGE

Anmelder:

DW LINGUAL SYSTEMS GMBH

Stichwort:

Fortsetzung des Verfahrens

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 60, 61, 107, 108
EPÜ R. 14(3)

Schlagwort:

Zulässigkeit der Beschwerde - Bezahlung nur einer
Beschwerdegebühr
Ermessen der Rechtsabteilung bei Entscheidung über die
Fortdauer der Aussetzung
Anpassung der Entscheidung bei veränderten Umständen

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:

1. Hat die Rechtsabteilung in einer einzigen Entscheidung inhaltlich über das Schicksal mehrerer Patenterteilungsverfahren entschieden, ist es legitim, diese Entscheidung mit einer einzigen Beschwerde anzufechten und hierfür nur eine Beschwerdegebühr zu entrichten.
2. Hat die Rechtsabteilung bei einer Entscheidung über die Fortsetzung der Aussetzung den ihr eingeräumten Ermessensspielraum erkannt und ausgeschöpft, die bei der Abwägung einzubeziehenden Aspekte umfassend herangezogen, keine sachfremden Erwägungen einfließen lassen und bei der Würdigung der Umstände keine gedanklichen Fehler erkennen lassen, ist es der Kammer verwehrt, ihr eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen der Rechtsabteilung zu setzen.
3. Der Eintritt veränderter Umstände, hier eine Entscheidung des Berufungsgerichts im nationalen Vindikationsverfahren, kann jedoch Anlass sein, die im Grunde zu bestätigende Entscheidung anzupassen.



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 0004/16 - 3.1.01

E N T S C H E I D U N G
der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.01
vom 25. November 2016

Beschwerdeführerin: DW LINGUAL SYSTEMS GMBH
(Anmelderin) Lindenstr. 44
49152 Bad Essen (DE)

Vertreter: Taruttis, Stefan Georg
TARUTTIS Patentanwaltskanzlei
Aegidientorplatz 2b
30159 Hannover (DE)

**Weitere
Verfahrensbeteiligte:** 3M Deutschland GmbH
(Dritte Partei) Carl-Schurz-Strasse 1
41453 Neuss (DE)

Vertreter: Vossius & Partner
Postfach 86 07 67
81634 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Rechtsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 9. November 2015.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende C. Vallet
Mitglieder: P. Guntz
E. Kossonakou

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 8. Dezember 2015 eingereichte Beschwerde der Anmelderin (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die Entscheidung der Rechtsabteilung vom 9. November 2015, die am 20. Februar 2015 ausgesetzten Patenterteilungsverfahren betreffend die Europäischen Patentanmeldungen Nr. EP 12703112.8, EP 12703114.4, EP 12704742.1, EP 12703115.1 und EP 12745474.2 bis auf weiteres ausgesetzt zu lassen. Die Beschwerdeführerin entrichtete noch am 8. Dezember 2015 eine einfache Beschwerdegebühr in Höhe von 1.860,- €.
- II. Hintergrund der Aussetzung ist die Vindikationsklage, die eine dritte Partei (Beschwerdegegnerin) am 30. Mai 2014 gegen die Beschwerdeführerin erhoben hatte mit dem Ziel der Herausgabe der hier streitgegenständlichen Patentanmeldungen.
- III. Das angerufene Landgericht Braunschweig hat die Klage betreffend alle fünf Patentanmeldungen am 27. Februar 2015 abgewiesen, so dass die Rechtsabteilung zunächst eine Fortsetzung des Verfahrens zum 1. Juli 2015 beabsichtigte. Zum Zeitpunkt der angefochtenen Entscheidung lagen ihr jedoch Nachweise vor, dass ein gegen das erstinstanzliche Urteil gerichtetes Berufungsverfahren beim Oberlandesgericht Braunschweig anhängig war.
- IV. Dies endete nun am 16. November 2016 mit der Abweisung der Berufung. Die Revision gegen dieses Urteil wurde nicht zugelassen.
- V. Die **Beschwerdeführerin** vertrat den Standpunkt, der in Braunschweig zur Begründung der Herausgabeklage angeführte Vertrag umfasse gar nicht die

streitgegenständlichen Patentanmeldungen. Die Klage sei daher ohne Aussicht auf Erfolg. Eine Fortsetzung der Aussetzung sei daher nicht angezeigt.

Die Artikel 60 und 61 EPÜ betreffen überdies nur originäre Anmeldeberechtigungen. Ein Streit über eine behauptete Anmeldeberechtigung aus abgeleitetem Recht, wie der in Braunschweig geführte, könne daher eine Aussetzung gar nicht rechtfertigen.

Da nicht erkennbar sei, wie das Urteil abgeändert werden könne, sei die weitere Aussetzung unverhältnismäßig. Sie beeinträchtige die Anmelderin auch unangemessen stark, da das Prüfungsverfahren maßgeblich verzögert werde, so dass die wirtschaftlich hiervon abhängige Beschwerdeführerin das durch die Anmeldungen geschützte geistige Eigentum nicht gegen die Beschwerdegegnerin, einen Weltkonzern, und andere Dritte durchsetzen könne.

Durch das jüngst ergangene Urteil des OLG Braunschweig sei der Grund für die Aussetzung schließlich komplett entfallen.

VI. Die **Beschwerdegegnerin** machte zunächst geltend, die Beschwerde sei unzulässig, da es sich in der Sache um fünf einzelne Beschwerden handle, für die aber nur eine einzige Beschwerdegebühr bezahlt worden sei. Wenn die Unzulässigkeit nicht alle Anmeldungen betreffe, dann jedenfalls die an zweiter bis fünfter Stelle genannten.

Die Beschwerde sei aber auch unbegründet, da die Rechtsabteilung ihr Ermessen nach den geltenden Regeln korrekt ausgeübt und dabei die richtigen Gesichtspunkte in ihre Entscheidung einbezogen habe. Sie verwies insoweit auf die einschlägige Rechtsprechung der

Beschwerdekammern insbesondere zur im Regelfall
hinzunehmenden Länge der Aussetzung.

VII. In einem Bescheid vom 21.6.2016 wies die **Kammer** darauf
hin, dass sie es bereits in der Vergangenheit als
zulässig angesehen habe, auf eine einzige Entscheidung,
die mehrere Sachverhalte umfasse, mit einer einzigen
Beschwerde zu reagieren.

Eine Beschränkung auf originäre Anmeldeberechtigungen
sei dem EPÜ nicht zu entnehmen.

Während es auf die inhaltlichen Aussichten des
nationalen Verfahrens nicht ankomme, da die
Rechtsabteilung nicht befugt sei, selbst das nationale
Recht zu beurteilen, sei vor allem die Dauer der
Aussetzung und die Verhältnismäßigkeit der Fortdauer
der Aussetzung zu beachten. Hier habe die
Beschwerdeführerin keine Ermessensfehler der
Rechtsabteilung aufgezeigt, die es der Kammer erlauben
würden, ihr eigenes Ermessen an deren Stelle zu setzen.
Eine Unverhältnismäßigkeit der Aussetzungsdauer sei
bislang eher nicht erkennbar. Es sei dagegen wohl
zumutbar, den Abschluss auch des Berufungsverfahrens
abzuwarten.

VIII. Am 25. November 2016 fand eine **mündliche Verhandlung**
vor der Kammer statt, an der nur die Beschwerdegegnerin
teilnahm. Diese führte aus: Das OLG Braunschweig habe
zwar die Revision nicht zugelassen, dies sei aber der
Regelfall und schließe nicht aus, dass der BGH die
Revision auf eine Nichtzulassungsbeschwerde hin doch
noch zulasse. Die Beschwerdegegnerin prüfe derzeit, ob
sie eine solche einlegen werde. Die Frist hierfür laufe
noch bis 23.12.2016. Danach müsse die Beschwerde
innerhalb eines Monats eingelegt werden und es sei dann
innerhalb eines halben Jahres mit einer Entscheidung
des BGH zu rechnen.

