

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
21. Januar 1999**

G 3/97*

(Verfahrenssprache)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli
Mitglieder: R. Teschemacher
C. Andries
J. Brinkhof
G. Davies
J.-C. Saisset
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
INDUPACK AG**
**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Hartdegen, Emmerich Ing.**

**Stichwort: Einspruch in fremdem
Auftrag/INDUPACK**

**Artikel: 99 EPÜ
Regel: 55 EPÜ**

**Schlagwort: "Zulässigkeit des Ein-
spruchs – Handeln in fremdem Auf-
trag" – "Mißbräuchliche Gesetzes-
umgehung"**

Leitsatz

*1 a: Ein Einspruch ist nicht schon
deswegen unzulässig, weil der als
Einsprechender gemäß Regel 55 a)
EPÜ Genannte im Auftrag eines Drit-
ten handelt.*

*1 b: Ein solcher Einspruch ist aber
dann unzulässig, wenn das Auftreten
des Einsprechenden als mißbräuch-
liche Gesetzesumgehung anzusehen
ist.*

*1 c: Eine solche Gesetzesumgehung
liegt insbesondere vor, wenn*

*– der Einsprechende im Auftrag des
Patentinhabers handelt;*

*– der Einsprechende im Rahmen
einer typischer Weise zugelassenen
Vertretern zugeordneten Gesamt-
tätigkeit im Auftrag eines Mandanten
handelt, ohne hierfür die nach Arti-
kel 134 EPÜ erforderliche Qualifika-
tion zu besitzen.*

* Die Verfahren G 3/97 und G 4/97 wurden verbunden. Die englische Übersetzung der Entscheidung G 3/97 (Verfahrenssprache: Deutsch) entspricht dem Text der in diesem Heft, S. 270 ff., veröffentlichten Entscheidung G 4/97 (Verfahrenssprache: Englisch); lediglich die Entscheidungsformeln der beiden Entscheidungen sind unterschiedlich.

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
21 January 1999**

G 3/97*

(Translation)

Composition of the board:

Chairman: P. Messerli
Members: R. Teschemacher
C. Andries
J. Brinkhof
G. Davies
J.-C. Saisset
P. van den Berg

**Patent proprietor/Respondent:
INDUPACK AG**
**Opponent/Appellant:
Hartdegen, Emmerich Ing.**

**Headword: Opposition on behalf of a
third party/INDUPACK**

**Article: 99 EPC
Rule: 55 EPC**

**Keyword: "Admissibility of opposi-
tion – acting on behalf of a third
party" – "Circumvention of the law
by abuse of process"**

Headnote

*1(a): An opposition is not inadmissi-
ble purely because the person named
as opponent according to Rule 55(a)
EPC is acting on behalf of a third
party.*

*1(b): Such an opposition is, however,
inadmissible if the involvement of the
opponent is to be regarded as cir-
cumventing the law by abuse of
process.*

*1(c): Such a circumvention of the law
arises, in particular, if:*

*– the opponent is acting on behalf of
the patent proprietor;*

*– the opponent is acting on behalf of
a client in the context of activities
which, taken as a whole, are typically
associated with professional repre-
sentatives, without possessing the
relevant qualifications required by
Article 134 EPC.*

* Cases G 3/97 and G 4/97 have been consolidated. The English translation of decision G 3/97 (language of the proceedings: German) corresponds to the text of decision G 4/97 (language of the proceedings: English) published in this issue (p. 270 ff); only the "Orders" of the two decisions differ.

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande
Chambre de recours en date
du 21 janvier 1999**

G 3/97*

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli
Membres : R. Teschemacher
C. Andries
J. Brinkhof
G. Davies
J.-C. Saisset
P. van den Berg

**Titulaire du brevet/Intimé :
INDUPACK AG**
**Opposant/Requérant :
Hartdegen, Emmerich Ing.**

**Référence : Opposition pour le
compte d'un tiers/INDUPACK**

**Article : 99 CBE
Règle : 55 CBE**

**Mot-clé : "Recevabilité de l'oppo-
sition – Opposant agissant pour le
compte d'un tiers" – "Contourne-
ment abusif de la loi"**

Sommaire

*1a : Une opposition n'est pas irrece-
vable du seul fait que la personne
indiquée en tant qu'opposant
conformément à la règle 55a) CBE
agit pour le compte d'un tiers.*

*1b : Une telle opposition est toutefois
irrecevable lorsque l'intervention de
l'opposant doit être considérée
comme un contournement abusif de
la loi.*

*1c : Il y a un contournement abusif de la
loi notamment lorsque :*

*– l'opposant agit pour le compte du
titulaire du brevet ;*

*– l'opposant agit pour le compte d'un
client dans le cadre d'activités qui,
dans l'ensemble, sont caractéristi-
ques de celles d'un mandataire
agréé, sans posséder les qualifica-
tions requises par l'article 134 CBE.*

* Les procédures G 3/97 et G 4/97 ont été jointes. La traduction anglaise de la décision G 3/97 (langue de la procédure : allemand) correspond au texte de la décision G 4/97 (langue de la procédure : anglais) qui est publiée dans le présent numéro du journal officiel, à la page 270 s. Seuls les dispositifs de ces deux décisions sont différents.

1d: Eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung liegt dagegen nicht schon deswegen vor, weil

– ein zugelassener Vertreter in eigenem Namen für einen Mandanten handelt;

– ein Einsprechender mit Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten des EPÜ im Auftrag eines Dritten handelt, auf den diese Voraussetzung nicht zutrifft.

2: Ob eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung vorliegt, ist unter Anwendung des Prinzips der freien Beweiswürdigung zu prüfen. Die Beweislast trägt, wer die Unzulässigkeit des Einspruchs geltend macht. Das Vorliegen einer mißbräuchlichen Gesetzesumgehung muß auf der Grundlage eines klaren und eindeutigen Beweises zur Überzeugung des entscheidenden Organs feststehen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Technischen Beschwerdekammern 3.2.5 und 3.3.4 haben die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ mit ähnlichen Rechtsfragen befaßt.

II. Die Kammer 3.2.5 hat mit Zwischenentscheidung T 301/95 (ABI. EPA 1997, 519 – Strohmänn/HARTDEGEN) folgende Rechtsfragen vorgelegt (Aktenzeichen G 3/97):

"1. Ist ein Einspruch, der durch einen mittelbaren Stellvertreter ("Strohmänn") eingelegt wird, zulässig?"

2. Falls die Frage zu 1. verneint wird, inwieweit ist der Einwand der Strohmännigkeit zu prüfen, wenn Umstände geltend gemacht werden, die den begründeten Verdacht erwecken, der Einsprechende handle nicht in eigenem Interesse?"

III. Im Verfahren vor der Kammer 3.2.5 hatte der Patentinhaber behauptet, der Einsprechende handle als Strohmänn für einen Dritten, der gemäß Artikel 115 EPÜ vorgebracht hatte, das Patent sei wegen einer offenkundigen Vorbenutzung nicht schutzfähig. Diese Behauptung stützte er auf Formulierungen im Einspruchsschriftsatz, die mit den Einwendungen des Dritten übereinstimmten, auf das Verhalten des Einsprechenden und auf die Tatsache, daß dieser Patentberichterstatter sei. Er beantragte, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

1(d): However, a circumvention of the law by abuse of process does not arise purely because:

– a professional representative is acting in his own name on behalf of a client;

– an opponent with either a residence or principal place of business in one of the EPC contracting states is acting on behalf of a third party who does not meet this requirement.

2: In determining whether the law has been circumvented by abuse of process, the principle of the free evaluation of evidence is to be applied. The burden of proof is to be borne by the person alleging that the opposition is inadmissible. The deciding body has to be satisfied on the basis of clear and convincing evidence that the law has been circumvented by abuse of process.

Summary of facts and submissions

I. Technical Boards of Appeal 3.2.5 and 3.3.4 have referred similar points of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC.

II. In an interim decision T 301/95 (OJ EPO 1997, 519 – Straw man/HARTDEGEN), Board 3.2.5 referred the following point of law (original language German, reference number G 3/97):

"1. Is an opposition filed by an indirect representative ('straw man') admissible?"

2. If the answer to 1 is no, to what extent does the objection to a 'straw man' have to be investigated if circumstances are cited raising reasonable doubt that the opponents are not acting in their own interests?"

III. In the proceedings before Board 3.2.5, the patent proprietors had alleged that the opponent was acting as a straw man for a third party, which had filed observations under Article 115 EPC citing public prior use as an obstacle to patenting. This allegation was based on certain phrases in the statement of grounds of opposition which were identical with the objections raised by the third party, and also on the opponent's conduct and the fact that he was a patent searcher. The patent proprietors requested that the opposition be rejected as inadmissible.

1d : En revanche, il n'y a pas contournement abusif de la loi pour la simple raison que :

– un mandataire agréé agit en son nom propre pour le compte d'un client ;

– un opposant ayant son domicile ou son siège dans un Etat partie à la CBE agit pour le compte d'un tiers qui ne remplit pas cette condition.

2 : Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a contournement abusif de la loi, il convient d'appliquer le principe de la libre appréciation des preuves. La charge de la preuve appartient à celui qui invoque l'irrecevabilité de l'opposition. L'existence d'un contournement abusif de la loi doit être établie sur la base d'une preuve claire et sans équivoque, qui emporte la conviction de l'instance appelée à statuer.

Exposé des faits et conclusions

I. Les Chambres de recours techniques 3.2.5 et 3.3.4 ont soumis à la Grande Chambre de recours, en application de l'article 112(1)a) CBE, des questions de droit analogues.

II. Dans sa décision intermédiaire T 301/95 (JO OEB 1997, 519 – Homme de paille/HARTDEGEN), la Chambre de recours 3.2.5 a soumis à la Grande Chambre les questions de droit suivantes (numéro du dossier : G 3/97) :

"1. Une opposition introduite par un prête-nom ("homme de paille") est-elle recevable ?

2. Si la réponse à la question 1 est négative, dans quelle mesure convient-il de vérifier le bien-fondé de l'objection selon laquelle il s'agit d'un homme de paille, dès lors qu'il est fait état de circonstances qui donnent tout lieu de supposer que l'opposant n'agit pas pour son propre compte ?"

III. Dans la procédure devant la Chambre 3.2.5, le titulaire du brevet avait affirmé que l'opposant agissait en tant qu'homme de paille pour le compte d'un tiers, lequel avait, en application de l'article 115 CBE, argué de la non-brevetabilité de l'invention objet du brevet en raison d'un usage antérieur public. A l'appui de ses arguments, le titulaire du brevet s'était fondé sur la ressemblance entre certaines formulations utilisées dans l'acte d'opposition et les observations produites par le tiers en question, sur le comportement de l'opposant et sur le fait que celui-ci effectuait des recherches dans le domaine des brevets. Il a demandé le rejet de l'opposition pour irrecevabilité.

IV. Die Kammer 3.3.4 hat mit Zwischenentscheidung T 649/92 (ABI. EPA 1998, 97 – DNA für HSA/GENENTECH) folgende Rechtsfragen (im Original in englischer Sprache) vorgelegt (Aktenzeichen G 4/97):

"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 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?

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?"

V. Im Verfahren vor der Kammer 3.3.4 hatte der Patentinhaber vorgetragen, der Einsprechende befasse sich mit dem Vertrieb von Regenschirmen und Lederwaren. An einem Einspruch gegen das Patent auf dem Gebiet der Gentechnik könne er kein Interesse haben. Es sei nicht anzunehmen, daß

IV. In its interim decision T 649/92 (OJ EPO 1998, 97 – DNA for HSA/GENENTECH), Board 3.3.4 referred the following questions to the Enlarged Board (reference number G 4/97):

"1. Is a respondent patentee entitled to challenge the admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an appellant opponent during the course of the appeal, where no such challenge to admissibility had been raised before the opposition division?

2. If the answer to Question 1 depends on the particular circumstances, what are the legal principles governing the circumstances that the Board of Appeal should take into account in assessing whether a challenge to the admissibility of the opposition is allowable at the appeal stage?

3. If the answer to Question 1 can be yes, how is the requirement of Article 99(1) EPC to the effect that any person may give notice of opposition to the European patent to be interpreted, and in particular should it be interpreted to the effect that anybody may give notice of opposition in his own name, but not in the name of a nominal opponent, that is an opponent who merely lends his name for the proceedings while allowing the proceedings to be controlled by another?

4. If the answer to Question 3 means that Article 99 EPC precludes a nominal opponent, in what circumstances, if any, can a suspected nominal opponent be required to provide evidence to establish that the opposition is genuinely his own, and what evidence can such a suspected nominal opponent be required to give to prove that he is a genuine opponent?

5. If the answers to the above questions involve a restriction on the right to challenge admissibility, is such restrictive view to be applied immediately in all pending proceedings?"

V. In the proceedings before Board 3.3.4, the patent proprietors had submitted that the opponent's business was the sale of umbrellas and leather goods. He could have no interest in opposing a patent in the field of genetic engineering. He was unlikely to have the technical compe-

IV. Par décision intermédiaire T 649/92 (JO OEB 1998, 97 – ADN pour HSA/GENENTECH), la Chambre 3.3.4 a soumis à la Grande Chambre les questions de droit suivantes (en anglais dans l'original) (numéro du dossier : G 4/97) :

"1. Le titulaire du brevet et intimé a-t-il le droit, pendant la procédure de recours, de contester la recevabilité d'une opposition pour des motifs liés à l'identité de l'opposant et requérant, alors qu'une telle objection n'a pas été soulevée devant la division d'opposition ?

2. Si la réponse à la question 1 dépend des circonstances particulières de l'espèce, quels sont les principes juridiques régissant les circonstances à prendre en considération par une chambre de recours lorsque celle-ci apprécie la question de savoir si la recevabilité de l'opposition peut être contestée au stade du recours ?

3. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, de quelle manière convient-il d'interpréter la disposition de l'article 99(1) CBE, selon laquelle toute personne peut faire opposition au brevet européen, et en particulier, cette disposition doit-elle être interprétée comme signifiant que toute personne peut faire opposition en son nom propre, mais pas au nom d'un opposant agissant en tant que prête-nom, à savoir d'un opposant qui se contente de prêter son nom aux fins de la procédure, tout en permettant à un tiers de conduire cette procédure ?

4. Si la réponse à la question 3 signifie que l'article 99 CBE exclut tout opposant agissant en tant que prête-nom, dans quelles circonstances, si tant est qu'il y en ait, un opposant soupçonné d'agir en tant que prête-nom peut-il être tenu de produire des éléments de preuve en vue d'établir qu'il a véritablement formé opposition en son nom, et quels éléments de preuve peut-il être tenu de fournir afin de prouver qu'il est le véritable opposant ?

5. Si les réponses aux questions ci-dessus limitent le droit de contester la recevabilité, cette restriction doit-elle s'appliquer immédiatement dans toutes les procédures en instance ?

V. Dans la procédure devant la Chambre 3.3.4, le titulaire du brevet avait fait valoir que l'opposant vendait des parapluies et des articles de maroquinerie. Celui-ci ne pouvait donc avoir aucun intérêt à faire opposition à un brevet dans le domaine du génie génétique. Il était

er die technischen Fähigkeiten für die Führung des Einspruchsverfahrens habe. Er komme aus einem Rechtskreis, in dem die Einlegung von Einsprüchen durch einen Strohmann üblich sei. Schließlich habe er es abgelehnt zu bestätigen, daß er nicht für einen Dritten handle. Auch in diesem Verfahren beantragte der Patentinhaber, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

VI. Beide Vorlagen weisen auf Schwierigkeiten hin, die sich in der bisherigen Praxis zum Strohmann einwand ergeben haben. Die Entscheidung T 301/95 hebt das Problem der inter partes wirkenden Rechtskraft der Entscheidung und ihrer möglichen Auswirkungen auf nationale Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren hervor. So begründe nach § 11 des österreichischen Patentvertrags-Einführungsgesetzes die Entscheidung im europäischen Einspruchsverfahren den Einwand der res iudicata im nachfolgenden nationalen Nichtigkeitsverfahren, wenn Parteien- und Sachidentität gegeben sei. Sie befaßt sich im Schwerpunkt mit der Frage, wie der Konflikt zwischen den Parteien hinsichtlich des Nachweises der Strohmanneigenschaft des Einsprechenden durch eine angemessene Verteilung der Beweislast gelöst werden kann (Vorlagefrage 2). Demgegenüber stellt die Entscheidung T 649/92 die These in den Vordergrund, Einsprechender sei derjenige, der als solcher nach Regel 55 a) EPU genannt werde; auf sein Interesse an diesem Verfahren komme es nicht an.

VII. Die Große Beschwerdekammer hat die beiden Verfahren wegen des inhaltlichen Zusammenhangs der Vorlagefragen gemäß Artikel 8 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer verbunden.

VIII. Die Beteiligten in den beiden Verfahren erhielten Gelegenheit, zu den vorgelegten Fragen Stellung zu nehmen. In einem Bescheid zur Ladung zur mündlichen Verhandlung am 25. September 1998 sprach die Große Beschwerdekammer zwei Fragen an, die sie für die Beantwortung der vorgelegten Rechtsfragen als wesentlich ansah:

tence to conduct the opposition proceedings. He came from a jurisdiction where "straw man" oppositions were common. Finally, he had refused to confirm that he was not acting on behalf of a third party. In this case, too, the patent proprietors requested that the opposition be rejected as inadmissible.

VI. Both referrals cite problems which have arisen in the previous handling of the straw man objection. The decision in T 301/95 emphasises the problem of the inter partes effect of a decision and the possible consequences for national revocation and opposition proceedings. For example, under section 11 of the Austrian Law Introducing Patent Treaties, a decision in European opposition proceedings may lead to an objection of res iudicata in subsequent national revocation proceedings if the parties and issues involved are identical. The decision is principally concerned with the question of how the conflict between the parties with regard to the evidence that the opponent is acting as a straw man can be resolved by a suitable apportionment of the burden of proof (referred question 2). In contrast to this, T 649/92 attaches particular weight to the argument that the opponent was the person named as such in accordance with Rule 55(a) EPC; his interest in the proceedings was therefore of no consequence.

VII. In view of the substantive connection between the referred questions, the Enlarged Board of Appeal has consolidated the proceedings under Article 8 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.

VIII. The parties to both proceedings were given an opportunity to comment on the referred questions. In a communication annexed to the summons to oral proceedings held on 25 September 1998, the Enlarged Board of Appeal raised two questions which it considered essential to the resolution of the points of law referred to it:

improbable qu'il possédât les compétences techniques pour conduire la procédure d'opposition. En outre, il relevait d'un système juridique où les oppositions sont couramment formées par des hommes de paille. Enfin, il avait refusé de confirmer qu'il n'agissait pas pour le compte d'un tiers. Dans cette procédure également, le titulaire du brevet avait demandé le rejet de l'opposition pour irrecevabilité.

VI. Les deux décisions de saisine mentionnent les difficultés qui se sont posées à ce jour dans la pratique en ce qui concerne l'objection de l'homme de paille. La décision T 301/95 soulève le problème de l'autorité entre les parties de la chose jugée attachée à une décision, ainsi que des effets qu'elle peut avoir au niveau des actions en nullité et en contrefaçon engagées devant les tribunaux nationaux. Ainsi, en vertu de l'article 11 de la loi autrichienne d'introduction de traités en matière de brevets, la décision rendue dans le cadre de la procédure d'opposition européenne peut permettre d'invoquer la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée (res iudicata) lors d'une action en nullité engagée ultérieurement au niveau national, pour autant que les parties et la cause soient identiques. Dans cette affaire, il est essentiellement question de savoir comment l'on pourrait résoudre le conflit qui oppose les parties quant à la preuve de la qualité d'homme de paille de l'opposant, en répartissant équitablement la charge de la preuve (question 2). En revanche, la décision T 649/92 met en avant la thèse selon laquelle l'opposant est celui qui est désigné en tant que tel conformément à la règle 55a) CBE, son intérêt pour agir dans cette procédure étant sans importance.

