

187

A	X	B		C	
---	---	---	--	---	--

Aktenzeichen: T 27/92 - 3.2.1  
Anmeldenummer: 85 900 626.4  
Veröffentlichungs-Nr.: 0 211 825  
Klassifikation: F16L 55/16  
Bezeichnung der Erfindung: Vorrichtung zum Ausfüllen und Verleimen von  
Vertiefungen aller Art in einer  
nichtbegehbaren Rohrleitung

**Z W I S C H E N - E N T S C H E I D U N G**  
vom 8. Juli 1993

Anmelder: -  
Patentinhaber: KA-TE System AG  
Einsprechende: - Sika Robotics AG  
- Rocas Rohr- und Kanal-Service GmbH  
- Teerbau GmbH  
Stichwort: Beitritt/KA-TE System AG  
EPÜ: Art. 105  
Schlagwort: "Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers zum  
Einspruchsbeschwerdeverfahren - Zulässigkeit"

**Leitsatz**

Es wird der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt.

Ist der Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers gemäß Artikel 105 EPÜ  
zulässig, wenn er während eines anhängigen Einspruchs-Beschwerdeverfahrens  
erfolgt?



Aktenzeichen: T 27/92 - 3.2.1

**Z W I S C H E N - E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1**  
**vom 8. Juli 1993**

**Beschwerdeführer I:** Sika Robotics AG  
(Einsprechender) Industriestraße  
CH - 8627 Grüningen (CH)

**Vertreter:** Schwabe - Sandmair - Marx  
Stuntzstraße 16  
D - 81677 München (DE)

**Beschwerdeführer II:** Rocas Rohr- und Kanal-Service GmbH  
(Einsprechender) Wolf-Hirth-Straße 15  
D - 73730 Esslingen (DE)

---

**Vertreter:** Schwabe - Sandmair - Marx  
Stuntzstraße 16  
D - 81677 München (DE)

**Beitretender** Teerbau GmbH  
Prinz Friedrich Straße 3  
D - 45257 Essen (DE)

**Vertreter:** Schwabe - Sandmair - Marx  
Stuntzstraße 16  
D - 81677 München (DE)

**Beschwerdegegner:** KA-TE System AG  
(Patentinhaber) Leimbachstraße 38  
CH - 8041 Zürich (CH)

**Vertreter:** Maspoli, René A.  
PATENTANWALTSBUREAU R.A. MASPOLI,  
Postfach 191,  
Witikonerstraße 315  
CH - 8053 Zürich (CH)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts vom 22. Oktober 1991,  
mit der der Einspruch gegen das europäische  
Patent Nr. 0 211 825 aufgrund des  
Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden  
ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** F.A. Gumbel  
**Mitglieder:** P. Alting van Geusau  
W.M. Schar

## Sachverhalt und Anträge

- I. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 22. Oktober 1991, mit der die Einsprüche der Firma Sika Robotics AG, 8627 Grüningen, Schweiz (Einsprechende I) und der Firma Rocas Rohr- und Kanal-Service GmbH, 73730 Esslingen, Bundesrepublik Deutschland (Einsprechende II) gegen das Patent EP-B-0 211 825 der Firma KA-TE System AG (vormals: Kunststoff-Technik AG Himmler) 8041 Zürich, Schweiz, zurückgewiesen wurden, legten die beiden (vom gleichen Patentanwaltsbüro vertretenen) Einsprechenden, je mit Schriftsatz vom 19. Dezember 1991, eingegangen beim EPA am 20. Dezember 1991, unter gleichzeitiger Bezahlung der Beschwerdegebühr, Beschwerde ein; sie reichten des weiteren je mit Schriftsatz vom 21. Februar 1992, eingegangen beim EPA am gleichen Tage, die Beschwerdebegründung ein.
- II. Im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens erklärte die Firma Teerbau GmbH, 45257 Essen, Bundesrepublik Deutschland, (über die gleiche Patentanwaltssozietät) mit Schriftsatz vom 13. November 1992 (Eingang beim EPA am gleichen Tage), unter gleichzeitiger Entrichtung einer Einspruchs- und einer Beschwerdegebühr, gestützt auf die von der Patentinhaberin vor dem Landesgericht Düsseldorf am 19. August 1992 gegen sie eingereichte Verletzungsklage den Beitritt zu "dem in der Beschwerde befindlichen Einspruchsverfahren" und legte dar, daß die Zustellung dieser Klage nach dem anwendbaren deutschen Recht als am 27. August bewirkt anzusehen sei.
- III. Die Anträge der beiden Beschwerdeführerinnen und der Beitretenden lauten im wesentlichen auf Widerruf des angefochtenen Patents.

.../...

**Entscheidungsgründe**

1. Die beiden Beschwerden der Beschwerdeführerin I und der Beschwerdeführerin II genügen Art. 106 - 108 und den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ und sind daher zulässig.
2. Der Beitritt genügt den formellen Anforderungen gemäß Art. 105 EPÜ. Es stellt sich jedoch die Frage, ob ein Beitritt während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens noch zulässig ist.
3. Dieses Problem stellt sich angesichts der Aussagen der Großen Beschwerdekammer in den Punkten 6 und 7 ihrer Entscheidung G 4/91 (ABl. EPA 1993, 339), in der sie diese Frage zwar anspricht, jedoch offenläßt, und angesichts der jüngst ergangenen Entscheidung T 390/90, Punkt 2, in der ein Beitritt während des Beschwerdeverfahrens für unzulässig erklärt wurde.
4. In einer früheren Entscheidung einer Beschwerdekammer wurde die Zulässigkeit eines Beitritts während des Beschwerdeverfahrens grundsätzlich gutgeheißen (vgl. T 338/89 vom 10. Dezember 1990, Punkt 4).
5. Der Beitritt ist in Art. 105 und Regel 57 (4) EPÜ angesichts der dem Patentrecht typischen Situation eines zum Einspruchsverfahren parallelen Verletzungsprozesses geregelt.

Art. 105 (1), Satz 1 lautet:

"Ist gegen ein europäisches Patent Einspruch eingelegt worden, so kann jeder Dritte, der nachweist, das gegen ihn Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist, nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren beitreten .... "

.../...

785

In Art. 105 (2), Satz 3 heißt es:

"Im übrigen wird der Beitritt als Einspruch behandelt, soweit in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist."

In Regel 57 (4) der Ausführungsordnung heißt es unter dem Titel "Vorbereitung der Einspruchsprüfung":

"Im Falle eines Antrags auf Beitritt zum Einspruchsverfahren kann die Einspruchsabteilung von der Anwendung der Absätze 1 bis 3 absehen." Die genannten Absätze 1 bis 3 betreffen die Mitteilungen der Einsprüche und Stellungnahmen darauf.

- 
6. Aus der zitierten Vorschrift in Satz 1 des Art. 105 (1) EPÜ wird deutlich, daß das EPÜ (im Gegensatz zu der u. a. im deutschen Zivilprozeßrecht bekannten sog. Nebenintervention) kein bloßes Hinzutreten zur Unterstützung eines bisherigen Verfahrensbeteiligten vorsieht, sondern den Beitritt zum Einspruchsverfahren generell eröffnet.
- 6.1 Die daraus folgende Frage, ob der Beitretende damit eine selbständige (Haupt-) Beteiligten-Stellung erlangt, beantwortet sich nach Auffassung der Kammer aus Art. 105, Satz 3 positiv, da der Beitritt, lediglich unter Vorbehalt anderslautender Vorschriften in der nachgeordneten Ausführungsordnung, ausdrücklich wie ein Einspruch behandelt wird (vgl. hierzu auch van Empel, The Granting of European Patents, S. 227, N491, Abs. 1).
- 6.2 Der Sinn der Vorschrift von Regel 57 (4) kann angesichts der Zulassung eines Beitritts, der nicht bloß eine Intervention zur Unterstützung der Stellung eines bereits
- 

.../...

186

am Verfahren Beteiligten darstellt, als auslegungsbedürftig erachtet werden. Ihr Sinn kann nach Auffassung der Kammer jedoch nicht darin liegen, den Beitretenden nicht am Verfahren zu beteiligen, bzw. ihm das Vorbringen der übrigen Verfahrens-Beteiligten nicht mitzuteilen, sondern lediglich darin, daß dies nicht innerhalb der in Regel 57 (1) - (3) vorgesehenen Fristen geschehen muß bzw. kann (vgl. hierzu auch van Empel, op. cit. S. 227, N491, Abs. 2).

7. Es fragt sich jedoch, ob der Passus Beitritt "zum Einspruchsverfahren" gemäß Art. 105 (1) EPÜ auch den Beitritt zum Einspruchs-Beschwerdeverfahren einschließt. Die Vorarbeiten zu dieser Vorschrift ergeben eindeutig eine positive Antwort auf diese Frage.

