

Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 22. August 2005

G 3/04

(Verfahrenssprache)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli

Mitglieder: J.-C. Saisset

J. C. Fasseur van Santen

U. Kinkeldey

A. Nuss

J.-P. Seitz

R. Teschemacher

Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin: EOS GmbH Electro Optical Systems

Beitretende: Concept Laser GmbH

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1007/01 - 3.2.5

Stichwort: Beitritt/EOS

Artikel: 99, 100, 105, 105 (2), 107, 108, 112, 112 (1) a), 125 EPC

Schlagwort: "Beitritt im Beschwerdeverfahren" - "Fortführung des Verfahrens nach Rücknahme der einzigen Beschwerde" - "Entrichtung der Beschwerdegebühr"

Leitsatz

Nach Rücknahme der einzigen Beschwerde kann das Verfahren nicht mit einem während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen fortgesetzt werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Der Großen Beschwerdekammer sind in der Beschwerdesache T 1007/01 durch Zwischenentscheidung der Beschwerdekammer 3.2.5 vom 27. Oktober 2004 (ABl. EPA 2005, 240) nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt worden:

1) Kann nach Rücknahme der einzigen Beschwerde das Verfahren mit einem während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen fortgesetzt werden?

2) Wenn die Frage zu 1 bejaht wird:

Ist Voraussetzung für die Möglichkeit, das Verfahren fortzusetzen, dass der Beitretende formelle Erfordernisse erfüllt hat, die über die in Artikel 105 EPÜ ausdrücklich geregelten Zulässigkeitserfordernisse des Beitritts hinausgehen, insbesondere, ist die Entrichtung der Beschwerdegebühr notwendig?

II. In der Sache T 1007/01 legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 22. Juni 2001 am 21. August 2001 Beschwerde ein und entrichtete gleichzeitig die Beschwerdegebühr.

III. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens erklärte die Beitretende am 30. Januar 2004 ihren Beitritt zum Verfahren. Die Beitretende entrichtete zunächst die Einspruchsgebühr und anschließend die Beschwerdegebühr. Gegen die Zulässigkeit ihres Beitritts wurden keine Einwände erhoben.

IV. Am 6. Februar 2004 nahm die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde zurück.

V. Ein für den 20. April 2004 bereits angesetzt Termin zu einer mündlichen Verhandlung wurde im Hinblick auf die der Großen Beschwerdekammer in der Zwischenentscheidung T 1026/98 (ABI. EPA 2003, 441) vorgelegten Fragen aufgehoben.

VI. In einer Mitteilung vom 23. Juli 2004 wies die Kammer 3.2.5 die Beteiligten darauf hin, dass die unter dem Aktenzeichen G 4/03 bei der Großen Beschwerdekammer anhängige Vorlage durch die Rücknahme des Beitritts in der Sache T 1026/98 hinfällig geworden sei und dass die Kammer 3.2.5 beabsichtige, der Großen Beschwerdekammer entsprechende neue Fragen vorzulegen, um zu klären, welche rechtliche Stellung eine während des Beschwerdeverfahrens beigetretene Person nach Rücknahme der Beschwerde habe.

VII. In dem Verfahren vor der vorliegenden Beschwerdekammer gab die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) keine Stellungnahme ab. Die Beigetretene teilte der Kammer mit, dass sie sich den Vortrag der Beigetretenen in der Sache T 1026/98 zu eigen mache und von einer weiteren Stellungnahme absehen wolle.

VIII. In der Begründung der Vorlage hat die vorliegende Kammer ausgeführt, dass der vorliegenden Sache die gleiche Sachlage bezüglich des Beitritts im Beschwerdeverfahren und der späteren Rücknahme der Beschwerde wie der Sache T 1026/98 zu Grunde liege. Damit ergäben sich die gleichen Überlegungen bezüglich der Fortsetzung des Verfahrens nach der Rücknahme der Beschwerde. Die Beschwerdekammer 3.2.5 hat es daher für angezeigt gehalten, der Großen Beschwerdekammer die mit der Zwischenentscheidung T 1026/98 vorgelegten Fragen erneut vorzulegen.

IX. Wie in der Sache T 1026/98 hat die Beschwerdekammer 3.2.5 diese Frage im Hinblick darauf vorgelegt, dass die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/94 (ABI. EPA 1994, 787) zu dem Ergebnis kam, dass ein Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers nach Artikel 105 EPÜ während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens zulässig ist und auf jeden der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe gestützt werden kann.

X. In ihrer Vorlageentscheidung führt die Beschwerdekammer 3.2.5 aus,

a) dass die Rücknahme der einzigen Beschwerde gemäß der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 8/91 (ABI. EPA 1993, 346) im Normalfall das Beschwerdeverfahren beende, so dass über die gestellten Sachanträge nicht mehr zu entscheiden sei. In dem der Vorlage zu Grunde liegenden Fall stelle sich die Frage, ob etwas anderes gelte, wenn während des Beschwerdeverfahrens ein wirksamer Beitritt erfolgt sei;

b) dass in der nach ihrer Auffassung grundlegenden Entscheidung G 4/91 (ABI. EPA 1993, 707) die Große Beschwerdekammer entschieden habe, dass ein Dritter - auch wenn die sonstigen Voraussetzungen eines Beitritts

vorlägen - innerhalb der Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPÜ weder dem Verfahren beitreten noch Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung einlegen könne;

c) dass die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/94 (a.a.O.) weitere im Vorlageverfahren aufgeworfene, den Beitritt betreffende Fragen nicht beantwortet habe, insbesondere nicht die Frage, ob der Beitretende eine Beschwerdegebühr zu entrichten habe oder nicht.

Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern hierzu sei nicht einheitlich (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 4. Aufl. 2001, VII.D.5.4.2).

Die Mehrzahl der Entscheidungen komme zu dem Ergebnis, dass für die Zulässigkeit des Beitritts während des Beschwerdeverfahrens die Entrichtung der Beschwerdegebühr nicht erforderlich sei (z. B. T 27/92, ABI. EPA 1994, 853).

Andererseits sei entschieden worden, dass der während des Beschwerdeverfahrens Beitretende sowohl die Einspruchs- wie auch die Beschwerdegebühr zu entrichten habe, wenn er die rechtliche Stellung eines Beschwerdeführers erlangen wollte, die ihn dazu befähige, das Beschwerdeverfahren auch nach Rücknahme der einzigen Beschwerde selbständig fortzusetzen (T 1011/92 vom 16. September 1994, zitiert in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, a.a.O.).

Ob er diese Befugnis erwerben könne, sei aber in einigen Entscheidungen offen gelassen (z. B. T 27/92) und in anderen verneint worden (z. B. T 144/95 vom 26. Februar 1999, zitiert in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, a.a.O., Punkt 2.8 der Entscheidungsgründe).

XI. Am 23. Dezember 2004 hat die Große Beschwerdekammer der Beschwerdegegnerin und der Beigetretenen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben und mitgeteilt, dass die Zustellung der Mitteilung an die Beigetretene keine Vorentscheidung über die von der Großen Beschwerdekammer zu entscheidenden Rechtsfragen bedeute.

XII. Die Beschwerdegegnerin hat mit einem Schriftsatz vom 31. März 2005 wiederholt, dass sie sich den Vortrag der Patentinhaberin in der Sache T 1026/98 zu eigen mache. In dem Verfahren T 1026/98 und dem seinerzeit vor der Großen Beschwerdekammer anhängigen Verfahren G 4/03 waren von der Patentinhaberin im Wesentlichen folgende Argumente vorgebracht worden:

a) dass es sich beim Einspruchsbeschwerdeverfahren um ein gerichtliches Verfahren handle;

b) dass dieses nach allgemeinen Grundsätzen vom Beschwerdeführer in Gang gesetzt werde und auch von diesem durch Rücknahme der Beschwerde beendet werden könne;

c) dass die Entscheidung G 1/94 deutlich mache, dass es ohne Beschwerde keine Beteiligung des Beitretenden geben könne und die Zahlung der Beschwerdegebühr auch kein geeigneter Anknüpfungspunkt für die Schaffung einer Stellung als selbständiger Beteiligter sei.

XIII. Die Beschwerdegegnerin hat ergänzend vorgetragen, dass der dem Beschwerdeverfahren Beitretende durch die erstinstanzliche Entscheidung nicht beschwert sei, da er am Einspruchsverfahren nicht teilgenommen habe. Artikel 107 EPÜ unterscheide zwischen Beschwerdeberechtigten, denen die Beschwerde zustehe, und den übrigen Verfahrensbeteiligten, zu denen der Beitretende im vorliegenden Falle zu zählen sei. Bereits aus der Entscheidung G 4/91 ergebe sich, dass ein Dritter innerhalb der Beschwerdefrist weder dem Verfahren beitreten noch Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung einlegen könne, wenn deren Entscheidung von

keinem der am Einspruchsverfahren Beteiligten angefochten werde. Ihm stehe lediglich die Befugnis zu, seine Einwände gegen ein Patent in einem anhängigen Verfahren prüfen zu lassen, ohne dass er gleichzeitig auch über die Beschwerde disponieren könne. Das folge unter anderem aus den nach Artikel 125 EPÜ zu beachtenden anerkannten Grundsätzen der nationalen Rechtsordnungen der Vertragsstaaten. Nur beispielhaft beziehe sie sich auf die Rolle des Nebenintervenienten nach deutschem Zivilprozessrecht und des Beigeladenen nach § 65 der deutschen Verwaltungsgerichtsordnung. Beide könnten nicht den Hauptbeteiligten eines Verfahrens ihren Willen aufzwingen und über den Verfahrensgegenstand verfügen. Auch die einschlägige Literatur zu den Rechten des Beitretenden unterstütze diese Auffassung. Schließlich sei zu beachten, dass Artikel 105 EPÜ als Ausnahmevorschrift eng auszulegen sei.

XVI. Zur zweiten Vorlagefrage vertritt die Beschwerdegegnerin die Auffassung, es sei unerheblich, ob der Beitretende die Beschwerdegebühr entrichtet habe, da er nur sonstiger Beteiligter im Sinne von Artikel 107 Satz 2 EPÜ sei. Die Stellung eines Beschwerdeführers könne er auf diese Weise nicht erlangen. Die Gebühr als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentlich-rechtliche Leistung sei lediglich eine förmliche Voraussetzung der Zulässigkeit einer Beschwerde; hingegen könne sie keine Änderung der Stellung eines Beteiligten in materieller Hinsicht bewirken.

XV. Am 4. April 2005 hat die Beigetretene, ohne eine Stellungnahme einzureichen, eine Entscheidung nach Aktenlage beantragt.

XVI. Stellungnahmen Dritter gemäß Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer sind keine eingegangen.

Entscheidungsgründe

1. Wie in den Vorlageentscheidungen T 1007/01 und T 1026/98 festgestellt wurde, hat die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/94 (a.a.O.) entschieden, dass ein Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers nach Artikel 105 EPÜ während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens zulässig ist und "auf jeden der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe gestützt werden" kann. Allerdings hat die Große Beschwerdekammer in dieser Entscheidung darauf verzichtet, weitere den Beitritt betreffende Verfahrensfragen zu behandeln, und es den Beschwerdekammern überlassen, sie in der Folge zu beantworten, wenn sie sich stellen sollten.

Wie die Analyse in der Vorlageentscheidung T 1007/01 zeigt, kommen die nach der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ergangenen Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern zu unterschiedlichen Ergebnissen, insbesondere bezüglich der Frage, ob der Beitretende die Beschwerdegebühr entrichten muss. Es handelt sich hier um Fragen betreffend die Definition der Rechte und Obliegenheiten eines am Beschwerdeverfahren Beteiligten, nämlich des Beitretenden gemäß Artikel 105 EPÜ, also um Verfahrensfragen von grundsätzlicher Bedeutung, bei denen es eine einheitliche Anwendung sicherzustellen gilt. Daher erfüllt die Vorlage die Voraussetzungen von Artikel 112 EPÜ und ist zulässig.

2. Artikel 105 EPÜ gibt dem vermeintlichen Patentverletzer die Möglichkeit, bei Vorliegen gewisser Voraussetzungen einem bereits anhängigen Einspruchsverfahren beizutreten. Erfüllt der vermeintliche Patentverletzer diese Voraussetzungen, bezahlt er insbesondere die Einspruchsgebühr, wird sein Beitritt gemäß Absatz 2 dieser Bestimmung als Einspruch behandelt. Er erwirbt also die Stellung eines Einsprechenden.

Das EPÜ enthält keine besondere Vorschrift zum Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers im Einspruchsbeschwerdeverfahren.

3. Die Große Beschwerdekammer hat in der Sache G 4/91 entschieden, dass eine während der zweimonatigen Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPÜ eingereichte Beitrittserklärung wirkungslos ist, wenn keiner der am

Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung Beteiligten Beschwerde einlegt. In der Folge wurde in der Sache G 1/94 entschieden, dass "ein Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers nach Artikel 105 EPÜ ... während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens zulässig" ist.

4. Artikel 105 EPÜ ermöglicht es dem vermeintlichen Patentverletzer, die Stellung eines Einsprechenden nach Ablauf der in Artikel 99 EPÜ vorgesehenen Frist von neun Monaten zu erlangen. Wie den auf Grund von Artikel 99 EPÜ handelnden Personen geht es ihm darum, ein Patent anzugreifen, wobei sich seine Motivation aus dem Angriff des Patentinhabers ergibt. Tritt der vermeintliche Patentverletzer in wirksamer Weise dem Einspruchsverfahren bei, erhält er die Stellung eines Einsprechenden, denn Artikel 105 (2) EPÜ bestimmt: "Im Übrigen wird der Beitritt als Einspruch behandelt, ...". Daraus folgt, dass seine Stellung dann der eines Einsprechenden nach Artikel 99 EPÜ entspricht. Insbesondere kann er gemäß Artikel 107 EPÜ gegebenenfalls Beschwerde einlegen oder als Beteiligter kraft Gesetzes nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ am Beschwerdeverfahren teilnehmen.

5. In der Entscheidung G 1/94 (siehe Entscheidungsformel und Entscheidungsgründe, Punkte 4 bis 9) wird für die Zulässigkeit des Beitritts des vermeintlichen Patentverletzers während eines Beschwerdeverfahrens ausdrücklich auf Artikel 105 EPÜ verwiesen. Selbst wenn die Große Beschwerdekammer zu weiteren Aspekten des Beitritts während eines Beschwerdeverfahrens nicht Stellung genommen hat, hat sie in Punkt 10 der Entscheidungsgründe dargelegt, dass der Begriff "Einspruchsverfahren" auch ein anschließendes, noch anhängiges Beschwerdeverfahren einschließt. Dies bedeutet, dass ein wirksamer Beitritt während des Beschwerdeverfahrens voraussetzt, dass der vermeintliche Patentverletzer der Gesamtheit der Bestimmungen von Artikel 105 EPÜ Genüge getan hat, und somit, dass die Einspruchsgebühr bezahlt wurde. Gemäß Artikel 105 (2) Satz 3 EPÜ erwirbt er durch den Beitritt im Beschwerdeverfahren in diesem Verfahren die Stellung eines Einsprechenden.

6. Artikel 107 Satz 1 EPÜ erkennt das Beschwerderecht nur denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zur angefochtenen Entscheidung geführt hat. Dies ist bei einem vermeintlichen Patentverletzer, der seinen Beitritt während eines Beschwerdeverfahrens erklärt, nicht der Fall. Dies wurde von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 4/91 bestätigt (siehe oben Punkt 3). Artikel 107 Satz 1 EPÜ gibt dem im Beschwerdeverfahren Beigetretenen somit kein Beschwerderecht und damit auch nicht die Stellung eines Beschwerdeführers. Entgegen der in einigen Beschwerdeentscheidungen vertretenen Auffassung kann der vermeintliche Patentverletzer diese Stellung auch nicht durch den Beitritt während des Beschwerdeverfahrens erwerben. Wie oben in Punkt 5 dargelegt, erwirbt er im Beschwerdeverfahren, das von Artikel 105 EPÜ mit umfasst wird, auf Grund dieser Bestimmung nur die Stellung als Einsprechender. Somit ist die Frage zu beantworten, ob der vermeintliche Patentverletzer, der sich durch einen wirksamen Beitritt gemäß Artikel 105 EPÜ die Stellung eines Einsprechenden in einem Beschwerdeverfahren verschaffen kann, auf Grund dieser Stellung auch befugt ist, das Verfahren fortzusetzen, wenn der einzige Beschwerdeführer seine Beschwerde zurücknimmt.

7. Unter Heranziehung des Verfügungsgrundsatzes, eines allgemein anerkannten Verfahrensgrundsatzes, der unter anderem bewirkt, dass ein Verfahren beendet wird, wenn die Verfahrenshandlung, die es veranlasst hat, rückgängig gemacht wird, hat die Große Beschwerdekammer entschieden, dass, wenn der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurücknimmt, die übrigen Verfahrensbeteiligten gemäß Artikel 107 Satz 2 EPÜ, die selbst keine Beschwerde eingelegt haben, das Verfahren nicht fortsetzen können (G 2/91, ABl. EPA 1992, 206, Entscheidungsgründe Punkt 6.1). Die Entscheidung G 2/91 erwähnt den Fall des Beitritts während des Beschwerdeverfahrens nicht, da er sich dort nicht stellte.

8. In der Folge hat die Große Beschwerdekammer auf der gleichen Grundlage, aber ohne ausdrückliche Bezugnahme auf Artikel 107 EPÜ entschieden, dass durch die Rücknahme der Beschwerde des einzigen Beschwerdeführers, sei es im einseitigen oder zweiseitigen Verfahren, das Beschwerdeverfahren beendet wird, soweit es die durch die angefochtene Entscheidung der ersten Instanz entschiedenen Sachfragen angeht (G 8/91, a.a.O.). Die Entscheidung G 8/91, die ebenfalls keinen Beitritt betrifft, hat im Übrigen nur die Beendigung des Verfahrens in Bezug auf die Sachfragen angesprochen, die Gegenstand der angefochtenen Entscheidung sind. Der während eines Beschwerdeverfahrens Beitretende hat aber die Möglichkeit, Einspruchsgründe vorzubringen, die im Verfahren vor der Einspruchsabteilung nicht geltend gemacht wurden (G 1/94, a.a.O.). Solche Gründe können naturgemäß nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung sein. Die Entscheidung G 8/91 beantwortet also die Frage nicht, ob im Falle eines vor der Rücknahme der einzigen Beschwerde wirksam erklärten Beitritts der

während des Beschwerdeverfahrens Beigetretene das Verfahren zumindest in Bezug auf die neuen Einspruchsgründe, die in erster Instanz nicht geltend gemacht wurden, fortsetzen kann.

9. Die Entscheidung G 9/92 (ABl. EPA 1994, 875, Entscheidungsgründe, Punkt 6) bezieht sich auf die Entscheidung G 8/91. Sie führt aus, dass das Beschwerdeverfahren ende, wenn die einzige Beschwerde oder, bei mehreren Beschwerden, wenn alle Beschwerden zurückgezogen werden. Sie fügt hinzu, dass in diesem Fall "die Kompetenz zur... Entscheidung" wegfällt. Diese Feststellung geht weiter als die Entscheidungen G 2/91 und G 8/91. Sie nimmt weder ausdrücklich auf Artikel 107 EPÜ noch auf eine Beendigung des Verfahrens Bezug, die auf die Sachfragen beschränkt wäre, die Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren. Sie lässt sich auf alle nicht beschwerdeführenden Beteiligten anwenden, also auch auf den erst während des Beschwerdeverfahrens Beitretenden gemäß Artikel 105 EPÜ.

10. Demzufolge gelangt die Große Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass der wirksam Beitretende nur die Stellung eines Einsprechenden erlangt, gleichgültig, ob der Beitritt während des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung oder während des Beschwerdeverfahrens erfolgt. In einem wie im anderen Fall hat er die gleichen Rechte und Obliegenheiten wie die anderen Einsprechenden.

Daraus ergibt sich, dass der im Verfahren vor der Einspruchsabteilung Beigetretene, wenn alle Einsprechenden ihren Einspruch zurückgenommen haben, das Verfahren allein fortsetzen und gegebenenfalls Beschwerde einlegen kann, denn er hat die gleiche Stellung wie ein Einsprechender nach Artikel 99 EPÜ. Aus dem gleichen Grund ist er, wenn eine Beschwerde durch jemand anderen als ihn eingelegt wird, im Beschwerdeverfahren ein Beteiligter kraft Gesetzes nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ. Erfolgt der Beitritt während des Beschwerdeverfahrens, hat der Beigetretene, wiederum weil er nur die Stellung eines Einsprechenden erlangen kann, mit Ausnahme des Rechts, neue Einspruchsgründe geltend zu machen, die gleichen Rechte und Obliegenheiten wie alle Einsprechenden, die keine Beschwerde eingelegt haben. Werden in diesem Fall die einzige oder alle Beschwerden zurückgenommen, dann endet das Beschwerdeverfahren bezüglich aller Sachfragen, einschließlich der vom Beitretenden vorgebrachten neuen Einspruchsgründe für alle Beteiligten.

11. Der vermeintliche Patentverletzer, der gemäß Artikel 105 EPÜ einem Verfahren beitritt, wird als Einsprechender, somit als Beteiligter in diesem Verfahren behandelt (siehe oben, Punkt 5). Erfolgt der Beitritt im Verfahren vor der Einspruchsabteilung, ergibt sich sein Beschwerderecht aus Artikel 107 EPÜ. Will er wirksam Beschwerde einlegen, muss er gemäß Artikel 108 Satz 2 EPÜ die Beschwerdegebühr zahlen.

Weder in diesen noch in anderen Bestimmungen des EPÜ und seiner Ausführungsordnung gibt es jedoch eine Grundlage, die es erlauben würde, die Bezahlung dieser Gebühr von einem am Beschwerdeverfahren Beteiligten, der nicht Beschwerdeführer ist, zu verlangen. Es gibt daher keine gesetzliche Grundlage für die Zahlung der Beschwerdegebühr durch den während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen. Vorsorglich, aber ohne Rechtsgrund gezahlte Gebühren werden zurückerstattet (siehe T 590/94, vom 3. Mai 1996, nicht in ABl. EPA veröffentlicht, Entscheidungsgründe, Punkt 2).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Nach Rücknahme der einzigen Beschwerde kann das Verfahren nicht mit einem während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen fortgesetzt werden.