

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 25. Juli 1994

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0027/92 - 3.2.1

**Anmeldenummer:** 85900626.4

**Veröffentlichungsnummer:** 0211825

**IPC:** F16L 55/16, F16L 55/18,  
E21B 29/10, B05C 7/08

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Vorrichtung zum Ausfüllen und Verleimen von Vertiefungen aller Art in einer nichtbegehbaren Rohrleitung

**Beitretender:**

Teerbau GmbH

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 105

**Schlagwort:**

"Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers"

"Gebühr"

"Rückerstattung"

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0001/94, G 0002/91, J 0014/85, J 0033/86

**Orientierungssatz:**



Aktenzeichen: T 0027/92 - 3.2.1

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1  
vom 25. Juli 1994

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

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

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** F. A. Gumbel  
**Mitglieder:** P. Alting van Geusau  
B. J. Schachenmann

## Sachverhalt und Anträge

- I. Mit Schreiben vom 13. November 1992 erklärte die Firma Teerbau GmbH, D-45257 Essen, den Beitritt zu dem damals unter dem Aktenzeichen T 0027/92 anhängigen Beschwerdeverfahren. Die Beschwerde war gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 18. September 1991 erhoben worden, mit der zwei Einsprüche gegen das europäische Patent Nr. 0 211 825 zurückgewiesen worden waren.
- II. Der Beitritt wurde damit begründet, daß gestützt auf das europäische Patent Nr. 0 211 825 vor dem Landgericht Düsseldorf eine Verletzungsklage gegen die Beitretende eingereicht worden sei, deren Zustellung am 27. August 1992 als bewirkt galt. Zu diesem Zeitpunkt war die Beschwerde bereits anhängig. Der Erklärung des Beitritts war ein Verrechnungsscheck über DM 3200.- beigelegt "zur Entrichtung der Einspruchsgebühr sowie erforderlichenfalls einer Beschwerdegebühr, die hiermit gegebenenfalls gleichzeitig eingelegt wird".
- III. Mit Schreiben vom 6. Dezember 1993 zog die Firma Teerbau GmbH ihren Antrag auf Beitritt zurück. Gleichzeitig beantragte sie die Rückerstattung der entrichteten Gebühren, insbesondere der Beschwerdegebühr.

## Entscheidungsgründe

1. Nachdem die Beschwerde mit der Entscheidung T 27/92 vom 31. Mai 1994 hinsichtlich aller Sachfragen entschieden worden ist, betrifft die vorliegende Entscheidung lediglich noch die Nebenfrage der Gebührenrückerstattung gemäß dem Antrag der ehemaligen Beitretenden vom 6. Dezember 1993.

2. Auszugehen ist dabei vom Grundsatz, daß gemäß dem Übereinkommen kein freies Ermessen bezüglich der Rückerstattung einer Gebühr besteht. Eine Gebühr kann nur dann zurückerstattet 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 (J 14/85, ABl. 1987, 47, Ziff. 6 der Entscheidungsgründe; J 33/86, Leitsatz im ABl. EPA 1988, 84, Ziff. 2 der Entscheidungsgründe). Zuviel gezahlte Gebührenbeträge sind zurückzuerstatten, soweit es sich nicht bei fehlendem Rückerstattungsantrag um Bagatellbeträge handelt (Art. 10 c) GebO).

3. Es erhebt sich damit die Frage, ob und in welchem Umfang im vorliegenden Fall ein Rechtsanspruch auf Rückerstattung der entrichteten Gebühren besteht.

Zu ihrer Beantwortung war zunächst zu klären, ob der Beitritt während des Beschwerdeverfahrens überhaupt rechtswirksam erklärt werden konnte. Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung G 1/94 vom 11. Mai 1994 inzwischen festgestellt, daß ein Beitritt nach Artikel 105 EPÜ in dieser Phase des Verfahrens zulässig sei. Da im vorliegenden Fall die Beitrittserklärung auch die übrigen Erfordernisse von Artikel 105 EPÜ erfüllt, ist davon auszugehen, daß kein rechtliches Hindernis für den Beitritt bestand und dieser mit der Entrichtung der gemäß Artikel 105 (2) EPÜ vorgesehenen Gebühr am 13. November 1992 wirksam wurde.

Soweit die Gebühr zu entrichten war, um den Beitritt wirksam werden zu lassen, besteht damit gemäß dem oben (Ziff. 2) erwähnten Grundsatz kein Rechtsanspruch auf

Rückerstattung. Nur was allenfalls darüber hinaus bezahlt wurde ist der Rückerstattung zugänglich. Die spätere Rücknahme des bereits wirksam gewordenen Beitritts vermag daran nichts zu ändern.

4. In der genannten Entscheidung G 1/94 ließ die Große Beschwerdekammer allerdings offen, wie hoch die nach Artikel 105 (2) EPÜ zu entrichtende Gebühr im Falle des Beitritts während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens sei, d. h. ob der in dieser Phase Beitretende eine Einspruchsgebühr zu entrichten habe, wie in Artikel 105 (2) EPÜ für den Beitritt zum Einspruch vorgesehen, oder eine Beschwerdegebühr oder gar beide Gebühren (vgl. Ziffer 11 der Entscheidung).

Im vorliegenden Fall wurden vorsorglich beide Gebühren entrichtet (Ziff. II, oben), womit jedenfalls außer Frage steht, daß ein ausreichender Gebührenbetrag bezahlt wurde.

Die Feststellung, wieviel davon zuviel bezahlt wurde und damit zurückzuerstatten ist (Ziff. 3, oben), macht die Beantwortung der von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/94 offen gelassenen Frage nötig, welche Gebühr für die Wirksamkeit eines während des Beschwerdeverfahrens erklärten Beitritts zu entrichten ist.

5. Gemäß den Ausführungen der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/94 ist Artikel 105 EPÜ so auszulegen, daß der Begriff des Einspruchsverfahrens, so wie er in diesem Artikel verwendet wird, auch nachfolgende anhängige Beschwerdeverfahren umfaßt (Ziffer 10 der Entscheidung). Gemäß Artikel 105 (2) EPÜ ist der Beitritt zum (so zu verstehenden) Einspruchsverfahren dann wirksam, wenn eine **Einspruchsgebühr** entrichtet worden ist.

Der Begriff der Einspruchsgebühr ist im Übereinkommen eindeutig definiert und läßt jedenfalls bezüglich ihrer Höhe keinen Auslegungsspielraum zu (vgl. EPÜ Art. 99 (1); Art. 105 (2)). Die in Regel 6 (3) sowie GebO Artikel 12 (1) vorgesehene Ermäßigung kommt im vorliegenden Fall nicht in Betracht. Der für den Beitritt maßgebende Artikel 105 EPÜ enthält keinerlei Anhaltspunkt dafür, daß es sich bei der in Absatz 2 genannten Gebühr um eine andere als die sonst im Übereinkommen definierte Einspruchsgebühr handeln könnte, z. B. um eine Gebühr, deren Höhe vom Verfahrensstadium zum Zeitpunkt des Beitritts abhängig gemacht wird. Nach Ansicht der Kammer würde es deshalb dem Gebot der Rechtssicherheit widersprechen, von einem Beitretenden, in welcher Phase des (im weiten Sinne verstandenen) Einspruchsverfahrens er auch den Beitritt erklärt, eine andere, höhere Gebühr zu erheben als die nach Artikel 105 (2) EPÜ dafür einzig vorgesehene Einspruchsgebühr (vgl. Art. 2, Ziffer 10 GebO).

Andererseits sprechen nach Ansicht der Kammer aber noch weitere Gründe dagegen, dem während des Einspruchs-Beschwerdeverfahrens Beitretenden eine andere, höhere Gebühr als die Einspruchsgebühr aufzuerlegen. So würde etwa die Erhebung einer höheren Gebühr, z. B. der Beschwerdegebühr, zu einer kaum zu rechtfertigenden Ungleichbehandlung gegenüber einem schon während des Einspruchsverfahrens (im engen Sinn) Beitretenden führen, da dieser - durch Entrichtung der bloßen Einspruchsgebühr - die Rechtsstellung als Verfahrensbeteiligter im Beschwerdeverfahren erhält.

Auch hängt die Entrichtung einer Beschwerdegebühr nach der Systematik des Übereinkommens eng zusammen mit der Einreichung einer Beschwerde in der von Artikel 108 EPÜ vorgeschriebenen Frist und Form. Sie verschafft dem Beschwerdeführer eine Stellung im Beschwerdeverfahren

(vgl. Entscheidung G 2/91, Ziff. 6.1, der Großen Beschwerdekammer, ABl. EPA 1992, 206), die mit einem Beitritt nicht begriffsnotwendig verbunden sein muß.

Aus diesen Gründen kommt die Kammer zum Schluß, daß für das Wirksamwerden des Beitritts während eines Einspruchs-Beschwerdeverfahrens die in Artikel 105 (2) EPÜ vorgesehene Einspruchsgebühr zu entrichten ist.

6. Dabei kann offen bleiben, ob durch die Bezahlung einer Beschwerdegebühr **zusätzlich** zur Einspruchsgebühr die Rechtsstellung eines Beitretenden im Beschwerdeverfahren allenfalls in dem Sinn beeinflußt werden kann, daß er die Stellung eines unabhängigen Beschwerdeführers erhält (vgl. dazu die genannte Entscheidung G 2/91).

Im vorliegenden Fall hat die Beitretende in der Beitrittserklärung nämlich klar zum Ausdruck gebracht, daß die Beschwerdegebühr nur "erforderlichenfalls", d. h. für den Fall entrichtet werde, daß dies für die Wirksamkeit des Beitritts erforderlich sei. Gemäß den vorstehenden Feststellungen (Ziffer 5, oben) war die Entrichtung dieser zusätzlichen Beschwerdegebühr jedoch für die Wirksamkeit des Beitritts nicht erforderlich. Die Beitretende hat damit einen Gebührenbetrag in der Höhe einer Beschwerdegebühr (DM 2000.-) zuviel entrichtet. Dieser ist zurückzuerstatten (vgl. Ziffer 2, oben).

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Es wird die Rückzahlung eines Gebührenbetrags in der Höhe einer Beschwerdegebühr (DM 2000.-) an die Firma Teerbau GmbH, D-45257 Essen, angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

M. Beer

F. Gumbel