

## **ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMER**

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.4 vom**

**2. Juli 1996**

**T 649/92 - 3.3.4\***

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende : U. M. Kinkeldey

Mitglieder : S. C. Perryman

L. Galligani

**Patentinhaber/Beschwerdegegner: GENENTECH, INC.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer: Naohito Oohashi**

**Einsprechender/weiterer Verfahrensbeteiligter: Delta Biotechnology Limited**

**Einsprechender/weiterer Verfahrensbeteiligter: Riatal GmbH**

**Stichwort: DNA für HSA/GENENTECH**

**Artikel: 99 EPÜ**

**Regel: 55, 65 EPÜ**

**Schlagwort: "nomineller Einsprechender" - "Strohmann" - "Befassung der  
Großen Beschwerdekammer (bejaht)"**

*Leitsätze*

*Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:*

*I. Kann der Beschwerdegegner/Patentinhaber die Zulässigkeit eines Einspruchs im Beschwerdeverfahren mit Gründen anfechten, die die Identität des beschwerdeführenden Einsprechenden betreffen, wenn vor der Einspruchsabteilung kein solcher Einwand gegen die Zulässigkeit erhoben worden war?*

*II. Wenn die Antwort auf Frage 1 von den Umständen im Einzelfall abhängt, nach welchen Rechtsgrundsätzen sollte die Beschwerdekammer dann im Einzelfall beurteilen, ob ein Einwand gegen die Zulässigkeit des Einspruchs in der Beschwerdephase statthaft ist?*

*III. Wenn die Frage 1 bejaht werden kann, wie ist dann die Aussage des Artikels 99 (1) EPÜ auszulegen, daß jedermann gegen das europäische Patent Einspruch einlegen kann? Ist sie etwa so zu verstehen, daß jedermann im eigenen Namen Einspruch einlegen kann, nicht aber im Namen eines nominellen Einsprechenden, der nur seinen Namen für das Verfahren hergibt, dessen Kontrolle jedoch einem anderen überläßt?*

*IV. Wenn die Frage 3 in dem Sinne beantwortet wird, daß ein nomineller Einsprechender durch Artikel 99 EPÜ ausgeschlossen werden soll, unter welchen Umständen - wenn überhaupt - kann dann von einem Einsprechenden, der im Verdacht steht, nur nominell als solcher aufzutreten, der Nachweis verlangt werden, daß er den Einspruch als echter Einsprechender selbst betreibt, und welche Beweismittel können dafür von ihm gefordert werden?*

*V. Ist eine etwaige Einschränkung des Rechts auf Anfechtung der Zulässigkeit, die sich aus der Beantwortung der vorstehenden Fragen ergibt, sofort auf alle anhängigen Verfahren anzuwenden ?*

### **Sachverhalt und Anträge**

I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 82 304 478.9, in der die Priorität der US-Anmeldung 297380 vom 28. August 1981 beansprucht wird, wurde am 17. Mai 1989 das europäische Patent Nr. 0 073 646 erteilt. Es betrifft DNA-Isolate, Expressionsvehikel, die eine solche DNA umfassen, mit diesen Vehikeln transformierte Mikroorganismen und ein Verfahren, das die mikrobielle Expression von menschlichem Serum-Albumin (HSA) mit einer bestimmten Aminosäuresequenz und genetische Varianten desselben umfaßt.

II. Drei Parteien (Einsprechende 1 bis 3) legten gegen das europäische Patent Einspruch ein und beantragten seinen Widerruf aus den in Artikel 100 a) bis c) EPÜ genannten Gründen.

III. Mit Entscheidung vom 8. Mai 1992 wies die Einspruchsabteilung die Einsprüche nach Artikel 102 (2) EPÜ zurück und hielt somit das Patent auf der Grundlage der Ansprüche in der erteilten Fassung aufrecht.

IV. Der Beschwerdeführer (Einsprechender 3) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und begründete sie. Die Beschwerdegegnerin reichte eine Erwiderung auf diese Begründung ein.

V. Mit Schreiben vom 20. Januar 1994 legte der Beschwerdeführer neue Beweismittel vor (Erklärungen von Dr. Dugaiczky und Dr. Hawkins), die beweisen sollten, daß auf dem First Annual Congress for Recombinant DNA Research vom

25. bis 27. Februar 1981 in San Francisco in Form eines Posters die gesamte Nucleotidsequenz des HSA-Gens einschließlich der Präprosequenz offenbart worden sei.

VI. Daraufhin machte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die Kammer unter anderem darauf aufmerksam, daß die Identität des wahren Beschwerdeführers nicht klar sei. Angesichts der Tatsache, daß niemand den Beschwerdeführer, einen Japaner, kenne, habe sie in Japan Nachforschungen anstellen lassen, die ergeben hätten, daß es sich um einen Kleinunternehmer aus der Einzelhandels- und Cateringbranche handle, der vorwiegend Schirme und Lederwaren verkaufe. Ferner wies sie nach, daß die Einschaltung eines "Strohmanns" bei japanischen Einsprüchen gang und gäbe sei, wenn der Einsprechende anonym bleiben wolle; diese Praxis sei rechtmäßig, da nach Artikel 55 des japanischen Patentgesetzes "jedermann Einspruch gegen die Erteilung eines Patents einlegen" könne. Dies widerspreche jedoch dem Recht und der Praxis des EPA, und die Beschwerdegegnerin bitte demzufolge die Kammer, sie möge sich vom Beschwerdeführer bestätigen lassen, daß er ausschließlich im eigenen Namen und nicht für einen ungenannten Dritten handle, und vom Vertreter des Beschwerdeführers, daß er keinen Grund zur Annahme habe, der genannte Beschwerdeführer könne für eine andere Person handeln.

VII. Die Kammer lud zu einer mündlichen Verhandlung und legte im beigefügten Bescheid vom 22. April 1996 ihre vorläufige Auffassung dar.

VIII. Daraufhin erklärte die Beschwerdegegnerin, sie beantrage a) die Zurückweisung der Beschwerde mit der Begründung, der wahre Einsprechende (Beschwerdeführer) sei nicht richtig angegeben, hilfsweise b) die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage bezüglich der Identität des wahren Einsprechenden, c) die Zurückverweisung des Falls an die erste Instanz zur

Prüfung der neuen Beweismittel in bezug auf die von Dr. Dugaiczky behauptete Offenbarung und in Anbetracht des Verhaltens des Einsprechenden/Beschwerdeführers eine Verteilung der Kosten zugunsten der Patentinhaberin.

Der Beschwerdeführer beantragte, den Fall an die erste Instanz zur Prüfung der neuen Beweismittel zurückzuverweisen und ihm im Zusammenhang damit keine Kosten aufzuerlegen. Ferner beantragte er, die Anträge der Beschwerdegegnerin auf Zurückweisung der Beschwerde bzw. auf Befassung der Großen Beschwerdekammer zurückzuweisen. Darüber hinaus beantragte der Beschwerdeführer eine Verteilung der Kosten zu seinen Gunsten, falls die Große Beschwerdekammer befaßt werde.

IX. In einem weiteren Bescheid vom 26. Juni 1996, der per Telefax erging, wies die Kammer darauf hin, daß in der mündlichen Verhandlung nur der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zurückweisung der Beschwerde mit der Begründung, der wahre Beschwerdeführer (Einsprechender 3) sei nicht richtig angegeben worden, und die etwaige Befassung der Großen Beschwerdekammer mit einer diesbezüglichen Rechtsfrage nach Artikel 112 EPÜ erörtert werden sollten. Die Kostenfrage bei einer Befassung der Großen Beschwerdekammer stelle sich erst nach Beantwortung der Rechtsfrage.

X. Am 2. Juli 1996 fand eine mündliche Verhandlung statt. Der Beschwerdeführer war nicht vertreten, da, wie er erklärt hatte, Fragen der materiellen Patentfähigkeit nicht erörtert werden sollten. Zur Frage der Unzulässigkeit hatte er ferner schriftlich vorgebracht, die Anträge a und b der Beschwerdegegnerin sollten zurückgewiesen und der Fall sollte an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden, weil die Beschwerdegegnerin keine konkreten Beweismittel zur Substantiierung ihrer Behauptungen vorgelegt habe und allgemein anerkannt sei, daß die Interessen und

Motive des Einsprechenden unerheblich seien.

XI. Der Beschwerdeführer hatte schriftlich folgendes beantragt:

- a) Zurückweisung des Antrags der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) auf Zurückweisung der Beschwerde, den sie damit begründet hatte, der wahre Einsprechende (Beschwerdeführer) sei nicht richtig angegeben worden
  
- b) Zurückweisung des Antrags der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) auf Befassung der Großen Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage bezüglich der Identifizierung des wahren Einsprechenden
  
- c) im Fall der Befassung der Großen Beschwerdekammer eine Verteilung der Kosten zugunsten des Beschwerdeführers
  
- d) Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung des Falls an die Einspruchsabteilung zur Prüfung der Posterpräsentation Dr. Dugaicyks auf dem First Annual Congress for Recombinant DNA Research vom 25. bis 27. Februar 1981 in San Francisco
  
- e) keine Verteilung der Kosten zuungunsten des Beschwerdeführers im Zusammenhang mit Antrag d.

Die Beschwerdegegnerin beantragte folgendes:

1. Befassung der Großen Beschwerdekammer mit den folgenden Fragen:

- a) Kann die Zulässigkeit eines Einspruchs mit der Begründung angefochten werden, der angegebene Einsprechende handle für eine andere Person ("den wahren

Einsprechenden") und nicht im eigenen Namen?

Falls die Frage bejaht werde:

b) Wenn die Zulässigkeit eines Einspruchs vom Patentinhaber mit der Begründung angefochten wird, der angegebene Einsprechende handle nicht im eigenen Namen, sondern als Strohmännchen für einen anderen ("den wahren Einsprechenden"),

i) welcher Maßstab muß dann an die Beweisführung des Patentinhabers angelegt werden?

ii) Genügen insbesondere "berechtigte Zweifel" (T 635/88) an der wahren Eigenschaft des angegebenen Einsprechenden, oder muß der Einwand durch Beweismittel belegt sein, "aus denen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hervorgeht, daß in Wahrheit nicht der genannte Einsprechende, sondern eine bestimmte andere natürliche oder juristische Person für die Einreichung der Einspruchsschrift verantwortlich ist" (T 530/90)?

iii) Bedeutet Artikel 99 (1) EPÜ, wonach "jedermann" gegen die Erteilung eines europäischen Patents Einspruch einlegen kann, zwangsläufig, daß **der Einwand, der angegebene Einsprechende handle nur als Strohmännchen oder als Vertreter,** nicht mit Beweismitteln dafür gestützt werden kann, daß es äußerst unwahrscheinlich ist, daß der Einsprechende im eigenen Namen Einspruch einlegt?

iv) Gilt der Einwand insbesondere dann als begründet, wenn es Beweise dafür gibt, daß der angegebene Einsprechende

a) selbst kein Interesse daran haben kann, das Patent anzufechten,

b) wahrscheinlich nicht die technische Kompetenz besitzt, den Gegenstand des

Patents anfechten zu können,

c) aus einem Rechtskreis stammt, wo das Einlegen von Einsprüchen durch

"Strohänner" üblich ist,

d) es auf ausdrückliche Aufforderung durch den Patentinhaber abgelehnt hat zu

bestätigen, daß der Einspruch nicht im Namen eines anderen betrieben wird,

und nichts Gegenteiliges bewiesen wird?

2. Verschiebung der Prüfung der übrigen Anträge bis zum Eingang der Antwort der Großen Beschwerdekammer

### **Entscheidungsgründe**

#### *1. Frist für die Anfechtung der Zulässigkeit*

1.1 Einsprüche werden offensichtlich immer öfter mit der Begründung angefochten, die wahre Identität des Einsprechenden sei nicht offenbart worden. Der Großen Beschwerdekammer sollte daher Gelegenheit gegeben werden, die derzeitige Rechtsprechung nicht nur daraufhin zu überprüfen, unter welchen Umständen ein solcher Einwand erfolgreich sein kann, sondern auch daraufhin, ob für seine Erhebung irgendwelche Fristen gelten, damit die Beteiligten sich daran orientieren können.

1.2 Im vorliegenden Fall ist die Zulässigkeit des Einspruchs und der Beschwerde des Beschwerdeführers erst in der Beschwerdephase angefochten worden. In der Entscheidung T 289/91 (ABI. EPA 1994, 649, insbesondere Nr. 2.1 der Gründe) heißt es, der Einwand der Unzulässigkeit des Einspruchs, z. B. wegen fehlender Einspruchsberechtigung des Einsprechenden, könne in jedem Verfahrensstadium, also auch noch in der Beschwerdephase, erhoben werden. In jenem Fall hatte die

Kammer festgestellt, daß der Einwand viel früher hätte erhoben werden können, da der ihm zugrunde liegende Sachverhalt dem Patentinhaber bekannt gewesen sei; dieses späte Vorbringen des Einwands mißbilligte sie zwar, vertrat aber die Auffassung, man müsse sich mit ihm befassen.

1.3 Die Regeln 56 und 65 EPÜ über die Zulässigkeit beziehen sich auf Sachverhalte, die unmittelbar aus der Akte hervorgehen. Diese Kammer teilt die Auffassung, daß es richtig ist, jederzeit zu entscheiden, ob Unzulässigkeit aus dem aktenkundigen Sachverhalt hervorgeht, beispielsweise wenn der angegebene Einsprechende einräumt, daß er ein Vertreter ist, der den Einspruch für einen Mandanten eingelegt hat (vgl. T 10/82, ABI. EPA 1983, 407). Allerdings spricht nichts dafür, daß die Beschwerdekammern bei Zweifeln an der wahren Identität des Einsprechenden die Frage der Zulässigkeit jederzeit entweder selbst untersuchen und weitere Beweismittel anfordern oder die Sache an die erste Instanz zurückverweisen müssen, damit sie eine solche Untersuchung durchführt. Es ist nicht Aufgabe der Kammern, solche Untersuchungen einzuleiten. Dies wäre eher die Aufgabe der Einspruchsabteilung. Doch kann eine Zurückverweisung zu erheblichen Verzögerungen führen, da es zu einer weiteren Beschwerde kommen kann, bevor die Frage endgültig geklärt ist.

1.4 Wenn man bedenkt, daß Einsprechende einen neuen Einspruchsgrund nicht erstmals im Beschwerdeverfahren vorbringen dürfen (vgl. Entscheidungen G10/91 (ABI. EPA 1993, 420) und G 1/95 (ABI. EPA 1996, 615)), so spricht einiges dafür, daß Patentinhaber die Untersuchung der Identität eines Einsprechenden nicht verlangen dürfen, wenn Zweifel daran nicht schon vor der Einspruchsabteilung vorgebracht worden sind. Ausnahmen könnten gemacht werden, wenn der Patentinhaber den dem Einwand zugrunde liegenden Sachverhalt vorher nicht hätte kennen oder ermitteln können.

1.5 Bei den in der Entscheidungsformel genannten Fragen 1 und 2 geht es somit konkret darum, ob auf einen weiteren Untersuchungen erfordernden Einwand gegen die Zulässigkeit, der nicht schon vor der Einspruchsabteilung geltend gemacht wurde, einfach mit der Begründung nicht eingegangen werden sollte, er sei zu spät im Verfahren erhoben worden.

## *2. Identität des Einsprechenden: eine Frage von geringer Bedeutung?*

2.1 Es stünde durchaus im Einklang mit dem System des Europäischen Patentübereinkommens, wenn die Identität des Einsprechenden als reine Formsache und praktisch als eine Angelegenheit behandelt würde, bei der es nur um das richtige Ausfüllen der Einspruchsschrift geht, womit der Einsprechende einfach die Person wäre, deren Name, Anschrift und Wohnsitz oder Sitz gemäß Regel 55 a) EPÜ in der Einspruchsschrift angegeben sind. Die Instanzen des Europäischen Patentamts müssen nach Artikel 60 (3) EPÜ davon ausgehen, daß im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt der Anmelder als berechtigt gilt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen; genauso kann vermutet werden, daß der angegebene Einsprechende für alle Zwecke **der** Einsprechende ist. In Artikel 99 (1) EPÜ heißt es, "jedermann" könne Einspruch einlegen. Es ist nicht erforderlich, daß der Betreffende ein besonderes Interesse an der Anfechtung hat. Nach Artikel 99 (4) EPÜ ist am Einspruchsverfahren neben dem Patentinhaber der Einsprechende, d. h. die in der Einspruchsschrift angegebene Person, beteiligt. Der Umstand, daß er angegeben ist, macht ihn zum Beteiligten, nicht ein etwaiges Interesse.

2.2 Bei dieser Konstruktion wäre ein Einspruch, der nur wegen der Identität des Einsprechenden angegriffen wird, nur dann unzulässig, wenn überhaupt kein Einsprechender angegeben ist (vgl. T 25/85, ABl. EPA 1986, 81) oder unbestrittene Beweise dafür vorliegen, daß es den angegebenen Einsprechenden überhaupt nicht

gibt. Dasselbe gilt, wenn der angegebene Einsprechende bestreitet, der Einsprechende zu sein, und/oder einräumt, daß ein anderer der Einsprechende ist (vgl. T 10/82 I. c.), und wenn bei der Angabe des Einsprechenden kein echtes Versehen vorlag, das für korrigierbar gehalten wurde (vgl. T 219/86, ABI. EPA 1988, 254).

2.3 Die Kammer hat nur zwei Fälle gefunden, in denen sowohl das Ergebnis als auch die Begründung mit dieser Konstruktion nicht übereinstimmen. Der erste ist der Sonderfall, daß der Patentinhaber selbst Einspruch einlegt; in Abkehr von der früheren Entscheidung G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299) hielt die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 9/93 (ABI. EPA 1994, 891) einen solchen Einspruch für unzulässig. Wegen ihrer Relevanz für die jetzt anstehenden Fragen lohnt es sich dennoch, die Nummer 2 der Gründe der früheren Entscheidung G 1/84 zu zitieren:

"...Ein Patentinhaber, der selbst nicht Einspruch einlegen darf, dürfte wohl kaum bereit sein, einen Dritten zur Einlegung eines Einspruchs zu veranlassen, wenn ihn mit diesem nicht eine enge, zuverlässige Freundschaft verbindet. Ihm bliebe als Ausweg praktisch nur der uralte juristische Kunstgriff, als Einsprechenden einen "Strohmann" vorzuschieben. Damit aber würde das Verfahren zur Farce, denn der "Strohmann" wäre in diesem Fall kein echter Dritter, sondern nur eine Marionette des Patentinhabers. Wenn das Europäische Patentamt und die Öffentlichkeit die wahre Beziehung zwischen dem Patentinhaber und seinem Strohmann nicht erkennen, besteht die Möglichkeit einer Irreführung und eines Mißbrauchs des Einspruchsverfahrens zu anderen Zwecken, z. B. der Erwirkung eines Verfahrensaufschubs vor einem anderen Gericht. Im vorliegenden Fall braucht die Kammer nicht auf die Frage einzugehen, ob ein von einem "Strohmann" eingelegter Einspruch überhaupt zulässig ist. Es sei nur soviel gesagt, daß die Kammer keine Veranlassung sieht, die Richtigkeit der Entscheidung in der Sache T 10/82

'Einspruch; Zulässigkeit/BAYER' (ABI. EPA 10/1983, 407) anzuzweifeln, in der festgestellt worden ist, daß ein zugelassener Vertreter nicht berechtigt ist, sich selbst als Einsprechenden auszugeben, wenn er für einen Auftraggeber handelt."

2.4 In der Entscheidung G 1/84 befürchtete die Kammer, daß der Patentinhaber - als Hintermann - und der von ihm vorgeschobene Einsprechende eine geheime Absprache getroffen hätten, das Verfahren zu verzögern. Ist jedoch der Hintermann nicht am Einspruchsverfahren beteiligt, so besteht zu dieser Befürchtung kein Anlaß. Aufgrund der Entscheidung G 9/93 kann es erforderlich sein, Einsprechende zu überprüfen, die allzu freundschaftliche Beziehungen zum Patentinhaber unterhalten oder anscheinend mit ihm zusammenarbeiten, um das Verfahren zu verzögern. Einer solchen Verzögerungstaktik ließe sich aber wahrscheinlich durch eine strenge Auslegung der zur Ausräumung der Einspruchsgründe erforderlichen Änderungen und strikte Maßnahmen zur Beschleunigung des Verfahrens begegnen.

2.5 Der zweite Fall, in dem das Ergebnis mit der unter Nummer 2.1 erörterten Konstruktion nicht übereinstimmt, ist die Entscheidung T 635/88 (ABI. EPA 1993, 608). Hier hatte der Patentinhaber die Zulässigkeit schon vor der Einspruchsabteilung mit der Begründung angefochten, der angegebene Einsprechende, bei dem es sich um eine Firma internationaler Berater und Makler auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes handle, habe den Einspruch im Auftrag eines ganz bestimmten Dritten eingelegt, und die Einspruchsabteilung erklärte den Einspruch aus diesem Grund für unzulässig. Der angegebene Einsprechende legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und hielt während des gesamten Beschwerdeverfahrens an seiner Behauptung fest, daß er nur im eigenen Namen und nicht für diesen Dritten handle. Die Kammer kam dennoch zu dem Ergebnis, daß berechtigte Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden bestünden, die mit Regel 55 a) EPÜ nicht vereinbar seien. Unter diesen Umständen vertrat sie die Auffassung, es sei Aufgabe des Beschwerdeführers, zur Ausräumung

dieser Zweifel beizutragen. Sie verlangte unter Berufung auf Artikel 117 (1) g) EPÜ vom Beschwerdeführer eine schriftliche Erklärung unter Eid, daß der angegebene Einsprechende im eigenen Namen und nicht für einen Dritten auftrete; diese Forderung wurde jedoch mit der Begründung abgelehnt, daß sie nach allen Rechtssystemen unzulässig sei. Die Kammer war der Auffassung, daß der Zweifel weiterbestehe, und entschied deshalb, daß der Einspruch unzulässig sei.

2.6 In der Entscheidung T 635/88 verwies die Kammer auf die vorstehend zitierte Nummer 2 der Entscheidung G 1/84 und die Gefahr einer Verzögerungstaktik, ohne daß sie jedoch erörterte, ob ein Scheingefecht zwischen einem Patentinhaber als Hintermann und einem von ihm vorgeschobenen Einsprechenden tatsächlich Ähnlichkeit mit einem echten Kampf zwischen einem Patentinhaber und einem angegebenen Einsprechenden aufweist, der seine Weisungen von einem Außenstehenden erhält. Ferner wird in der Entscheidung T 635/88 ein Unterschied zwischen einem angegebenen und einem "wahren" Einsprechenden gesehen. Die jeweilige tatsächliche Sachlage kann aber vielschichtig sein, etwa wenn mehrere Personen ein unterschiedlich starkes Interesse an der Anfechtung eines Patents haben und nur eine Person im eigenen Namen, aber mit Unterstützung anderer Einspruch einlegt (vgl. Entscheidung T 339/93 vom 18. April 1996). Es gibt keine Bestimmung darüber, wem der Status eines Einsprechenden zukommt. Da ein Interesse nicht dargetan werden muß, ist es schwierig, auch nur zu beweisen, daß das Interesse am Einspruch übertragen worden ist, und eine entsprechende Änderung des Namen des Einsprechenden zu fordern. Man darf wohl annehmen, daß viele Einsprüche betrieben werden, bei denen der angegebene Einsprechende infolge von Ereignissen, die seit Einlegung des Einspruchs eingetreten sind, lediglich ein Phantom ist, in dessen Namen andere nach eigenem Gutdünken handeln. Doch müßten auch in solchen Fällen Nachteile aufgrund der Tatsache befürchtet werden, daß es einen verborgenen "wahren" Einsprechenden gibt.

2.7 Diese Kammer kann verstehen, daß es im Interesse des Gemeinwohls geboten sein könnte zu verhindern, daß ein Patentinhaber zur Einlegung eines Einspruchs einen Strohmännchen benutzt oder daß ein zugelassener Vertreter Einspruch im eigenen Namen einlegt, obwohl er in seiner üblichen Eigenschaft als Vertreter eines Dritten handelt. Aber für Einspruchsverfahren vor dem EPA scheint es sonst keine triftigen Gründe zu geben, ein anderes als das unter Nummer 2.1 skizzierte Konzept zu wählen. Müßte man zur Verhinderung von Einsprüchen durch Strohmänner von den Instanzen des EPA verlangen, daß sie auf Antrag des Patentinhabers die hinter jedem Einspruch stehenden Motive erforschen und eine Rechtsprechung zur Frage entwickeln, wann begründete Zweifel an der Identität des Einsprechenden bestehen, so wäre es gewiß das kleinere Übel, einen vorgeschobenen Einsprechenden zuzulassen.

2.8 Wollte man erklären, die Frage der Identität des Einsprechenden sei wichtig, es aber ablehnen, sie von Amts wegen zu untersuchen, außer wenn es nahezu schlüssige Beweise dafür gibt, daß ein anderer als der angegebene Einsprechende den Einspruch kontrolliert, so würde man die Patentinhaber damit wahrscheinlich eher frustrieren, als ihnen zu helfen.

2.9 Außerdem scheint die Frage für die Verhandlungen vor dem EPA nicht von Bedeutung zu sein. Vor dem EPA gilt der Grundsatz der freien Beweismittelwürdigung, so daß Beweismittel nicht einfach zugelassen, zurückgewiesen oder unterschiedlich behandelt werden können, nur weil sie von einem Beteiligten stammen oder eidlich oder uneidlich sind.

2.10 Die Frage der res judicata könnte sich je nachdem, welche Beteiligten Einsprechende sind, in nationalen Nichtigkeitsverfahren stellen. Aber dies ist eine Frage für die nationalen Gerichte. Zunächst einmal wäre es an diesen Gerichten zu untersuchen, ob die vor ihnen auftretenden Beteiligten so behandelt werden sollten,

als ob sie Einsprechende im Verfahren vor dem EPA gewesen wären. Bäte ein solches Gericht das EPA um Unterstützung bei der Klärung dieser Frage, so müßten die Instanzen des EPA unter Umständen prüfen, welche Befugnisse sie hatten; kann aber "jedermann" Einspruch einlegen, so dürfte es ein legitimer Trick sein, als Einsprechenden eine Person auszuwählen, die wahrscheinlich nicht an nationalen Verfahren beteiligt sein wird. Das EPA braucht eine solche Auswahl des Einsprechenden nicht als Unzulässigkeitsgrund im Einspruchsverfahren zu behandeln.

2.11 Erklärt ein zuständiges Gericht, der Einsprechende sei aus Vertragsgründen und in Übereinstimmung mit dem europäischen Wettbewerbsrecht nicht berechtigt gewesen, Einspruch einzulegen, so kann das Europäische Patentamt auf diese Erklärung hin tätig werden oder die Aussetzung des Verfahrens in Erwägung ziehen, wenn eine solche Entscheidung beantragt wird. Allerdings scheint das Übereinkommen die Instanzen des Europäischen Patentamts selbst nicht zur Prüfung solcher Fragen zu ermächtigen, und zwar weder im Zusammenhang mit der Zulässigkeit noch in einem anderen Zusammenhang.

2.12 Das Instrument des "Strohmanns" als Prozeßpartei wurde früher manchmal benutzt, um etwaigen Ansprüchen Dritter gegen diese Prozeßpartei auf Schadensersatz oder Kostenerstattung den Boden zu entziehen. Es ist allerdings weder konkret in diesem Fall noch, soweit die Kammer weiß, bei der Erörterung anderer Fälle jemals behauptet worden, daß eine solche Gefahr im Zusammenhang mit Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt besteht oder bei der Entscheidung über die Zulässigkeit berücksichtigt werden sollte. Eine Kostenverteilung nach Artikel 104 EPÜ ist eher die Ausnahme als die Regel, so daß die Kammer das etwaige zusätzliche Risiko für unbedeutend hält, daß die anderen Beteiligten unter Umständen ihre Kosten nicht beitreiben können, weil das EPA den angegebenen Einsprechenden für alle Zwecke als Einsprechenden behandelt hat.

### *3. Materialien zum Europäischen Patentübereinkommen*

3.1 Die Frage des nominellen Einsprechenden wird in den Materialien zum Europäischen Patentübereinkommen nicht behandelt. Schon in den frühesten Entwürfen ist vorgesehen, daß "jedermann" Einspruch einlegen kann.

3.2 Die einzige Erörterung, die entfernt relevant ist, findet sich in den Unterlagen der Münchner Diplomatischen Konferenz (10. September bis 5. Oktober 1973), und zwar in den Dokumenten M/PR/I unter den Nummern 390 bis 394 (Seite 50 der deutschen Fassung) und M/PR/G im Abschnitt 8 über das Einspruchsverfahren (Seiten 201 und 202 der deutschen Fassung). Es heißt dort, die Vorschriften über das Einspruchsverfahren hätten nur zu wenigen Erörterungen Anlaß gegeben. Ein Vorschlag, die Einspruchsgebühr zu streichen, weil der Einsprecher als Rechtsfindungsgehilfe zu betrachten sei, sei mehrheitlich auf Ablehnung gestoßen. Der Verzicht auf eine Gebühr würde dilatorischen Einsprüchen Vorschub leisten. Zum andern stünden die eigenen Interessen des Einsprechers im Vordergrund.

### *4. Von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagene Fragen*

4.1 Die Kammer hat die Form der von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagenen Fragen (siehe Nr. XI) nicht übernommen, da sie nicht genau auf die Bedenken der Kammer im Zusammenhang mit der Auslegung des Artikels 99 (1) EPÜ abstellen.

4.2 Die vorgeschlagene Frage a spiegelt nicht wider, daß es nach Auffassung der Kammer ein wesentlicher Unterschied ist, ob ein angegebener Einsprechender nur seinen Namen für das Verfahren hergibt, dessen Kontrolle aber einem anderen überläßt, oder ob er berufsmäßig für eine andere Person tätig ist, möglicherweise um den Artikel 133 (2) EPÜ über die Vertretung von Personen ohne Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat zu umgehen. Im letzteren Fall könnte man den Einspruch

im Interesse des Gemeinwohls für unzulässig erachten, aber diese Frage stellt sich hier nicht.

4.3 Was die vorgeschlagene Frage b anbelangt, so geht es der Kammer nicht so sehr darum, welcher Maßstab an die Beweisführung anzulegen ist, sondern darum, ob und inwieweit eine Instanz des EPA befugt ist, die Identität eines Einsprechenden zu überprüfen. Ist der Einspruch eines nominellen Einsprechenden unzulässig, so müßte, damit alle Beteiligten wissen, woran sie sind, der Verwaltungsrat seine Befugnis nach Artikel 33 (1) b) EPÜ ausüben und die Regel 55 EPÜ beispielsweise im dem Sinne ändern, daß ein Einsprechender erklären muß, daß er den Einspruch im eigenen Namen und nicht unter der Kontrolle eines anderen einlegt, und daß er dies im Zweifelsfalle eidlich oder in einer anderen gleichermaßen verbindlichen Form bestätigen muß.

4.4 Daß es zur Zeit den Instanzen des EPA überlassen bleibt, ad hoc zu entscheiden, ob etwas untersucht werden muß, welche Fragen der Einsprechende beantworten soll und welche beeidigten Antworten zufriedenstellend sind, erschwert es den Beteiligten, das Ergebnis vorherzusehen. Es erschwert es auch den Instanzen des EPA, zu einer befriedigenden Entscheidung zu gelangen, ohne die Grenze dessen zu überschreiten, was man einem Einsprechenden an Auskünften abverlangen darf. Einerseits muß die Instanz genau wissen, welche Interessen der angegebene Einsprechende verfolgt, damit sie sicher sein kann, die richtige Entscheidung zu treffen; andererseits müßte der Einsprechende zu diesem Zweck Dinge wie eine Kapitalbeteiligung oder Pläne zur Verwertung des Patents offenlegen, die er aus gutem Grund vielleicht nicht offenbaren möchte und zu deren Enthüllung er nach dem Europäischen Patentübereinkommen auch nicht gezwungen werden kann.

4.5 Im Gegensatz zu der Auffassung der Beschwerdeführerin, die in ihrer Frage b ii

zum Ausdruck kommt, sieht die Kammer keinen Widerspruch zwischen den Erfordernissen in der Entscheidung T 635/88 und der Entscheidung T 590/93 (ABl. EPA 1995, 337 - anstelle der Entscheidung T 590/93, die das Zitat enthält, ist in der vorgeschlagenen Frage offensichtlich versehentlich die Entscheidung T 530/90 angegeben worden). Der Begriff "berechtigte Zweifel" bezog sich im Kontext der Entscheidung T 635/88 auf den konkreten Beweis, daß eine andere Person angegeben hatte, sie sei die Einsprechende im europäischen Einspruchsverfahren, und nicht auf eine auf Indizien beruhende Vermutung. In der weiteren Entscheidung T 798/93 vom 20. Juni 1996 wird diese äußerst restriktive Sicht dessen, was in der Entscheidung T 635/88 gemeint war, erneut bestätigt.

## *5. Die vorgelegten Fragen*

5.1 Die in der Entscheidungsformel enthaltene Frage 3 bezieht sich auf die Auslegung des Artikels 99 (1) EPÜ und entspricht weitgehend der Frage a der Beschwerdeführerin. Die Frage 3 hängt von der Beantwortung der Frage 1 ab, denn wird die Auffassung vertreten, in der Beschwerdephase könne der Einwand nicht mehr erhoben werden, so muß die Frage 3 logischerweise für die Zwecke dieser Beschwerde nicht beantwortet werden. Wird jedoch die Frage 3 in dem Sinne beantwortet, daß es keine Rechtsgrundlage dafür gibt, die Zulässigkeit mit Gründen anzufechten, die die Identität des Einsprechenden betreffen, so müssen die Fragen 1 und 2 nicht beantwortet werden.

5.2 Die Frage 4 in der Entscheidungsformel hängt davon ab, ob in der Antwort auf die Frage 3 ein nomineller Einsprechender ausgeschlossen wird, und bezieht sich darauf, unter welchen Umständen die Identität überprüft werden muß. Ist die Identität des Einsprechenden so wichtig, dann sind die Grenzen für diese Umstände in den Entscheidungen T 635/88 und T 590/93 vielleicht zu eng gezogen worden, als sie selbst einen auf der Lebenserfahrung beruhenden hohen Grad von

Wahrscheinlichkeit für unzureichend befanden.

5.3 Wenn die Zulässigkeit im Gegensatz zur geltenden Auffassung nicht in allen Verfahrensstadien angefochten werden kann, wird die Frage 5 gestellt, um der Möglichkeit Rechnung zu tragen, daß diese Einschränkung aus Gründen der Rechtssicherheit nicht auf die bereits anhängigen Einspruchsverfahren angewendet werden darf.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt :

1. Kann der Beschwerdegegner/Patentinhaber die Zulässigkeit eines Einspruchs im Beschwerdeverfahren mit Gründen anfechten, die die Identität des beschwerdeführenden Einsprechenden betreffen, wenn vor der Einspruchsabteilung kein solcher Einwand gegen die Zulässigkeit erhoben worden war?
2. Wenn die Antwort auf Frage 1 von den Umständen im Einzelfall abhängt, nach welchen Rechtsgrundsätzen sollte die Beschwerdekammer dann im Einzelfall beurteilen, ob ein Einwand gegen die Zulässigkeit des Einspruchs in der Beschwerdephase noch statthaft ist?
3. Wenn die Frage 1 bejaht werden kann, wie ist dann die Aussage des Artikels 99 (1) EPÜ auszulegen, daß jedermann gegen das europäische Patent Einspruch einlegen kann? Ist sie etwa so zu verstehen, daß jedermann im eigenen Namen Einspruch einlegen kann, nicht aber im Namen eines nominellen Einsprechenden,

der nur seinen Namen für das Verfahren hergibt, dessen Kontrolle jedoch einem anderen überläßt?

4. Wenn die Frage 3 in dem Sinne beantwortet wird, daß ein nomineller Einsprechender in Artikel 99 EPÜ ausgeschlossen werden soll, unter welchen Umständen - wenn überhaupt - kann dann von einem Einsprechenden, der im Verdacht steht, nur nominell als solcher aufzutreten, der Nachweis verlangt werden, daß er den Einspruch als echter Einsprechender selbst betreibt, und welche Beweismittel können dafür von ihm gefordert werden?

5. Ist eine etwaige Einschränkung des Rechts auf Anfechtung der Zulässigkeit, die sich aus der Beantwortung der vorstehenden Fragen ergibt, sofort auf alle anhängigen Verfahren anzuwenden?

---

\* S. Vorlage an die Große Beschwerdekammer, T 301/95-3.2.5, ABI. EPA 1997, 519.