VII. Vu la connexité des questions qui lui sont soumises, la Grande Chambre de recours a joint les deux procédures, conformément à l'article 8 de son règlement de procédure.

VIII. Les parties aux deux procédures ont eu l'occasion de prendre position sur les questions soumises à la Grande Chambre. Dans une notification jointe à la citation à la procédure orale qui s'est tenue le 25 septembre 1998, la Grande Chambre de recours leur a posé deux questions qu'elle jugeait essentielles pour répondre aux questions de droit dont elle a été saisie :

Gibt es Personen oder Personengruppen, die nicht unter den Begriff "jedermann" im Sinne von Artikel 99 (1) Satz 1 EPÜ einzuordnen sind?, und falls ja:

Darf jemand, der selbst nicht Einspruch einlegen darf, einen anderen zur Einlegung des Einspruchs veranlassen?

IX. Die übrigen Verfahrensbeteiligten gemäß Artikel 107 Satz 2 EPÜ (Einsprechende 01 und 02 in T 649/92) äußerten sich nicht. Die anderen Verfahrensbeteiligten trugen schriftlich und mündlich im wesentlichen folgendes vor:

a1) Zur Einspruchsberechtigung vertreten die Beschwerdegegner (Patentinhaber) die Auffassung, Artikel 99 (1) EPÜ müsse nach seinem Zweck dahin ausgelegt werden, daß der Einspruch nur demjenigen zustehe, der sich tatsächlich gegen die Erteilung des Patents wende. Einspruch könne nicht von demjenigen eingelegt werden, der nur seinen Namen für den Einspruch leihe, dem die Erteilung des Patents aber selbst gleichgültig sei. Diesem Zweck diene auch das Erfordernis, daß der Einsprechende nach Regel 55 a) EPÜ zu nennen sei. Daher sei der wahre Einsprechende zu nennen, nicht irgend jemand, den der wahre Einsprechende angebe, damit er für ihn handle. Daß Artikel 99 (1) EPÜ nicht rein wörtlich ausgelegt werden dürfe, ergebe sich schon daraus, daß nach G 9/93 (ABI. EPA 1994, 891 – Einspruch der Patentinhaber/PEUGEOT) auch der Patentinhaber nicht als "jedermann" im Sinne der Bestimmung anzusehen sei. Nichts anderes gelte für den Strohmann, der für einen Dritten und auf dessen Weisung handle. Nur wenn verhindert werde, daß ein Strohmann als Einsprechender auftrete, könne man auch das in G 9/93 (a. a. O.) statuierte Verbot des Einspruchs durch den Patentinhaber durchsetzen; andernfalls brauche sich der Patentinhaber nur eines Strohmanns bedienen, um dieses Verbot zu umgehen.

Das Auftreten eines Strohmanns als Einsprechender müsse auch verhindert werden, um den Vorschriften über die Vertretung Geltung zu verschaffen. Ein Einsprechender ohne Sitz oder Wohnsitz in den Vertragsstaaten könne das Vertretungserfordernis nach Artikel 133 (2) EPÜ nicht dadurch umgehen, daß er einen Strohmann für sich handeln lasse. Der Strohmann seinerseits sei nichts anderes als ein Vertreter des Einspre-

Are there any persons or groups of persons who would not fall within the expression "any person" in Article 99(1), first sentence, EPC?

May a person who is not allowed to file an opposition himself incite a third party to file the opposition?

IX. No comments were filed by the other parties to the proceedings under Article 107, second sentence, EPC (opponents 01 and 02 in T 649/92). The remaining parties submitted essentially the following comments in written and oral form:

(a1) In respect of the entitlement to oppose, Article 99(1) EPC must, in the view of the respondents (patent proprietors), be interpreted on the basis of the purpose of the provision that opposition be available only to the person actually objecting to the grant of the patent. An opposition could not be filed by a person who merely lent his name for the opposition and to whom the grant of the patent itself was a matter of indifference. The same purpose was served by the requirement under Rule 55(a) EPC that the opponent be identified. Therefore, the true opponent had to be named, not someone nominated by the true opponent to act on his behalf. Article 99(1) EPC was not to be interpreted in purely literal terms; this was already evident from the fact that, according to the decision in G 9/93 (OJ EPO 1994, 891 – Opposition by patent proprietor/PEUGEOT), "any person" within the meaning of the provision also excluded the patent proprietor. Exactly the same considerations applied to the straw man acting on behalf of a third party and under that party's instructions. Only if a straw man were prevented from acting as an opponent could the decision in G 9/93 (supra) prohibiting opposition by the patent proprietor be enforced; otherwise, the patent proprietor could easily circumvent the prohibition by using a straw man.

Preventing a straw man from acting as an opponent was also necessary to ensure compliance with the provisions on representation. An opponent having neither a residence nor principal place of business in one of the contracting states could not be allowed to circumvent the requirement for representation under Article 133(2) EPC by employing a straw man to act on his behalf. The straw man, in turn, was nothing more

Y a-t-il des personnes ou des groupes de personnes qui ne sont pas compris dans l'expression "toute personne" au sens de l'article 99(1) CBE, première phrase ? Et si oui,

Une personne qui n'est elle-même pas autorisée à former une opposition peut-elle inciter une autre personne à faire opposition ?

IX. Les opposants 1 et 2 dans l'affaire T 649/92, qui sont parties à la procédure conformément à l'article 107 CBE, deuxième phrase, ne se sont pas prononcés sur ce point. Quant aux autres parties, elles ont pour l'essentiel fait valoir par écrit et oralement les arguments suivants :

a1) Sur l'habilitation à faire opposition, les intimés (titulaires du brevet) ont estimé qu'il convenait d'interpréter l'article 99(1) CBE selon son but, à savoir que l'opposition n'est ouverte qu'aux personnes ayant réellement des objections à l'égard de la délivrance du brevet. Une opposition ne saurait être formée par une personne qui ne fait que prêter son nom aux fins de l'opposition, mais que la délivrance du brevet laisse en soi indifférente. C'est également dans ce but qu'il est exigé à la règle 55a) CBE que l'opposant soit identifié. Il convient donc d'indiquer le nom du véritable opposant, et non pas d'une personne quelconque que le véritable opposant désignerait en vue d'agir pour son compte. Le fait que l'article 99(1) CBE ne puisse pas être interprété de manière purement littérale découle déjà de la décision G 9/93 (JO OEB 1994, 891 – Opposition par les titulaires du brevet/PEUGEOT), selon laquelle le titulaire du brevet ne doit pas être considéré comme "toute personne" au sens de cette disposition. Il en va de même pour l'homme de paille, qui agit pour le compte et sur les instructions d'un tiers. On ne pourra par ailleurs faire respecter l'interdiction faite au titulaire du brevet, dans l'affaire G 9/93 (loc. cit.), de former opposition contre son brevet que si l'on interdit à un homme de paille d'agir en tant qu'opposant. Il suffirait sinon que le titulaire du brevet fasse appel à un homme de paille pour contourner cette interdiction.

Il convient également d'interdire à un homme de paille d'agir en tant qu'opposant afin de garantir le respect des dispositions relatives à la représentation. Un opposant qui n'a ni domicile, ni siège dans un Etat contractant ne saurait contourner l'exigence de représentation visée à l'article 133(2) CBE, en interposant un homme de paille. De son côté, l'homme de paille ne fait que représenter l'opposant, sans qu'il possède

chenden, ohne daß er die hierfür nach Artikel 134 EPÜ notwendige Qualifikation besitze.

Für die Einleitung und Durchführung aller Verfahren vor dem EPA gelte der Grundsatz des guten Glaubens. Dies bedeute für den Einspruch, daß es nicht zulässig sei, durch das Verheimlichen des wahren Einsprechenden das Verfahren zu einer Farce zu machen und damit die Möglichkeit von Täuschung und Mißbrauch zu eröffnen. Der Patentinhaber, das EPA und die Öffentlichkeit sollten vielmehr erfahren, wer der wahre Einsprechende sei. Der Einsprechende solle nicht die Möglichkeit erhalten, sich den Konsequenzen des Einspruchsverfahrens dadurch zu entziehen, daß er seine Identität verheimliche. Insbesondere müsse er in einem späteren Verfahren vor den nationalen Gerichten an Zugeständnisse gebunden sein, die er im Einspruchsverfahren gemacht habe. Die Aufdeckung des wahren Einsprechenden sei auch erforderlich, damit ein Lizenznehmer nicht dazu verleitet werde, etwaige vertragliche Nichtanriffspflichten zu mißachten.

a2) Die Beschwerdeführer (Einsprechenden) vertraten die Auffassung, die einschlägigen Vorschriften seien unzweideutig. "Jedermann" bedeute ohne Einschränkung jede natürliche oder juristische Person. Das EPÜ verlange kein eigenes Interesse des Einsprechenden am Ausgang des Einspruchsverfahrens. Dies werde auch in G 9/93 (a. a. O.) bestätigt. Dort werde zwar der Patentinhaber vom Einspruch ausgeschlossen, aber der Begriff "jedermann" auf die breite Öffentlichkeit bezogen. Hierzu gehöre jeder, der einen substantiellen Einspruchsgrund vorbringe. Daher müsse mit der Vorlage T 649/92 die Identität des Einsprechenden rein förmlich gesehen werden. Einsprechender sei nur, wer als Einsprechender nach Regel 55 a) EPÜ genannt worden sei.

Von einem wahren Einsprechenden neben dem als Einsprechenden gemäß Regel 55 a) EPÜ Genannten könne man nur sprechen, wenn man vom Einsprechenden ein eigenes Interesse am Ergebnis des Einspruchsverfahrens verlange, das über das Interesse der Allgemeinheit hinausgehe; dies sei aber nach dem EPÜ gerade nicht erforderlich. Hier von habe der Gesetzgeber, abweichend etwa von der früheren Rege-

than a representative of the opponent, without possessing the qualifications required under Article 134 EPC.

The principle of good faith applied to the institution and conduct of all proceedings before the EPO. This meant that it was not permissible to turn an opposition into sham proceedings by concealing the true opponent's identity, thereby giving rise to the possibility of abuse and deception. Instead, the patent proprietor, the EPO and the public should be told who the true opponent was. The opponent should not be given an opportunity to escape the consequences of the proceedings by concealing his identity. In particular, any concessions he made in the opposition proceedings had to be binding on him in subsequent proceedings before national courts. The disclosure of the true opponent's identity was also necessary to ensure that a licensee would not be tempted to disregard a no-challenge obligation.

(a2) The appellants (opponents) took the view that the relevant provisions were unambiguous. "Any person" meant any natural or legal person, without qualification. The EPC did not require that the opponent must have a personal interest in the outcome of the opposition proceedings. This was also confirmed in G 9/93 (supra). There, the patent proprietor was barred from filing an opposition, but the words "any person" were interpreted as referring to the public at large. This included anybody who cited a substantial ground for opposition. As in the referral decision T 649/92, the identity of the opponent should therefore be seen as a purely formal matter. The opponent was simply the person named in accordance with Rule 55(a) EPC.

To speak of a true opponent apart from the person named as the opponent under Rule 55(a) EPC would only be possible if the opponent were required to have an interest beyond that of the general public in the outcome of the opposition proceedings; but precisely this was not required under the EPC. Deviating, for example, from the previous arrangements under UK law, the legislator had deliberately refrained

les qualifications requises à l'article 134 CBE.

Le principe de la bonne foi s'applique à l'engagement et à la conduite de toutes les procédures devant l'OEB. Cela signifie qu'il n'est pas permis de tourner la procédure d'opposition en une mystification, en dissimulant l'identité du véritable opposant, et ainsi d'ouvrir le champ à la tromperie et à l'abus. Le titulaire du brevet, l'OEB et le public doivent au contraire savoir qui est le véritable opposant. L'opposant ne doit pas avoir la possibilité de se soustraire aux conséquences de la procédure d'opposition en dissimulant son identité. En particulier, lors d'une procédure ultérieure devant une juridiction nationale, il doit être lié par les concessions qu'il a faites au cours de la procédure d'opposition. Il est également nécessaire que l'identité du véritable opposant soit divulguée, afin qu'un licencié ne soit pas tenté de passer outre à d'éventuelles clauses contractuelles de non-contestation.

a2) Les requérants (opposants) ont quant à eux estimé que les dispositions pertinentes étaient sans équivoque. "Toute personne" signifie toute personne physique ou morale, et ce sans restriction. La CBE n'exige pas que l'opposant ait un intérêt propre quant à l'issue de la procédure d'opposition, ce qui a été confirmé par la décision G 9/93 (loc. cit.). S'il est vrai que dans cette affaire, il est interdit au titulaire du brevet de faire opposition à son propre brevet, l'expression "toute personne" est néanmoins interprétée comme faisant référence au public en général, ce qui inclut toute personne qui fait valoir un motif d'opposition sur le fond. Aussi, comme exposé dans la décision de saisine T 649/92, il convient de considérer l'identité de l'opposant comme une question de pure forme, l'opposant étant seulement celui qui est désigné en tant que tel conformément à la règle 55a) CBE.

On ne pourrait parler de véritable opposant, à côté de la personne indiquée en tant qu'opposant conformément à la règle 55 a) CBE, que si l'on exigeait de l'opposant qu'il possédât un intérêt propre, allant au-delà de l'intérêt public, quant à l'issue de la procédure d'opposition. Or, cela précisément n'est pas exigé par la CBE. S'écarter par exemple de l'ancienne réglementation en vigueur au Royaume-Uni, le législateur a déli-

lung im Vereinigten Königreich, bewußt abgesehen, um das EPA nicht mit Fragen zu belasten, die außerhalb seines sonstigen Aufgabenbereichs lägen. Dies gelte auch für die Frage des Bestehens und der Wirksamkeit einer Nichtangriffsabrede. Im übrigen habe kraft ausdrücklicher Regelung das EPA auch nicht nachzuforschen, ob etwa der Patentinhaber ein Strohmann des wahren Inhabers der Rechte an der Erfindung sei. Es gebe keine Rechtfertigung dafür, den Einsprechenden anders zu behandeln. Der Hinweis in der Vorlage T 301/95 auf die Rechtskraftwirkung einer Entscheidung im Einspruchsverfahren für ein späteres nationales Nichtigkeitsverfahren könne nicht zu einem anderen Ergebnis führen. So sei es in Österreich ohne weiteres zulässig, für die Nichtigkeitsklage einen Strohmann zu benutzen. Daher führe auch die Nennung des wahren Einsprechenden nicht notwendig zu einer Identität der Parteien für das nachfolgende Nichtigkeitsverfahren.

Das EPÜ gebe schließlich keinerlei Hinweis, welcher Art ein Interesse sein müsse, um als ausreichend für den Einspruch anerkannt zu werden. Zwar könne es Fälle einer klaren Abgrenzung zwischen wahren und nominellem Einsprechenden geben. In vielen Situationen sei aber eine klare Grenzziehung gar nicht möglich, etwa dann wenn sich die Interessenlage im Lauf des Einspruchsverfahrens verändere. Im übrigen könne es vielfältige Gründe geben, warum der am Widerruf eines Patents Interessierte nicht offen als Beteiligter im Einspruchsverfahren auftreten wolle, ohne daß diese Gründe etwas mit dem Patentinhaber zu tun haben müßten.

Im Ergebnis komme es daher nur auf die Identifizierbarkeit des Einsprechenden bei Ablauf der Einspruchsfrist an, um feststellen zu können, welche Person Verfahrensbeteiligter geworden sei. Dies müsse auch dann gelten, wenn der Einsprechende zugelassener Vertreter oder Rechtsberater auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes sei. Selbst wenn es notwendig sei, für die Fälle des Einspruchs des Patentinhabers oder bei Umgehung der Erfordernisse über die Vertretung der Frage des Strohmanns nachzugehen, rechtfertige dies keinesfalls, in allen Fällen nachzuforschen, ob der Einsprechende im Interesse eines anderen handle. Dies laufe darauf hinaus, daß der Einsprechende ein eigenes Interesse belegen müsse. Dies sei dem Einspruchsverfahren aber grund-

from imposing such a requirement, in order not to burden the EPO with issues outside the scope of its normal tasks. This also applied to the question of the existence and effect of a no-challenge agreement. Moreover, the law stated explicitly that it was not the EPO's task to investigate whether the patent proprietor, for example, was a straw man acting for the true holder of the rights in respect of the invention. There was no justification for treating the opponent any differently. No other conclusion could be drawn from the mention in the referral decision T 301/95 of the legal effect of a decision in opposition proceedings on subsequent national revocation proceedings. In Austria, for example, the use of a straw man to institute proceedings for revocation was entirely permissible. Therefore, the naming of the true opponent did not necessarily mean that the parties to the subsequent revocation proceedings would be the same.

Finally, the EPC gave no indication as to what kind of interest would suffice to be accepted for opposition. There could be cases of a clear demarcation between a true and a nominal opponent. But in many situations it was not possible to draw a clear dividing line; for example, where the nature of the interest changed in the course of the opposition proceedings. Moreover, there could be a wide variety of reasons why a person with an interest in the revocation of a patent might not want to act openly as a party in opposition proceedings, without these reasons necessarily having anything to do with the patent proprietor.

Ultimately, all that mattered was that the opponent should be identifiable when the time limit for opposition expired, so that it would be possible to determine which person had become a party to the proceedings. This also had to apply if the opponent was a professional representative or a legal advisor in the field of industrial property. Even if it were necessary to investigate the straw man question in a case where an opposition had been filed by the patent proprietor or the requirements with regard to representation had been circumvented, this would by no means justify investigating in every case whether the opponent was acting in the interest of another person. This would mean in effect that the opponent would have to prove his own interest. However, this was

bérément renoncé à prévoir une telle exigence, afin de ne pas accabler l'OEB de questions étrangères à sa mission. Cela vaut également pour la question de l'existence et de la validité d'un accord de non-contestation. En outre, il est expressément prescrit que l'OEB n'a pas non plus à examiner si, par exemple, le titulaire du brevet agit en tant qu'homme de paille pour le véritable titulaire des droits attachés à l'invention. Il ne serait pas justifié de traiter autrement l'opposant. On ne saurait tirer aucune autre conclusion de la référence, dans la décision de saisine T 301/95, à l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans la procédure d'opposition lors d'une action en nullité engagée ultérieurement au niveau national. Ainsi, en Autriche, il est tout à fait permis de faire appel à un homme de paille pour intenter une action en nullité. Par conséquent, le fait d'indiquer le nom du véritable opposant ne signifie pas nécessairement que les parties à la procédure de nullité ultérieure seraient les mêmes.

Enfin, la CBE est muette sur le type d'intérêt qui serait jugé suffisant pour agir en opposition. Il est vrai que dans certains cas l'on peut clairement délimiter le véritable opposant de l'opposant qui agit en tant que prête-nom. Toutefois, dans nombre de situations, il s'avère impossible de tracer une ligne de démarcation nette, par exemple dans le cas où les intérêts changent au cours de la procédure d'opposition. En outre, la personne qui a intérêt à ce qu'un brevet soit révoqué peut avoir nombre de raisons différentes de ne pas vouloir agir ouvertement en tant que partie à la procédure d'opposition, sans que ces raisons soient nécessairement liées au titulaire du brevet.

