

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 12. Juli 2002

Beschwerde-Aktenzeichen: J 0007/00 - 3.1.1

Anmeldenummer: 98936149.8

Veröffentlichungsnummer: 0927412

IPC: G09F 3/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Vorrichtung zum Herstellen eines Streifens mit selbstklebenden
Etiketten oder anderen Materialien mit unterlegten Teilen
sowie zur seitlichen Kantenführung

Anmelderin:

Pasquini und Kromer GmbH

Beschwerdeführerin:

Meto International GmbH

Stichwort:

Aussetzung des Erteilungsverfahrens nach Regel 13 EPÜ

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 61, 112

EPÜ R. 13, 14

Schlagwort:

"Zulässigkeit einer Beschwerde, wenn wegen anderweitiger
Erledigung nur noch die Beantwortung einer Rechtsfrage
erfolgen kann"

"Zeitpunkt der Aussetzung eines Erteilungsverfahrens nach
Regel 13 EPÜ"

Zitierte Entscheidungen:

J 0007/90, J 0016/90, J 0014/91, J 0007/96

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: J 0007/00 - 3.1.1

E N T S C H E I D U N G
der Juristischen Beschwerdekammer
vom 12. Juli 2002

Anmelderin: Pasquini und Kromer GmbH
Raiffeisenstraße 40
D-70794 Filderstadt (DE)

Vertreter: Herzog, Friedrich Joachim, Dipl.-Ing.
Birkenstraße 77
D-71155 Altdorf (DE)

Beschwerdeführerin: Meto International GmbH
Ersheimer Straße 69
D-64646 Heppenheim (DE)

Vertreter: Walter Weber, Dipl.-Ing. (FH)
Rechtsanwalt und Patentanwalt
Handschuhsheimer Landstraße 2a
D-69120 Heidelberg (DE)

Angegriffene Entscheidung: Entscheidung der Rechtsabteilung vom
29. Dezember 1999, mit der das
Erteilungsverfahren bezüglich der
Patentanmeldung Nr. 98 936 149.8 mit Wirkung
vom 8. Juli 1999 ausgesetzt wurde.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: P. Mühlens
B. J. Schachenmann

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin hatte im Jahre 1999 gegen die Anmelder der Europäischen Patentanmeldung Nr. 98 936 149.8 beim Landgericht Mannheim (Deutschland) eine Klage auf Übertragung der Patentanmeldung auf sich erhoben. Mit Schreiben vom 1. Juni 1999 beantragte sie, das Patenterteilungsverfahren wegen dieser Vindikationsklage gemäß Regel 13 EPÜ auszusetzen. Nach dieser Vorschrift wird das Erteilungsverfahren ausgesetzt, wenn ein Dritter dem Europäischen Patentamt nachweist, daß er ein Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihm zugesprochen werden soll.
- II. Die Rechtsabteilung setzte das Erteilungsverfahren mit Wirkung vom 8. Juli 1999 aus. Dabei handelt es sich um den Tag, an dem ein Schreiben der Beschwerdeführerin, dem der Nachweis der Rechtshängigkeit der Vindikationsklage, ausgestellt vom Landgericht Mannheim, beigelegt war, beim Europäischen Patentamt einging. Die Beschwerdeführerin beantragte daraufhin den Erlass einer beschwerdefähigen Entscheidung. Diese erging am 29. Dezember 1999. Die Beschwerdeführerin sieht sich durch diese Entscheidung insofern als beschwert an, als sie, was die Aussetzung betrifft, nicht auf den zeitlich früheren Eingang der Klageschrift beim Landgericht Mannheim, sondern auf ihre Zustellung an die Patentinhaber als Prozeßgegner abstellt.
- III. Mit Schreiben vom 6. November 2000 wies der Vertreter der Patentanmelder nach, daß das Landgericht Mannheim die Vindikationsklage abgewiesen hat. Die Rechtsabteilung teilte ihm daraufhin gemäß Regel 13 (2) EPÜ mit, daß das Erteilungsverfahren vom 23. Januar 2001 an fortgesetzt werde.

- IV. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist, losgelöst vom Patenterteilungsverfahren im übrigen, noch über die von der Beschwerdeführerin wegen des Zeitpunkts der Aussetzung eingelegte Beschwerde zu entscheiden. Nach der angefochtenen Entscheidung ist der maßgebliche Zeitpunkt hierfür, jedenfalls wenn die Vindikationsklage in Deutschland erhoben wurde, die Zustellung der Klageschrift an den Prozeßgegner (Patentanmelder). Von welchem Zeitpunkt an ein Verfahren im Sinne der Regel 13 (1) EPÜ "eingeleitet" sei, bestimme sich nach dem jeweiligen nationalen Verfahrensrecht. Nach der deutschen Zivilprozeßordnung sei eine Klage erst rechtshängig, wenn dem Gegner die Klageschrift zugestellt worden sei. Vorher sei sie nur "anhängig", was bloß mindere Wirkungen habe. Deshalb könne bei derartigen Vindikationsklagen, die vor deutschen Gerichten erhoben werden, die Aussetzung des Erteilungsverfahrens erst erfolgen, wenn die Rechtshängigkeit der Klage nachgewiesen sei.
- V. Die Begründung der Beschwerde läßt sich im wesentlichen wie folgt zusammenfassen: Die Beschwerde sei ausschließlich zur Klärung einer Rechtsfrage erhoben worden, die für den inzwischen rechtskräftig abgeschlossenen Fall keine Relevanz mehr habe. Deshalb müsse auch die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden, denn nicht der Antragsteller selbst, sondern sein Vertreter habe ein Interesse an der Klärung der Rechtsfrage. Die Begründung der angefochtenen Entscheidung beruhe auf einer bloßen Behauptung und sei weder logisch noch juristisch nachvollziehbar, wenn sie bei der "Einleitung" des Verfahrens nach Regel 13 (1) EPÜ an das deutsche Recht anknüpft. Ausgangspunkt müsse vielmehr der Regelungszweck dieser Vorschrift sein, nämlich der Schutz von Drittrechten. Dann aber müßte eine Aussetzung so schnell wie möglich erfolgen; warte man erst die Zustellung der Klage ab, so sei der Patentanmelder gewarnt und könne vor der Aussetzung des

Verfahrens noch Handlungen in Bezug auf die Anmeldung vornehmen, die den Interessen des Dritten schaden könnten.

- VI. Die Kammer hat in einem Bescheid die Problematik der Zulässigkeit der Beschwerde vor dem Hintergrund angesprochen, daß ihr Ziel nur die Beantwortung einer Rechtsfrage sei, und auch zur Problematik in der Sache Stellung genommen. Die Beschwerdeführerin hat daraufhin ihren Vortrag wiederholt und dabei vertieft. Sie hat Fragen formuliert, die nach ihrem Antrag der Großen Beschwerdekammer zur Beantwortung vorgelegt werden sollen.
- VII. Die Beschwerdeführerin beantragt, festzustellen, daß eine Aussetzung gemäß Regel 13 EPÜ mit dem Nachweis der Anhängigkeit einer Vindikationsklage nach deutschem Recht bezüglich einer europäischen Patentanmeldung angeordnet werden muß. Er beantragt weiter, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen sowie die zugrundeliegende Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt und begründet worden.
2. Allerdings ergeben sich erhebliche Bedenken gegen die Zulässigkeit aus der Tatsache, daß sie, wie der Vertreter der Antragstellerin selbst ausführt, ausschließlich eingelegt wurde, um eine Rechtsfrage zu klären, deren Beantwortung für den konkreten Fall völlig belanglos ist.

- 2.1 Die Antragstellerin hat zu keinem Zeitpunkt vorgetragen, daß ihr durch die nach ihrer Auffassung verspätete Aussetzung des Patenterteilungsverfahrens ein Nachteil entstanden sei oder daß ihre Rechte in irgendeiner Form konkret gefährdet gewesen wären. Der Vertreter der Antragstellerin führt im Gegenteil in der Beschwerdebegründung aus, daß "kein Antragsteller gemäß Regel 13 EPÜ - auch nicht der Antragsteller im vorliegenden Fall - bereit ist, Geld in eine nachträgliche Feststellung zu investieren, die ihm für seinen Fall nichts mehr nützt." Auch an einer Feststellung für die Zukunft sei ein Antragsteller nicht interessiert, da solche Fälle selbst bei größeren Firmen eher selten seien. Weiter heißt es: "Wenn jemand öfters damit konfrontiert ist, sind es die Anwälte, deren Interesse an der Klärung dieser Frage entsprechend groß ist." Dies aber bedeutet, daß die Beschwerde ausschließlich im Interesse des Vertreters der Antragstellerin und ausschließlich zu dem Zweck eingelegt wurde, eine Rechtsfrage zu klären.
- 2.2 Die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts sind gerichtliche Instanzen. Gerichte haben bei streitigen Rechtsverhältnissen zu entscheiden. Es ist dagegen grundsätzlich nicht ihre Aufgabe, abstrakte Rechtsfragen zu beantworten. Diese Aufgabe ist in aller Regel nur wenigen Gerichten in bestimmten und eng begrenzten Ausnahmefällen besonders übertragen. So kann der Präsident des Europäischen Patentamts nach Artikel 112 (1) b) EPÜ in bestimmten Fällen der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorlegen. Darüber hinaus gibt es keine Möglichkeit, die Entscheidung einer Beschwerdekammer über eine abstrakte Rechtsfrage herbeizuführen.
- 2.3 Wenn eine Beschwerde eingelegt wird, obwohl schon bei Einlegung klar ist, daß die Entscheidung der Kammer für die Rechtsverhältnisse der am Verfahren beteiligten ohne

jeden Belang ist, kann dies ein Mißbrauch des Beschwerderechts sein. Im vorliegenden Fall liegt es deshalb nahe, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. Die Kammer hat sich dennoch entschlossen, in der Sache zu entscheiden, weil immerhin am Anfang eine formale Beschwerde der Antragstellerin vorgelegen und die erste Instanz die Aussetzung bis zur Vorlage des Zustellungszeugnisses verweigert hatte. Auch kann die Kammer nicht feststellen, daß die Beschwerde mutwillig eingelegt wurde, also etwa nur, um gegenüber der ersten Instanz Recht zu behalten.

3. Die angefochtene Entscheidung stellt bei Vindikationsklagen in Deutschland, was den Zeitpunkt der Aussetzung betrifft, auf die Klageerhebung ab.
- 3.1 Nach Regel 13 (1) EPÜ hat der Dritte nachzuweisen, daß er ein Verfahren gegen den Anmelder "eingeleitet" hat. Was darunter zu verstehen ist, ist in der Vorschrift nicht ausgeführt. Ein Vindikationsverfahren kann mangels anderweitiger (internationaler) Zuständigkeit nur vor den nationalen Gerichten geführt werden, die gemäß dem Anerkennungsprotokoll vom 5. Oktober 1973 dafür zuständig sind. Es bestimmt sich deshalb nach nationalem Recht, welche Akte nötig sind, um im jeweiligen Vertragsstaat ein solches Verfahren einzuleiten. Die Vertragsstaaten des EPÜ haben sich nicht auf eine entsprechende Harmonisierung geeinigt und den Begriff der Einleitung eines Verfahrens im Sinne von Regel 13 (1) EPÜ auch nicht näher definiert. Dies wäre, weil Regelungsgegenstände der nationalen Prozeßordnungen berührt würden, auch nicht zu erwarten. Im EPÜ ist somit nur geregelt, was im Falle einer laufenden oder entschiedenen Vindikationsklage mit der europäischen Patentanmeldung zu geschehen hat oder mit Bezug auf sie beantragt werden kann (z. B. in Artikel 61 und den Regeln 13 und 14 EPÜ; vgl. zum Gesamtsystem des Rechtsschutzes für Dritte J 7/96, Abl. EPA 1999, 443),

nicht aber, ab wann ein Verfahren "eingeleitet" ist. Wann und womit in einem Vertragsstaat ein rechtsrelevantes Zivilprozeßverfahren in Gang gesetzt wird, bestimmt sich folglich nach dem jeweiligen nationalen Recht.

- 3.2 Richtet sich demnach die Frage, wann in Deutschland ein Vindikationsverfahren eingeleitet wurde, nach der deutschen Zivilprozeßordnung (ZPO), so stellt die angefochtene Entscheidung zutreffend auf die Zustellung der Klageschrift ab. Eine Klage wird nach § 253 (1) ZPO mit der Zustellung der Klageschrift erhoben; erst dadurch werden die Ansprüche rechtshängig (§ 261 (1) ZPO. Die bloße Einreichung einer Klage hat dagegen nur mindere Wirkungen, die Fristen und Fragen der Verjährung von Ansprüchen betreffen. Sie begründet kein Prozeßrechtsverhältnis. Dies geschieht erst durch die Zustellung der Klageschrift, die davon abhängig ist, daß der Kläger vor Zustellung die entsprechende Gebühr nach dem Gerichtskostengesetz zahlt.
- 3.3 Dieses nach der Ausgestaltung des Systems und dem Zusammenspiel von Regelungen des EPÜ mit den nationalen Regelungen unvermeidbare Ergebnis erscheint auch nicht unbillig. Zwar ist richtig, daß eine Aussetzung des Erteilungsverfahrens im Sinne des Schutzes von Dritten, die ein Verfahren auf Übertragung der Patentanmeldung betreiben, rasch erfolgen muß. Andererseits muß gesehen werden, daß auch der Patentanmelder Schutz vor vorschnellen oder gar willkürlichen Handlungen Dritter verdient, die immerhin dazu führen können, daß seine Anmeldung über eine beträchtliche Zeit hinweg unbearbeitet bleibt und ihn in die Lage versetzen, sich gegen die Aussetzung wehren zu müssen. Es ist in diesem Zusammenhang daran zu erinnern, daß die Zustellung einer Klageschrift nach deutschem Recht erst erfolgt, wenn die nach dem Gerichtskostengesetz geschuldete Gebühr gezahlt ist; auch durch die Zahlung dieser Gebühr stellt der

Kläger die Ernsthaftigkeit seiner Absicht, ein Prozeßrechtsverhältnis zum Beklagten zu begründen, unter Beweis. Die bloße Einreichung einer Klageschrift ist dagegen im deutschen Recht mit keinen weiteren Folgen für denjenigen verbunden, der sie eingereicht hat. Da sie kein Prozeßrechtsverhältnis begründet, hat es nicht einmal eine Kostenfolge für den Kläger, wenn er sie vor Zustellung zurückzieht. Beantragt er nicht die Zustellung und zahlt er auch nicht die Gebühr, so wird die Akte nach Ablauf einer bestimmten Frist vom Gericht "weggelegt". Aus alledem folgt, daß es ein leichtes wäre, den Patentanmelder durch die schlichte Einreichung eines als Klageschrift bezeichneten Papiers unangemessen zu beeinträchtigen und in Schwierigkeiten zu bringen. Dies wird weitgehend verhindert, wenn bei Vindikationsklagen in Deutschland auf den nach deutschem Recht maßgeblichen Zeitpunkt, nämlich die Rechtshängigkeit der Klage, abgestellt wird.

4. Die Beschwerdeführerin hat beantragt, der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vorzulegen:
 1. Ist "eingeleitet" im Sinne der Regel 13 (1) EPÜ nach der lex fori des Vertragsstaates der Klageerhebung auszulegen?
 2. Wenn nein, wann ist ein Verfahren im Sinne der Regel 13 (1) Satz 1 EPÜ "eingeleitet"?
 3. Wenn ja, entspricht "eingeleitet" im Sinne der Regel 13 (1) EPÜ der Anhängigkeit oder der Rechtshängigkeit nach deutschem Recht oder muß eine Regelung entsprechend § 270 Absatz 3 ZPO vorgenommen werden?
- 4.1 Nach Artikel 112 (1) EPÜ steht es im Ermessen der Beschwerdekammer, der Großen Beschwerdekammer Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung vorzulegen.

Wenn es sich - was die Kammer offenläßt - hier um eine solche Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handeln sollte, ist festzuhalten, daß ihre Beantwortung für den vorliegenden Fall unerheblich wäre. Schon deshalb kommt eine Befassung der Großen Beschwerdekammer nicht in Betracht (vgl. J 7/90, ABl. EPA 1993, 133; J 16/90, ABl. EPA 1992, 260; J 14/91, ABl. EPA 1993, 479). Auch erfolgt keine Vorlage, wenn die Beschwerdekammer die Frage selbst zweifelsfrei beantworten kann, was hier der Fall ist. Die Beantwortung der Fragen ergibt sich aus dem Vorstehenden unter Ziffer 3.

5. Nach Regel 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn die Beschwerde Erfolg hatte und die Rückzahlung der Billigkeit entspricht. Da die Beschwerde im vorliegenden Fall keinen Erfolg hat, ist schon die erste Voraussetzung für die Rückzahlung nicht gegeben, so daß es auf die Frage der Billigkeit nicht mehr ankommt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

S. Fabiani

J.-C. Saisset