

## **Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09 vom 27. Februar 2007**

**T 1178/04 - 3.3.09**

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Kitzmantel

Mitglieder: K. Garnett

N. Perakis

**Patentinhaber/Beschwerdegegner: Her Majesty the Queen in Right of Canada,  
vertreten durch das Department of Agriculture and Agri-Food Canada**

**Einsprechender/Beschwerdeführer: BASF Aktiengesellschaft**

**Stichwort: Enzymzusätze für Futter von Wiederkäuern/HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA,  
VERTRETEN DURCH DAS DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA**

**Artikel: 106 (1), 106 (3), 107, 112 (2) EPÜ**

**Regel: 67, 68 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "Vermeintlich neuer Einsprechender als 'Verfahrensbeteiligter' (bejaht)" - "Zulässigkeit der  
Beschwerde des vermeintlichen Einsprechenden (bejaht)" - "Entscheidung über die Übertragung der  
Einsprechendenstellung als 'Entscheidung' der Einspruchsabteilung (bejaht)" - "Patentinhaber durch die  
Entscheidung beschwert (verneint)" - "durch die Entscheidung nicht beschwerter Patentinhaber am  
Vorbringen von Argumenten zur Rechtswirksamkeit der Übertragung der Einsprechendenstellung  
gehindert (verneint)" - "reformatio in peius (nicht zutreffend)" - "Rechtswirksamkeit der Übertragung der  
Einsprechendenstellung (verneint)" - "Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung (bejaht)" -  
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (verneint)"**

*Leitsatz*

*Die Verpflichtung des Europäischen Patentamts, die Einsprechendenstellung in allen Stadien des Verfahrens von  
Amts wegen zu prüfen, bezieht sich nicht nur auf die Zulässigkeit des ursprünglichen Einspruchs, sondern auch auf  
die Rechtswirksamkeit einer angeblichen Übertragung der Einsprechendenstellung auf einen neuen Beteiligten.*

*Das Verbot der "reformatio in peius" findet bei der Ausübung dieser Verpflichtung keine Anwendung.*

### **Sachverhalt und Anträge**

I. Die mit der vorliegenden Beschwerde aufgeworfenen Fragen betreffen die Stellung der Einsprechenden und die Zulässigkeit ihrer Beschwerde.

II. Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0841859 an Her Majesty the Queen in Right of Canada, vertreten durch das Department of Agriculture and Agri-Food Canada ("Patentinhaberin"), wurde am

31. Oktober 2001 im Europäischen Patentblatt veröffentlicht. Gegen das erteilte Patent wurde von DSM N. V. Einspruch eingelegt. Diese Firma änderte später ihren Namen in Koninklijke DSM N. V., wird im Folgenden aber einfach "DSM" genannt.

III. Im Laufe des Einspruchsverfahrens wurde beantragt, den Einspruch von DSM auf eine neue Rechtsinhaberin, die BASF AG (im Folgenden "BASF" genannt), zu übertragen. Mit Schreiben vom 3. November 2003 reichte DSM zur Stützung dieses Antrags die Schriftstücke D5 und D6 ein, auf die noch ausführlicher eingegangen wird. Die Patentinhaberin stellte in ihren Schreiben vom 17. November und 11. Dezember 2003 die Zulässigkeit der Übertragung in Frage, und am 14. Januar 2004 wies die Umschreibstelle des Europäischen Patentamts darauf hin, dass die Schriftstücke D5 und D6 nur Vereinbarungen zwischen einer Tochter von DSM, nämlich DSM Food Specialities B. V. (im Folgenden "DFS" genannt), und BASF betrafen, während als Einsprechende DSM eingetragen war.

IV. Daraufhin reichte BASF am 25. März 2004 eine Erklärung (D7) ein, wonach der Einspruch an BASF übertragen worden sei.

V. Am 22. April 2004 teilte die Einspruchsabteilung den Beteiligten mit, dass die Frage der Zulässigkeit der Übertragung der Einsprechendenstellung als erster Punkt in der bevorstehenden mündlichen Verhandlung entschieden werde.

VI. Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung am 4. Mai 2004 waren DSM und BASF durch denselben Vertreter vertreten, der jedoch - wie zuvor angekündigt - nicht zur Verhandlung erschien. Die Schriftsätze und Anträge von DSM wurden von BASF übernommen.

VII. In der mündlichen Verhandlung brachte die Patentinhaberin im Hinblick auf D7 zur Übertragung der Einsprechendenstellung lediglich vor, dass sie noch "gewisse Zweifel" an deren Rechtswirksamkeit habe (s. Niederschrift, Absatz 2). Die Einspruchsabteilung entschied auf der Grundlage der in D7 enthaltenen ergänzenden Beweismittel, dass die Übertragung rechtswirksam sei. In Absatz 2 der Niederschrift heißt es wie folgt:

"Der Vorsitzende gab bekannt, dass die Übertragung der Einsprechendenstellung auf die BASF AG zulässig ist und eingetragen werden muss. Ab dem betreffenden Zeitpunkt galt die BASF AG als Einsprechende."

VIII. Im weiteren Verlauf der Verhandlung fasste der Vorsitzende die Anträge der Beteiligten zusammen. Ausweislich der Niederschrift beantragte die Einsprechende den Widerruf des Patents in vollem Umfang auf der Grundlage von Artikel 100 a) (mangelnde Neuheit und erfinderische Tätigkeit) und Artikel 100 c) EPÜ. Die Anträge der Patentinhaberin lauteten wie folgt: a) Hauptantrag: Zurückweisung des Einspruchs und Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung, b) Hilfsanträge: Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form (s. Absatz 3 der Niederschrift). Schließlich wandte sich die Einspruchsabteilung den Sachfragen zu, und nach der Zurückweisung des Hauptantrags sowie des ersten Hilfsantrags der Patentinhaberin wurde am Ende der Verhandlung entschieden, das Patent auf der Grundlage des zweiten Hilfsantrags der Patentinhaberin aufrechtzuerhalten.

IX. Die Gründe für die Entscheidung über die Zulässigkeit der Übertragung sind zwar in der Entscheidungsbegründung genannt; in der schriftlichen Mitteilung über die Zwischenentscheidung (R. 68 (1) EPÜ, Form 2327) findet sich jedoch kein Hinweis darauf.

X. Diese schriftliche Mitteilung wurde zusammen mit der Entscheidungsbegründung und der Niederschrift über die jeweiligen Vertreter an BASF und die Patentinhaberin übermittelt, nicht aber an DSM.

XI. Am 7. September 2004 legte BASF Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein und entrichtete am selben Tag die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebegründung wurde am 4. November 2004 eingereicht und war auf den Artikel 123 (2) EPÜ sowie auf mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit gestützt.

XII. Die Patentinhaberin legte keine Beschwerde ein, stellte aber in ihrer Erwiderung vom 14. April 2005 und nach umfangreichen Ausführungen zu den in der Beschwerde aufgeworfenen Sachfragen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Übertragung der Einsprechendenstellung in Frage und forderte die Kammer auf, die "Rechtmäßigkeit" dieser Übertragung zu prüfen.

XIII. In ihrer Mitteilung vom 1. Dezember 2006 informierte die Kammer die Beteiligten, dass in der bevorstehenden mündlichen Verhandlung nur die Einsprechendenstellung der Beschwerdeführerin, die Zulässigkeit der Beschwerde und die mögliche Zurückverweisung des Verfahrens an die Einspruchsabteilung zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens mit dem richtigen Einsprechenden zu erörtern seien. Die Kammer äußerte Zweifel an der Rechtswirksamkeit der Übertragung des Einspruchs.

