

# BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 43/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend das Patent 39 32 173**

...

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Juli 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr, des Richters Dr. Niklas, der Richterin Dr. Hock und des Richters Dr. Kellner

beschlossen:

Die Einsprechendenstellung der Einsprechenden ist übergegangen von der im Rubrum näher bezeichneten DEGUSSA-HÜLS AG (bisherige Einsprechende und Beschwerdegegnerin) auf die im Rubrum näher bezeichnete SASOL Germany GmbH (jetzige Einsprechende und Beschwerdegegnerin).

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 27. September 1989 eingereichte Patentanmeldung der H... KGaA hat das Deutsche Patentamt das Patent 39 32 173 mit der Bezeichnung

"Verfahren zum destillativen Abtrennen von Alkoholen"

erteilt. Nach Prüfung des dagegen eingelegten Einspruchs der H1... AG wurde das Patent von der Patentabteilung 1.43 mit Beschluß vom 15. Juni 2000 widerrufen.

Gegen diesen Beschluß hat die H... KGaA mit Schriftsatz vom 3. August 2000, eingegangen am 4. August 2000, Beschwerde eingelegt. Am 17. Juli 2001 ist das Patent auf die C... GmbH umgeschrieben worden.

Mit Schreiben vom 4. Juli 2001 und 5. September 2001 an das Bundespatentgericht teilte die bisherige Einsprechende folgendes mit:

Die H1... AG – seit Verschmelzungsvertrag vom 9. November 1998 D...-H1... AG - habe den Geschäftsbetrieb "Tenside" unter der Tochtergesellschaft C... Chemicals GmbH geführt; diesem Geschäftsbereich sei der streitgegenständliche Einspruch zuzuordnen. Durch Vertrag vom 13. Mai 1998 habe die C... GmbH mit Wirkung zum 1. Juli 1998 den Geschäftsbetrieb Tenside auf die R...-D...Aktiengesellschaft für Mineralöl und Chemie übertragen, diese wiederum habe ihr gesamtes Chemiegeschäft, zu dem auch der Geschäftsbereich Tenside gehöre, gemäß Vertrag vom 8. und 9. Dezember 2000 mit Wirkung zum 28. Februar 2001 auf die S...I Ltd. in S2..., übertragen. Die S...Ltd. führe das übernommene Geschäft in Deutschland unter der S1... G... GmbH weiter. Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Übertragung der Einsprechendenstellung auf die S1...  
G... GmbH.

Die Patentinhaberin hat zu dem vorgenannten Antrag keine Einwände vorgetragen. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteinhalt, insbesondere die Anlagen zu den Schriftsätzen vom 4. Juli 2001 und 5. September 2001 sowie die entsprechenden Kaufverträge Bezug genommen.

## II.

Der Antrag ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Nach Auffassung des Senats ist die Verfahrensstellung der bisherigen Einsprechenden auf die S1... G... GmbH übergegangen.

Die Einsprechendenstellung unterliegt als bloßes Prozeßverhältnis nicht der freien Übertragbarkeit. Es ist allerdings allgemein anerkannt, daß ausnahmsweise bei Gesamtrechtsnachfolge und Nachfolge in ein "Sondervermögen" – wenn der Einspruch im Interesse dieses "Sondervermögens" eingelegt ist – die Einsprechendenstellung übergeht (vgl. BGH GRUR 1968, 613 - "Gelenkkupplung"; Schulte PatG, 6. Aufl, 2001, § 59 Rdn 125 f mwN). Auch die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hat in einer Entscheidung vom 24. April 1989 (ABl EPA 1989, 480) festgestellt, daß ein Einspruch als zum Geschäftsbetrieb des Einsprechenden gehörend zusammen mit jenem Bereich des Geschäftsbetriebs an einen Dritten übertragen oder abgetreten werden kann, auf den sich der Einspruch bezieht. Für die nachfolgende Einsprechendenstellung spricht in derartigen Fällen der Übergang der Interessensphäre, zu deren Verteidigung gegen die Erteilung eines Patents ausgesprochen wurde, ferner die unberührt bleibende Interessensposition der Gegenseite: Dem Patentsucher tritt zwar ein neuer Gegner gegenüber, jedoch ein Gegner, auf den die mit dem Einspruch verteidigten Belange übergegangen sind, deren Vorhandensein er kennt und deren Bekämpfung ihn vor keine grundsätzlich abweichende Situation stellt.

Die vorgenannten Gründe sprechen auch im vorliegenden Fall für eine Anerkennung des Wechsels der Einsprechendenstellung. Aus den mit Schriftsätzen vom 4. Juli 2001 und 5. September 2001 vorgelegten Unterlagen ergibt sich nach Auffassung des Senats, daß der Geschäftsbetrieb Tenside, dem der streitgegenständliche Einspruch zuzuordnen ist, von der H1... AG (bzw D1...-H1...AG) über die C... GmbH, sowie die R...-D... Aktiengesellschaft auf

die S... Ltd. und damit die S1... G... GmbH übertragen worden ist. Auch die Beschwerdekammer 3.3.4 des Europäischen Patentamts hat im Beschwerdeverfahren T 00 19/97-3.3.4 betreffend das europäische Patent 0 493 495 die Übertragung der Einsprechendenstellung von der D...-H1... Aktiengesellschaft (ursprüngliche Einsprechende ebenfalls H1... Aktiengesellschaft) auf die S1... G... GmbH mit Wirkung vom 23. Juli 2001 in der mündlichen Verhandlung vom 31. Juli 2001 festgestellt.

Diese Sachlage rechtfertigt es, den Wechsel der Einsprechendenstellung von der bisherigen Einsprechenden auf die S1... G... GmbH anzuerkennen.

Kahr

Niklas

Hock

Kellner

Fa