

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 6. Juli 2001

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0886/96 - 3.2.6

Anmeldenummer: 89122621.9

Veröffentlichungsnummer: 0373519

IPC: D02G 1/16

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Herstellung eines lufttexturierten Fadens

Patentinhaber:

BARMAG AG

Einsprechender:

H. Stähle GmbH

Beitretender:

GIUDICI DAVIDE & FIGLI SNC DEI FLLI GIUDICI

Stichwort:

Selbständige Beschwerdeführerstellung des Beitretenden/BARMAG

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 105, 107, 125, 54

Schlagwort:

"Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers - Zulässigkeit (bejaht)"

"Erlangen der Stellung eines selbständigen Beschwerdeführers (verneint)"

"Neuheit (bejaht)"

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/94, T 0027/92, J 0014/85, T 0989/86, T 0467/93,

T 0684/92, T 0471/93

Orientierungssatz:



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0886/96 - 3.2.6

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.6
vom 6. Juli 2001

Beschwerdeführerin: BARMAG AG
(Patentinhaberin) Leverkusen Straße 65
Postfach 11 02 40
D-42862 Remscheid (DE)

Vertreter: -

Beschwerdegegnerin: H. Stähle GmbH
(Einsprechende) Mitnachtsstraße 9 - 11
D-72760 Reutlingen (DE)

Vertreter: Rüdel, Dietmar, Dipl.-Ing.
Kohler, Schmid & Partner
Patentanwälte
Ruppmannstraße 27
D-70565 Stuttgart (DE)

Beitretende: GIUDICI DAVIDE & FIGLI SNC DEI FLLI GIUDICI
Via San Galdino, 6
I-23856 Sala Albarro Galbiate (IT)

Vertreter: Bérogin, Francis
Cabinet Plasseraud
84, rue d'Amsterdam
F-75440 Paris Cedex 09 (FR)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am
18. September 1996 zur Post gegeben wurde
und mit der das europäische Patent
Nr. 0 373 519 aufgrund des Artikels 102 (1)
EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Alting van Geusau
Mitglieder: H. Meinders

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 373 519 wurde mit der am 18. September 1996 zur Post gegebenen Entscheidung der Einspruchsabteilung widerrufen mit der Begründung, der Gegenstand des im Einspruchsverfahren geänderten Anspruchs 7 in der zuletzt geänderten Fassung sei nicht neu gegenüber dem nach Artikel 54 (3) EPÜ zum Stand der Technik gehörenden Dokument

D18: EP-A-0 363 798.

Aus dem Einspruchsverfahren sind für diese Entscheidung noch folgende (Patent)dokumente relevant:

D1: EP-A-0 032 067

D2: EP-A-0 295 601

D3: US-A-3 448 501

D4: DE-C-3 210 784

D5: US-A-3 892 020

D6: US-A-3 069 836

D7: DE-C-2 749 867

D9: Broschüre "Die Stähle Luft-Texturiermaschine" der Fa. H. Stähle GmbH, 1987

D10: Internationales Textil-Bulletin Garnherstellung, 3/83, Seiten 49-62, "Schlingenbildungsmechanismus beim Luft-Texturierprozess".

Außerdem wurden im Einspruchsverfahren mehrere offenkundige Vorbenutzungen geltend gemacht, zu deren Stützung u. a. folgende Dokumente eingereicht wurden:

D8: Versuchsprotokoll vom 15. April 1986, 4 Seiten und Lieferschein vom 24. Februar 1986 der

- Fa. Dienes Apparatebau GmbH
- D11: Bedienungsanleitung Eltex-AT Luft-
Texturiermaschine vom 1973
- D16: Versuchsprotokoll Fa. Ernaelsteen vom
21. November 1986, 2 Seiten
- D24: Versuchsprotokoll Fa. Ernaelsteen vom
26. Februar 1987, 1 Seite
- D25: Versuchsprotokoll Fa. Kemira vom 28. Oktober
1986, 1 Seite
- D26A-E: Unterlagen zur ITMA '87 Texturiermaschine Modell
AT, Nr. 15957, der Fa. Hirschburger
- II. Am 27. September 1996 legte die Patentinhaberin unter
gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde
gegen diese Entscheidung ein, die sie am 16. Januar 1997
begründete.
- III. Mit Telefax vom 21. September 1999 hat die Firma Giudici
Davide & Figli SNC dei Flli Giudici (Beitretende) ihren
Beitritt zum Verfahren erklärt, weil sie am 24. Juni
1999 durch die Inhaberin des französischen Teils des
Streitpatents auf Verletzung verklagt worden sei. Zur
Begründung ihres Beitritts führte sie aus, dem
Gegenstand der Ansprüche 1-13 des Streitpatents bzw. der
Ansprüche 1-12 nach dem zu diesem Zeitpunkt im
Beschwerdeverfahren vorliegenden Antrag der
Beschwerdeführerin fehle die Neuheit bzw. die
erfinderische Tätigkeit. Gleichzeitig entrichtete sie
sowohl die Einspruchsgebühr als auch die
Beschwerdegebühr, letzteres weil sie eine selbständige
Beschwerdeführerstellung zu erlangen beabsichtige.
- IV. In einer Mitteilung nach Artikel 12 der Verfahrens-
ordnung der Beschwerdekammern hat die Kammer darauf
hingewiesen, daß nach ihrer vorläufigen Meinung der

Beitritt zulässig sei. Sie hat bezüglich des Antrags der Beitretenden, durch Zahlung der Beschwerdegebühr eine selbständige Beschwerdeführerstellung zu erlangen, auf die unterschiedliche Rechtsprechung der Beschwerdekammern hingewiesen und den Parteien anheimgestellt, ihre Auffassung dazu mitzuteilen.

Nur die Beitretende selbst hat sich geäußert; sie meinte, es müsse im Falle eines Beitritts im Beschwerdeverfahren möglich sein, durch zusätzliche Zahlung der Beschwerdegebühr die selbständige Stellung eines Beschwerdeführers zu erlangen. Denn nur damit könne die Möglichkeit, die die Beschwerdeführerin habe, durch Rücknahme ihrer Beschwerde die im Beschwerdeverfahren Beitretende auszusperrern, ausgeschlossen werden.

- V. In einer Mitteilung nach Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern hat die Kammer zur Vorbereitung der angesetzten mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, daß sie sich wie die angefochtene Entscheidung nur mit dem Anspruch 7 befassen werde. Nach ihrer vorläufigen Meinung erfülle dieser Anspruch nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ. Die Neuheit seines Gegenstandes sei sowohl gegenüber dem Dokument D18 als auch gegenüber den weiteren im Verfahren vorhandenen (Patent)dokumenten gegeben. Auch die zur Stützung behaupteter Vorbenutzungen eingereichten Beweismittel reichten nicht aus, die Neuheit seines Gegenstandes in Frage zu stellen.

Bezüglich des Antrags auf selbständige Beschwerdeführerstellung sei die Kammer der Meinung, daß im vorliegenden Fall die Rücknahme der Beschwerde zu keinem Nachteil der Beitretenden führen könne, weil das Patent

im Einspruchsverfahren widerrufen worden sei und diese Entscheidung mit der Rücknahme der Beschwerde durch die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) rechtskräftig werde, was nur im Sinne der Beitretenden liegen könne.

- VI. Mit Schreiben vom 13. Juni 2001 reichte die Beschwerdeführerin einen geänderten Anspruch 7 ein. Sie beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderter Fassung auf der Basis der mit Schreiben vom 1. Juli 1997 eingereichten Ansprüchen 1 bis 6 und 8 bis 10 sowie des geänderten Anspruchs 7 aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin und die Beitretende beantragten, die Beschwerde zurückzuweisen. Die Beitretende beantragte ferner, ihr die selbständige Stellung eines Beschwerdeführers zu gewähren, damit sie das Beschwerdeverfahren fortsetzen könne, wenn die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde zurückziehe. Hilfsweise beantragte sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, falls sie eine solche nicht erlangen könne.

- VII. Mit Schreiben vom 13. bzw. 26. Juni 2000 kündigten die Parteien an, nicht an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen.

Eine mündliche Verhandlung hat am 6. Juli 2001 ohne Beteiligung der Parteien stattgefunden.

- VIII. Der geltende Anspruch 7 lautet:

"Lufttexturiermaschine, bei welcher der Texturierzone eine Streckzone vorgeordnet sowie der Lufttexturierdüse (7) ein Lieferwerk (10) nachgeordnet ist, und bei

welcher zwischen Streckzone (4) und Texturierzzone eine Heizeinrichtung für den laufenden Faden angeordnet ist, zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizeinrichtung eine beheizte, vom Faden zumindest teilweise umschlungene Galette (5) ist, welche einerseits die Streckgalette der Streckzone (4) und andererseits die Eingangsgalette der Texturierzzone bildet und in der zwischen einem Lieferwerk (3) und der Streckgalette (5) gebildeten Streckzone (4) lediglich ein vom Faden mit mindestens 300° umschlungener, kalter Streckstift (6) angeordnet ist, das heißt, daß dem Streckstift (6) keine Heizeinrichtung zur Erhitzung des Streckstiftes zugeordnet ist."

- IX. Die Argumente der Beschwerdeführerin zur Stützung ihres Antrags lassen sich im wesentlichen wie folgt zusammenfassen:

Die Neuheit des Gegenstandes des vorliegenden Anspruchs 7 sei gegeben, weil dem in der angefochtenen Entscheidung hervorgehobenen Dokument D18 zumindest das Merkmal des kalten Streckstiftes in der Streckzone fehle. Das gleiche gelte für die Texturiermaschine nach D1, die außerdem keine heiße Galette unmittelbar vor der Texturierdüse aufweise. Aus der D2 sei keine Texturierzzone bekannt, die der Streckzone nachgeschaltet sei.

Auch die Beweismittel D8, D16, D24 und D26E bezüglich der behaupteten Vorbenutzung(en) könnten die Neuheit dieses Gegenstandes nicht in Frage stellen, weil in den dort aufgeführten Texturiermaschinen ebenfalls kein kalter Streckstift vorhanden sei.

- X. Die Beschwerdegegnerin und die Beitretende haben zur

Neuheit des Gegenstandes des vorliegenden Anspruchs 7 nichts ausgeführt.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit der Beschwerde*

Die Beschwerdeführerin hat frist- und formgerecht Beschwerde eingelegt, die Beschwerdebegründung eingereicht und die Beschwerde begründet. Damit ist die Beschwerde zulässig.

2. *Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers*

2.1 Artikel 105 EPÜ erlaubt es einem Dritten, einem Einspruchsverfahren nach Ablauf der Einspruchsfrist beizutreten, wenn er nachweist, daß gegen ihn Klage wegen Verletzung des mit dem Einspruch angegriffenen Patents erhoben worden ist. Der Beitritt ist innerhalb einer Frist von 3 Monaten ab Klageerhebung schriftlich zu erklären sowie zu begründen und die Einspruchsgebühr zu entrichten.

2.2 Der Wirksamkeit eines Beitritts steht nicht etwa entgegen, daß er, wie im vorliegenden Fall, nicht im Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung, sondern erst im Einspruchsbeschwerdeverfahren erklärt worden ist. Zwar läßt der Wortlaut des Artikels 105 (1) EPÜ, der lediglich von "einem Beitritt zum Einspruchsverfahren" spricht, durchaus Zweifel offen, ob der Beitritt ausschließlich im Verfahren vor der Einspruchsabteilung statthaft ist oder ob dies auch noch im Verfahren vor den Beschwerdekammern möglich sein soll. Die Große Beschwerdekammer hat jedoch derartige

Zweifel in ihrer Entscheidung G 1/94 (ABl. EPA 1994, 787) unter Hinweis auf die Entstehungsgeschichte der Vorschrift ausgeräumt und den Beitritt auch noch im Beschwerdeverfahren für zulässig erachtet.