XIV. Am 25. bzw. 29. Januar 2007 reichten BASF und die Patentinhaberin weitere Eingaben zu diesen Aspekten ein.

XV. Die mündliche Verhandlung fand am 27. Februar 2007 statt. BASF war vertreten, während die Patentinhaberin - wie zuvor angekündigt - nicht zugegen war.

XVI. Die mündlichen und schriftlichen Argumente von BASF lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Die Beschwerde sei zulässig, weil sie den Erfordernissen der Artikel 107 und 108 EPÜ genüge. BASF sei eine Verfahrensbeteiligte im Sinne des Artikels 107 EPÜ (s. die Einladung zur mündlichen Verhandlung durch die Einspruchsabteilung, die Niederschrift dieser mündlichen Verhandlung und das Patentregister). Die Bedingungen des Artikels 108 EPÜ in Bezug auf Frist, Gebühr und Begründung seien ebenfalls erfüllt. Von DSM und BASF habe nur BASF Beschwerde einlegen können.

b) Ob die Entscheidung über die Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung korrekt sei und auch ob die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung beschwert sei, müsse nicht geprüft werden, weil die Patentinhaberin keine Beschwerde eingelegt habe. Sie habe nur in Erwiderung auf die Beschwerdebegründung von BASF die Frage der Übertragung aufgeworfen. Diese Frage falle deshalb nicht in den Prüfungsrahmen der Beschwerde.

c) Das Verbot der "reformatio in peius" finde Anwendung. BASF dürfe durch die Beschwerde nicht schlechter gestellt werden als ohne Beschwerde. In diesem Beschwerdeverfahren könne die Patentinhaberin das Patent nur in der Form verteidigen, in der es im Einspruchsverfahren aufrechterhalten worden sei.

d) Falls der Beschwerde stattgegeben und die Sache an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werde, sei die Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ zurückzuzahlen. BASF befinde sich nicht durch eigenes Verschulden in dieser Lage.

XVII. Die schriftlichen Argumente der Patentinhaberin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Es stehe der Patentinhaberin frei, die Übertragung der Einsprechendenstellung in Frage zu stellen, weil die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung zu diesem Punkt keine gesonderte beschwerdefähige Entscheidung sei. Die Einspruchsabteilung habe lediglich entschieden, das Patent in geänderter Form aufrechtzuerhalten. Mit diesem Ergebnis sei die Patentinhaberin zufrieden. Gegen diesen einzelnen Teil der Entscheidung, der ja nur ein Bestandteil der Entscheidungsbegründung sei, habe sie keine Beschwerde einlegen können. Es könne nicht angehen, dass die Patentinhaberin Beschwerde gegen die Zurückweisung ihres Haupt- oder ersten Hilfsantrags einlegen müsse, nur um diesen Punkt prüfen zu lassen. Sie stütze sich hierzu auf die analog anzuwendenden Entscheidungen T 73/88 (ABl. EPA 1992, 557) und G 5/91 (ABl. EPA 1992, 617).

b) Wenn die Schlussfolgerung zur Übertragung der Einsprechendenstellung eine gesonderte beschwerdefähige Entscheidung sei, dann hätte sie als solche ergehen müssen und nicht als Teil der Entscheidungsbegründung zur Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form.

c) Die Übertragung der Einsprechendenstellung sei nicht rechtswirksam. Den Zweifeln, die die Kammer in ihrer Mitteilung geäußert habe, schließe sich die Patentinhaberin im Wesentlichen an.

d) Da die Beschwerde im Namen von jemandem eingelegt worden sei, der nicht der wahre Einsprechende sei, sei die Beschwerde unzulässig.

e) Die Zurückverweisung der Sache wäre nicht im Sinne der Verfahrenseffizienz und würde der Patentinhaberin weitere Kosten aufbürden. Würde die Beschwerde als unzulässig befunden, so wäre damit zwar das gesamte Einspruchsverfahren beendet; BASF hätte allerdings immer noch die Möglichkeit, die Rechtswirksamkeit vor nationalen Gerichten anzufechten, sodass es bei Abwägung der Positionen der Beteiligten die richtige Lösung sei, die Beschwerde als unzulässig zurückzuweisen.

f) Im Falle einer Zurückweisung befürchte die Patentinhaberin, dass die Sachfragen vor der Einspruchsabteilung neu aufgerollt würden. Eine Zurückverweisung sollte deshalb nur zur Überprüfung der Entscheidung über die Übertragung der Einsprechendenstellung erfolgen.

g) Bei einer Zurückverweisung der Sache sollten die Kosten des zurückverwiesenen Verfahrens aus Billigkeitsgründen DSM auferlegt werden.

XVIII. Die Anträge der Beteiligten lauteten wie folgt:

a) BASF beantragte, dass

i) die Beschwerde für zulässig erklärt wird;

ii) implizit das Beschwerdeverfahren mit BASF als Beschwerdeführerin/Einsprechender fortgesetzt wird;

iii) im Falle einer Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.

b) Die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin beantragte, dass

i) die Übertragung der Einsprechendenstellung von DSM an BASF für nicht rechtswirksam befunden wird;

ii) die Beschwerde für unzulässig erklärt wird;

iii) das Verfahren nicht an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen wird;

iv) im Falle einer Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung:

- angeordnet wird, dass die Zurückverweisung nur zur Überprüfung der Schlussfolgerung über die Übertragung der Einsprechendenstellung und ansonsten zum erneuten Erlass der erstinstanzlichen Entscheidung erfolgt;

- eine Kostenfestsetzung bezüglich der durch die Zurückverweisung entstehenden Kosten zugunsten der Patentinhaberin und zulasten der ursprünglichen Einsprechenden DSM erfolgt.

## **Entscheidungsgründe**

### *Zulässigkeit der Beschwerde*

1. Als Erstes befasst sich die Kammer mit der Frage, ob die Beschwerde auch im Falle einer nicht rechtswirksamen Übertragung der Einsprechendenstellung zulässig wäre. Diese Frage ist so formuliert, weil BASF vorgebracht hat, dass die Rechtswirksamkeit der Übertragung im Rahmen der vorliegenden Beschwerde überhaupt nicht behandelt werden könne.

2. In Artikel 107 EPÜ heißt es wie folgt: "Die Beschwerde steht denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind." Bezüglich dieses Aspekts stellt sich lediglich die Frage, ob BASF auch im Falle einer nicht rechtswirksamen Übertragung der Einsprechendenstellung an BASF zum fraglichen Zeitpunkt im Sinne des Artikels 107 EPÜ "an dem Verfahren beteiligt" war. Die Kammer ist der Ansicht, dass BASF eindeutig in diesem Sinne am Verfahren beteiligt war und ist.

3. Nach Auffassung der Kammer ist unter einem "Verfahrensbeteiligten" in diesem Zusammenhang einfach jemand zu verstehen, der am Verfahren vor dem Europäischen Patentamt teilnimmt. Dabei ist eine Person auch dann Verfahrensbeteiligte, wenn ihre Berechtigung zur Teilnahme am Verfahren in Frage gestellt wird und Gegenstand einer anhängigen Entscheidung ist. Selbst wenn sie möglicherweise aufhört, Verfahrensbeteiligte zu sein, wenn entschieden wird, dass sie zur Teilnahme am Verfahren nicht berechtigt ist, bedeutet dies nicht, dass sie nie eine Verfahrensbeteiligte war, sondern nur, dass sie nicht mehr zur Teilnahme am Verfahren berechtigt ist. Vor diesem Zeitpunkt war ihre Verfahrensstellung darauf beschränkt, ob sie zur Teilnahme am Verfahren berechtigt war. Wird entschieden, dass sie zur Teilnahme am Verfahren berechtigt ist, so bleibt sie Verfahrensbeteiligte, auch wenn diese Entscheidung später im Beschwerdeverfahren aufgehoben wird; eine solche Entscheidung hat zur Folge, dass die Person nicht mehr zur Teilnahme am Verfahren berechtigt ist, nicht aber, dass sie niemals eine Verfahrensbeteiligte war. Ihre Stellung kann sich nicht je nach Ausgang der Entscheidung rückwirkend von der einer Verfahrensbeteiligten zu der einer Person ändern, die niemals Verfahrensbeteiligte war, oder umgekehrt. Die Stellung dieser Person ist bis zur endgültigen Klärung dieser Frage nicht in der Schwebe.

