

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 7. Mai 2019**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0439/17 - 3.4.03

**Anmeldenummer:** 00112228.2

**Veröffentlichungsnummer:** 1061783

**IPC:** H01L21/48, H01L23/498,  
H05K1/02, H01L23/373

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Keramik-Metall-Substrat, insbesondere Mehrfachsubstrat

**Patentinhaber:**

Rogers Germany GmbH

**Einsprechende:**

Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG  
KCC Corporation

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 105(1) (a)

EPÜ R. 89(2)

§ 485 Abs. 2 ZPO

§ 493 ZPO

**Schlagwort:**

Beitritt während des Einspruchsverfahrens - unzulässig  
Beweissicherungsverfahren nach § 485 (2) ZPO - keine Klage  
wegen Verletzung

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0003/04, T 1746/15, T 1713/11

**Orientierungssatz:**

1. Die Entscheidung T 1713/11 definiert eine Klage wegen Verletzung für die Zwecke des Artikels 105 EPÜ als "ein Verfahren zur Feststellung, ob ein Dritter in einem Bereich, der dem Ausschlussrecht des Patentinhabers unterliegt, wirtschaftlich tätig ist". Nach Meinung der Kammer bedeutet dies, dass das Entscheidungsorgan, üblicherweise ein Gericht, aufgefordert wird, "[eine Verletzung] festzustellen", als abschließendes Rechtsergebnis dieses Verfahrens. Die Tatsache, dass die Patentinhaberin oder eine andere Partei das fragliche Verfahren ganz offensichtlich mit dem Ziel eingeleitet hat, dem Patentinhaber die Feststellung einer Verletzung (als Tatbestand) zu ermöglichen, ist für das Vorliegen einer "Klage" im Sinne von Artikel 105 EPÜ irrelevant.  
(Nr. 6 der Gründe)

2. Die Zulässigkeit des Beitritts muss zum Zeitpunkt des Beitritts gegeben sein und kann nicht später rückwirkend (ex tunc) hergestellt werden.  
(Nr. 13 der Gründe)

3. Die Kammer stellt fest, dass ein Beweissicherungsverfahren nach § 485 Abs. 2 ZPO und die anschließende Verletzungsklage im Hinblick auf die Anwendung von Artikel 105 (1)(a) EPÜ als zwei getrennte Verfahren zu betrachten sind.  
(Nr. 15 der Gründe)



**Beschwerdekammern**

**Boards of Appeal**

**Chambres de recours**

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: T 0439/17 - 3.4.03**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03**  
**vom 7. Mai 2019**

**Ehemalige  
Beschwerdeführerin:**  
(Patentinhaberin)

Rogers Germany GmbH  
Am Stadtwald 2  
92676 Eschenbach (DE)

**Vertreter:**

Kaufmann, Tobias  
Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB  
Patentanwälte, Rechtsanwälte  
Prinzregentenplatz 7  
81675 München (DE)

**Ehemalige  
Beschwerdeführerin:**  
(Einsprechende 1)

Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG  
Heraeusstr. 12-14  
63450 Hanau (DE)

**Vertreter:**

Gille Hrabal  
Brucknerstrasse 20  
40593 Düsseldorf (DE)

**Beschwerdeführerin:**  
(Einsprechende 2)

KCC Corporation  
344 Sapyeong-daero (1301-4 Seocho-dong)  
Seocho-gu  
Seoul 06608 (KR)

**Vertreter:**

Kinkeldey, Daniela  
Bird & Bird LLP  
Maximiliansplatz 22  
80333 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1061783 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 23. Dezember 2016.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** G. Eliasson  
**Mitglieder:** M. Papastefanou  
T. Bokor

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerde der beitretenden Einsprechenden 2 richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 061 783 B1 in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten. In der angefochtenen Entscheidung kam die Einspruchsabteilung ebenfalls zu dem Ergebnis, dass der Beitritt der Einsprechenden 2 nicht zulässig war, weil er den Erfordernissen des Artikels 105 EPÜ nicht genüge.

