

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 16. März 1995**

Beschwerde-Aktenzeichen: J 0039/92 - 3.1.1

Anmeldenummer: 88730183.6

Veröffentlichungsnummer: 0304395

IPC: H05K 9/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Kombinations-Schutzraum

Patentanmelder:

Firma FSA Brandschutz GmbH, vormals ABS Allgemeiner Brandschutz
G.u.M. Breivogel GmbH

Weitere Verfahrensbeteiligte:

gte Gesellschaft für technische Entwicklung AG

Stichwort:

Umschreibung/BRANDSCHUTZ

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 61, 72, 104
EPÜ R. 13, 20

Schlagwort:

"Eintragung eines Rechtsübergangs"
"Umschreibungsantrag auf Basis einer nicht rechtskräftigen
Entscheidung"
"Öffentliche Urkunde gemäß R. 20(1) EPÜ"
"Aussetzung des Verfahrens"
"Kostenverteilung im Umschreibungsverfahren"

Zitierte Entscheidung:

-

Orientierungssatz:

1. Ein Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung kann in das Europäische Patentregister aufgrund einer öffentlichen Urkunde gemäß Regel 20 (1) EPÜ nur eingetragen werden, wenn sich der Rechtsübergang aus der öffentlichen Urkunde unmittelbar ergibt.
2. Öffentliche Urkunden, die selbst einen Rechtsübergang nicht bezeugen, aus denen sich aber mittelbar ergibt, daß ein Rechtsübergang aufgrund einer anderen, nicht eingereichten Urkunde eingetragen ist, reichen für eine Umschreibung nach Regel 20 EPÜ aus.
3. Die Aussetzung eines Erteilungsverfahrens bewirkt, daß das Erteilungsverfahren unverändert in dem Rechtsstadium verbleibt, in dem es sich zum Zeitpunkt der Aussetzung befand.
4. Eine Kostenverteilung findet im Umschreibungsverfahren grundsätzlich nicht statt.



Aktenzeichen: J 0039/92 - 3.1.1

E N T S C H E I D U N G
der Juristischen Beschwerdekammer
vom 16. März 1995

Beschwerdeführer: Firma FSA Brandschutz GmbH,
vormals ABS Allgemeiner
Brandschutz G.u.M. Breivogel GmbH
Robert-Koch-Straße 21
D-55129 Mainz (DE)

Vertreter: Dr. jur. Helmut Lorentz
Rechtsanwalt
Kaiserstraße 64
D-55116 Mainz (DE)

Beschwerdegegner: gte Gesellschaft für technische
Entwicklung AG
Bubikerstraße 2
CH-8645 Jona (CH)

Vertreter: Effert, Udo, Dipl.-Ing.
Patentanwalt
Radickestraße 48
D-12489 Berlin (Adlershof) (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Rechtsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 13. März 1992
über den Rechtsübergang der europäischen
Patentanmeldung Nr. 88 730 183.6.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. L. J. Schulte
Mitglieder: J. C. M. De Preter
J. P. B. Seitz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Firma ABS Allgemeiner Brandschutz G.u.M. Breivogel GmbH reichte am 9. November 1987 als alleinige Anmelderin die europäische Patentanmeldung Nr. 88 730 183.6 ein.
- II. Am 26. August 1991 reichte die Firma gte Gesellschaft für technische Entwicklung AG einen Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs der oben genannten europäischen Patentanmeldung ein. Dem Eintragungsantrag war eine beglaubigte Kopie des Urteils des Landgerichts Frankfurt am Main vom 24. Juli 1991 beigelegt, mit dem festgestellt wurde, daß u. a. die oben genannte Patentanmeldung auf die Firma gte Gesellschaft für technische Entwicklung AG zurückübertragen ist und ihr zusteht.
- III. Mit Schreiben vom 27. September 1991 teilte die Umschreibestelle der Firma gte Gesellschaft für technische Entwicklung AG mit, daß die oben genannte europäische Patentanmeldung antragsgemäß mit Wirkung vom 26. August 1991 auf sie umgeschrieben wurde und daß dieser Rechtsübergang in das europäische Patentregister eingetragen und im Europäischen Patentblatt (I.12/II.12) veröffentlicht werde.
- IV. Die ursprüngliche Anmelderin, die Firma ABS Allgemeiner Brandschutz G.u.M. Breivogel GmbH, beantragte mit Schreiben vom 25. Oktober 1991, eingegangen am 28. Oktober 1991, eine beschwerdefähige Entscheidung, da sie der Auffassung sei, daß ein Rechtsübergang nicht stattgefunden habe.
- V. Von der Rechtsabteilung wurde am 13. März 1992 entschieden, daß der Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung Nr. 88 730 183.6 auf die Firma gte Gesellschaft für technische Entwicklung AG als Anmelderin

mit Wirkung vom 26. August 1991 in das europäische Patentregister einzutragen war, weil sich aus dem Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main ergebe, daß zwischen den Parteien ein Übertragungsvertrag abgeschlossen sei, dessen wirksamer Abschluß den Entscheidungsgründen des Urteils zu entnehmen sei.

VI. Gegen diese Entscheidung hat die ABS Brandschutz G.u.M. Breivogel GmbH am 21. Mai 1992 unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt mit dem Antrag,

1. die Entscheidung über den Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung Nr. 88 730 183.6 auf die Firma gte Gesellschaft für technische Entwicklung AG als Anmelderin aufzuheben und die ursprünglich eingetragene Anmelderin ABS Allgemeiner Brandschutz G.u.M. Breivogel GmbH wieder in das europäische Patentregister einzutragen,
2. der Firma gte Gesellschaft für technische Entwicklung AG die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Beschwerdebegründung ist am 24. Juli 1992 eingegangen, mit der u. a. ausgeführt wurde, daß gegen das Urteil des Landgerichts Frankfurt am 19. November 1991 Berufung eingelegt worden sei. Das Urteil sei daher nicht rechtskräftig.

VII. Am 11. November 1992 wurde von der Geschäftsstelle der Beschwerdekammer der Beschwerdeführerin mitgeteilt, daß die Beschwerdebegründung erst am 24. Juli 1992 eingegangen und daher die Beschwerde voraussichtlich als unzulässig zu verwerfen sei. Darauf erwiderte der Vertreter der Beschwerdeführerin, daß die Entscheidung der Rechtsabteilung erst am 25. März 1992 zugestellt

wurde. Am 22. Dezember 1992 wurde dem Vertreter von dem Berichterstatter mitgeteilt, daß die angefochtene Entscheidung durch eingeschriebenen Brief vom 13. März 1992 mit Rückschein zugestellt wurde und daß der Rückschein am 16. März 1992 vom Empfänger unterzeichnet worden sei. Eine Kopie der beiden Seiten des Rückscheins wurde beigelegt.

VIII. In seinem Brief vom 6. Januar 1993 führte der Vertreter aus, daß die Entscheidung der Rechtsabteilung ohne Rückschein oder sonstige besondere Zustellungsform in die an seine Kanzlei gerichteten Postsendungen gegeben wurde, am 25. März 1992 dort eingegangen sei und mit einem Eingangsstempel dieses Datums versehen wurde. Die Unterschrift auf dem Rückschein sei weder seine Unterschrift noch die seiner beiden Bevollmächtigten noch diese seiner Ehefrau. Die Unterschrift auf dem Rückschein sei ihm im übrigen unbekannt.

Zugleich wurde hilfsweise ein Antrag auf Wiedereinsetzung unter gleichzeitiger Zahlung der Gebühr gestellt.

IX. In ihrer Eingabe vom 27. Januar 1993 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde wegen Unzulässigkeit zu verwerfen und der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens einschließlich ihrer Aufwendungen aufzuerlegen. Hilfsweise wurde beantragt, die Beschwerde wegen Unbegründetheit zu verwerfen. Mit Bezug auf die Unzulässigkeit verwies die Beschwerdegegnerin darauf, daß die Beschwerde von der Firma "ABS Brandschutz G.u.M. Breivogel GmbH" statt von der Firma "ABS Allgemeiner Brandschutz G.u.M. Breivogel GmbH" ausgegangen sei, und daß die Beschwerdebegründung verspätet eingereicht wurde.

X. Mit Brief vom 15. Februar 1993 führte die Beschwerdeführerin aus, nur am Anfang der Beschwerteschrift gäbe es einen Schreibfehler bei der erwähnten

Vollmacht, was sich aus dem in der Beschwerdeschrift gestellten Antrag ergebe, der klar stelle, daß die ursprünglich eingetragene Anmelderin ABS Allgemeiner Brandschutz G.u.M. Breivogel GmbH wieder in das europäische Patentregister einzutragen sei.

XI. In einem Bescheid vom 6. Juli 1994 wurde den Parteien mitgeteilt, daß gegen die Zulässigkeit der Beschwerde keine Bedenken bestehen, und daß der Antrag der Beschwerdegegnerin, der sich auf das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main stützt, gemäß Artikel 61 EPÜ zu behandeln ist.

XII. Am 30. Juni 1994 hat die Beschwerdegegnerin eine notariell beglaubigte Fotokopie des inzwischen rechtskräftig gewordenen Urteils des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 25. Februar 1993 übersandt. Mit dieser Entscheidung wurde das am 24. Juli 1991 verkündete Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main abgeändert: die Beschwerdeführerin wurde verurteilt, der Rückübertragung von u. a. der europäischen Patentanmeldung Nr. 88 730 183.6 auf die Beschwerdegegnerin zuzustimmen und alle für die Umschreibung zum Vollzug der Rückübertragung erforderlichen Erklärungen abzugeben. In der Begründung (S. 43) wurde u. a. ausgeführt, daß der Beschwerdegegnerin als Folge ihrer wirksam erklärten fristlosen Kündigung vom 25. Mai 1990 des Vertragsverhältnisses gemäß § 10 Abs. 4 des Vertrags vom 31. August 1984 ein vertraglicher Anspruch auf Übertragung der Vertragsschutzrechte zustand.

Mit ihrem Brief vom 21. Juli 1994 hat die Beschwerdegegnerin den Umschreibungsantrag auf Basis des rechtskräftig gewordenen Urteils aufrechterhalten; hilfsweise hat sie beantragt, die Schutzrechte gemäß § 8 (3) des im Urteil abgedruckten zwischen den Parteien geschlossenen Lizenzvertrags vom 31. August 1984 auf sie

als zurückübertragen anzusehen. Dazu wurde gebeten, die Rückübertragung zu beschließen bzw. zu bestätigen oder die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen, damit dort die Umschreibung bestätigt werden könne.

XIII. Weil aus der von der Beschwerdegegnerin am 21. Juli 1994 übersandten Kopie des Beschlusses des Amtsgerichts Mainz vom 20. April 1993 hervor ging, daß die Beschwerdeführerin, Firma FSA Brandschutz GmbH, vormals ABS Allgemeiner Brandschutz G.u.M. Breivogel GmbH, in Konkurs gegangen war, wurde dem Konkursverwalter mit Bescheid vom 1. September 1994 mitgeteilt, daß die Kammer gemäß Regel 90 (2) EPÜ beabsichtige, das Verfahren nach dem 1. November 1994 wiederaufzunehmen. Auf die Anfrage der Kammer, ob er das Verfahren fortsetzen oder ob er angesichts des zitierten rechtskräftigen Urteils des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main die von der Konkursschuldnerin eingelegte Beschwerde zurücknehmen wolle; antwortete der Konkursverwalter nicht.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit der Beschwerde*
 - 1.1 Die am 21. Mai 1992 gegen die Entscheidung der Rechtsabteilung vom 13. März 1992 eingelegte Beschwerde ist rechtzeitig eingegangen.
 - 1.2 Zwar ist die Beschwerde formal von der Firma "ABS Brandschutz G.u.M. Breivogel GmbH" statt von der Firma "ABS Allgemeiner Brandschutz G.u.M. Breivogel GmbH" erhoben, aber aus dem in der Beschwerdeschrift gestellten Antrag ergibt sich klar, daß die Beschwerde von der ursprünglich eingetragenen Anmelderin "ABS Allgemeiner Brandschutz G.u.M. Breivogel GmbH" eingelegt wurde, worauf die Beschwerdeführerin zu Recht hingewiesen hat.

- 1.3 Die angefochtene Entscheidung vom 13. März 1992 wurde am selben Tag mit eingeschriebenem Brief gegen Rückschein an den zugelassenen Vertreter der Beschwerdeführerin .. abgesandt und am 16. März 1992 wurde der Rückschein vom Empfänger unterzeichnet, so daß die Beschwerdebegründung spätestens am 23. Juli 1992 hätte eingehen müssen. Ihr Eingang erst am 24. Juli 1992 wäre also verspätet.

Die Kammer hat jedoch bestätigt, daß die auf dem Rückschein befindliche Unterschrift nicht vom Vertreter stammt und daß aufgrund der von diesem Vertreter übermittelten Unterlagen diese Unterschrift wohl auch nicht von einem der Bevollmächtigten oder von der Ehefrau des Vertreters geleistet worden ist.

Da nach der Bekundung des Vertreters diesem die Unterschrift unbekannt ist, ergibt sich ein Zweifel über den Zeitpunkt des Zugangs. Nach Regel 78 (3) EPÜ hat im Zweifel das EPA den Zugang des Schriftstücks und den Tag des Zugangs nachzuweisen.

Unter den gegebenen Umständen ist nur das Datum des Eingangsstempels der Kanzlei des Vertreters vom 25. März 1992 als Tag des Zugangs nachzuweisen. Dieses Datum erscheint der Kammer auch deshalb plausibel, weil auch in der Beschwerdeschrift bereits von der am 25. März 1992 zugestellten Entscheidung die Rede ist und weil in dem Brief des Vertreters vom 19. Mai 1992 an die mit der Einreichung der Beschwerde beauftragte Person eine am 25. Mai 1992 ablaufende Frist erwähnt wurde.

- 1.4 Aus dem Vorgehenden folgt, daß die Beschwerde zulässig ist und daß der von der Beschwerdeführerin hilfsweise gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung ohne Gegenstand war, so daß die Wiedereinsetzungsgebühr zurückzuzahlen ist.

2. *Der Umschreibungsantrag*

2.1 Mit der angefochtenen Entscheidung hat die Rechtsabteilung beschlossen, den Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung auf die Beschwerdegegnerin mit Wirkung vom 26. August 1991 in das Europäische Patentregister einzutragen. Die Beschwerdegegnerin hatte beantragt die Patentanmeldung aufgrund des von ihr überreichten Urteils des Landgerichts Frankfurt vom 24. Juli 1991 auf sie umzuschreiben. Dem Antrag auf Umschreibung hat die angefochtene Entscheidung zwar entsprochen, jedoch wurde der Rechtsübergang nicht aufgrund des Urteils des Landgerichts Frankfurt in das Patentregister eingetragen, sondern aufgrund eines Übertragungsvertrages zwischen den Parteien, der im Urteil des Landgerichts Frankfurt erwähnt wird. Die erste Instanz hat aus diesem Grund die Voraussetzung der Regel 20 und des Artikels 72 EPÜ als erfüllt angesehen und deshalb den Rechtsübergang gemäß Regel 20 (3) EPÜ mit Wirkung vom 26. August 1991 in das Patentregister eingetragen.

2.2 Es ist zunächst zu prüfen, ob die angefochtene Entscheidung die Umschreibung gemäß Artikel 72 und Regel 20 EPÜ zu Recht beschlossen hat.

Artikel 72 EPÜ bestimmt, daß die rechtsgeschäftliche Übertragung der europäischen Patentanmeldung schriftlich erfolgen muß und der Unterschrift der Vertragsparteien bedarf. Nach Regel 20 EPÜ wird jeder Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung auf Antrag eines Beteiligten in das Europäische Patentregister eingetragen, wenn das Original oder eine beglaubigte Abschrift des Übertragungsvertrags oder der öffentlichen Urkunden, aus denen sich der Rechtsübergang ergibt, eingereicht werden. Ein Original oder eine beglaubigte Abschrift eines Übertragungsvertrags wurde nicht eingereicht. Die

angefochtene Entscheidung geht jedoch davon aus, daß das Urteil des Landgerichts Frankfurt eine öffentliche Urkunde im Sinne der Regel 20 (1) EPÜ sei, aus der sich der Rechtsübergang ergibt, weil den Gründen dieser Entscheidung ein wirksamer Abschluß eines Übertragungsvertrags zu entnehmen sei. Die angefochtene Entscheidung hat - wie sie ausführt - die Anmeldung nicht aufgrund des Urteilstenors eingetragen, sondern aufgrund eines Übertragungsvertrags, der in den Gründen des Urteils erwähnt ist. Damit hat die erste Instanz das Vorliegen der Voraussetzungen der Regel 20 EPÜ zu Unrecht angenommen.

- 2.3 Regel 20 (1) EPÜ setzt für die Eintragung eines Rechtsübergangs einer europäischen Patentanmeldung in das Europäische Patentregister voraus, daß dem Europäischen Patentamt ein Dokument überreicht wird, aus dem sich der Rechtsübergang ergibt. Ein solches Dokument kann entweder das Original oder die beglaubigte Abschrift des Übertragungsvertrags oder eine öffentliche Urkunde über den Rechtsübergang sein. Es muß sich also um ein Dokument handeln, das aus sich heraus den Rechtsübergang bezeugt. Das von der Antragstellerin überreichte Urteil des Landgerichts Frankfurt ist zwar eine öffentliche Urkunde, sie bezeugt aber nicht den bereits eingetretenen Rechtsübergang, sondern stellt im Urteilstenor lediglich fest, daß die vorliegende Anmeldung auf die Beschwerdeführerin zurückzuübertragen sei und ihr zustehe. Das im übrigen zur Zeit der Antragstellung noch nicht rechtskräftige Urteil des Landgerichts Frankfurt ist daher keine öffentliche Urkunde im Sinne der Regel 20 EPÜ, weil sich aus ihr kein eingetretener Rechtsübergang ergibt.

- 2.4 Die angefochtene Entscheidung hat jedoch geglaubt, sie könne die Anmeldung aufgrund eines Übertragungsvertrags umschreiben, der ihr zwar nicht vorgelegt worden war, der aber in dem Urteil des Landgerichts Frankfurt erwähnt ist. Dieser Auffassung kann die Kammer nicht folgen.

Regel 20 setzt nämlich für eine Eintragung eines Rechtsübergangs voraus, daß dem Europäischen Patentamt ein Dokument überreicht wird, aus dem sich unmittelbar der Rechtsübergang ergibt. Wird lediglich ein Dokument überreicht, das selbst einen Rechtsübergang nicht feststellt, das aber ein anderes Dokument erwähnt, aus dem sich ein Rechtsübergang ergeben könnte, so reicht das für eine Umschreibung nach Regel 20 (1) EPÜ nicht aus. Aus Gründen der Rechtssicherheit muß für eine Umschreibung ein Dokument eingereicht werden, das als solches unmittelbar den bereits eingetretenen Rechtsübergang bezeugt. Öffentliche Urkunden aus denen sich nur mittelbar ergibt, daß ein Rechtsübergang aufgrund einer anderen, nicht eingereichten Urkunde eingetreten ist, reichen für eine Umschreibung einer europäischen Anmeldung nach Regel 20 (1) EPÜ nicht aus.

Die angefochtene Entscheidung hätte daher die europäische Anmeldung aufgrund eines Übertragungsvertrags nicht umschreiben dürfen, insofern ist die angefochtene Entscheidung daher zu Unrecht ergangen.

- 2.5 Es bleibt jedoch zu prüfen, wie der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs hätte richtig behandelt werden sollen.

Der Antrag der Beschwerdegegnerin war ersichtlich ein Antrag gemäß Artikel 61 (1) a) EPÜ, da beantragt wurde, die vorliegende Anmeldung aufgrund des beigefügten Urteils auf die Beschwerdegegnerin umzuschreiben. Mit der Vorlage des nicht rechtskräftigen Urteils hatte die

Beschwerdegegnerin ausreichend nachgewiesen, daß sie ein Verfahren gegen den Anmelder der vorliegenden Patentanmeldung eingeleitet hatte, den Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihr zuzusprechen. Die erste Instanz hätte also das Erteilungsverfahren mit Wirkung vom 26. August 1991 gemäß Regel 13 (1) EPÜ aussetzen müssen. Die Aussetzung des Erteilungsverfahrens hat die Wirkung, daß in dem ausgesetzten Verfahren weder das Europäische Patentamt noch die Parteien wirksam Rechtsakte vornehmen können. Das Erteilungsverfahren verbleibt vielmehr unverändert in dem Rechtsstadium, in dem es sich zum Zeitpunkt der Aussetzung befand.

- 2.6 Im Laufe des Beschwerdeverfahrens wurde das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt vom 25. Februar 1993 eingereicht, daß das Urteil des Landgerichts Frankfurt abändert und die Beschwerdeführerin verurteilt der Rückübertragung der vorliegenden Anmeldung auf die Beschwerdegegnerin zuzustimmen und alle für die Umschreibung zum Vollzug der Rückübertragung erforderlichen Erklärungen abzugeben. Dieses Urteil ist inzwischen rechtskräftig, da nach dem Negativattest des Bundesgerichtshofs vom 28. März 1994 eine Rechtsmittelschrift nicht eingereicht worden ist. Daher kann nunmehr die vorliegende Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) a) EPÜ anstelle der Beschwerdeführerin als eigene Anmeldung der Beschwerdegegnerin weiterverfolgt werden.

3. *Kosten*

Den Kostenanträgen der Parteien konnte nicht entsprochen werden, da das Europäische Patentübereinkommen eine Kostenverteilung nur im Einspruchsverfahren gemäß Artikel 104 EPÜ, nicht aber in anderen Verfahren vorsieht. Daher kann in diesem Verfahren eine Kostenentscheidung nicht ergehen, so daß es bei dem Grundsatz verbleibt, daß jede Partei ihre eigenen Kosten

zu tragen hat. Es bedarf keiner Entscheidung, ob hiervon eine Ausnahme dann gilt, wenn ein Rechtsmißbrauch gegeben ist, da für ein rechtsmißbräuliches Verhalten einer Partei im vorliegenden Verfahren nach Auffassung der Kammer keine Anhaltspunkte ersichtlich sind.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, die europäische Patentanmeldung anstelle der Beschwerdeführerin als eigene Anmeldung der Beschwerdegegnerin weiterzuverfolgen.
3. Die Rückzahlung der Wiedereinsetzungsgebühr wird angeordnet.
4. Die Kostenanträge werden zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

M. Beer

R. L. J. Schulte