IX. Die Beschwerdeführerin hatte schriftlich beantragt, dass die Entscheidung der Rechtsabteilung zur Aussetzung des Verfahrens bezüglich der oben erwähnten Europäischen Patentanmeldungen aufgehoben und das Prüfungsverfahren fortgesetzt wird.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, dass die Beschwerde in mindestens vier der oben erwähnten Akten als unzulässig, da unwirksam eingelegt, zurückgewiesen wird, hilfsweise dass sie als unbegründet zurückgewiesen wird und weiter hilfsweise, dass das Verfahren nicht vor dem 31. August 2017 fortgesetzt wird.

X. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Vorsitzende die vorliegende Entscheidung.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Beschwerde hat keinen Fehler der angefochtenen Entscheidung aufzeigen können. Die Entscheidung war daher dem Grunde nach zu bestätigen. Sie war jedoch im Hinblick auf die zwischenzeitlich veränderte Sachlage dahin anzupassen, dass die weitere Aussetzung von der Kammer befristet wurde.

1. Die fristgerecht eingereichte Beschwerde ist hinsichtlich aller streitgegenständlicher Patentanmeldungen zulässig. Die Bezahlung einer Beschwerdegebühr war im vorliegenden Fall ausreichend.

Die von der Beschwerdeführerin angefochtene Entscheidung vom 9. November 2015 befasst sich inhaltlich mit fünf verschiedenen Patentanmeldungen und trifft hinsichtlich dieser jeweils die Entscheidung, die Patenterteilungsverfahren, die zuvor in einer ebenfalls einheitlichen Entscheidung vom 20. Februar 2015 ausgesetzt worden waren, bis auf weiteres ausgesetzt zu lassen.

Die Argumentation der Beschwerdegegnerin, materiell-rechtlich handle es sich um fünf verschiedene Entscheidungen, die nur auf der Verfahrensebene in eine Entscheidung zusammen gefasst wurden, inhaltlich aber durchaus auch unterschiedlich zu beurteilen sein könnten, ist nachvollziehbar. Vor diesem Hintergrund erschiene es künftig auch sinnvoller, parallele Entscheidungen in jedem der betroffenen Patenterteilungsverfahren separat zu treffen.

Dessen ungeachtet liegt aber im vorliegenden Fall aus Sicht der Beschwerdeführerin eine einheitliche

Entscheidung vor, hinsichtlich derer die Formulierung der Artikel 107 und 108 EPÜ zu beachten ist: *"Jeder Verfahrensbeteiligte, der durch eine Entscheidung beschwert ist, kann Beschwerde einlegen"* bzw. *"Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist"*. Eine Auslegung dieser Vorschriften dahin, dass jeder inhaltlich ein eigenes Patenterteilungsverfahren betreffende Aspekt einer einheitlich getroffenen Entscheidung als eigene "Entscheidung" im Sinne dieser Artikel zu verstehen sei, wäre mit dem Wortsinn der Vorschriften kaum mehr vereinbar, verbietet sich aber jedenfalls unter Vertrauensgesichtspunkten.

Die Kammer hat daher bereits in der Entscheidung vom 15. Juni 2015, die unter den Aktenzeichen J 16/14 bis J 22/14 erging, ausgeführt (Gründe 1.1): *"Während des Verfahrens vor der Rechtsabteilung haben sowohl die Beteiligten selbst als auch die Rechtsabteilung stets ein einheitliches Verfahren 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."* Dem folgt die Kammer auch im vorliegenden Fall.

2. Die vorliegende Entscheidung ergeht unter den Aktenzeichen J 1/16 bis J 5/16. Die rein aktentechnisch begründete Anlage mehrerer Aktenzeichen, deren Hintergründe in der Entscheidung vom 15. Juni 2015, siehe Gründe 1.1, erläutert werden, ändert nichts an der Einheitlichkeit dieser Entscheidung.

