

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A)  Veröffentlichung im AB1.  
(B)  An Vorsitzende und Mitglieder  
(C)  An Vorsitzende

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 25. September 2000

**Beschwerde-Aktenzeichen:** J 0003/98 - 3.1.1

**Anmeldenummer:** 89890209.3

**Veröffentlichungsnummer:** 0356419

**IPC:** C08J 3/09

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Verfahren zur Herstellung von Lösungen von Cellulose

**Patentinhaber:**  
Lenzing Aktiengesellschaft

**Einsprechender:**  
-

**Stichwort:**  
Wiederaufnahme des Verfahrens/LENZING

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 20, 21(2), 22(1)a), 111(1) 112(1)a), 125, 127  
EPÜ R. 65, 92(2)

**Schlagwort:**  
"Behandlung von Anträgen, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielen"  
"Eintragung in das europäische Patentregister"

**Zitierte Entscheidungen:**  
G 0001/97, J 0003/95, T 0590/94

**Orientierungssatz:**  
-



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: J 0003/98 - 3.1.1

**E N T S C H E I D U N G**  
der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.1  
vom 25. September 2000

**Beschwerdeführer:** Lenzing Aktiengesellschaft  
A-4860 Lenzing (AT)

**Vertreter:** Pagenberg, Jochen, Dr.  
Bardehle et al.  
Patent- und Rechtsanwälte  
Galileiplatz 1  
D-81679 München (DE)

**Angegriffene Entscheidung:** Entscheidung der Rechtsabteilung des  
Europäischen Patentsamts vom 20. November  
1997, mit der Anträge auf Eintragung bzw.  
Löschung von Angaben zum europäischen Patent  
Nr. 0 356 419 im europäischen Patentregister  
zurückgewiesen wurden.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** J.-C. Saisset  
**Mitglieder:** B. J. Schachenmann  
A. C. G. Lindqvist



## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts vom 20. November 1997, mit der die Anträge der Beschwerdeführerin, bestimmte Angaben zum widerrufenen Europäischen Patent Nr. 0 356 419 in das europäische Patentregister einzutragen bzw. daraus zu löschen, verworfen bzw. zurückgewiesen wurden.
- II. Das genannte Patent war mit der Entscheidung einer Beschwerdekammer vom 3. Mai 1996 widerrufen worden. Mit Schriftsatz vom 7. August 1996 hatte die Beschwerdeführerin danach die "Wiederaufnahme" dieses Verfahrens wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs beantragt. Mit Schreiben vom 30. September 1997 stellte sie den Antrag, das Datum des Wiederaufnahmeantrags in das europäische Patentregister einzutragen und die Angaben über den Widerruf daraus zu löschen sowie festzustellen, daß die Sache noch rechtshängig sei.
- III. In der angefochtenen Entscheidung gelangte die Rechtsabteilung zu dem Ergebnis, daß diese Anträge einesteils unzulässig und anderenteils unbegründet seien.
- IV. In der am 18. Dezember 1997 eingegangenen, mit einer Begründung versehenen Beschwerde stellte die Beschwerdeführerin die folgenden Anträge:
1. Die Entscheidung der Rechtsabteilung vom 20. November 1997 aufzuheben;
  2. Das Antragsdatum für den Wiederaufnahmeantrag vom 7. August 1996 im europäischen Patentregister einzutragen;

3. Die Bekanntmachung des Widerrufs des Patents vom 3. Mai 1996 im europäischen Patentregister zu löschen;
4. Festzustellen, daß die Sache noch rechtshängig sei;
5. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen;
6. Hilfsweise, die Sache gemäß Artikel 22 (1) a) EPÜ der Großen Beschwerdekammer vorzulegen;
7. Ferner Hilfsweise, eine mündliche Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ anzuberaumen.

V. Nach der Auffassung der Beschwerdeführerin war ihr Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens deshalb begründet, weil eine Entscheidung, die unter Verletzung des rechtlichen Gehörs entstanden sei, der materiellen Rechtskraft nicht fähig sein könne, da sonst die Vorschrift des Artikels 113 (1) EPÜ im Beschwerdeverfahren nicht mehr gelten würde. Sämtliche nationalen Rechtsordnungen sähen für diesen Fall ordentliche oder außerordentliche Rechtsmittel vor. Artikel 125 EPÜ gestatte die Überprüfung eines solchen Verstoßes auch ohne geschriebene Wiederaufnahmeregeln im EPÜ.

Die betreffende Kammer habe die Tragweite ihres eigenen Verstoßes gegen Artikel 113 (1) EPÜ sowie die Möglichkeit verkannt, über Artikel 125 EPÜ die formelle Rechtskraft ihrer Entscheidung aufzuheben. Angesichts der grundsätzlichen Natur dieser Fragen hätte sie den Sachverhalt der Großen Beschwerdekammer vorlegen sollen. An einer solchen Vorlage bestehe nach wie vor ein rechtliches Interesse, obschon mit der Entscheidung J 3/95 in einem anderen Fall eine ähnliche Frage bereits vorgelegt worden sei, da es sich dort nicht um einen derart evidenten Rechtsverstoß handle.

Die Anträge 2 und 3 bezüglich der verlangten Eintragung bzw. Löschung im europäischen Patentregister seien auch deshalb begründet, weil bisher eine rechtsförmliche Entscheidung zur Wiederaufnahme des Verfahrens nicht

ergangen sei. Mit der bestehenden Eintragung des Widerrufs des Patents werde der Eindruck erweckt, der Widerruf sei endgültig, obwohl daran wegen der Verletzung des rechtlichen Gehörs ernsthafte Zweifel bestünden. Dritte könnten damit vermeintlich in gutem Glauben beginnen, das Patent zu benutzen. Daher seien die Anträge 2 und 3 unabhängig davon begründet, ob eine Wiederaufnahme des Verfahrens bereits erklärt worden sei oder für einen Erfolg des Antrags 1 eine überwiegende Wahrscheinlichkeit bestehe.

VI. In einer Mitteilung vom 20. Juli 1998 stellte die juristische Beschwerdekammer fest, die Anträge der Beschwerdeführerin richteten sich ausdrücklich nicht auf eine Wiedereinsetzung. Soweit eine "Wiederaufnahme des Verfahrens" im Sinne des deutschen oder österreichischen Zivilprozeßrechts verlangt werde, handle es sich um ein dem EPÜ unbekanntes Rechtsmittel. Das Übereinkommen sehe keine Eintragung eines solchen Antrags in das europäische Patentregister vor. Damit wäre den Anträgen 2 und 3 nicht stattzugeben. Für den Antrag 4 fehle der juristischen Beschwerdekammer die Zuständigkeit. Eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer erscheine zu diesem Zeitpunkt nicht sinnvoll, jedoch sei das Verfahren zu sistieren bis zum Vorliegen der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der bereits anhängigen Sache G 1/97.

VII. Nachdem die Entscheidung in der Sache G 1/97 am 10. Dezember 1999 ergangen war (ABl. EPA 2000, 322), unterrichtete die Kammer die Beschwerdeführerin mit einer Mitteilung vom 23. Februar 2000 über die Fortsetzung des Verfahrens. Wie sich aus der genannten Entscheidung ergebe, fänden Anträge, die auf eine Überprüfung einer Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielten und sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützten, keine Grundlage im EPÜ und seien deshalb als unzulässig

zurückzuweisen. Ihre Eintragung in das europäische Patentregister komme damit ebenfalls nicht in Frage. Im Lichte dieser Entscheidung sei die vorliegende Beschwerde nicht als erfolgversprechend anzusehen, womit auch die Voraussetzungen für den Antrag 5 (Rückzahlung der Beschwerdegebühr) fehlten.

VIII. Mit Schreiben vom 26. April 2000 nahm die Beschwerdeführerin ihren Antrag 7 (hilfsweise Anberaumung einer mündlichen Verhandlung) zurück.

Dagegen bestätigte sie ihren Antrag 6, die Sache der Großen Beschwerdekammer vorzulegen. Dabei setzte sie sich kritisch mit der Entscheidung G 1/97 der Großen Beschwerdekammer auseinander. Die Interpretation von Artikel 125 EPÜ gemäß dieser Entscheidung sei nicht nachvollziehbar, weil unterschieden werde zwischen dem Fehlen eines "Verfahrens" und dem Fehlen einer "Verfahrensvorschrift" im Übereinkommen und Artikel 125 EPÜ nur in letzterem Fall anwendbar sein solle. Diese Auslegung finde im Text keinerlei Stütze. Auch die Untersuchungen zur Lückenfüllung seien unrichtig. Artikel 125 EPÜ beziehe sich nicht darauf, daß versehentliche Lücken vom Richter auszufüllen seien, sondern unterstelle Lücken im Verfahrensrecht des EPÜ und weise unmittelbar den Weg zu ihrer Ausfüllung. Daher bedürfe es keiner Vorentscheidung, ob in solchen Fällen Lückenfüllung überhaupt zulässig sei. Es komme auch nicht darauf an, ob ein besonderes Rechtsmittel per Analogie eingeführt werden könne. Die Ausführungen zur Anwendbarkeit des TRIPS-Übereinkommens hielten einer Überprüfung ebenfalls nicht stand. Es gehe nicht an, TRIPS auf ein Verfahren vor dem EPA nur deshalb nicht anzuwenden, weil dieses begonnen hatte, bevor TRIPS anwendbar war, wo doch die Entscheidung erst nach diesem Zeitpunkt erging. Auch sei die Auslegung der Artikel 62 (5) und 32 TRIPS in G 1/97 nicht überzeugend. Es sei unklar, warum nur Artikel 62 (5) TRIPS und nicht auch

Artikel 32 TRIPS anwendbar sein solle. Nicht nachvollziehbar seien schließlich die Ausführungen zur Zuständigkeit der jeweiligen Beschwerdekammer für Anträge auf Überprüfung ihrer eigenen Entscheidung. Es sei grundsätzlich nicht hinnehmbar, die Sache wieder dem gerügten Spruchkörper zuzuweisen.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig, da die Voraussetzungen von Regel 65 EPÜ erfüllt sind.
2. Die Zuständigkeit der juristischen Beschwerdekammer ergibt sich aus Artikel 21 (2) EPÜ. Sie besteht nach Artikel 111 (1) EPÜ im Rahmen der Zuständigkeit der Rechtsabteilung (Artikel 20 EPÜ). Die Kammer ist damit insbesondere zuständig für die Beurteilung der Anträge 1 bis 3 betreffend eine Eintragung bzw. Löschung im europäischen Patentregister. Außerhalb dieser Zuständigkeit liegt dagegen Antrag 4, der sich auf die Feststellung richtet, daß die Sache, d. h. das vorausgegangene Einspruchsbeschwerdeverfahren T 590/94, noch rechtshängig sei (dazu unten Ziff.4).
3. Die Anträge 1 bis 3 der Beschwerdeführerin richten sich auf eine Eintragung bzw. Löschung im europäischen Patentregister. Die gemäß Antrag 2 verlangte Eintragung betrifft einen Antrag auf "Wiederaufnahme des Verfahrens". In direktem Zusammenhang dazu steht die gemäß Antrag 3 verlangte Löschung der Angaben im Patentregister zum Widerruf des Patents. Wie sich aus den Ausführungen der Beschwerdeführerin ergibt, zielen beide Anträge ab auf die Überprüfung der Entscheidung T 590/94 der Beschwerdekammer 3.3.3 und stützen sich auf eine angebliche Verletzung des rechtlichen Gehörs, d. h. eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes.

- 3.1 In ihrer Entscheidung G 1/97 hat sich die Große Beschwerdekammer ausführlich mit solchen Anträgen auseinander gesetzt. Insbesondere wird in Ziff. 8 der Gründe klargestellt, daß die Eintragung eines Antrags in das europäische Patentregister nicht veranlaßt werden darf, wenn sich dieser ungeachtet seiner Form auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützt und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielt. Dies gilt somit auch für den hier vorliegenden Antrag auf "Wiederaufnahme des Verfahrens", der - ungeachtet seiner Form - auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielt (vgl. oben Ziff. 3).
- 3.2 Die juristische Beschwerdekammer könnte von dieser Auslegung des Übereinkommens nur abweichen, falls sie die Große Beschwerdekammer erneut mit dieser Frage befaßt (Artikel 16 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern). Wie sich ergeben wird (Ziff. 5, unten), besteht hierzu keine Veranlassung.
- 3.3 In direkter Anwendung der oben genannten Grundsätze der Entscheidung G 1/97 auf den vorliegenden Sachverhalt kommt die Kammer deshalb zu dem Ergebnis, daß die verlangte Eintragung bzw. Löschung im europäischen Patentregister gemäß den Anträgen 1 bis 3 der Beschwerdeführerin nicht in Betracht kommt.
4. Über die Unzulässigkeit von Antrag 4, der außerhalb der Zuständigkeit der juristischen Beschwerdekammer liegt (oben Ziff.2), hätte diejenige Beschwerdekammer zu entscheiden, die die Entscheidung erlassen hat, deren Überprüfung angestrebt wird (G 1/97, Ziff. 6 der Gründe). Eine solche gerichtliche Behandlung ist jedoch Anträgen vorbehalten, die sich gegen Entscheidungen richten, die nach Erlaß der Entscheidung G 1/97, d. h. nach dem 10. Dezember 1999, ergangen sind (G 1/97,

Ziff. 7 der Gründe). Die Entscheidung T 590/94, deren Überprüfung die Beschwerdeführerin anstrebt, ist aber schon am 3. Mai 1996, d. h. vor dem genannten Stichtag erlassen worden. Antrag 4 ist deshalb nicht mehr der betreffenden Kammer zuzuleiten, deren Vorsitzender die Sache schon verwaltungsmäßig behandelt hat.

5. Gemäß Antrag 6, den die Beschwerdeführerin aufrecht erhält, wäre die vorliegende Sache der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ vorzulegen, sollte den vorausgehenden Anträgen nicht stattgegeben werden. Die Beschwerdeführerin stützt diesen Antrag auf ihre Kritik an der Entscheidung G 1/97, präzisiert aber nicht, welche neuen Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung sie daraus ableitet.

- 5.1 Für die Kammer ergeben sich aus dem vorliegenden Sachverhalt keine neuen Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, welche über die mit der Entscheidung J 3/95 (ABl. EPA 1997, 493) vorgelegten und inzwischen beantworteten Fragen hinausgehen. Der vorliegende Fall unterscheidet sich von jenem zwar insofern, als dort ein Antrag auf Wiedereinsetzung zur Debatte stand, während es hier um einen sogenannten Wiederaufnahmeantrag geht. Beide Anträge zielen aber gleichermassen auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer ab. Sie unterscheiden sich somit nur in der Form. In der Entscheidung G 1/97 wurde klargestellt, daß die Eintragung solcher Anträge in das europäische Patentregister **ungeachtet ihrer Form** nicht veranlaßt werden darf (oben Ziff. 3.1). Insofern stellt sich im vorliegenden Fall keine neue Rechtsfrage.

- 5.2 Die Kritik der Beschwerdeführerin an der Entscheidung G 1/97 vermag die Kammer nicht zu überzeugen. Was die kritisierte Auslegung von Artikel 125 EPÜ betrifft, so wurde nicht widerlegt, daß diese Bestimmung nur als

Instrument zur Ergänzung der schon bestehenden Verfahren vorgesehen ist (G 1/97, Ziff. 3.a) der Gründe). Die Einführung der verlangten Anfechtungsmöglichkeit würde weit darüber hinausreichen, zumal die Vertragsstaaten bei der Entstehung des EPÜ bewußt auf die Schaffung entsprechender Verfahren und Organe verzichtet haben (siehe dazu van Empel, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, Ziff. 521 f.).

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft einzelne Ausführungen der Großen Beschwerdekammer zum TRIPS-Übereinkommen. Soweit die Kritik die Anwendbarkeit dieses Übereinkommens auf die Verfahren nach dem EPÜ betrifft, geht sie ins Leere, da die Grosse Beschwerdekammer diese Frage offengelassen hat (G 1/97, Ziff. 5.a) der Gründe). Zur Auslegung der Artikel 32 und 62(5) TRIPS hat die Beschwerdeführerin keine neuen Tatsachen oder Argumente vorgebracht, die im Verfahren G 1/97 nicht schon berücksichtigt wurden.

Schließlich kritisiert die Beschwerdeführerin auch die von der Grossen Beschwerdekammer festgestellte Zuständigkeit der Kammer, die die Entscheidung erlassen hat, deren Überprüfung beantragt wird, für die gerichtliche Behandlung von unzulässigen Anträgen der genannten Art. Dabei beachtet sie nicht, daß die betreffende Kammer solche Anträge als unzulässig zurückweisen muß. Eine Überprüfung des eigenen Verhaltens kommt für die Kammer nicht in Frage, weil sich ihre Überprüfung nur darauf richten kann, ob der Antrag einer gerichtlichen Zurückweisung bedarf oder nicht (G 1/97, Ziff. 6 der Gründe).

Insgesamt sieht sich die Kammer durch die Argumente der Beschwerdeführerin nicht dazu veranlaßt, von der in der Entscheidung G 1/97 enthaltenen Auslegung oder Erläuterung des Übereinkommens abzuweichen, sodaß eine

Vorlage auch gemäß Artikel 16 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammer nicht erforderlich ist.

- 5.3 Damit wird Antrag 6, die Sache der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, zurückgewiesen.
6. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr (Antrag 5) ist gemäß Regel 67 EPÜ zurückzuweisen, da der Beschwerde aus den genannten Gründen nicht stattgegeben werden kann.

### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Beer

J.-C. Saisset