II. Chronologie des Beitritts und des Beschwerdeverfahrens

Das Einspruchsverfahren wurde durch die Einsprechende 1 eröffnet. Nach dem Ablauf der Einspruchsfrist erklärte die Einsprechende 2 am 10. August 2016 ihren Beitritt nach Artikel 105(1)(a) EPÜ (erster Beitritt). Sie berief sich auf ein durch die Patentinhaberin eingeleitetes deutsches Beweissicherungsverfahren nach § 485 Abs. 2 ZPO (Deutsche Zivilprozessordnung) i.V.m. § 140c Abs. 1 PatG (Deutsches Patentgesetz) als "Klage wegen Verletzung" gemäß Artikel 105(1)(a) EPÜ.

In der angefochtenen Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass keine Klage wegen Verletzung des Patents im Sinne des Artikels 105(1)(a) EPÜ gegen Einsprechende 2 erhoben worden war und entschied, dass der Beitritt nicht zulässig war (Punkt 2.1 der angefochtenen Entscheidung). In der Sache wurde das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten.

In dem nachfolgenden Beschwerdeverfahren haben alle Parteien Beschwerde eingelegt. Während des anhängigen Beschwerdeverfahrens hat die Patentinhaberin die Einsprechende 2 wegen Verletzung des Streitpatents

gemäß §§ 139 und 140 PatG. verklagt (siehe Anlagen vom Schreiben der Einsprechende 2 vom 27. Juni 2018). Mit Schreiben vom 4. September 2018 erklärte die Einsprechende 2 erneut ihren Beitritt nach Artikel 105(1)(a) EPÜ (zweiter Beitritt), und berief sich auf diese Klage.

- III. Die Parteien wurden für den 7. Mai 2019 zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer geladen. Die Kammer informierte die Parteien in einer Mitteilung vom 16. Januar 2019 über ihre Einschätzung des Falles und wies darauf hin, dass die Parteistellung der Einsprechenden 2 sich nur auf eine der Beitritte stützen könne, zumal ihre wirksame Parteistellung und ihre Rechte im Beschwerdeverfahren davon abhängen, ob ihr erster oder zweiter Beitritt als zulässig anerkannt wird. Die Kammer führte weiter aus, dass die Zulässigkeit des ersten Beitritts auch im Lichte der jüngsten Rechtsprechung zu verneinen sei.
- IV. Mit Schreiben vom 4. April 2019 trug die Einsprechende 2 vor, dass sie sich in erster Linie auf ihren ersten Beitritt stützen wolle. Sie führte jedoch keine Argumente gegen die vorläufige Meinung der Kammer zur Zulässigkeit des ersten Beitritts an.
- V. Die Einsprechende 1 zog ihre Beschwerde am Tag der mündlichen Verhandlung vor Beginn der mündlichen Verhandlung zurück. Die Patentinhaberin hat ihre Beschwerde im Zuge der mündlichen Verhandlung zurückgezogen.
- VI. Die Einsprechende 2, nunmehr einzige Beschwerdeführerin, beantragte die Stattgabe ihrer Beschwerde, insbesondere ihren ersten Beitritt als zulässig anzuerkennen, die Aufhebung der angefochtenen

Entscheidung und den Widerruf des Patents im vollen Umfang. Die Patentinhaberin als Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde der Einsprechenden 2, und die Feststellung der Unzulässigkeit des ersten Beitritts.

VII. Die Argumente der Parteien bezüglich des ersten Beitritts lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die **Einsprechende 2** trug vor, es sei es unbestritten, dass ein eigenständiges Beweissicherungsverfahren gemäß § 485 Abs. 2 ZPO keine Verletzungsklage im Sinne des Artikels 105(1)(a) EPÜ sei. Da aber die Beweise, die im vorliegenden Fall durch das Beweissicherungsverfahren sicher gestellt wurden, in der darauf folgenden Verletzungsklage verwendet worden seien, sei das Beweissicherungsverfahren mit der Verletzungsklage verbunden and könne daher als Teil der Verletzungsklage angesehen werden. Insoweit sei die vorliegende Fallkonstellation nicht mit der aus der T 1746/15 vergleichbar. Außerdem sei die Zulässigkeit des Beitritts nicht unbedingt zum genauen Zeitpunkt deren Einreichung zu beurteilen und daher seien weitere relevante Ereignisse (wie die Erhebung einer Verletzungsklage) mitzuberücksichtigen. Eine solche Möglichkeit sei z.B. im deutschen Zivilprozess bekannt. Der erste Beitritt genüge somit den Erfordernissen des Artikels 105 EPÜ und sei zulässig.

Die **Patentinhaberin** erwiderte, dass nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammer des EPA ein Beweissicherungsverfahren gemäß der deutschen ZPO von einer eventuelle Verletzungsklage völlig unabhängig sei. Außerdem sei die Entscheidung einer eventuellen Klägerin, ob sie nach einem Beweissicherungsverfahren eine Klage erheben möchte oder nicht, grundsätzlich

willkürlich. Ungeachtet der sichergestellten Beweise sei sie frei zu entscheiden, ob sie eine Klage einreichen möchte oder nicht. Es sei somit nicht gerechtfertigt, die zwei Verfahren als verbunden anzusehen und dadurch die Zulässigkeit des Beitritts auf Basis von späteren, willkürlichen Ereignissen zu beurteilen. Der erste Beitritt sei daher nicht zulässig.

Die **Einsprechende 1** nahm zu der Frage des ersten Beitritts keine Stellung.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde und die Beschwerdebegründung wurden rechtzeitig eingereicht, und die Gebühren wurden entrichtet. Die Beschwerdeführerin ist durch die Entscheidung beschwert. Die Beschwerde ist zulässig.

Parteistellung der beschwerdeführenden Einsprechende 2

2. Wie bereits in der vorläufigen Stellungnahme der Kammer erläutert, wird die Parteistellung der Einsprechenden 2 durch die Beurteilung der Frage bestimmt, ob ihr erster oder zweiter Beitritt zulässig und damit auch rechtswirksam ist. Wird lediglich ihr zweiter Beitritt anerkannt, aber nicht der erste, so erlangt sie nur die Parteistellung einer Einsprechenden, nicht aber die einer Beschwerdeführerin in Bezug auf die Feststellungen der Entscheidung über das Streitpatent (G 3/04 vom 22. August 2005, ABl. EPA 2006, 118, Gründe Nr. 6 und Nr. 10, erster Absatz). Ihre Parteistellung als Beschwerdeführerin in der vorliegende Beschwerde wird sich somit auf die Frage der Zulässigkeit ihres (ersten) Beitritts beschränken.

3. Der zweite Beitritt basiert auf eine Klageerhebung wegen Verletzung des deutschen Teils des Streitpatents vor dem Landgericht Düsseldorf. Der Beitritt wurde nachweislich form- und fristgerecht erklärt. Die Zulässigkeit des zweiten Beitritts wurde auch nicht von der Beschwerdegegnerin in Frage gestellt. Da die Einsprechende 2 jedoch nicht zwei unterschiedliche Parteienstellungen einnehmen kann und sie sich in erster Linie auf ihren ersten Beitritt stützen wollte, ist die Zulässigkeit des zweiten Beitritts von der Anerkennung des ersten Beitritts abhängig.

*Zulässigkeit des ersten Beitritts*

4. Die Einspruchsabteilung prüfte eingehend die Vorschriften des § 485 ZPO und den Zweck des Beitritts nach Artikel 105 EPÜ. Sie stellte fest, dass ein solches Beweissicherungsverfahren getrennt von den nachfolgenden möglichen - und noch nicht anhängigen - Verletzungsklagen ist, und gerade dazu dient, eine mögliche Verletzungsklage (den Rechtsstreit) gegebenenfalls zu vermeiden, s. § 485 Abs. 2, erster und letzter Satz, ZPO. Sie hielt den Beitritt aus diesem Grund für unzulässig.
5. In ihrer Beschwerde stützte sich die Beschwerdeführerin im Wesentlichen auf die Entscheidung T 1713/11 vom 12 Dezember 2012, insbesondere auf ihren Orientierungssatz Nr. 2, letzteres mit folgenden Wortlaut: "Sofern ein Patentinhaber oder eine andere dazu berechnigte Partei ein Verfahren einleitet, um festzustellen, ob ein Dritter in einem Bereich, der dem Ausschlussrecht des Patentinhabers unterliegt, wirtschaftlich tätig ist, handelt es sich um eine "Klage wegen Verletzung" im Sinne von Artikel 105 [EPÜ]." (im englischen Original: "As long as a patent

*proprietor or any other party entitled to do so initiates proceedings meant to establish whether a third party is commercially active in an area that falls within the patent proprietors right to exclude, such proceedings are "proceedings for infringement" in the sense of Article 105 [EPC].")* Aufgrund dieser Feststellung vertrat die Beschwerdeführerin die Auffassung, dass das fragliche Beweissicherungsverfahren diese Kriterien erfüllt, so dass es als eine Klage wegen Verletzung im Sinne von Artikel 105 (1) (a) EPÜ einzustufen war.

6. In ihrer Mitteilung (siehe Punkt III oben) stellte die Kammer klar, dass die Entscheidung T 1713/11 bei korrekter Auslegung die Position der Beschwerdeführerin nicht unterstützt. Diese Entscheidung definiert eine Klage wegen Verletzung für die Zwecke des Artikels 105 EPÜ als "ein Verfahren zur Feststellung, ob ein Dritter in einem Bereich, der dem Ausschlussrecht des Patentinhabers unterliegt, wirtschaftlich tätig ist". Nach Meinung der Kammer bedeutet dies, dass das **Entscheidungsorgan**, üblicherweise ein Gericht, aufgefordert wird, "[eine Verletzung] festzustellen", als abschließendes Rechtsergebnis dieses Verfahrens. Die Tatsache, dass die Patentinhaberin oder eine andere Partei das fragliche Verfahren ganz offensichtlich mit dem Ziel eingeleitet hat, dem Patentinhaber die Feststellung einer Verletzung (als Tatbestand) zu ermöglichen, ist für das Vorliegen einer "Klage" im Sinne von Artikel 105 EPÜ irrelevant. Dieser Analyse der Kammer wurde von der Beschwerdeführerin weder in ihrer Antwort auf die Mitteilung der Kammer noch in der mündlichen Verhandlung widersprochen. Auch die Kammer hält an ihrer Auffassung fest.

7. Die Kammer ist nicht der Ansicht und es wurde auch nicht behauptet, dass das Entscheidungsorgan in dem fraglichen Beweissicherungsverfahren eine Entscheidung über das Vorliegen einer Verletzung trifft. Die Kammer muss daher feststellen, dass die Entscheidung T 1713/11 die Sache der Beschwerdeführerin nicht unterstützt.
8. Andererseits verwies die Kammer auch auf die Entscheidung T 1746/15 vom 13. November 2017, die sich konkret mit der Beurteilung eines deutschen Beweissicherungsverfahrens gemäß § 485 Abs. 2 ZPO für die Zwecke eines Beitritts nach Artikel 105 (1)(a) EPÜ befasste. Diese Entscheidung ist nach Einreichung der Beschwerdebegründung ergangen, so dass die Beschwerdeführerin sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht hätte kennen können.
9. Die vorliegende Kammer stimmt der Begründung in der Entscheidung T 1746/15 in den Ziffern 1.1 bis 1.7 der Gründe ausdrücklich zu und folgt dieser auch in der vorliegenden Beschwerde. Die Argumente der Beschwerdeführerin ändern auch nichts an dieser Einschätzung der Kammer.
10. Die Beschwerdeführerin machte im Wesentlichen geltend, dass angesichts der Tatsache, dass auf das Beweissicherungsverfahren tatsächlich eine ordnungsgemäße Verletzungsklage folgte, die sich auf das Ergebnis des Beweissicherungsverfahrens stützte, die beiden Verfahren als eine einzige Klage im Sinne von Artikel 105 EPÜ zu betrachten seien. Die Verknüpfung der beiden Verfahren sei auch durch § 493 ZPO unterstützt. Vor diesem Hintergrund sei der vorliegende Fall anders zu beurteilen als die der Entscheidung T 1746/25 zugrunde liegende Fallkonstellation.

11. Die Kammer hält diese Argumente für nicht überzeugend. Erstens lässt sich aus der detaillierten Begründung der Entscheidung T 1746/15 nicht ableiten, dass ihre Schlussfolgerungen nicht anwendbar wären, wenn auf das Beweissicherungsverfahren tatsächlich eine Verletzungsklage folgen würde. Andererseits ist klar, dass die Entscheidung diese Möglichkeit berücksichtigt hat, siehe Punkt 1.7 der Gründe: *"Das BSV-Verfahren und die mögliche nachfolgende Verletzungsklage sind zwei getrennte Verfahren, die voneinander unabhängig sind. Es gibt keine automatische oder verfahrenstechnische Verbindung zwischen ihnen. Nur letztere gilt gemäß Artikel 105 (1) (a) EPÜ als " Klage wegen Verletzung...".*
12. Die Kammer kann nicht nachvollziehen, wie § 493 ZPO den engen Zusammenhang, ganz zu schweigen von einer verfahrensrechtlichen Einheit, zwischen den beiden Verfahren herstellen würde. Diese Vorschrift besagt folgendes:
- § 493 ZPO - Benutzung im Prozess*
- (1) Beruft sich eine Partei im Prozess auf Tatsachen, über die selbständig Beweis erhoben worden ist, so steht die selbständige Beweiserhebung einer Beweisaufnahme vor dem Prozessgericht gleich.*
- (2) War der Gegner in einem Termin im selbständigen Beweisverfahren nicht erschienen, so kann das Ergebnis nur benutzt werden, wenn der Gegner rechtzeitig geladen war.*
- Die Kammer deutet die angeführten Bestimmungen der ZPO allenfalls so aus, dass sie die Rechtsstellung des Ergebnisses des ansonsten unabhängigen Beweissicherungsverfahrens für die Zwecke der anschließenden Verletzungsklage regeln. Aus diesen Bestimmungen kann nicht abgeleitet werden, dass die

beiden Verfahren als konsolidiert oder anderweitig verfahrensrechtlich verbunden anzusehen sind.

13. Darüber hinaus stimmt die Kammer dem Argument der Beschwerdegegnerin zu, nämlich dass die Zulässigkeit des Beitritts zum Zeitpunkt des Beitritts gegeben sein muss und nicht später rückwirkend (ex tunc) hergestellt werden kann. Die Beschwerdeführerin wandte sich gegen diesen Argument und machte geltend, dass das deutsche Verfahrensrecht die spätere Festlegung einer zulässigen Parteiposition rückwirkend zu Beginn des Verfahrens zulasse, und diese Möglichkeit sich auch in Regel 89 EPÜ widerspiegele.
  
14. Der Kammer wurden keine Beweise vorgelegt, die den Schluss zulassen würden, dass diese Möglichkeit des deutschen Verfahrensrechts in einer mit einem Beitritt nach Artikel 105 EPÜ vergleichbaren Situation anwendbar ist. Selbst wenn dies der Fall wäre, würde es nicht ausreichen, dieses vermeintliche Prinzip in das Beitrittsverfahren nach Artikel 105 EPÜ in Verbindung mit Artikel 125 EPÜ einzuführen. Zweifellos kann Regel 89 EPÜ keine Analogie bieten. Die Formulierung "die [Erklärung zur Einleitung eines Verfahrens] gilt erst als erfolgt, wenn die [für das Verfahren vorgeschriebene] Gebühr entrichtet worden ist" ist eine wiederkehrende Formulierung im gesamten EPÜ, hat aber nicht die Rechtswirkung, rückwirkend eine rechtswirksame Parteiposition zu begründen. Es hat lediglich die Rechtswirkung, dass bis zur Zahlung der Gebühren grundsätzlich **keine** Parteiposition begründet werden kann, und selbst bei erfolgter Zahlung die geschaffene Parteiposition erst ab dem Zeitpunkt der Zahlung der Gebühr rechtswirksam wird.

15. Zusammenfassend ist festzustellen, dass ein Beweissicherungsverfahren nach § 485 Abs. 2 ZPO und die anschließende Verletzungsklage im Hinblick auf die Anwendung von Artikel 105 (1)(a) EPÜ als zwei getrennte Verfahren zu betrachten sind. Somit ist der erste Beitritt unzulässig, da die Einsprechende 2 nicht nachweisen konnte, dass vor dem ersten Beitritt eine Klage wegen Verletzung des Patents gegen sie erhoben wurde, so dass die Voraussetzungen des Artikels 105 (1) EPÜ nicht erfüllt waren.
16. Wie bereits oben erwähnt, ist der zweite Beitritt zulässig, so dass die Einsprechende 2 die wirksame Parteiposition als Einsprechende im Beschwerdeverfahren hat. Sie ist jedoch nicht berechtigt, das Beschwerdeverfahren nach der Rücknahme der Beschwerden der Einsprechenden 1 und der Patentinhaberin selbstständig fortzusetzen (G 3/04 *supra*, siehe Leitsatz und Gründe Nr. 10, letzter Satz).
17. Da keinem der Beschwerdeanträge stattgegeben werden kann, muss die Beschwerde zurückgewiesen werden.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



S. Lichtenvort

G. Eliasson

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt