

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 6. April 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: J 0010/21 - 3.1.01

Anmeldenummer: 18729947.4

Veröffentlichungsnummer: 3504033

IPC: B25J9/00, A61F5/01

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VORRICHTUNG ZUM UNTERSTÜTZEN WENIGSTENS EINES ARMES EINES
BENUTZERS

Anmelderin:

Ottobock SE & Co. KGaA

Stichwort:

Fortsetzung des Erteilungsverfahrens

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 61
EPÜ R. 14(3)

Schlagwort:

Fortsetzung des Erteilungsverfahrens (nein)
Rechtsmissbrauch (nein) - Darlegungs- und Beweislast -
zweifelsfreie Feststellung - neuer Sachvortrag im
Vindikationsverfahren
Eingeschränkte Überprüfung im Beschwerdeverfahren der
Ermessensentscheidung der Rechtsabteilung - Überprüfung der
vom Beschwerdeführer vorgetragene Ermessensfehler
Ermessensfehler - Ermessensnichtgebrauch -
Ermessens Fehlgebrauch
Interessenabwägung bei Aussetzung von mehr als einem
Erteilungsverfahren - jede Anmeldung grundsätzlich für sich
gesondert zu betrachten

Zitierte Entscheidungen:

J 0007/96, J 0036/97, J 0020/05, J 0006/10, J 0013/12,
J 0017/12, J 0015/13, J 0024/13, J 0002/14, J 0001/16,
J 0004/17, J 0003/18, J 0014/19



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 0010/21 - 3.1.01

E N T S C H E I D U N G
der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.01
vom 6. April 2022

Beschwerdeführerin: Ottobock SE & Co. KGaA
(Anmelderin) Max-Näder-Strasse 15
37115 Duderstadt (DE)

Vertreter: Gramm, Lins & Partner
Patent- und Rechtsanwälte PartGmbH
Theodor-Heuss-Straße 1
38122 Braunschweig (DE)

Beschwerdegegnerin: Skel-Ex B.V.
(Dritte gem. Regel 14 EPÜ) Scheepsbouwweg 8, G4
3089 JW Rotterdam (NL)

Vertreter: Moser Götze & Partner
Patentanwälte
Paul-Klinger-Str. 9
45127 Essen (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Rechtsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 16. Juli 2021**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender W. Sekretaruk
Mitglieder: F. Bostedt
K. Kerber-Zubrzycka

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Rechtsabteilung vom 16. Juli 2021. Für die Beschwerde relevant ist Punkt 2 der Entscheidungsformel, worin die Rechtsabteilung entschied, dass die Patenterteilungsverfahren bezüglich der europäischen Patentanmeldungen 17783733.3 und 18729947.4 zum damaligen Zeitpunkt nicht nach Regel 14 (3) EPÜ fortgesetzt werden.
- II. Das Verfahren J 10/21 betrifft die europäische Patentanmeldung 18729947.4; das parallele Verfahren J 11/21 betrifft die europäische Patentanmeldung 17783733.3. Der Sachverhalt ist jeweils identisch und die Eingaben der Beschwerdeführerin betrafen jeweils beide Patentanmeldungen.
- III. Der folgende Sachverhalt führte zu der angefochtenen Entscheidung.
- a) Die europäische Patentanmeldung 17783733.3 wurde als internationale Patentanmeldung WO20172073947 eingereicht und beanspruchte die Priorität der deutschen Anmeldung DE201710112436. Der Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA ist erfolgt und die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ erging am 14. August 2020.
 - b) Die europäische Patentanmeldung 18729947.4 wurde als internationale Patentanmeldung WO2018EP64910 eingereicht und beanspruchte ebenfalls die Priorität der oben angeführten deutschen Anmeldung.
 - c) Mit Schreiben vom 12. November 2020 wurde das EPA informiert, dass die Firma Skel-Ex B.V. eine Klage auf Mitberechtigung an beiden europäischen

Patentanmeldungen beim Landgericht Braunschweig eingereicht habe.

- d) Die Rechtsabteilung informierte die Beschwerdeführerin daraufhin, dass die Patenterteilungsverfahren bezüglich beider europäischer Patentanmeldungen nach Regel 14 (1) EPÜ ab dem 12. November 2020 ausgesetzt sind.
- e) Die Beschwerdeführerin beantragte daraufhin, die Erteilungsverfahren nicht auszusetzen und hilfsweise die Verfahren gemäß Regel 14 (3) EPÜ unmittelbar fortzusetzen. Weiter hilfsweise beantragte sie den Erlass einer beschwerdefähigen Entscheidung.
- f) Die Rechtsabteilung informierte die Beschwerdeführerin darüber, dass sie den Anträgen nicht stattgeben werde und forderte die Anmelderin auf, den Antrag auf beschwerdefähige Entscheidung vor diesem Hintergrund zu bestätigen.
- g) Die Beschwerdeführerin bestätigte ihre Anträge und trug weiterhin vor, neue Entwicklungen im Klageverfahren rechtfertigten diese nun, insbesondere habe die Klägerin im nationalen Verfahren ihren ursprünglichen in der Klage gemachten Vortrag abgeändert.
- h) In ihrer Entscheidung entschied die Rechtsabteilung,
 - 1. den Antrag, die Patenterteilungsverfahren bezüglich der europäischen Patentanmeldungen nicht auszusetzen, zurückzuweisen und
 - 2. die Patenterteilungsverfahren bezüglich der europäischen Patentanmeldungen zum damaligen Zeitpunkt nicht nach Regel 14 (3) EPÜ fortzusetzen.

IV. Die Beschwerdeführerin legte für beide Anmeldeverfahren Beschwerde ein. Ihre Anträge sind für beide Verfahren identisch. Sie beantragte in ihrer Beschwerdeschrift,

die Entscheidung aufzuheben und dem Antrag auf Fortführung des Anmeldeverfahrens für die genannten Patentanmeldungen stattzugeben. In ihrer Beschwerdebegründung argumentierte sie im Wesentlichen, dass die Rechtsabteilung ihr Ermessen bei der Beurteilung der Frage, ob das Erteilungsverfahren gemäß Regel 14 (3) EPÜ fortgesetzt werden soll, fehlerhaft ausgeübt habe. Sie präziserte ihre Anträge dahingehend, dass die Patenterteilungsverfahren beider europäischen Patentanmeldungen gemäß Regel 14 (3) unmittelbar fortzusetzen sind. Hilfsweise beantragte sie, das Erteilungsverfahren der europäischen Patentanmeldung 17783733.3 unmittelbar fortzusetzen.

- V. Die Beschwerdegegnerin ist Dritte gemäß Regel 14 EPÜ. Sie beantragte in beiden Verfahren J 10/21 und J 11/21, die Beschwerde zurückzuweisen und die Aussetzung aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

2. *Umfang der Beschwerde*

Die Beschwerde ist in beschränktem Umfang eingelegt und richtet sich gegen Punkt 2 der Entscheidungsformel der angefochtenen Entscheidung, also nur gegen die nicht erfolgte Fortsetzung der Patenterteilungsverfahren bezüglich der europäischen Patentanmeldungen nach Regel 14 (3) EPÜ.

3. *Ermessensentscheidung bei Regel 14 (3) EPÜ*

Für die Entscheidung, ob und zu welchem Zeitpunkt das

Erteilungsverfahrens gemäß Regel 14 (3) EPÜ fortgesetzt wird, kommt dem dafür zuständigen Entscheidungsorgan des Europäischen Patentamts nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern Ermessen zu (J 1/16, Nr. 3 der Gründe; J 3/18, Nr. 3 der Gründe, J 14/19, Nr. 9.1 der Gründe).

4. *Grundsätze der Interessenabwägung und Kriterien*

4.1 Bei der Ausübung des Ermessens muss das Entscheidungsorgan die Interessen des Anmelders und des Dritten, der das nationale Vindikationsverfahren angestrengt hat, gegeneinander abwägen und sich dabei am Regelungszweck von Artikel 61 EPÜ orientieren (J 14/19, Nr. 9.2 der Gründe mit Verweis auf J 13/12, Nr. 3.1.10 der Gründe; siehe auch J 2/14, Nr. 3.3 und 3.4 der Gründe).

4.2 Die Grundsätze der Interessenabwägung hat die Juristische Beschwerdekammer in J 14/19, Nr. 9.3 und 9.4 der Gründe, wie folgt zusammengefasst:
Grundsätzlich hat der Anmelder ein Interesse daran, das Erteilungsverfahren frühestmöglich zum Abschluss zu bringen, um anschließend die Rechte aus dem europäischen Patent nutzen zu können, beispielsweise zur Lizenzierung oder zur Untersagung der Nutzung der Erfindung durch andere. Der Dritte wiederum hat ein Interesse daran, jegliche Verfügungshandlungen durch den Anmelder vor rechtskräftigem Abschluss des nationalen Verfahrens zu unterbinden und die eigene Handlungsfreiheit sicherzustellen. Welches dieser beiden widerstreitenden Interessen letztlich berechtigt ist, hängt vom Ausgang des nationalen Verfahrens ab und lässt sich erst nach dessen rechtskräftigem Abschluss zweifelsfrei feststellen. Kommt dem Anmelder der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents zu, war

dessen Interesse an der Fortsetzung berechtigt; kommt dieser Anspruch hingegen dem Dritten zu, war dessen Interesse an der Aussetzung berechtigt. Zur Klärung der Frage der tatsächlichen Berechtigung sind jedoch ausschließlich die nationalen Gerichte zuständig. Die Interessenabwägung durch das Europäische Patentamt nach Regel 14 (3) EPÜ hat daher grundsätzlich ohne inhaltliche Beurteilung des nationalen Gerichtsverfahrens (J 24/13, Nr. 3.3 der Gründe; J 2/14, Nr. 3.3 der Gründe) und somit nach anderen Kriterien zu erfolgen.

4.3 Bei der Interessenabwägung sind insbesondere folgende Kriterien miteinzubeziehen (J 14/19, Nr. 10.1 der Gründe mit Verweis auf J 4/17, Nr. 4.3 der Gründe; siehe auch J 6/10, Nr. 4.2 der Gründe und J 15/13, Nr. 2.5 der Gründe):

- wie lange das Verfahren vor den nationalen Gerichten oder Behörden bereits andauert,
- wie lange die Aussetzung des Erteilungsverfahrens bereits andauert,
- ob die Aussetzung in einem späten Stadium des Erteilungsverfahrens beantragt wurde, und
- ob seitens des Dritten rechtsmissbräuchliches Verhalten vorliegt.

Der Sachverhalt, der diesen oder anderen Kriterien zugrunde liegt, ist vom Anmelder vorzutragen.

5. *Überprüfung der Ermessensausübung durch die Beschwerdekammern*

5.1 Die Beschwerdekammern können die von der Rechtsabteilung diesbezüglich getroffene Entscheidung überprüfen. Sie haben sich allerdings dabei eine

eingeschränkte Überprüfung auferlegt. So stellen die Beschwerdekammern keine eigenen Ermessensüberlegungen an, die dazu führen würden, dass sie ihr eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen der Rechtsabteilung setzen (J 1/16, Nr. 3.2.3 der Gründe). Die Beschwerdekammern beschränken sich vielmehr darauf zu prüfen, ob ein Ermessensfehler vorliegt. Ein Ermessensfehler kann in einem Ermessensnichtgebrauch oder Ermessensfehlgebrauch liegen (vgl. J 1/16, Nr. 3.2.2 der Gründe).

Ein Ermessensnichtgebrauch ist gegeben, wenn das entscheidende Organ nicht erkennt, dass ihr ein Ermessen zusteht und daher ihr Ermessen nicht ausübt.

Ein Ermessensfehlgebrauch kann mehrere Ursachen haben. So liegt ein Ermessensfehlgebrauch vor, wenn das Entscheidungsorgan bei der Abwägung nicht alle relevanten Aspekte heranzieht oder sachfremde Beweggründe in seine Entscheidung einfließen lassen. Ein Ermessensfehlgebrauch kann aber auch dann vorliegen, wenn zwar alle relevanten Aspekte herangezogen wurden, aber ein relevanter Aspekt nicht entsprechend gewichtet wird, also die Bedeutung eines Aspektes verkannt oder über- oder unterschätzt wird (Fehlgewichtung eines einzelnen Aspektes). Darüber hinaus kann ein Ermessensfehlgebrauch auch dann vorliegen, wenn zwar jeder einzelne Aspekt korrekt gewichtet wurde, aber die Gewichtung der relevanten Aspekte zueinander verkannt wird (Ermessensdisproportionalität).

- 5.2 Im Verfahren vor der Beschwerdekammer obliegt es demjenigen, der sich auf einen Ermessensfehler beruft, diesen darzulegen. Die Beschwerdekammer beschränkt sich bei der Überprüfung des Ermessens auf die durch die

Beteiligte geltend gemachten Ermessensfehler.

6. *Von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Ermessensfehler*

Im vorliegenden Fall ist laut der Beschwerdeführerin bezüglich der folgenden Aspekte die Bewertung der Rechtsabteilung fehlerhaft gewesen:

- die Dauer der Aussetzung (unten Punkt 7),
- die verbleibende Dauer des nationalen Verfahrens (unten Punkt 8), und
- die Verzögerungstaktik des Dritten (unten Punkt 9).

Darüber hinaus habe die Rechtsabteilung weitere relevante Faktoren außer Acht gelassen, nämlich

- die besondere Situation zweier Schutzrechte (unten Punkt 10) und
- die besondere Situation, dass das nationale Verfahren "in gewisser Weise rechtskräftig" beendet wurde (unten Punkt 11).

7. *Dauer der Aussetzung*

- 7.1 Die Beschwerdeführerin bemängelt, die Rechtsabteilung habe lediglich angeführt, dass eine Aussetzung von bis zu drei Jahren in der Regel akzeptabel sei, ohne dagegen die Umstände des Einzelfalles, die zu einer Abweichung dieser Regel führen könnte, zu berücksichtigen. Auch habe die Rechtsabteilung nicht erörtert, welche Umstände eines Einzelfalles eine zumutbare Dauer der Aussetzung reduzieren können. Stattdessen wurde rein schematisch, und damit ohne die Ausübung von Ermessen, die Dauer der Aussetzung mit vorherigen Fällen verglichen und pauschal festgestellt, dass eine gewisse Verzögerung des Verfahrens sowie damit verbundene Nachteile finanzieller Natur während

dieser Dauer der Aussetzung inhärent und vom Anmelder daher zunächst hinzunehmen seien. Die Rechtsabteilung habe folglich von ihrem Ermessen keinen Gebrauch gemacht. Als Umstände des Einzelfalls brachte die Beschwerdeführerin vor, dass im vorliegenden Fall die Vindikationsklägerin ein direkter Wettbewerber der Beschwerdeführerin sei und dieser Wettbewerber sei mit seinem Produkt bereits am Markt präsent. Der der Anmelderin entstehende Schaden sei also konkret vorhanden und wachse mit jedem Tag, an dem das Erteilungsverfahren ausgesetzt ist. Dabei gehe es nicht nur um den entgangenen Gewinn der Beschwerdeführerin bzw. den Gewinn der Vindikationsklägerin, sondern auch um die Positionierung und Etablierung am Markt. Für die Zeit der Aussetzung des Erteilungsverfahrens könne die Beschwerdeführerin später bestenfalls eine angemessene Entschädigung verlangen, nicht hingegen Schadensersatz. Die der Anmelderin zumutbare Dauer einer Aussetzung werde dadurch deutlich reduziert. Die Rechtsabteilung habe weder die widerstreitenden Interessen richtig ermittelt, was nach dem Vortrag der Beschwerdeführerin einfach möglich gewesen wäre, noch hat sie daraus eine im vorliegenden Fall angemessene Dauer der Aussetzung ermittelt. Die Rechtsabteilung habe damit eine summarische Prüfung vorgenommen und keine Ermessensentscheidung getroffen.

7.2 Ein Ermessensfehler liegt nicht vor.

Zunächst ist festzustellen, dass die Rechtsabteilung ihr Ermessen ausgeübt hat. Die Rechtsabteilung hat angegeben, eine Interessenabwägung durchzuführen und hat mehrere Aspekte in ihre Ermessenserwägung aufgenommen, unter anderem den Aspekt der bisherigen Dauer des nationalen Vindikationsverfahrens sowie der darauf basierenden Aussetzung des Erteilungsverfahrens

ausdrücklich berücksichtigt (siehe Punkt 3.3. der Entscheidung). Ein Ermessensnichtgebrauch liegt daher nicht vor.

Im Übrigen hat sie dabei den Beginn der Aussetzung in Betracht gezogen (12. November 2020) und festgestellt, dass eine Aussetzung von bis zu drei Jahren in der Regel akzeptabel sei. Die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Dauer lag deutlich unter drei Jahren. Insofern war es ausreichend, dass die Rechtsabteilung nur allgemein auf die erlaubte Regeldauer verwies. Je kürzer die Aussetzungsdauer ist, desto eher ist eine Fortsetzung des Erteilungsverfahrens nicht angezeigt. Darüber hinaus hat die Rechtsabteilung aber im vorliegenden Fall nicht nur die - deutlich unter drei Jahren liegende - Dauer in Betracht gezogen. Vielmehr hat sie auch festgestellt, dass Nachteile finanzieller Natur einer Aussetzung inhärent und vom Anmelder daher zunächst hinzunehmen sind. Dies zeigt, dass die Rechtsabteilung die finanziellen Nachteile, die durch den von der Beschwerdeführerin behaupteten Schaden entstehen könnten, berücksichtigt hat. Weitere Feststellungen zu den finanziellen Nachteilen waren nicht angezeigt, zumal die Ausführungen der Beschwerdeführerin vor der Rechtsabteilung zu den Nachteilen allgemeiner Art waren (siehe z. B. laut Schreiben der Beschwerdeführerin vom 27. Januar 2021, S. 5: Sie wäre gehindert, das Patent gegen Dritte durchzusetzen oder an Dritte zu lizenzieren und die Möglichkeit, Schadensersatz geltend zu machen, wäre mit jedem Tag der Aussetzung weiter eingeschränkt) und der mögliche Schaden daher nicht näher konkretisiert wurde. Dass die Rechtsabteilung die widerstreitenden Interessen nicht - in den Worten der Beschwerdeführerin - "richtig ermittelt" und dabei insbesondere die Interessen der Beschwerdeführerin

nicht berücksichtigt hat, ist nicht erkennbar.

8. *Verbleibende Dauer des nationalen Verfahrens*

8.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass die verbleibende Dauer des nationalen Verfahrens in der Entscheidung der Rechtsabteilung als relevanter Faktor benannt, jedoch nicht in die Ermessensentscheidung einbezogen wurde. Die Entscheidung selbst mache zu diesem Faktor keine Aussagen. Der Entscheidung der Rechtsabteilung lege bereits aus diesem Grund keine vollständige Abwägung der gegenüberstehenden Interessen zugrunde. Sie sei damit rechtsfehlerhaft.

8.2 Ein Ermessensfehler liegt nicht vor.

Es ist richtig, dass die Rechtsabteilung in Punkt 3.2 ihrer Entscheidung mit Verweis auf die Prüfungsrichtlinien ausführt, dass "ggf. die erwartete verbleibende Dauer des nationalen Verfahrens" im Rahmen der Interessenabwägung über eine vorzeitige Fortsetzung nach Regel 14 (3) EPÜ zu berücksichtigen sei. Auch hat die Rechtsabteilung zu der erwarteten verbleibenden Dauer des nationalen Verfahrens keine Feststellungen getroffen. Dies war im vorliegenden Fall aber auch nicht notwendig. Die Beschwerdeführerin hat bezüglich der möglichen Dauer des nationalen Verfahrens keinen Vortrag gemacht - weder vor der Rechtsabteilung noch vor der Beschwerdekammer. Es obliegt aber der Beschwerdeführerin den Sachverhalt vorzutragen, den nach ihrer Meinung die Rechtsabteilung in die Interessenabwägung mit aufnehmen soll. Unter den gegebenen Umständen war es nicht Sache der Rechtsabteilung, die verbleibende Dauer des nationalen Verfahrens von sich aus zu ermitteln und festzustellen.

9. *Verzögerungstaktik des Dritten*

9.1 Die Beschwerdeführerin trägt vor, die Rechtsabteilung habe keinen offensichtlichen Rechtsmissbrauch der Vindikationsklägerin gesehen, wobei sie maßgeblich darauf abgestellt habe, dass "keine offensichtliche Verzögerungs- bzw. Missbrauchstaktik der Dritten weder im nationalen Verfahren noch vor dem EPA zu erkennen" sei (Punkt 3.4. der Entscheidung). Die Rechtsabteilung habe dabei aber übersehen, dass bereits die Einleitung des nationalen Verfahrens eine missbräuchliche Verzögerungstaktik sein könne. Die Einleitung sei zu einem späten Zeitpunkt im Erteilungsverfahren erfolgt und die nationale Klage sei mit einem inzwischen unstreitig unzutreffenden Sachvortrag anhängig gemacht worden, um die Aussetzung der Erteilungsverfahren vor dem EPA zu erreichen. Die Rechtsabteilung habe diesen Gesamtzusammenhang nicht erkannt und daher auch nicht in die Ermessensentscheidung einbezogen, sondern nur die einzelnen Elemente jeweils getrennt und einzeln betrachtet. Daher habe sie diesen relevanten Faktor und diese Besonderheit des zu entscheidenden Falles nicht ausreichend berücksichtigt.

Die Beschwerdeführerin führt weiter aus, die Vindikationsklägerin habe im nationalen Verfahren ihren Sachvortrag geändert. Die Klage basierte zunächst darauf, dass der Geschäftsführer der Vindikationsklägerin einer in den streitgegenständlichen Patentanmeldungen genannten Miterfinderin im Rahmen eines Besuchs bei der Vindikationsklägerin einen bestimmten, in der Klage detailliert beschriebenen Prototyp gezeigt und erläutert haben soll. Die Miterfinderin soll hierdurch von schöpferischen Beiträgen des Geschäftsführers der Vindikationsklägerin Kenntnis erlangt haben, die sie in

die streitgegenständlichen Patentanmeldungen eingebracht haben soll. Zwischenzeitlich musste die Vindikationsklägerin in dem nationalen Verfahren allerdings einräumen, dass dieser Sachvortrag unzutreffend sei, da der Geschäftsführer der Miterfinderin den in der Klage dargestellten Prototyp tatsächlich nie gezeigt hat. Dieser Umstand habe in die angegriffene Entscheidung der Rechtsabteilung nur insoweit Eingang gefunden, dass dort "eine mögliche Anpassung des Sachvortrages" erkannt wurde. Dies werde der Tragweite der Änderung aber nicht gerecht. Es wurde nicht lediglich ein Sachvortrag angepasst, sondern ein völlig neuer Sachverhalt geltend gemacht. Der in der ursprünglichen nationalen Vindikationsklage behauptete Sachverhalt sei unstreitig unzutreffend. Der Prototyp sei unstreitig nicht gezeigt und erläutert worden. Auf die behauptete Weise könne ein Wissenstransfer von dem Geschäftsführer der Vindikationsklägerin auf die Miterfinderin folglich nicht geschehen und ein entsprechender Vindikationsanspruch nicht entstanden sein.

9.2 Ein Ermessensfehler liegt nicht vor.

9.2.1 Die Beschwerdekammer stellt zunächst fest, dass die Rechtsabteilung zum Vortrag der Beschwerdeführerin bezüglich der angeblichen Verzögerungs- bzw. Missbrauchstaktik der Beschwerdegegnerin in ihrer Mitteilung, auf die die Entscheidung Bezug nimmt (siehe Punkt 3.4.1 der Entscheidung), ausführlich Stellung genommen und diesen damit auch berücksichtigt hat. Ein Ermessensfehler dergestalt, dass dieser Aspekt nicht berücksichtigt wurde, ist daher nicht zu erkennen.

9.2.2 Darüber hinaus ist das Beschwerdevorbringen auch nicht überzeugend.

Die Beschwerdekammer kann der Beschwerdeführerin insoweit zustimmen, als dass auch eine rechtsmissbräuchliche Einleitung eines nationalen Verfahrens unter Umständen ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Beschwerdegegnerin begründen und entsprechend zu einer rechtsmissbräuchlichen Verzögerung des Erteilungsverfahrens führen kann. Dies ist etwa dann der Fall, wenn die Rechtsausübung überwiegend in Schädigungsabsicht erfolgt und andere, legitime Zwecke in den Hintergrund treten. Die Beschwerdeführerin, die sich auf einen Rechtsmissbrauch beruft, trägt die Darlegungs- und Beweislast für einen solchen Rechtsmissbrauch und damit gegebenenfalls auch für eine Schädigungsabsicht. Ein Rechtsmissbrauch muss zweifelsfrei vorliegen. Siehe auch J 14/19, Nr. 13.1 der Gründe.

Der von der Beschwerdeführerin vorgetragene Sachverhalt begründet aber einen solchen Rechtsmissbrauch bzw. eine Schädigungsabsicht nicht zweifelsfrei.

Der von der Beschwerdegegnerin gewählte Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Aussetzung des Erteilungsverfahrens kurz vor Erteilung ist zwar bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen, aber als solches kein Indiz für Rechtsmissbrauch (siehe auch J 14/19, Nr. 13.4 der Gründe).

Auch die Änderung des Sachvortrags im nationalen Verfahren, der laut der Beschwerdeführerin ein völlig neuer Sachvortrag ist, ist für den Nachweis eines Rechtsmissbrauchs nicht ausreichend. Vielmehr müsste zweifelsfrei festgestellt werden können, dass sich die Beschwerdegegnerin selbst nicht bzw. nicht mehr für die tatsächlich Berechtigte hält (vgl. J 14/19, Nr. 13.3

der Gründe). Zur Feststellung eines rechtsmissbräuchlichen Verhaltens müsste daher dargelegt werden, dass im vorliegenden Fall der Zweck des eingeleiteten nationalen Verfahrens, eine (Mit-)Berechtigung festzustellen, nun weggefallen ist und ein anderer, nicht legitimer Zweck die Handlung der Beschwerdegegnerin bestimmt. Im vorliegenden Fall ist es aber gerade so, und dies wird von der Beschwerdeführerin auch nicht in Abrede gestellt, dass die Beschwerdegegnerin weiter davon ausgeht, sie sei (Mit-)Berechtigte, und sie die nationale Klage - wenn auch mit einem neuen Sachvortrag - weiterverfolgt.

10. *Besondere Situation zweier Schutzrechte*

10.1 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin habe die Rechtsabteilung weitere relevante Faktoren außer Acht gelassen, vor allem die besondere Situation zweier Schutzrechte. Die Regelung der Regel 14 EPÜ gehe von dem Regelfall aus, dass eine europäische Patentanmeldung betroffen ist. Vorliegend sei die Situation anders, da zwei Patentanmeldungen betroffen seien, deren Inhalte nicht unabhängig voneinander sind. So seien die Beschreibung und die Figuren der Anmeldung 17783733.3 vollständig in der Anmeldung 18729947.4 enthalten. Die sich daraus ergebenden Möglichkeiten einer ausgewogeneren Interessenabwägung seien von der Rechtsabteilung nicht beurteilt und somit auch nicht der Ermessensentscheidung zugrunde gelegt worden. Um dem Dritten sein Interesse zu wahren, am Erteilungsverfahren beteiligt zu werden, sei es in der vorliegenden Konstellation ausreichend, das Erteilungsverfahren zur Anmeldung 18729947.4 auszusetzen. Dies hätte wahrscheinlich zur Folge, dass auf die Anmeldung 17783733.3 zeitnah ein Patent erteilt würde, wobei der Dritte nicht an der Formulierung der

Ansprüche beteiligt wäre. Dadurch entstehe ihm jedoch kaum ein Nachteil, da jede Anspruchsfassung, die in der Anmeldung 17783733.3 möglich gewesen wäre, auch in der Anmeldung 18729947.4 erreicht werden könne, denn die Offenbarung der Anmeldung 17783733.3 sei vollständig in der der Anmeldung 18729947.4 enthalten. Auch die Auswahl der Validierungsstaaten könnte zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden. Es könnte sogar eine Teilungsanmeldung aus der Anmeldung 18729947.4 eingereicht werden, die die gleiche Anspruchsfassung wie das auf die Anmeldung 17783733.3 erteilte Patent hätte. Da der Dritte dann Mitinhaber der Teilungsanmeldung wäre, hätte er ein Rechtsschutzinteresse für eine solche Anmeldung. Durch diese Ausgestaltung wäre einerseits dem Interesse der Anmelderin an einer schnellen Patenterteilung und andererseits dem Interesse des Dritten an den Gestaltungsmöglichkeiten Genüge getan.

10.2 Ein Ermessensfehler liegt nicht vor.

10.2.1 Die Beschwerdekammer stellt zunächst fest, dass die Rechtsabteilung in ihrer Entscheidung auf den Vortrag der Anmelderin Bezug genommen hat, die Aussetzung sei nur bezüglich einer der beiden ausgesetzten Verfahren aufrechtzuerhalten (Punkt 3.4.2 der Entscheidung). Insofern liegt kein Ermessensfehler dergestalt vor, dass die Rechtsabteilung das Vorliegen zweier Schutzrechte nicht berücksichtigt hätte.

10.2.2 Im Übrigen ist das Vorbringen auch nicht überzeugend.

Grundsätzlich ist die Aussetzung jedes einzelnen Erteilungsverfahrens für einen Dritten, der möglicherweise der rechtmäßige Inhaber der Anmeldung ist, von größter Bedeutung. Die Aussetzung des

Erteilungsverfahrens dient dem Schutz des Dritten, der nach rechtskräftigem Abschluss des nationalen Gerichtsverfahrens als rechtmäßiger Inhaber der Anmeldung feststehen könnte (J 7/96, Nr. 2.3 der Gründe; J 20/05, Nr. 3 der Gründe; J 2/14, Nr. 3.4 der Gründe; J 17/12, Nr. 5.1 der Gründe). Der Zweck der Regel 14 EPÜ besteht darin, dem tatsächlich Berechtigten zu ermöglichen, die Stellung des Anmelders und die damit verbundenen Rechte im zentralisierten Verfahren vor dem Europäischen Patentamt zu erlangen (J 14/19, Nr. 3.2 der Gründe). Dies verhindert zum Beispiel, dass ein nicht berechtigter Anmelder die Stellung eines möglicherweise rechtmäßigen Inhabers beeinträchtigt, indem er die Anmeldung ohne dessen Zustimmung ändert oder gar zurücknimmt (Regel 15 EPÜ; J 2/14, Nr. 3.4 der Gründe). Darüber hinaus schützt die Aussetzung des Verfahrens den Dritten vor der Geltendmachung von unberechtigten Unterlassungsansprüchen und sichert dadurch auch dessen Handlungsfreiheit. Ohne die Möglichkeit der Aussetzung des Verfahrens müsste der tatsächlich Berechtigte ab Erteilung des Europäischen Patents für jeden benannten Vertragsstaat, in dem das Patent validiert wurde, ein separates Vindikationsverfahren nach nationalem Recht führen (J 14/19, Nr. 3.2 der Gründe).

Aufgrund dieser Interessenslage ist der Rechtsabteilung grundsätzlich zuzustimmen, dass bei der Abwägung der Interessen jede Anmeldung für sich gesondert zu betrachten ist.

Das Vorbringen der Beschwerdeführerin rechtfertigt im vorliegenden Fall keine Ausnahme von diesem Grundsatz. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin ist rein spekulativ und kann das grundsätzliche Schutzbedürfnis der Beschwerdegegnerin für eine Fortsetzung der

Aussetzung nicht in Frage stellen. So spricht die Beschwerdeführerin davon, dass der Beschwerdegegnerin durch die Erteilung der Anmeldung 17783733.3 "kaum ein Nachteil" entstehen würde und dass die Beschwerdegegnerin jede Anspruchsfassung, die in der Anmeldung 17783733.3 "möglich gewesen wäre", auch in der Anmeldung 18729947.4 "erreicht werden kann". Dies verkennt jedoch zum Beispiel die Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin bereits aus dem dann erteilten Patent in Anspruch genommen werden kann. Der Hinweis der Beschwerdeführerin vor der Rechtsabteilung, dass eine solche Inanspruchnahme nicht erfolgreich wäre, solange das Vindikationsverfahren anhängig ist (siehe Schreiben vom 3. Juni 2021), ist erneut spekulativ. Selbst wenn unterstellt wird, dass dies für das Verfahren in Deutschland gelten würde, entfaltet das Patent nicht nur in Deutschland, sondern in allen benannten Vertragsstaaten eine Schutzwirkung für den Patentinhaber.

11. *Besondere Situation, dass das nationale Verfahren "in gewisser Weise rechtskräftig" beendet wurde*
- 11.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass ein weiterer Aspekt bei der Ermessensentscheidung der Rechtsabteilung nicht berücksichtigt worden ist, obwohl er eine Besonderheit des hier zu entscheidenden Einzelfalles bildet. Gemäß Regel 14 (2) EPÜ werde das Erteilungsverfahren nämlich fortgesetzt, wenn nachgewiesen wird, dass eine rechtskräftige Entscheidung im Sinne des Artikel 61 EPÜ ergangen ist. Dabei beziehe sich diese Entscheidung natürlich auf den Gegenstand des Verfahrens, auf das Regel 14 (1) EPÜ Bezug nimmt. Über den Sachverhalt, der diesem Verfahren bei seiner Einleitung zugrunde gelegen hat, wird jedoch aus den bereits angeführten Gründen nicht mehr

entschieden werden. Vielmehr wird in dem Verfahren über einen anderen, später vorgebrachten Sachvortrag entschieden werden. Es ließe sich folglich durchaus argumentieren, dass die Auseinandersetzung über den ursprünglichen Sachverhalt endgültig und damit in gewisser Weise rechtskräftig beendet wurde.

11.2 Ein Ermessensfehler liegt nicht vor.

Der Vortrag der Beschwerdeführerin scheint vor der Rechtsabteilung so nicht vorgebracht worden zu sein. Insofern kann auch kein Ermessensfehler der Rechtsabteilung vorliegen, der darauf begründet ist, dass dieser Aspekt nicht berücksichtigt wurde.

Dieser Vortrag ist aber in jedem Fall nicht entscheidungserheblich. Die Änderung des Vorbringens vor dem nationalen Gericht hat nicht die Wirkung, dass der ursprünglich geltend gemachte Sachverhalt endgültig oder "in gewisser Weise rechtskräftig" beendet wurde. Es liegt noch keine (rechtskräftige) Entscheidung des nationalen Gerichts vor. Welchen Parteienvortrag das nationale Gericht seiner Entscheidung letztlich zugrunde legen wird, ist bis zur Verkündung der Entscheidung nicht bekannt. Der im nationalen Verfahren nicht weiter verfolgte Sachverhalt ist auf jeden Fall nicht als "rechtskräftig" entschieden anzusehen.

12. *Keine maßgeblich geänderte Sachlage*

12.1 Ändert sich die Sachlage zwischen dem Zeitpunkt, zu dem die angefochtene Entscheidung getroffen wurde, und dem Zeitpunkt der Entscheidung im Beschwerdeverfahren maßgeblich, kann die Beschwerdekammer die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens auch aus diesem Grund anordnen (J 4/17, Nr. 4.1 der Gründe; J 3/18, Nr. 4 Gründe;

siehe auch J 36/97, Nr. 7 der Gründe).

- 12.2 Im vorliegenden Fall besteht kein Anlass für eine solche Anordnung der Fortsetzung des Erteilungsverfahrens. Eine geänderte Sachlage wurde von der Beschwerdeführerin nicht vorgetragen. Allein die Tatsache, dass die Dauer der Aussetzung sich um weitere Monate seit Entscheidung der Rechtsabteilung verlängert hat, ist im vorliegenden Fall nicht ausreichend. Eine erstinstanzliche Entscheidung ist im nationalen Verfahren noch nicht erfolgt.
13. Zusammenfassend stellt die Kammer fest, dass unter keinem der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Punkte ein Ermessensfehler vorliegt. Auch unter Berücksichtigung des gesamten Vorbringens ist kein Ermessensfehler, zum Beispiel im Sinne einer Ermessensdisproportionalität ersichtlich. Die Sachlage zwischen dem Zeitpunkt, zu dem die angefochtene Entscheidung getroffen wurde, und dem Zeitpunkt der vorliegenden Entscheidung hat sich auch nicht maßgeblich geändert. Den Anträgen der Beschwerdeführerin kann daher nicht stattgegeben werden.

Die Verfahrensbeteiligten haben keine mündliche Verhandlung beantragt. Die Beschwerdekammer erachtet diese auch nicht für sachdienlich (Artikel 116 (1) EPÜ). Insbesondere ergeht die Entscheidung ausschließlich auf dem von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Sachverhalt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Eickhoff

W. Sekretaruk

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt