

Entscheidungen der Beschwerdekammern

Entscheidung der Techni- schen Beschwerdekammer 3.3.4 vom 23. Juli 2004 T 1091/02 – 3.3.4*

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. Kinkeldey
Mitglieder: R. Moufang
R. Gramaglia

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Einsprechender 1/Beschwerdeführer:
bioMérieux B.V.
Einsprechender 2/weiterer Verfah-
rensmitglied: Vysis Inc.

**Stichwort: Nachweisverfahren/
HOFFMANN-LA ROCHE**

**Artikel: 99 (1), 104 (1), 105, 107, 108,
112 (1) a), 117 (1), 122 und 133 (3) EPÜ**
**Regel: 20 (1), (2) und (3), 21, 60 (2),
61, 64 a), 65 (1) und (2), 88, 92 (1) und
(2) EPÜ**

**Schlagwort: "Übertragung der
Einsprechendenstellung – materiell-
rechtliche Erfordernisse – Formerfor-
dernisse – von der angeblichen
Erwerberin der Einsprechendenstel-
lung eingereichte Beschwerde –
Hilfsantrag, die Beschwerde als von
der ursprünglichen Einsprechenden
eingereicht zu betrachten – Vorlage
an die Große Beschwerdekammer"**

Leitsätze

*Der Großen Beschwerdekammer
werden folgende Rechtsfragen vorge-
legt:*

*1 a) Ist die Einsprechendenstellung frei
übertragbar?*

1 b) Falls die Frage 1 a) zu verneinen ist:

*Kann eine juristische Person, die bei
Einlegung des Einspruchs eine 100%ige
Tochter der Einsprechenden war und
die den Geschäftsbetrieb weiterführt,
auf den sich das angefochtene Patent*

Decisions of the boards of appeal

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.4 dated 23 July 2004 T 1091/02 – 3.3.4*

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: U. Kinkeldey
Members: R. Moufang
R. Gramaglia

Patent proprietor/Respondent:
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Opponent (1)/Appellant:
bioMérieux B.V.
Opponent (2)/Other party: Vysis Inc.

**Headword: Methods for detection/
HOFFMANN-LA ROCHE**

**Article: 99(1), 104(1), 105, 107, 108,
112(1)(a), 117(1), 122, 133(3) EPC**
**Rule: 20(1),(2), (3), 21, 60(2), 61, 64(a),
65(1),(2), 88, 92(1),(2) EPC**

**Keyword: "Transfer of opponent
status – substantive requirements –
formal requirements – appeal filed by
alleged transferee of opponent status
– auxiliary request to consider appeal
filed by original opponent – referral
to Enlarged Board of Appeal"**

Headnote

*The following questions are referred to
the Enlarged Board of Appeal:*

*1. (a) Can opponent status be freely
transferred?*

*(b) If question 1(a) is answered in the
negative:*

*Can a legal person who was a 100%-
owned subsidiary of the opponent when
the opposition was filed and who carries
on the business to which the opposed
patent relates acquire opponent status if*

Décisions des chambres de recours

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.4 en date du 23 juillet 2004 T 1091/02 – 3.3.4*

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : U. Kinkeldey
Membres : R. Moufang
R. Gramaglia

Titulaire du brevet/Intimé :
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Opposant (1)/Requérant :
bioMérieux B.V.
Opposant (2)/Autre partie : Vysis Inc.

**Référence : Méthodes de détection/
HOFFMANN-LA ROCHE**

**Article : 99(1), 104(1), 105, 107, 108,
112(1)a), 117(1), 122, 133(3) CBE**
**Règle : 20(1), (2) et (3), 21, 60(2), 61,
64a), 65(1) et (2), 88, 92(1) et (2) CBE**

**Mot-clé : "Transmission de la qualité
d'opposant – exigences de fond –
exigences de forme – recours formé
par le prétendu cessionnaire de la
qualité d'opposant – requête subsi-
diaire visant à considérer le recours
comme ayant été formé par l'oppo-
sant initial – saisine de la Grande
Chambre de recours"**

Sommaire

*Les questions suivantes sont soumises
à la Grande Chambre de recours :*

*1. a) La qualité d'opposant est-elle libre-
ment transmissible ?*

*b) S'il est répondu par la négative à la
question 1a),*

*une personne morale qui était une filiale
détenue à 100% par l'opposant lorsque
l'opposition a été formée et qui poursuit
les activités auxquelles se rapporte le
brevet opposé peut-elle acquérir la*

* Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen
G 2/04 anhängig.

* The case is pending under Ref. **G 2/04**

* L'affaire est en instance sous le n° **G 2/04**

bezieht, die Einsprechendenstellung erwerben, wenn ihre gesamten Aktien von der Einsprechenden an eine andere Firma übertragen werden und die an dieser Transaktion beteiligten Personen der Übertragung des Einspruchs zustimmen?

2. Falls die Frage 1 a) oder b) zu bejahen ist:

a) Welche Formerfordernisse sind zu erfüllen, bevor die Übertragung der Einsprechendenstellung zugelassen werden kann? Ist es insbesondere erforderlich, den Sachverhalt durch lückenlose Beweisunterlagen zu belegen?

b) Ist eine Beschwerde, die von einer angeblichen neuen Einsprechenden eingelegt wird, unzulässig, wenn diese Formerfordernisse nicht vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Beschwerdeschrift erfüllt werden?

3. Falls die Fragen 1 a) und b) zu verneinen sind:

Ist eine Beschwerde zulässig, wenn die Beschwerdeschrift zwar im Namen einer nicht beschwerdeberechtigten Person eingereicht wird, hilfsweise aber beantragt wird, die Beschwerde als im Namen der beschwerdeberechtigten Person eingereicht zu betrachten?

all its shares are assigned by the opponent to another company and if the persons involved in the transaction agree to the transfer of the opposition?

2. If question 1(a) or (b) is answered in the affirmative:

(a) Which formal requirements have to be fulfilled before the transfer of opponent status can be accepted? In particular, is it necessary to submit full documentary evidence proving the alleged facts?

(b) Is an appeal filed by an alleged new opponent inadmissible if the above formal requirements are not complied with before expiry of the time limit for filing the notice of appeal?

3. If question 1(a) and (b) is answered in the negative:

Is an appeal admissible if, although filed on behalf of a person not entitled to appeal, the notice of appeal contains an auxiliary request that the appeal be considered filed on behalf of a person entitled to appeal?

qualité d'opposant lorsque l'intégralité de ses actions est cédée par l'opposant à une autre société et que les personnes impliquées dans la transaction approuvent le transfert de l'opposition ?

2. S'il est répondu par l'affirmative aux questions 1a) ou b) :

a) Quelles sont les conditions de forme qui doivent être remplies avant que le transfert de la qualité d'opposant puisse être autorisé ? En particulier, faut-il produire des documents apportant la preuve complète des faits allégués ?

b) Un recours formé par le prétendu nouvel opposant est-il irrecevable dès lors que ces conditions de forme ne sont pas remplies avant l'expiration du délai de dépôt de l'acte de recours ?

3. S'il est répondu par la négative aux questions 1a) et b) :

un recours qui a été introduit pour le compte d'une personne non habilitée à former un recours est-il néanmoins recevable lorsqu'il est demandé à titre subsidiaire dans l'acte de recours que le recours soit considéré comme ayant été formé pour le compte d'une personne habilitée ?

Sachverhalt und Anträge

I. Die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 520 794 wurde am 26. November 1997 bekanntgemacht. Gegen das Patent legten Akzo Nobel N.V. (Einsprechende 1) und Vysis Inc. (Einsprechende 2) Einspruch ein. Mit Entscheidung vom 11. Juli 2002, die am 16. August 2002 schriftlich erging, wies die Einspruchsabteilung die Einsprüche zurück.