4. Damit war und ist BASF eine Verfahrensbeteiligte. Dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Einsprechendenstellung nach der vorliegenden Hypothese falsch war, kann nicht zur Folge haben, dass BASF bei Einlegung ihrer Beschwerde nicht Verfahrensbeteiligte war.

5. Da unbestritten ist, dass die übrigen Erfordernisse der Artikel 107 und 108 EPÜ in diesem Fall erfüllt waren, ist die Beschwerde von BASF folglich zulässig.

### *Die Rechtswirksamkeit der Übertragung der Einsprechendenstellung als Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens*

6. Das zentrale Vorbringen von BASF in dieser Beschwerdesache war, dass die Übertragung der Einsprechendenstellung nicht im Rahmen dieses Beschwerdeverfahrens geprüft werden könne, weil die Patentinhaberin keine Beschwerde eingelegt habe.

7. Aus den nachstehend unter den Nummern 18 bis 36 genannten Gründen ist es für den Ausgang dieser Beschwerde nach Auffassung der Kammer völlig unerheblich, dass die Patentinhaberin nicht Beschwerde eingelegt hat oder ob sie überhaupt hätte Beschwerde einlegen können. Die Kammer wird dennoch auf die einschlägigen Argumente der Beteiligten eingehen.

8. Die Patentinhaberin argumentiert, dass die Feststellung, die Einsprechendenstellung sei rechtswirksam übertragen worden, keine "Entscheidung" der Einspruchsabteilung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ sei, sondern nur Teil der Begründung ihrer eigentlichen Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form. Da nur eine "Entscheidung" der Einspruchsabteilung mit der Beschwerde anfechtbar sei (Art. 106 (1) EPÜ), nicht aber ein Entscheidungsgrund, habe die Patentinhaberin dagegen nicht Beschwerde einlegen können.

9. Wie die Patentinhaberin richtig anmerkt, erging am Ende der mündlichen Verhandlung als einzige Entscheidung, dass das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, in geänderter Form den Erfordernissen des EPÜ genügen. Aus der Niederschrift geht dies zwar nicht ausdrücklich hervor, es hat sich aber eindeutig so zugetragen. In jedem Falle wurde diese Entscheidung den Beteiligten anschließend gemäß Regel 68 (1) EPÜ schriftlich übermittelt (s. Form 2327 vom 28. Juni 2004). In der Entscheidungsbegründung wird dies bestätigt (s. abschließende Stellungnahme "Entscheidung").

10. Die Kammer ist indes der Auffassung, dass die Feststellung über die Übertragung eine Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ darstellt. Im Kontext dieses Artikels ist eine "Entscheidung" eine administrative oder richterliche Handlung des Europäischen Patentamts, durch die die Rechte eines oder mehrerer Verfahrensbeteiligten rechtsverbindlich festgelegt werden. Die Entscheidung T 263/00 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) geht in eine ähnliche Richtung.

11. Zur Klärung der Frage der Übertragung bedurfte es eindeutig einer administrativen oder richterlichen Handlung. Die Klärung erfolgte denn auch durch eine solche Handlung, nämlich durch die Bekanntgabe der Einspruchsabteilung am Ende des ersten Teils der mündlichen Verhandlung, dass die Übertragung des Einspruchs auf BASF zulässig war und eingetragen werden musste (s. Niederschrift, Absatz 2). Dass diese Entscheidung mündlich erging, ist für die Zwecke des Artikels 106 EPÜ unerheblich, da aus Regel 68 (1) EPÜ klar hervorgeht, dass eine Entscheidung auch verkündet werden kann (s. diesbezüglich auch die Entscheidung T 389/86, nicht im ABl. EPA veröffentlicht). Hätte zum Beispiel ein gesondertes Zwischenverfahren nur zu dieser Frage stattgefunden, so wäre eine Feststellung zur Übertragung der Einsprechendenstellung eindeutig als Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ einzustufen gewesen (siehe z. B. die verbundenen Entscheidungen T 799/97 und T 1229/97, nicht im ABl. EPA veröffentlicht), gegen die eine gesonderte Beschwerde in der Regel zulässig gewesen wäre (wie in der Entscheidung T 10/82, ABl. EPA 1983, 407).

12. Im vorliegenden Fall war die Entscheidung über die Übertragung der Einsprechendenstellung jedoch nur eine Zwischenentscheidung, die - zumindest zu dem Zeitpunkt, an dem sie erging - nicht mittels einer gesonderten Beschwerde nach Artikel 106 (3) EPÜ angefochten werden konnte. Eine gesonderte Beschwerde war ausdrücklich nur gegen die Entscheidung zulässig, wonach das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hatte, in geänderter Form den Erfordernissen des EPÜ entsprachen (s. Form 2327 vom 28. Juni 2004). Diese Entscheidung konnte nur als Ganzes mit der Beschwerde angefochten werden, und die Patentinhaberin hatte keine Möglichkeit, Beschwerde gegen die Entscheidung über die Übertragung der Einsprechendenstellung, nicht aber gegen die Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form einzulegen. Hätte sie dies versucht, so wäre die Beschwerde unzulässig gewesen. Gegen einen Teil einer erstinstanzlichen Entscheidung kann kein Rechtsmittel eingelegt werden, wenn selbst eine Entscheidung der betreffenden Frage zugunsten des Beschwerdeführers zum gleichen Ergebnis geführt hätte (s. Entscheidung T 846/01, nicht im ABl. EPA veröffentlicht). Im vorliegenden Fall wäre unabhängig von der Entscheidung über die Übertragung der Einsprechendenstellung eindeutig das gleiche Ergebnis erhalten worden (Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form gemäß dem zweiten Hilfsantrag der Patentinhaberin).

13. Bringt BASF unter diesen Umständen zu Recht vor, dass die Patentinhaberin Beschwerde gegen die inhaltliche Gültigkeit der Entscheidung hätte einlegen sollen, um sich das Recht auf eine Klärung der Frage der Übertragung der Einsprechendenstellung im Falle einer möglichen Beschwerde durch BASF offenzuhalten? Hätte die Patentinhaberin eine solche Beschwerde einlegen können?