En conclusion, la seule chose qui compte est que l'identité de l'opposant puisse être établie à l'expiration du délai d'opposition pour pouvoir constater qui est devenu partie à la procédure. Cela doit également s'appliquer lorsque l'opposant est mandataire agréé ou conseiller juridique dans le domaine de la protection industrielle. Même s'il s'avérait nécessaire d'examiner la question de l'homme de paille dans le cas où l'opposition a été formée par le titulaire du brevet ou lorsque les exigences en matière de représentation ont été contournées, cela ne justifie nullement que l'on recherche systématiquement si l'opposant agit dans l'intérêt d'un tiers. Cela reviendrait à exiger de l'opposant qu'il justifie d'un intérêt propre pour agir. Or, une telle exigence est fondamen-

sätzlich fremd, es reiche aus, wenn der Einsprechende das Interesse der Allgemeinheit vertrete.

b) Zur Frage, wie und unter welchen Umständen zu prüfen sei, ob ein Einsprechender in fremdem Namen handle, stimmten die Beteiligten darin überein, daß die Beweislast derjenige trage, der sich auf diesen Umstand berufe.

b1) Die Beschwerdegegner vertraten die Auffassung, der Patentinhaber sei mit dem vollen Nachweis des Handelns eines Strohmanns regelmäßig überfordert. Es müsse ausreichen, wenn er Umstände vortrage, die es für einen vernünftigen Beteiligten als wahrscheinlich erscheinen ließen, daß der Einspruch für einen nicht genannten Dritten eingelegt sei. Der genannte Einsprechende habe dann darzulegen, daß diese Annahme nicht zutrefte. Der hierfür erforderliche Nachweis hänge von der Überzeugungskraft der vom Patentinhaber vorgetragenen Umstände ab. Gegebenenfalls könne hierzu eine Erklärung unter Eid genügen, daß der Einspruch nicht in fremdem Namen eingelegt sei.

b2) Vorbehaltlich ihrer Auffassung, daß die Einspruchsberechtigung eines korrekt bezeichneten Einsprechenden nicht in Frage gestellt werden dürfe, waren die Beschwerdeführer der Auffassung, vage Behauptungen und bloße Zweifel reichten keinesfalls aus, um das Handeln im Auftrag eines Dritten zu belegen. Der Patentinhaber habe vielmehr einen zwingenden Beweis zu führen. Der Einsprechende sei befugt, auf die Frage nach einem eigenen Interesse am Widerruf des Patents zu schweigen und aus diesem Schweigen dürften keine Schlüsse zu seinem Nachteil gezogen werden. Solange die Existenz eines konkreten Dritten nicht nachgewiesen sei, bestehe keinesfalls Anlaß zu Nachforschungen. Mit einer bloßen Erklärung des Einsprechenden sei die Frage nicht zu klären, da der Patentinhaber eine solche Erklärung ohne weiteres in Zweifel ziehen könne. Zum Fall des Einspruchs im Auftrag des Patentinhabers war der Beschwerdeführer in T 301/95 der Meinung, auch hier sei der genannte Einsprechende Partei, so daß kein Anlaß zu irgendeiner Überprüfung bestehe.

c1) Zum möglichen Zeitpunkt des Einwands, der Einsprechende handle im Auftrag eines Dritten, trugen die Beschwerdegegner vor, die Zulässigkeit des Einspruchs sei eine fundamentale Voraussetzung für eine

fundamentally alien to the opposition procedure; it was sufficient if the opponent represented the public interest.

(b) Regarding the question of how and under what circumstances it is necessary to investigate whether an opponent is acting on someone else's behalf, the parties agreed that the burden of proof must be borne by the party raising the allegation.

(b1) The respondents took the view that it would generally be asking too much of the patent proprietor to require that comprehensive proof of the involvement of a straw man be supplied. It should be sufficient if he cited circumstances which, on a reasonable view, would make it seem likely that the opposition was filed on behalf of an unnamed third party. The named opponent would then have to show that this assumption was wrong. The proof required would depend on the extent to which the circumstances cited by the patent proprietor were convincing. Where appropriate, the requirements could be met by a sworn statement that the opposition was not filed on behalf of a third party.

(b2) Without prejudice to their view that the entitlement of a correctly-named opponent to file an opposition should not be called into question, the appellants were of the opinion that vague allegations and mere doubts could on no account suffice to prove that the opponent was acting on behalf of a third party. Instead, the patent proprietor had to present conclusive evidence. The opponent was entitled to remain silent if asked about his own interest in the revocation of the patent, and no conclusions detrimental to him were to be drawn from his refusal to comment. As long as the existence of a concrete third party was not proven, there was no reason for any closer investigation. A mere statement by the opponent was not enough to clarify the question, since the patent proprietor could easily call such a statement into question. Regarding the case of opposition on behalf of the patent proprietor, the appellant in T 301/95 took the view that here, too, the named opponent was a party, with the result that there was no reason for any investigation.

(c1) Regarding the possible time at which the objection that the opponent was acting on behalf of a third party should be raised, the respondents argued that the admissibility of an opposition was a fundamental

talement étrangère à la procédure d'opposition. Il suffit en effet que l'opposant représente l'intérêt public.

b) Sur la question de savoir de quelle manière et dans quelles circonstances il convient de vérifier si un opposant agit pour le compte d'un tiers, les parties sont convenues que la charge de la preuve appartient à celui qui invoque ce fait.

b1) Les intimés ont estimé que ce serait en général trop demander du titulaire du brevet qu'il apporte la preuve complète de l'intervention d'un homme de paille. Il devrait selon eux suffire qu'il expose des circonstances qui, raisonnablement interprétées, rendent vraisemblable le fait que l'opposition a été formée pour le compte d'un tiers qui n'a pas été nommé cité. La personne indiquée comme opposant doit alors démontrer que cette supposition est erronée. La preuve exigée dépend de la force probante des circonstances exposées par le titulaire du brevet. Le cas échéant, il peut suffire de déclarer sous la foi du serment que l'opposition n'a pas été formée pour le compte d'un tiers.

b2) Tout en estimant que le droit d'un opposant correctement désigné de faire opposition ne doit pas être remis en question, les requérants ont considéré que de vagues affirmations et de simples doutes n'étaient en aucun cas suffisants pour prouver que l'opposant agissait pour le compte d'un tiers. Le titulaire du brevet doit au contraire en apporter la preuve péremptoire. L'opposant est en droit de ne pas répondre à la question de savoir s'il a un intérêt propre à la révocation du brevet et l'on ne saurait tirer de son silence aucune conclusion à son désavantage. Tant que l'existence d'un tiers n'a pas été prouvée, il n'y a aucune raison d'effectuer des recherches en ce sens. Une simple déclaration de l'opposant ne saurait clarifier la question, étant donné que le titulaire du brevet peut aisément remettre en question une telle déclaration. S'agissant de l'opposition formée pour le compte du titulaire du brevet, le requérant dans l'affaire T 301/95 a estimé que dans ce cas également c'est la personne désignée comme opposant qui est partie à la procédure, si bien qu'il n'y a aucune raison de procéder à une quelconque vérification.

c1) Sur le moment auquel l'objection que l'opposant agit pour le compte d'un tiers peut être soulevée, les intimés ont fait valoir que la recevabilité de l'opposition est une condition fondamentale pour la décision sur le

Entscheidung in der Sache, die für das ganze Verfahren gelte. Ihr Fehlen müsse daher auch noch im Beschwerdeverfahren berücksichtigt werden.

c2) Demgegenüber meinten die Beschwerdeführer, das Beschwerdeverfahren diene der Überprüfung der Richtigkeit der Entscheidung der ersten Instanz. Versäume es der Patentinhaber, die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs aus in der Person des Einsprechenden liegenden Gründen vor der Einspruchsabteilung aufzuwerfen, dann sei diese Frage grundsätzlich auch nicht Gegenstand der Überprüfung im Beschwerdeverfahren. Der Patentinhaber sei insoweit auch nicht beschwert.

d) Zum zeitlichen Anwendungsbereich der von der Kammer zu treffenden Entscheidung wiesen die Beteiligten auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes hin. Ergebe sich aus der Entscheidung eine von der bisherigen Rechtsprechung abweichende Rechtslage, seien möglicherweise Kriterien festzulegen, auf welche Fälle die Entscheidung anzuwenden sei. Die Beschwerdeführer vertraten den Standpunkt, ein im berechtigten Vertrauen auf die bisherige Rechtsprechung eingeleiteter Einspruch dürfe nicht nachträglich als unzulässig behandelt werden.

Entscheidungsgründe

1. Beide Vorlageentscheidungen stellen im Kern die Frage, ob ein Einspruch unzulässig ist, wenn der Einsprechende für eine andere Person, d. h. als Strohmann handelt (**Frage 1 in T 301/95 und Frage 3 in T 649/92**). In Einklang mit einer etablierten Rechtsprechung (siehe etwa T 798/93, ABI. EPA 1997, 363 – Identifizierung des wahren Einsprechenden/FAHRZEUGTRANSPORTER, m. weit. Nachw. und die in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 2. Aufl. 1996, unter VI.D.3.2.2 zitierten Entscheidungen) haben die Beschwerdegegner sich darauf berufen, wer im Auftrag eines Dritten handle, sei nicht der wahre Einsprechende.

2. Diesem Ausgangspunkt kann sich die Kammer nicht anschließen.

2.1 Die Stellung als Einsprechender ist eine Verfahrensstellung und es ist Gegenstand des Verfahrensrechts, wie sie begründet wird. Dies ist im EPÜ in Artikel 99 (1) i. V. m. Artikel 100, Regel 55, 56 (1) geschehen. Daher ist Einsprechender derjenige,

precondition for a decision on the substance of a case, and that this precondition must be satisfied at every stage of the proceedings. The lack of admissibility therefore still had to be taken into account at the appeal stage.

(c2) In contrast to this, the appellants maintained that the purpose of appeal proceedings was to review the validity of the decision of the department of first instance. If the patent proprietor failed to raise the issue of the admissibility of the opposition on grounds relating to the opponent's identity during the proceedings before the opposition division, then this issue was definitely not a matter for review at the appeal stage. In this respect, the patent proprietor was not adversely affected.

(d) Regarding the period of time to which the decision to be taken by the Board applied, the parties invoked the principle of the protection of legitimate expectations. If the decision led to a legal situation deviating from the previous case law, then it could be necessary to establish criteria for determining the cases to which the decision should be applied. In the appellants' view, an opposition filed on the basis of legitimate expectations arising from previous case law could not be treated subsequently as inadmissible.

Reasons for the decision

1. Both referrals essentially pose the question whether an opposition is inadmissible if the opponent is acting on behalf of another person, ie as a straw man (**question 1 in T 301/95 and question 3 in T 649/92**). In accordance with established case law (see, for example, T 798/93, OJ EPO 1997, 363 – Identification of real opponent/ROAD TRAIN, with further references and decisions quoted in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 2nd ed., 1996, section VI.D.3.2.2), the respondents invoked the principle that a person acting on behalf of a third party was not the true opponent.

2. The Board is unable to accept this premise.

2.1 The status of opponent is a procedural status and the basis on which it is obtained is a matter of procedural law. The EPC addresses this in Article 99(1) in conjunction with Article 100, Rules 55 and 56(1) EPC. On this basis, the opponent is the person who ful-

fond, qui doit être remplie tout au long de la procédure. Le défaut de recevabilité d'une opposition doit donc encore être pris en considération au stade de la procédure de recours.

c2) Les requérants ont quant à eux fait valoir que la procédure de recours servait à vérifier l'exactitude de la décision rendue en première instance. Si le titulaire du brevet omet de soulever devant la division d'opposition la question de la recevabilité de l'opposition pour des motifs tenant à l'identité de l'opposant, cette question ne fait alors pas l'objet du réexamen effectué au stade du recours. A cet égard, le titulaire du brevet n'est pas lésé.

d) Sur la date d'application de la décision à rendre par la Grande Chambre, les parties se sont référées au principe de la protection de la confiance légitime. Si la décision conduit à une situation juridique qui diverge de la jurisprudence actuelle, il peut s'avérer nécessaire d'établir des critères, afin de déterminer dans quels cas la décision doit s'appliquer. Les requérants ont estimé qu'une opposition formée en toute bonne foi sur la base de la jurisprudence actuelle ne doit pas être ultérieurement traitée comme irrecevable.

Motifs de la décision

1. Les deux décisions de saisine posent pour l'essentiel la question de savoir si une opposition est irrecevable lorsque l'opposant agit pour le compte d'un tiers, à savoir un homme de paille (**question 1 dans la décision T 301/95 et question 3 dans la décision T 649/92**). Conformément à la jurisprudence constante (cf. par exemple l'affaire T 798/93, JO OEB 1997, 363 – Identification du véritable opposant/CONVOI ROUTIER, avec des références complémentaires, et les décisions citées dans la "Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB", 2^e édition 1996, point VI-D.3.2.2), les intimés ont fait valoir que celui qui agit pour le compte d'un tiers n'est pas le véritable opposant.

2. La Chambre ne saurait souscrire à cette prémisse.

2.1 La qualité d'opposant est une notion procédurale et son mode d'obtention relève du droit procédural. Dans la CBE, cette question est régie à l'article 99(1) ensemble l'article 100, ainsi que les règles 55 et 56(1). Est donc opposant celui qui

der die dort geregelten Voraussetzungen für die Einlegung eines Einspruchs erfüllt; insbesondere muß er identifizierbar sein (vgl. Regel 55 a) EPÜ). Andere explizite formelle Voraussetzungen stellt das EPÜ an den Einsprechenden nicht. Wer die genannten Voraussetzungen erfüllt, wird zugleich Beteiligter am Einspruchsverfahren (Art. 99 (4) EPÜ). In diesem Verfahren kommt es allein auf seine Handlungen an. Ein Dritter, der den Einsprechenden zur Einlegung des Einspruchs veranlaßt hat (der "Hintermann"), kann keine Verfahrenshandlungen vornehmen. Ob die Handlungen des Einsprechenden in Einklang mit den Intentionen oder Weisungen des Hintermanns stehen, betrifft nur das Innenverhältnis zwischen Einsprechendem und Hintermann und ist für das Einspruchsverfahren ohne Belang.

Demgegenüber ist der Standpunkt vertreten worden, wer im Auftrag eines Dritten einspreche, handle nicht im eigenen Namen (T 10/82, ABl. EPA 1983, 407 – Einspruch; Zulässigkeit/BAYER, Gründe Nr. 3). Eine solche Bewertung steht aber im ausdrücklichen Widerspruch zu den verfahrensrechtlichen Erklärungen des Einsprechenden. Seine Erklärungen und auch seine Absicht gehen keineswegs dahin, daß er einen anonymen Einspruch einlegen will; er will vielmehr ausdrücklich den Einspruch in seinem eigenen Namen einlegen. In T 635/88 heißt es hierzu, es müsse verhindert werden, daß jemand aufgrund der persönlichen Berechtigung eines Dritten ein Verfahren im eigenen Namen in Gang setze (Abl. EPA 1993, 608 – Identifizierbarkeit des Einsprechenden/DE ERVEN G. DE BOER B.V., Gründe Nr. 8.3). Der Einsprechende will aber nicht aufgrund der persönlichen Berechtigung des Hintermanns handeln. Er nimmt vielmehr das ihm selbst als Mitglied der Öffentlichkeit eingeräumte Recht zur Einlegung des Einspruchs wahr.

2.2 Seine Verfahrensbeteiligung steht nicht zur freien Disposition des Einsprechenden. Hat er die Voraussetzungen für einen zulässigen Einspruch erfüllt, ist er Einsprechender und bleibt dies, bis das Verfahren oder seine Beteiligung beendet ist. Er kann seine Stellung nicht auf den Dritten abwälzen (siehe hierzu Vorlage T 649/92, Gründe Nr. 2.2). Daher kann es neben dem formell legitimierten Einsprechenden keinen anderen "wahren" Einsprechenden geben. Ferner folgt daraus, daß es

fulfils the requirements of the EPC for filing an opposition; in particular, the person must be identifiable (see Rule 55(a) EPC). The EPC does not specify any further formal requirements to be met by the opponent. A person who fulfils the said requirements becomes a party to the opposition proceedings (Article 99(4) EPC). In these proceedings, only his acts are relevant. A third party (the "principal") who has incited the opponent to file the opposition cannot perform any procedural acts. The question whether the opponent's acts accord with the intentions or instructions of the principal is relevant only to the internal relationship between the latter and the opponent, and has no bearing on the opposition proceedings.

By contrast, it has been argued that a person acting on behalf of a third party is not acting in his own name (T 10/82, OJ EPO 1983, 407 – Opposition; admissibility/BAYER, Reasons point 3). However, such a view is expressly contradicted by the opponent's procedural statements. He has neither stated that he wishes to file an anonymous opposition, nor is this his intention; instead, he expressly wishes to file the opposition in his own name. In T 635/88 it was said that the action at law instituted by a person acting with the personal action at law of someone else must be prohibited (OJ EPO 1993, 608 – Opponent identifiability/DE ERVEN G. DE BOER B.V., Reasons point 8.3). However, the opponent does not wish to act on the basis of the principal's personal entitlement. Instead, he is exercising his own right as a member of the public to file an opposition.

2.2 The opponent does not have a right of disposition over his status as a party. If he has met the requirements for an admissible opposition, he is an opponent and remains such until the end of the proceedings or of his involvement in them. He cannot offload his status onto a third party (see, on this issue, referral T 649/92, Reasons point 2.2). Thus there cannot be another "true" opponent apart from the formally authorised opponent. From this it follows that it is not only on the basis of a presumption

remplit les conditions qui y sont prévues pour former une opposition. En particulier, l'opposant doit pouvoir être identifié (cf. règle 55a) CBE). La CBE ne prévoit expressément aucune autre condition de forme à remplir par l'opposant. Celui qui remplit les conditions citées est partie à la procédure d'opposition (art. 99(4) CBE). Dans cette procédure, seuls ses actes importent. Un tiers qui a incité l'opposant à former l'opposition (le mandant occulte) ne peut entreprendre aucun acte de procédure. La question de savoir si les actes de l'opposant sont conformes aux intentions ou aux instructions du mandant occulte concerne uniquement la relation interne existant entre ce dernier et l'opposant, et ne revêt aucun intérêt pour la procédure d'opposition.

A l'inverse, il a été estimé que celui qui forme une opposition pour le compte d'un tiers n'agit pas en son nom propre (T 10/82, JO OEB 1983, 407 – Opposition; Recevabilité/Bayer, point 3 des motifs). Une telle appréciation est toutefois en contradiction manifeste avec les déclarations faites par l'opposant aux fins de la procédure. En effet, celui-ci n'avait pas l'intention de former une opposition anonyme, pas plus qu'il n'avait fait de déclarations en ce sens, mais désirait au contraire expressément former l'opposition en son nom propre. Dans l'affaire T 635/88, la chambre avait estimé à ce sujet qu'il convenait d'interdire la procédure engagée par une personne utilisant le droit propre d'une autre personne d'engager une telle procédure (JO OEB 1993, 608 – Opposant – possibilité d'identification/DE ERVEN G. DE BOER B. V., point 8.3 des motifs). Toutefois, l'opposant ne veut pas agir sur la base du droit propre du mandant occulte. Il fait au contraire usage du droit qui lui est conféré, en tant que membre du public, de former une opposition.

2.2 L'opposant ne peut pas disposer librement de sa qualité de partie à la procédure. S'il a rempli les conditions pour que l'opposition soit recevable, il est opposant et le reste jusqu'à ce que prenne fin la procédure ou sa participation à la procédure. Il ne peut pas transmettre sa qualité à un tiers (cf. à ce sujet la décision de saisine T 649/92, point 2.2 des motifs). Aussi ne saurait-il y avoir d'autre "véritable" opposant à côté de l'opposant qui remplit les conditions de forme prévues. Il en

nicht nur auf einer Vermutung beruht, daß derjenige als Einsprechender behandelt wird, der in eigener Person die dafür erforderlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt hat.