II. Gegen diese Entscheidung wurde am 25. Oktober 2002 Beschwerde eingelegt. Aus der Beschwerdeschrift ging hervor, daß die Beschwerde im Namen von bioMérieux B.V. eingelegt worden war, da diese Firma mittlerweile Eigentümerin des Geschäftsbereichs Diagnostik von Akzo Nobel N.V. sei, auf den sich der Einspruch beziehe. In der Beschwerdeschrift hieß es ferner, daß man hilfsweise und als reine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, daß die Beschwerde im Namen von bioMérieux B.V. für unzulässig befunden werde,

Summary of facts and submissions

I. The grant of European patent No. 0 520 794 was published on 26 November 1997. Oppositions were filed against this patent by Akzo Nobel N.V. (Opponent 1) and Vysis Inc. (Opponent 2). By decision of 11 July 2002, issued in writing on 16 August 2002, the opposition division rejected the oppositions.

II. On 25 October 2002 a notice of appeal against the above decision was filed. It stated that the appeal was filed in the name of bioMérieux B.V. since this company now owned the diagnostic activities of Akzo Nobel N.V. to which the opposition pertained. The notice further stated that, subsidiarily and as a precautionary measure only, in the event that the appeal in the name of bioMérieux B.V. were to be considered inadmissible, the appeal was filed in the name of Akzo Nobel N.V. A single appeal fee was paid.

Exposé des faits et conclusions

I. La délivrance du brevet européen N° 0 520 794 a été publiée le 26 novembre 1997. Akzo Nobel N.V. (opposant 1) et Vysis Inc. (opposant 2) ont fait opposition à ce brevet. Par décision du 11 juillet 2002, rendue par écrit le 16 août 2002, la division d'opposition a rejeté les oppositions.

II. Un recours a été formé contre cette décision le 25 octobre 2002. L'acte de recours précisait que le recours était formé au nom de bioMérieux B.V., étant donné que cette société possédait désormais les activités de diagnostic de Akzo Nobel N.V. auxquelles se rapportait l'opposition. Il indiquait également à titre subsidiaire et par précaution uniquement, pour le cas où le recours au nom de bioMérieux B.V. serait déclaré irrecevable, que le recours était formé au nom de Akzo Nobel N.V. Une seule taxe de recours a été acquittée.

beantrage, die Beschwerde als im Namen von Akzo Nobel N.V. eingereicht zu betrachten. Es wurde eine einzige Beschwerdegebühr entrichtet.

Mit der Beschwerdeschrift wurde eine von den Vertretern von Akzo Nobel N.V., bioMérieux B.V. und bioMérieux S.A. im August 2002 unterzeichnete Erklärung eingereicht, deren Inhalt sich wie folgt zusammenfassen läßt: Zum Geschäftsbetrieb der Akzo Nobel N.V. habe u. a. das Segment Diagnostik gehört, das in ihrem Unternehmensbereich Organon Teknika B.V. zusammengefaßt gewesen sei. Den Einspruch habe Akzo Nobel N.V. im Interesse ihres europäischen Geschäftsbereichs Diagnostik eingelegt, der in ihrem Namen von der Organon Teknika B.V. geführt worden sei. Akzo Nobel N.V. und bioMérieux S.A. hätten mit Wirkung vom 30. Juni 2001 eine Vereinbarung geschlossen, um den Geschäftsbereich Diagnostik der Organon Teknika B.V. von Akzo Nobel N.V. an bioMérieux S.A. zu übertragen. Seither habe Organon Teknika B.V. den Geschäftsbereich Diagnostik als 100%ige Tochter von bioMérieux S.A. fortgeführt, und zwar zunächst unter dem alten Namen und ab Februar 2002 unter dem Namen bioMérieux B.V. In der Erklärung wird ausdrücklich auf das Einspruchsbeschwerdeverfahren zu dem europäischen Patent Nr. 0 285 057 (T 746/00) verwiesen, in dessen Rahmen dieselbe Erklärung bereits der Technischen Beschwerdekammer 3.3.8 vorgelegt worden sei. Auf den vorliegenden Einspruch wird in der Erklärung nicht ausdrücklich Bezug genommen.

III. Am 27. Dezember 2002 reichte die Beschwerdeführerin die Beschwerdebegründung ein.

IV. Am 14. Mai 2003 erließ die Kammer eine Mitteilung, in der sie die Frage der Zulässigkeit der Beschwerde aufwarf und die Beteiligten zu einer speziell dieser Frage gewidmeten mündlichen Verhandlung lud.

V. Mit Schreiben vom 27. Juni 2003 reichte die Beschwerdeführerin eine weitere, im Juni 2003 von den Vertretern von Akzo Nobel N.V., bioMérieux B.V. und bioMérieux S.A. unterzeichnete Erklärung ein, die denselben Wortlaut hatte wie die frühere Erklärung, aber einen ausdrücklichen Hinweis auf den vorliegenden Einspruch enthielt. Ferner übermittelte die Beschwerdeführerin eine Vollmacht für ihren zugelassenen Vertreter.

A declaration signed by representatives of Akzo Nobel N.V., bioMérieux B.V. and bioMérieux S.A. in August 2002 was submitted with the notice of appeal. Its content may be summarised as follows: Akzo Nobel N.V. had diagnostics as part of its business, which had been concentrated in its business unit Organon Teknika B.V. The opposition was filed by Akzo Nobel N.V. in the interest of its European diagnostics business, as conducted on its behalf by Organon Teknika B.V. An agreement was reached effective from 30 June 2001 between Akzo Nobel N.V. and bioMérieux S.A. to transfer the diagnostic activities of Organon Teknika B.V. from Akzo Nobel N.V. to bioMérieux S.A. Since then Organon Teknika B.V. has continued its diagnostic business as a 100%-affiliate of bioMérieux S.A., first under its old name and since February 2002 under the name of bioMérieux B.V. The declaration makes specific reference to the opposition appeal proceedings concerning European patent No. 0 285 057 (T 746/00) for which the declaration had already been submitted to the Technical Board of Appeal 3.3.8. The declaration does not specifically refer to the present opposition.

III. On 27 December 2002 the appellant filed the grounds of appeal.

IV. On 14 May 2003 the board issued a communication drawing attention to the issue of admissibility of the appeal and summoned the parties to oral proceedings restricted to this issue.

V. By letter dated 27 June 2003, the appellant filed a further declaration signed by representatives of Akzo Nobel N.V., bioMérieux B.V. and bioMérieux S.A. in June 2003 and framed in similar terms to the previous declaration, but referring explicitly to the present opposition. Moreover, the appellant filed an authorisation for its professional representative.

L'acte de recours était accompagné d'une déclaration signée par les mandataires de Akzo Nobel N.V., bioMérieux B.V. et bioMérieux S.A. en août 2002. Cette déclaration peut être résumée comme suit : Akzo Nobel N.V. avait entre autres des activités de diagnostic, qui étaient concentrées dans son unité Organon Teknika B.V. L'opposition a été formée par Akzo Nobel N.V. dans l'intérêt de ses activités de diagnostic européennes, qui étaient conduites en son nom par Organon Teknika B.V. Les sociétés Akzo Nobel N.V. et bioMérieux S.A. ont conclu un accord, qui a pris effet le 30 juin 2001, par lequel Akzo Nobel N.V. a transféré les activités de diagnostic d'Organon Teknika B.V. à bioMérieux S.A. Depuis lors, Organon Teknika B.V. a poursuivi ses activités de diagnostic en tant que filiale détenue à 100% par bioMérieux S.A., dans un premier temps sous son ancien nom puis, à compter de février 2002, sous le nom de bioMérieux B.V. La déclaration fait expressément référence à la procédure de recours sur opposition concernant le brevet européen N° 0 285 057 (T 746/00), pour laquelle la déclaration avait déjà été produite auprès de la Chambre de recours 3.3.8, mais ne se réfère pas explicitement à la présente opposition.