7.1 Sie wurde anlässlich der 10. Sitzung der Arbeitsgruppe I vom 22. bis 26. November 1971 in Luxemburg behandelt. Es heißt im diesbezüglichen Bericht (BR/144/d71) auf S. 45:

"Soll der Verletzungsbeklagte auch dann beitreten können, wenn sich das Einspruchsverfahren in der Beschwerdeinstanz befindet? Diese Frage wurde allgemein bejaht, da das Beschwerdeverfahren Teil des Einspruchsverfahrens sei."

Es wurde anlässlich der 5. Tagung der Regierungskonferenz in Luxemburg vom 24. - 25. Januar und 2. - 4. Februar 1972 und vom 26. Januar bis 1. Februar 1972 erneut angeregt, diese Frage nochmals zu prüfen (vgl. den diesbezüglichen Bericht, BR/168/d72, S. 47; BR/169/d72, S. 45, 46). Diese Anregung wurde jedoch gemäß dem Bericht der Arbeitsgruppe I vom 28. Februar bis 3. März 1972 in Luxemburg (BR/177/d72) nicht mehr aufgegriffen.

.../...

Anläßlich der Vorarbeiten an der Konvention wurde des weiteren auch erörtert, ob die Beschwerdekammer im Falle des Beitritts auf der Ebene des Beschwerdeverfahrens verpflichtet sei, die Sache an die Vorinstanz zurückzuverweisen. Die Mehrheit der Delegationen war jedoch dagegen, weshalb keine derartige obligatorische Zurückverweisung vorgesehen wurde (vgl. den oben zitierten Bericht, BR/144/d71, S. 46).

Schließlich wurde ein weiterer Antrag, der die Möglichkeit der Ablehnung eines Beitritts durch die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer vorsah, falls er zu einer ungebührlichen Verfahrensverzögerung führen könnte, abgelehnt (2. Sitzung des Koordinierungsausschusses vom 15. bis 19. Mai 1972, BR/209 d/72 S. 33)

---

und das Argument, der Beitritt sei wegen der Gefahr einer Verfahrensverzögerung auszuschließen, fand anläßlich der Münchner Diplomatischen Konferenz keine Zustimmung (M/PR/I, S. 51, N421).

7.2 Auch in der Literatur wird der Beitritt im Laufe des Beschwerdeverfahrens uneingeschränkt gebilligt (vgl. Van Empel, op. cit. S. 228, N 492; Singer, Kommentar, S. 428, N. 4 zu Art. 105 EPÜ).

7.3 Sinn und Zweck der Norm von Art. 105 EPÜ gehen aus den Vorarbeiten, genauer dem Bericht über die 10. Sitzung der Arbeitsgruppe I und der dieser vorliegenden Vorarbeiten (vgl. BR/144/d71, S. 43) hervor. Dort heißt es:

"Hiermit (mit der vorgeschlagenen Norm hinsichtlich des Beitritts des vermeintlichen Patentverletzers, Anmerkung der BK) soll erreicht werden, daß der vermeintliche Patentverletzer nicht gezwungen ist, vor den Gerichten

.../...

der benannten Vertragsstaaten Nichtigkeitsklage zu erheben, während noch ein zentrales Einspruchsverfahren anhängig ist. Dadurch würde sowohl Zeit gewonnen als auch die Gefahr so weit wie möglich verringert, daß widersprüchliche Entscheidungen ergehen."

Was dabei mit anhängigem "Einspruchsverfahren" gemeint ist, wurde oben in Punkt 7.1. bereits gezeigt.

Dabei wurde zweifellos auch in Betracht gezogen, daß man die Beschwerdekammern als Tatsacheninstanz ausgestaltet hatte.

8. Angesichts des eindeutigen Normzwecks von Art. 105 erscheint die Anwendung von Art. 107 entbehrlich, da Art. 107 einen anderen Zweck verfolgt. Art. 107 regelt die Beschwerdeberechtigung und die Verfahrensbeteiligung angesichts der bisherigen Verfahrenslage und hat keinen Bezug zu dem davon verschiedenen Aspekt eines Neueintritts in das Verfahren unter speziellen Voraussetzungen, d. h. einer inzwischen, gestützt auf das Steitpatent, eingeleiteten Verletzungsklage.
9. Nun hat die Große Beschwerdekammer in ihren Entscheidungen G 7/91 und G 8/91 (ABl. EPA 1993, 346 bzw. 356) in Punkt 7 festgestellt, daß die Verfahrensstufe vor der Einspruchsabteilung von derjenigen vor der Beschwerdekammer verfahrensrechtlich klar zu unterscheiden sei, woraus mithin gefolgert werden muß, daß das Beschwerdeverfahren in jenem speziellen Zusammenhang nicht als Teil des Einspruchsverfahrens zu verstehen ist. Die dort getroffene Aussage steht nach Auffassung der Kammer trotzdem nicht im Gegensatz zu der oben zitierten Rechtsauffassung, welche der Norm von Art. 105 zugrundeliegt.

.../...

Die Große Beschwerdekammer hat die zitierte Aussage in bezug auf die Frage der Kompetenz zur Fortsetzung des Verfahrens nach Rücknahme der Beschwerde des einzigen Beschwerdeführers gemacht. Sie hat sich dabei veranlaßt gesehen, zwischen dem Einspruchsverfahren im engeren Sinne und dem Beschwerdeverfahren zu unterscheiden. Mit ersterem war die Verfahrensstufe gemeint, auf der die Einspruchsabteilung zuständig ist, aufgrund der und über die mit dem verfahrensrechtlichen Mittel des Einspruchs eingebrachten Parteienanträge zu befinden. Der Begriff "Einspruchsverfahren", wie er in Art. 105 EPÜ verwandt wird, betrifft nun jedoch eine im Verfahrensrecht durchaus geläufige Ausdrucksweise, die das Einspruchsverfahren im weiteren, allgemeineren Sinne meint, nämlich das Verfahren vor der Einspruchsabteilung einschließlich des daran anschließenden Rechtszugs vor die Beschwerdekammer. Die in Art. 105 EPÜ gewählte Ausdrucksweise ist vergleichbar mit jener betreffend z. B. ein sog. "Nichtigkeitsverfahren", wo die Verfahrensstufen vor einer ersten Nichtigkeitsinstanz einschließlich der daran anschließenden Verfahrensstufe (Instanz) gemeint sind. Wie hier gilt auch dort keineswegs von vornherein, daß die Verfahrensvorschriften für die verschiedenen Instanzen, d. h. für die verschiedenen spezifischen Verfahrensstufen, durchwegs identisch sein müßten.

Der hier zu behandelnde Aspekt des Beitritts ist nun aber von der Frage der Verfahrensfortsetzung nach Rückzug einer Beschwerde, wie sie in G 7/91 und G 8/91 behandelt wurde, zu unterscheiden. Wenn die Materialien in bezug auf den Beitritt das Beschwerdeverfahren in den Begriff "Einspruchsverfahren" miteinbeziehen, verstehen sie letzteren Begriff offensichtlich im weiteren Sinne. Damit ist nicht eine Vermischung oder Gleichstellung der

.../...

Verfahrensstufen Einspruchsverfahren (im engeren Sinne) und Beschwerdeverfahren gemeint, sondern die Tatsache, daß der mit dem Einspruch ausgelöste Angriff auf ein Patent vor einer weiteren Instanz, nämlich der Beschwerdekammer, aufgrund erneuter Antragsstellung überprüft und weitergeführt werden kann.

Nur weil die Vertragsstaaten beim Entwurf des EPÜ von diesen beiden Aspekten des Begriffs "Einspruchsverfahren" ausgingen, erachteten sie die Norm von Regel 66 (1) EPÜ auch hierfür als notwendig und sinnvoll, wo es heißt:

"Die Vorschriften für das Verfahren vor der Stelle, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, sind im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden, wenn nichts anderes bestimmt ist."

Nichts anderes ist betreffend des Beitritts bestimmt und über das, was der Begriff "entsprechend" hier meint, geben die oben zitierten Materialien die dort genannte, eindeutige Auskunft.

10. Zweifellos muß eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, d. h. ein Einspruchsverfahren im weiteren Sinne des Art. 105 EPÜ, anhängig sein, damit ein Beitritt wirksam werden kann (vgl. G 4/91, Punkt 7).

In G 4/91 wurde entschieden, daß in der Tatsache des Laufens einer Beschwerdefrist allein, d. h. in der diesbezüglichen Fortwirkung des Einspruchsverfahrens, noch keine Rechtshängigkeit eines Verfahrens als solches zu sehen sei, wenn von keinem der am Einspruchsverfahren Beteiligten Beschwerde eingelegt wurde.

.../...

Im vorliegenden Falle wurden innerhalb der Beschwerdefrist zwei Beschwerden eingelegt. Die Rechtshängigkeit des Beschwerdeverfahrens ist somit gegeben.

11. Die oben zitierte Entscheidung T 390/90, welche den Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers im Stadium eines anhängig gewordenen Beschwerdeverfahrens ablehnte, geht nicht auf die oben erwähnte, im EPÜ enthaltene zweifache Bedeutung des Begriffes "Einspruchsverfahren" ein, sondern knüpft allein an die engere der beiden genannten Begriffsbestimmungen an.

Des weiteren wurde dort die Auffassung vertreten, die richterliche Funktion und Natur der Beschwerdekammern im Vergleich zur Tätigkeit der Einspruchsabteilung, welche Verwaltungshandeln darstelle, habe zur Folge, daß der Begriff "entsprechend" in Regel 66 (1) EPÜ von vornherein einschränkend zu interpretieren sei. Dem kann sich die hier vorliegende Kammer nicht vorbehaltlos anschließen.

Es trifft zwar zu, daß die Beschwerdekammern dem Gerichtsbegriff u. a. der Europäischen Menschenrechtskonvention gemäß deren Art. 6, dessen Anwendung auf streitige Verfahren nach Erteilung eines Patents nicht ausgeschlossen ist, entsprechen, wobei hier offenbleiben kann, inwieweit dafür zivilprozessuale und/oder verwaltungsgerichtliche Aspekte ins Gewicht fallen. Die Beschwerdekammern verfahren, gestützt auf gesetzliche bzw. staatsvertragliche Grundlagen, unabhängig, unparteilich, öffentlich und innerhalb angemessener Frist, ermitteln die Tatsachen selbst, wenden die Rechtsnormen des EPÜ selbst an und fällen eine für die Parteien bindende Entscheidung (vgl. Karl/Miehsler, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, 1. Lieferung, Köln 1986, N143-148 und N282-289).

.../...

192

Daraus allein muß sich jedoch noch keine generelle Konsequenz hinsichtlich der Anwendung von Regel 66 (1) EPÜ und des Umfangs der Kompetenz der Beschwerdekammern ergeben, denn während z. B. in verwaltungsgerichtlichen Verfahren Prinzipien wie etwa die Offizialmaxime in der Regel Anwendung finden (in weiterem oder engeren Umfang), kann dies durchaus auch bei zivilrechtlichen Verfahren der Fall sein, je nach der Art des Rechtsstreites, der beteiligten Parteien und des Streitgegenstandes. Die Bedeutung von Regel 66 (1) EPÜ ist daher nach Auffassung der Kammer stets entsprechend der konkret gegebenen Verfahrenssituation zu hinterfragen (vgl. hierzu etwa G 9/91, G 10/91 je Punkt 17, 18).

12. Angesichts der vorstehend angeführten Gesichtspunkte und der oben in Punkt 4 erwähnten früheren Praxis (vgl. T 338/89) einerseits und der in der Entscheidung T 390/90 (vgl. oben Punkte 3 und 11) vertretenen Rechtsauffassung andererseits stellt die Kammer einen Gegensatz in der Rechtsanwendung fest. Sie erachtet die aufgeworfene Rechtsfrage zudem als von grundsätzlicher Bedeutung.

Gestützt auf Art. 112 (1) a) EPÜ beschließt sie, die aufgeworfene Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer zur Beantwortung vorzulegen.

.../...

**Entscheidungsformel**

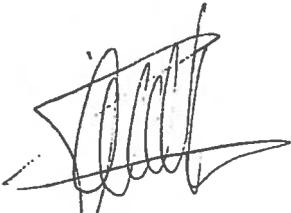
**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Es wird der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt:

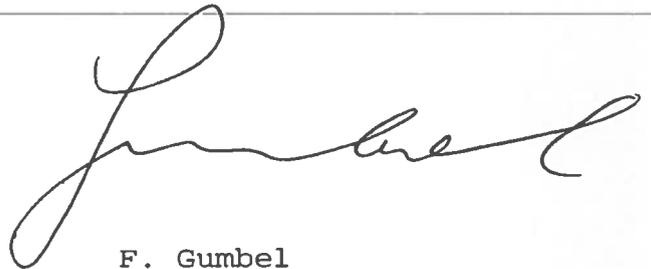
Ist der Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers gemäß Art. 105 EPÜ zulässig, wenn er während eines anhängigen Einspruchs-Beschwerdeverfahrens erfolgt?

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



M. Kiehl



F. Gumbel

