

**Entscheidung der  
Technischen Beschwerde-  
kammer 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 Depart-  
ment 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 DEPART-  
MENT 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 'Verfahrensbetei-  
ligter' (bejaht)" – "Zulässigkeit der  
Beschwerde des vermeintlichen  
Einsprechenden (bejaht)" – "Ent-  
scheidung über die Übertragung der  
Einsprechendenstellung als 'Ent-  
scheidung' der Einspruchsabteilung  
(bejaht)" – "Patentinhaber durch die  
Entscheidung beschwert (verneint)" –  
"durch die Entscheidung nicht  
beschwerter Patentinhaber am Vor-  
bringen von Argumenten zur Rechts-  
wirksamkeit der Übertragung der  
Einsprechendenstellung gehindert  
(verneint)" – "reformatio in peius  
(nicht zutreffend)" – "Rechtswirksam-  
keit der Übertragung der Einspre-  
chendenstellung (verneint)" – "Zurückver-  
weisung 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 Einspre-  
chendenstellung auf einen neuen  
Beteiligten.*

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.09 dated  
27 February 2007  
T 1178/04 – 3.3.09**  
(Language of the proceedings)

Composition of the board:  
Chairman: P. Kitzmantel  
Members: K. Garnett  
N. Perakis

**Patent proprietor/Respondent:**  
Her Majesty the Queen in Right of  
Canada, represented by the Depart-  
ment of Agriculture

**Opponent/Appellant:** BASF Aktien-  
gesellschaft

**Headword:** Enzyme additives for  
ruminant feeds/HER MAJESTY THE  
QUEEN IN RIGHT OF CANADA,  
REPRESENTED BY THE DEPART-  
MENT OF AGRICULTURE AND  
AGRI-FOOD CANADA

**Article:** 106(1), 106(3), 107, 112(2) EPC  
**Rule:** 67, 68(1) EPC

**Keyword:** "Purported new opponent  
a 'party to proceedings' (yes)" –  
"Admissibility of purported oppo-  
nent's appeal (yes)" – "Ruling on  
transfer of opponent status a  
'decision' of the Opposition Division  
(yes)" – "Proprietor adversely  
affected by decision (no)" – "Propri-  
etor not adversely affected by  
decision prevented from presenting  
arguments relating to validity of  
transfer of opponent status (no)" –  
"Reformatio in peius (not applicable)"  
– "Validity of transfer of opponent  
status (no)" – "Remittal to Opposition  
Division (yes)" – "Reimbursement of  
appeal fee (no)"

*Headnote*

*The duty of the European Patent Office  
to examine, ex officio, the status of the  
opponent at all stages of the proceed-  
ings extends not only to the admissibility  
of the original opposition but also to the  
validity of any purported transfer of the  
status of opponent to a new party.*

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.09  
en date du 27 février 2007  
T 1178/04 – 3.3.09**  
(Traduction)

Composition de la Chambre :  
Président : P. Kitzmantel  
Membres : K. Garnett  
N. Perakis

**Titulaire du brevet/Intimé :**  
Sa Majesté la reine du chef du  
Canada, représentée par le ministère  
de l'agriculture

**Opposant/Requérant :** BASF Aktien-  
gesellschaft

**Référence :** Additifs à base d'enzymes  
pour aliments pour ruminants/SA  
MAJESTE LA REINE DU CHEF DU  
CANADA, REPRESENTÉE PAR LE  
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET  
DE L'AGROALIMENTAIRE DU CANADA

**Article :** 106(1), 106(3), 107, 112(2) CBE  
**Règle :** 67, 68(1) CBE

**Mot-clé :** "Prétendu nouvel opposant  
"partie à la procédure" (oui)" – "Rece-  
vabilité du recours formé par le  
prétendu opposant (oui)" – "Décision  
relative à la transmission de la qualité  
d'opposant – "décision" de la division  
d'opposition (oui)" – "Titulaire lésé  
par la décision (non)" – "Titulaire non  
lésé par la décision privé de la faculté  
de présenter des arguments relatifs à  
la validité de la transmission de la  
qualité d'opposant (non)" – "Refor-  
matio in peius (non applicable)" –  
"Validité de la transmission de la  
qualité d'opposant (non)" – "Renvoi  
à la division d'opposition (oui)" –  
"Remboursement de la taxe de  
recours (non)"

*Sommaire*

*L'obligation qui incombe à l'Office euro-  
péen des brevets d'examiner d'office la  
qualité d'opposant à tous les stades de  
la procédure s'étend non seulement à la  
recevabilité de l'opposition initiale, mais  
aussi à la validité d'une transmission  
prétendue de la qualité d'opposant à une  
nouvelle partie.*

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

*The doctrine of no reformatio in peius is of no application in relation to the exercise of such duty.*

*La doctrine de l'interdiction de la reformatio in peius ne s'applique pas dans le contexte de l'exercice d'une telle obligation.*

### 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

### Summary of facts and submissions

I. The questions raised on this appeal concern the status of the opponent and the admissibility of its appeal.

II. Mention of the grant of European Patent No. 0841859 in the name of Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented by the Department of Agriculture and Agri-Food Canada (the "proprietor"), was published in the European Patent Bulletin on 31 October 2001. Notice of opposition to the granted patent was filed by DSM N.V. This company later changed its name to Koninklijke DSM N.V., but will be referred to in this decision simply as "DSM".

III. In the course of the opposition proceedings, a request was made to transfer the opposition from DSM to an assignee, BASF AG (referred to in this decision as "BASF"). With letter dated 3 November 2003 and in support of this request, DSM filed documents D5 and D6, which will be referred to in more detail later. The proprietor questioned the allowability of the transfer in its letters of 17 November and 11 December 2003, and on 14 January 2004 the Transfer Service (Umschreibstelle) of the European Patent Office raised the point that documents D5 and D6 only related to agreements between a subsidiary of DSM, namely DSM Food Specialities B.V. (which will be referred to in this decision as "DFS"), and BASF, whereas DSM was the registered opponent.

IV. In response, BASF filed a declaration (D7) on 25 March 2004 to establish that the opposition had been transferred to BASF.

V. On 22 April 2004, the Opposition Division sent a communication to the parties stating that the issue of the allowability of the transfer of the opposition would be decided as the first issue in the forthcoming oral proceedings.

VI. At the date of the oral proceedings on 4 May 2004, DSM and BASF were represented by the same representative, although, as had been indicated before-

### Exposé des faits et conclusions

I. Les questions soulevées dans le présent recours portent sur la qualité d'opposant et sur la recevabilité de son recours.

II. La mention de la délivrance du brevet européen n° 0841859, au nom de Sa Majesté la reine du chef du Canada, représentée par le ministère de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Canada (le "titulaire"), a été publiée au Bulletin européen des brevets le 31 octobre 2001. L'acte d'opposition au brevet délivré a été déposé par DSM N.V. A la suite d'un changement de nom, cette entreprise porte la dénomination "Koninklijke DSM N.V.". Cependant, dans la présente décision, elle sera simplement dénommée "DSM".

III. Pendant la procédure d'opposition, une requête a été présentée en vue de la transmission de l'opposition de DSM à un cessionnaire, BASF AG (dénommé "BASF" dans la présente décision). Par lettre en date du 3 novembre 2003, DSM a produit à l'appui de cette requête les documents D5 et D6, qui seront examinés plus en détails ultérieurement. Le titulaire a mis en question l'admissibilité de la transmission dans ses courriers du 17 novembre et du 11 décembre 2003. De plus, le 14 janvier 2004, le service des transcriptions de l'Office européen des brevets a relevé que les documents D5 et D6 ne se rapportaient qu'à des accords entre une filiale de DSM, à savoir DSM Food Specialities B.V. (dénommée "DFS" dans la présente décision) et BASF, et ce alors que DSM était l'opposant inscrit.

IV. Le 25 mars 2004, BASF a produit en réponse une déclaration (D7) à l'effet d'établir que l'opposition lui avait été transmise.

V. Le 22 avril 2004, la division d'opposition a envoyé aux parties une notification indiquant que la question relative à l'admissibilité de la transmission de l'opposition serait tranchée en premier lieu lors de la procédure orale qui allait se tenir.

VI. A la date de la procédure orale, soit le 4 mai 2004, DSM et BASF étaient représentées par le même mandataire, bien que celui-ci n'ait pas comparu à la

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.

hand, the representative did not appear at the oral proceedings themselves. In effect, the written submissions and requests of DSM were adopted by BASF.

VII. During the oral proceedings the proprietor, in the light of D7, made no submissions on the issue of the transfer of the opposition other than saying that it still had "slight doubts" as to its validity (see Minutes, paragraph 2). The Opposition Division decided, on the basis of the further evidence contained in D7, that the transfer was valid. In paragraph 2 of the Minutes it is recorded that:

"The Chairman announced that the transfer of the opposition to BASF AG is allowable and that the transfer is to be registered. From that moment on BASF AG was considered to be the Opponent."

VIII. The proceedings then continued with the Chairman summarising the requests of the parties. It is recorded that the opponent requested the revocation of the patent in its entirety on the grounds of Art. 100(a) (lack of novelty and inventive step) and Art. 100(c) EPC. The proprietor's requests were as follows: (a) main request: rejection of the opposition and maintenance of the patent as granted, (b) auxiliary requests: maintenance of the patent in amended form. See paragraph 3 of the Minutes. The Opposition Division then considered the substantive issues and at the conclusion of the proceedings, the main and first auxiliary requests of the proprietor having been rejected, it was ordered that the patent should be maintained on the basis of the proprietor's second auxiliary request.

IX. Although the Grounds for the Decision contain the reasons for the decision on the allowability of the transfer, the written notification of the interlocutory decision itself (Rule 68(1) EPC, Form 2327) contains no reference to it.

X. This written notification, the Grounds for the Decision and the Minutes were addressed and sent to BASF and the proprietor, via their respective representatives, but not to DSM.

procédure orale proprement dite, ainsi qu'il avait été annoncé au préalable. Les moyens et requêtes présentés par écrit par DSM ont été de fait repris par BASF.

VII. Pendant la procédure orale, le titulaire s'est borné à déclarer, à la lumière du document D7, qu'il avait toujours de "légers doutes" quant à la validité de la transmission de l'opposition (cf. point 2 du procès-verbal). Sur la base des nouveaux éléments de preuve figurant dans le document D7, la division d'opposition a décidé que la transmission était valable. Au point 2 du procès-verbal, il est indiqué que :

"Le président annonce que la transmission de l'opposition à BASF AG est admissible et qu'il sera procédé à l'inscription correspondante. BASF AG est considérée comme l'opposant à partir de ce moment".

VIII. Le président a ensuite résumé les requêtes présentées par les parties. Il est consigné au procès-verbal que l'opposant a requis la révocation du brevet dans son intégralité en application de l'article 100 a) (absence de nouveauté et d'activité inventive) et de l'article 100 c) CBE. Le titulaire a requis a) à titre de requête principale, le rejet de l'opposition et le maintien du brevet tel que délivré, b) à titre de requêtes subsidiaires, le maintien du brevet sous une forme modifiée. Se reporter à cet égard au point 3 du procès-verbal. La division d'opposition s'est ensuite penchée sur les questions de fond. A la fin de la procédure, après que la requête principale et la première requête subsidiaire du titulaire eurent été rejetées, il a été décidé que le brevet devait être maintenu sur la base de la deuxième requête subsidiaire du titulaire.

IX. Bien que les motifs de cette décision comportent les motifs de la décision concernant l'admissibilité de la transmission, la décision intermédiaire proprement dite, telle que signifiée par écrit (règle 68(1) CBE, formulaire 2327), n'y fait pas référence.

X. La décision écrite telle que signifiée, les motifs de la décision et le procès-verbal ont été adressés à BASF et au titulaire, mais pas à DSM, et leur ont été transmis par leurs mandataires respectifs.

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.

XI. On 7 September 2004 BASF filed an appeal against the decision of the Opposition Division and on the same day paid the appeal fee. Grounds of appeal were filed on 4 November 2004. The grounds of appeal were based on Article 123(2) EPC, lack of novelty and lack of inventive step.

XII. There was no appeal by the proprietor, but as part of its submissions in reply dated 14 April 2005, and after lengthy submissions on the substantive issues raised by the appeal, the proprietor questioned the Opposition Division's decision on the transfer of the opposition status and asked the Board to consider whether the transfer "was legitimate".

XIII. In its communication of 1 December 2006 the Board informed the parties that the only issues to be discussed at the forthcoming oral proceedings would be the status of the appellant as opponent, the admissibility of the appeal and the possible remittal of the proceedings to the Opposition Division for continuation of the opposition proceedings with the correct opponent. The Board expressed doubts about the validity of the transfer of the opposition.

XIV. Further submissions on these issues were submitted by BASF and the proprietor on 25 and 29 January 2007 respectively.

XV. Oral proceedings took place on 27 February 2007. BASF was represented but, as had been previously indicated, the proprietor was not.

XVI. BASF's arguments made orally and in writing can be summarised as follows:

(a) The appeal is admissible because it satisfies the requirements of Articles 107 and 108 EPC. BASF was a party to proceedings in the sense of Article 107 EPC (see the invitation to the oral proceedings by the Opposition Division, the minutes of those oral proceedings and the patent register itself). The conditions of Article 108 EPC as to time, fee and grounds were also satisfied. As between DSM and BASF, BASF was the only person who could have appealed.

XI. Le 7 septembre 2004, BASF a formé un recours contre la décision de la division d'opposition et, le même jour, a acquitté la taxe de recours. Les motifs du recours, soumis le 4 novembre 2004, étaient fondés sur l'article 123(2) CBE, sur l'absence de nouveauté et sur le défaut d'activité inventive.

XII. Le titulaire n'a pas formé de recours. Cependant, dans sa réponse en date du 14 avril 2005, où il a présenté ses arguments et longuement traité des questions de fond soulevées par le recours, le titulaire a mis en question la décision de la division d'opposition concernant la transmission de la qualité d'opposant et a demandé à la Chambre d'examiner la question de savoir si la transmission "était légitime".

XIII. Dans sa notification en date du 1<sup>er</sup> décembre 2006, la Chambre a informé les parties que la procédure orale qui allait se tenir serait consacrée uniquement aux questions relatives à la qualité d'opposant du requérant, à la recevabilité du recours et au renvoi éventuel de la procédure devant la division d'opposition aux fins de poursuite de la procédure d'opposition avec le véritable opposant. La Chambre a émis des doutes quant à la validité de la transmission de l'opposition.

XIV. BASF et le titulaire ont produit d'autres moyens concernant ces questions les 25 et 29 janvier 2007 respectivement.

XV. La procédure orale a eu lieu le 27 février 2007. BASF était représentée mais, ainsi qu'il avait été annoncé au préalable, le titulaire ne l'était pas.

XVI. Les arguments invoqués par BASF à la fois verbalement et par écrit peuvent se résumer comme suit :

a) Le recours est recevable car il satisfait aux exigences des articles 107 et 108 CBE. BASF était partie à la procédure au sens de l'article 107 CBE (cf. citation à la procédure orale émise par la division d'opposition, le procès-verbal de cette procédure orale et le registre des brevets proprement dit). De plus, les conditions visées à l'article 108 CBE concernant le délai, la taxe et le mémoire exposant les motifs ont été observées. De DSM ou de BASF, seule BASF pouvait former le recours.

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 Entscheidung über 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 (ABI. EPA 1992, 557) und G 5/91 (ABI. EPA 1992, 617).

(b) Whether or not the decision on the issue of transferability of opposition status was correct, and indeed whether or not the respondent-proprietor was adversely affected by the decision of the Opposition Division, are issues which do not need to be examined, because the proprietor has not appealed. It has only raised the question of the transfer in its statement in reply to BASF's grounds of appeal. The question does not therefore form part of the framework of the appeal.

(c) The doctrine of *no reformatio in peius* applies. BASF should not be put in a worse position than if it had not appealed. In these appeal proceedings, the proprietor is limited to defending the patent in the form in which it was maintained in the opposition proceedings.

(d) If the appeal is allowed and the case remitted to the Opposition Division, the appeal fee should be reimbursed under Rule 67 EPC. It is no fault of BASF that it finds itself in this position.

XVII. The proprietor's written arguments can be summarised as follows:

(a) It is open to the proprietor to question the transfer of opposition status because the conclusion of the Opposition Division on this issue was not a separately appealable decision. The only decision issued by the Opposition Division was to maintain the patent in amended form. The proprietor was satisfied with this result. The proprietor could not have appealed against this part of the decision alone, i.e. in effect only against part of the reasoning of the decision. It cannot be the case that the proprietor had to appeal against the decision rejecting its main or first auxiliary requests merely to enable it to take this point. Decisions T 73/88 (OJ EPO 1992, 557) and G 5/91 (OJ EPO 1992, 617) are relied on by analogy.

b) Etant donné que le titulaire du brevet n'a pas formé de recours, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si la décision relative à la possibilité de transmettre la qualité d'opposant était correcte et, à plus forte raison, si la décision de la division d'opposition a fait droit ou non aux prétentions de l'intimé-titulaire. Le titulaire n'a soulevé la question de la transmission qu'en réponse aux motifs invoqués par BASF à l'appui du recours. Cette question sort pas conséquent du cadre du présent recours.

c) La doctrine relative à l'interdiction de la *reformatio in peius* s'applique. BASF ne saurait être placée dans une situation plus défavorable que dans le cas où elle n'aurait pas formé de recours. Dans la présente procédure de recours, l'action du titulaire se limite à la défense du brevet sous la forme dans laquelle il a été maintenu pendant la procédure d'opposition.

d) S'il est fait droit au recours et que l'affaire soit renvoyée devant la division d'opposition, il convient de rembourser la taxe de recours en application de la règle 67 CBE. BASF n'est aucunement responsable de la position où elle se trouve.

XVII. Les arguments avancés par écrit par le titulaire peuvent se résumer comme suit :

a) Le titulaire est libre de mettre en question la transmission de la qualité d'opposant car les conclusions de la division d'opposition en l'espèce ne constituaient pas une décision pouvant faire l'objet d'un recours indépendant. L'unique décision rendue par la division d'opposition a porté sur le maintien du brevet sous une forme modifiée. Le titulaire était satisfait de ce résultat. Il n'aurait pas pu former de recours contre cette partie de la décision seulement, à savoir, de fait, contre une partie seulement des motifs de cette décision. Le titulaire ne saurait devoir former un recours contre la décision rejetant sa requête principale ou sa première requête subsidiaire aux seules fins de pouvoir soulever la question concernée. Les décisions T 73/88 (JO OEB 1992, 557) et G 5/91 (JO OEB 1992, 617) s'appliquent par analogie.

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <p>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.</p>   | <p>(b) If the conclusion as to transfer of opposition status was a separately appealable decision, then it should have been issued as a separately appealable decision rather than as being presented as part of the reasoning of the decision leading to maintenance of the patent in amended form.</p>   | <p>b) Si les conclusions relatives à la transmission de la qualité d'opposant avaient constitué une décision susceptible de faire l'objet d'un recours indépendant, il aurait fallu les rendre à ce titre, au lieu de les présenter comme une partie des motifs de la décision ayant conduit au maintien du brevet sous une forme modifiée.</p>   |
| <p>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.</p>   | <p>(c) The transfer of opposition status was invalid. The doubts expressed by the Board in its communication were in substance adopted.</p>  | <p>c) La transmission de la qualité d'opposant n'était pas valable. Les doutes exprimés par la Chambre dans sa notification ont été essentiellement confirmés.</p>  |
| <p>d) Da die Beschwerde im Namen von jemandem eingelegt worden sei, der nicht der wahre Einsprechende sei, sei die Beschwerde unzulässig.</p>   | <p>(d) Given that the appeal was filed in the name of someone who was not the true opponent, the appeal is inadmissible.</p>   | <p>d) Etant donné que le recours a été formé au nom d'une personne qui n'était pas le véritable opposant, le recours est irrecevable.</p>   |
| <p>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.</p> | <p>(e) Remittal of the case would not be in the interests of procedural efficiency and would result in further costs to the proprietor. Although a finding that the appeal is inadmissible would result in the end of all opposition proceedings, BASF would still have the opportunity of challenging validity in the national courts, so that, weighing up the respective positions of the parties, rejection of the appeal as inadmissible would be the right solution.</p> | <p>e) Le renvoi de l'affaire irait à l'encontre de l'économie de la procédure et générerait de nouveaux frais pour le titulaire. Quand bien même la procédure d'opposition prendrait totalement fin si le recours était jugé irrecevable, BASF aurait encore la possibilité de contester la validité du brevet auprès des tribunaux nationaux. Aussi, en considération des positions respectives des parties, le rejet du recours pour irrecevabilité serait-il la solution adéquate.</p> |
| <p>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.</p>  | <p>(f) If the case were to be remitted, it was a major concern to the proprietor that the substantive issues would be re-opened before the Opposition Division. If, therefore, the case were remitted, this should only be for revision of the decision on transfer of opposition status.</p>  | <p>f) Si l'affaire était renvoyée, le titulaire s'inquiète surtout de ce que les questions de fond soient réexaminées devant la division d'opposition. Un éventuel renvoi de l'affaire devrait donc avoir pour unique objet la révision de la décision relative à la transmission de la qualité d'opposant.</p>   |
| <p>g) Bei einer Zurückverweisung der Sache sollten die Kosten des zurückverwiesenen Verfahrens aus Billigkeitsgründen DSM auferlegt werden.</p>   | <p>(g) If the case were to be remitted, DSM should be ordered to pay the costs of the remitted proceedings on the grounds that it would be equitable for it to do so.</p>  | <p>g) Si l'affaire était renvoyée, il devrait être enjoint à DSM, pour des motifs d'équité, d'acquitter les frais de la procédure renvoyée.</p>   |
| <p>XVIII. Die Anträge der Beteiligten lauten wie folgt:</p>   | <p>XVIII. The requests of the parties were as follows:</p>   | <p>XVIII. Les parties ont formulé leur requête de la manière suivante :</p>   |
| <p>a) BASF beantragte, dass</p>   | <p>(a) BASF requested that:</p>  | <p>a) BASF a requis :</p>   |
| <p>i) die Beschwerde für zulässig erklärt wird;</p>   | <p>(i) the appeal be ruled admissible;</p>   | <p>i) que le recours soit jugé recevable ;</p>  |
| <p>ii) implizit das Beschwerdeverfahren mit BASF als Beschwerdeführerin/ Einsprechender fortgesetzt wird;</p>   | <p>(ii) implicitly, that the appeal proceedings be continued with BASF as appellant-opponent;</p>  | <p>ii) de façon implicite que la procédure de recours se poursuive avec BASF en qualité de requérant-opposant ;</p>   |
| <p>iii) im Falle einer Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.</p>   | <p>(iii) in the event that the proceedings were remitted to the Opposition Division, the appeal fee be reimbursed.</p>   | <p>iii) que la taxe de recours soit remboursée si la procédure est renvoyée devant la division d'opposition.</p>  |

b) Die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin beantragte, dass	(b) The respondent-proprietor requested that:	b) l'intimé-titulaire a requis :
i) die Übertragung der Einsprechendenstellung von DSM an BASF für nicht rechtswirksam befunden wird;	(i) the transfer of opposition status from DSM to BASF be held not to have been valid;	i) que la transmission de la qualité d'opposant de DSM à BASF soit jugée non valable ;
ii) die Beschwerde für unzulässig erklärt wird;	(ii) the appeal be held to be inadmissible;	ii) que le recours soit déclaré irrecevable ;
iii) das Verfahren nicht an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen wird;	(iii) the proceedings be not remitted to the Opposition Division;	iii) que la procédure ne soit pas renvoyée devant la division d'opposition ;
iv) im Falle einer Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung:	(iv) if the proceedings were remitted to the Opposition Division:	iv) en cas de renvoi de la procédure devant la division d'opposition :
– angeordnet wird, dass die Zurückverweisung nur zur Überprüfung der Schlussfolgerung über die Übertragung der Einsprechendenstellung und ansonsten zum erneuten Erlass der erstinstanzlichen Entscheidung erfolgt;	– an order be made that the remittal is solely for revision of the conclusion on the transfer of opponent status and otherwise for the re-issue of the first-instance decision;	que le dispositif précise que l'affaire est renvoyée seulement en vue d'une révision des conclusions relatives à la transmission de la qualité d'opposant et, pour le reste, en vue du renouvellement de la décision prise en première instance ;
– eine Kostenfestsetzung bezüglich der durch die Zurückverweisung entstehenden Kosten zugunsten der Patentinhaberin und zulasten der ursprünglichen Einsprechenden DSM erfolgt.	– an award of costs be made in favour of the proprietor against the original opponent, DSM, in respect of any costs involved in the remittal proceedings.	que tous les frais afférents à la procédure de renvoi soient répartis en faveur du titulaire et aux dépens de l'opposant initial, DSM.