3. Ist demnach ein Einspruch in fremdem Auftrag in Einklang mit den Vorschriften über die Einlegung des Einspruchs, so bedürfte es besonderer Gründe, danach zu forschen, ob derjenige, der das Verfahren vorschrittartig eingeleitet hat, als Strohhalm handelt, um hieraus Folgen für die Zulässigkeit des Einspruchs herzuleiten.

3.1 Ein solcher Grund ist in der Entscheidung G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299 – Einspruch des Patentinhabers/MOBIL OIL) kurz angesprochen. Dort ging die Große Beschwerdekammer aus ihrer Sicht von der Hypothese aus, dem Patentinhaber sei der Einspruch gegen sein eigenes Patent verwehrt (so nunmehr G 9/93, a. a. O.). Sie nahm an, der Patentinhaber würde hierdurch veranlaßt, gegebenenfalls einen Strohhalm als Einsprechenden vorzuschieben. Da die Beziehung zwischen Patentinhaber und Strohhalm nicht erkennbar sei, bestehe die Gefahr eines Mißbrauchs des Einspruchsverfahrens zu anderen Zwecken (G 1/84, a. a. O., S. 301, Nr. 2). Dies wurde ersichtlich als ein Beispiel dafür gesehen, daß ein Strohhalm benutzt werden kann, um einen von der Rechtsordnung mißbilligten Erfolg herbeizuführen. Eine solche mißbräuchliche Umgehung gesetzlicher Vorschriften muß aber nicht hingenommen werden.

3.2 Das Handeln im Auftrag eines Dritten kann aber ohne das Hinzutreten weiterer Umstände nicht als Gesetzesumgehung angesehen werden. Aus dem Zweck des Einspruchsverfahrens alleine läßt sich jedenfalls nicht begründen, daß ein Einspruch in fremdem Auftrag als Mißbrauch der Verfahrensvorschriften anzusehen wäre.

3.2.1 Die Beschwerdegegner haben behauptet, der Patentinhaber, das EPA und die Öffentlichkeit hätten ein Interesse daran zu erfahren, auf wessen Betreiben der Einspruch eingelegt worden sei. Der Patentinhaber mag zwar ein wirtschaftliches Interesse an der Information haben, wer etwas gegen sein Patent unternimmt, ein solches Interesse ist aber nach der Ausgestaltung des Einspruchsverfahrens durch den Gesetzgeber nicht rechtlich geschützt.

that the person meeting the requirements for admissibility in his own name is treated as the opponent.

3. Accordingly, an opposition on behalf of a third party complies with the provisions on filing oppositions and there would have to be special reasons for investigating, with a view to assessing the admissibility of the opposition, the question whether or not the person who has filed the opposition in accordance with those provisions is acting as a straw man.

3.1 Such a special reason is briefly mentioned in G 1/84 (OJ EPO 1985, 299 – Opposition by proprietor/MOBIL OIL). Taking the, from their point of view, hypothetical case of a patent proprietor who was barred from filing the opposition himself (see, more recently, G 9/93, supra), the Enlarged Board assumed that the patent proprietor would, if necessary, be induced to employ a straw man as the putative opponent. Since the connection between patent proprietor and straw man was not apparent, there was a risk that the opposition procedure could be abused for ulterior purposes (G 1/84, supra, at page 301, point 2). This was clearly seen as an example showing that a straw man can be used to secure a successful result which is out of keeping with the legal system. Such an abuse of process does not have to be tolerated.

3.2 However, acting on behalf of a third party cannot be seen as a circumvention of the law unless further circumstances are involved. The purpose of opposition proceedings alone does not offer sufficient grounds for regarding an opposition on behalf of another person as an abuse of the procedural provisions.

3.2.1 The respondents have argued that the patent proprietor, the EPO and the public had an interest in knowing the identity of the person at whose instigation the opposition had been filed. Though the patent proprietor may have an economic interest in finding out who is trying to attack his patent, such an interest is not legally protected by the legislative arrangements for the opposition procedure.

résulte en outre que ce n'est pas uniquement sur la base d'une présomption qu'est traité comme opposant celui qui a rempli en son nom propre les conditions requises en matière de recevabilité.

3. En conséquence, si une opposition formée pour le compte d'un tiers est conforme aux dispositions relatives à la formation d'une opposition, il faudrait qu'il y ait des raisons particulières de vérifier si celui qui a engagé la procédure en bonne et due forme agit en tant qu'homme de paille, pour en tirer des conséquences quant à la recevabilité de l'opposition.

3.1 Un tel motif est brièvement mentionné dans la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299 – Opposition formée par le titulaire du brevet/MOBIL OIL). Dans cette affaire, la Grande Chambre de recours était partie de l'hypothèse où le titulaire du brevet ne serait pas autorisé à former une opposition à l'encontre de son propre brevet (cf. G 9/93, loc. cit.). Elle a présumé que le titulaire du brevet pourrait en ce cas être incité à recourir, le cas échéant, à un homme de paille pour faire opposition. Les relations entre le titulaire du brevet et l'homme de paille n'étant pas apparentes, il y aurait risque d'abus, la procédure d'opposition pouvant être utilisée à d'autres fins (G 1/84, loc. cit. page 301, point 2). Cela a été clairement considéré comme un exemple d'utilisation d'un homme de paille en vue d'obtenir un résultat qui n'est pas admis par le système juridique. Or, un tel contournement abusif des dispositions légales ne doit pas être toléré.

3.2 Cependant, en l'absence d'autres circonstances, le fait d'agir pour le compte d'un tiers ne saurait être considéré comme un contournement de la loi. En tout état de cause, le but de la procédure d'opposition ne peut à lui seul constituer une raison suffisante de considérer une opposition formée pour le compte d'un tiers comme un abus des dispositions de procédure.

3.2.1 Les intimés ont soutenu que le titulaire du brevet, l'OEB et le public avaient intérêt à connaître l'identité de la personne à l'instigation de laquelle l'opposition a été formée. S'il est vrai que le titulaire du brevet peut avoir un intérêt économique à savoir qui attaque son brevet, un tel intérêt n'est néanmoins pas protégé juridiquement dans les dispositions légales aménageant la procédure d'opposition.

Für die Erhebung der Nichtigkeitsklage wird in den Vertragsstaaten des EPU teilweise ein Interesse des Klägers an der Vernichtung des Patents verlangt. In Abweichung von solchen Konzepten hat der Gesetzgeber den Einspruch ausdrücklich als Popularrechtsbehelf ausgestaltet, der nach Artikel 99 (1) EPU "jedermann" offensteht. Die Notwendigkeit der Darlegung eines wie immer gearteten Interesses des Einsprechenden an der Vernichtung des Patents wäre damit nicht vereinbar (G 1/84, a. a. O., S. 303, Nr. 3; *Mathély*, Le droit européen des brevets d'invention, Paris 1978, S. 297; *Paterson*, The European Patent System, London 1992, Rdn. 4–38, noch unter Hinweis auf G 1/84 (a. a. O.); *van Empel*, The Granting of European Patents, Leyden 1975, Rdn. 469; *Singer*, Art. 99 EPU, Rdn. 3).

3.2.2 Kann demnach ein Interesse des Einsprechenden am Widerruf des Patents nicht verlangt werden, kann das folgerichtig nur bedeuten, daß die Motive des Einsprechenden für das EPA unbeachtlich sind, dies jedenfalls solange, als sich nicht aus zusätzlichen Umständen ein mißbräuchliches Verhalten ergibt. Daher kann der Patentinhaber grundsätzlich auch nicht vom EPA verlangen, den Einsprechenden zu zwingen, seine Motive offenzulegen, um auszuschließen, daß er im Interesse eines Dritten handelt.

Dies gilt auch dann, wenn der Einsprechende tatsächlich im Interesse eines Dritten handelt. Durch die Einlegung des Einspruchs hat er selbst verfahrensrechtlich die Stellung als Einsprechender erlangt. Im Verhältnis zum Patentinhaber und zum EPA kommt es daher allein auf ihn an. Wenn der Einsprechende für den Einspruch kein Interesse an der Vernichtung des Patents vorzubringen braucht, ist es unschädlich, wenn ein Dritter ein Interesse an der Vernichtung des Patents hat. In welcher rechtlichen Verbindung der Einsprechende intern zu Dritten steht, ist nach außen, d. h. gegenüber dem EPA und dem Patentinhaber grundsätzlich ohne rechtliche Bedeutung. Jedenfalls solange die Rechtsordnung keine Einwände dagegen hat, daß der Hintermann selbst Einspruch einlegt, ist auch nichts dagegen einzuwenden, daß er den Einspruch durch einen Strohmann veranlaßt (So sogar für das Nichtigkeitsverfahren BGH GRUR 1963, 253 – Bürovorsteher). Im übrigen wird in der Vorlage T 649/92, (Gründe Nr. 2.6) zu Recht darauf hingewiesen, daß ein unterschiedlich starkes Interesse beim Einsprechenden und seinem Hintermann vorliegen kann. Dieses kann sich auch im Lauf des Verfah-

Some of the EPC contracting states require, as a precondition for instituting revocation proceedings, that the plaintiff must have an interest in the invalidation of the patent. Taking a different approach, the EPC legislator explicitly designed the opposition procedure as a legal remedy in the public interest which, according to Article 99(1) EPC, is open to "any person". It would be incompatible with this to require that the opponent show an interest, of whatever kind, in invalidating the patent (G 1/84, supra, at page 303, point 3; *Mathély*, Le droit européen des brevets d'invention, Paris 1978, page 297; *Paterson*, The European Patent System, London 1992, paragraph 4–38, still referring to G 1/84 (supra); *van Empel*, The Granting of European Patents, Leyden 1975, paragraph 469; *Singer*, Article 99 EPC, paragraph 3).

3.2.2 If, therefore, it cannot be required that the opponent have an interest in the revocation of the patent, then logically this can only mean that the opponent's motives are of no consequence for the EPO, at least as long as no conduct involving an abuse of process arises from additional circumstances. As a matter of principle, therefore, the patent proprietor cannot expect the EPO to compel the opponent to disclose his motives in order to exclude the possibility that he may be acting in the interest of a third party.

This also applies where the opponent is in fact acting in the interest of a third party. By filing the opposition, he himself has assumed the procedural status of an opponent. Therefore, in relation to the patent proprietor and the EPO, he is the only person who matters. If, for the purpose of opposition, the opponent does not need to show an interest in the invalidation of the patent, then no harm is done if a third party has an interest in the invalidation of the patent. The question of the internal legal relationship between the opponent and any third parties has, as a matter of principle, no legal significance for external purposes, ie vis-à-vis the EPO and the patent proprietor. At all events, as long as the legal system has no objection to the filing of an opposition by the principal himself, no objection can be made to his inciting a straw man to file an opposition (this principle has even been applied to revocation proceedings; see BGH GRUR 1963, 253 – Bürovorsteher). Furthermore, it is correctly pointed out in the referral T 649/92 (Reasons point 2.6) that the opponent and his principal may have differing degrees of interest in opposing a patent. This interest may also change or be eliminated in the course of the proceed-

Dans certains Etats parties à la CBE, le demandeur en nullité doit justifier d'un intérêt à l'annulation du brevet pour pouvoir engager une action en nullité. Au contraire, le législateur de la CBE a expressément aménagé l'opposition comme un moyen de recours destiné au public, qui est ouvert, en vertu de l'article 99(1) CBE, "à toute personne". Il serait donc incompatible avec ce qui précède d'exiger de l'opposant qu'il justifie d'un quelconque intérêt à l'annulation du brevet (G 1/84, loc. cit, p. 303, point 3; *Mathély*, Le droit européen des brevets d'invention, Paris 1978, p. 297; *Paterson*, The European Patent System, London 1992, points 4 à 38, qui fait encore référence à la décision G 1/84 (loc. cit.); *van Empel*, The Granting of European Patents, Leyden 1975, point 469; *Singer*, Art. 99 CBE, point 3).

3.2.2 En conséquence, si l'on ne peut exiger de l'opposant qu'il justifie d'un intérêt à la révocation du brevet, il s'ensuit en toute logique que les raisons pour lesquelles l'opposant fait opposition sont sans importance pour l'OEB, du moins aussi longtemps qu'il ne ressort pas d'autres circonstances qu'il y a eu abus. Aussi le titulaire du brevet ne peut-il non plus attendre de l'OEB qu'il oblige l'opposant à dévoiler ses raisons, afin d'exclure le risque qu'il agisse dans l'intérêt d'un tiers.

Cela vaut également lorsque l'opposant agit effectivement dans l'intérêt d'un tiers. En formant opposition, il a lui-même obtenu la qualité d'opposant en droit procédural. Par conséquent, il est vis-à-vis du titulaire du brevet et de l'OEB la seule personne qui compte. Si, aux fins de l'opposition, l'opposant n'a pas besoin de justifier d'un intérêt à la révocation du brevet, il n'y a aucun mal à ce qu'un tiers ait un tel intérêt. Le lien juridique interne entre l'opposant et des tiers est juridiquement sans importance vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire vis-à-vis de l'OEB et du titulaire du brevet. En tout état de cause, tant que le système juridique ne met pas d'obstacle à ce que le mandant fasse lui-même opposition, il n'y a pas d'objection à ce que celui-ci ait recours à un homme de paille pour former opposition (ainsi en est-il également pour l'action en nullité, BGH GRUR 1963, 253 – Bürovorsteher). Il est par ailleurs relevé à juste titre dans la décision de saisine T 649/92 (point 2.6 des motifs) que l'opposant et son mandant peuvent avoir intérêt à faire opposition à des degrés divers. Cette situation peut également évoluer ou prendre fin au cours de la procédure, si bien que les doutes susceptibles de surgir sont

rens verändern oder wegfallen, so daß schwer zu bewertende Zweifelsfälle entstehen können. Schließlich bliebe die Frage, wann ein Interesse des Einsprechenden für den Einspruch als relevant anzusehen wäre. Die Beschwerdeführer haben darauf verwiesen, ein Interesse des Einsprechenden am Ausgang des Einspruchsverfahrens könne sich aus der Arbeitsteilung zwischen verschiedenen rechtlich selbständigen Unternehmen im Rahmen eines Konzerns, aus einer Gegenleistung des Hintermanns oder sogar schon aus der Vermeidung einer Auferlegung von Kosten nach Artikel 104 EPÜ ergeben.

3.2.3 All dies zeigt, daß die Motive des Einsprechenden für die Ziele des Einspruchsverfahrens unerheblich sind.

In diesem Verfahren soll der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben werden, die Gültigkeit des Patents anzufechten (G 9/93, a. a. O., Gründe Nr. 3). Dies trägt unter anderem der Tatsache Rechnung, daß einem Patentamt nicht alle gegen die Patentierbarkeit sprechenden tatsächlichen Umstände bekannt sein können. Für das Ziel des Einspruchsverfahrens, die Aufrechterhaltung offenkundig ungültiger Patente schon im Verfahren vor dem EPA zu verhindern, ist es belanglos, wer dem EPA die relevanten Informationen vermittelt (vgl. auch T 798/93, a. a. O., Gründe Nr. 4, letzter Abs.). Das Einspruchsverfahren soll ein einfaches, zügig durchgeführtes Verfahren sein. In ihm sollen einerseits relevante Einwände gegen die Patentierbarkeit angemessen berücksichtigt werden, andererseits soll über den Bestand des Patents im Interesse beider Seiten alsbald entschieden werden. In dieser Hinsicht würde die Berücksichtigung des Strohmanneinwandes zusätzlichen prozessualen Streitstoff bedeuten, der das Verfahren verzögern kann. Die Schaffung im EPÜ nicht vorgesehener Zulässigkeits-schranken für den Einspruch würde dem öffentlichen Interesse entgegenstehen, daß jeder Einspruch in der Sache geprüft und das Verfahren rasch abgeschlossen wird (vgl. G 1/84, a. a. O., S. 303).

Als Folge der beschränkten Zielsetzung des Einspruchsverfahrens hat das EPA auch nur unzureichende verfahrensrechtliche Mittel, um das Handeln eines Strohmanns aufzudecken. So kann es weder einen Beteiligten zum Erscheinen zwingen noch eine Erklärung unter Eid abnehmen (vgl. Artikel 117 (4) (5), Regel 99 EPÜ). Diese Situation mag zur Entwicklung der bisherigen Rechtsprechung beigetragen haben,

ings, so that cases of doubt may arise which are difficult to assess. Finally, the question would remain of when an interest of the opponent would be regarded as relevant for the opposition. The appellants have pointed out that an interest of the opponent in the outcome of the opposition proceedings could arise from the division of responsibilities between different, legally independent companies within the framework of a large group, from some form of quid pro quo offered by the principal, or even from the wish to avoid an order for the reimbursement of costs under Article 104 EPC.

3.2.3 All this shows that the opponent's motives are of no consequence for the purposes of the opposition procedure.

This procedure is designed to give the public the opportunity to challenge the validity of the patent in question (G 9/93, supra, Reasons point 3). This takes account, inter alia, of the fact that a patent office cannot be aware of all the actual circumstances which argue against patentability. For the purpose of the opposition procedure – to prevent the maintenance of clearly invalid patents, by making it possible to institute proceedings before the EPO itself – it does not matter who provides the EPO with the relevant information (see also T 798/93, supra, Reasons point 4, final paragraph). Opposition should be a simple, speedily conducted procedure in which, on the one hand, relevant objections to patentability are given appropriate consideration, and on the other hand, a decision on the validity of the patent is reached as quickly as possible, in the interests of both parties. In this respect, investigating a straw man challenge would mean that more matters in dispute would have to be considered, which could delay the proceedings. Setting limits, not provided for by the EPC, on the admissibility of oppositions would conflict with the public interest in each opposition being examined on its merits and in having the proceedings brought to a swift conclusion (see G 1/84, supra, at page 303).

In consequence of the restricted purpose of the opposition procedure, the EPO has only inadequate procedural means for ascertaining whether a straw man is involved. For example, it cannot compel a party to attend the proceedings or to make a statement under oath (see Article 117(4) and (5) and Rule 99 EPC). This situation may have contributed to the development of the previous case law, which has established a presumption that the

difficiles à apprécier. Resterait enfin la question de savoir dans quels cas l'intérêt de l'opposant devrait être jugé pertinent pour l'opposition. Les requérants ont fait observer que l'intérêt de l'opposant quant à l'issue de la procédure d'opposition peut découler de la répartition du travail entre différentes entreprises juridiquement indépendantes au sein d'un même groupe, d'une contrepartie du mandant, voire même du désir d'éviter des frais au titre de l'article 104 CBE.

3.2.3 Tout cela montre que les raisons d'agir de l'opposant sont sans importance aux fins de la procédure d'opposition.

Cette procédure vise à permettre au public de contester la validité du brevet (G 9/93, loc. cit., point 3 des motifs). Cela tient notamment compte du fait qu'un office des brevets peut ne pas avoir connaissance de tout ce qui s'oppose effectivement à la brevetabilité d'une invention. Aux fins de la procédure d'opposition, à savoir empêcher le maintien de brevets manifestement non valables au stade de la procédure devant l'OEB, peu importe de savoir qui fournit à l'OEB les informations pertinentes (cf. également la décision T 798/93, loc. cit., point 4 des motifs, dernier paragraphe). La procédure d'opposition doit être une procédure simple et rapide, au cours de laquelle, d'une part, les objections pertinentes à l'encontre de la brevetabilité doivent être examinées de manière adéquate, et, d'autre part, une décision sur la validité du brevet doit être rendue le plus rapidement possible dans l'intérêt des deux parties. A cet égard, prendre en considération l'objection tirée de l'homme de paille ajouterait un élément litigieux supplémentaire, susceptible de retarder la procédure. Il serait contraire à l'intérêt public, qui est que l'opposition soit examinée au fond et que la procédure soit rapidement conclue (cf. G 1/84, loc. cit., p. 303), d'introduire des restrictions en matière de recevabilité qui ne sont pas prévues dans la CBE.

L'objectif de la procédure d'opposition étant limité, les moyens de procédure dont dispose l'OEB sont insuffisants pour déterminer s'il y a intervention d'un homme de paille. Ainsi, l'OEB ne peut obliger une partie à comparaître ou à faire une déclaration sous la foi du serment (cf. article 117(4) et (5), ainsi que règle 99 CBE). Il se peut que cette situation ait contribué au développement de la jurisprudence actuelle, qui a créé la

die eine Vermutung dafür aufgestellt hat, daß der Einsprechende nicht als Strohmann handelt. Diese Vermutung konnte in der Praxis nur dadurch widerlegt werden, daß sich der Patentinhaber als Hintermann selbst enttarnt (T 635/88, a. a. O., Sachverhalt Nr. III) oder daß er vom Einsprechenden enttarnt wird (T 10/82, a. a. O., Sachverhalt Nr. VIII). In allen anderen Fällen haben die Kammern es abgelehnt, konkreten und plausiblen Verdachtsmomenten nachzugehen, aus denen der Patentinhaber geschlossen hatte, daß der Einsprechende im Auftrag eines Dritten handelte. Wenngleich beide Vorlagen eine unterschiedliche Tendenz hinsichtlich der Beantwortung der anstehenden Rechtsfrage erkennen lassen, so stimmen sie doch darin überein, daß die Situation auf der Grundlage der bisherigen Rechtsprechung unbefriedigend ist. Zwar wurde der Strohmanneinwand zugelassen und damit zusätzlicher Streitstoff in vielen Verfahren geschaffen. Dem Patentinhaber wurde aber verwehrt, diesen Einwand erfolgreich auf die ihm üblicherweise zugänglichen tatsächlichen Umstände zu stützen.

Ein anderer Grund für die hohen Beweisforderungen der bisherigen Rechtsprechung an das Handeln eines Strohmanns ist darin zu sehen, daß der Einsprechende vom Patentinhaber vorgebrachte Indizien selten anders entkräften kann, als durch Offenlegung seiner Motive für den Einspruch. Es entspricht aber nun gerade dem Sinn der Regelung in Artikel 99 (1) EPÜ, daß der Einsprechende ein wie immer geartetes Interesse nicht zu haben und demgemäß auch nicht zu belegen braucht (siehe oben 3.2.1). Allein aus dessen Fehlen dürfen daher keine Nachteile zu Lasten des Einsprechenden hergeleitet werden. Dieser hat auch ein schützenswertes Interesse daran, dem Patentinhaber nicht offenbaren zu müssen, warum ihn ein Patent stört. Sein Einspruch ist allein dadurch gerechtfertigt, daß er wie jeder andere das Patent im Fall seines Bestandes zu respektieren hat, was jedenfalls eine abstrakte Einschränkung seiner wirtschaftlichen Handlungsfreiheit bedeutet. Die Annahme einer Verpflichtung, eine Beeinträchtigung konkreter wirtschaftlicher Planungen darzulegen, würde den Sinn der gesetzlichen Regelung ins Gegenteil verkehren.

3.2.4 Die Zulassung eines im Auftrag eines Dritten handelnden Einsprechenden steht nicht im Widerspruch zum Charakter des Einspruchsverfahrens als inter partes Verfahren (siehe aber auch unter 4.1). Der formell legitimierte Einsprechende wird

opponent is not acting as a straw man. This presumption could only be refuted in practice by the patent proprietor unmasking himself as the principal (T 635/88, supra, Facts, point III), or through his being unmasked by the opponent (T 10/82, supra, Facts, point VIII). In all other cases, the boards have refused to investigate concrete and plausible grounds cited by the patent proprietor for suspecting that the opponent was acting on behalf of a third party. Although the two referrals appear to anticipate different answers to the legal question under consideration, both boards agree that the situation on the basis of previous case law is unsatisfactory. On the one hand, the straw man objection has been allowed, which in many cases has created additional matters of dispute to be considered. On the other hand, the patent proprietor has been denied the possibility of successfully basing this objection on the actual circumstances, which are normally known to him.

Another reason for the high standards of proof in previous case law concerning action by a straw man must be seen in the fact that the opponent is rarely able to refute circumstantial evidence submitted by the patent proprietor, except by revealing his motives for the opposition. However, the purpose of the provision in Article 99(1) EPC is precisely that the opponent should not be required to have any kind of interest and therefore should not have to prove such an interest (see point 3.2.1 above). The opponent may not therefore be allowed to suffer a disadvantage purely because he has no such interest. It is also necessary to protect the opponent's interest in not being obliged to reveal to the patent proprietor why a patent disturbs him. His opposition is already fully justified by the fact that he, like anyone else, has to respect the patent if it remains valid, which means at all events that an abstract restriction is imposed on his freedom of economic action. The assumption of an obligation to show an adverse effect on specific commercial planning would be entirely at odds with the purpose of the legal provision.

3.2.4 The admission of an opponent acting on behalf of a third party is not incompatible with the inter partes character of the opposition procedure (see also, however, point 4.1 below). The formally authorised opponent is treated as a party. For him, the exis-

présomption selon laquelle l'opposant n'agit pas en tant qu'homme de paille. Dans la pratique, cette présomption ne pouvait être réfutée que dans les cas où le titulaire du brevet se démasque en tant que mandant (T 635/88, loc. cit., point III de l'exposé des faits) ou est démasqué par l'opposant (T 10/82, loc. cit., point VIII de l'exposé des faits). Dans tous les autres cas, les chambres ont refusé d'examiner les raisons concrètes et plausibles pour lesquelles le titulaire du brevet suspectait que l'opposant agissait pour le compte d'un tiers. Même si les deux décisions de saisine tendent à des réponses différentes aux questions de droit posées, les deux chambres conviennent néanmoins que la situation fondée sur la jurisprudence actuelle n'est pas satisfaisante. Il est vrai que l'objection tirée de l'homme de paille a été admise dans nombre de procédures, occasionnant par là-même un élément litigieux supplémentaire. Cependant, le titulaire du brevet a été mis dans l'impossibilité d'invoquer avec succès à l'appui de cette objection les faits qui lui sont normalement connus.

Le degré élevé de preuve exigé dans la jurisprudence actuelle quant à l'intervention d'un homme de paille s'explique également par le fait que l'opposant peut rarement réfuter les indices invoqués par le titulaire du brevet autrement qu'en divulguant les raisons pour lesquelles il fait opposition. Or, le sens de l'article 99(1) CBE est précisément que l'opposant n'a pas besoin d'avoir un quelconque intérêt pour agir, ni donc de justifier d'un tel intérêt (cf. point 3.2.1 supra). Par conséquent, le défaut d'intérêt à agir ne saurait à lui seul prospérer à l'encontre de l'opposant. L'intérêt qu'a ce dernier de ne pas devoir divulguer au titulaire du brevet les raisons pour lesquelles son brevet le dérange mérite également d'être protégé. Son opposition se justifie déjà par le seul fait qu'il doit comme tout autre respecter le brevet si celui-ci est maintenu, ce qui entraîne en tout état de cause sur le plan théorique une restriction de sa liberté d'action économique. Supposer qu'il faille exposer une quelconque entrave à des plans économiques concrets contredirait le sens des dispositions légales.

3.2.4 Il n'est pas contraire à la nature de la procédure d'opposition, en tant que procédure inter partes, d'admettre un opposant qui agit pour le compte d'un tiers (cf. également point 4.1 infra). L'opposant qui remplit les conditions de forme prévues

als Partei behandelt. Aus der Existenz eines Hintermanns folgen für ihn weder Vorteile noch Nachteile für das Verfahren. Die Befürchtung, aus nicht offenbaren Verbindungen zwischen Strohmann und Hintermann könnten sich Ungewißheiten und Unsicherheiten ergeben (so z. B. T 798/93, a. a. O., m. weit. Nachw., Gründe Nr. 3.3.4), träfe für das Einspruchsverfahren nur unter der Prämisse zu, daß es einen "wahren Einsprechenden" neben dem formell legitimierten Einsprechenden geben kann. Hierfür gibt das maßgebende Verfahrensrecht keine Grundlage (s. o. Nr. 2.2).

3.2.5 In der Vorlage T 301/95 (Gründe Nr. 3.5) wird auf die Gefahr hingewiesen, Unklarheiten über die Stellung der Parteien und Zeugen oder anderen Beweispersonen zueinander könnten die Wahrheitsfindung beeinträchtigen. Da aber der formell Legitimierte allein als Einsprechender anzusehen ist, wird der Hintermann in keinem Fall als Partei behandelt. Somit können Zweifel über die Parteilstellung jedenfalls nicht auftreten.

Allerdings wird bei Beweispersonen, die in Beziehung zum Hintermann stehen, ihre Beziehung zum anhängigen Verfahren nicht offenbar. Hierin kann aber keine wesentliche Beeinträchtigung der Wahrheitsfindung gesehen werden. Das EPÜ gewährleistet in keiner Weise, daß die Person mit dem größten Interesse am Widerruf des Patents als Einsprechender auftritt. Auch wenn der Einspruch ohne eigenes Interesse des Einsprechenden unzulässig wäre, könnte sich der schärfste Wettbewerber des Patentinhabers hinter einem unbedeutenden Wettbewerber als Einsprechenden verstecken, den er mit Material versorgt. Das maßgebende Kriterium für die Glaubwürdigkeit einer Beweisperson im vorliegenden Zusammenhang ist ihr Interesse am Ausgang des Einspruchsverfahrens, das sich keineswegs notwendig in einer Beziehung zum Einsprechenden dokumentiert. Daher ist das EPA bei jeder Beweisperson gehalten, die Glaubwürdigkeit zu prüfen und festzustellen, in welcher Weise sie selbst (oder beispielsweise ihr Arbeitgeber) vom Ausgang des Einspruchsverfahrens betroffen ist (im Ergebnis ebenso Vorlage T 649/92, Gründe Nr. 2.9).

tence of a principal is neither an advantage nor a disadvantage during the proceedings. The fear that undisclosed contacts between straw man and principal could lead to doubts and uncertainties (see for example T 798/93, supra, with further references, Reasons point 3.3.4) would only apply to opposition proceedings on the assumption that there can be a "true opponent" in addition to the formally authorised opponent. There is no basis for this in the relevant procedural law (see point 2.2 above).

3.2.5 In the referral decision T 301/95 (Reasons point 3.5), attention is drawn to the risk that any lack of clarity in the position of the parties and witnesses in relation to each other, or that of any other persons giving evidence, may impede the process of finding the truth. However, since only the formally authorised person is to be seen as the opponent, the principal will under no circumstances be treated as a party. In any event, therefore, doubts about the position of the parties cannot arise.

However, in the case of persons giving evidence who have some form of relationship with the principal, their position with regard to the pending proceedings will not be apparent. But this cannot be seen as significantly impeding the process of finding the truth. The EPC does not in any way guarantee that the person with the strongest interest in the revocation of the patent will act as the opponent. Even supposing that the opposition were inadmissible if the opponent had no interest of his own, the patent proprietor's strongest competitor could hide behind an insignificant competitor as the opponent and provide him with material. The key criterion for the credibility of a person giving evidence in the present connection is that person's interest in the outcome of the opposition proceedings, which is not necessarily documented in a relationship to the opponent. For this reason the EPO is obliged to assess the credibility of any person giving evidence and to establish in what way he (or, for example, his employer) is affected by the outcome of the opposition proceedings (see also referral T 649/92, Reasons point 2.9).

est traité en tant que partie. L'existence d'un mandant occulte n'est pour lui ni un avantage, ni un inconvénient aux fins de la procédure. La crainte que la non-divulgaration des liens entre le mandant occulte et l'homme de paille ne suscite doutes et incertitudes (cf. par exemple la décision T 798/93, loc. cit., avec d'autres références, point 3.3.4 des motifs) ne s'appliquerait à la procédure d'opposition que dans l'hypothèse où il pourrait y avoir un "véritable opposant" à côté de l'opposant qui remplit les conditions de forme prévues. Or, cela ne trouve aucun fondement en droit procédural (cf. point 2.2 supra).

3.2.5 Dans la décision de saisine T 301/95 (point 3.5 des motifs), la chambre évoque le risque que la vérité soit difficile à établir lorsqu'on ne connaît pas clairement les relations existant entre les parties et les témoins ou d'autres personnes apportant des éléments de preuve. Cependant, étant donné que la personne qui remplit les conditions de forme pour être opposant est seule considérée comme opposant, le mandant occulte n'est en aucun cas considéré comme partie. Il ne saurait donc y avoir de doutes quant à la position des parties.

En ce qui concerne toutefois les personnes apportant des preuves qui ont des relations avec le mandant occulte, il est vrai que leur position vis-à-vis de la procédure en instance se sera pas apparente. On ne saurait toutefois y voir une entrave importante à l'établissement de la vérité. La CBE ne garantit en aucune façon que la personne qui a le plus intérêt à ce que le brevet soit révoqué agisse en opposition. Même si l'opposition était irrecevable faute d'intérêt propre de la part de l'opposant, le concurrent le plus virulent du titulaire du brevet pourrait se cacher derrière un concurrent insignifiant en tant qu'opposant, à qui il fournirait les éléments nécessaires. Le critère décisif concernant la crédibilité d'une personne apportant des éléments de preuve est dans ce contexte l'intérêt qu'elle nourrit à l'égard de l'issue de la procédure d'opposition et qui ne s'exprime pas nécessairement dans une relation avec l'opposant. Par conséquent, l'OEB est tenu de vérifier la crédibilité de chaque personne qui apporte des preuves et d'établir de quelle façon elle (ou par exemple son employeur) est concernée par l'issue de la procédure d'opposition (cf. également la décision de saisine T 649/92, point 2.9 des motifs).

3.2.6 Die Kenntnis eines Hintermanns des Einsprechenden ist auch nicht erforderlich, um sicherzustellen, daß dem Patentinhaber Kosten erstattet werden, die nach Artikel 104 (1) EPÜ dem Einsprechenden auferlegt worden sind. Wie bereits dargelegt, ist allein der Einsprechende am Verfahren beteiligt. Ihn allein treffen auch die Verpflichtungen aus diesem Verfahren, so daß er Schuldner eines Anspruchs auf Erstattung von Kosten wird. Das EPÜ gibt dem Patentinhaber bei keinem Einsprechenden eine Gewähr dafür, daß dieser ihm auferlegte Kosten auch erstatten kann.

3.2.7 In der Vorlage T 649/92 (Gründe Nr. 2.1) wird eine Parallele zwischen der Verfahrensstellung des Einsprechenden und der des Anmelders gezogen. Beim Anmelder können die durch die Erfindung begründete materielle Rechtsposition (Recht auf das Patent, Artikel 60 (1) und (2) EPÜ) und die durch die Einreichung der Anmeldung begründete verfahrensrechtliche Position auseinanderfallen. Für diese Konfliktsituation hat sich der Gesetzgeber dafür entschieden, im Verfahren vor dem EPA den Anmelder als den Berechtigten zu fingieren (Artikel 60 (3) EPÜ) und den Streit um den Anspruch auf Erteilung des Patents den nationalen Gerichten zuzuweisen (Artikel 61 EPÜ i. V. m. dem Anerkennungsprotokoll). Die Beschwerdeführer weisen zutreffend darauf hin, daß ein Anmelder im Register eingetragen bleibt, auch wenn dem EPA bekannt wird, daß das Recht auf das Patent auf einen Dritten übertragen worden ist. Das EPA trägt einen Rechtsübergang nur ein, wenn dies formgerecht beantragt wird (Regel 20 EPÜ). Das EPA sollte nicht mit der Frage belastet werden, ob der Anmelder auch der wahre Berechtigte ist (*van Empel*, a. a. O., Rdn. 162). Es wäre ein gewisser Widerspruch, für das Erteilungsverfahren im Interesse der Verfahrensökonomie und der sachgerechten Beurteilung materiell-rechtlicher Fragen die Suche nach dem "wahren Berechtigten" dem EPA zu entziehen, im Einspruchsverfahren aber vergleichbare Fragen zu prüfen, obgleich es neben dem formell legitimierten Einsprechenden keinen anderen "wahren Einsprechenden", sondern nur einen Hintermann des Einsprechenden geben kann.

3.3 Auch außerhalb des Einspruchsverfahrens liegende Gründe erfordern es nicht, einen Einspruch in fremdem Auftrag generell auszuschließen.

3.3.1 Insbesondere in der Vorlage T 301/95 wird betont, daß die Ent-

3.2.6 It is also unnecessary to know that the opponent has a principal in order to ensure that costs awarded against the opponent under Article 104(1) EPC are reimbursed to the patent proprietor. As has already been explained, only the opponent is a party to the proceedings. He alone must bear the obligations arising from these proceedings; thus he becomes the debtor in respect of any claim for the reimbursement of costs. The EPC does not offer the patent proprietor any kind of guarantee that an opponent will be able in fact to reimburse costs awarded against him.

3.2.7 In the referral decision T 649/92 (Reasons point 2.1), a parallel is drawn between the procedural status of the opponent and that of the applicant. In the case of the applicant, a discrepancy may arise between the substantive legal position based on the invention (Right to a patent, Article 60(1) and (2) EPC) and the procedural position based on the filing of the application. Addressing this potential conflict, the legislator has decided that, in proceedings before the EPO, the applicant shall be considered to be entitled to exercise the right to the patent (Article 60(3) EPC), and that jurisdiction for any dispute over the claim to the grant of the patent shall lie with the national courts (Article 61 EPC in conjunction with the Protocol on Recognition). The appellants correctly point out that an applicant remains entered in the Register even if the EPO finds out that the right to a patent has been assigned to a third party. The EPO only records a transfer if it receives a request complying with the relevant formal requirements (Rule 20 EPC). The EPO should not be burdened with the question whether the applicant is also the person entitled to exercise the right to the patent (*van Empel*, supra, paragraph 162). It would be somewhat paradoxical to relieve the EPO – in the interests of procedural economy and the proper consideration of the substantive issues – of any obligation to look for the "truly entitled" person in the grant procedure, but then to include the consideration of comparable issues in the opposition proceedings, even though there cannot be another "true opponent" in addition to the formally authorised opponent, but only a principal of the opponent.

3.3 There are also no grounds outside the opposition procedure for generally ruling out an opposition on behalf of a third party.

3.3.1 In referral T 301/95, in particular, emphasis is laid on the point that a

3.2.6 Il n'est pas non plus nécessaire de savoir si l'opposant agit pour le compte d'un mandant, pour garantir que les frais mis à la charge de l'opposant en vertu de l'article 104(1) CBE soient bien remboursés au titulaire du brevet. Comme exposé plus haut, seul l'opposant est partie à la procédure. Lui seul assume les obligations nées de cette procédure, si bien qu'il sera débiteur de toute demande de remboursement de frais. La CBE ne garantit en aucun cas au titulaire du brevet que l'opposant sera également en mesure de lui rembourser les frais mis à sa charge.

3.2.7 Dans la décision de saisine T 649/92 (point 2.1 des motifs), la chambre établit un parallèle entre les qualités d'opposant et de demandeur au sens du droit procédural. La position du demandeur au regard du droit matériel, qui est fondée sur l'invention (droit au brevet, article 60(1) et (2) CBE), pourrait diverger de la qualité de demandeur au sens du droit procédural, qui est fondée sur le dépôt de la demande. Pour cette situation de conflit, le législateur a décidé que dans la procédure devant l'OEB le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet (article 60(3) CBE) et que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des litiges relatifs au droit à l'obtention du brevet (article 61 CBE ensemble le protocole sur la reconnaissance). Les requérants relèvent à juste titre qu'un demandeur reste inscrit au Register, même lorsque l'OEB sait que le droit au brevet a été transféré à un tiers. L'OEB n'inscrit un transfert que sur requête en bonne et due forme (règle 20 CBE). Il ne devrait pas être chargé d'examiner si le demandeur est également la personne véritablement habilitée (*Van Empel*, loc. cit., point 162). Il serait en effet contradictoire d'exempter l'OEB, dans la procédure de délivrance, de rechercher la personne "véritablement habilitée", aux fins de l'économie de la procédure et de l'examen adéquat des questions de fond, mais de le charger d'examiner des questions comparables dans la procédure d'opposition, bien qu'il ne puisse pas y avoir d'autre "véritable opposant" à côté de l'opposant qui remplit les conditions de forme prévues, mais uniquement un mandant.

3.3 Il n'y a pas non plus de raison, en dehors de la procédure d'opposition, d'exclure d'une manière générale une opposition formée pour le compte d'un tiers.

3.3.1 Dans la décision de saisine T 301/95 notamment, la chambre

scheidung im europäischen Einspruchsverfahren für das nationale Nichtigkeitsverfahren den Einwand der *res iudicata* begründen könne. Dabei wird offensichtlich das Auftreten eines Strohmanns im Einspruchsverfahren als Beeinträchtigung des Patentinhabers gesehen, der dem Einsprechenden im Nichtigkeitsverfahren den Einwand der Rechtskraft entgegenhalten kann. Dieser Einwand setzt unter anderem Identität der Parteien voraus. Wird das Handeln des Hintermanns nicht offenbar, so fehlt dem Patentinhaber die Kenntnis der relevanten Tatsachen, um den Einwand zu erheben.

Gegen dieses Argument spricht zunächst, daß sich die Frage der Rechtskraft nicht im Einspruchsverfahren stellt; hier ist sie lediglich hypothetischer Natur, weil das Nichtigkeitsverfahren in aller Regel erst später anhängig wird. Erst im Nichtigkeitsverfahren können die Voraussetzungen des Einwands der Rechtskraft geprüft werden. Es ist nicht ersichtlich, warum das Gericht im Nichtigkeitsverfahren nicht zur Feststellung in der Lage sein soll, ob der Nichtigkeitskläger einen Strohmann veranlaßt hat, beim EPA Einspruch einzulegen. Hinzu kommt, daß auch im Nichtigkeitsverfahren ggf. ein Strohmann auftreten kann, so daß selbst eine unzweifelhafte Feststellung im Einspruchsverfahren, daß der Einsprechende kein Strohmann ist, keine Gewähr dafür gibt, daß die personellen Voraussetzungen der Rechtskraft im Nichtigkeitsverfahren ohne Schwierigkeiten festgestellt werden können. Für diese Feststellung können außerdem die gesamten Umstände sowohl des Einspruchsverfahrens als auch des Nichtigkeitsverfahrens einschlägig sein, so daß den vollen Überblick über die möglicherweise erheblichen Umstände ohnehin erst das Gericht im Nichtigkeitsverfahren hat. Im übrigen wäre eine Feststellung des EPA zur Frage des Handelns eines Strohmanns für das spätere Nichtigkeitsverfahren auch nicht bindend. Aus diesen Erwägungen folgt zum ersten, daß dem Patentinhaber die Geltendmachung des Einwands der Rechtskraft nicht beschnitten wird, wenn der Einspruch eines Strohmanns als zulässig angesehen wird. Des weiteren folgt daraus, daß die Prüfung der Strohmannfrage im Einspruchsverfahren die Gefahr einer späteren divergierenden Entscheidung hierzu im Nichtigkeitsverfahren begründen würde. Die unzureichenden verfahrensrechtlichen Möglichkeiten des EPA, einem Strohmanneinwand nachzugehen, wurden bereits erörtert (s. o. 3.2.3).

decision in the European opposition proceedings could give rise to an objection of *res iudicata* in subsequent national revocation proceedings. Here, the involvement of a straw man in the opposition proceedings is evidently seen as prejudicial to the patent proprietor, who can plead *res iudicata* against the opposing party in revocation proceedings. This plea assumes, *inter alia*, that the parties are identical. If the involvement of the straw man's principal is not apparent, the patent proprietor will not be in possession of the relevant facts for the purpose of raising the objection.

This line of argument is refuted, firstly, by the fact that the question of *res iudicata* does not arise in opposition proceedings; here, it is purely hypothetical, since as a general rule revocation proceedings are only instituted later. It is only in revocation proceedings that the basis for the *res iudicata* objection can be considered. It is not clear why the court in revocation proceedings should not be in a position to establish whether the person filing for revocation has incited a straw man to lodge an opposition before the EPO. Moreover, a straw man may also be involved in revocation proceedings, so that, even if it is established beyond all doubt in opposition proceedings that the opponent is not a straw man, there is no guarantee of being able to establish without difficulty in revocation proceedings that the requirements in respect of the parties involved in order for *res iudicata* to apply have been met. Establishing this may also involve looking at all the circumstances of both sets of proceedings – opposition as well as revocation. In any event, therefore, only the court in the revocation proceedings will have an overview of all the relevant circumstances. Furthermore, a decision of the EPO on the possible involvement of a straw man would not have a binding effect in subsequent revocation proceedings. From the above it follows, firstly, that the patent proprietor's scope for raising the *res iudicata* objection is not restricted if opposition by a straw man is considered to be admissible. It also follows that the consideration of the straw man issue in opposition proceedings would lead to the risk of a conflicting decision on the same question in subsequent revocation proceedings. As has already been explained, the EPO lacks the procedural scope for investigating a straw man challenge (see point 3.2.3 above). By contrast, the national courts can use all the customary and

souligne que la décision rendue dans la procédure européenne d'opposition peut permettre de faire jouer la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée (*res iudicata*) lors d'une action nationale en nullité. Dans ce contexte, l'intervention d'un homme de paille dans la procédure d'opposition est à l'évidence considérée comme préjudiciable au titulaire du brevet, lequel peut exciper de la chose jugée à l'encontre de l'opposant lors de la procédure en nullité. Pareille fin de non-recevoir suppose entre autres que les parties soient identiques. Si l'intervention d'un mandant occulte n'est pas dévoilée, le titulaire du brevet n'a pas connaissance des faits pertinents pour invoquer cette fin de non-recevoir.

Ce qui plaide tout d'abord contre cet argument, c'est le fait que la question de l'autorité de la chose jugée ne se pose pas dans la procédure d'opposition. Elle est ici purement hypothétique, étant donné qu'en général, l'action en nullité n'est engagée qu'ultérieurement. Ce n'est qu'au stade de la procédure en nullité que les conditions attachées à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée peuvent être examinées. On ne voit pas pourquoi le tribunal appelé à statuer sur la nullité ne serait pas en mesure de déterminer si le demandeur en nullité a eu recours à un homme de paille pour faire opposition auprès de l'OEB. En outre, il se peut également qu'un homme de paille intervienne dans la procédure de nullité, si bien que même s'il est établi au-delà de tout doute au cours de la procédure d'opposition que l'opposant n'agit pas en tant qu'homme de paille, il n'est aucunement garanti que les conditions de l'autorité de la chose jugée entre les parties puissent être établies sans difficulté dans la procédure en nullité. A cette fin, il peut s'avérer nécessaire d'examiner toutes les circonstances tant de la procédure d'opposition que de la procédure de nullité, si bien que ce n'est qu'au stade de la nullité que le tribunal a une vue d'ensemble sur les circonstances susceptibles d'être pertinentes. En outre, toute constatation de l'OEB sur l'éventuelle intervention d'un homme de paille ne s'impose pas lors d'une procédure en nullité ultérieure. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que la faculté d'exciper de la chose jugée dont jouit le titulaire du brevet n'est pas entamée lorsque l'opposition formée par un homme de paille est jugée recevable. Il s'ensuit également que l'examen de la question de l'homme de paille lors de la procédure d'opposition présenterait le risque qu'une décision divergente soit prononcée à ce sujet au cours de la procédure en nullité ultérieure. Comme expliqué ci-

Dagegen sind vor den nationalen Gerichten die üblichen und geeigneten Instrumente des Zivilprozesses gegeben, um den Sachverhalt aufzuklären.

3.3.2 Nach Auffassung der Beschwerdegegner soll die Möglichkeit des Einspruchs im Auftrag eines Dritten Lizenznehmer dazu verleiten, eine bestehende Nichtangriffsabrede zu verletzen. Der Verpflichtete einer Nichtangriffsabrede wird aber gute Gründe haben, diese Abrede nicht unter Einschaltung eines Strohmanns zu verletzen. Hat der Patentinhaber nämlich konkrete Hinweise auf einen solchen Verdacht, kann er gegen seinen Vertragspartner im Zivilrechtsweg vorgehen. Dies bedeutet ein erhebliches finanzielles Risiko für den Verpflichteten. Dagegen hat auch in diesem Fall das EPA kaum prozessuale Mittel, um einen Einsprechenden, der es darauf anlegt, das Vorhandensein und die Identität eines Hintermanns zu verbergen, zur Aufdeckung der tatsächlichen Verhältnisse zu zwingen.

Die bisherige Spruchpraxis gibt allerdings keinen Anlaß für die Befürchtung, Nichtangriffsverpflichtungen würden in nennenswertem Umfang durch Einschaltung eines Strohmanns umgangen. Obwohl der Strohmanneinwand bereits in vielen Verfahren erhoben worden ist, ist jedenfalls in keinem der bisher von den Beschwerdeabteilungen entschiedenen Fälle behauptet worden, der Hintermann des Einsprechenden unterliege einer Nichtangriffsverpflichtung.

Hinzu kommt, daß sich die Wirksamkeit und Tragweite einer Nichtangriffsverpflichtung nach nationalem und nach Gemeinschaftsrecht bestimmen und ihre Zulässigkeit insbesondere nach Gemeinschaftsrecht streitig ist. Daher stehen die nationalen Gerichte auch vom anzuwendenden Recht her diesen Sachverhalten näher. In einer Entscheidung einer Einspruchsabteilung vom 13. Mai 1992 (ABI. EPA 1992, 747 – Nichtangriffsverpflichtung) ist daher zu Recht der Standpunkt vertreten worden, eine Nichtangriffsabrede führe regelmäßig nicht zur Unzulässigkeit des Einspruchs. Der Patentinhaber ist darauf verwiesen worden, seinen Vertragspartner vor den nationalen Instanzen zu vertragsgemäßem Verhalten zu veranlassen oder vor ihnen im Fall der Vertragsverletzung Ansprüche geltend zu machen.

proper instruments of civil procedure to clarify the facts.

3.3.2 In the view of the respondents, the possibility of opposition on behalf of a third party could induce a licensee to infringe an existing no-challenge agreement. However, a person bound by a no-challenge obligation would have good reason not to infringe it by means involving the use of a straw man. If the patent proprietor has concrete grounds for suspecting such infringement, he can bring a civil action against the other party to the agreement, who is therefore put at considerable financial risk. By contrast, the EPO – in this case, as in others – has almost no procedural means of compulsorily eliciting the truth of the actual circumstances from an opponent who deliberately sets out to conceal the existence and identity of a principal.

However, previous decisions offer no reason to fear that no-challenge obligations might be circumvented to any significant extent by means involving the use of a straw man. At all events, although the straw man objection has been raised many times, the boards of appeal have yet to hear a single case involving an allegation that an opponent's principal was bound by a no-challenge agreement.

It must also be remembered that the effect and scope of no-challenge agreements depend on national and European Community law, and that the admissibility of such agreements is a controversial issue, in particular under European Community law. Consequently, in respect of the law to be applied, as in other aspects, these matters tend to fall within the remit of the national courts. In a decision dated 13 May 1992 (OJ EPO 1992, 747 – No-challenge obligation), an opposition division therefore rightly concluded that a no-challenge agreement did not as a rule render an opposition inadmissible. The patent proprietor's attempt to enforce adherence by the licensee, or to pursue claims arising for breach of contract, had to be made before the national courts.

dessus (cf. point 3.2.3 supra), l'OEB dispose de moyens procéduraux insuffisants pour examiner l'objection tirée de l'homme de paille. En revanche, les juridictions nationales peuvent utiliser les instruments appropriés habituels de la procédure civile pour clarifier les faits.

3.3.2 De l'avis des intimés, la possibilité de faire opposition pour le compte d'un tiers pourrait inciter des licenciés à violer un accord de non-contestation. Toutefois, une personne liée par une obligation de non-contestation aura de bonnes raisons de ne pas violer cette obligation en faisant appel à un homme de paille. Si le titulaire du brevet a en effet tout lieu de suspecter une telle violation, il peut agir au civil à l'encontre du cocontractant, ce qui implique pour ce dernier un risque financier considérable. Au contraire, l'OEB n'a à non plus pratiquement aucun moyen procédural d'obliger un opposant, qui cherche à dissimuler la présence et l'identité d'un mandant, à dévoiler la réalité.

Au vu de la jurisprudence actuelle, il n'y a toutefois aucune raison de craindre que les obligations de non-contestation ne soient contournées dans un nombre important de cas par l'interposition d'un homme de paille. En tout état de cause, bien que l'objection tirée de l'homme de paille ait déjà été soulevée dans nombre de procédures, il n'a été affirmé dans aucune des affaires tranchées à ce jour par les chambres de recours que le mandant de l'opposant était soumis à une obligation de non-contestation.

En outre, la validité et la portée d'une obligation de non-contestation sont régies par le droit national et communautaire, la question de la licéité d'une telle obligation étant controversée notamment en droit communautaire. Par conséquent, du point de vue du droit applicable également, les juridictions nationales sont plus proches de ces faits. Dans une décision de la division d'opposition en date du 13 mai 1992 (JO OEB 1992, 747 – Obligation de non-contestation), il a donc été relevé à juste titre qu'un accord de non-contestation n'entraîne pas en règle générale l'irrecevabilité de l'opposition. Le titulaire du brevet a été informé qu'il devait s'en remettre aux instances nationales pour amener le licencié à respecter ses engagements ou faire valoir des dommages-intérêts en cas de violation de l'accord.

3.3.3 In G 1/84 wird beiläufig die Befürchtung geäußert, durch die Einschaltung eines Strohmanns könne das Einspruchsverfahren zu anderen Zwecken, z. B. zur Erwirkung eines Verfahrensaufschubs vor einem anderen Gericht mißbraucht werden (a. a. O., S. 301, im Zusammenhang mit dem Strohmann, den der Patentinhaber vorschieben könnte, dem die Möglichkeit des Einspruchs versagt ist). Eine solche Gefahr erscheint nicht ohne weiteres naheliegend. Wenn der Strohmann das Verfahren verzögern kann, dann könnte es wohl auch der Hintermann. Gang und Dauer des Einspruchsverfahrens beeinflussen die Parteien im wesentlichen durch zwei Faktoren, durch den Inhalt ihres Vorbringens und durch ihre Verfahrensanträge. Es ist nicht ersichtlich, daß der Strohmann hier wesentlich andere Möglichkeiten hätte als der Hintermann, wenn dieser selbst Beteiligter wäre. Im übrigen ist es Sache der mit dem Einspruchsverfahren befaßten Instanzen des EPA, einer erkennbaren Tendenz zur Verfahrensverzögerung entgegenzuwirken und dem legitimen Interesse eines Beteiligten an einer Beschleunigung des Verfahrens Rechnung zu tragen (siehe etwa T 290/90, ABI. EPA 1992, 368 – Gebührenermäßigung/SAVIO PLASTICA; im Ergebnis wie hier Vorlage T 649/92, Gründe Nr. 2.4).

4. Nachdem das Handeln des Einsprechenden für einen nicht in Erscheinung tretenden Dritten nicht generell zu beanstanden ist, bleibt festzustellen, bei welchen Fallgestaltungen das Handeln eines Strohmanns als mißbräuchliche Gesetzesumgehung anzusehen ist, mit der Folge, daß der Einspruch des Strohmanns unzulässig ist.

4.1 Es wurde bereits auf die Entscheidung G 9/93 (a. a. O.) hingewiesen (s. o. 3.1). Nach dieser ist der Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes Patent unzulässig, weil das Einspruchsverfahren ein streitiges Verfahren ist und daher der Patentinhaber und der Einsprechende verschiedene Personen sein müssen. Dem ist insoweit nichts hinzuzufügen. Bedient sich nun der Patentinhaber eines Strohmanns, dann vertritt auch dieser die Interessen des Patentinhabers. Die Nennung des Strohmanns als Einsprechender nach Regel 55 a) EPÜ ändert nichts daran, daß der formell am Verfahren Beteiligte auf der Seite des Patentinhabers steht. Daraus folgt, daß auch in dieser Situation kein Streitiges Verfahren geführt wird. Die Einschaltung des Strohmanns dient lediglich dazu, diesen Umstand zu verheimlichen und die daraus resultierenden

3.3.3 In G 1/84 the fear is incidentally expressed that the employment of a straw man could serve to abuse the opposition procedure for ulterior purposes, eg to delay proceedings before another court (supra, at page 301, in connection with the straw man employed by a patent proprietor who is not allowed to file the opposition himself). It is by no means clear that such a risk exists. If the straw man can delay the proceedings, then surely his principal could do the same. The parties can influence the progress and length of the opposition proceedings mainly through two factors: the contents of their submissions and their procedural requests. Here, the straw man's possibilities would not appear to differ significantly from those which would be open to the principal if the latter himself were a party. Moreover, it is the duty of the EPO departments dealing with the opposition proceedings to oppose any obvious delaying tactics and to comply with the legitimate interest of a party in accelerating the proceedings (see, for example, T 290/90, OJ EPO 1992, 368 – Fee reduction/SAVIO PLASTICA; conclusion as in referral T 649/92, Reasons point 2.4).

4. Since there is no general objection to the opponent's acting on behalf of a third party, it remains to be established in what circumstances the action of a straw man is to be regarded as a circumvention of the law by abuse of process, with the consequence that the straw man's opposition is inadmissible.

4.1 Attention has already been drawn to the decision in G 9/93 (above, point 3.1). Here, it was decided that the patent proprietor is not entitled to oppose his own patent, since opposition proceedings are contentious and the opponent must therefore be a person other than the patent proprietor. This in itself requires no further comment. However, if the patent proprietor employs a straw man, then the latter, too, is representing the patent proprietor's interests. The identification of the straw man as opponent according to Rule 55(a) EPC does nothing to alter the fact that the person who is formally a party to the proceedings is on the patent proprietor's side. From this it follows that in this situation, too, the proceedings are not contentious. The employment of the straw man merely serves to conceal this circumstance and to circumvent the legal conse-

3.3.3 La décision G 1/84 évoque incidemment la crainte que l'interposition d'un homme de paille ne puisse servir à détourner la procédure d'opposition à des fins abusives, par exemple en tant que manoeuvre dilatoire devant un autre tribunal (loc. cit., page 301, dans le cas d'un homme de paille auquel pourrait recourir le titulaire du brevet qui n'est pas autorisé à former lui-même opposition). Un tel risque semble difficilement concevable. Si l'homme de paille peut retarder la procédure, alors son mandant le pourrait également. Les parties influent sur l'évolution et la durée de la procédure d'opposition essentiellement au moyen de deux facteurs : le contenu des moyens qu'elles invoquent et leurs requêtes procédurales. Il n'apparaît pas que l'homme de paille disposerait de possibilités très différentes de celles du mandant si celui-ci était lui-même partie à la procédure. Il appartient en outre aux instances de l'OEB chargées des procédures d'opposition de contrer toute manoeuvre dilatoire manifeste et de tenir compte de l'intérêt légitime d'une partie d'accélérer la procédure (cf. également la décision T 290/90, JO OEB 1992, 368 – Réduction de taxe/SAVIO PLASTICA; conclusion similaire dans la décision de saisine T 649/92, point 2.4 des motifs).

4. Etant donné qu'il n'y a d'une manière générale pas d'objection à ce que l'opposant agisse pour le compte d'un tiers qui demeure dans l'ombre, il reste à établir dans quels cas l'intervention d'un homme de paille doit être considérée comme un contournement abusif de la loi, avec pour conséquence que l'opposition formée par l'homme de paille est irrecevable.

4.1 Mention a déjà été faite de la décision G 9/93 (loc. cit.) (point 3.1 supra). D'après cette décision, le titulaire du brevet n'est pas recevable à former opposition contre son propre brevet, au motif que la procédure d'opposition est une procédure contentieuse et qu'en conséquence, le titulaire du brevet et l'opposant doivent être des personnes différentes. Cette conclusion n'appelle en soi aucune observation. Si maintenant le titulaire du brevet fait appel à un homme de paille, ce dernier représentera également les intérêts du titulaire du brevet. La désignation d'un homme de paille en tant qu'opposant conformément à la règle 55a) CBE ne modifie en rien le fait que la personne qui est formellement partie à la procédure est du côté du titulaire du brevet. En conséquence, dans cette situation, la procédure n'est pas contentieuse. L'interposition d'un

Rechtsfolgen zu umgehen. Das Handeln des Einsprechenden im Auftrag des Patentinhabers macht daher den Einspruch unzulässig.

4.2 Die Vorlage T 301/95 (a. a. O., Nr. 3.4) sieht die Gefahr, daß durch den Einsatz eines Strohmanns die Vorschriften über die Vertretung umgangen werden können.

4.2.1 Dieses Bedenken trifft zu, soweit Personen berufsmäßig als Vertreter vor dem EPA handeln, ohne die hierfür erforderliche Qualifikation zu besitzen. Nach Artikel 134 (1) und (7) EPÜ ist die Vertretung vor dem EPA denjenigen vorbehalten, die in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sind oder die als Rechtsanwälte mit Sitz in einem Vertragsstaat auf dem Gebiet des Patentwesens vertretungsberechtigt sind. Daher ist z. B. ein nur nach dem nationalen Recht eines Vertragsstaats zugelassener Patentanwalt nicht berechtigt, vor dem EPA als Vertreter aufzutreten. Sinn dieser Regelung ist es, einen Berufsstand der zugelassenen Vertreter vor dem EPA zu schaffen, der für seine Tätigkeit die erforderliche Qualifikation aufweist. Damit sollen die auf einen Vertreter angewiesenen Beteiligten geschützt und zugleich der reibungslose Ablauf der Verfahren vor dem EPA gefördert werden. Mit diesem Gesetzeszweck stünde es in Widerspruch, die Verfahrensvorschriften so zu handhaben, daß eine nicht vertretungsberechtigte Person berufsmäßig die den zugelassenen Vertretern vorbehaltene Vertretung wahrnehmen kann. Dies wäre dann der Fall, wenn der nicht zur Vertretung Berechtigte im Auftrag eines Mandanten alle Tätigkeiten ausübt, die typischer Weise vom zugelassenen Vertreter wahrgenommen werden, aber selbst in die Parteirolle schlüpft, um das für ihn bestehende Vertretungsverbot zu umgehen. Die zusätzliche Übernahme der Parteirolle als Einsprechender ändert nichts daran, daß das Handeln insgesamt in den Bereich der berufsmäßigen Vertretung fällt. Ein Berufsstand des berufsmäßigen Einsprechenden ist dem EPÜ fremd. Seine Zulassung würde für einen wichtigen Teilbereich der Verfahren vor dem EPA das Vertretungsmonopol der zugelassenen Vertreter auslösen. Der Einspruch, den ein nicht zur Vertretung vor dem EPA Berechtigter im Rahmen einer typischer Weise zugelassenen Vertretern zuge-

quences arising from it. The action of the opponent on behalf of the patent proprietor therefore renders the opposition inadmissible.

4.2 Referral T 301/95 (supra, point 3.4) identifies a risk that the provisions on representation could be circumvented by the use of a straw man.

4.2.1 This fear is justified if persons are acting in a professional capacity before the EPO without possessing the necessary qualifications for doing so. Under Article 134(1) and (7) EPC, professional representation in proceedings before the EPO may only be undertaken by persons whose names appear on the list of professional representatives, or by legal practitioners who have their place of business in one of the contracting states and are qualified to act as professional representatives in patent matters. Therefore, for example, a patent attorney qualified only under the national law of a contracting state is not entitled to act as a professional representative before the EPO. The purpose of this arrangement is to create a corpus of professional representatives who possess the necessary qualifications for their work. This is designed to protect the parties that have to rely on the services of a professional representative, and to ensure the efficient conduct of proceedings before the EPO. This legislative purpose would be contradicted by applying the procedural provisions in such a way as to allow a person who was not entitled to act as a professional representative to carry out the functions reserved for professional representatives. However, this would be the case if the person not entitled to act as a professional representative were acting on a client's behalf and carrying out all the activities typically carried out by professional representatives, while himself assuming the role of a party in order to circumvent the prohibition on his acting as a professional representative. Taking on the additional party role of an opponent does nothing to alter the fact that the activities as a whole fall within the sphere of professional representation. The idea of a corpus of professional opponents is foreign to the EPC. Allowing such professional opposition would undermine, for an important part of the proceedings before the EPO, the monopoly status

homme de paille sert uniquement à dissimuler ce fait et à contourner les conséquences juridiques en découlant. Le fait que l'opposant agisse pour le compte du titulaire du brevet rend donc l'opposition irrecevable.

4.2 La décision de saisine T 301/95 (loc. cit., point 3.4) évoque le risque que les dispositions relatives à la représentation puissent être contournées par l'interposition d'un homme de paille.

4.2.1 Cette réserve est justifiée lorsque des personnes exercent à titre professionnel des activités de représentation devant l'OEB, sans posséder les qualifications requises à cet effet. En application de l'article 134(1) et (7) CBE, la représentation devant l'OEB est réservée aux personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés ou aux avocats domiciliés dans un Etat contractant et habilités à agir en qualité de mandataires en matière de brevets d'invention. Ainsi, un avocat habilité à exercer uniquement en vertu du droit national d'un Etat contractant n'est pas autorisé à assurer la représentation devant l'OEB. Le but de cette disposition est de créer un ordre professionnel des mandataires agréés près l'OEB qui possèdent les qualifications nécessaires. De cette manière, l'on veut protéger les parties qui sont obligées de s'assurer les services d'un mandataire, tout en favorisant le bon déroulement des procédures devant l'OEB. Il serait contraire à ce but d'appliquer les dispositions procédurales de telle manière qu'une personne non habilitée à agir en tant que mandataire agréé puisse exercer les fonctions de représentation réservées aux mandataires agréés. Tel serait le cas si la personne non habilitée à agir en tant que mandataire agréé exerçait pour le compte d'un client l'ensemble des activités caractéristiques d'un mandataire agréé, tout en assumant elle-même le rôle de partie afin de contourner l'interdiction qui lui est faite d'agir en tant que mandataire agréé. Même si elle assume le rôle supplémentaire de partie, en qualité d'opposant, il n'en demeure pas moins que dans l'ensemble, de telles activités relèvent de la représentation. La profession d'opposant est étrangère à la CBE et viderait de sa substance, si elle était admise, le monopole de représentation dont jouissent les mandataires agréés, cela pour une partie importante des procédures devant l'OEB. Est donc irrecevable l'opposition qu'une personne non habilitée à agir en tant que manda-

ordneten Gesamttätigkeit in eigenem Namen für einen Mandanten einlegt, ist daher unzulässig.

4.2.2 Dagegen bestehen solche Bedenken nicht, wenn ein zugelassener Vertreter im Auftrag eines Mandanten in eigenem Namen Einspruch einlegt. Zwar wird auch hier, wie im vorstehenden Fall, die Existenz eines Mandanten nicht aufgedeckt. Damit wird aber kein vom EPÜ grundsätzlich mißbilligter Erfolg angestrebt. Das Problem des Auftretens einer nicht qualifizierten Person stellt sich nicht. Auch sonst sind dem Übereinkommen keine Grundsätze zu entnehmen, denen das Auftreten eines im Auftrag handelnden zugelassenen Vertreters in eigenem Namen widersprechen würde. Die Beschwerdegegner haben vorgetragen, ein solches Handeln würde zur Regel, wenn es zugelassen würde und eine solche Entwicklung sei nicht wünschenswert. Dies bedeutet aber nicht ohne weiteres, daß ein solches Handeln auch im Widerspruch zum Übereinkommen steht. Man mag die Frage, ob die in T 10/82 (a. a. O.) beanstandete Vermischung der Rollen als Partei und als Vertreter wünschenswert ist, für berechtigt halten. Mangels entgegenstehender Grundsätze, die aus dem Übereinkommen herzuweisen sind, ist dies allerdings eine Frage, die eher dem Ständerecht zuzuordnen ist. In dieser Richtung ist nicht behauptet worden, das von den Beschwerdegegnern mißbilligte Verhalten stehe in Widerspruch zu den auf der Grundlage von Artikel 134 (8) c) EPÜ erlassenen Disziplinvorschriften.

4.2.3 Ebensowenig bestehen Bedenken dagegen, daß ein Einsprechender mit Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten für einen Hintermann handelt, auf den diese Voraussetzungen nicht zutreffen. Richtig ist, daß damit das Erfordernis der Vertretung nicht anwendbar ist, das für den Hintermann nach Artikel 133 (2) EPÜ gelten würde. Dies ist aber lediglich die Folge davon, daß der Einsprechende in zulässiger Weise Beteiligter geworden ist. Soweit verfahrensrechtliche Fragen von der Person des Einsprechenden abhängen, sind allein die bei dem nach Regel 55 a) EPÜ formell Legitimierten gegebenen persönlichen Verhältnisse maßgebend. Es besteht kein Grund dafür, hier einen anderen Maßstab anzulegen als beim Patentanmelder. Auch bei diesem wird nicht danach geforscht, ob er nur deswegen als

of the professional representatives. If a person not entitled to act as a professional representative before the EPO files an opposition in his own name on behalf of a client, in the context of activities which, taken as a whole, are typically associated with professional representatives, that opposition is therefore inadmissible.

4.2.2 However, such misgivings do not arise if a professional representative files an opposition in his own name on behalf of a client. Here, too, as in the previous case, the existence of a client is not disclosed. However, no attempt is being made to achieve a result which is fundamentally at odds with the EPC. The problem of action by a person not entitled to act does not arise. In other respects, too, the Convention contains no principles that would be contravened by the case of a professional representative acting on behalf of a third party in his own name. The respondents have argued that such action would become the rule if it were permitted, and that such a development would be undesirable. However, this does not necessarily mean that such action would conflict with the Convention. There may be reason to question, as in T 10/82 (supra), the desirability of combining the roles of party and representative. However, in the absence of contrary principles, which have to be based on the Convention, this is more an issue of professional conduct. In this connection, it has not been alleged that the conduct criticised by the respondents infringes the Regulations on Discipline adopted on the basis of Article 134(8)(c) EPC.

4.2.3 There are equally few misgivings in the case of an opponent with either a residence or principal place of business in one of the contracting states, acting on behalf of a principal who does not meet these requirements. In this case, admittedly, the representation requirement which the principal would have to fulfil under Article 133(2) EPC cannot be applied. But this is merely the consequence of the fact that the opponent has admissibly become a party. In so far as procedural issues depend on the opponent's identity, the sole determining aspect consists in the personal circumstances of the person formally identified in accordance with Rule 55(a) EPC. Here, there is no reason to apply a standard different from that which has to be met by the applicant. In the case of the latter, no investigation is carried out to ascer-

taire agréé près l'OEB a formée en son nom pour le compte d'un client dans le cadre d'activités qui, dans l'ensemble, sont caractéristiques de celles d'un mandataire agréé.

4.2.2 En revanche, le fait qu'un mandataire agréé fasse opposition en son nom propre pour le compte d'un client n'appelle pas de telles réserves. Il est vrai que, comme dans le cas précédent, l'existence d'un client n'est pas divulguée. Toutefois, le but recherché n'est en principe pas contraire à la CBE. Le problème de l'intervention d'une personne non qualifiée ne se pose pas. La Convention n'énonce pas non plus de principes qui seraient enfreints dans le cas où un mandataire agréé agirait en son nom pour le compte d'un tiers. Les intimés ont soutenu que si elle était autorisée, cette façon de procéder deviendrait la règle et que pareille évolution n'était pas souhaitable. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle serait contraire à la Convention. Il peut être justifié de se demander, ainsi qu'il a été objecté dans l'affaire T 10/82 (loc. cit.), s'il est désirable de combiner les rôles de partie et de mandataire. Toutefois, en l'absence de principes contraires qui devraient être tirés de la Convention, cette question relève plutôt des règles de la déontologie. A cet égard, il n'a pas été allégué que le comportement reproché par les intimés était contraire au règlement en matière de discipline arrêté sur la base de l'article 134(8)(c) CBE.

4.2.3 L'on ne saurait non plus émettre de réserves dans le cas où un opposant ayant son domicile ou son siège dans un Etat contractant agit pour le compte d'un mandant occulte qui ne remplit pas ces conditions. Il est vrai qu'ainsi, l'exigence de représentation à laquelle le mandant devrait satisfaire selon l'article 133(2) CBE ne s'applique pas. Toutefois, cela résulte uniquement du fait que l'opposant est dûment devenu partie à la procédure. Dans la mesure où les questions procédurales dépendent de l'identité de l'opposant, seule compte la situation personnelle de la personne qui remplit les conditions de forme prévues à la règle 55a) CBE. Il n'y a ici aucune raison de retenir un critère différent de celui appliqué au demandeur du brevet. En effet, on ne recherche pas non plus si le demandeur agit en tant que tel dans le seul

Anmelder auftritt, um das für einen eventuellen Hintermann bestehende Vertretungserfordernis zu umgehen.

5. Da der Einspruch in eigenem Namen und in fremdem Auftrag in den Fällen einer mißbräuchlichen Gesetzesumgehung unzulässig ist (s. o. 4), stellt sich die Frage, wie und unter welchen Umständen deren Vorliegen zu prüfen ist (**Frage 2 in T 301/95, Frage 4 in T 649/92**).

Soweit die Vorlagen hierzu Beweisfragen ansprechen, ist zu betonen, daß im Verfahren vor dem EPA das Prinzip der freien Beweiswürdigung gilt. Dies gilt auch für den vorliegenden Problemkreis. Damit stünde es in Widerspruch, feste Beweisregeln aufzustellen, nach denen bestimmte Beweismitteln eine bestimmte Überzeugungskraft beigemessen oder abgesprochen wird. Vielmehr ist unter Berücksichtigung aller relevanten Beweismittel zu prüfen, ob eine Tatsache als bewiesen angesehen werden kann.

Auch für die Verteilung der Beweislast gelten die allgemeinen Grundsätze. Die Beweislast für das Auftreten eines Strohmanns trägt derjenige, der sich darauf beruft, also der Patentinhaber oder – bei einem Einwand von Amts wegen – das zuständige Organ des EPA.

Was den bei der Beweiswürdigung anzulegenden Maßstab angeht, so ist zu berücksichtigen, daß die Einspruchsberechtigung jedermann zusteht. Soll diese Rechtsposition jemandem abgesprochen werden, bedarf dies einer besonderen Rechtfertigung, die nicht lediglich auf einer Abwägung der Wahrscheinlichkeiten beruhen darf. Vielmehr hat sich das entscheidende Organ auf der Grundlage eines klaren und eindeutigen Beweises davon zu überzeugen, daß die behauptete mißbräuchliche Umgehung eines Gesetzes durch Einschaltung eines Strohmanns tatsächlich vorliegt, bevor es einen Einspruch als unzulässig ansieht.

5.1 Im übrigen bestehen grundsätzliche Unterschiede zwischen den beiden unter 4.1 und 4.2.1 genannten Fällen.

5.1.1 Bedient sich der Patentinhaber eines Strohmanns für den Einspruch, so wird es normalerweise keinen Verfahrens beteiligten geben, der die Zulässigkeit des Einspruchs in Frage stellt, da der Patentinhaber das Verfahren ja durch seinen Strohmann

tain whether he is merely acting as an applicant in order to circumvent the representation requirement for a possible principal.

5. Since opposition in a person's own name and on behalf of a third party is inadmissible in case of a circumvention of the law by abuse of process (see point 4 above), the question arises of how and under what circumstances the possibility must be investigated that such an opposition has been filed (**question 2 in T 310/95, question 4 in T 649/92**).

Regarding the issues of evidence raised in the referrals, it must be emphasised that proceedings before the EPO follow the principle of the free evaluation of evidence. This also applies to the problems under consideration here. The principle of free evaluation would be contradicted by laying down firm rules of evidence defining the extent to which certain types of evidence were, or were not, convincing. Instead, the question whether a fact can be regarded as proven has to be assessed on the basis of all the relevant evidence.

In apportioning the burden of proof, general principles also apply. The burden of proof for a straw man objection is to be borne by the person raising the issue, ie the patent proprietor or, in the case of an objection by the Office of its own motion, the relevant EPO department.

Regarding the standard to be applied in assessing evidence, it must be remembered that any person is entitled to file an opposition. Withholding this legal entitlement from anyone requires a particular justification, which cannot be based on a mere balance of probabilities. Instead, before considering an opposition to be inadmissible, the deciding body has to be satisfied, on the basis of clear and convincing evidence, that the law has indeed been circumvented in an abusive manner by the employment of a straw man.

5.1 In other respects, there are certain fundamental differences between the cases cited in points 4.1 and 4.2.1.

5.1.1 If a patent proprietor employs a straw man to file an opposition, then the admissibility of the opposition will not normally be queried by any of the parties, since the patent proprietor wishes to pursue the proceedings through his straw man. In prac-

but de contourner les exigences de représentation auxquelles serait soumis un éventuel mandant.

5. Etant donné qu'une opposition formée en son nom propre pour le compte d'un tiers est irrecevable lorsqu'il y a un contournement abusif de la loi (cf. point 4 supra), il se pose la question de savoir de quelle façon et dans quelles circonstances il convient de vérifier si tel est le cas (**question 2 de la décision T 301/95, question 4 de la décision T 649/92**).

En ce qui concerne le problème de la preuve soulevé dans les décisions de saisine, il convient de souligner que le principe de la libre appréciation des preuves s'applique dans la procédure devant l'OEB. Cela vaut également pour le problème examiné ici. Il serait contraire à ce principe d'établir des règles déterminées en matière de preuve qui définiraient la force probante à attacher ou non à certains moyens de preuve. Il convient au contraire de vérifier sur la base de tous les moyens de preuve pertinents si un fait peut ou non être considéré comme prouvé.

Les principes généraux s'appliquent également à la répartition de la charge de la preuve. C'est à la personne qui soulève l'objection tirée de l'homme de paille qu'il appartient d'en administrer la preuve, autrement dit au titulaire du brevet ou, en cas d'objection soulevée d'office, à l'instance compétente de l'OEB.

En ce qui concerne les critères à appliquer en matière d'appréciation des preuves, il convient de rappeler que le droit de faire opposition est ouvert à toute personne. Pour retirer ce droit à quelqu'un, il faut une justification particulière, qui ne doit pas uniquement reposer sur une appréciation des probabilités. Au contraire, avant de juger l'opposition irrecevable, l'instance appelée à statuer doit acquiescer la conviction, sur la base d'une preuve claire et sans équivoque, que la loi a bien été contournée de manière abusive au moyen d'un homme de paille.

5.1 En outre, il existe des différences fondamentales entre les deux cas cités aux points 4.1 et 4.2.1 supra.

5.1.1 Si le titulaire du brevet a recours à un homme de paille pour former opposition, la recevabilité de l'opposition ne sera normalement remise en cause par aucune partie à la procédure, puisque le titulaire du brevet souhaite poursuivre la procé-

betreiben will. Daher kann der fehlenden Einspruchsberechtigung in der Praxis nur von Amts wegen nachgegangen werden.

Freilich wird das EPA regelmäßig kaum Anhaltspunkte dafür haben, daß ein Strohmann für den Patentinhaber einspricht, sofern die Beteiligten diesen Umstand nicht von sich aus deutlich werden lassen. Dies hat zur Folge, daß das Handeln eines Strohmanns im Normalfall folgenlos bleiben wird und die Unzulässigkeit des Einspruchs nicht erkannt wird. Dies ist allerdings noch kein Grund, der dafür sprechen würde, den Einspruch des Strohmanns des Patentinhabers generell zuzulassen. Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob eine mißbräuchliche Handhabung des Verfahrens folgenlos bleibt, weil sie nicht aufgedeckt wird, oder ob ein solcher Mißbrauch offen hingenommen wird. Wird dem Strohmann des Patentinhabers die Berechtigung zum Einspruch grundsätzlich versagt, so zwingt dies die Beteiligten wenigstens, das Verfahren in der Form eines streitigen Verfahrens zu führen. Andernfalls müssen sie damit rechnen, daß das Auftreten des Strohmanns offenkundig wird. Relevante Anhaltspunkte dafür, daß der Einsprechende Strohmann des Patentinhabers ist, können sich insbesondere aus den Beziehungen zwischen beiden ergeben, beispielsweise dann, wenn der Einsprechende als abhängiges Unternehmen im Rahmen eines Konzerns oder als Arbeitnehmer den Weisungen des Patentinhabers unterworfen ist.

5.1.2 Stellt sich die Frage, ob jemand als Einsprechender im Auftrag von Mandanten vor dem EPA handelt, ohne als zugelassener Vertreter qualifiziert zu sein, so ist auch hier zunächst zu berücksichtigen, daß jedermann einsprechen darf. Daher kann aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe noch nicht geschlossen werden, ein Einsprechender handle als Strohmann. Bietet aber jemand berufsmäßig seine Dienste zur Beratung und Vertretung auf dem Gebiet des Patentrechts an und tritt diese Person regelmäßig in Verfahren vor dem EPA als Einsprechender in eigenem Namen auf, so schafft sie selbst den Anschein, daß diese Einspruchstätigkeit ihrer gewöhnlichen Berufstätigkeit zuzurechnen ist. Dies rechtfertigt es, der Frage der Einspruchsberechtigung nachzugehen. Zur Klärung der Frage könnte etwa bei einem nicht als zugelassener Vertreter nach Artikel 134 EPÜ legitimierten Patentanwalt, der einer disziplinarischen Aufsicht unterliegt, im Einzelfall eine Erklärung des

tice, therefore, the objection that the opponent is not entitled to file an opposition can only be investigated by the EPO of its own motion.

However, the EPO will as a rule have no indication that a straw man has filed an opposition on the patent proprietor's behalf, unless the parties themselves make it clear that this is the case. This means that the employment of a straw man will normally have no consequences and that the inadmissibility of the opposition will not be detected. However, this is no basis for arguing in favour of generally allowing opposition by a straw man acting for the patent proprietor. It makes an important difference whether an abuse of process has no consequences because it remains undiscovered, or whether such abuse is openly accepted. If the patent proprietor's straw man is prohibited in principle from filing an opposition, then this at least forces the parties to conduct the proceedings on an inter partes basis. Otherwise, they must accept the possibility that the straw man's involvement may come to light. Relevant indications that the opponent is a straw man acting for the patent proprietor can emerge, in particular, from the relationship between the two; for example, where the opponent is bound by the proprietor's instructions as a subsidiary company within the framework of a large group or as an employee of the patent proprietor.

5.1.2 If the question arises whether someone is acting as an opponent before the EPO on behalf of a client without being qualified as a professional representative, then here too, it has to be remembered in the first place that any person is allowed to file an opposition. That an opponent is acting as a straw man cannot therefore be inferred purely from the fact of belonging to a particular group of professional persons. However, if a person offers his services to advise and represent clients in patent matters on a professional basis, and if that person regularly acts as an opponent before the EPO in his own name, then he himself creates the impression that these activities in opposition proceedings are to be seen as part of his normal professional activities. This would justify investigating the question of his entitlement to act as an opponent. In the case, for example, of a patent attorney who is not authorised to act as a professional representative under Article 134 EPC and who is subject to

dure par le biais de l'homme de paille. Par conséquent, l'objection selon laquelle l'opposant n'est pas habilité à faire opposition sera en pratique uniquement examinée d'office.

Il est vrai que l'OEB n'aura en général guère d'indices sur le fait que l'opposition a été formée par un homme de paille qui agit pour le compte du titulaire du brevet, si les parties elles-mêmes ne montrent pas clairement que c'est le cas. Il s'ensuit que l'intervention d'un homme de paille restera en général sans conséquence et que l'irrecevabilité de l'opposition ne sera pas décelée. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille admettre d'une manière générale les oppositions formées par un homme de paille pour le compte du titulaire du brevet. Il y a une différence fondamentale selon qu'un abus de procédure demeure sans conséquence, parce qu'il n'est pas révélé au grand jour, ou qu'un tel abus est ouvertement admis. S'il est interdit à un homme de paille de faire opposition pour le compte du titulaire du brevet, cela oblige au moins les parties à conduire la procédure sur une base contentieuse. Sinon elles doivent s'attendre à ce que l'intervention de l'homme de paille soit révélée. Parmi les indices pertinents susceptibles d'indiquer que l'opposant est un homme de paille agissant pour le compte du titulaire du brevet, on peut notamment citer les relations qui existent entre eux, par exemple dans le cas où l'opposant est une entreprise appartenant à un grand groupe ou un employé, et qu'en tant que tel il est soumis aux instructions du titulaire du brevet.

5.1.2 Lorsque se pose la question de savoir si une personne agit en tant qu'opposant devant l'OEB pour le compte d'un client, sans posséder les qualifications de mandataire agréé, il convient ici également de rappeler tout d'abord que toute personne peut faire opposition. L'on ne saurait donc conclure de l'appartenance de l'opposant à une catégorie professionnelle déterminée qu'il agit en tant qu'homme de paille. Cependant, si une personne offre à titre professionnel ses services de conseil et de représentation dans le domaine du droit des brevets et qu'elle agisse régulièrement en son nom en tant qu'opposant dans les procédures devant l'OEB, elle donne elle-même l'impression que cette activité d'opposant fait partie de ses activités professionnelles habituelles. Il est alors justifié d'examiner si elle est habilitée à faire opposition. A cette fin, il peut par exemple être exigé d'un avocat non habilité à agir en tant que mandataire agréé en application de l'article 134 CBE et qui est

Inhalts verlangt werden, daß der konkrete Einspruch nicht für einen Mandanten eingelegt wurde.

6. Des weiteren stellt sich die Frage, ob ein nach Punkt 4 relevanter Einwand gegen die Zulässigkeit des Einspruchs auch noch erstmals im Beschwerdeverfahren geltend gemacht werden kann. Diese Frage stellt sich nicht nur, wie in **Frage 1** der Vorlage **T 649/92** formuliert für den Fall, daß der Einwand vom Patentinhaber erhoben wird, sie ist in gleicher Weise erheblich, wenn die Zulässigkeit des Einspruchs von Amts wegen in Frage gestellt wird.

Die Frage ist für beide Fallgestaltungen gleich zu beantworten. Eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung durch das Verschieben eines Strohmanns, die nach Punkt 4 zu beanstanden ist, ist im Beschwerdeverfahren auch dann nicht hinzunehmen, wenn sie in der ersten Instanz noch nicht gerügt worden ist. Dies ergibt sich schon daraus, daß eine Entscheidung des EPA über die Rechtsbeständigkeit des Patents einen zulässigen Einspruch voraussetzt. Dies gilt für das Einspruchsverfahren vor der Beschwerdekammer ebenso wie für das Verfahren vor der Einspruchsabteilung. Zudem genießt das öffentliche Interesse an der Unterbindung der genannten unzulässigen Praktiken hier Vorrang gegenüber einer Entlastung des Beschwerdeverfahrens. Weil das Handeln in fremdem Auftrag nicht ohne das Hinzutreten besonderer Umstände Veranlassung zur Prüfung einer mißbräuchlichen Gesetzesumgehung gibt, wird sich der im Beschwerdeverfahren entstehende Aufwand ohnehin in engen Grenzen halten. Da die Antwort auf die Frage 1 in T 649/92 ergibt, daß ein zulässiger Einwand im Beschwerdeverfahren noch uneingeschränkt erhoben werden kann, stellt sich die **Frage 2 in T 649/92** nicht.

7. Nach den Gründen Nr. 5.3 der Vorlage **T 649/92** soll sich die Frage 5 auf die Möglichkeit beziehen, daß die Anfechtung der Zulässigkeit des Einspruchs durch die Antworten auf die anderen Vorlagefragen zeitlich eingeschränkt wird. Eine solche zeitliche Einschränkung wird durch die Antwort auf Frage 1 der Vorlage T 649/92 verneint. Daher wäre die Frage 5 im so verstandenen Sinn gegenstandslos.

Die Frage 5 selbst ist jedoch weiter formuliert und schließt auch inhaltliche Einschränkungen der Anfechtung der Zulässigkeit des Einspruchs

some form of disciplinary supervision, the issue of entitlement could be clarified by requiring a statement to the effect that the opposition in question was not filed on behalf of a client.

6. The question then arises whether a relevant challenge to the admissibility of the opposition, as described in point 4, may be raised for the first time at the appeal stage. This question arises not only, as formulated in **question 1** of the referral **T 649/92**, in cases where the challenge is raised by the patent proprietor; it is equally pertinent if the admissibility of the opposition is challenged by the EPO of its own motion.

The answer must be the same in both cases. A circumvention of the law in an abusive manner by the use of a straw man, which can be challenged as indicated in point 4, is not to be accepted at the appeal stage, even if no objection has been raised by the department of first instance. This is already established by the fact that a decision of the EPO on the validity of a patent requires the existence of an admissible opposition. This applies equally to proceedings before the board of appeal and the opposition division. Moreover, the public interest in preventing the above-mentioned inadmissible practices must take priority here over the need for efficiency in conducting the appeal proceedings. Since acting on behalf of a third party does not give cause to investigate the possibility of a circumvention of the law by abuse of process unless further particular circumstances are involved, the extra work entailed in appeal proceedings will in any case be strictly limited. Since the answer to question 1 in T 649/92 leads to the conclusion that an admissible challenge can still be raised without restriction in appeal proceedings, **question 2 in T 649/92** does not arise.

7. According to point 5.3 of the Reasons in the referral decision **T 649/92**, **question 5** is put to cover the possibility that the answers to the other questions might restrict the period during which a challenge to the admissibility of the opposition may be raised. The possibility of such restriction is rejected by the answer to question 1 of the referral T 649/92. In this sense, question 5 is therefore redundant.

However, question 5 itself is couched in broader terms which also comprise substantive restrictions on the right to challenge the admissibility of

soumis à un contrôle disciplinaire, de déclarer que l'opposition en question n'a pas été formée pour le compte d'un client.

6. Il se pose également la question de savoir si l'on peut soulever pour la première fois au stade du recours une objection pertinente à l'encontre de la recevabilité de l'opposition, telle que décrite au point 4. Cette question ne se pose pas uniquement, comme énoncé dans la **question 1** de la décision de saisine **T 649/92**, dans le cas où cette objection est soulevée par le titulaire du brevet, mais également lorsque la recevabilité de l'opposition est remise en question d'office.

Il convient d'apporter la même réponse dans les deux cas. Un contournement abusif de la loi par interposition d'un homme de paille, qui appelle des objections comme indiqué au point 4, ne doit pas être admis au stade du recours, même s'il n'a pas été critiqué en première instance. Cela résulte déjà du fait qu'une décision de l'OEB relative à la validité du brevet suppose que l'opposition est recevable. Ce principe s'applique aussi bien à la procédure devant la chambre de recours que devant la division d'opposition. En outre, l'intérêt public à ce que de telles pratiques inadmissibles soient interdites est ici prioritaire sur un quelconque allègement de la procédure de recours. Etant donné que le fait d'agir pour le compte d'un tiers ne justifie pas, en l'absence d'autres circonstances particulières, que l'on examine s'il y a eu contournement abusif de la loi, le surcroît de travail occasionné dans la procédure de recours sera très limité. La réponse à la question 1 énoncée dans la décision T 649/92 étant qu'une telle objection peut encore être soulevée sans restriction au stade du recours, la **question 2 de la décision T 649/92** ne se pose pas.

7. Selon le point 5.3 des motifs de la décision de saisine **T 649/92**, la **question 5** porte sur le cas où la possibilité de contester la recevabilité de l'opposition serait limitée dans le temps, suite aux réponses apportées aux autres questions. Une telle éventualité est exclue par la réponse à la question 1 énoncée dans la décision de saisine T 649/92. Par conséquent, comprise en ce sens, la question 5 serait sans objet.

La question 5 est toutefois formulée en termes plus vastes et inclut également l'éventuelle restriction du contenu de l'objection relative à la rece-

ein. Es erscheint der Kammer sinnvoll, sich mit der Frage in diesem weiteren Verständnis zu befassen. Die zu der Frage 1 in T 301/95 und der Frage 3 in T 649/92 gegebenen Antworten führen gegenüber der bisherigen Rechtsprechung tatsächlich zu einer Einschränkung der möglichen Einwände gegen die Zulässigkeit des Einspruchs, da die Tatsache, daß der Einsprechende im Auftrag eines Dritten handelt, regelmäßig nicht zur Unzulässigkeit des Einspruchs führt. Durch eine sofortige Anwendung der in den gegebenen Antworten enthaltenen Grundsätze sieht die Kammer aber keine schützenswerten Interessen verletzt. Eine Übergangsregel ist daher nicht erforderlich. Vielmehr kann es bei der allgemeinen Regel verbleiben, daß die vorliegende Entscheidung der Großen Beschwerdekammer auf alle anhängigen Verfahren anzuwenden ist (siehe G 9/93, a. a. O., Gründe Nr. 6.1).

the opposition. The Board sees a need to address the question in this wider sense. The above answers to question 1 in T 301/95 and question 3 in T 649/92 do indeed involve a restriction, compared with previous case law, on the possible challenges to the admissibility of the opposition, since the fact that the opponent is acting on behalf of a third party does not as a rule lead to inadmissibility of the opposition. In the Board's view, however, the immediate application of the principles contained in its answers does not infringe any interests that deserve to be protected. A transitional rule is therefore unnecessary. Instead, it is sufficient to refer to the general rule that a decision of the Enlarged Board of Appeal is to be applied to all pending proceedings (G 9/93, supra, Reasons point 6.1).

vabilité de l'opposition. La Chambre juge utile d'examiner la question dans ce sens plus large. Les réponses apportées à la question 1 de la décision T 301/95 et à la question 3 de la décision T 649/92 limitent effectivement, par rapport à la jurisprudence actuelle, les objections susceptibles d'être soulevées à l'encontre de la recevabilité d'une opposition, étant donné que le fait qu'un opposant agisse pour le compte d'un tiers n'entraînera pas, en règle générale, l'irrecevabilité de l'opposition. La Chambre estime toutefois qu'aucun intérêt méritant d'être protégé ne serait lésé par l'application immédiate des principes énoncés dans les réponses. Il n'est donc pas nécessaire d'introduire une mesure transitoire. L'on peut au contraire mettre en oeuvre la règle générale selon laquelle la présente décision de la Grande Chambre de recours s'applique à toutes les procédures en instance (cf. G 9/93, loc. cit., point 6.1 des motifs).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt beantwortet:

1 a: Ein Einspruch ist nicht schon deswegen unzulässig, weil der als Einsprechender gemäß Regel 55 a) EPÜ Genannte im Auftrag eines Dritten handelt.

1 b: Ein solcher Einspruch ist aber dann unzulässig, wenn das Auftreten des Einsprechenden als mißbräuchliche Gesetzesumgehung anzusehen ist.

1 c: Eine solche Gesetzesumgehung liegt insbesondere vor, wenn

– der Einsprechende im Auftrag des Patentinhabers handelt;

– der Einsprechende im Rahmen einer typischer Weise zugelassenen Vertretern zugeordneten Gesamttätigkeit im Auftrag eines Mandanten handelt, ohne hierfür die nach Artikel 134 EPÜ erforderliche Qualifikation zu besitzen.

1 d: Eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung liegt dagegen nicht schon deswegen vor, weil

– ein zugelassener Vertreter in eigenem Namen für einen Mandanten handelt;

Order

For these reasons it is decided that:

The questions of law referred to the Enlarged Board of Appeal are to be answered as follows:

1(a): An opposition is not inadmissible purely because the person named as opponent according to Rule 55(a) EPC is acting on behalf of a third party.

1(b): Such an opposition is, however, inadmissible if the involvement of the opponent is to be regarded as circumventing the law by abuse of process.

1(c): Such a circumvention of the law arises, in particular, if:

– the opponent is acting on behalf of the patent proprietor;

– the opponent is acting on behalf of a client in the context of activities which, taken as a whole, are typically associated with professional representatives, without possessing the relevant qualifications required by Article 134 EPC.

1(d): However, a circumvention of the law by abuse of process does not arise purely because:

– a professional representative is acting in his own name on behalf of a client;

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Il est répondu comme suit aux questions de droit soumises à la Grande Chambre de recours :

1a : Une opposition n'est pas irrecevable du seul fait que la personne indiquée en tant qu'opposant conformément à la règle 55a) CBE agit pour le compte d'un tiers.

1b : Une telle opposition est toutefois irrecevable lorsque l'intervention de l'opposant doit être considérée comme un contournement abusif de la loi.

1c : Il y a un contournement abusif de la loi notamment lorsque :

– l'opposant agit pour le compte du titulaire du brevet ;

– l'opposant agit pour le compte d'un client dans le cadre d'activités qui, dans l'ensemble, sont caractéristiques de celles d'un mandataire agréé, sans posséder les qualifications requises par l'article 134 CBE.

1d : En revanche, il n'y a pas contournement abusif de la loi pour la simple raison que :

– un mandataire agréé agit en son nom propre pour le compte d'un client;

– ein Einsprechender mit Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten des EPÜ im Auftrag eines Dritten handelt, auf den diese Voraussetzung nicht zutrifft.

2: Ob eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung vorliegt, ist unter Anwendung des Prinzips der freien Beweiswürdigung zu prüfen. Die Beweislast trägt, wer die Unzulässigkeit des Einspruchs geltend macht. Das Vorliegen einer mißbräuchlichen Gesetzesumgehung muß auf der Grundlage eines klaren und eindeutigen Beweises zur Überzeugung des entscheidenden Organs feststehen.

– an opponent with either a residence or principal place of business in one of the EPC contracting states is acting on behalf of a third party who does not meet this requirement.

2: In determining whether the law has been circumvented by abuse of process, the principle of the free evaluation of evidence is to be applied. The burden of proof is to be borne by the person alleging that the opposition is inadmissible. The deciding body has to be satisfied on the basis of clear and convincing evidence that the law has been circumvented by abuse of process.

– un opposant ayant son domicile ou son siège dans un Etat partie à la CBE agit pour le compte d'un tiers qui ne remplit pas cette condition.

2 : Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a un contournement abusif de la loi, il convient d'appliquer le principe de la libre appréciation des preuves. La charge de la preuve appartient à celui qui invoque l'irrecevabilité de l'opposition. L'existence d'un contournement abusif de la loi doit être établie sur la base d'une preuve claire et sans équivoque, qui emporte la conviction de l'instance appelée à statuer.