14. Zumindest theoretisch hätte die Patentinhaberin Beschwerde gegen die Zurückweisung ihres Hauptantrags bzw. ihres ersten Hilfsantrags einlegen können. Die Schlussfolgerung, dass die Patentinhaberin trotz Zufriedenheit mit dem Endergebnis (Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung gemäß ihrem zweiten Hilfsantrag) Beschwerde gegen die Zurückweisung ihres Haupt- bzw. ersten Hilfsantrags hätte einlegen

müssen, nur um sich die Möglichkeit offenzuhalten, im Falle einer Beschwerde durch BASF die Frage der Übertragung aufwerfen zu können, wäre aber grundsätzlich sehr unbefriedigend. (Wahrscheinlich hätte die Patentinhaberin ihre Beschwerde zurückgenommen, wenn BASF keine Beschwerde eingelegt hätte). Diese Schlussfolgerung erweist sich aber zudem als falsch, denn wäre dem Hauptantrag der Patentinhaberin stattgegeben worden, hätte die Patentinhaberin keine Beschwerde einlegen können. Hätte die Patentinhaberin daran gehindert werden können, die Frage der Übertragung im Falle einer Beschwerde durch BASF aufzuwerfen? Zwischen diesen beiden Fällen darf eindeutig keine Unterscheidung gemacht werden. Hier weist die Kammer jedoch darauf hin, dass in der Entscheidung T 239/96 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) Folgendes über ein ähnliches Argument gesagt wurde:

"5. Im vorliegenden Fall geht es ferner um das Argument der Beschwerdegegnerin, sie hätte keine zulässige Beschwerde einlegen können, weil die Einspruchsabteilung ihrem Hauptantrag stattgegeben habe, sodass sie nicht beschwert gewesen sei. Dazu verweist die Kammer einerseits auf den vom EPA anerkannten Verfügungsgrundsatz (vgl. G 8/91, ABI. EPA 1993, 346, Nr. 5 der Entscheidungsgründe), wonach die Beteiligten selbst entscheiden müssen, welche Anträge sie vorbringen möchten, und die Beschwerdekammern in der Regel einen Fall nicht von Amts wegen prüfen. Kurz kann für den vorliegenden Fall gefolgert werden, dass sich die Beschwerdegegnerin selbst in diese unvorteilhafte Lage gebracht hat, indem sie die erteilten Ansprüche nicht als Hauptantrag vor der Einspruchsabteilung aufrechterhalten hat."

Diese Antwort erscheint aber kaum befriedigend. Und wie wäre die Lage gewesen, wenn der Einspruch nach Artikel 102 (2) EPÜ zurückgewiesen und das Patent somit in der erteilten Fassung aufrechterhalten worden wäre? Die Patentinhaberin hätte nichts tun können, um sich die Möglichkeit offenzuhalten, die Übertragung der Einsprechendenstellung anzufechten, wie es in der oben genannten Entscheidung vorgeschlagen wird. Die Kammer muss dies jedoch nicht weiter vertiefen, weil die wichtige Frage in dieser Sache - wie später noch zu sehen sein wird - der in der obigen Passage angeführte Aspekt ist, nämlich ob der Grundsatz, dass die Beschwerdekammern einen Fall in der Regel nicht von Amts wegen prüfen, im vorliegenden Fall Anwendung findet.

15. Zur Frage, ob die Patentinhaberin hätte Beschwerde einlegen können, ist zu sagen, dass ein Verfahrensbeteiligter eine Entscheidung nur anfechten kann, wenn er durch sie beschwert ist (Art. 107 EPÜ). Im vorliegenden Fall war die Patentinhaberin nach eigener Aussage mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung zufrieden, das Patent in geänderter Form aufrechtzuerhalten, und wollte dagegen keine Beschwerde einlegen. Die Kammer hat keinen Anlass, an dieser Aussage zu zweifeln, die auch durch die Fakten gestützt wird. In der Entscheidung T 244/85 (ABI. EPA 1988, 216) heißt es wie folgt:

"4. Für die Feststellung einer Beschwer reicht es aber nicht aus, das ursprünglich formulierte Begehren des Verfahrensbeteiligten mit dem Inhalt der Entscheidung zu vergleichen, sie muss vielmehr auch im Zeitpunkt des Erlasses der angegriffenen Entscheidung *und der Einlegung der Beschwerde* noch bestanden haben. Ein Verfahrensbeteiligter, der sich im Verlauf des Verfahrens mit einer vorgeschlagenen Entscheidung einverstanden erklärt, kann diese Entscheidung mangels Beschwer nicht mehr anfechten, obwohl er ursprünglich Anträge gestellt hatte, die mit dem Inhalt der erlassenen Entscheidung nicht übereinstimmen" (Hervorhebung durch die Kammer).

Auf dieser Grundlage war die Patentinhaberin durch die Entscheidung nicht beschwert, als die Frist für die Einlegung einer Beschwerde nach Artikel 108 EPÜ endete.

16. Des Weiteren hätte nach Ansicht der Kammer ein Verfahrensmisbrauch vorgelegen, wenn die Patentinhaberin Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt und vorgegeben hätte, mit der Sachentscheidung unzufrieden zu sein, nur um Zugang zu den Beschwerdekammern zu erlangen und in der Frage der Übertragung der Einsprechendenstellung Gehör zu erhalten. Hätte dafür ein Nachweis vorgelegen, so hätte die Beschwerde nach der vorläufigen Auffassung der Kammer als unzulässig zurückgewiesen werden können.

17. Daher gelangt die Kammer zu dem Schluss, dass die Patentinhaberin im vorliegenden Fall keine zulässige Beschwerde gegen die Entscheidung über die Übertragung der Einsprechendenstellung einlegen konnte.

*Reformatio in peius*

18. Nach der Klärung dieser Punkte kann die Frage behandelt werden, was die Kammer daran hindern sollte, sich mit der Übertragung der Einsprechendenstellung zu befassen. Die Antwort von BASF lautet, dass eine solche Befassung dem Verbot der "reformatio in peius" widerspräche, wie dies in den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 9/92, G 4/93 (ABl. EPA 1994, 875) und G 1/99 (ABl. EPA 2001, 381) ausgeführt wird.

19. Hierzu räumt die Kammer ein, dass für BASF das Risiko besteht, schlechter gestellt zu sein als ohne Beschwerde. Dieser Fall könnte eintreten, wenn die angefochtene Entscheidung aufgehoben würde und das Patent nach einer anschließenden erneuten Verhandlung zu den Sachfragen in einer breiteren Form als derzeit aufrechterhalten würde, z. B. auf der Grundlage des Haupt- oder des ersten Hilfsantrags der Patentinhaberin vor der Einspruchsabteilung.

20. Zunächst hält die Kammer Folgendes fest: Wenn BASF mit ihrer Behauptung Recht hätte, könnte ein Patentinhaber, dessen Hauptantrag stattgegeben wurde, eine solche Frage niemals im Beschwerdeverfahren aufwerfen.

21. Was die oben genannten Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer anbelangt, so prüfte die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 4/93 (deren amtlicher Text die englische Fassung ist und die mit G 9/92 identisch ist, deren amtlicher Text die deutsche Fassung ist), ob Anträge eines Beschwerdegegners/Patentinhabers auf Aufrechterhaltung des Patents in einer breiteren Fassung bzw. Anträge eines Beschwerdegegners/Einsprechenden auf Widerruf des Patents zulässig sind, und damit ob und inwieweit die Beschwerdekammer zulasten des Beschwerdeführers im Einspruchsbeschwerdeverfahren von dem Beschwerdeantrag abweichen kann (Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Wer sich, so die Kammer, gegen eine Entscheidung nicht innerhalb der Beschwerdefrist beschwere, könne nicht das - unbefristete - Recht auf Anträge beanspruchen, die in ihrer Tragweite denen eines Beschwerdeführers entsprächen, und damit - als Reaktion auf eine Beschwerde des Verfahrensgegners - die Stellung eines Beschwerdeführers einnehmen (Nr. 10 der Entscheidungsgründe). Die logische Schlussfolgerung für einen Fall, in dem ein Einsprechender der alleinige Beschwerdeführer sei, laute wie folgt:

"Dem Patentinhaber, der keine Beschwerde erhoben hat und der daher nur Verfahrensbeteiligter nach Artikel 107, Satz 2 EPÜ ist, steht das Recht einer - unbefristeten - 'Anschlussbeschwerde' nicht zu. Seine Anträge unterliegen daher im Vergleich zu den Rechten, die er als Beschwerdeführer hätte, Beschränkungen. Durch die Nichteinlegung der Beschwerde hat er zu erkennen gegeben, dass er die Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung der Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht anfechten will. Er ist damit primär auf die Verteidigung dieser Fassung beschränkt. Änderungen, die er im Beschwerdeverfahren vorschlägt, können von der Beschwerdekammer abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind. Dies trifft dann zu, wenn die Änderungen nicht durch die Beschwerde veranlasst sind ..." (Nr. 16 der Entscheidungsgründe).

22. In der Entscheidung G 1/99 prüfte die Große Beschwerdekammer, was "sachdienliche" und "notwendige" Änderungen in diesem Sinne sein könnten. In der Entscheidung G 4/93 sei festgestellt worden, dass eine "nicht beschwerdeführende Partei *grundsätzlich* keinen Antrag stellen kann, der über den im Antrag des Beschwerdeführers festgelegten Umfang der Beschwerde hinausgeht" (Nr. 7 der Entscheidungsgründe, Hervorhebung durch die Kammer). Die Große Beschwerdekammer war der Ansicht, dass die Entscheidung G 4/93 darauf hindeute, dass Anträge eines nicht beschwerdeführenden Beteiligten dem Verfahren unter ganz bestimmten Umständen und innerhalb enger Grenzen doch eine andere Richtung geben könnten (s. Nr. 10.3 der Entscheidungsgründe). Ferner befand die Große Beschwerdekammer, die undifferenzierte Anwendung des Verbots der "reformatio in peius" auf den Patentinhaber/Beschwerdegegner und den Einsprechenden/Beschwerdegegner wäre:

"... in Fällen, in denen der Patentinhaber nur sonstiger Beteiligter am Beschwerdeverfahren ist, nicht zweckmäßig, weil sie unter bestimmten Umständen unbillige Folgen haben könnte. Eingedenk der Tatsache, dass die Anwendung des Verschlechterungsverbots in den Beschwerdeverfahren vor dem EPA auf die eigene Rechtsprechung zurückgeht, hat die Große Beschwerdekammer auch die Folgen dieser Anwendung abzuwägen, wenn sich diese als möglicherweise unbefriedigend erweisen" (Nr. 11 der Entscheidungsgründe).

23. In diesen Entscheidungen geht es also um Fälle, bei denen ein Patentinhaber/Beschwerdegegner Änderungen des Patents vorschlägt, und es werden die genau abgegrenzten Umstände erörtert, unter denen solche Änderungen von einem Patentinhaber vorgenommen werden können, obwohl dabei prima facie gegen das Verbot der "reformatio in peius" verstoßen wird. Im vorliegenden Fall ist die Kammer nicht mit einer solchen Situation befasst, sondern mit der ganz anderen Frage nach der Berechtigung einer Person, überhaupt am Verfahren teilzunehmen. In diesem Zusammenhang ist unter Verweis auf die oben unter der Nummer 21 zitierte Passage aus G 4/93 festzustellen, dass im vorliegenden Fall, soweit die Sachfrage der Patentierbarkeit betroffen ist, a) die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung, die von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung für zulässig befunden wurde, nicht anfecht, und b) es der Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren in erster Linie darum geht, diese Fassung zu verteidigen (zur Aufrechterhaltung des Patents in eingeschränkter Fassung wurden Hilfsanträge eingereicht).

24. Aus den nachstehenden Gründen ist die Kammer der Ansicht, dass das Verbot der "reformatio in peius" keine Anwendung findet, wenn es wie im vorliegenden Fall um die Berechtigung einer Person zur Teilnahme am Verfahren geht. Dabei berücksichtigt die Kammer, dass das Verbot der "reformatio in peius", das - wie von der Großen Beschwerdekammer bestätigt - für Beschwerden vor den Beschwerdekammern gilt, hauptsächlich von dem im deutschen Recht fest verankerten Grundsatz des Verschlechterungsverbots übernommen wurde, das wiederum aus dem römischen Recht stammt. Bei der vorliegenden Beschwerde ist zu beachten, dass dieses Prinzip aus dem deutschen Recht keine Anwendung findet in Fällen, in denen a) Verfahrensvoraussetzungen für die Stellung von Anträgen vor Gericht bestehen und b) diese Voraussetzungen unverzichtbarer Art sind, sodass sich das Gericht selbst vergewissern muss, dass sie erfüllt sind. Bei Patentverfahren wie dem vorliegenden umfassen derartige Voraussetzungen die Zulässigkeit des Einspruchs selbst sowie die Parteifähigkeit der betreffenden Person, die von deren Fähigkeit abhängt, im eigenen Namen zu klagen oder verklagt zu werden (diese Frage wurde von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 3/99, Nr. 9 der Entscheidungsgründe, behandelt).

25. Die Kammer übernimmt diese grundsätzliche Feststellung aus dem Kommentar "Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen", 7. Auflage (2005), von *Dr. Rainer Schulte* und anderen, wo es auf Seite 986, Punkt 7.6.1, Nummer 72 wie folgt heißt:

"Das Verbot der Schlechterstellung gilt nicht a) grundsätzlich für Verfahrensfragen, über die von Amts wegen zu befinden ist. Die *unverzichtbaren Verfahrensvoraussetzungen* hat daher BPatG [das Bundespatentgericht] ohne Bindung an den Antrag zu prüfen ..., wie z. B. die Zulässigkeit des Einspruchs ..., die Anhängigkeit der Anmeldung, das Vorliegen eines wirksamen Prüfungsantrags oder allgemeiner Verfahrensvoraussetzungen ..."

Der Kommentar "Patentgesetz" von *Dr. Georg Benkard* und anderen, München 2006, besagt im Absatz auf den Seiten 1135 und 1136 (Verf.: Alfons Schäfers) dasselbe. Unter der Überschrift "Absolute Verfahrensvoraussetzungen" heißt es bei Schulte auf Seite 987, Punkt 8.2 weiter:

"Verfahrensvoraussetzungen, die für das Verfahren in 1. Instanz (Prüfungs-, Einspruchs-, Kostenfestsetzungsverfahren) *unverzichtbar* sind, sind auch im Beschwerdeverfahren jederzeit von Amts wegen zu prüfen. Da sie von Amts wegen zu prüfen sind, können sie auch noch nach Ablauf der Beschwerdefrist geltend gemacht werden. Liegen sie im Zeitpunkt der Entscheidung nicht vor, ist die Beschwerde zurückzuweisen. Folgende Voraussetzungen sind in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen: ... b) *Zulässigkeit des Einspruchs* ... d) *Partei- und Prozessfähigkeit* ..."

26. Warum nach deutschem Recht die Pflicht zur Prüfung von Amts wegen besteht, dass Verfahrensvoraussetzungen der oben genannten Art erfüllt sind, und warum auch das Verbot der "reformatio in peius" in diesen Fällen nicht gilt, liegt nach Ansicht der Kammer daran, dass dort, wo es unverzichtbare Voraussetzungen für das Auftreten von Verfahrensbeteiligten vor Gericht und das Stellen von Anträgen zu Sachfragen gibt, ein Gericht nur dann zur Entscheidung über die Sachfragen befugt ist, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind. Anderenfalls sind solche Anträge unzulässig, und das Gericht ist nicht befugt, über die Sachfragen zu entscheiden.

27. Was nun die Frage betrifft, ob im Rahmen des EPÜ ähnliche Grundsätze gelten, so ergibt sich aus Entscheidungen der Beschwerdekammern, dass die Zulässigkeit des Einspruchs eine unverzichtbare prozessuale

Voraussetzung der sachlichen Prüfung des Einspruchsvorbringens in jedem Verfahrensstadium ist. Die Zulässigkeit muss deshalb vom EPA von Amts wegen geprüft werden, und zwar auch im Beschwerdeverfahren und selbst dann, wenn diese Frage von den Verfahrensbeteiligten nicht aufgeworfen wurde (siehe z. B. die Entscheidungen T 289/91, ABI. EPA 1994, 649, T 28/93, nicht im ABI. EPA veröffentlicht, und T 522/94, nicht im ABI. EPA veröffentlicht). In den Entscheidungen G 3/97 und G 4/97 (ABI. EPA 1999, 245, 270) beschäftigte sich die Große Beschwerdekammer mit der Einlegung eines Einspruchs durch einen "Strohmann" und befand Folgendes:

"6. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob ein ... relevanter Einwand gegen die Zulässigkeit des Einspruchs auch noch erstmals im Beschwerdeverfahren geltend gemacht werden kann. Diese Frage stellt sich nicht nur ... für den Fall, dass der Einwand vom Patentinhaber erhoben wird, sie ist in gleicher Weise erheblich, wenn die Zulässigkeit des Einspruchs von Amts wegen in Frage gestellt wird.

Die Frage ist für beide Fallgestaltungen gleich zu beantworten. Eine missbräuchliche Gesetzesumgehung durch das Verschieben eines Strohmans ... ist im Beschwerdeverfahren auch dann nicht hinzunehmen, wenn sie in der ersten Instanz noch nicht gerügt worden ist. Dies ergibt sich schon daraus, dass eine Entscheidung des EPA über die Rechtsbeständigkeit des Patents einen zulässigen Einspruch voraussetzt. Dies gilt für das Einspruchsverfahren vor der Beschwerdekammer ebenso wie für das Verfahren vor der Einspruchsabteilung. Zudem genießt das öffentliche Interesse an der Unterbindung der genannten unzulässigen Praktiken hier Vorrang gegenüber einer Entlastung des Beschwerdeverfahrens."

28. In den genannten Fällen (G 3/97 und G 4/97) ging es um einen "Strohmann" als Einsprechenden; wie die anderen unter der Nummer 27 angeführten Fälle aber zeigen, gelten die gleichen Grundsätze auch bei der Frage, ob der Einspruch innerhalb der in Artikel 99 (1) EPÜ vorgeschriebenen Neunmonatsfrist eingereicht wurde, oder bei der Frage, ob der Einspruch den Bestimmungen des Artikels 99 (1) EPÜ in Verbindung mit den Regeln 56 (1) und 55 c) EPÜ genügt (s. Entscheidung T 522/94, ABI. EPA 1998, 421).

29. Wie aus der unter der Nummer 27 zitierten Passage aus G 3/97 hervorgeht, kann das EPA nur über die Rechtsgültigkeit eines Patents entscheiden, wenn ein zulässiger Einspruch vorliegt. Genauer gesagt: Die Zulässigkeit des Einspruchs ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die Berechtigung einer Person, Anträge bezüglich der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung zu stellen. Insofern gelten im Rahmen des EPÜ somit ähnliche Grundsätze, wie sie oben unter den Nummern 24 bis 26 genannt sind.

30. Zweifellos haben sich die Beschwerdekammern aus diesen Gründen mit der Frage der Zulässigkeit des Einspruchs auch in Fällen befasst, in denen (bei Prüfung des Sachverhalts) der Einsprechende/alleinige Beschwerdeführer letztlich schlechter gestellt sein könnte als ohne Beschwerde (siehe z. B. die Entscheidungen T 199/92, T 960/95 und T 1180/97, alle nicht im ABI. EPA veröffentlicht). In diesen Fällen kam es den Beteiligten oder den jeweiligen Kammern eindeutig nicht in den Sinn, die Frage des Verbots der "reformatio in peius" überhaupt zu stellen.

31. In den oben genannten Fällen ging es stets um die Zulässigkeit des ursprünglichen Einspruchs und nicht um die Gültigkeit einer Übertragung der Einsprechendenstellung. Nach Auffassung der Kammer gelten für diesen letzteren Fall aber ähnliche Grundsätze. In den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 4/88 (ABI. EPA 1989, 480), G 3/97 (ABI. EPA 1999, 245) und G 2/04 (ABI. EPA 2005, 549) wurde festgestellt, dass die Einsprechendenstellung nicht frei übertragbar ist. In der Sache G 3/97 (dem "Strohmann"-Fall) befand die Große Kammer Folgendes (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe):

"Seine Verfahrensbeteiligung steht nicht zur freien Disposition des Einsprechenden. Hat er die Voraussetzungen für einen zulässigen Einspruch erfüllt, ist er Einsprechender und bleibt dies, bis das Verfahren oder seine Beteiligung beendet ist. Er kann seine Stellung nicht auf den Dritten abwälzen ... Daher kann es neben dem formell legitimized Einsprechenden keinen anderen 'wahren' Einsprechenden geben."

Die Gründe, warum eine freie Übertragung der Einsprechendenstellung nicht gestattet ist, wurden in der Entscheidung G 2/04 wie folgt näher ausgeführt (Nr. 2.1.4):

"Das Einspruchsverfahren soll ein einfaches, zügig durchgeführtes Verfahren sein. In ihm sollen einerseits relevante Einwände angemessen berücksichtigt werden, andererseits soll alsbald eine Entscheidung getroffen werden. Dies liegt nicht nur im Interesse beider Seiten (G 3/97, a. a. O., Nr. 3.2.3 der Entscheidungsgründe), sondern auch im Interesse der Öffentlichkeit, baldmöglichst geklärt zu wissen, ob es ein Ausschlussrecht zu beachten gilt. Aus diesem Grund ist der Einspruch fristgebunden und der Beitritt Dritter durch Artikel 105 EPÜ eingeschränkt. Es würde diesem Konzept zuwiderlaufen, wenn ein Dritter, der nicht fristgerecht Einspruch eingelegt hat, die verfahrensrechtliche Stellung eines Einsprechenden, der das Interesse am Einspruch verloren hat, übernehmen könnte und ein ansonsten abgeschlossenes Verfahren dadurch verlängert würde."

32. Zudem stellte die Kammer in der Entscheidung T 298/97 (ABI. EPA 2002, 83) Folgendes fest (Nr. 7.1 der Entscheidungsgründe):

"Könnte ein Einspruch nach seiner Einlegung ohne Bedingung an einen Dritten übertragen werden, so könnte ein Patent de facto verspätet von jemandem angefochten werden, der sein Einspruchsrecht nicht innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist ausgeübt hat. Ein solcher "Handel" mit Einsprüchen würde der mit Artikel 99 (1) EPÜ verfolgten Absicht des Gesetzgebers zuwiderlaufen und die Übernahme der ausschließlichen, nationalen Gerichtsbarkeit über europäische Patente durch die Vertragsstaaten nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist in Gefahr bringen."

33. Zwar entspricht die Sachlage im vorliegenden Fall nicht ganz den oben unter der Nummer 25 beschriebenen Fällen, in denen es um die Zulässigkeit des Einspruchs selbst oder um die Parteifähigkeit einer Person ging; die Kammer sieht sich aber mit einem sehr ähnlichen Thema befasst, nämlich mit der Frage, ob BASF die rechtlich korrekte Einsprechende ist. Insbesondere ist die Kammer der Auffassung, dass die vorliegende Situation große Ähnlichkeit mit der Sachlage bei der Zulässigkeit eines Einspruchs hat. Dies liegt daran, dass in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt der Kreis der Beteiligten, die Anträge bezüglich der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung einreichen können, durch die Bestimmungen des EPÜ begrenzt ist. Im Einspruchsverfahren sind dies a) der Patentinhaber, b) Einsprechende, deren Einspruch den Erfordernissen der Artikel 99 und 100 EPÜ genügt, und c) Beitretende, die die Voraussetzungen des Artikels 105 EPÜ erfüllen. Im Falle zulässiger Beschwerden vor den Beschwerdekammern ist der Personenkreis, der Anträge bezüglich der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung einreichen kann, nach Maßgabe des Artikels 107 EPÜ derselbe. Andere Personen, die beispielsweise behaupten, unter eine dieser Kategorien zu fallen, können Verfahrensbeteiligte sein; ihre Verfahrensstellung ist aber, wie oben unter der Nummer 3 erläutert, beschränkt. Sie sind nicht berechtigt, Anträge zur Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung zu stellen. Gemäß den oben genannten Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer kann ein Einsprechender die Einsprechendenstellung nur unter genau abgegrenzten Umständen übertragen. Wie die unter den Nummern 27 und 31 angeführten Auszüge aus Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer zeigen, ist dieses Verfahrenserfordernis, wonach eine Übertragung eines Einspruchs die Bedingungen für eine rechtswirksame Übertragung der Einsprechendenstellung erfüllen muss, unabdingbar. Eine Person, an die der Einspruch angeblich, aber nicht rechtswirksam übertragen wurde, ist daher - ebenso wie eine Person, die nicht der wahre Einsprechende ist oder die einen Einspruch nach Ablauf der in Artikel 99 EPÜ vorgeschriebenen Neunmonatsfrist eingereicht hat - nicht berechtigt, Anträge zur Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung zu stellen. Solche Anträge sind nicht zulässig. Zweifellos hat die Große Beschwerdekammer aus diesem Grund in G 2/04 befunden, dass "... die Beschwerdekammer die Frage der Beteiligtenstellung von Amts wegen zu prüfen [hat], bevor sie in der Sache entscheidet" (s. Nr. 3.2.5 der Entscheidungsgründe).

34. Nach Auffassung der Kammer folgt daraus, dass das Amt nicht nur verpflichtet ist, von Amts wegen die Zulässigkeit des ursprünglichen Einspruchs zu prüfen, sondern auch in allen Verfahrensstadien die Stellung eines Beteiligten prüfen muss, der behauptet, dass ihm die Einsprechendenstellung vom ursprünglichen Einsprechenden übertragen wurde. Daher muss die Kammer von Amts wegen die Rechtswirksamkeit der Übertragung des Einspruchs an BASF prüfen, um zu ermitteln, ob von BASF an die Beschwerdekammer und an die Einspruchsabteilung gerichtete Anträge zur Gültigkeit der beanspruchten Erfindungen zulässig sind bzw. waren.

35. Daraus folgt außerdem, dass das Verbot der "reformatio in peius" im vorliegenden Fall keine Anwendung findet.

36. Da diese Verpflichtung unabhängig davon besteht, ob die Frage von der Patentinhaberin aufgeworfen wurde oder ob sie bereits Gegenstand einer Entscheidung der Einspruchsabteilung war, ist es zudem unwesentlich, ob die Patentinhaberin hätte Beschwerde einlegen können oder tatsächlich Beschwerde eingelegt hat.

#### *Die Übertragung von DSM an BASF*

37. Die Kammer beschäftigt sich nun mit der Rechtswirksamkeit der Übertragung der Einsprechendenstellung von DSM auf BASF.

38. Wie oben unter III. erläutert, wurden zunächst die Schriftstücke D5 und D6 als Nachweis für die rechtswirksame Übertragung der Einsprechendenstellung vorgelegt. Das zeitlich frühere Schriftstück D6 vom 29. August 2003 enthält kurze Auszüge aus einer Vereinbarung zwischen DFS und BASF. Diese Auszüge umfassen keine operativen Bestimmungen. Am Ende findet sich als Anhang eine Verpflichtungserklärung von DSM zugunsten von BASF, wonach DFS, eine 100%ige indirekte Tochtergesellschaft von DSM, den Verpflichtungen aus der Vereinbarung nachkommen wird (wobei nicht erklärt wird, wie diese Verpflichtungen aussehen). D5 vom 15. Oktober 2003 enthält ebenfalls kurze Auszüge aus einer Vereinbarung zwischen DFS und BASF und ist eindeutig ein Zusatz zur Vereinbarung vom 29. August 2003. Darin heißt es, dass sich die Vereinbarung unter anderem auf die "Übertragung der Einsprechendenstellung von DFS gegen Patente Dritter" im Bereich "Enzyme für Futtermittel" bezieht. Die Anlage 4 zur Vereinbarung enthält laut Punkt 3.1 eine Auflistung der vor dem Europäischen Patentamt anhängigen Einsprüche von DFS gegen Patente Dritter. In dieser Liste ist auch das vorliegende Einspruchsverfahren aufgeführt. Punkt 3.2 der Vereinbarung enthält eine Erklärung von DFS, wonach alle Akten zu diesen Einsprüchen an BASF übertragen werden; den Auszügen aus der Vereinbarung ist aber keine ausdrückliche Übertragung des Einspruchs selbst zu entnehmen. Was noch kritischer ist: Nirgendwo findet sich ein Nachweis für die angebliche Übertragung durch DSM, die eigentliche Einsprechende.

39. Als die Umschreibstelle des Amts darauf hinwies, dass diese Schriftstücke keine rechtswirksame Übertragung der Einsprechendenstellung belegten, reichte BASF das Schriftstück D7 ein. Dabei handelt es sich um eine Erklärung vom 23. März 2004, die von DSM, DFS und BASF unterzeichnet ist. Dort nehmen die Beteiligten auf D5 und D6 Bezug und erklären unter anderem, dass "durch diese Vereinbarungen [d. h. D5 und D6] der Einspruch gegen EP 841 859 B1 an BASF übertragen wurde". Diese Erklärung wurde von der Einspruchsabteilung als Nachweis dafür akzeptiert, dass die Voraussetzungen für eine Übertragung der Einsprechendenstellung erfüllt waren (s. Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

40. In der Entscheidung T 261/03 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) untersuchte die Beschwerdekammer, welche Art von Nachweisen für eine rechtswirksame Übertragung erforderlich sind:

"3.5.5 Angesichts dieser Überlegungen stellt sich die Frage, welches Maß an Gewissheit schriftliche Beweismittel aufweisen müssen, um den Erfordernissen der Regel 20 EPÜ zu genügen. Der Kammer ist keine Beschwerdeentscheidung bekannt, wonach die gemäß dieser Bestimmung vorzulegenden Urkunden den angeblichen Rechtsübergang "bis aufs Letzte" nachweisen müssten. Ein solcher Maßstab des vollen und absoluten Nachweises wäre wirklich übertrieben streng, weil dann in vielen Fällen schriftliche Beweismittel alleine kaum ausreichen dürften. Wie der Wortlaut der Regel 20 (1) EPÜ nahelegt ("wenn er dem Europäischen Patentamt durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird"), wird hier etwas weniger gefordert. *Die Kammer ist der Auffassung, dass den Erfordernissen der Regel 20 EPÜ genügt wird, wenn ... es dem zuständigen Organ des EPA, das die vorgelegten Unterlagen angemessen und unter Berücksichtigung aller Umstände prüft, durch diese Unterlagen glaubhaft gemacht wird, dass die behaupteten Fakten der Wahrheit entsprechen.* Die bloße Tatsache, dass ein anderes Dokument ein eindeutigerer Nachweis gewesen sein könnte als der vom Beschwerdeführer vorgelegte, macht diesen Nachweis nicht ungültig (s. T 273/02 vom 27. April 2005, Nr. 2.6 der Entscheidungsgründe)" (Hervorhebung durch die Kammer).

41. Dieser Test fällt im vorliegenden Fall negativ aus. In der Erklärung in D7 wird zwar behauptet, dass der Einspruch mittels D6 und D5 "übertragen wurde"; die bloße Behauptung, dass eine Übertragung stattgefunden hat, reicht aber nicht aus (s. Entscheidung T 670/95, nicht im ABI. EPA veröffentlicht), und in den Auszügen aus diesen Vereinbarungen ist von einer Abtretung oder Übertragung durch DSM - die Einsprechende - nicht die Rede. Bestenfalls lassen diese Auszüge auf die Absicht schließen, die Einsprechendenstellung von DFS auf BASF zu

übertragen. Da DFS natürlich nicht die Einsprechende war, beruhte die Entscheidung der Einspruchsabteilung auf einer falschen Grundlage.

42. Selbst unter der Annahme, dass diese Vereinbarungen so ausgelegt werden könnten, dass sie die angebliche Übertragung der Einsprechendenstellung durch die ursprüngliche Einsprechende - DSM - enthielten, liegt kein Nachweis dafür vor, dass DSM zu diesem Zeitpunkt andere einschlägige Vermögensbestandteile übertragen hat. Der Einspruch konnte deshalb nicht "als Bereich des Geschäftsbetriebs der Einsprechenden" übertragen werden (s. Leitsatz der Entscheidung G 4/88). In der Entscheidung G 2/04 der Großen Beschwerdekammer wird ferner klargestellt, dass die Einsprechendenstellung nicht von einer Muttergesellschaft übertragen werden kann, wenn diese ihre 100%ige Tochtergesellschaft verkauft, auch wenn der Einspruch von der Muttergesellschaft im Interesse der Tochtergesellschaft eingelegt wurde. Dies gilt erst recht im vorliegenden Fall, wo die Transaktion nicht im Zusammenhang mit dem Verkauf von Vermögensbestandteilen durch die Muttergesellschaft/Einsprechende stand, sondern mit dem Verkauf eines Bereichs des Geschäftsbetriebs einer indirekten Tochtergesellschaft.

43. Die Kammer kommt deshalb zu dem Schluss, dass die Einsprechendenstellung nicht rechtswirksam übertragen wurde und die entsprechende Entscheidung der Einspruchsabteilung falsch war. Außerdem waren somit die Anträge, die BASF in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung bezüglich der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung gestellt hat, unzulässig (s. Nr. 33).

#### *Verfahrensrechtliche Folgen*

44. Die einzige Möglichkeit zur Berichtigung dieses Fehlers besteht darin, die Entscheidung als Ganzes aufzuheben. Die Kammer kann nicht den Teil der Entscheidung aufheben, der die Übertragung der Einsprechendenstellung betrifft, und den Rest bestehen lassen. Ebenso wenig hält die Kammer es für richtig, wie es die Patentinhaberin anzuregen scheint, nichts zu tun und abzuwarten, bis BASF die Rechtswirksamkeit des Patents vor nationalen Gerichten anfecht. Die Einsprechende (DSM) bleibt Einsprechende und war und ist berechtigt, entsprechend den Bestimmungen des EPÜ Einspruch gegen das Patent einzulegen, worunter auch eine Beschwerde gegen die Einspruchsabteilung fällt; dieses Recht kann nicht einfach übergegangen werden.

45. Die Kammer hat Verständnis für die Besorgnis der Patentinhaberin über die weitere Verzögerung, die diese Entscheidung insbesondere bei Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung verursachen würde; daher hat sie geprüft, ob das Beschwerdeverfahren in irgendeiner Form mit DSM als Beschwerdeführerin fortgesetzt werden könnte. Letztlich erscheinen der Kammer die potenziellen Probleme aber zu groß, sodass sie keine andere Alternative sieht, als das Verfahren an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

46. Allerdings ist die Kammer nicht befugt, die Sache mit der von der Patentinhaberin gewünschten Anordnung zurückzuverweisen, lediglich die Entscheidung über die Übertragung der Einsprechendenstellung zu revidieren und ansonsten die erstinstanzliche Entscheidung erneut zu erlassen. Da die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufgehoben werden muss, bevor die Sache zurückverwiesen werden kann, ist die Einspruchsabteilung nicht an ihre frühere Entscheidung gebunden. Bei einer solchen Zurückverweisung ist die Einspruchsabteilung außerdem nur durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammerentscheidung gebunden (s. Art. 111 (2) EPÜ), die sich bei der vorliegenden Entscheidung nur auf die Übertragung der Einsprechendenstellung beziehen kann und nicht auf die Sachfragen zur Patentierbarkeit, die der Fall ebenfalls aufwirft. Soweit diese Sachfragen betroffen sind, hätte eine Aussage der Kammer daher keine bindende Wirkung.

47. Dennoch ist zu hoffen, dass die Einspruchsabteilung das Einspruchsverfahren relativ schnell abschließen kann.

#### *Kosten*

48. Was den Antrag der Patentinhaberin betrifft, DSM aus Billigkeitsgründen die Kosten des zurückverwiesenen Verfahrens aufzuerlegen, so ist die Kammer nicht befugt, dies für künftig anfallende Kosten anzuordnen. Eine solche Maßnahme wäre auch nicht gerecht, weil DSM keine Verantwortung trifft.

*Rückzahlung der Beschwerdegebühr*

49. Im vorliegenden Fall lag insofern ein Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ vor, als Anträge bezüglich der mangelnden Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung von einer nicht befugten Person gestellt wurden, sodass die angefochtene Entscheidung aus den oben genannten Gründen aufgehoben wird. Voraussetzung für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ ist jedoch, dass der Beschwerde "durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird". In der Entscheidung J 37/89 (ABl. EPA 1993, 201) führte die Kammer aus, dass sich aus Wortlaut und Zweck dieser Bestimmung unzweideutig ergibt, dass unter "Stattgabe" zu verstehen ist, dass die Beschwerdekammer zumindest im Wesentlichen dem Rechtsbegehren des Beschwerdeführers "folgt", mit anderen Worten, dass sie seinen Anträgen stattgibt. Zwar ist die oben genannte Voraussetzung auch erfüllt, wenn die Beschwerde nur zum Teil erfolgreich ist, d. h. wenn nur einigen Anträgen des Beschwerdeführers stattgegeben wird (s. Entscheidungen J 18/84, ABl. EPA 1987, 215, und T 604/01, nicht im ABl. EPA veröffentlicht), und im vorliegenden Fall wurde einem der Anträge von BASF bei der Zwischenanhörung stattgegeben, als ihre Beschwerde für zulässig befunden wurde. Allerdings ist zu bedenken, dass diese Entscheidung nur die Vorfragen der Einsprechendenstellung von BASF und der Zulässigkeit der Beschwerde von BASF betraf, nicht aber deren Inhalt. Im Beschwerdeverfahren selbst beantragte BASF, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufgehoben und das Patent in vollem Umfang zurückgenommen wird (s. Beschwerdeschrift vom 7. September 2004). De facto war die Beschwerde von BASF völlig erfolglos, weil die Kammer entschieden hat, dass diese Anträge unzulässig sind und dass BASF nicht berechtigt ist, weiter am Einspruchsverfahren teilzunehmen. Die Kammer selbst hat von Amts wegen verfügt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben.

**Entscheidungsformel****Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Einspruchsverfahren mit DSM N.V. als Einsprechender fortzusetzen.
4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.