### 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

### Reasons for the decision

#### Admissibility of the appeal

1. The first question which the Board will consider is whether, even if the transfer of opponent status was invalid, the appeal would nevertheless be admissible. The question is put in this way because BASF has argued that the issue of validity of the transfer cannot be considered at all on this appeal.

2. Article 107 EPC provides that "Any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal." The only point which arises on this part of the case is whether, on the hypothesis that the transfer of the opposition to BASF was invalid, BASF was nevertheless at the relevant time a "party to [the] proceedings" within the meaning of Article 107 EPC. In the Board's view, BASF was and is clearly a party in this sense.

3. The Board takes the view that, in this context, a "party" simply means someone who takes part in proceedings before the European Patent Office.

### Motifs de la décision

#### Recevabilité du recours

1. La première question que la Chambre examinera est celle de savoir si le recours serait recevable même dans l'hypothèse où la transmission de la qualité d'opposant n'était pas valable. La question est formulée en ces termes puisque BASF a fait valoir que la validité de la transmission ne peut en aucun cas être examinée dans le cadre du présent recours.

2. L'article 107 CBE dispose que "Toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions". L'unique problème qui se pose dans cette partie de l'affaire est de savoir si BASF était, au moment concerné, "partie à la procédure" au sens de l'article 107 CBE, quand bien même la transmission de l'opposition à BASF ne serait pas valable. De l'avis de la Chambre, BASF était, et est à l'évidence partie en ce sens.

3. La Chambre estime qu'une "partie" désigne simplement, dans ce contexte, une personne prenant part à la procédure devant l'Office européen des

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.

A person is a party for this purpose even if his entitlement to take part in such proceedings is brought into question and such entitlement is the subject matter of a pending decision. Although he may cease to be a party if it is decided that he is not entitled to take part in the proceedings, this does not mean he never was a party, only that he is no longer entitled to take part in the proceedings. Before this point, he had a procedural status restricted to the issue of whether he was entitled to take part in the proceedings. If it is decided that he is entitled to take part in the proceedings he remains a party even though this decision is later reversed on appeal; such a decision will have the effect that he is no longer entitled to take part in the proceedings, but not that he never was a party to the proceedings. His position cannot change retrospectively from that of having been a party to that of never having been a party, or vice versa, depending on the final outcome of such a decision. He does not inhabit a form of limbo between the two positions pending a final determination of the issue.

4. On this view, BASF was and is a party to these proceedings. The fact that the Opposition Division ruling on the issue of opponent status was, on the present hypothesis, wrong cannot mean that BASF was not a party at the date BASF filed its notice of appeal.

5. Since there is no dispute that the other requirements of Articles 107 and 108 EPC have been satisfied in this case, it follows that BASF's appeal is admissible.

*The validity of the transfer of opponent status as an issue in these appeal proceedings*

6. The core submission of BASF on this appeal has been that the issue of the transfer of opponent status cannot be examined in the course of these appeal proceedings, there being no appeal by the proprietor.

brevets. A cette fin, une personne est partie même si sa capacité à prendre part à cette procédure est mise en question et fait l'objet d'une décision en instance. Bien qu'elle puisse cesser d'être partie si elle est jugée ne pas avoir capacité pour prendre part à la procédure, cela ne signifie pas qu'elle n'a jamais été partie, mais seulement qu'elle n'est plus habilitée à prendre part à la procédure. Avant cela, elle avait qualité de partie à la procédure, et cette qualité était limitée à la question de savoir si elle était habilitée à prendre part à la procédure. S'il est décidé qu'elle a capacité pour prendre part à la procédure, elle reste partie même si cette décision peut être annulée ultérieurement lors d'un recours. Une telle décision impliquera qu'elle ne sera plus habilitée à prendre part à la procédure, mais elle ne signifiera pas qu'elle n'a jamais été partie à la procédure. Sa situation ne saurait changer rétroactivement de manière que, après avoir été partie à la procédure, elle n'ait jamais été partie à la procédure, ou vice-versa, selon la teneur d'une telle décision. Elle ne peut pas occuper une position à mi-chemin entre ces deux situations, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement en l'espèce.

4. Par conséquent, BASF a été et est partie à cette procédure. Le fait que la décision de la division d'opposition concernant la qualité d'opposant ait été erronée selon l'hypothèse posée ne saurait signifier que BASF n'était pas partie à la date où elle a présenté son acte de recours.

5. Etant donné qu'en l'espèce, il a sans conteste été satisfait aux autres exigences des articles 107 et 108 CBE, il s'ensuit que le recours de BASF est recevable.

*Validité de la transmission de la qualité d'opposant en tant qu'objet de la présente procédure de recours*

6. Dans le présent recours, BASF défend principalement la thèse que la question de la transmission de la qualité d'opposant ne peut pas être examinée dans le cadre du présent recours, puisque le titulaire n'a pas formé de recours.



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 Einsprechendstellung 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 Entscheidungsbeurteilung 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

7. For the reasons which are given in paragraphs 18 to 36, below, the Board considers that for the purposes of the outcome of this appeal it is in fact irrelevant that the proprietor has not appealed, or indeed whether or not it could have appealed. Nevertheless, the Board will address the parties' arguments on this issue.

8. The proprietor argues that the finding that the status of opponent had been validly transferred was not a "decision" of the Opposition Division within the meaning of Article 106(1) EPC but only part of the grounds for its actual decision, which was to maintain the patent in amended form. Since an appeal only lies from a "decision" of the Opposition Division (Article 106(1) EPC) and not from a ground of the decision, the proprietor could not have appealed this issue.

9. As to this, the proprietor is correct to say that the only decision pronounced at the end of the oral proceedings was that, as amended, the patent and the invention to which it related met the requirements of the EPC. Although the minutes do not expressly state that this is what happened, it is nevertheless clearly the case. In any event this is the decision which was subsequently notified in writing to the parties under EPC Rule 68(1). See Form 2327, dated 28 June 2004. The grounds for the decision also confirm this decision (see final statement "Decision").

10. The Board considers, however, that the ruling on the issue of transfer amounted to a decision within the meaning of Article 106(1) EPC. In the context of this Article, a "decision" is an administrative or judicial act of the European Patent Office by which the right of a party or parties to proceedings is determined in a legally binding way. Decision T 263/00 (not published in the OJ EPO) is to similar effect.

11. As to this, the transfer issue was clearly one which required an administrative or judicial act to resolve it. Not only this, it was indeed resolved by such an act, namely the announcement of the

7. Pour les motifs exposés aux points 18 à 36 ci-dessous, la Chambre considère que l'issue du présent recours n'est en rien influencée par le fait que le titulaire n'a pas formé de recours, et encore moins par la question de savoir si oui ou non il pouvait former un recours. La Chambre examinera néanmoins les arguments des parties à ce sujet.

8. Le titulaire fait valoir que les conclusions selon lesquelles la qualité d'opposant a été valablement transmise ne constituaient pas une "décision" de la division d'opposition au sens de l'article 106(1) CBE, mais faisaient seulement partie des motifs de la décision proprement dite, à savoir le maintien du brevet sous une forme modifiée. Etant donné que seule une "décision" de la division d'opposition, et non un motif de cette décision, est susceptible de recours (article 106(1) CBE), le titulaire n'aurait pu former de recours contre la question concernée.

9. S'agissant de ce problème, le titulaire indique à juste titre que l'unique décision rendue à l'issue de la procédure orale portait sur le fait que le brevet, tel que modifié, et l'invention qui en faisait l'objet remplissaient les exigences de la CBE. Bien que le procès-verbal ne contienne aucune précision en ce sens, tel est néanmoins manifestement le cas. En tout état de cause, telle est la décision qui a ensuite été signifiée par écrit aux parties, en application de la règle 68(1) CBE. Voir à ce sujet le formulaire 2327 en date du 28 juin 2004. Les motifs de la décision en apportent de surcroît la confirmation (cf. déclaration finale à la rubrique "décision").

10. La Chambre estime cependant que la décision relative à la transmission équivalait à une décision au sens de l'article 106(1) CBE. Dans le contexte de cet article, une "décision" est un acte administratif ou juridictionnel de l'Office européen des brevets par lequel le droit d'une ou de plusieurs parties à une procédure est déterminé de manière contraignante sur le plan juridique. La décision T 263/00 (non publiée au JO OEB) va dans le même sens.

11. En l'occurrence, il était manifeste qu'un acte administratif ou juridictionnel était nécessaire pour résoudre la question de la transmission. Qui plus est, celle-ci a effectivement été résolue par

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 ABI. 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 ABI. EPA veröffentlicht), gegen die eine gesonderte Beschwerde in der Regel zulässig gewesen wäre (wie in der Entscheidung T 10/82, ABI. 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 ABI. EPA veröffentlicht). Im vorliegenden Fall wäre unabhängig von der Entscheidung über die Übertragung der Einsprechendenstellung eindeutig das gleiche Ergebnis erhalten worden (Aufrechter-

Opposition Division at the end of the first stage of the oral proceedings that "the transfer of the opposition to BASF AG is allowable and that the transfer is to be registered" (see Minutes, paragraph 2). The fact that such decision was oral is irrelevant for the purposes of Article 106 EPC, since Rule 68(1) EPC makes it clear that a decision may be given orally. See also in this respect Decision T 389/86 (not published in the OJ EPO). Had, for example, there been separate interlocutory proceedings limited to this issue, a finding as to the transfer of opponent status would obviously have amounted to a decision within the meaning of Article 106(1) EPC (see e.g., the connected Decisions T 799/97 and T 1229/97 – not published in the OJ EPO), against which a separate appeal would normally have been allowed (as in Decision T 10/82 – OJ EPO 1983, 407).

12. The decision on transfer of opponent status in this case was, however, only an interlocutory decision and, at the moment it was given at least, not one against which a separate appeal was allowable under Article 106(3) EPC. The only decision against which a separate appeal was expressly allowed was the decision that, as amended, the patent and the invention to which it related met the requirements of the EPC. See Form 2327 of 28 June 2004. This decision could only have been appealed as a whole and it was not open to the proprietor to appeal against the decision on the transfer of opposition status but not against the decision to maintain the patent in amended form. Had it attempted to do so, the appeal would have been inadmissible. An appeal does not lie against part of a decision of a first-instance tribunal if the result would have been the same even if the point had been decided in the appellant's favour: see Decision T 846/01 (not published in the OJ EPO). In the present case, the result (maintenance of the patent in amended form pursuant to the proprietor's second auxiliary request) would clearly have been the same whatever the decision on the issue of the transfer of the opposition.

un tel acte, à savoir l'annonce de la division d'opposition, à l'issue de la première étape de la procédure orale, que la transmission de l'opposition à BASF AG était recevable et qu'il serait procédé à l'inscription correspondante (cf. point 2 du procès-verbal). Le fait que cette décision a été rendue verbalement ne revêt aucune importance aux fins de l'article 106 CBE, puisque la règle 68(1) CBE établit clairement qu'une décision peut être prononcée. Voir aussi à cet égard la décision T 389/86 (non publiée au JO OEB). Si, par exemple, il y avait eu une procédure intermédiaire indépendante, limitée à cette question, toute conclusion concernant la transmission de la qualité d'opposant aurait à l'évidence équivalu à une décision au sens de l'article 106(1) CBE (cf. par exemple les décisions connexes T 799/97 et T 1229/97 – non publiées au JO OEB), contre laquelle un recours indépendant aurait normalement été prévu (comme dans la décision T 10/82 – JO OEB 1983, 407).

12. La décision concernant la transmission de la qualité d'opposant dans la présente affaire n'était toutefois qu'une décision intermédiaire contre laquelle il n'était pas possible de prévoir un recours indépendant conformément à l'article 106(3) CBE, du moins au moment où elle a été rendue. L'unique décision contre laquelle un recours indépendant était expressément prévu était celle selon laquelle le brevet, tel que modifié, et l'invention qui en faisait l'objet remplissaient les exigences de la CBE. Voir le formulaire 2327 en date du 28 juin 2004. Un recours pouvait être formé seulement contre l'intégralité de cette décision, autrement dit le titulaire n'était pas libre de former un recours contre la décision relative à la transmission de la qualité d'opposant, en excluant de son recours la décision relative au maintien du brevet sous une forme modifiée. S'il avait tenté de le faire, le recours aurait été irrecevable. Un recours ne peut pas être dirigé contre une partie d'une décision rendue par une instance du premier degré si le résultat est identique, quand bien même le requérant obtiendrait gain de cause. Voir à cet égard la décision T 846/01 (non publiée au JO OEB). En l'occurrence, le résultat (maintien du brevet sous une forme modifiée, conformément à la deuxième requête subsidiaire du titulaire) aurait sans conteste été le même, quelle qu'ait été la décision relative à la question de la transmission de l'opposition.

haltung 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 Entscheidung über 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 ABl. 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, ABl. EPA 1993, 346, Nr. 5 der Entscheidungsgründe), wonach die

13. In these circumstances, is BASF correct to submit, in effect, that in order to keep open the right to argue the issue of the transfer of opposition status on a possible appeal by BASF, the proprietor should have appealed against the decision on substantial validity? Indeed, could the proprietor have so appealed?

14. In theory at least, the proprietor could have appealed against the decision refusing its main or first auxiliary requests. But a conclusion which would mean that the proprietor, although satisfied with the end result (maintenance of the patent in amended form according to its second auxiliary request) would have had to have filed an appeal against the rejection of its main or first auxiliary requests merely to keep open its ability to argue the transfer point on a possible appeal by BASF would in principle be highly unsatisfactory. (Presumably the proprietor would have withdrawn the appeal in the event that BASF did not file an appeal.) That such a conclusion appears also to be wrong is indicated by considering what would have happened if the proprietor's main request had been upheld, in which case no appeal at all by the proprietor would have been possible. Could the proprietor have been prevented from raising the issue of transfer on BASF's appeal? There clearly ought not to be a distinction between these two situations. In this regard, however, that Board notes that in Decision T 239/96 (not published in the OJ EPO) the following was said about a similar argument:

"5. Another question raised in the present case is the argument of the respondent that he would not have been able to file an admissible appeal since he was not adversely affected, the Opposition Division having allowed his main request. On this point, the Board would on the one hand refer to the principle of party disposition recognised by the EPO, cf. G 8/91 (OJ EPO 1993, 346), point 5 of the reasons, i.e. that

13. Dans ces conditions, BASF a-t-elle raison d'avancer que le titulaire aurait dû former un recours contre la décision concernant la validité sur le fond pour conserver le droit de débattre la question de la transmission de la qualité d'opposant lors d'un éventuel recours formé par BASF ? Le titulaire aurait-il pu former un tel recours ?

14. En théorie du moins, le titulaire aurait pu former un recours contre la décision rejetant sa requête principale ou sa première requête subsidiaire. Cependant, il serait tout à fait inacceptable de conclure que le titulaire, bien que satisfait par le résultat final (maintien du brevet sous une forme modifiée, conformément à sa deuxième requête subsidiaire), aurait dû former un recours contre le rejet de sa requête principale ou de sa première requête subsidiaire uniquement pour conserver sa capacité de contester la question de la transmission lors d'un éventuel recours de BASF. (Le titulaire aurait probablement retiré le recours si BASF n'avait pas formé de recours.) De telles conclusions semblent également erronées eu égard aux conséquences qui auraient découlé de l'admission de la requête principale du titulaire, car, en l'occurrence, le titulaire n'aurait eu aucune possibilité de former un recours. Le titulaire aurait-il pu être privé de la faculté de soulever la question de la transmission dans le cadre du recours de BASF ? Il ne saurait à l'évidence y avoir de distinction entre ces deux situations. La Chambre constate toutefois à cet égard que dans la décision T 239/96 (non publiée au JO OEB), les propos suivants ont été tenus au sujet d'une question comparable :

"5. Une autre question qui a été soulevée dans la présente affaire tient à l'argument avancé par l'intimé, à savoir qu'il n'aurait pu former de recours recevable puisque la division d'opposition avait fait droit à sa requête principale et qu'il n'était donc pas lésé. Sur ce point, la Chambre se réfère d'une part au principe de la libre disposition de l'instance, reconnu par l'OEB (cf. G 8/91, JO OEB 1993, 346, point 5 des motifs). Selon ce

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 Beschwerde 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 Entschei-

parties have to decide themselves what requests they want to submit and that the Boards of Appeal would as a rule not examine a case of their own motion. In short, one may conclude for the present case that the respondent put himself in this unfavourable position by not keeping the granted claims as his main request before the Opposition Division."

However, this hardly seems a satisfactory answer. And what would have been the position if the opposition had been rejected under Article 102(2) EPC and the patent thus maintained as granted? There is nothing which the proprietor could have done to keep open his right to question the transfer of the opposition in the manner suggested by the above decision. The Board does not need to go into this further, however, since, as will be seen later, the important issue in this case concerns the point referred to in the above passage, namely whether the principle that Boards of Appeal will as a rule not examine a case of its own motion applies in this case.

15. Returning to the issue of whether the proprietor could have appealed, a party to proceedings may only appeal against a decision if it is adversely affected by it (Article 107 EPC). In the present case the proprietor says that it was content with the decision of the Opposition Division to maintain the patent in amended form and had no wish to appeal against it. The Board has no reason to doubt this and it is born out by the facts. In Decision T 244/85 (OJ EPO 1988, 216) it was said:

"4. In order to establish that a party has been adversely affected, however, it is not sufficient to compare that party's original objective with the substance of the decision; rather, the party must have been so affected at the time when the contested decision was delivered *and the appeal filed*. A party who expresses his approval of a proposed decision during proceedings can no longer contest that decision on the grounds that he has been adversely affected, even

principe, les parties doivent décider elles-mêmes quelles requêtes elles veulent soumettre, et les chambres de recours n'examinent généralement pas d'office une affaire. En bref, la conclusion qui peut en découler dans la présente affaire est que l'intimé s'est mis lui-même dans cette situation défavorable en ne conservant pas les revendications retenues en tant que requête principale devant la division d'opposition."

Cette réponse ne semble toutefois guère satisfaisante. Que se serait-il passé si l'opposition avait été rejetée en vertu de l'article 102(2) CBE et si le brevet avait été maintenu tel que délivré ? Le titulaire n'aurait rien pu faire pour conserver son droit à mettre en question la transmission de l'opposition de la manière suggérée par la décision ci-dessus. Il n'est cependant pas nécessaire que la Chambre se penche plus avant sur cette question puisque, comme nous le verrons ultérieurement, le point mentionné dans le passage ci-dessus est au cœur de la présente affaire, à savoir si le principe selon lequel les chambres de recours n'examinent généralement pas d'office une affaire s'applique à la présente espèce.

15. Pour revenir à la question de savoir si le titulaire aurait pu former un recours, une partie à une procédure peut recourir contre une décision seulement si celle-ci n'a pas fait droit à ses prétentions (article 107 CBE). Dans l'affaire examinée, le titulaire indique qu'il était satisfait de la décision de la division d'opposition de maintenir le brevet sous une forme modifiée, et qu'il ne souhaitait pas former de recours contre elle. La Chambre n'a aucune raison de douter de cette déclaration, que les faits corroborent. Dans la décision T 244/85 (JO OEB 1988, 216), il est dit :

"4. Toutefois, il ne suffit pas de comparer les conclusions initiales d'une partie avec la teneur de la décision rendue pour conclure qu'il n'a pas été fait droit aux prétentions de ladite partie. Il faut, en plus, que ces prétentions aient encore existé au moment où la décision attaquée a été rendue *et où le recours a été formé*. Une partie qui, au cours de la procédure, s'est déclarée d'accord avec une proposition de décision ne peut plus ensuite attaquer cette décision sous

derung 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.

though he originally submitted requests which are not met by the decision." (Emphasis added)

On this basis, the proprietor was not adversely affected by the decision when the period for filing an appeal under Article 108 EPC expired.

16. Further, it appears to the Board that it would have been an abuse of process for the proprietor to have appealed against the decision, pretending to be dissatisfied with the substantive decision, merely to get its foot in the door of the Boards of Appeal so as to be heard on the issue of transfer of opposition. Had there been evidence that it was so pretending, it is the Board's provisional opinion that the appeal could have been rejected as inadmissible.

17. The Board therefore concludes that in this case the proprietor could not have brought an admissible appeal against the decision concerning the issue of transfer of opponent status.

#### *Reformatio in peius*

18. Having cleared these matters out of the way, the question can then be asked, what is to prevent the Board looking at the issue of the transfer of opposition status? BASF's answer is that to do so would be contrary to the principle of no *reformatio in peius*, as expounded in the decisions of the Enlarged Board in Decisions G 9/92, G 4/93 (OJ EPO 1994, 875) and G 1/99 (OJ EPO 2001, 381).

19. As to this, the Board can accept that there is a risk that BASF may find itself in a worse position than if it had not appealed. This might happen if the appealed decision were to be set aside and, on a subsequent rehearing of the substantive issues, the patent were to be maintained in wider form than at present, e.g., on the basis of the proprietor's main or first auxiliary requests before the Opposition Division.

prétexte qu'elle ne fait pas droit à ses prétentions, même si, par sa teneur, ladite décision ne correspond pas à ce qu'elle avait demandé au départ." (C'est la Chambre qui souligne.)

Il en découle que la décision ne lésait pas le titulaire lorsque le délai prévu à l'article 108 CBE pour la formation d'un recours a expiré.

16. De plus, la Chambre estime que le titulaire aurait commis un abus de procédure s'il avait formé un recours contre la décision sous prétexte que la décision sur le fond ne lui convenait pas, et ce dans l'unique intention d'accéder aux chambres de recours pour être entendu au sujet de la transmission de l'opposition. Si des éléments avaient prouvé qu'il y avait bien prétexte, l'avis provisoire de la Chambre est que le recours aurait pu être rejeté pour irrecevabilité.

17. La Chambre en conclut qu'en l'espèce, le titulaire n'aurait pu former de recours recevable contre la décision relative à la transmission de la qualité d'opposant.

#### *Reformatio in peius*

18. Ces points étant réglés, il est permis de s'interroger à présent sur les raisons pour lesquelles la Chambre ne pourrait pas examiner la question de la transmission de la qualité d'opposant. BASF fait valoir à cet égard que procéder de cette manière serait contraire au principe de l'interdiction de la *reformatio in peius*, comme cela est exposé dans les décisions G 9/92, G 4/93 (JO OEB 1994, 875) et G 1/99 (JO OEB 2001, 381) de la Grande Chambre de recours.

19. Sur ce point, la Chambre peut convenir que BASF risque de se trouver dans une situation plus défavorable que si elle n'avait pas formé de recours. Tel pourrait être le cas si la décision attaquée était annulée et si, après que les questions de fond ont été une nouvelle fois instruites, le brevet était maintenu sous une forme plus étendue qu'à présent, par exemple sur la base de la requête principale ou de la première requête subsidiaire présentée par le titulaire devant la division d'opposition.

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).

20. At the outset, the Board notes that if the submission of BASF were correct, it would mean that a proprietor whose main request had been granted could never raise such an issue on appeal.

21. Turning to the decisions of the Enlarged Board referred to above, in Decision G 4/93 (in which the official text was in English – the decision was to the same effect as in G 9/92, where the official text was in German), the Enlarged Board considered whether requests by a respondent-proprietor to maintain the patent in a wider form than maintained below, or by a respondent-opponent to revoke it, were admissible and thus whether and to what extent a Board of Appeal could depart from the requests formulated in the Notice of Appeal in opposition appeal proceedings, to the disadvantage of the appellant (paragraph 7 of the Reasons). The Board pointed out that if a party does not appeal against a decision within the time limit for appeal, that party cannot claim the right, without limit of time, to submit requests having the same scope as an appellant's requests, and thus, in response to an appeal by the opposing party, effectively assume the status of an appellant (paragraph 10). The logical conclusion from this, so far as concerns a case where an opponent was the sole appellant, was that:

"The patent proprietor, who has not filed an appeal and is therefore only a party to the proceedings under Article 107, second sentence, EPC, does not have the right to file a 'cross-appeal' without limit of time. Unlike the rights he would have as appellant, his requests are therefore subject to restrictions. By not filing an appeal, he has indicated that he will not contest the maintenance of the patent in the version accepted by the Opposition Division in its decision. He is therefore primarily limited to defending this version. Any amendments he proposes in the appeal proceedings may be rejected by the Board of Appeal if they are neither appropriate nor necessary, which is the case if the amendments do not arise from the appeal ..." (Paragraph 16).

20. La Chambre constate d'emblée que si la thèse de BASF était correcte, un titulaire ne pourrait jamais soulever une telle question dans le cadre d'un recours s'il était fait droit à sa requête principale.

21. En ce qui concerne les décisions susmentionnées de la Grande Chambre, cette dernière a examiné dans la décision G 4/93 (dont le texte officiel était en anglais – la décision allait dans le même sens que dans l'affaire G 9/92, où le texte officiel était en allemand) si les requêtes présentées par un titulaire-intimé à l'effet de maintenir le brevet sous une forme plus étendue que celle maintenue ci-dessous, ou présentées par un opposant-intimé à l'effet de révoquer le brevet, étaient recevables et, partant, si et dans quelle mesure une chambre de recours pouvait, au cours de la procédure de recours sur opposition, s'écarter de la requête initiale au détriment du requérant (point 7 des motifs). La Chambre a souligné que quiconque ne faisant pas appel d'une décision dans le délai imparti ne peut revendiquer le droit – non limité dans le temps – de présenter des requêtes dont la portée correspond à un acte de recours, et donc se mettre dans la position de requérant, en réaction à un recours de la partie adverse (point 10). Il en découle logiquement que, en ce qui concerne le cas où un opposant a été l'unique requérant,

"Le titulaire du brevet, qui n'a formé aucun recours et qui est donc seulement partie à la procédure, conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, n'a pas le droit de former un "recours incident" non soumis à un délai. Ses requêtes sont donc limitées par rapport aux droits dont il bénéficierait en tant que requérant. En ne formant pas de recours, le titulaire du brevet a laissé entendre qu'il n'avait pas l'intention de contester le brevet tel que maintenu en vertu de la décision de la division d'opposition. En principe, il ne peut donc que défendre ce texte. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications qu'il propose au cours de la procédure de recours si celles-ci ne sont ni utiles ni nécessaires, ce qui est le cas lorsque les modifications ne sont pas occasionnées par le recours ..." (point 16).

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 Aufrechterhal-

22. In Decision G 1/99, the Enlarged Board of Appeal examined what might amount to "appropriate" and "necessary" amendments in this sense. The Enlarged Board concluded that Decision G 4/93 had established that a "non-appealing party may not *in principle* file a request going beyond the extent of the appeal defined in the appellant's request" (paragraph 7 of the Reasons, emphasis added). The Enlarged Board considered that it was implicit from Decision G 4/93 that requests submitted by a non-appealing party might, in very specific circumstances and in a restricted manner, alter the extent of the proceedings (see paragraph 10.3). Further, the Enlarged Board considered that the undifferentiated application of the principle of no *reformatio in peius* as between proprietor-respondent and opponent-respondent would be:

"... inappropriate in cases where the patent proprietor is only party as of right to the appeal proceedings because it could lead, in certain specific circumstances, to inequitable consequences. Taking into consideration that in appeal proceedings before the EPO the application of the principle of prohibition of *reformatio in peius* derives from its own case law, the Enlarged Board of Appeal has also to weigh the consequences of this application, if it appears that they might be unsatisfactory." (Paragraph 11)

23. These decisions therefore concern cases where a proprietor-respondent proposes amendments to the patent, and discuss the limited circumstances where such amendments may be made by a proprietor despite prima facie infringing the principle of no *reformatio in peius*. The Board is not concerned with a situation of that kind in the present case but with the very different question of a person's right to be a party in the first place. In passing, and with reference to the passage from G 4/93 cited in paragraph 21, above, it can be noted that in the present case, so far as the substantive issue of patentability is concerned, (a) the proprietor does not contest the maintenance of the patent in the version accepted by the Opposition Division in its decision and (b) the proprietor is primarily concerned in the appeal to

22. Dans la décision G 1/99, la Grande Chambre de recours s'est interrogée sur ce qui pourrait équivaloir en ce sens à des modifications "utiles" et "nécessaires". La décision G 4/93 a établi, selon les conclusions de la Grande Chambre, que "la partie non requérante ne peut pas *en principe* présenter une requête qui va au-delà de l'étendue du recours définie dans la requête du requérant" (point 7 des motifs, c'est la Chambre qui souligne). De l'avis de la Grande Chambre de recours, la décision G 4/93 impliquait que des requêtes présentées par la partie non requérante pourraient, dans certaines circonstances tout à fait particulières et de façon limitée, modifier l'étendue de la procédure (cf. point 10.3). La Grande Chambre a ajouté qu'une application indifférenciée du principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* comme entre le titulaire-intimé et l'opposant-intimé serait

"... inappropriée dans les cas où le titulaire du brevet est uniquement partie de droit à la procédure de recours, car elle pourrait avoir des conséquences inéquitables dans certaines situations particulières. L'application dans la procédure de recours devant l'OEB du principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* résultant de sa propre jurisprudence, la Grande Chambre de recours doit également peser les conséquences de l'application de ce principe, s'il apparaît qu'elles ne seraient pas satisfaisantes" (point 11).

23. Ces décisions portent donc sur des affaires où un titulaire-intimé propose de modifier le brevet, et discute des conditions limitées où un titulaire peut apporter de telles modifications, bien qu'enfreignant à première vue le principe d'interdiction de la *reformatio in peius*. Dans la présente affaire, la Chambre n'a pas affaire à une situation de ce type, mais à la question très différente du droit d'une personne à être partie dans l'absolu. D'ailleurs, eu égard à la citation de la décision G 4/93 au point 21 ci-dessus, il est possible de constater, quant à la question de fond de la brevetabilité, que a) le titulaire ne conteste pas dans la présente espèce le maintien du brevet dans le texte accepté par la division d'opposition dans sa décision et que b) le titulaire cherche avant tout à défendre ce texte dans le présent recours (des

tung des Patents in der Fassung, die von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung für zulässig befunden wurde, nicht anfight, 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 Verfahrens-*

defend this version (auxiliary requests have been filed with a view to defending the patent in more limited form).

24. For the reasons which follow, it is the Board's view that where, as in this case, what is at issue is a person's right to be a party, the principle of no *reformatio in peius* is of no application. The Board says this having in mind the fact that the principle of no *reformatio in peius*, as confirmed by the Enlarged Board to apply to appeals to the Boards of Appeal, is taken mainly from the well-established principle in German law ("Verschlechterungsverbot"), itself adopted from Roman law. What is important to bear in mind for the purposes of this appeal is that this principle of German law has no application in those cases where (a) there exist procedural pre-conditions for making relevant requests to the court ("Verfahrensvoraussetzungen") and (b) these pre-conditions are of a kind that cannot be waived or dispensed with ("unverzichtbaren Verfahrensvoraussetzungen"), such that the court must itself be satisfied that they have been fulfilled. In the context of patent proceedings such as these, pre-conditions of this kind include the admissibility of the opposition itself ("Zulässigkeit des Einspruchs") and the capacity of a person to be a party to the proceedings in the first place ("Parteifähigkeit"), a question which depends upon his or its capacity to sue or to be sued in its own name and on its own account (an issue which was dealt with by the Enlarged Board of Appeal in Decision G 3/99, paragraph 9).

25. The Board takes this statement of principle from the commentary "Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen", 7th edition (2005), by Dr Rainer Schulte and others, where it is said, paragraph 7.6.1, note 72, at page 986:

"Das Verbot der Schlechterstellung gilt nicht a) grundsätzlich für Verfahrensfragen, über die von Amts wegen zu befinden ist. Die *unverzichtbaren Verfahrens-*

requêtes subsidiaires ont été présentées afin de défendre le brevet sous une forme plus limitée).

24. Pour les raisons exposées ci-après, la Chambre est d'avis que le principe de l'interdiction de la reformatio in peius ne s'applique pas si le droit d'une personne à être partie est en cause, comme dans la présente affaire. La Chambre se réfère à cet égard au fait que le principe de l'interdiction de la reformatio in peius, dont l'application aux recours devant les chambres de recours a été confirmée par la Grande Chambre, émane principalement du principe bien établi en droit allemand ("Verschlechterungsverbot"), lui-même repris du droit romain. Aux fins du présent recours, il importe de retenir que ce principe du droit allemand ne s'applique pas aux cas où a) des conditions préalables en matière de procédure régissent la présentation de requêtes pertinentes au tribunal ("Verfahrensvoraussetzungen") et où b) ces conditions préalables ne peuvent donner lieu ni à des dérogations ni à des dispenses ("unverzichtbaren Verfahrensvoraussetzungen"), ce qui implique que le tribunal doit être lui-même convaincu qu'elles ont été remplies. En ce qui concerne les procédures relatives à des brevets, à l'instar de la présente affaire, ces conditions préalables incluent la recevabilité de l'opposition proprement dite ("Zulässigkeit des Einspruchs") et la capacité d'une personne à être partie à la procédure dans l'absolu ("Parteifähigkeit"), une question qui est fonction de la capacité d'ester en justice ou d'être poursuivi en justice en son nom et pour son propre compte (un point qui a été traité par la Grande Chambre de recours dans la décision G 3/99, point 9).

25. La Chambre tire cette déclaration de principe du commentaire "Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen", 7<sup>e</sup> édition (2005), de Rainer Schulte et al., où il est expliqué, au point 7.6.1, note 72, page 986, que :

"L'interdiction de la reformatio in peius n'est pas applicable a) de manière générale pour les questions de procédure qui doivent être tranchées d'office. Aussi le



*voraussetzungen* 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

*voraussetzungen* hat daher BPatG [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" (citations omitted).

The commentary "Patentgesetz" by Dr Georg Benkard and others, München, 2006, at the passage bridging pages 1135 and 1136 (attrib. Alfons Schäfers) is to the same effect. Further, under the heading "Absolute Verfahrensvoraussetzungen" at paragraph 8.2, page 987, Schulte continues:

"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*." (citations omitted).

26. The Board takes as the reason why under German law there arises a duty *ex officio* to check that procedural pre-conditions of the above kinds have been satisfied and why also the principle of no *reformatio in peius* is of no application in these situations is the concept that where there exist indispensable pre-conditions for a party to come before the court and to make requests which relate to the substantive issues in the case, a court is only competent to decide on the substantive issues where these pre-conditions have been fulfilled. Where this is not the case, such requests are inadmissible and the court has no jurisdiction to decide on the substantive issues.

27. Turning to consider whether similar principles have any application in the context of the EPC, it is well established by decisions of the Boards of Appeal that

Tribunal fédéral des brevets doit-il examiner les *conditions préalables impératives* [unverzichtbaren Verfahrensvoraussetzungen], indépendamment de la requête [...], par exemple la question de savoir si l'opposition est recevable, si la demande est en instance, si la requête en examen a été valablement déposée ou si les conditions préalables générales en matière de procédure ont été remplies."

Dans le commentaire "Patentgesetz" de Georg Benkard et al., Munich, 2006, un passage à cheval sur les pages 1135 et 1136 (attribué à Alfons Schäfers) va dans le même sens. De plus, au point 8.2, page 987, Schulte indique également sous le titre "Conditions préalables absolues en matière de procédure", que :

"Les conditions préalables en matière de procédure, qui sont *impératives* pour la procédure de première instance (procédure d'examen, d'opposition et de fixation des frais), doivent également toujours être examinées d'office pendant la procédure de recours. Comme elles doivent être vérifiées d'office, elles peuvent aussi être invoquées après l'expiration du délai prévu pour la formation du recours. Si elles ne sont pas réunies au moment où la décision est prise, force est de rejeter le recours. Les conditions préalables suivantes doivent être examinées d'office à tout stade de la procédure : [...] b) *recevabilité du recours* [...] d) *capacité d'être partie et capacité d'ester en justice*."

26. L'obligation qui découle du droit allemand de vérifier d'office le respect des conditions préalables précitées en matière de procédure, et la non-application du principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* dans ces situations sont dues, selon la Chambre, au concept selon lequel, lorsqu'il existe des conditions préalables impératives qu'une partie est tenue d'observer pour s'adresser à un tribunal et pour présenter des requêtes liées aux questions de fond dans l'affaire concernée, un tribunal ne connaît de ces questions sur le fond que si les conditions préalables ont été remplies. Si tel n'est pas le cas, ces requêtes sont irrecevables et le tribunal n'a pas compétence pour trancher sur le fond.

27. S'agissant de l'éventuelle application de principes similaires dans le cadre de la CBE, les décisions des chambres de recours ont ancré le principe selon

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

the admissibility of the opposition is an indispensable procedural requirement for the substantive examination of the opposition submissions at every stage of the proceedings. As such, admissibility must be examined by the EPO of its own motion, even on an appeal and even where this issue has not been raised by the parties. See, for example, Decisions such as T 289/91 (OJ EPO 1994, 649), T 28/93 (not published in the OJ EPO), T 522/94 (not published in the OJ EPO). In Decisions G 3/97 and G 4/97 (OJ EPO 1999, 245, 270), the Enlarged Board considered the situation of an opposition by "a man of straw", and said this:

"6. The question then arises whether a relevant challenge to the admissibility of the opposition ... may be raised for the first time at the appeal stage. This question arises not only ... in cases where the challenge is raised by the patent proprietor; it is equally pertinent if the admissibility of the opposition is challenged by the EPO of its own motion.

The answer must be the same in both cases. A circumvention of the law in an abusive manner by the use of a straw man ... is not to be accepted at the appeal stage, even if no objection has been raised by the department of first instance. This is already established by the fact that a decision of the EPO on the validity of a patent requires the existence of an admissible opposition. This applies equally to proceedings before the board of appeal and the opposition division. Moreover, the public interest in preventing the above-mentioned inadmissible practices must take priority here over the need for efficiency in conducting the appeal proceedings."

28. The above cases (G 3/97 and G 4/97) were concerned with an opponent who was a "man of straw" but, as the other cases cited in paragraph 27 show, the same principles apply where the issue is whether the opposition was filed within the nine-month period prescribed by Article 99(1) EPC or whether the notice of opposition satisfied the provisions of Article 99(1) EPC in conjunction with Rules 56(1) and 55(c)

lequel la recevabilité de l'opposition est une exigence de procédure impérative pour que les moyens invoqués à l'appui de l'opposition soient examinés quant au fond à tous les stades de la procédure. L'OEB doit vérifier la recevabilité proprement dite, même pendant un recours et même si les parties n'ont pas soulevé la question. Voir par exemple les décisions T 289/91 (JO OEB 1994, 649), T 28/93 (non publiée au JO OEB), T 522/94 (non publiée au JO OEB). Dans les décisions G 3/97 et G 4/97 (JO OEB 1999, 245, 270), la Grande Chambre s'est penchée sur la situation d'une opposition formée par "un homme de paille", et a déclaré que :

"6. Il se pose également la question de savoir si l'on peut soulever pour la première fois au stade du recours une objection pertinente à l'encontre de la recevabilité de l'opposition .... Cette question ne se pose pas uniquement ... dans le cas où cette objection est soulevée par le titulaire du brevet, mais également lorsque la recevabilité de l'opposition est remise en question d'office.

Il convient d'apporter la même réponse dans les deux cas. Un contournement abusif de la loi par interposition d'un homme de paille ... ne doit pas être admis au stade du recours, même s'il n'a pas été critiqué en première instance. Cela résulte déjà du fait qu'une décision de l'OEB relative à la validité du brevet suppose que l'opposition est recevable. Ce principe s'applique aussi bien à la procédure devant la chambre de recours que devant la division d'opposition. En outre, l'intérêt public à ce que de telles pratiques inadmissibles soient interdites est ici prioritaire sur un quelconque allègement de la procédure de recours."

28. Les affaires susmentionnées (G 3/97 et G 4/97) avaient trait à un opposant qui était un "homme de paille" mais, ainsi que l'illustrent les autres affaires citées au point 27, les mêmes principes s'appliquent lorsque la question est de savoir si l'opposition a été déposée dans le délai de neuf mois prescrit par l'article 99(1) CBE, ou si l'acte d'opposition a satisfait aux dispositions de l'article 99(1) CBE ensemble les règles 56(1)

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 legitimierten Einsprechenden keinen anderen 'wahren' Einsprechenden geben."

EPC (see Decision T 522/94, OJ EPO 1998, 421).

29. As is made clear in the passage from G 3/97 cited in paragraph 27, above, a decision of the EPO on the validity of a patent requires the existence of an admissible opposition. The position can be put more fully by saying that the admissibility of the opposition is an indispensable pre-condition for a person to be entitled to make requests relating to the patentability of the claimed invention. To this extent, therefore, it can be said that similar principles to those set out in paragraphs 24 to 26, above, apply in the context of the EPC.

30. It is no doubt because of these considerations that the Boards of Appeal have looked into the issue of the admissibility of the opposition even in cases where (if the facts of the cases are examined) the opponent/ sole appellant might as a result have ended up in a worse position than if it had not appealed. See, for example, Decisions T 199/92, T 960/95 and T 1180/97 (all unpublished in the OJ EPO). It clearly never occurred to the parties or the respective Boards in these cases even to raise the issue of *no reformatio in peius*.

31. The above cases are all concerned with the admissibility of the original opposition, not the validity of a transfer of opponent status. However, in the Board's view similar principles apply in this latter situation as well. Decisions of the Enlarged Board in G 4/88 (OJ EPO 1989, 480), G 3/97 (OJ EPO 1999, 245) and G 2/04 (OJ EPO 2005, 549) have established that the status of opponent is not freely transferable. In Decision G 3/97 (the "straw man" case) the Enlarged Board said (paragraph 2.2):

"The opponent does not have a right of disposition over his status as a party. If he has met the requirements for an admissible opposition, he is an opponent and remains such until the end of the proceedings or of his involvement in them. He cannot offload his status onto a third party ... Thus there cannot be another 'true' opponent apart from the formally authorised opponent".

et 55 c) CBE (cf. décision T 522/94, JO OEB 1998, 421).

29. Comme le montre clairement le passage de la décision G 3/97 cité au point 27 ci-dessus, l'opposition doit être recevable pour que l'OEB statue sur la validité du brevet. Pour compléter cette position, on peut dire que la recevabilité de l'opposition est une condition préalable impérative pour qu'une personne ait capacité à présenter des requêtes concernant la brevetabilité de l'invention revendiquée. En ce sens, il est donc possible d'affirmer que des principes similaires à ceux exposés aux points 24 à 26 ci-dessus s'appliquent dans le cadre de la CBE.

30. Ces considérations font apparaître sans conteste que les chambres de recours se sont penchées sur la question de la recevabilité de l'opposition même dans les cas où (si les faits de l'espèce sont étudiés) l'opposant/l'unique requérant aurait pu se retrouver à la fin dans une position plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Voir par exemple les décisions T 199/92, T 960/95 et T 1180/97 (non publiées au JO OEB). Il est manifeste dans ces affaires que les parties ou les chambres compétentes n'ont même jamais eu à l'idée de soulever la question de l'interdiction de la *reformatio in peius*.

31. Les affaires susmentionnées sont toutes liées à la recevabilité de l'opposition initiale et non à la validité de la transmission de la qualité d'opposant. Cependant, la Chambre estime que des principes similaires s'appliquent également dans cette dernière situation. Les décisions rendues par la Grande Chambre de recours dans les affaires G 4/88 (JO OEB 1989, 480), G 3/97 (JO OEB 1999, 245) et G 2/04 (JO OEB 2005, 549) ont établi que la qualité d'opposant ne peut être librement transmise. Au point 2.2 de la décision G 3/97 ("homme de paille"), la Grande Chambre a indiqué :

"L'opposant ne peut pas disposer librement de sa qualité de partie à la procédure. S'il a rempli les conditions pour que l'opposition soit recevable, il est opposant et le reste jusqu'à ce que prenne fin la procédure ou sa participation à la procédure. Il ne peut pas transmettre sa qualité à un tiers ... Aussi ne saurait-il y avoir d'autre "véritable" opposant à côté de l'opposant qui remplit les conditions de forme prévues."

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

The reasons for not allowing free transfer of an opposition were amplified in Decision G 2/04 as follows (paragraph 2.1.4):

"Opposition proceedings are conceived as a simple, speedily conducted procedure. On the one hand, relevant objections should be given appropriate consideration, on the other hand a decision should be reached as quickly as possible. This serves not only the interests of both parties (G 3/97, loc. cit., Reasons, point 3.2.3) but also the interest of the public at large in having clarified as soon as possible the question of whether an exclusive right has to be respected. For that reason, opposition is subject to a time limit, and third party participation is restricted in Article 105 EPC. It would be contrary to this concept to allow a third party who has failed to oppose within due time to take over the procedural position of an opponent who has lost interest, thereby lengthening proceedings which would otherwise be finished."

32. Further, as noted by the Board in Decision T 298/97 (OJ EPO 2002, 83) (paragraph 7.1):

"If an opposition could, after its commencement, be transferred unconditionally to a third party, a patent could in effect be opposed out of time by a person who did not exercise his right to oppose within the nine-month opposition period. Any such 'trafficking' in oppositions would be contrary to the legislative intent behind Article 99(1) EPC and a threat to the assumption by Contracting States of exclusive national jurisdiction over European patents at the end of the nine-month opposition period."

33. While the situation which the Board is confronted with does not correspond precisely with either of the situations identified in paragraph 25, above, i.e. the admissibility of the opposition itself ("Zulässigkeit des Einspruchs") or the capacity of a person to be a party to the proceedings ("Parteifähigkeit"), the Board concludes that it is confronted with a very similar issue, namely, whether BASF is the legally correct opponent. In particular, the Board considers that the present situation is very similar to the situation where what

Dans la décision G 2/04, les raisons de ne pas autoriser la libre transmission d'une opposition ont été étendues comme suit (point 2.1.4) :

"L'opposition est conçue comme une procédure simple et rapide. Le but est d'une part de dûment examiner les objections pertinentes et, d'autre part, de rendre une décision le plus vite possible. Il est non seulement de l'intérêt des deux parties (G 3/97, loc. cit., point 3.2.3 des motifs), mais aussi de celui du grand public de savoir dès que possible s'ils sont tenus de respecter un droit exclusif. C'est la raison pour laquelle l'opposition est assujettie à un délai, et que la participation de tiers est restreinte dans l'article 105 CBE. Il serait contraire à ce concept de permettre à un tiers qui n'a pas fait opposition en temps utile de reprendre à son compte la qualité qu'occupait dans la procédure un opposant ayant perdu tout intérêt dans son action, et de prolonger ainsi une procédure qui se serait autrement achevée."

32. De plus, comme l'a noté la Chambre dans la décision T 298/97 (JO OEB 2002, 83), point 7.1 :

"Si une opposition, une fois formée, pouvait être transférée sans condition à un tiers, une personne qui n'a pas exercé son droit de faire opposition dans le délai d'opposition de neuf mois pourrait faire opposition à un brevet en dehors des délais. Un tel "commerce" d'oppositions serait contraire à l'esprit de l'article 99(1) CBE et mettrait en péril le principe de la juridiction nationale exclusive des Etats contractants sur les brevets européens au terme du délai d'opposition de neuf mois."

33. Bien que la situation à laquelle la Chambre est confrontée ne corresponde pas exactement à l'une de celles qui ont été identifiées au point 25 ci-dessus, à savoir la recevabilité de l'opposition proprement dite ("Zulässigkeit des Einspruchs") ou la capacité d'une personne à être partie à la procédure ("Parteifähigkeit"), la Chambre estime se trouver face à une question d'une grande similitude, qui est celle de savoir si BASF est, d'un point de vue juridique, l'opposant approprié. La Chambre considère notamment que la présente situation se rapproche

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 Verfah-

is at issue is the admissibility of the opposition. The close similarity arises from the fact that in proceedings before European Patent Office the parties who are permitted to submit requests relating to the patentability of the claimed invention are limited by the provisions of the EPC. So far as concerns opposition proceedings, these persons are (a) the proprietor, (b) opponents whose opposition satisfies the requirements of Articles 99 and 100 EPC, and (c) interveners who have satisfied the conditions of Article 105 EPC. So far as concerns admissible appeals before the Boards of Appeal, the persons who are permitted to submit requests relating to the patentability or otherwise of the claimed invention are, by virtue of Article 107 EPC, the same. Other persons, for example those claiming to fall within any of these categories, may be parties to the proceedings but, as explained in paragraph 3, above, they have a limited procedural status only. They are not entitled to make requests relating to the patentability of the claimed invention. In accordance with the decisions of the Enlarged Board of Appeal referred to above, an opponent can only transfer the opposition in certain defined, limited circumstances. The statements from the decisions of the Enlarged Board quoted in paragraphs 27 and 31, above, show that this procedural requirement, namely that a transfer of opposition should satisfy the conditions for a valid transfer of opposition status, is an indispensable one. A person to whom the opposition has been purportedly but invalidly transferred is therefore not entitled to make requests relating to the patentability of the claimed invention, in much the same way that a person who is not the 'true' opponent or who has filed an opposition outside the nine-month period prescribed by Article 99 EPC is not entitled to do so. Such requests are inadmissible. It is no doubt for this reason that the Enlarged Board said in G 2/04: "... the Board of Appeal has to examine the question of the party status *ex officio* before dealing with the substance of the case(s)" (see paragraph 3.2.5).

34. In the Board's view it therefore follows that, just as with the duty, *ex officio*, to examine the admissibility of the original opposition, the Office has a duty to examine, at all stages of the proceed-

étroitement de celle où la recevabilité de l'opposition est en cause. Cette grande similitude résulte du fait que dans une procédure devant l'Office européen des brevets, les parties admises à soumettre des requêtes concernant la brevetabilité de l'invention revendiquée sont limitées par les dispositions de la CBE. S'agissant d'une procédure d'opposition, ces personnes sont a) le titulaire, b) les opposants dont l'opposition satisfait aux exigences des articles 99 et 100 CBE et c) les intervenants qui ont rempli les conditions de l'article 105 CBE. S'agissant de la recevabilité des recours devant les chambres de recours, les personnes autorisées à soumettre des requêtes concernant la brevetabilité ou d'autres éléments de l'invention revendiquée sont les mêmes en vertu de l'article 107 CBE. D'autres personnes, par exemple celles qui prétendent faire partie de l'une de ces catégories, peuvent être parties à la procédure mais, comme cela est expliqué au point 3 ci-dessus, leur qualité de partie à la procédure est limitée. Elles ne sont pas admises à présenter des requêtes concernant la brevetabilité de l'invention revendiquée. Conformément aux décisions précitées de la Grande Chambre de recours, un opposant ne peut transmettre l'opposition que dans certaines conditions définies et restreintes. Les déclarations tirées des décisions de la Grande Chambre de recours, et citées aux points 27 et 31 ci-dessus, montrent le caractère impératif de cette exigence de procédure, selon laquelle la qualité d'opposant n'est valablement transmise que si les conditions régissant cette transmission sont observées. Une personne à qui l'opposition a été prétendument mais non valablement transmise n'est donc pas admise à présenter des requêtes concernant la brevetabilité de l'invention revendiquée. Il en va pratiquement de même pour toute personne qui n'est pas le "véritable" opposant ou qui a formé une opposition en dehors du délai de neuf mois prescrit par l'article 99 CBE. De telles requêtes ne sont pas recevables. C'est sans conteste la raison pour laquelle la Grande Chambre de recours a déclaré dans la décision G 2/04: "... la chambre doit d'office examiner la question de la qualité de partie avant de statuer au fond" (cf. point 3.2.5).

34. De l'avis de la Chambre, il s'ensuit donc que l'Office a l'obligation d'examiner à tous les stades de la procédure la position d'une partie qui prétend être le cessionnaire de l'opposant initial, au

rensstadien 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

ings, the position of a party who claims to be the transferee from the original opponent. The Board thus has a duty *ex officio* to examine the validity of the transfer of the opposition to BASF in order to see whether the requests made by BASF concerning the validity of the claimed inventions, both to the Board of Appeal and to the Opposition Division, are or were admissible.

35. It also follows that the principle of no *reformatio in peius* is of no application in this situation.

36. Further, since this duty arises whether or not the issue has been raised by the proprietor and whether or not it has already been the subject of a decision by the Opposition Division, it also follows that it is irrelevant whether or not the proprietor could have appealed or has in fact appealed.

#### *The transfer from DSM to BASF*

37. The Board turns now to consider the validity of the transfer of opponent status from DSM to BASF.

38. As noted in paragraph III, above, documents D5 and D6 were at first relied on as establishing a valid transfer of opponent status. D6, the first in time, is dated 29 August 2003 and consists of limited extracts from an agreement between DFS and BASF. The extracts do not include any operative provisions. At the end there is appended an undertaking by DSM in favour of BASF that DFS, DSM's wholly owned, indirect subsidiary, would perform its obligations under the agreement (although what they may have been is not revealed). D5 is dated 15 October 2003 and also consists of limited extracts from an agreement between DFS and BASF, and is clearly supplemental to the agreement of 29 August 2003. It recites that the agreement relates, inter alia, to "the transfer of oppositions of DFS against third-party patents relating" to "Feed Enzyme Patents". Exhibit 4 to the agreement contains, according to Clause 3.1, a list of pending oppositions of DFS against third-party patents before the European Patent Office. The present opposition proceedings are one of those listed. Clause 3.2 of the agreement

même titre qu'il est tenu d'office d'examiner la recevabilité de l'opposition initiale. Aussi la Chambre doit-elle d'office examiner la validité de la transmission de l'opposition à BASF, afin d'établir si les requêtes soumises par BASF à la Chambre de recours et à la division d'opposition concernant la validité des inventions revendiquées sont ou étaient recevables.

35. Il s'ensuit également que le principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* n'est pas applicable dans la présente situation.

36. Comme l'obligation mentionnée ci-dessus est valable indépendamment de la question de savoir si le titulaire a ou non soulevé la question ou si la division d'opposition a ou non déjà statué en l'espèce, il est de surcroît indifférent que le titulaire ait pu former, ou ait réellement formé un recours.

#### *Transmission de DSM à BASF*

37. La Chambre va examiner à présent la validité de la transmission de la qualité d'opposant de DSM à BASF.

38. Ainsi qu'il est indiqué au point III ci-dessus, les documents D5 et D6 ont d'abord été utilisés pour établir la validité de la transmission de la qualité d'opposant. Le document D6, le plus ancien, est daté du 29 août 2003 et se compose d'extraits limités d'un accord passé entre DFS et BASF. Les extraits ne comportent pas de dispositions d'exécution. Dans un document joint à la fin en annexe, DSM s'engage vis-à-vis de BASF à ce que DFS, sa filiale indirecte, qu'elle détient en totalité, honore les obligations qui lui incombent en vertu de l'accord (bien que le document soit muet quant à la nature de ces obligations). Le document D5, daté du 15 octobre 2003, se compose lui aussi d'extraits limités d'un accord passé entre DFS et BASF, et complète à l'évidence l'accord du 29 août 2003. Selon ce document, l'accord porte notamment sur la transmission d'oppositions formées par DFS contre des brevets détenus par des tiers et relatifs, entre autres, à des enzymes pour aliments. La pièce n°4 de l'accord contient, conformément à la disposition 3.1, une liste des oppositions en instance formées par DFS devant

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

contains an agreement by DFS to transfer to BASF all *files* relating to these oppositions, but the extracts from the agreement do not contain any express transfer of the opposition itself. More critically, nowhere is there any evidence of any purported transfer by DSM, the actual opponent.

39. When it was pointed out by the Transfer Service of the Office that these documents did not establish a valid transfer of opponent status, BASF filed D7. This consists of a declaration dated 23 March 2004 signed on behalf of DSM, DFS and BASF. In this declaration, having referred to D5 and D6, the parties "state", inter alia, that "by said agreements [i.e., D5 and D6] the opposition against EP 841 859 B1 was transferred to BASF". It was this declaration that the Opposition Division accepted as establishing that the prerequisites for a transfer of the opposition were fulfilled (see Reasons 2 of the Grounds for the Decision).

40. In Decision T 261/03 (not published in the OJ EPO) the Board of Appeal considered what kind of evidence was required to establish a valid transfer:

"3.5.5 In view of the above considerations, the question arises what level of certainty documentary evidence has to provide in order to fulfil the requirements of Rule 20 EPC. The board is not aware of any appeal decision that has held that the documents to be submitted according to this provision have to prove the alleged transfer 'up to the hilt'. Such a yardstick of full and absolute proof would indeed be overly strict since in many situations documentary evidence alone could then hardly suffice. As the wording of Rule 20(1) EPC suggests ('satisfying the EPO that the transfer has taken place'), something less is required. *The board takes the view that the requirements of Rule 20 EPC are complied with if the documents submitted ... are such as to render it credible to the competent organ of the EPO, evaluating the documents in a reasonable way and in the light of all the circumstances, that the alleged facts are true.* The mere fact that

l'Office européen des brevets contre des brevets détenus par des tiers. La présente procédure d'opposition figure dans cette liste. Conformément à la disposition 3.2 de l'accord, DFS s'engage à transmettre à BASF l'ensemble des *dossiers* relatifs à ces oppositions, mais les extraits de l'accord ne mentionnent pas expressément la transmission de l'opposition proprement dite. Fait plus problématique, il n'y a nulle part la preuve de la transmission prétendument effectuée par DSM, le véritable opposant.

39. Lorsque le service des transcriptions de l'Office a souligné que ces documents n'établissaient pas la validité de la transmission de la qualité d'opposant, BASF a produit le document D7. Ce document consiste en une déclaration du 23 mars 2004, signée pour le compte de DSM, DFS et BASF. Dans cette déclaration, qui se réfère aux documents D5 et D6, les parties déclarent entre autres que l'opposition formée contre le brevet EP 841 859 B1 a été transmise à BASF par lesdits accords [à savoir D5 et D6]. C'est cette déclaration qui, de l'avis de la division d'opposition, établissait que les conditions préalables à une transmission de l'opposition ont été observées (cf. point 2 des motifs de la décision).

40. Dans la décision T 261/03 (non publiée au JO OEB), la chambre de recours a examiné quel type de preuves était requis pour établir la validité d'une transmission :

"3.5.5 Compte tenu des considérations ci-dessus, il faut se demander quel degré de certitude les documents utilisés comme moyens de preuve doivent offrir pour répondre aux exigences de la règle 20 CBE. La Chambre n'a pas connaissance d'une décision prise lors d'un recours, selon laquelle les documents à produire en application de cette disposition doivent prouver de manière absolue la transmission alléguée. Un tel critère de preuve complète et absolue serait en effet par trop strict, car il est des situations où les moyens de preuve fondés uniquement sur des documents ne sauraient guère suffire. Comme le suggère le texte de la règle 20(1) CBE ("des documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'Office européen des brevets"), le degré de certitude requis se situe en-deçà. *La Chambre estime qu'il est satisfait aux exigences de la règle 20 CBE si les documents produits ... sont tels qu'ils convainquent l'instance*

*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 ABl. 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.

another document might have been a more direct piece of evidence than the one submitted by the appellant does not invalidate the proof actually offered (see T 273/02 of 27 April 2005, point 2.6)." (Emphasis added)

41. This test is not satisfied in the present case. Although the declaration in D7 asserts that the opposition "was transferred" by virtue of D6 and D5, a mere assertion that a transfer has taken place is not enough (see Decision T 670/95 – not published in the OJ EPO), and the extracts provided from these agreements do not in fact contain any assignment or transfer by DSM, the opponent. At best, they suggest an intention to assign the opposition from DFS to BASF. DFS was not, of course, the opponent. The underlying basis for the Opposition Division's decision was therefore wrong.

42. Even assuming that these agreements could somehow be construed as containing a purported transfer of the opposition by the original opponent, DSM, there is no evidence that at the time DSM transferred any other relevant assets. The opposition could not therefore have been transferred "as part of the opponent's business assets" (see headnote to Decision G 4/88). The decision of the Enlarged Board of Appeal in G 2/04 further makes it clear that the status of opponent cannot be transferred by a parent company when it sells its wholly-owned subsidiary, even where the opposition was filed by the parent in the interests of that subsidiary. This conclusion applies *a fortiori* in the present case, where the transaction had nothing to do with the sale of any assets by the parent/opponent, but rather with the sale of part of an indirect subsidiary's business.

*compétente de l'OEB qui évalue raisonnablement les documents, en tenant compte de l'ensemble des conditions, que les faits avancés sont exacts.* Le simple fait qu'un autre document ait pu constituer un moyen de preuve plus direct que celui produit par le requérant n'invalide pas la preuve qui a de fait été proposée (cf. T 273/02 en date du 27 avril 2005, point 2.6)." (C'est la Chambre qui souligne.)

41. Il n'est pas satisfait à ce test dans la présente espèce. Bien que, selon la déclaration figurant dans le document D7, l'opposition ait été transmise en vertu des documents D6 et D5, il ne suffit pas d'affirmer simplement qu'une transmission a été effectuée (cf. décision T 670/95 – non publiée au JO OEB). Or les extraits de ces accords qui ont été fournis ne mentionnent ni cession ni transmission par DSM, l'opposant. Ils suggèrent dans le meilleur des cas une intention de DFS de céder l'opposition à BASF. DFS n'était bien entendu pas l'opposant. La décision de la division d'opposition était donc fondée sur des éléments inexacts.

42. Même en supposant que, d'une certaine manière, on puisse voir dans ces accords une prétendue intention de l'opposant initial, DSM, de transmettre l'opposition, aucun élément ne prouve que DSM ait transmis d'autres actifs pertinents au moment en question. L'opposition n'aurait donc pas pu être transmise "à titre d'accessoire de l'élément patrimonial (activité économique)" (cf. sommaire de la décision G 4/88). La décision de la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 2/04 précise en outre que la qualité d'opposant ne peut pas être transmise par une société mère si celle-ci vend une filiale qu'elle détenait en totalité, et ce même si la société mère a formé l'opposition dans l'intérêt de cette filiale. Cette conclusion s'applique *a fortiori* à la présente affaire, où l'opération n'était en rien liée à la vente d'actifs quelconques par la société mère/l'opposant, mais avait plutôt un rapport avec la vente d'une partie des activités d'une filiale indirecte.



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 anfragt. 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 übergangen 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

43. The Board therefore concludes that there was no valid transfer of the status of opponent and the decision of the Opposition Division was in this respect wrong. It also follows that the requests which were made by BASF in the oral proceedings before the Opposition Division relating to the patentability of the claimed invention were inadmissible (see paragraph 33).

#### *The procedural consequences*

44. The only means of correcting this error is to set aside the decision as a whole. The Board cannot set aside that part of the decision which relates to the transfer of opposition status and somehow leave the remainder intact. Nor does the Board consider that it could be correct, as the proprietor seems to suggest, to do nothing and leave BASF to challenge the validity of the patent in the national courts. The opponent (DSM) remains the opponent and was and is entitled, if it wishes, to oppose the patent under the provisions of the EPC, including by way of an appeal from the Opposition Division, and this right cannot simply be ignored.

45. The Board is sympathetic to the concerns of the proprietor about the further delay which this decision will cause, in particular if the case is remitted to the Opposition Division, and has considered whether or not the appeal proceedings could be continued in some form with DSM as appellant. In the end, however, the potential problems appear to the Board to be too great, and the Board therefore sees no alternative other than to remit the proceedings to the Opposition Division.

46. As to remitting the case with an order of the kind which the proprietor requests, namely for revision of the decision on transfer of opposition status only and otherwise for the re-issue of the first-instance decision, the Board has no power to do this. Since the decision of the Opposition Division must be set aside before the case can be remitted, the Opposition Division will not be bound by its previous decision. Further, on such remittal the Opposition Division will be bound only by the *ratio decidendi* of the Board's decision (see Article 111(2))

43. La Chambre conclut par conséquent que la qualité d'opposant n'a pas été valablement transmise et que la décision de la division d'opposition était en l'espèce erronée. Il s'ensuit en outre que les requêtes présentées par BASF pendant la procédure orale devant la division d'opposition au sujet de la brevetabilité de l'invention revendiquée étaient irrecevables (cf. point 33).

#### *Conséquences d'ordre procédural*

44. Le seul moyen de remédier à cette erreur est d'annuler l'ensemble de la décision. La Chambre ne peut pas annuler la partie de la décision qui porte sur la transmission de la qualité d'opposant et, en quelque sorte, laisser le reste inchangé. La Chambre ne juge pas non plus qu'il serait correct, comme semble le suggérer le titulaire, de ne rien faire et de laisser BASF contester la validité du brevet auprès des tribunaux nationaux. L'opposant (DSM) reste opposant ; il était et reste habilité, si tel est son souhait, à faire opposition au brevet, en application des dispositions de la CBE, y compris en formant un recours contre la décision rendue par la division d'opposition, et il est tout simplement impossible d'ignorer ce droit.

45. La Chambre est consciente du fait que le titulaire s'inquiète du nouveau retard que la présente décision va entraîner, notamment si l'affaire est renvoyée devant la division d'opposition. Elle a donc considéré la possibilité de poursuivre, sous une forme ou une autre, la procédure de recours avec DSM en tant que requérant. Cependant, en définitive, les problèmes que cela pourrait poser paraissent trop importants à la Chambre. Aussi ne voit-elle pas d'autre solution que de renvoyer la procédure devant la division d'opposition.

46. La Chambre n'a pas compétence pour renvoyer l'affaire en ordonnant, comme le requiert le titulaire du brevet, de réviser uniquement la décision relative à la transmission de la qualité d'opposant et pour le reste de confirmer la décision de la première instance. Etant donné que la décision de la division d'opposition doit être annulée avant que l'affaire puisse être renvoyée, la division d'opposition ne sera pas liée par sa décision antérieure. De plus, dans un renvoi de ce type, la division d'opposition ne sera liée que par les motifs et le disposi-

Einspruchsabteilung außerdem nur durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerde kammerentscheidung 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 (ABI. 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, ABI. EPA 1987, 215, und T 604/01, nicht im ABI. EPA veröffentlicht), und im vorliegenden Fall wurde einem der Anträge von BASF bei der Zwischenanhörung stattgegeben, als ihre Beschwerde für

EPC), and the *ratio decidendi* of this decision can only be concerned with transfer of opposition status, not with the substantive issues of patentability which the case also raises. Nothing the Board says could therefore have any binding effect so far as these substantive issues are concerned.

47. It is to be hoped, nevertheless, that the Opposition Division will be able to conclude the opposition proceedings relatively quickly.

#### Costs

48. As to the proprietor's request that DSM should be ordered to pay the costs of the remitted proceedings on the grounds that it would be equitable to do so, the Board has no jurisdiction to make an order for such future costs. In any event it would not be just to do so, DSM not being at fault.

#### Reimbursement of appeal fee

49. In the present case there was a procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC, in that requests relating to the lack of patentability of the claimed invention were made by a person who had no right to make them, and for the above reasons the appealed decision will be set aside. It is, however, a precondition for reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC that the Board "deems [the] appeal to be allowable". In decision J 37/89 (OJ EPO 1993, 201) the Board pointed out that it is clear from the wording and purpose of this provision that "allowable" is to be understood in the sense that the Board of Appeal, in substance at least, "follows" the relief sought by the appellant, in other words that it allows its requests. It is true that the above precondition will be satisfied if the appeal is only partially successful, i.e. if only some of the appellant's requests are allowed (see Decisions J 18/84 (OJ EPO 1987, 215) and T 604/01 (not published in the OJ EPO)), and it is also true that in the present case one of BASF's requests at the interlocutory hearing has been allowed, namely that its appeal be ruled admissible. It must be borne in mind, however, that this decision has been concerned only with the preliminary issues of the status of BASF as

tif de la décision de la Chambre (cf. article 111(2) CBE), et ceux-ci ne peuvent avoir trait qu'à la transmission de la qualité d'opposant, et non aux questions de fond relatives à la brevetabilité, qui sont également soulevées dans l'affaire. Rien dans les énonciations de la Chambre ne saurait donc avoir d'effet contraignant dans la mesure où ces questions de fond sont concernées.

47. La Chambre espère néanmoins que la division d'opposition pourra conclure la procédure d'opposition relativement vite.

#### Frais

48. Pour ce qui est de la requête du titulaire selon laquelle il devrait être enjoint à DSM, pour des motifs d'équité, d'acquitter les frais de la procédure renvoyée, la Chambre n'est pas compétente pour énoncer un dispositif concernant les frais à venir. En tout état de cause, il ne serait pas juste de le faire, car DSM n'est pas responsable.

#### Remboursement de la taxe de recours

49. Dans la présente affaire, un vice de procédure a été commis au sens de la règle 67 CBE, puisque les requêtes concernant l'absence de brevetabilité de l'invention revendiquée ont été présentées par une personne qui n'était pas habilitée à cet effet. Pour les motifs précités, la décision attaquée sera annulée. Une condition préalable au remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 67 CBE est toutefois qu'il soit "fait droit au recours par la Chambre de recours". Dans la décision J 37/89 (JO OEB 1993, 201), la Chambre a souligné qu'il ressort clairement du libellé et de la finalité de cette disposition que l'expression "faire droit" doit être entendue en ce sens que la chambre de recours "suit" les prétentions des requérants, tout du moins sur le fond, soit, en d'autres termes, qu'elle fait droit à leurs requêtes. Il est exact que la condition préalable ci-dessus sera remplie si le requérant n'obtient que partiellement raison, c'est-à-dire s'il n'est fait droit qu'à certaines requêtes du requérant (cf. décisions J 18/84, JO OEB 1987, 215, et T 604/01, non publiée au JO OEB), et il est également exact qu'en la présente espèce, l'une des requêtes de BASF a été admise pendant l'audition à titre interlocutoire, à savoir que son recours soit jugé recevable. Il faut garder

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.

opponent and the admissibility of its appeal, and not with the substance of BASF's appeal itself. The requests of BASF in the appeal itself are that the decision of the Opposition Division be reversed and that the patent be revoked *in toto* (see the Notice of Appeal dated 7 September 2004). The reality is that BASF's appeal has been wholly unsuccessful in that the Board has in effect decided that these requests are inadmissible and that BASF is not entitled to take any further part in the opposition proceedings. It is the Board itself which has acted, *ex officio*, to set aside the decision of the Opposition Division.

#### Order

**For these reasons it is decided that:**

1. The appeal is held admissible.
2. The decision under appeal is set aside.
3. The case is remitted to the Opposition Division with the order to continue the opposition proceedings with DSM N.V. as opponent.
4. The request for reimbursement of the appeal fee is refused.

toutefois à l'esprit que cette décision n'a porté que sur les questions préliminaires relatives à la qualité d'opposant de BASF et à la recevabilité de son recours, et non sur le fond du recours de BASF proprement dit. BASF a requis dans le cadre du recours que la décision de la division d'opposition soit annulée et que le brevet soit entièrement révoqué (cf. acte du recours en date du 7 septembre 2004). Le fait est que le recours de BASF a totalement échoué, étant donné que la Chambre a décidé que ces requêtes sont irrecevables et que BASF n'est pas habilitée à rester partie à la procédure d'opposition. C'est la Chambre elle-même qui a agi d'office pour annuler la décision de la division d'opposition.

#### Dispositif

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

1. Le recours est jugé recevable.
2. La décision faisant l'objet du recours est annulée.
3. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition, qui a instruction de poursuivre la procédure d'opposition avec DSM N.V. en tant qu'opposant.
4. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.