3. Die angefochtene Entscheidung ist grundsätzlich zu bestätigen.

Die Rechtsabteilung ist zutreffend von der Anwendbarkeit der Regel 14 EPÜ ausgegangen. Ihr kommt bei der Beurteilung der Frage, ob vor rechtskräftigem Abschluss des nationalen Vindikationsverfahrens das Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt gemäß Regel 14(3) EPÜ fortzusetzen ist, großes Ermessen zu. Es ist nicht erkennbar, dass die Rechtsabteilung sich bei ihrer Entscheidung nicht in dem hierdurch gesteckten Rahmen gehalten hat.

- 3.1 Regel 14 EPÜ ist anwendbar. Die von der Beschwerdeführerin vertretene Ansicht, die Artikel 60 und 61 EPÜ und damit auch Regel 14 EPÜ seien nur im Falle eines originären, nicht aber im Falle eines abgeleiteten, durch Vertrag bewirkten Rechtserwerbs an der streitgegenständlichen Erfindung anwendbar, findet im EPÜ keinerlei Stütze. Artikel 60 EPÜ zeigt vielmehr mit seinen Verweisen in Absatz (1) auf den Rechtsnachfolger und in Absatz (2) Satz 2 auf nationales Erfinderrecht (das nicht selten - wie etwa in Deutschland - von einem Übergang des Rechts an der Erfindung vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber ausgeht), dass auch abgeleitetes Erfinderrecht gegen widerrechtliche Entnahme geschützt ist. Es ist kein Grund ersichtlich, warum sich dies nicht auch auf vertragliche Rechtsübergänge erstrecken sollte.

- 3.2 Die Beschwerdeführerin hat keinerlei Umstände vorgetragen, die einen Ermessensfehler der Rechtsabteilung begründen würden. Ein solcher ist auch nicht ersichtlich.

- 3.2.1 Insbesondere wurde von der Rechtsabteilung das Argument, dass in den Augen der Beschwerdeführerin nach nationalem Recht keine Aussicht auf Abänderung der erstinstanzlichen Entscheidung des Landgerichts Braunschweig bestanden habe, da der im dortigen Verfahren als Rechtsgrundlage angeführte Vertrag die streitgegenständlichen Patentanmeldungen gar nicht umfasse, zu Recht nicht in die Abwägung mit einbezogen, da eine Beurteilung der Vindikationsansprüche nach nationalem Recht nicht Sache der Rechtsabteilung ist, sondern den nationalen Gerichten vorbehalten bleibt.
- 3.2.2 Die Betrachtung der angefochtenen Entscheidung im Übrigen zeigt, dass die Rechtsabteilung den ihr eingeräumten Ermessensspielraum erkannt und ausgeschöpft hat. Sie hat die bei der Abwägung einzubeziehenden Aspekte umfassend herangezogen, keine sachfremden Erwägungen einfließen lassen und bei der Würdigung der Umstände keine gedanklichen Fehler erkennen lassen. Ein Ermessensfehler ist somit nicht festzustellen.
- 3.2.3 Es ist der Kammer daher verwehrt, ihr eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen der Rechtsabteilung zu setzen und bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung der Rechtsabteilung eine eigene Abwägung der Interessen der Beteiligten vorzunehmen.
- 3.3 Die Entscheidung der Rechtsabteilung war daher im Grunde zu bestätigen.
4. Das zwischenzeitlich am 16. November 2016 ergangene Urteil des Oberlandesgerichts Braunschweig stellt jedoch einen für die weitere Aussetzung relevanten Umstand dar, den die Rechtsabteilung bei ihrer Abwägung

noch nicht einbeziehen konnte und der daher von der Kammer ergänzend zu würdigen ist.

- 4.1 Das Urteil hat noch nicht zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens geführt. Zwar wurde vom Oberlandesgericht die Revision gegen das Urteil nicht zugelassen. Es läuft derzeit aber noch die Frist zur Einlegung einer Nichtzulassungsbeschwerde, deren Einlegung gemäß § 544, Absatz 5, Satz 1 der deutschen Zivilprozessordnung (ZPO) die Rechtskraft des Urteils hemmen würde.
- 4.2 Die Erteilungsverfahren betreffend die streitgegenständlichen Patentanmeldungen befanden sich zum Zeitpunkt der Aussetzung in einem noch sehr frühen Verfahrensstadium. Ein Prüfungsbescheid war bis dahin jeweils nicht ergangen. Die Anmeldung lag zum Zeitpunkt der ersten Aussetzung bei den ersten vier Patentanmeldungen rund drei Jahre zurück; nunmehr sind es knapp fünf Jahre. Die fünfte Anmeldung ist etwa sechs Monate jünger. Die Beschwerdeführerin macht geltend, als kleines aufstrebendes Unternehmen im besonderen Maße auf den Schutz ihres geistigen Eigentums angewiesen zu sein, nicht zuletzt gegenüber der wirtschaftlich wesentlich stärkeren Beschwerdegegnerin, einem weltweit tätigen Konzern. Die Verzögerung der Prüfung treffe sie daher ungleich härter.
- 4.3 Das nationale Vindikationsverfahren wurde zügig und ohne erkennbare Verschleppung geführt und endete in zweiter Instanz mit einer Bestätigung der Klageabweisung. Die Revision wurde nicht zugelassen. Es ist noch nicht sicher, ob die Beschwerdegegnerin, die die Nichtzulassung der Revision als den Normalfall bezeichnete, der aber noch keinen Rückschluss erlaube,

ob der Bundesgerichtshof (BGH) die Revision auf Beschwerde nicht doch zulassen werde, eine entsprechende Nichtzulassungsbeschwerde einreichen wird. Die Beschwerdegegnerin erwartet im Fall der Einlegung einer Beschwerde eine Entscheidung des BGH hierüber bis spätestens Ende August 2017.

- 4.4 Die Dauer der Aussetzung betrug bislang 1 Jahr und 9 Monate. Sie würde bis Ende August 2017 gut 2 Jahre 6 Monate betragen haben.
- 4.5 Es erscheint der Kammer bei Abwägung der beiderseitigen Interessen geboten, insbesondere im Hinblick auf das bereits weit fortgeschrittene Verfahren vor den nationalen Gerichten bereits heute einen Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem die Prüfungsverfahren fortzusetzen sind. Die Kammer geht davon aus, dass diese im Hinblick auf die von der Beschwerdeführerin nicht zu vertretende Verzögerung dann mit besonderer Priorität und Zügigkeit geführt werden. Angesichts der zwischenzeitlichen Gesamtaussetzungszeit und der Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin in zwei Instanzen des nationalen Berechtigungsverfahren mit abschlägigen Urteilen beschieden wurde, hält es die Kammer mit Blick auf die wirtschaftliche Interessenlagen der beiden Parteien für die Beschwerdegegnerin hinzunehmen, dass die Patenterteilungsverfahren auch im Falle eines etwa bis dahin noch nicht erzielten rechtskräftigen Verfahrensabschlusses spätestens zum 31. August 2017 fortgesetzt werden. Umgekehrt erscheint es der Kammer für die Beschwerdeführerin im Hinblick auf die im Vergleich mit anderen Fällen noch immer im unteren Bereich liegende Aussetzungsdauer hinnehmbar, äußerstenfalls bis zu diesem Zeitpunkt auf die Fortsetzung der Verfahren warten zu müssen.

4.6 Sollte die Entscheidung des OLG Braunschweig zu einem früheren Zeitpunkt rechtskräftig werden, kann die Rechtsabteilung, der bei veränderten Umständen immer eine eigene Entscheidungskompetenz nach Regel 14(3) EPÜ zukommt, auf Antrag der Beschwerdeführerin auch einen früher gelegenen Fortsetzungstermin bestimmen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird mit der Maßgabe aufrechterhalten, dass das Patenterteilungsverfahren spätestens am 31. August 2017 fortzusetzen ist.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



C. Eickhoff

C. Vallet

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt