

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3 vom 28. Februar 1992
T 635/88 - 3.2.3
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C T Wilson
 Mitglieder: J - C Saisset
 F. Brösamle

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
 De Erven G. de Boer B. V.

Einsprechender/Beschwerdeführer:
 M. & E. B. V.

Stichwort: Identifizierbarkeit des Einsprechenden/DE ERVEN G. DE BOER B. V.

Artikel: 99 (1) EPÜ

Regel: 55 a), 56 (1), (2) EPÜ

Schlagwort: "Unzulässigkeit des Einspruchs"

Leitsätze

I. Hat die Beschwerdekammer oder die Einspruchsabteilung berechnigte Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden, so ist sie befugt, den angeleglichen Einsprechenden jederzeit dazu aufzufordern, zur Ausräumung dieses Zweifels beizutragen, zum Beispiel durch Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid gemäß Artikel 117 (1) g) EPÜ.

II. Kommt der angebliche Einsprechende dieser Aufforderung nicht nach und bleiben somit die Zweifel bestehen, so ist der Einspruch als unzulässig zu verwerfen (vgl. T25/85, ABI EPA 1986, 81).

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 063 184 wurde auf die europäische Patentanmeldung Nr. 81 200 587.4 erteilt und die Erteilung am 16. April 1986 im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht.

II. Mit Schreiben vom 31. Juli 1986, das am 1 August 1986 eingereicht wurde, legte Herr E. von der niederländischen Beratungsfirma für Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes M. & E. B. V. Einspruch gegen dieses Patent ein.

III. Mit Schreiben vom 26. Januar 1987 brachte der Vertreter der Patentinhaberin folgendes vor:

- M. & E. B. V. handele im Auftrag der Firma S. B. V.

- Nach erfolglosen Lizenzverhandlungen sei die Firma S. von der Patentinhaberin am 4. August 1986 vor einem niederländischen Gericht wegen Verletzung zunächst des niederländischen Patents Nr. 178 474 und später des hier vorliegenden europäischen Patents verklagt worden.

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.3 dated 28 February 1992
T 635/88 - 3.2.3
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: C.T. Wilson
 Members: J.-C. Saisset
 F. Brösamle

Patent proprietor/Respondent: De Erven G. de Boer B.V.

Opponent/Appellant: M. & E. B.V.

Headword: Opponent-Identifiability/DE ERVEN G. DE BOER B.V.

Article: 99(1) EPC

Rule: 55(a), 56(1) and (2) EPC

Keyword: "Inadmissibility of opposition"

Headnote

I. If the Board of Appeal or the Opposition Division has a legitimate doubt as to the identity of the real opponent, it has the power to request the alleged opponent at any time to assist in removing this doubt, e.g. by means of a written sworn statement in accordance with Article 117(1)(g) EPC.

II. The failure of the alleged opponent to comply with such a request, so that the doubt remains, has the effect that the opposition must be rejected as inadmissible (cf T25/85, OJ EPO 1986, 81).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 063 184 was granted on the basis of European patent application No 81 200 587.4 and its grant was published in the European Patent Bulletin on 16 April 1986.

II. By letter dated 31 July 1986 filed on 1 August 1986 Mr E., from M. & E. B.V., a Dutch consultancy firm in the field of industrial property, filed an opposition against this patent.

III. By letter dated 26 January 1987 the patent proprietor's representative submitted that:

- M & E. B.V. was acting on behalf of S. B.V.;

- after unsuccessful licence negotiations, S had been summoned by the patent proprietor before a Dutch court on 4 August 1986 for infringement initially of the Dutch patent No 178 474 and subsequently of the present European patent;

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.3, en date du 28 février 1992
T 635/88 - 3.2.3
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: C.T. Wilson
 Membres: J.-C. Saisset
 F. Brösamle

Titulaire du brevet/intimé: De Erven G. de Boer B.V.

Opposant/requérant: M. & E. B.V.

Référence: Opposant - possibilité d'identification/DE ERVEN G. DE BOER B.V.

Article: 99(1) CBE

Règle: 55 a), 56(1) et (2) CBE

Mot-clé: "Irrecevabilité de l'opposition"

Sommaire

I. Si la chambre de recours ou la division d'opposition ont de bonnes raisons de douter de l'identité véritable de l'opposant, elles peuvent à tout moment demander au soi-disant opposant de les aider à dissiper ces doutes, par exemple en produisant une déclaration écrite faite sous la foi du serment, conformément à l'article 117(1)g) CBE

II. Si le soi-disant opposant ne satisfait pas à cette demande, et que de ce fait les doutes subsistent, l'opposition doit être rejetée pour irrecevabilité (cf décision T25/85, JO OEB 1986, 81).

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 063 184 a été délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 81 200 587.4, et la mention de cette délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets du 16 avril 1986.

II. Par lettre en date du 31 juillet 1986, reçue par l'Office le 1^{er} août 1986, M. E., travaillant chez M. & E. B.V., cabinet néerlandais de conseils en propriété industrielle, a formé opposition audit brevet.

III. Dans une lettre en date du 26 janvier 1987, le mandataire du titulaire du brevet a allégué que:

- M. & E. B. V. agissait pour le compte de S. B. V.;

- après l'échec de négociations portant sur la concession d'une licence, S avait été assigné le 4 août 1986 par le titulaire du brevet devant un tribunal néerlandais dans le cadre d'une action en contrefaçon concernant tout d'abord le brevet néerlandais n° 178 474, puis l'actuel brevet européen;

- Während der Lizenzverhandlungen sei S von Herrn E. beraten und vertreten worden. Zum Beweis für diese Behauptung legte er eine Kopie eines Auszugs aus dem Schriftsatz des Anwalts der Firma S vom 4. August 1986 vor. Auf Seite 9 dieses Schriftsatzes heißt es, daß die Beklagte mit Einspruchsschrift vom 31. Juli 1986 beim EPA Einspruch gegen ein am 16 April 1986 bekanntgemachtes europäisches Patent eingelegt habe.

IV. Mit Schreiben vom 14. April 1987 erhielt Herr E die Behauptung aufrecht, daß M & E im eigenen Namen gemäß Artikel 99 EPÜ handele.

V. In seiner Erwiderung vom 26. Mai 1987 zog der Vertreter der Patentinhaberin eine Reihe von Entscheidungen der Beschwerdekammern an, wonach ein von einem "zugelassenen Vertreter" zwar im eigenen Namen, aber im Auftrag eines anderen eingelegt. Einspruch nicht zulässig ist. Er folgerte daraus, daß dies auch dann gelten müsse, wenn der Einspruch von einem anderen eingelegt werde, der kein zugelassener Vertreter sei. Er legte ferner die Kopie eines Fernschreibens von Herrn E. vom 26. Juni 1986 vor, aus dem hervorging, daß M. & E die Interessen von S wahrnahm.

VI. Mit Bescheid vom 20. April 1988 teilte die Formalprüfungsstelle den Beteiligten mit, daß der Einspruch nicht zulässig sei, da die Identität des wahren Einsprechenden nicht innerhalb der in Artikel 99(1) EPÜ vorgeschriebenen Frist von neun Monaten festgestellt worden sei.

VII. Am 20. Juni 1988 reichte Herr E zusammen mit seiner Stellungnahme eine Bescheinigung des niederländischen Patentamts ein, aus der hervorgeht, daß der von M & E. B.V. in dieser Sache eingelegte Einspruch in das Register des Patentamts eingetragen und auch im Europäischen und im niederländischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist.

VIII. Mit einer auf Artikel 99(1) und Regel 56(1) EPÜ gestützten Entscheidung vom 14. Oktober 1988 wies der Formalsachbearbeiter in Wahrnehmung der Geschäfte der Einspruchsabteilung des EPA den Einspruch als unzulässig zurück. Die Entscheidung wurde damit begründet, daß Herr E den Einspruch im Auftrag von S. eingelegt habe.

IX. Am 14. Dezember 1988 legte die von Herrn E vertretene Firma M & E B.V. Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und entrichtete die entsprechende Gebühr ordnungsgemäß.

X. In der am 14. Februar 1989 eingegangenen Beschwerdebegründung hält die Beschwerdeführerin an ihren bereits in der Einspruchsschrift vorge-

- during the negotiations S. was assisted and represented by Mr E. In support of this contention he produced a copy of a part of the pleadings dated 4 August 1986 of S.'s lawyer. On page 9 of this note it is stated that the defendant had filed an opposition against a European patent published on 16 April 1986 with notice of opposition dated 31 July 1986 filed at the EPO.

IV. By letter dated 14 April 1987, Mr E. maintained that M. & E was acting on its own, according to Article 99 EPC.

V. In his reply dated 26 May 1987, the patent proprietor's representative referred to many decisions of the Boards of Appeal according to which a notice of opposition filed by a "professional representative" under his own name, while acting on behalf of another person, is not admissible. He concluded that no difference should be made when a notice of opposition is filed by any other person not being a professional representative. He produced also a copy of a telex from Mr E. of 26 June 1986 showing that M. & E were looking after the interests of S.

VI. In a communication dated 20 April 1988 the Formalities Section informed the parties that the opposition was inadmissible due to the lack of identification of the real opponent within the nine-month period prescribed in Article 99(1) EPC.

VII. On 20 June 1988, Mr. E. filed with his observation a certificate from the Dutch Patent Office indicating that the opposition filed in this case by M & E B.V. has been entered in the Register of that patent office and also announced in the European Patent Bulletin and in the Netherlands patent bulletin.

VIII. In a decision dated 14 October 1988 based on Article 99(1) and Rule 56(1) EPC, the formalities officer acting for the Opposition Division of the EPO rejected the notice of opposition as inadmissible. The reason given was that Mr E filed the opposition on behalf of S.

IX. On 14 December 1988, M & E B.V. represented by Mr E., lodged an appeal against this decision and duly paid the fee.

X. In the statement of grounds received on 14 February 1989 the appellant maintained all arguments already put forward in its opposition.

- lors des négociations, S. était assisté et représenté par M. E. A l'appui de ses dires, le mandataire du titulaire du brevet a produit une copie d'un passage de la plaidoirie de l'avocat de S., en date du 4 août 1986. A la page 9 de ladite copie, il était indiqué que le défendeur avait fait opposition à un brevet européen publié le 16 avril 1986, en déposant à l'OEB un acte d'opposition daté du 31 juillet 1986.

IV. Dans une lettre en date du 14 avril 1987, M. E. a affirmé que M. & E. agissait pour son propre compte, conformément à l'article 99 CBE.

V. Dans sa réplique du 26 mai 1987, le mandataire du titulaire du brevet a cité de nombreuses décisions des chambres de recours déclarant irrecevable l'acte d'opposition déposé en son propre nom par un "mandataire agréé" agissant en réalité pour le compte d'un tiers. Il a estimé qu'il ne devrait pas en être autrement lorsque l'acte d'opposition est déposé par une personne autre qu'un mandataire agréé, et a produit en outre la copie d'un télex de M. E. du 26 juin 1986 prouvant que M. & E. défendait les intérêts de S.

VI. Par une notification en date du 20 avril 1988, la section des formalités a informé les parties que l'opposition était irrecevable, les indications relatives à l'identité du véritable opposant n'ayant pas été produites dans le délai de neuf mois prévu à l'article 99(1) CBE.

VII. Le 20 juin 1988, M. E. a présenté ses observations, en joignant un certificat de l'Office néerlandais des brevets comme quoi l'opposition formée dans la présente affaire par M. & E. B.V. avait été inscrite dans le registre de cet office des brevets et avait également été annoncée dans le Bulletin européen des brevets ainsi que dans le Bulletin néerlandais des brevets.

VIII. Par décision en date du 14 octobre 1988, fondée sur l'article 99(1) et sur la règle 56(1) CBE, l'agent des formalités, agissant en lieu et place de la division d'opposition de l'OEB, a rejeté l'acte d'opposition comme irrecevable, au motif que M. E. avait en réalité formé opposition pour le compte de S.

IX. Le 14 décembre 1988, M. & E. B.V., représenté par M. E., a introduit un recours contre cette décision et a dûment acquitté la taxe correspondante.

X. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 14 février 1989, le requérant a maintenu tous les arguments qu'il avait présentés auparavant.

brachten Argumenten fest und weist darauf hin, daß im Einspruchsverfahren

- die Firma M & E. B. V., die eine juristische Person mit Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ sei, die einzige Einsprechende sei;

- sich juristische Personen gemäß Artikel 133 EPÜ nicht von einem zugelassenen Vertreter im Sinne des Artikels 134 EPÜ vertreten zu lassen brauchen;

- sich infolgedessen die Firma M. & E. B. V. von Herrn E., einem ihrer Direktoren, vertreten lassen könne, der als natürliche Person und in seiner Eigenschaft als rechtlicher Vertreter handle.

Außerdem wies die Beschwerdeführerin auf folgendes hin:

- Jedermann, der Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat habe, dürfe im eigenen Namen Einspruch einlegen.

- Dies treffe auf die Firma M. & E. B. V. zu; infolgedessen spiele es für die Beurteilung der Zulässigkeit des Einspruchs keine Rolle, welche Beziehung zwischen der Einsprechenden und einer wie auch immer gearteten dritten Person bestehe.

XI. In seiner Erwiderung vom 8. März 1989 wiederholte der Vertreter der Patentinhaberin, es sei sehr unwahrscheinlich, daß eine Firma wie M. & E. B. V., bei der es sich um "internationale Berater und Makler auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes" handle, aus eigenem Antrieb Einspruch einlege; sofern nicht ein eindeutiges Interesse dieser Beratungsfirma selbst nachgewiesen werde, könne davon ausgegangen werden, daß ein unter diesen Umständen eingeleiteter Einspruch in Wirklichkeit im Interesse und damit im Auftrag eines Dritten erfolge. Im vorliegenden Fall zeige insbesondere die Kopie des Schriftsatzes des Anwalts von S., in dem auf den von M. & E. B. V. am 31. Juli 1986 eingereichten Einspruch verwiesen werde, daß diese Beratungsfirma nicht selbständig handle.

XII. Mit Bescheid vom 13. September 1990 stellte die Kammer fest, daß berechtigte Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden bestünden, die mit der Regel 55 a) EPÜ nicht vereinbar seien, und forderte die Firma M & E. B. V. aufgrund des Artikels 117 (1) g) EPÜ auf, schriftlich unter Eid zu erklären, daß sie im eigenen Namen und nicht im Auftrag eines Dritten handle. Die Kammer wies darauf hin, daß sie den Zweifel als weiterhin gegeben und den Einspruch als unzulässig ansehen könne, wenn diese Erklärung nicht innerhalb von zwei Monaten eingereicht werde.

paper and pointed out that, in the opposition proceedings:

- the sole opponent was the company M. & E. B.V. which is a legal person having its residence in one of the Contracting States of the EPC;

- according to Article 133 EPC such legal person shall not be compelled to be represented by a professional representative within the meaning of Article 134 EPC;

- consequently M. & E. B.V. may be represented by Mr E., one of its Directors acting as a natural person and in his capacity as the legal representative.

Moreover, the appellant underlined that:

- any person who fulfils the requirements of being an opponent domiciled within the Contracting States may at his discretion file an opposition in his own name;

- M. & E. B.V. did so and consequently it does not matter whatever relationship there would exist or not between the opponent and whatever other person for judging the admissibility of an opposition.

XI. In his reply dated 8 March 1989, the patent proprietor's representative maintained that it was quite unlikely that a firm like M. & E. B.V., as "International Consultants and brokers in industrial property", would file an opposition of their own accord because unless a clear interest of that consultancy firm itself was shown, it could be assumed that an opposition filed under these conditions was in fact in the interest and therefore on behalf of a third party. Especially in the present case, the copy of the pleadings of S.'s lawyer referring to the notice of opposition filed by M. & E. B.V. on 31 July 1986 revealed that there was no support for the independence of that consultancy firm.

XII. In a communication dated 13 September 1990, the Board, noting that a legitimate doubt existed as to the real opponent's identity, and that this doubt did not comply with Rule 55(a) EPC, asked M. & E. B.V. on the basis of Article 117(1) g) EPC, for a sworn statement in writing pointing out that this firm was acting in its own name and not on behalf of anyone else. The Board underlined that, if the sworn statement was not filed within a two-month delay, they could consider that the doubt remained and that the opposition was not admissible.

dans son acte d'opposition et a indiqué que, dans cette procédure d'opposition:

- l'unique opposant était le cabinet M. & E. B.V., personne morale domiciliée dans l'un des Etats contractants de la CBE;

- conformément à l'article 133 CBE, de telles personnes morales ne sont pas tenues de se faire représenter par un mandataire agréé au sens de l'article 134 CBE;

- en conséquence, M. & E. B.V. pouvait être représenté par M. E., l'un de ses directeurs, agissant en qualité de personne physique ayant reçu pouvoir pour représenter le cabinet.

En outre, le requérant a souligné que:

- toute personne domiciliée dans l'un des Etats contractants, comme l'exige la Convention, est libre de former une opposition en son propre nom;

- c'est ce qu'avait fait M. & E. B.V. et, en conséquence, pour ce qui est de la recevabilité de l'opposition, peu importait les relations qui existaient ou non entre l'opposant et toute autre personne

XI. Dans sa réplique en date du 8 mars 1989, le mandataire du titulaire du brevet a affirmé qu'il est très invraisemblable qu'un cabinet de "Conseils et agents internationaux en propriété industrielle", tel que M & E B.V., forme une opposition de son propre chef, car à moins que l'on ne constate que ce cabinet lui-même avait clairement intérêt à former cette opposition, il y a tout lieu de penser qu'une opposition formée dans de telles conditions est formée en réalité dans l'intérêt et donc pour le compte d'un tiers. Or, justement, dans l'affaire en cause, il ressort de la copie de la plaidoirie dans laquelle l'avocat de S. faisait valoir l'acte d'opposition déposé le 31 juillet 1986 par M & E. B.V. que le cabinet de conseils n'agissait pas en toute indépendance.

XII. Dans une notification en date du 13 septembre 1990, la Chambre, constatant qu'il existait de bonnes raisons de douter de l'identité véritable de l'opposant, alors que, selon la règle 55a) CBE, cette identité ne doit faire aucun doute, a demandé à M & E B.V., en vertu de l'article 117(1)g) CBE, de produire une déclaration écrite sous la foi du serment comme quoi le cabinet agissait pour son propre compte, et non pour le compte d'un tiers. La Chambre a signalé que, si la déclaration écrite faite sous la foi du serment n'était pas produite dans un délai de deux mois, elle considérerait qu'il subsistait des doutes et que l'opposition n'était pas recevable.

XIII. Mit Schreiben vom 19. September 1990 brachte der Vertreter der Patentinhaberin vor, aus der eidlichen Erklärung sollte hervorgehen, daß die Firma M. & E. nicht nur "derzeit" im eigenen Namen und nicht im Auftrag eines Dritten handle, sondern daß dies auch zum Zeitpunkt der Einlegung des Einspruchs der Fall gewesen sei.

XIV. In ihrer Erwiderung vom 13. November 1990 bestritt M. & E. B. V. die Relevanz des anwaltlichen Schriftsatzes (s. Nr. III letzter Absatz). Sie behauptete, sie habe beim EPA einen rechtlich einwandfreien Einspruch eingelegt; da sie kein "zugelassener Vertreter" im Sinne des EPÜ sei, kämen die für zugelassene Vertreter geltenden Regeln und Vorschriften gar nicht zur Anwendung. Sie plädierte dafür, daß die Kammer sie als normale Einsprechende betrachten solle, und verwahrte sich dann dagegen, daß Artikel 117(1)g EPÜ in diesem Fall überhaupt zur Anwendung komme, da sie insbesondere in der amtlichen Bescheinigung des niederländischen Patentamts vom 21. Juni 1988, die am 15. Juli 1988 während des Einspruchsverfahrens eingereicht worden sei, als ordentliche Einsprechende anerkannt werde. Sie halte die Aufforderung der Kammer zur Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid nach dem Patentübereinkommen und jedem anderem Rechtssystem für rechtlich unzulässig, da nach internationalem Recht niemand das Recht auf Einspruch gegen eine Patentanmeldung verwehrt werden könne. Abschließend äußerte sie, sie könne eine solche Erklärung unter Eid abgeben, hat dies aber dann nicht getan.

XV. Da bei der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage bezüglich der Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammern für Beschwerden gegen Entscheidungen anhängig war, die - wie hier - von einem Formalsachbearbeiter im Namen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung des EPA getroffen worden sind, wurde den Beteiligten mit Bescheid vom 12. Juli 1991 mitgeteilt, daß die Kammer die vorliegende Sache erst dann weiterarbeiten werde, wenn die Große Beschwerdekammer in der Sache G 2/90 entschieden habe. In ihrer Entscheidung vom 4. August 1991 (siehe G 2/90, ABI. EPA 1992, 10) stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß die technischen Kammern für derartige Beschwerden zuständig seien. Infolgedessen setzt die hier befähigte Beschwerdekammer die Bearbeitung dieser Sache fort.

XIII. By letter dated 19 September 1990 the patent proprietor's representative submitted that the sworn statement should not only point out that M. & E. was "presently" acting in its own name and not on behalf of anyone else, but also that this was the case at the time that the notice of opposition was filed.

XIV. In its answer dated 13 November 1990 M. & E. B. V. contested the relevancy of the pleadings (see above section III, last paragraph). They maintained that they had filed a legally correct opposition before the EPO and since they were not "professional representatives" in the sense of the EPC, none of the rules and/or directives for professional representatives were applicable at all. Then, arguing that the Board should consider them as any other normal opponent, they denied any and all applicability of Article 117(1)g EPC, in particular since the Official Certificate of the Dutch Patent Office dated 21 June 1988 and filed on 15 July 1988 during the opposition proceedings, marked them as an admissible regular opponent. They consider that the demand of the Board relating to the sworn statement in writing was legally inadmissible under the Patent Convention and under any legal system because under international law nobody can be denied his free right to oppose any patent application if he so desires. Finally, they stated that they could make such a sworn statement, but they did not in fact file any sworn statement.

XV. Because a question had been submitted to the Enlarged Board of Appeal relating to the responsibility of the Technical Boards of Appeal for the examination of appeals from the decisions which, as in the present case, had been taken by a formalities officer on behalf of the EPO's Examining or Opposition Division, it was announced to the parties, by communication dated 12 June 1991, that the Board would not proceed further with the present case until the Enlarged Board of Appeal had taken its decision in case G 2/90. In this decision dated 4 August 1991 (see G 2/90, OJ EPO 1992, 10) the Enlarged Board decided that the Technical Boards were responsible for such appeals. Consequently, the present Board of Appeal proceeds further with the case.

XIII. Dans une lettre en date du 19 septembre 1990, le mandataire du titulaire du brevet a allégué qu'il devrait être précisé dans la déclaration ou serment que M. & E. B. V. agissait pour son propre compte et non pour le compte d'un tiers, non seulement "à l'heure actuelle", mais également lors du dépôt de l'acte d'opposition.

XIV. Dans sa réponse en date du 13 novembre 1990, M. & E. B. V. a contesté que la plaidoirie de l'avocat de S. puisse être invoquée dans la présente affaire (cf. ci-dessus point III, dernier paragraphe). Selon ce cabinet, l'opposition qu'il avait formée devant l'OEB était juridiquement valable, et, le cabinet n'étant pas un cabinet de "mandataires agréés" au sens de la CBE, aucune des règles et/ou des directives concernant les mandataires agréés ne lui étaient applicables. Puis, alléguant que la Chambre devait traiter son cabinet comme n'importe quel autre opposant classique, M. & E. B. V. a contesté que l'article 117(1)g CBE puisse lui être appliqué en quoi que ce soit, puisque le certificat officiel en date du 21 juin 1988 délivré par l'office néerlandais des brevets, qu'il avait produit le 15 juillet 1988 au cours de la procédure d'opposition, prouvait notamment que son opposition était normale et recevable. M. & E. B. V. a estimé que la demande de déclaration écrite sous la foi du serment était irrecevable, que ce soit au regard de la Convention sur le brevet européen ou de n'importe quel autre ordre juridique, car en droit international une personne souhaitant faire opposition à une demande de brevet ne peut se voir refuser ce droit. Finalement, bien qu'ayant déclaré qu'il pourrait faire une déclaration écrite sous la foi du serment, M. & E. B. V. s'est abstenu en réalité de produire une telle déclaration.

XV. La Grande Chambre de recours ayant été saisie de la question de savoir si les chambres de recours techniques sont compétentes pour connaître des recours formés contre les décisions qui, comme dans la présente espèce, ont été prises par un agent des formalités agissant en lieu et place de la division d'examen ou de la division d'opposition de l'OEB, il a été annoncé aux parties, par notification en date du 12 juin 1991, que la Chambre entendait surseoir à statuer jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours ait statué dans l'affaire G 2/90. Dans la décision qu'elle a rendue le 4 août 1991 (cf. G 2/90, JO OEB 1992, 10), la Grande Chambre de recours a décidé que les chambres techniques étaient compétentes pour connaître de tels recours. En conséquence, la Chambre reprend l'examen de l'affaire.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikel 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. In Artikel 99 (1) EPÜ heißt es eindeutig, daß jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen kann. Unter "jedermann" im Sinne des Artikels 58 EPÜ ist jede natürliche oder juristische Person und jede einer juristischen Person nach dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellte Gesellschaft zu verstehen. Im vorliegenden Fall steht fest, daß M. & E. B. V. eine juristische Person ist.

3. Gemäß Artikel 133 (3) EPÜ können natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat in jedem durch das EPÜ geschaffenen Verfahren durch einen ihrer Angestellten handeln, der kein zugelassener Vertreter zu sein braucht, aber einer Vollmacht nach Maßgabe der Ausführungsordnung bedarf.

Es wird nicht bestritten, daß die Firma M. & E. ihren Wohnsitz oder Sitz in den Niederlanden - einem Vertragsstaat - hat und daß Herr E. einer ihrer Direktoren ist.

Die Kammer erkennt daher an, daß Herr E. in seiner Eigenschaft als bevollmächtigter Vertreter der Firma M. & E. B. V. im Sinne des Artikels 133 (3) EPÜ handelt.

4 Die Beschwerdegegnerin (die auch die Patentinhaberin ist) wendet dagegen ein, daß im vorliegenden Fall die Firma M. & E. B. V. (die, wie oben dargelegt, durch Herrn E. ordnungsgemäß vertreten wird) nicht im eigenen Namen, sondern im Auftrag der Firma S. B. V. handle. Sie weist ferner darauf hin, daß nach ihrem Dafürhalten eine Firma "internationaler Berater und Makler auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes" kein Interesse daran haben könne, gegen ein Patent Einspruch einzulegen.

5. Dementsprechend ist zur Beantwortung der Frage, ob der Einspruch zulässig ist, folgendes zu klären:

1. Ist im Einspruchsverfahren vor dem EPA mangelndes Interesse an einem Einspruch gegen ein Patent ein Grund, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen?

2. Ist eine Firma "internationaler Berater und Makler auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes" berechtigt, im eigenen Namen beim EPA Einspruch gegen ein europäisches Patent einzulegen?

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is admissible.

2. Article 99(1) EPC clearly states that any person may give notice of opposition to the European Patent Office to the European patent granted. "Any person" is to be construed in line with Article 58 EPC as meaning any natural person, any legal person or any body equivalent to a legal person by virtue of the law governing it. In this instance, it is established that M. & E. B.V. is a legal person.

3. Under Article 133(3) EPC, natural or legal persons having their residence or principal place of business within the territory of one of the Contracting States may be represented in proceedings established by the EPC by an employee, who need not be a professional representative but who must be authorised in accordance with the Implementing Regulations.

It is not disputed that the firm M. & E. has its residence or principal place of business in the Netherlands, which is one of the Contracting States and that Mr E. is one of its Directors.

Therefore, the Board accepts that Mr E. is acting in his capacity as the authorised representative of the firm M. & E. B.V. within the meaning of Article 133(3) EPC.

4. Nevertheless the respondent (who is also the patentee) objects that in the present case the firm M. & E. B.V. (duly represented by Mr E. as demonstrated above) is not acting in its own name but on behalf of S. B.V. He also points out that, in his view, such "International consultants and brokers in industrial property" have no interest in opposing patent rights.

5. Accordingly, the questions to be answered in order to decide whether the opposition was admissible or not are:

1. Is, in opposition proceedings before the EPO, a lack of interest in opposing patent rights a ground of inadmissibility of the opposition?

2. Is a firm of "International consultants and brokers in industrial property" legally entitled to file an opposition against a European patent before the EPO in its own name and, if the answer is yes,

Motifs de la décision

1. Le recours répondant aux conditions exigées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE, il est recevable.

2 L'article 99(1) CBE précise expressément que "toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets" Les termes "toute personne" doivent être interprétés, conformément à l'article 58 CBE, comme signifiant toute personne physique ou morale et tout organisme, assimilé à une personne morale en vertu du droit dont il relève. Dans la présente espèce, il est établi que M. & E. B.V. est une personne morale.

3. Conformément à l'article 133(3) CBE, les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants peuvent agir par l'entremise d'un employé dans toute procédure instituée par la CBE; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conformément aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé.

Il est indiscutable que le cabinet M. & E. a son domicile ou son siège aux Pays-Bas, c'est-à-dire dans l'un des Etats contractants, et que M. E est un de ses directeurs

En conséquence, la Chambre admet que M. E. agit en qualité de personne ayant reçu pouvoir de représenter le cabinet M. & E. B.V., au sens de l'article 133(3) CBE.

4. Toutefois, l'intimé (le titulaire du brevet) objecte qu'en l'espèce le cabinet M. & E. B.V. (dûment représenté par M. E., comme il a été expliqué ci-dessus) n'agit pas en son propre nom, mais pour le compte de S. B.V., Il fait également remarquer qu'à son avis un tel cabinet de "conseils et agents internationaux en propriété industrielle" n'a aucun intérêt à agir en tant qu'opposant à un brevet.

5. En conséquence, les questions auxquelles il conviendra de répondre pour juger si l'opposition est recevable ou non sont les suivantes:

1. Dans une procédure d'opposition devant l'OEB, l'opposition peut-elle être jugée irrecevable au motif que l'opposant n'a pas d'intérêt pour agir dans la procédure?

2. Un cabinet de "conseils et agents internationaux en propriété industrielle" est-il du point de vue juridique habilité à former opposition en son propre nom devant l'OEB à l'encontre d'un brevet européen? et, dans l'affirmative,

3 Wenn ja, ist der Einspruch auch dann zulässig, wenn berechnigte Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden bestehen?

6 Zur ersten Frage stellt die Kammer fest, daß die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren nicht dargetan hat, welches Interesse sie an einem Einspruch gegen das Patent hat; entgegen der Behauptung der Beschwerdegegnerin ist nach dem Europäischen Patentübereinkommen jedoch kein besonderes Interesse erforderlich, damit ein Einspruchsverfahren in Gang gesetzt werden kann (siehe z.B. Dr. Singer, "Europäisches Patentübereinkommen", Seite 377, Rdn 3) Daher kann mangelndes Interesse an einem Einspruch gegen ein Patent nicht als Unzulässigkeitsgrund angesehen werden

7. Unter Nummer 2 wird festgestellt, daß eine Firma, die wie M. & E. B. V. eine juristische Person ist, gemäß Artikel 99 (1) EPÜ berechtigt ist, Einspruch einzulegen, so daß die zweite Frage zu bejahen ist

Die Bejahung der zweiten Frage setzt jedoch nach Auffassung der Kammer voraus, daß die Identität des "jedermann" im Sinne des Artikels 99 (1) EPÜ eindeutig feststeht. Das heißt also, daß "jedermann", der Einspruch einlegt, tatsächlich im eigenem Namen und nicht im Auftrag eines Dritten handelt.

8. In der Entscheidung T 10/82 (ABI. EPA 1983, 407) heißt es, daß ein zugelassener Vertreter im Sinne des Artikels 134 EPÜ sich nicht selbst als Einsprechenden angeben darf, wenn er für einen Mandanten handelt. Im vorliegenden Fall ist jedoch die Firma M. & E. B. V. weder im Sinne des Artikels 134 EPÜ noch im Sinne des Artikels 133 EPÜ ein Vertreter, sondern eine juristische Person im Sinne des Artikels 99 (1) EPÜ (s. Nr. 2).

8.1 Allerdings wird die Entscheidung T 10/82 mit zwei miteinander verknüpften Tatbeständen begründet:

1. Die Person, die sich als Einsprechender ausgegeben hatte, war ein zugelassener Vertreter im Sinne des Artikels 134 EPÜ.

2. Diese Person handelte für ihren Mandanten

8.2 Nach Auffassung der Kammer kann der erste Tatbestand die Zulässigkeit eines Einspruchs, nicht in Frage stellen (s. Art 99 (1) EPÜ, "jedermann"). In "Europäisches Patentübereinkommen" betont Dr. Singer nämlich auf Seite 376, daß auch zugelassene Vertreter im eigenen Namen Einspruch einlegen können, was von der Recht-

3. Is the opposition admissible even if a legitimate doubt remains relating to the real opponent's identity?

6. As regards the first question the Board notes that the appellant did not explain, during the appeal proceedings, what interest he had in opposing the patent, but, contrary to the assertions of the respondent, the European Patent Convention does not require any particular interest to start opposition proceedings, (see e.g. *Dr Singer* in "Europäisches Patentübereinkommen", p 377, point 3). Therefore, the lack of interest in opposing a patent cannot be considered as a ground of inadmissibility.

7. Point 2 above makes it clear that, by virtue of Article 99(1) EPC, a firm which, like M. & E. B.V., is a legal person is legally entitled to file an opposition, so that the answer to the second question is also yes.

However, in the opinion of the Board, the positive answer to the second question assumes that the "any person" of Article 99(1) EPC has been clearly identified. That is to say that the "any person" giving notice of opposition is really acting in his own name and not on behalf of a third party.

8. Decision T 10/82 (OJ EPO 1983, 407) states that a professional representative, within the meaning of Article 134 EPC, is not entitled to give his own name as opponent when he is acting for a client. However, in the present case the firm M. & E. B.V. is not a representative, neither within the meaning of Article 134 EPC nor of Article 133 EPC, but a legal person within the meaning of Article 99(1) EPC (see above point 2).

8.1 Nevertheless, decision T 10/82 is reasoned with two combined elements of fact:

1. The person who has given his name as opponent was a professional representative within the meaning of Article 134 EPC;

2. This person was acting on behalf of his client.

8.2 In the Board's view, the first fact cannot call into question the admissibility of an opposition (see Article 99(1) EPC, "any person") In "Europäisches Patentübereinkommen" indeed Dr Singer underlines on p. 376 that professional representatives may give notice of opposition in their own name and this is not contested by the EPO's

3. l'opposition est-elle recevable même si l'on a de bonnes raisons de douter de la véritable identité de l'opposant?

6. En ce qui concerne la première question, la Chambre note d'une part que le requérant n'a pas expliqué, durant la procédure de recours, quel intérêt il avait pour agir en tant qu'opposant au brevet, mais d'autre part que, contrairement à ce qu'affirme l'intimé, la Convention sur le brevet européen n'exige pas l'existence d'un intérêt propre pour pouvoir engager la procédure d'opposition (voir par exemple *M Singer*, "Europäisches Patentübereinkommen" p. 377, point 3). En conséquence, l'absence d'intérêt pour agir en tant qu'opposant à un brevet ne peut être considérée comme un motif de non-recevabilité.

7. Au point 2 ci-dessus, il a été expliqué que, conformément à l'article 99(1) CBE, une personne morale telle que le cabinet M & E B V. a le droit de former opposition, si bien que la réponse à la seconde question est également positive.

Toutefois, la Chambre estime que cette réponse ne peut être positive que si la "personne" visée à l'article 99(1) CBE est clairement identifiée, c'est-à-dire que si la "personne" faisant opposition agit réellement en son propre nom, et non pour le compte d'un tiers.

8 Dans la décision T 10/82 (JO OEB 1983, 407), il est indiqué qu'un mandataire agréé, au sens de l'article 134 CBE, ne peut former opposition en son propre nom alors qu'il agit pour le compte d'un mandant. Toutefois, dans la présente espèce, le cabinet M. & E. B. V. n'est pas un mandataire, que ce soit au sens de l'article 134 ou de l'article 133 CBE, mais une personne morale au sens de l'article 99(1) CBE (voir ci-dessus point 2).

8.1 Les auteurs de la décision T 10/82 quant à eux avaient bâti leur raisonnement à partir de la conjonction de deux faits:

1. La personne qui avait formé opposition en son propre nom était un mandataire agréé au sens de l'article 134 CBE;

2. Cette personne agissait pour le compte d'un mandant.

8.2 La Chambre estime que le premier fait ne peut remettre en cause la recevabilité de l'opposition (qui peut être formée par "toute personne", cf. article 99(1) CBE). En effet, M. Singer souligne, à la page 376 de son ouvrage "Europäisches Patentübereinkommen", que les mandataires agréés peuvent former opposition en leur pro-

sprechung des EPA auch nicht bestritten wird Hauptgrund für die Entscheidung in der Sache T 10/82 war offensichtlich, daß der angebliche Einsprechende nicht im eigenen Namen, sondern für seinen Mandanten handelte.

8.3 Wenn ein zugelassener Vertreter im eigenen Namen Einspruch einlegen darf, so deshalb, weil Artikel 99 (1) EPÜ dieses Recht "jedermann" zugesteht, so daß in dieser Hinsicht kein Grund besteht, einen von einer "Beratungsfirma in Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes" im eigenen Namen eingelegten Einspruch zurückzuweisen. Artikel 99 (1) EPÜ gibt jedermann die persönliche Berechtigung, gegen ein Patent Einspruch einzulegen; was jedoch in diesem Zusammenhang verhindert werden muß, ist, daß die Person, die aufgrund der persönlichen Berechtigung eines Dritten handelt, ein Verfahren im eigenen Namen in Gang setzt. Aus eben diesem rechtlichen Grund wurde in Entscheidungen wie z. B. T 10/82 der von Personen im eigenen Namen eingelegte Einspruch zurückgewiesen, die im Verfahren eingeräumt hatten, daß sie in Wirklichkeit für ihre Mandanten handelten (s. insbesondere T 25/85, ABI. EPA 1986, 81 und T 219/86, ABI. EPA 1986, 254). Diese Personen wurden von den Kammern als Strohmänner angesehen

8.4 In der Entscheidung G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299) legt die Große Beschwerdekammer dar, daß durch den Versuch, als Einsprechenden einen "Strohmann" vorzuschieben, das Verfahren zur Farce würde, denn der "Strohmann" wäre in diesem Fall kein echter Dritter, sondern nur eine Marionette der betreffenden Partei. In der Entscheidung heißt es weiter: "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." In vielen Entscheidungen wie z. B. T 222/85, ABI. EPA 1988, 128 oder T 219/86, ABI. EPA 1988, 254 wird darauf hingewiesen, daß Einsprüche gutgläubig eingereicht und betrieben werden müssen, wenn Verfahrungsverzögerungen und Rechtsunsicherheiten vermieden werden sollen.

8.5 Im Einklang mit dieser Analyse vertritt die Kammer die Auffassung, daß keinerlei berechtigte Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden bestehen dürfen, wenn der Einspruch zulässig sein soll; die dritte Frage unter Nummer 5 ist daher zu verneinen.

jurisprudence. Clearly, the main ground of decision T 10/82 is that the alleged opponent was not acting in his own name but on behalf of his client.

8.3 If a professional representative is allowed to lodge an opposition in his own name that is because Article 99(1) EPC confers this power upon "any person" and, in this way, there is no reason to reject an opposition filed by a "consultancy firm in the field of industrial property" acting also in its own name. Article 99(1) EPC gives to any person a personal action at law for opposing a patent and, in this case, what must be prohibited is the action at law instituted by a person acting with the personal action at law of someone else. This is the legal reason why decisions like T 10/82 rejected the opposition filed in his own name by a person who had, during the proceedings, admitted that he was actually acting on behalf of his client (see in particular T 25/85, OJ EPO 1986, 81, and T 219/86, OJ EPO 1988, 254). Such a person was considered, in the Boards' view, as a man of straw.

8.4 In decision G 1/84 (OJ EPO 1985, 299) the Enlarged Board of Appeal explains that the attempt to employ a "man of straw" as the opposing party, may reduce the proceedings to a sham, since the "man of straw" is no real third party, but the puppet of this party. They underline that, if the "connection between the real opponent and his puppet is not known to the European Patent Office and the general public, possibilities of deceit and abuse of the opposition procedure for ulterior purpose, e.g. delaying procedure in other jurisdictions, exist". Many decisions such as T 222/85, OJ EPO 1988, 128, or T 219/86, OJ EPO 1988, 254, pointed out that oppositions must be filed and pursued in good faith so as to avoid procrastination and uncertainty.

8.5 Following this analysis the Board considers that in order to make the opposition admissible, no legitimate doubt must exist relating to the identity of the real opponent, so that the answer to the third question posed in point 5 above must be no

pre nom. Cette possibilité n'a pas été contestée dans la jurisprudence de l'OEB. En fait, il est clair que le principal motif de la décision T 10/82 qui a été rendue est que le soi-disant opposant n'agissait pas en son propre nom, mais pour le compte d'un mandant.

8.3 Un mandataire agréé pouvant former opposition en son propre nom, puisque l'article 99(1) CBE reconnaît ce droit à "toute personne", il n'existe donc aucune raison de rejeter une opposition formée par un "cabinet de conseils en propriété industrielle", agissant lui aussi en son propre nom. L'article 99(1) CBE reconnaît à toute personne le droit propre d'agir en tant qu'opposant à un brevet et, en l'espèce, ce qu'il convient d'interdire, c'est la procédure engagée par une personne utilisant le droit propre d'une autre personne d'engager une telle procédure. Telle est la raison juridique pour laquelle, dans des décisions telles que la décision T 10/82, il a été prononcé le rejet de l'opposition formée en son propre nom par une personne ayant admis au cours de la procédure agir en réalité pour le compte d'un mandant (cf notamment les décisions T 25/85, JO OEB 1986, 81 et T 219/86, JO OEB 1988, 254). Les chambres de recours ont estimé qu'une telle personne était un homme de paille.

8.4 Dans la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299), la Grande Chambre de recours explique que tenter de recourir à un "homme de paille" en le chargeant de former opposition, c'est risquer de réduire la procédure à une comédie, puisque l'"homme de paille" n'est pas un véritable tiers, mais sert simplement de prête-nom. Elle souligne que "si l'Office européen des brevets et le public en général ignorent les relations qui existent entre le véritable opposant et le prête-nom, il y a risque de fraude ou d'abus, la procédure d'opposition pouvant être utilisée à des fins inadmissibles, par exemple comme manoeuvre dilatoire devant d'autres juridictions". Dans de nombreuses décisions telles que les décisions T 222/85, JO OEB 1988, 128 ou T 219/86, JO OEB 1988, 254, il est indiqué que les oppositions doivent être formées et poursuivies de bonne foi, en excluant toute intention dilatoire et toute incertitude juridique.

8.5 Reprenant cette analyse, la Chambre considère que, pour que l'opposition soit recevable, l'on ne doit pas avoir de bonnes raisons de douter de l'identité du véritable opposant. Il convient par conséquent de répondre par la négative à la troisième question posée au point 5.

9 Im vorliegenden Fall belegen die von der Patentinhaberin beigebrachten Unterlagen (s. Nr. III und V), daß zwischen M. & E. B. V. und S. B. V. Geschäftsbeziehungen bestehen und daß S. B. V. zumindest die Absicht hatte, in dem Verfahren vor dem niederländischen Gericht die am 1. August 1986 von M. & E. B. V. beim EPA eingereichte Einspruchsschrift als von ihr eingereicht vorzulegen.

9.1 Dessenungeachtet hat die Firma M & E während des gesamten Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens an ihrer Behauptung festgehalten, daß sie nur im eigenen Namen und nicht für die Firma S B V handele. Infolgedessen bestanden berechtigte Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden, die mit Regel 55 a) EPU nicht vereinbar waren. Unter diesen Umständen wäre es nach Auffassung der Kammer an der Beschwerdeführerin gewesen, zur Ausräumung dieser Zweifel beizutragen.

9.2 Aus diesem Grund verlangte die Kammer unter Berufung auf Artikel 117 (1) g) EPU von der Beschwerdeführerin eine schriftliche Erklärung unter Eid, daß die Firma M. & E. B. V. im eigenem Namen und nicht für einen Dritten aufträte; diese Forderung wurde jedoch mit der Begründung abgelehnt, daß sie nach allen Rechtssystemen unzulässig sei.

9.3 Die Kammer stellt hierzu jedoch fest, daß die Rechtsprechung des EPA (s. Nr. 7 und 8), wonach das EPA und der Beschwerdegegner ein Recht darauf haben, die wahre Identität des Einsprechenden zweifelsfrei zu kennen, auch der Rechtsprechung zumindest einiger Vertragsstaaten entspricht, so zum Beispiel derjenigen der Bundesrepublik Deutschland. Dort wird in der Entscheidung X ZB 24/88 des Bundesgerichtshofs, X Senat, vom 7. November 1989 (veröffentlicht in ABI. EPA 1990, 377) festgestellt, daß der Einspruch gegen ein Patent unzulässig ist, wenn auch bei verständiger Würdigung der Einspruchsschrift und der übrigen dem Patentamt innerhalb der Einspruchsfrist vorliegenden Unterlagen Zweifel an der Person des Einsprechenden bestehen bleiben.

10 Im vorliegenden Fall stand von Beginn des Einspruchsverfahrens an fest, daß ein solcher Zweifel bestand (s. Nr. 8). Der Beschwerdeführerin wurde Gelegenheit gegeben, den Zweifel auszuräumen (s. Nr. XII und 9.2); sie hat jedoch hiervon keinen Gebrauch gemacht (s. Nr. XIV und 9.2). Daher ist die Kammer der Auffassung, daß der Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden weiterbesteht; sie entscheidet deshalb, daß der Einspruch nicht zulässig ist.

9. In the present case the documents produced by the patentee (see points III and V above) prove that business connections exist between M. & E. B.V. and S. B.V. and, in particular, that S B V. at least intended to present at the Dutch court hearing the notice of opposition filed on 1 August 1986 by M & E. B.V. before the EPO, as being filed by itself.

9.1 Nevertheless the firm M. & E. has maintained throughout the opposition and the appeal proceedings that it is only acting in its own name and not on behalf of S B V. It consequently appeared that a serious doubt existed as to the real opponent's identity and that this doubt did not comply with Rule 55(a) EPC. In such circumstances the Board considered that it was for the appellant to contribute to dispelling the doubt.

9.2 For this reason, using the provisions of Article 117(1) (g) EPC, the Board asked the appellant for a sworn statement in writing, pointing out that the firm M & E B V was acting in its own name and not on behalf of anyone else, but this request was not complied with, on the grounds that such a demand was legally inadmissible under any legal system.

9.3 However, the Board notes that the EPO's jurisprudence (see above points 7 and 8), which stated that the EPO and the respondent are entitled to know without doubt the real opponent's identity, is also the jurisprudence of at least some Contracting States. Thus, in the Federal Republic of Germany for example, decision X ZB 24/88 of the *Bundesgerichtshof*, 10th Senate, dated 7 November 1989 and published in OJ EPO 1990, 377, states that opposition filed against a patent is inadmissible if despite a reasonable appraisal of the notice of opposition and the other documents available to the patent office during the opposition period doubt remains as to the identity of the opponent.

10. In the present case it had been established from the beginning of the opposition proceedings that such a doubt exists (see above point 8). The opportunity was given to the appellant to dispel the doubt (see above points XII and 9.2) but he refused to avail himself of this possibility (see above points XIV and 9.2). Therefore, the Board considers that the doubt relating to the real opponent's identity remains and consequently decides that the opposition is not admissible.

9 Dans la présente espèce, les documents produits par le titulaire du brevet (voir ci-dessus, points III et V) prouvent que M. & E. B.V. et S. B.V. étaient en relations d'affaires, et notamment que S. B.V. se proposait pour le moins de présenter lors de l'audience devant le tribunal néerlandais l'acte d'opposition que M. & E. B.V. avait déposé le 1^{er} août 1986 devant l'OEB comme s'il s'agissait de sa propre opposition.

9.1 Or, le cabinet M. & E. a affirmé tout au long des procédures d'opposition et de recours qu'il agissait uniquement en son propre nom et non pour le compte de S. B.V.. Il est apparu par conséquent qu'il existait de bonnes raisons de douter de la véritable identité de l'opposant, si bien que la règle 55(a) CBE n'était pas respectée. Dans ces conditions, la Chambre a considéré qu'il incombait au requérant de dissiper ces doutes.

9.2 C'est pour cette raison que, conformément aux dispositions de l'article 117(1) g) CBE, la Chambre a demandé au requérant de produire une déclaration écrite faite sous la foi du serment, indiquant que le cabinet M. & E. B.V. agissait en son propre nom et non pour le compte d'un mandant, mais celui-ci a refusé de satisfaire à cette demande, alléguant qu'elle n'était recevable dans aucun ordre juridique.

9.3 La Chambre fait toutefois observer que la jurisprudence de l'OEB (voir points 7 et 8) selon laquelle l'OEB et l'intimé ont le droit de connaître avec certitude la véritable identité de l'opposant est en accord sur ce point avec la jurisprudence de quelques-uns au moins des Etats contractants. C'est ainsi que dans la décision X ZB 24/88 rendue par la 10^e chambre de la Cour suprême fédérale de la République fédérale d'Allemagne le 7 novembre 1989 (le sommaire de cette décision a été publié au JO OEB 1990, 377), il est précisé que l'opposition à un brevet est irrecevable si, malgré toute l'attention accordée à l'analyse de l'acte d'opposition et des autres documents dont dispose l'Office des brevets dans le délai d'opposition, il subsiste des doutes quant à l'identité de l'opposant.

10 Dans la présente espèce, il a été établi dès le début de la procédure d'opposition qu'il existait de tels doutes (voir ci-dessus, point 8). Il a été donné au requérant la possibilité de dissiper ces doutes (voir ci-dessus, points XII et 9.2), mais celui-ci a refusé d'en faire usage (voir points XIV et 9.2). En conséquence, la Chambre estime qu'il subsiste des doutes quant à la véritable identité de l'opposant et décide donc que l'opposition n'est pas recevable.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
Aus diesen Gründen wird entschieden: Die Beschwerde wird zurückgewiesen.	For these reasons it is decided that: The appeal is dismissed.	Par ces motifs, il est statué comme suit: Le recours est rejeté

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 21. Januar 1992
T 689/90 - 3.4.1 *
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson

Mitglieder: H. J. Reich
U. Himmler

Anmelder: Raychem Corporation

**Stichwort: Ereignisdetektor/
RAYCHEM**

Artikel: 78 (1) b), 123 (2) EPÜ

Schlagwort: "auf ein in der Beschreibung in Bezug genommenes Dokument zurückgehende Änderungen"

Leitsätze

I. Für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPÜ gehören Merkmale, die nicht in der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart, sondern nur in einem in dieser Beschreibung in Bezug genommenen Dokument beschrieben sind, prima facie nicht zum "Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung". Nur unter bestimmten Umständen können solche Merkmale im Wege einer Änderung in die Ansprüche einer Anmeldung aufgenommen werden.

II. Eine solche Änderung bedeutet keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn aus der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung für den Fachmann zweifelsfrei erkennbar ist,

a) daß für diese Merkmale Schutz begehrt wird oder werden kann;

b) daß diese Merkmale zum technischen Ziel der Erfindung und somit zur Lösung der der anmeldungsgemäßen Erfindung zugrunde liegenden technischen Aufgabe beitragen;

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 21 January 1992
T 689/90 - 3.4.1 *
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: G.D. Paterson

Members: H.J. Reich
U. Himmler

Applicant: Raychem Corporation

**Headword: Event detector/
RAYCHEM**

Article: 78(1)(b), 123(2) EPC

Keyword: "Amendments based on cross-referenced document identified in description"

Headnote

I Features which are not disclosed in the description of the invention as originally filed but which are only described in a cross-referenced document which is identified in such description are prima facie not within "the content of the application as filed" for the purpose of Article 123(2) EPC. It is only under particular conditions that such features can be introduced by way of amendment into the claims of an application

II. Such an amendment would not contravene Article 123(2) if the description of the invention as filed leaves no doubt to a skilled reader:

(a) that protection is or may be sought for such features;

(b) that such features contribute to achieving the technical aim of the invention and are thus comprised in the solution of the technical problem underlying the invention which is the subject of the application;

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 21 janvier 1992
T 689/90 - 3.4.1 *
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Présidente G. D. Paterson

Membres: H.J. Reich
U. Himmler

Demandeur: Raychem Corporation

Référence: détecteur d'événements/RAYCHEM

Article: 78(1)(b), 123(2) CBE

Mot-clé: "Modifications fondées sur un document de référence indiqué dans la description"

Sommaire

I. Les caractéristiques qui n'ont pas été divulguées dans la description de l'invention telle que déposée initialement et qui ne sont décrites que dans un document de référence indiqué dans la dite description ne font, de prime abord, pas partie du "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée", au sens où l'entend l'article 123(2) CBE. Ce n'est que sous certaines conditions que ces caractéristiques peuvent être intégrées dans les revendications d'une demande par le biais d'une modification.

II. Une telle modification n'est pas contraire à l'article 123(2) CBE si pour l'homme du métier il ressort clairement de la description de l'invention telle que déposée:

a) que la protection est ou pourrait être recherchée pour ces caractéristiques;

b) que de telles caractéristiques concourent à la réalisation de l'objectif technique poursuivi par l'invention et font de ce fait partie de la solution du problème technique qui sous-tend l'invention revendiquée dans la demande;

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DM par page.