

DG0004.97-990360017

Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 21. Januar 1999

G 4/97*

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli
Mitglieder: R. Teschemacher
C. Andries
J. Brinkhof
G. Davies
J.-C. Saisset
P. van den Berg

Patentinhaber/Beschwerdegegner: Genentech, Inc.

Einsprechender (03)/Beschwerdeführer: Naohito Oohashi

Einsprechender (01)/weiterer Verfahrensbeteiligter: Delta Biotechnology Limited

Einsprechender (02)/weiterer Verfahrensbeteiligter: Riatal GmbH

Stichwort: Einspruch in fremdem Auftrag/GENENTECH

Artikel: 99 EPÜ

Regel: 55 EPÜ

**Schlagwort: "Zulässigkeit des Einspruchs - Handeln in fremdem Auftrag" -
"Mißbräuchliche Gesetzesumgehung"**

Leitsätze

1a: Ein Einspruch ist nicht schon deswegen unzulässig, weil der als Einsprechender gemäß Regel 55 a) EPÜ Genannte im Auftrag eines Dritten handelt.

1b: Ein solcher Einspruch ist aber dann unzulässig, wenn das Auftreten des Einsprechenden als mißbräuchliche Gesetzesumgehung anzusehen ist.

1c: Eine solche Gesetzesumgehung liegt insbesondere vor, wenn

- der Einsprechende im Auftrag des Patentinhabers handelt;

- der Einsprechende im Rahmen einer typischerweise zugelassenen Vertretern zugeordneten Gesamttätigkeit im Auftrag eines Mandanten handelt, ohne hierfür die nach Artikel 134 EPÜ erforderliche Qualifikation zu besitzen.

1d: Eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung liegt dagegen nicht schon deswegen vor, weil

- ein zugelassener Vertreter in eigenem Namen für einen Mandanten handelt;

- ein Einsprechender mit Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten des EPÜ im Auftrag eines Dritten handelt, auf den diese Voraussetzung nicht zutrifft.

2: Ob eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung vorliegt, ist unter Anwendung des Prinzips der freien Beweiswürdigung zu prüfen. Die Beweislast trägt, wer die Unzulässigkeit des Einspruchs geltend macht. Das Vorliegen einer mißbräuchlichen Gesetzesumgehung muß auf der Grundlage eines klaren und eindeutigen Beweises zur Überzeugung des entscheidenden Organs feststehen.

3: Die Zulässigkeit eines Einspruchs kann im Beschwerdeverfahren mit Gründen angefochten werden, die die Identität eines Einsprechenden betreffen, auch wenn vor der Einspruchsabteilung kein solcher Einwand erhoben worden war.

Sachverhalt und Anträge¹

Entscheidungsgründe¹

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt beantwortet:

1 und 2: Die Zulässigkeit eines Einspruchs kann im Beschwerdeverfahren mit Gründen angefochten werden, die die Identität eines Einsprechenden betreffen, auch wenn vor der Einspruchsabteilung kein solcher Einwand erhoben worden war.

3a: Ein Einspruch ist nicht schon deswegen unzulässig, weil der als Einsprechender gemäß Regel 55 a) EPÜ Genannte im Auftrag eines Dritten handelt.

3b: Ein solcher Einspruch ist aber dann unzulässig, wenn das Auftreten des Einsprechenden als mißbräuchliche Gesetzesumgehung anzusehen ist.

3c: Eine solche Gesetzesumgehung liegt insbesondere vor, wenn

- der Einsprechende im Auftrag des Patentinhabers handelt;

- der Einsprechende im Rahmen einer typischerweise zugelassenen Vertretern zugeordneten Gesamttätigkeit im Auftrag eines Mandanten handelt, ohne hierfür die nach Artikel 134 EPÜ erforderliche Qualifikation zu besitzen.

3d: Eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung liegt dagegen nicht schon deswegen vor, weil

- ein zugelassener Vertreter in eigenem Namen für einen Mandanten handelt;
- ein Einsprechender mit Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten des EPÜ im Auftrag eines Dritten handelt, auf den diese Voraussetzung nicht zutrifft.

4: Ob eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung vorliegt, ist unter Anwendung des Prinzips der freien Beweiswürdigung zu prüfen. Die Beweislast trägt, wer die Unzulässigkeit des Einspruchs geltend macht. Das Vorliegen einer mißbräuchlichen Gesetzesumgehung muß auf der Grundlage eines klaren und eindeutigen Beweises zur Überzeugung des entscheidenden Organs feststehen.

5: Diese Entscheidung ist auf alle anhängigen Verfahren anzuwenden.

* Die Verfahren G 3/97 und G 4/97 wurden verbunden. Die deutsche Übersetzung der Entscheidung G 4/97 (Verfahrenssprache: Englisch) entspricht dem Text der in diesem Heft, S. 245 ff., veröffentlichten Entscheidung G 3/97 (Verfahrenssprache: Deutsch); lediglich die Entscheidungsformeln der beiden Entscheidungen sind unterschiedlich.

¹ Die Verfahren G 3/97 und G 4/97 wurden verbunden. Die Abschnitte "Sachverhalt und Anträge" und "Entscheidungsgründe" der Entscheidung G 4/97 stimmen mit den entsprechenden Abschnitten der Entscheidung G 3/97 (in diesem Heft, S. 245 ff.) überein.