III. Le requérant a produit le mémoire exposant les motifs du recours le 27 décembre 2002.

IV. Le 14 mai 2003, la Chambre a envoyé aux parties une notification, dans laquelle elle attirait leur attention sur la question de la recevabilité du recours et les convoquait à une procédure orale limitée à cette question.

V. Par lettre en date du 27 juin 2003, le requérant a produit une nouvelle déclaration signée en juin 2003 par les mandataires de Akzo Nobel N.V., bioMérieux B.V. et bioMérieux S.A. Cette déclaration était libellée dans les mêmes termes que la déclaration précédente, mais elle faisait cette fois expressément référence à la présente opposition. En outre, le requérant a produit un pouvoir pour son mandataire agréé.

VI. Die weiteren Ausführungen und Beweismittel der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Während Akzo Nobel N.V. die Strategie verfolge, Einsprüche, die den Geschäftsbetrieb ihrer Tochterunternehmen betreffen, im eigenen Namen einzulegen, sei es bei bioMérieux S.A. üblich, Einsprüche im Namen des jeweiligen Tochterunternehmens einzureichen. Als bioMérieux S.A. die Tochter Organon Teknika B.V. von Akzo Nobel N.V. erwarb, sei daher entschieden worden, den Einspruch auf Organon Teknika B.V. zu übertragen.

b) Die vorgelegten Erklärungen belegten eindeutig, daß alle an der Transaktion Beteiligten im guten Glauben gehandelt hätten. Ein Verfahrensmißbrauch liege nicht vor.

c) Die Tatsache, daß Akzo Nobel N.V. auch nach dem Wirksamwerden des Verkaufs von Organon Teknika B.V. noch einschlägige Patentanmeldungen eingereicht habe, lasse sich mit ihrer Geschäftstätigkeit im Veterinärbereich oder ihrer Sorge um die Wahrung von Prioritätsrechten begründen.

d) Im Beschwerdeverfahren T 746/00, in dem ursprünglich Akzo Nobel N.V. eine der Einsprechenden gewesen sei, seien der Übergang der Einsprechendenstellung auf die Organon Teknika B.V. und deren Umbenennung in bioMérieux B.V. ordnungsgemäß eingetragen worden. Daher vertraue bioMérieux B.V. im vorliegenden Fall darauf, daß die Übertragung der Einsprechendenstellung zur Zufriedenheit der Kammer belegt sei.

VII. Die Ausführungen und Beweismittel der Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Die Einsprechendenstellung könne nur im Falle einer Gesamtrechtsnachfolge oder einer Übertragung desjenigen Unternehmensteils, auf den sich der Einspruch beziehe, übertragen werden. Das ergebe sich aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (z. B. T 659/92, ABI. EPA 1995, 519) und den Richtlinien für die Prüfung im EPA (D-I.4).

b) Der vorliegende Einspruch sei kein untrennbarer Bestandteil des Geschäftsbetriebs der Organon Teknika B.V., sondern gehöre der Akzo Nobel N.V. Die bloße Behauptung, der Einspruch sei stets mit dem Geschäftsbetrieb dieser

VI. The further submissions and evidence provided by the appellant can be summarised as follows:

(a) While Akzo Nobel N.V.'s policy was to file oppositions relating to the business of its affiliated companies in its own name, the policy of bioMérieux S.A. was to have such oppositions filed in the name of the respective affiliated company. When bioMérieux S.A. acquired Organon Teknika B.V. from Akzo Nobel N.V., it was therefore decided that the opposition should be transferred to Organon Teknika B.V.

(b) The declarations submitted showed the clear bona fide intention of all persons involved in the transaction. There was no abuse of procedural rights involved.

(c) The fact that Akzo Nobel N.V. filed relevant patent applications after the effective date of the sale of Organon Teknika B.V. could be explained by their relationship to the veterinarian business or by the concern not to jeopardise priority rights.

(d) In the appeal proceedings T 746/00, where Akzo Nobel N.V. was originally one of the opponents, the change of opponent status to Organon Teknika B.V. and the name change to bioMérieux B.V. were duly registered. Therefore, in the present case, bioMérieux B.V. had legitimate expectations that the transfer of opposition was also proven to the satisfaction of the board.

VII. The submissions and evidence provided by the respondents can be summarised as follows:

(a) Opponent status may only be transferred in the limited circumstances of a universal succession in law or of a transfer of business to which the opposition relates. This followed from board of appeal case law (eg T 659/92, OJ EPO 1995, 519) and from the Guidelines for Examination in the EPO (D-I.4).

(b) The present opposition was not an inseparable part of the business assets of Organon Teknika B.V., but belonged to Akzo Nobel N.V. The mere assertion that the opposition was always attached to the business of the subsidiary was

VI. Les autres arguments et preuves présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit :

a) Akzo Nobel N.V. a pour politique de former en son nom les oppositions concernant les activités de ses filiales, alors que chez bioMérieux S.A., de telles oppositions sont formées au nom de la filiale concernée. Lorsque bioMérieux S.A. a acquis Organon Teknika B.V. auprès de Akzo Nobel N.V., il a donc été décidé de transférer l'opposition à Organon Teknika B.V.

b) Il ressort clairement des déclarations présentées que toutes les personnes impliquées dans la transaction ont agi de bonne foi. Aucun abus de procédure n'a été commis.

c) Le dépôt par Akzo Nobel N.V. de demandes de brevets après la date de vente effective d'Organon Teknika B.V. peut s'expliquer par ses activités en rapport avec le domaine vétérinaire ou par le souci de ne pas compromettre des droits de priorité.

d) Dans la procédure de recours T 746/00, dans laquelle Akzo Nobel N.V. était à l'origine l'un des opposants, la transmission de la qualité d'opposant à Organon Teknika B.V. et son changement de nom en bioMérieux B.V. ont été dûment enregistrés. Par conséquent, bioMérieux B.V. était en l'espèce fondée à croire que les preuves relatives au transfert de l'opposition étaient suffisantes pour emporter la conviction de la Chambre.

VII. Les arguments et les preuves présentés par l'intimé peuvent se résumer comme suit :

a) Ainsi qu'il découle de la jurisprudence des chambres de recours (cf. par ex. T 659/92, JO OEB 1995, 519) et des Directives relatives à l'examen pratique à l'OEB (D-I.4), la qualité d'opposant peut uniquement être transmise dans les circonstances limitées d'une succession universelle ou du transfert des activités économiques auxquelles se rapporte l'opposition.

b) La présente opposition ne constitue pas un élément inséparable du patrimoine d'Organon Teknika B.V., mais appartient à Akzo Nobel N.V. On ne saurait se borner à affirmer que l'opposition a toujours été rattachée aux acti-

Tochter verknüpft gewesen, sei keine gültige Grundlage für eine nachträgliche "Berichtigung" der Identität der ursprünglichen Einsprechenden.

c) Auch wenn Akzo Nobel N.V. die Tochtergesellschaft besessen habe, habe ihr damit nicht zwangsläufig der betreffende Geschäftsbereich gehört, der sich im Eigentum der Tochter befunden habe.

d) Akzo Nobel N.V. habe ihren Geschäftsbetrieb nicht an die Tochtergesellschaft übertragen.

e) Die Tatsache, daß Akzo Nobel N.V. Aktien an bioMérieux S.A. übertragen habe, sei nicht gleichbedeutend mit einer Übertragung des betreffenden Geschäftsbetriebs, der bei der Organon Teknika B.V. verblieben sei.

f) Akzo Nobel N.V. habe auch nach dem 30. Juni 2001 noch Patente auf dem Gebiet der Diagnostik angemeldet und damit anhaltendes kommerzielles Interesse an diesem Geschäftsbereich bewiesen. Das lasse inhaltliche Zweifel an der im Juni 2003 unterzeichneten Erklärung aufkommen. Es sei höchst fraglich, ob zum Zeitpunkt der angeblichen Übertragung der Einsprechendenstellung tatsächlich der gesamte von dem Einspruch betroffene Geschäftsbetrieb der Akzo Nobel N.V. in den Händen der Organon Teknika B.V. lag.

g) Bei Einlegung der Beschwerde habe die Beschwerdeführerin nicht darauf vertrauen können, als Einsprechende anerkannt zu werden. In dem parallelen Verfahren T 746/00 sei die Eintragung von Organon Teknika B.V. als neue Einsprechende 3 erst im Januar 2003 bekanntgemacht worden.

h) Nach der Entscheidung T 670/95 vom 9. Juni 1998 sei die Übertragung der Einsprechendenstellung durch Vortrag und Nachweis eines Tatbestandes zu belegen. Das sei im vorliegenden Fall nicht geschehen. Die vorgelegten Erklärungen seien vage und vermischten Tatsachen und rechtliche Aspekte.

i) Durch die "vorsorgliche" Nennung von Akzo Nobel N.V. als Beschwerdeführerin werde die Beschwerde nicht zulässig, da es im EPÜ keine Grundlage für eine solche Schlußfolgerung gebe. Die Regeln 65 (2) und 88 EPÜ seien hier nicht anwendbar. Die Angabe von bioMérieux B.V. als Beschwerdeführerin sei eindeutig beabsichtigt gewesen und nicht irrtümlich erfolgt.

not a valid basis for "correcting" at a later date the identity of the original opponent.

(c) Although Akzo Nobel N.V. owned the subsidiary company, it did not directly own the relevant business which was owned by the subsidiary.

(d) No ownership of business assets was transferred from Akzo Nobel N.V. to its subsidiary.

(e) Transfer of ownership of shares by Akzo Nobel N.V. to bioMérieux S.A. was not equivalent to a transfer of relevant business assets which remained in the possession of Organon Teknika B.V.

(f) Akzo Nobel N.V. had filed patent applications relating to diagnostics even after 30 June 2001, thereby showing a continuing commercial interest in this business field. This cast doubt on the substance of the declaration signed in June 2003. It was highly questionable whether all of the business assets of Akzo Nobel N.V. relevant to the opposition lay with Organon Teknika B.V. at the time of the alleged transfer of opposition.

(g) When filing the notice of appeal, the appellant could not have legitimate expectations of being recognised as opponent. In parallel case T 746/00 the registration of Organon Teknika B.V. as new opponent 03 was published only in January 2003.

(h) According to decision T 670/95 of 9 June 1998, transfer of opponent status had to be factually substantiated and proven. This had not happened in the present case. The declarations submitted were vague and mixed facts and law.

(i) The "precautionary" naming of Akzo Nobel N.V. as appellant did not lead to an admissible appeal since there was no basis in the EPC for such a conclusion. Rules 65(2) and 88 EPC were not applicable here. The naming of bioMérieux B.V. as appellant was clearly intentional, not a mistake.

vités de la filiale pour pouvoir valablement "corriger", à une date ultérieure, l'identité de l'opposant initial.

c) Même si la société Akzo Nobel N.V. possédait la filiale, elle ne possédait pas directement les activités qui appartenaient à la filiale.

d) Akzo Nobel N.V. n'a pas transféré à sa filiale la propriété de ses activités économiques.

e) Le transfert par Akzo Nobel N.V. de la propriété des actions à bioMérieux S.A. n'équivaut pas à un transfert des activités économiques correspondantes, lesquelles demeurent en la possession d'Organon Teknika B.V.

f) Akzo Nobel N.V. a continué à déposer des demandes de brevet dans le domaine du diagnostic après le 30 juin 2001, ce qui montre qu'elle avait encore des intérêts commerciaux dans ce secteur. Cela jette un doute sur le contenu de la déclaration signée en juin 2003. On peut en effet se demander si, à la date du transfert allégué de l'opposition, les activités d'Akzo Nobel N.V. liées à l'opposition étaient toutes en la possession d'Organon Teknika B.V.

g) Lorsqu'il a formé le recours, le requérant ne pouvait légitimement pas s'attendre à être reconnu en tant qu'opposant. Dans l'affaire parallèle T 746/00, l'enregistrement d'Organon Teknika B.V. en tant que nouvel opposant 03 n'a été publié qu'en janvier 2003.

h) D'après la décision T 670/95 du 9 juin 1998, la transmission de la qualité d'opposant doit être étayée par des faits et prouvée. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce. En effet, les déclarations soumises sont vagues et mélangent les faits et le droit.

i) Rien dans la CBE ne permet de conclure qu'en désignant "à titre de précaution" Akzo Nobel N.V. en tant que requérant, le recours serait recevable. Les règles 65(2) et 88 CBE ne sont pas applicables en l'espèce. La désignation de bioMérieux B.V. en tant que requérant était manifestement voulue, et non due à une erreur.

j) Zudem sei die Beschwerde nicht von einem ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter eingelegt worden.

VIII. Am 29. Juli 2003 fand die mündliche Verhandlung statt. Die Einsprechende 2, die sich nicht zur Zulässigkeit der Beschwerde geäußert hatte, nahm nicht daran teil.

IX. Die Beschwerdeführerin beantragte, die Beschwerde für zulässig zu erklären und sie im Namen von bioMérieux B.V. (Hauptantrag), von bioMérieux S.A. (erster Hilfsantrag), von bioMérieux B.V. und Akzo Nobel N.V. (zweiter Hilfsantrag) oder von Akzo Nobel N.V. (dritter Hilfsantrag) weiterzubehandeln. Sie beantragte ferner eine Verteilung der Kosten.

Des weiteren schlug die Beschwerdeführerin vor, die Große Beschwerdekammer mit folgenden Fragen zu befassen:

1. Ist der beschwerte Verfahrensbeteiligte im Sinne des Artikels 107 EPÜ der Beteiligte, dem der Einspruch gehört (d. h. der faktisch beschwerte Beteiligte), oder der Beteiligte, der im Register als Beteiligter am Einspruchsverfahren genannt ist?

2. Wenn es der faktisch beschwerte Beteiligte ist, sind dann die Regeln 20, 21 und 61 EPÜ anzuwenden?

3. Gibt es über G 4/88 hinaus noch weitere nachgeordnete Erfordernisse für die Übertragung eines Einspruchs, einer Beschwerde oder einer Beteiligstellung wie z. B.

– Beweismittel (Vorlage)

– Eintragung ins Register

– Übertragung eines Einspruchs an einen anderen Beteiligten als den Erwerber

– Eigentümer des Geschäftsbetriebs/ einsprechender Beteiligter?

4. Können – falls das Beweismaterial von einem Beteiligten oder von der Kammer angefochten wird – hilfsweise weitere Belege beigebracht werden?

X. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Verwerfung der Beschwerde wegen Unzulässigkeit und eine Kostenverteilung.

(j) Moreover, the notice of appeal was not filed by a properly authorised representative.

VIII. On 29 July 2003 oral proceedings took place. Opponent 2, who has not made any submissions on the issue of admissibility of the appeal, did not attend.

IX. The appellant requested that the appeal be found admissible and to proceed in the name of bioMérieux B.V. (main request) or in the name of bioMérieux S.A. (first auxiliary request) or in the name of both bioMérieux B.V. and Akzo Nobel N.V. (second auxiliary request) or in the name of Akzo Nobel N.V. (third auxiliary request). The appellant also requested an apportionment of costs.

Furthermore, the appellant proposed that the following questions be referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Is the adversely affected party pursuant to Article 107 EPC the party that owns the opposition (ie the factually adversely affected party) or the party that is mentioned in the register to be party to the opposition proceedings?

2. If it is the factual party, then should Rules 20, 21 and 61 EPC apply?

3. Are there subsequent requirement(s) for the transfer of an opposition/appeal/status of a party on top of G 4/88, such as

– evidence (submitting)

– filing in register

– transfer of opposition to another than the acquiring party

– owner of assets/party filing the opposition?

4. Should the evidence be contested by a party or the board, is submitting auxiliary evidence possible?

X. The respondents requested that the appeal be rejected as inadmissible. They also requested an apportionment of costs.

j) Enfin, le recours n'a pas été formé par un mandataire dûment habilité.

VIII. La procédure orale s'est tenue le 29 juillet 2003. L'opposant 2, qui ne s'est pas prononcé sur la question de la recevabilité du recours, n'a pas comparu.

IX. Le requérant a demandé que le recours soit déclaré recevable et que la procédure soit poursuivie au nom de bioMérieux B.V. (requête principale) ou de bioMérieux S.A. (première requête subsidiaire) ou de bioMérieux B.V. et d'Akzo Nobel N.V. (deuxième requête subsidiaire) ou d'Akzo Nobel N.V. (troisième requête subsidiaire). Le requérant a également requis une répartition des frais.

Par ailleurs, le requérant a proposé de soumettre à la Grande Chambre de recours les questions suivantes :

1. La partie aux prétentions de laquelle il n'a pas été fait droit au sens de l'article 107 CBE est-elle la partie qui est titulaire de l'opposition (c'est-à-dire celle qui a de fait subi un grief) ou la partie qui est mentionnée dans le registre en tant que partie à la procédure d'opposition ?

2. S'il s'agit de la partie qui a de fait subi un grief, les règles 20, 21 et 61 CBE sont-elles applicables ?

3. Le transfert d'une opposition/d'un recours/de la qualité de partie doit-il répondre à d'autres conditions en plus de celles qui sont énoncées dans la décision G 4/88, notamment en ce qui concerne :

– la preuve (production de moyens de preuve)

– l'inscription au registre

– le transfert de l'opposition à une personne autre que l'acquéreur

– le propriétaire des actifs/la partie ayant fait opposition ?

4. Si les moyens de preuve sont contestés par la chambre ou par une partie, est-il possible de produire des preuves supplémentaires ?

X. L'intimé a requis le rejet du recours pour irrecevabilité et une répartition des frais.

Ferner schlug sie vor, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorzulegen:

1. Gilt Regel 20 EPÜ für die Eintragung von Änderungen in der Identität eines Einsprechenden oder eines Einsprechenden/Beschwerdeführers?
 2. Unter welchen Umständen kann eine Erklärung, die im Namen des Übertragenden und des Erwerbers von Geschäftsbereichen, auf die sich ein Einspruch bezieht, unterzeichnet wurde, als ausreichendes Beweismaterial für den Nachweis der Transaktion gelten?
 3. Welchen Rechtsmaßstab sollte die Kammer in der Frage anlegen, ob das Beweismaterial für die Übertragung von Geschäftsbereichen, auf die sich ein Einspruch bezieht, ausreichend ist? Gilt "nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit" oder "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit"?
 4. Wenn Beweismaterial als Beleg für die Übertragung von Geschäftsbereichen, auf die sich ein Einspruch bezieht, für unzureichend befunden wird, kann dieser Mangel dann durch die Einreichung weiterer Beweismittel behoben werden?
 5. Gibt es eine Rechtsfiktion zugunsten des Erwerbers eines Geschäftsbereichs, auf den sich ein Einspruch bezieht, oder trägt der Erwerber die Beweislast für seine Verfahrensstellung?
 6. Ist es, damit die Verwerfung einer Beschwerde eines Einsprechenden nach Regel 65 (1) EPÜ verhindert wird, erforderlich, daß jede Änderung in der Person des Einsprechenden/Beschwerdeführers vor Ablauf der Frist nach Artikel 108 EPÜ eingetragen wird?
 7. Ist die Stellung eines Einsprechenden als beschwerter Verfahrensbeteiligter im Sinne des Artikels 107 EPÜ frei übertragbar oder kann sie nur gemäß den in G 4/88 (ABl. EPA 1989, 480) dargelegten Grundsätzen übertragen werden?
- XI. Am Ende der mündlichen Verhandlung erklärte die Kammer, daß die sachliche Debatte beendet sei und die Entscheidung schriftlich ergehen werde.

Furthermore, the respondents proposed that the following questions be referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Does Rule 20 EPC apply to the recordal of changes in the identity of an opponent or opponent/appellant?
 2. Under what circumstances can a declaration signed on behalf of transferor and transferee of business assets to which an opposition relates be taken to be sufficient evidence to prove the transaction?
 3. What legal standard should the board apply when considering sufficiency of the evidence of transfer of business assets to which an opposition relates? Is it "balance of probabilities" or "beyond reasonable doubt"?
 4. If documentary evidence filed to prove transfer of business assets to which an opposition relates is found to be insufficient, is this a deficiency that can be remedied by filing further evidence?
 5. Is there a legal presumption in favour of a transferee of a business to which an opposition relates or is the legal *onus* on the transferee to prove its status?
 6. In order to avoid a rejection of an appeal by an opponent under Rule 65(1) EPC, is it a requirement that any change in identity of the opponent/appellant be recorded prior to the expiry of the period under Article 108 EPC?
 7. Can the adversely affected party status of an opponent under Article 107 EPC be transferred freely or can it only be transferred in accordance with the principles of G 4/88 (OJ EPO 1989, 480)?
- XI. At the end of the oral proceedings, the board announced that the debate was closed and that the decision would be issued in writing.

En outre, l'intimé a proposé de soumettre à la Grande Chambre de recours les questions suivantes :

1. La règle 20 CBE est-elle applicable à l'enregistrement des changements d'identité de l'opposant ou de l'opposant/requérant ?
 2. Dans quelles circonstances une déclaration signée au nom du cédant et du cessionnaire des activités économiques auxquelles se rapporte une opposition peut-elle être considérée comme suffisante pour prouver la transaction ?
 3. Quelle norme juridique la chambre devrait-elle appliquer lorsqu'elle examine si les preuves afférentes au transfert des activités économiques auxquelles se rapporte l'opposition sont suffisantes ? Doit-elle appliquer le critère de "l'appréciation des probabilités" ou de la preuve "au-delà de tout doute raisonnable" ?
 4. Si les documents produits à titre de preuve du transfert des activités économiques auxquelles se rapporte l'opposition sont jugés insuffisants, est-ce une irrégularité à laquelle il peut être remédié en produisant d'autres moyens de preuve ?
 5. Y a-t-il une présomption juridique en faveur du cessionnaire des activités économiques auxquelles se rapporte l'opposition ou appartient-il au cessionnaire de prouver son statut ?
 6. Afin d'éviter le rejet au titre de la règle 65(1) CBE du recours formé par un opposant, tout changement d'identité de l'opposant/requérant doit-il être enregistré avant l'expiration du délai prévu à l'article 108 CBE ?
 7. La qualité d'opposant en tant que partie aux prétentions de laquelle il n'a pas été fait droit au sens de l'article 107 CBE est-elle librement transmissible ou peut-elle uniquement être transmise conformément aux principes énoncés dans la décision G 4/88 (JO OEB 1989, 480) ?
- XI. A l'issue de la procédure orale, la chambre a déclaré les débats clos et annoncé que la décision serait rendue par écrit.

Entscheidungsgründe

1. Nach Artikel 107 EPÜ steht das Recht, eine Entscheidung mit der Beschwerde anzufechten, nur beschwerten Verfahrensbeteiligten zu. Entspricht die Beschwerde nicht dem Artikel 107 EPÜ, so verwirft die Beschwerdekammer sie als unzulässig, sofern die Mängel nicht bis zum Ablauf der nach Artikel 108 EPÜ maßgebenden Fristen beseitigt worden sind (Regel 65 (1) EPÜ).

1.1 Im vorliegenden Fall ist in der Beschwerdeschrift ausdrücklich bioMérieux B.V. als Beschwerdeführerin genannt. Somit ist zu überprüfen, ob bioMérieux B.V. zu dem Zeitpunkt, als die Beschwerde eingelegt wurde, oder zumindest bei Ablauf der Beschwerdefrist am Einspruchsverfahren beteiligt war.

1.2 Die Beschwerdeführerin beansprucht die Einsprechendenstellung auf der Grundlage des von Akzo Nobel N.V. eingelegten Einspruchs. Laut der Beschwerdeführerin sei dieser Einspruch im Interesse der früher vollständig im Eigentum von Akzo Nobel N.V. befindlichen Unternehmenstochter Organon Teknika B.V. eingereicht worden, da das Streitpatent das technische Gebiet der Diagnostik betreffe und Akzo Nobel N.V. seinen Geschäftsbereich Diagnostik bei dieser Tochter konzentriert hatte. Dennoch erwarb mit der Einlegung des Einspruchs nur Akzo Nobel N.V. und nicht Organon Teknika B.V. die Stellung einer Einsprechenden. Das ergibt sich aus der Entscheidung G 3/97 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1999, 245, Nrn. 2.1 und 2.2 der Entscheidungsgründe), der zufolge derjenige der Einsprechende ist, der die im EPÜ geregelten Voraussetzungen für die Einlegung eines Einspruchs erfüllt, und es daher neben dem formell legitimierten Einsprechenden keinen anderen "wahren" Einsprechenden geben kann. Organon Teknika B.V. kann somit nicht als die ursprüngliche Einsprechende angesehen werden (siehe auch T 788/01 vom 13. Juni 2003, Nr. 2.3.1 der Entscheidungsgründe).

1.3 Allerdings könnte BioMérieux B.V. aufgrund einer Übertragung des Einspruchs von Akzo Nobel N.V. die Einsprechendenstellung erworben haben. Die Beschwerdeführerin behauptet, daß eine solche Übertragung stattgefunden habe, als Akzo Nobel N.V.

Reasons for the decision

1. According to Article 107 EPC, the right to appeal a decision is restricted to the adversely affected party to the proceedings. If an appeal does not comply with Article 107 EPC, the board of appeal will reject it as inadmissible (Rule 65(1) EPC) unless the deficiency has been remedied before the relevant time limit laid down in Article 108 EPC.

1.1 In the present case, the notice of appeal explicitly stated that the appeal was filed by bioMérieux B.V. Thus, it has to be ascertained whether bioMérieux B.V. was a party to the opposition proceedings when the appeal was filed or at least when the time limit for filing the appeal expired.

1.2 The appellant claims opponent status based on the opposition filed by Akzo Nobel N.V. According to the appellant, the filing of this opposition was done in the interest of Akzo Nobel N.V.'s former wholly-owned subsidiary, Organon Teknika B.V., since the patent in suit related to the technical field of diagnostics and since Akzo Nobel N.V. had concentrated its diagnostic business in this subsidiary. Nevertheless, when the opposition was filed, only Akzo Nobel N.V. and not Organon Teknika B.V. acquired opponent status. This follows from decision G 3/97 of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1999, 245, points 2.1 and 2.2), according to which the opponent is the person who fulfils the requirements of the EPC for filing an opposition and there cannot be another "true" opponent apart from the formally authorised opponent. It is thus not possible to consider Organon Teknika B.V. as the original opponent (see also T 788/01 of 13 June 2003, point 2.3.1).

1.3 However, bioMérieux B.V. might have acquired opponent status due to a transfer of opposition from Akzo Nobel N.V. The appellant maintains that such a transfer occurred when Akzo Nobel N.V. sold and assigned its former wholly-owned subsidiary Organon Teknika B.V.

Motifs de la décision

1. Conformément à l'article 107 CBE, le droit de recours appartient uniquement à la partie aux prétentions de laquelle il n'a pas été fait droit. Si le recours n'est pas conforme aux exigences de l'article 107 CBE, la chambre de recours le rejette comme irrecevable (règle 65(1) CBE), à moins qu'il n'ait été remédié à l'irrégularité avant l'expiration, selon le cas, de l'un ou l'autre des délais fixés à l'article 108 CBE.

1.1 En l'espèce, l'acte de recours indique expressément que le recours a été formé par bioMérieux B.V. Il convient donc d'établir si bioMérieux B.V. était partie à la procédure d'opposition lors de la formation du recours ou du moins à l'expiration du délai de recours.

1.2 Le requérant revendique sa qualité d'opposant sur la base de l'opposition formée par Akzo Nobel N.V. Selon lui, cette opposition a été formée dans l'intérêt de l'ancienne filiale d'Akzo Nobel N.V. que celle-ci détenait à 100%, à savoir Organon Teknika B.V., dans la mesure où le brevet en litige relève du domaine technique du diagnostic et que Akzo Nobel N.V. avait concentré ses activités en la matière dans cette filiale. Toutefois, lorsque l'opposition a été formée, seule Akzo Nobel N.V. et non Organon Teknika B.V. a acquis la qualité d'opposant. Cela découle de la décision G 3/97 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1999, 245, points 2.1 et 2.2 des motifs), qui énonce que l'opposant est la personne qui remplit les conditions prévues dans la CBE pour former une opposition et qu'il ne saurait y avoir d'autre "véritable" opposant à côté de l'opposant qui remplit les conditions de forme prévues. Il n'est donc pas possible de considérer qu'Organon Teknika B.V. était l'opposant initial (cf. également T 788/01 du 13 juin 2003, point 2.3.1 des motifs).

1.3 Toutefois, bioMérieux B.V. aurait pu acquérir la qualité d'opposant suite à un transfert de l'opposition par Akzo Nobel N.V. Le requérant soutient qu'un tel transfert a eu lieu lorsque Akzo Nobel N.V. a vendu et cédé à bioMérieux S.A. son ancienne filiale Organon Teknika

die früher vollständig in ihrem Besitz befindliche Tochter Organon Teknika B.V. an bioMérieux S.A. verkauft und abgetreten habe. Infolge dieser Transaktion sei, so die Argumentation, der Einspruch gegen das Streitpatent von Akzo Nobel N.V. auf Organon Teknika B.V. übergegangen, deren Name später in bioMérieux B.V. geändert wurde. Ob bioMérieux B.V. die behauptete Einsprechendenstellung zukommt, hängt somit davon ab, ob die formal- und materiellrechtlichen Erfordernisse für eine Übertragung der Einsprechendenstellung erfüllt sind.

Materiellrechtliche Erfordernisse für die Übertragung der Einsprechendenstellung

2. Das EPÜ enthält keine explizite Vorschrift bezüglich der materiellrechtlichen Erfordernisse für die Übertragung der Einsprechendenstellung. In Regel 60 (2) EPÜ heißt es jedoch, daß das Einspruchsverfahren auch ohne die Beteiligung der Erben des verstorbenen Einsprechenden fortgesetzt werden kann. Die Übertragung der Einsprechendenstellung auf die Erben des Einsprechenden wird somit im EPÜ implizit anerkannt (siehe G 4/88, Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Dieser Grundsatz gilt auch für andere Formen der Gesamtrechtsnachfolge, z. B. wenn eine juristische Person mit einer anderen verschmilzt. In diesem Fall tritt der Gesamtrechtsnachfolger in die Einsprechendenstellung ein (siehe G 4/88, Nr. 4 der Entscheidungsgründe, T 349/86, ABl. EPA 1988, 345, Nr. 4 der Entscheidungsgründe, T 475/88 vom 23. November 1989, Nr. 1 der Entscheidungsgründe, T 1204/97 vom 11. April 2003, Nr. 1.1 der Entscheidungsgründe).