- 2.3 In der obengenannten Entscheidung der Großen Beschwerdekammer wurde offen gelassen, ob in einem solchen Fall die Einspruchsgebühr, die Beschwerdegebühr oder beide entrichtet werden müssen.

Da das EPÜ keine über die in Artikel 105 (1) und (2) hinausgehende Anforderungen für den Beitritt enthält, können nach Auffassung der Kammer auch dann, wenn er erst im Beschwerdeverfahren erklärt wird, keine zusätzlichen formalen Anforderungen, wie die Zahlung einer weiteren Gebühr, an seine Zulässigkeit gestellt werden (mittlerweile ständige Rechtsprechung: siehe T 27/92 vom 25. Juli 1994, T 467/93, T 471/93, T 684/92, T 590/94 und T 144/95, alle nicht im ABl. veröffentlicht).

- 2.4 Da die formalen Anforderungen gemäß Artikel 105 (1) und (2) EPÜ einschließlich die Zahlung der Einspruchsgebühr erfüllt sind, ist der Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers zulässig.

- 2.5 Die Stellung eines unabhängigen Beschwerdeführers vermag der in diesem Beschwerdeverfahren Beitretende jedoch selbst dann nicht zu erlangen, wenn er die Beschwerdegebühr entrichtet. Denn nach allgemeinen Grundsätzen, die auch in Artikel 107 EPÜ Eingang gefunden haben, kann sich nur derjenige beschweren, der im Verfahren erster Instanz Partei war und durch die dort ergangene Entscheidung auch tatsächlich beschwert ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht kumulativ vor,

kommt die Stellung eines Beschwerdeführers nicht in Betracht (siehe auch T 144/95, nicht zur Veröffentlichung im Amtsblatt vorgesehen, Punkt 2.8 der Gründe).

Abgesehen davon, daß die Beitretende im Einspruchsverfahren noch nicht Partei war, wäre sie durch die erstinstanzliche Entscheidung nicht beschwert. Denn diese hat bereits dem entsprochen, was die Beitretende anstrebt: den Widerruf des Patents. Die Möglichkeit, das Verfahren bei Rücknahme der Beschwerde durch die Pateninhaberin fortsetzen zu können vermag sie deshalb schon wegen des Fehlens eines in den Rechtsordnungen aller Vertragsstaaten geltenden Rechtsschutzbedürfnisses nicht zu erlangen (Artikel 125 EPÜ, siehe auch D 1/80, ABl. EPA 1981, 220).

3. *Änderungen*

Der dieser Entscheidung zugrundeliegende unabhängige Anspruch 7 ist aus der Kombination der Merkmale der Ansprüche 7-10 in der erteilten Fassung entstanden, die den gleichen Gegenstand wie die Ansprüche 7-10 in der ursprünglichen Fassung betreffen. Diese Merkmale schränken den Gegenstand des erteilten Anspruchs 7 weiter ein, so daß den Erfordernissen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ entsprochen wird.

4. *Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*

- 4.1 Das Patent wurde von der Einspruchsabteilung mit der Begründung widerrufen, der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 7 sei nicht neu, weil die Einrichtung nach der im Sinne von Artikel 54 (3) EPÜ zum Stand der Technik gehörenden Entgegenhaltung D18 alle Merkmale dieses Anspruchs aufweise.

- 4.2 In dem nunmehr vorliegenden Anspruch 7 sind zusätzlich die Merkmale der Ansprüche 9 und 10 des erteilten Patents aufgenommen worden.

Diese Merkmale betreffen die Tatsache, daß in der beanspruchten Streckzone zwischen einem Lieferwerk und der beheizten Streckgalette lediglich ein vom Faden mit mindestens 300° umschlungener kalter Streckstift angeordnet ist. Das heißt, daß es nur einen Streckstift gibt, dem überdies keine Heizeinrichtung zugeordnet ist.

- 4.3 Demgegenüber weist die Einrichtung nach D18 zumindest keinen Streckstift auf, so daß der Gegenstand des Anspruchs 7 gegenüber D18 neu ist.

- 4.4 Auch keines der Patentdokumente D1-D7 offenbart eine Luft-Texturiermaschine nach dem Oberbegriff des Anspruchs 7, der zusätzlich mit einer zwischen Streckzone und Texturierzone angeordneten beheizten, vom Faden zumindest teilweise umschlungenen Streckgalette versehen ist **und** bei der außerdem ein kalter Streckstift, dem keine Heizeinrichtung zur Erhitzung des Streckstiftes zugeordnet ist, in der Streckzone zwischen einem Lieferwerk und der Streckgalette angeordnet ist.

Die Texturiermaschine nach D9 ist (siehe Seite 11, Punkt 4.2) mit einem beheizten Streckdorn ausgestattet. Die Ausführung mit beheizten Rollen (Punkt 4.3.1, Abbildung III.4.3.1 und Seite 13) weist auch einen solchen Streckdorn auf, wobei die beheizten Rollen keine Streckgaletten bilden, sondern nach Seite 26 zwischen Lieferrollen montiert werden. Dadurch gibt es keine beheizte Streckgalette, die auch noch die Eingangsgalette der Texturierzone bildet.

Der Aufsatz D10 betrifft grundsätzlich die Schlingenbildung im Luft-Texturierverfahren. Er enthält keine Hinweise auf die Verwendung eines Streckstiftes in der Streckzone zwischen einem Lieferwerk und einer Streckgalette.

- 4.5 Auch die Einrichtungen nach den behaupteten Vorbenutzungen, die sich nach Auffassung der Beschwerdegegnerin alle auf Eltex-AT Texturiermaschinen beziehen, weisen im Gegensatz zur Einrichtung nach dem vorliegenden Anspruch 7 einen Streckstift auf, dem eine Heizeinrichtung zugeordnet ist (D11), bzw. der geheizt wird ("Hotpin" in D8, D16, D24, D25, D26A-E).

5. *Zurückzahlung der Beschwerdegebühr*

- 5.1 Eine Gebühr kann nur dann zurückgezahlt werden, wenn darauf ein Rechtsanspruch besteht, sei es weil die entrichtete Gebühr niemals fällig war, weil die Dienstleistung, für die sie bezahlt wurde, wegen eines rechtlichen Hindernisses nicht erbracht werden konnte oder weil die Rückzahlung ausdrücklich vorgesehen ist (siehe J 14/85, ABl. EPA 1987, 47, Punkt 6 der Gründe).
- 5.2 Nachdem die Beschwerdegebühr nicht zu entrichten war (siehe oben, Punkt 2), ist sie zurückzuerstatten.

6. *Zurückverweisung*

- 6.1 Die Einspruchsabteilung hat ihre Widerrufsentscheidung nur auf die fehlende Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 7 gestützt und sich weder zur erfinderischen Tätigkeit dieses Gegenstandes noch zu den sonst im Einspruchsschriftsatz erhobenen Einspruchsgründen nach Art. 100 b) und 100 c) EPÜ sowie zum Einwand der

mangelnden Neuheit bzw. mangelnden erfinderischen Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ) des Gegenstandes des weiteren unabhängigen Anspruchs 1 abschließend geäußert.

- 6.2 Nachdem im Beschwerdeverfahren die Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 7 festgestellt wurde, ist die Sache somit zur weiteren Prüfung an die erste Instanz zurückzuverweisen (Artikel 111 (1), 2. Satz EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an die erste Instanz zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an die Beitretende wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

M. Patin

P. Alting van Geusau