2.1 Eine Übertragung der Einsprechendenstellung kann anerkanntermaßen auch noch in weiteren Fällen stattfinden. So hat die Große Beschwerdekammer in G 4/88 entschieden, daß ein vor dem EPA anhängiger Einspruch als zum Geschäftsbetrieb des Einsprechenden gehörend zusammen mit jenem Bereich dieses Geschäftsbetriebs an einen Dritten übertragen oder abgetreten werden kann, auf den sich der Einspruch bezieht. Die Große Beschwerdekammer nahm ausdrücklich keine Stellung zu der allgemeineren Frage, ob die Einsprechendenstellung auch unabhängig vom Vorliegen eines berechtigten Interesses übertragen werden kann.

to bioMérieux S.A. The argument is that due to this transaction the opposition against the patent in suit was transferred from Akzo Nobel N.V. to Organon Teknika B.V. which later changed its name into bioMérieux B.V. Thus, the alleged opponent status of bioMérieux B.V. depends on whether the substantive and formal requirements for a transfer of opponent status are fulfilled.

Substantive requirements for transfer of opponent status

2. The EPC does not contain any explicit provision relating to the substantive requirements for the transfer of opponent status. However, Rule 60(2) EPC stipulates that the opposition proceedings may be continued even without the participation of the deceased opponent's heirs. Thus the EPC implicitly acknowledges that in case of death of an opponent, his opponent status is transmitted to the heirs (see G 4/88, point 4). This principle is also applied to other forms of universal succession, eg where a legal person merges into another one. Then the universal successor in law acquires the opponent status (see G 4/88, point 4; T 349/86, OJ EPO 1988, 345, point 4; T 475/88 of 23 November 1989, point 1; T 1204/97 of 11 April 2003, point 1.1).

2.1 It has been acknowledged that a transfer of opponent status may also occur in further circumstances. In decision G 4/88, the Enlarged Board of Appeal held that an opposition pending before the EPO could be transferred or assigned to a third party as part of the opponent's business assets together with the assets in the interests of which the opposition was filed. The Enlarged Board of Appeal explicitly reserved its position with respect to the more general question of whether an opposition could be transmitted or assigned independently of the existence of a legitimate interest.

B.V. qu'elle détenait à 100%. Son argument est que suite à cette transaction, l'opposition formée à l'encontre du brevet en cause est passée de Akzo Nobel N.V. à Organon Teknika B.V., qui a ultérieurement changé de nom pour s'appeler bioMérieux B.V. Par conséquent, la prétendue qualité d'opposant de bioMérieux B.V. dépend de la question de savoir si les exigences de fond et de forme attachées à la transmission de la qualité d'opposant sont remplies.

Exigences de fond attachées à la transmission de la qualité d'opposant

2. La CBE ne contient aucune disposition explicite sur les exigences de fond auxquelles doit répondre la transmission de la qualité d'opposant. Toutefois, la règle 60(2) CBE dispose que la procédure d'opposition peut être poursuivie même sans la participation des héritiers de l'opposant décédé. La CBE reconnaît donc implicitement qu'en cas de décès de l'opposant, la qualité d'opposant est transmise aux héritiers (cf. G 4/88, point 4 des motifs). Ce principe s'applique également à d'autres formes de succession universelle, par exemple lorsqu'une personne morale fusionne avec une autre. Le successeur universel acquiert en ce cas la qualité d'opposant (cf. G 4/88, point 4 des motifs ; T 349/86, JO OEB 1988, 345, point 4 des motifs ; T 475/88 du 23 novembre 1989, point 1 des motifs ; T 1204/97 du 11 avril 2003, point 1.1 des motifs).

2.1 Il est admis que la qualité d'opposant peut également être transmise dans d'autres circonstances. Ainsi, dans la décision G 4/88, la Grande Chambre de recours a estimé que l'action en opposition engagée devant l'Office européen des brevets peut être transmise ou cédée à titre d'accessoire de l'élément patrimonial (activité économique) de l'opposant conjointement avec cet élément dans l'intérêt duquel l'action en opposition a été intentée. La Grande Chambre de recours s'est expressément abstenue de prendre position sur la question plus générale de savoir si une opposition pouvait être transmise ou cédée indépendamment de l'existence d'un intérêt légitime.

2.2 In mehreren nachfolgenden Entscheidungen (siehe z. B. T 659/92, Nr. 2 der Entscheidungsgründe, T 670/95, Nr. 2 der Entscheidungsgründe, T 298/97, ABI. EPA 2002, 83, Nrn. 7.1, 7.2 und 12.2 der Entscheidungsgründe, T 711/99, zur Veröffentlichung im ABI. EPA vorgesehen, Nr. 2.1.5 der Entscheidungsgründe) wurden die Voraussetzungen, unter denen in G 4/88 eine Übertragung der Einsprechendenstellung zugelassen wurde, als unverzichtbar angesehen. Nach dieser Rechtsprechung setzt die Übertragung der Einsprechendenstellung (außer bei einer Gesamtrechtsnachfolge) eine Übertragung des gesamten einschlägigen Geschäftsbetriebs oder eines Teils davon voraus. Die Entscheidung G 3/97 (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe) bestätigt diese Rechtsprechung in gewisser Weise, weil darin – zur Stützung der Entscheidungsbegründung – festgestellt wird, daß die Verfahrensbe teiligung nicht zur freien Disposition des Einsprechenden steht.

2.3 Zu prüfen ist, ob die in der genannten Rechtsprechung formulierten Erfordernisse im vorliegenden Fall erfüllt sind, d. h., ob der Geschäftsbetrieb, auf den sich der Einspruch bezieht, von Akzo Nobel N.V. auf Organon Teknika B.V. übertragen wurde.

2.3.1 Laut den von den Vertretern von Akzo Nobel N.V., bioMérieux B.V. und bioMérieux S.A. unterzeichneten Erklärungen wurde die am 30. Juni 2001 in Kraft getretene Vereinbarung zwischen Akzo Nobel N.V. und bioMérieux S.A. geschlossen. Als Folge dieser Vereinbarung wurden die gesamten Aktien der ehemals im Besitz von Akzo Nobel N.V. befindlichen Organon Teknika B.V. an bioMérieux S.A. übertragen.

2.3.2 Zweifelhaft scheint bereits, ob der Verkauf und die Übertragung von Aktien einer rechtlich eigenständigen Firma durch das Mutterunternehmen an einen Dritten als Übertragung des **Geschäftsbetriebs** dieser Firma gelten können. Selbst wenn dies zu bejahen wäre, wäre der Erwerber dieses Geschäftsbetriebs prima facie bioMérieux S.A. und nicht Organon Teknika B.V. gewesen, da letztere nicht als an der obigen Vereinbarung beteiligt aufscheint. Ferner ist schwerlich nachvollziehbar, wie Organon Teknika B.V., in deren Händen der Geschäftsbereich Diagnostik ja bereits lag, diesen durch die Übertragung ihrer Aktien vom Mutterunternehmen an bioMérieux S.A. "neuerlich"

2.2 In several subsequent decisions (see eg T 659/92, point 2; T 670/95, point 2; T 298/97, OJ EPO 2002, 83, points 7.1, 7.2 and 12.2; T 711/99, to be published in OJ EPO, point 2.1.5), the conditions under which the decision G 4/88 accepted a transfer of opponent status were regarded as indispensable. According to this case law, transfer of opponent status (outside universal succession cases) requires a transfer of the relevant business or part of it. Decision G 3/97 (point 2.2) lends some support to this case law since it considered – as a supporting argument for its decision – that an opponent does not have a right of disposition over his status as a party.

2.3 It has to be examined whether the requirements as developed by the above case law are fulfilled in the present case, ie whether the business relating to the opposition was transferred from Akzo Nobel N.V. to Organon Teknika B.V.

2.3.1 According to the declarations signed by the representatives of Akzo Nobel N.V., bioMérieux B.V. and bioMérieux S.A., the agreement which became effective on 30 June 2001 was reached between Akzo Nobel N.V. and bioMérieux S.A. As a result of this agreement, all the shares of Organon Teknika B.V., formerly owned by Akzo Nobel N.V., were assigned to bioMérieux S.A.

2.3.2 It already appears doubtful whether the sale and the assignment of shares of a legally independent entity by a holding company to a third person can be regarded as the transfer of the **business** exercised by this entity. Even if the question were to be answered in the affirmative, the transferee of this business would prima facie have been bioMérieux S.A. and not Organon Teknika B.V. since the latter is not alleged to have been a party to the above agreement. Furthermore, it is difficult to see how Organon Teknika B.V. which already carried on the business diagnostics could have "newly" acquired this business by the transfer of its shares from its holding company to

2.2 Dans plusieurs décisions ultérieures (cf. par ex. T 659/92, point 2 des motifs ; T 670/95, point 2 des motifs ; T 298/97, JO OEB 2002, 83, points 7.1, 7.2 et 12.2 des motifs ; T 711/99, à paraître au JO OEB, point 2.1.5 des motifs), les chambres ont jugé indispensables les conditions dans lesquelles la Grande Chambre a admis, dans la décision G 4/88, la transmission de la qualité de partie. D'après cette jurisprudence, la transmission de la qualité de partie (en dehors d'une succession universelle) requiert le transfert des activités économiques ou d'une partie d'entre elles. Cette jurisprudence est dans une certaine mesure confirmée par la décision G 3/97 (point 2.2 des motifs), dans laquelle la Grande Chambre a déclaré, au soutien de sa décision, qu'un opposant ne peut pas disposer librement de sa qualité de partie.

2.3 Il convient d'examiner si, en l'espèce, il est satisfait aux exigences énoncées dans la jurisprudence susmentionnée, c'est-à-dire si Akzo Nobel N.V. a transféré à Organon Teknika B.V. les activités économiques auxquelles se rapporte l'opposition.

2.3.1 Il ressort des déclarations signées par les mandataires de Akzo Nobel N.V., bioMérieux B.V. et bioMérieux S.A. que l'accord qui a pris effet le 30 juin 2001 a été conclu entre Akzo Nobel N.V. et bioMérieux S.A. Suite à cet accord, l'intégralité des actions d'Organon Teknika B.V., qui étaient en la possession de Akzo Nobel N.V. ont été cédées à bioMérieux S.A.

2.3.2 Il semble de prime abord douteux que la vente et la cession à un tiers des actions d'une entité juridiquement indépendante par la société mère puissent être considérées comme un transfert des **activités économiques** de cette entité. Même si l'on devait répondre à cette question par l'affirmative, le cessionnaire de ces activités serait à première vue bioMérieux S.A. et non Organon Teknika B.V., dans la mesure où il n'a pas été allégué que cette dernière est partie à l'accord en question. Par ailleurs, on voit difficilement comment Organon Teknika B.V., qui exerçait déjà les activités de diagnostic, aurait pu "nouvellement" acquérir ces activités par le transfert de ses actions

hätte erwerben können. Die Kammer gelangt daher zu dem Schluß, daß die in der obengenannten Rechtsprechung formulierten Voraussetzungen im vorliegenden Fall nicht erfüllt sind.

2.4 Die Kammer ist aber dennoch der Auffassung, daß die Sachlage, so wie sie von der Beschwerdeführerin dargestellt wird, alles in allem der Situation ziemlich ähnlich ist, in der die Große Beschwerdekammer in G 4/88 die Übertragung der Einsprechendenstellung zugelassen hat. Wäre Organon Teknika B.V. keine eigenständige juristische Person, sondern lediglich ein Unternehmensteil von Akzo Nobel N.V. gewesen, so wäre der Verkauf dieses Unternehmensteils als Übertragung des betreffenden Geschäftsbereichs angesehen worden. Die genannte Rechtsprechung scheint die Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung von der Unternehmensstruktur des Einsprechenden abhängig zu machen: Legt ein Mutterunternehmen einen Einspruch ein, der sich auf den Geschäftsbetrieb einer rechtlich eigenständigen Tochter bezieht, so führt der Verkauf dieser Tochter nicht zur Übertragung der Einsprechendenstellung. Betrifft der Einspruch hingegen den Geschäftsbetrieb eines Unternehmensteils, so kann mit dem Verkauf dieses Unternehmensteils unter Umständen die Einsprechendenstellung übertragen werden.

2.4.1 Eine so unterschiedliche rechtliche Handhabung nahezu gleicher Sachverhalte weckt Zweifel an der Gültigkeit der rechtlichen Annahmen, die der genannten Rechtsprechung zugrunde liegen. Die Kammer hält es daher für angebracht, diese rechtlichen Annahmen näher zu betrachten, d. h. die Annahmen, denen zufolge

- die Einsprechendenstellung grundsätzlich nicht frei übertragbar ist und
- die Sachlage in G 4/88 lediglich eine eng begrenzte Ausnahme von diesem Grundsatz darstellt, die nicht ausgedehnt werden sollte.

Dabei geht die Kammer von der Prämisse aus, daß verfahrensrechtliche Fragen, die im EPÜ nicht ausdrücklich geregelt sind, unter Berücksichtigung allgemeiner Grundsätze wie denen der Gleichbehandlung, der Rechtssicherheit und der Verfahrensökonomie sowie in Abwägung der Interessen der Beteiligten und der breiten Öffentlichkeit zu beantworten sind.

bioMérieux S.A. Thus, the board considers that the conditions required by the above case law are not met in the present case.

2.4 Nevertheless, the board takes the view that, from an overall perspective, the factual situation as alleged by the appellant is rather similar to the situation in which decision G 4/88 accepted a transfer of opponent status. If Organon Teknika B.V. had not been a separate legal entity, but a mere commercial division of Akzo Nobel N.V., the sale of this division would have been regarded as a transfer of the relevant business. The application of the above case law appears to make the transferability of opponent status depend on the corporate structure of the opponent: if a holding company files an opposition relating to the business of its legally separate affiliate, sale of this affiliate will not lead to a transfer of opponent status. If, however, a company files an opposition relating to the business of one of its commercial divisions, the sale of this division can give rise to a transfer of opponent status.

2.4.1 Such a different legal treatment of rather similar situations raises doubts as to the validity of the legal assumptions underlying the above case law. Thus, the board considers it appropriate to examine more closely these assumptions, ie the propositions

- that opponent status is, as a matter of principle, not freely transferable, and
- that the situation addressed in decision G 4/88 constitutes only a narrow exception to this principle which should not be broadened.

In doing so, the board starts from the premise that, in the absence of explicit provisions in the EPC, issues of procedural law should be resolved by taking into account general principles such as equal treatment, legal certainty and procedural efficiency and by considering the interests of the parties involved and of the general public.

entre la société mère et bioMérieux S.A. La Chambre considère donc que les conditions requises par la jurisprudence susmentionnée ne sont pas remplies en l'espèce.

2.4 La Chambre estime néanmoins que dans l'ensemble, la situation de fait telle que présentée par le requérant est assez similaire à celle dans laquelle la Grande Chambre a admis, dans la décision G 4/88, la transmission de la qualité d'opposant. Si Organon Teknika B.V. n'avait pas été une entité juridique distincte, mais une simple division commerciale d'Akzo Nobel N.V., il aurait été considéré que la vente de cette division constitue un transfert des activités concernées. Lorsque l'on applique la jurisprudence susmentionnée, la transmissibilité de la qualité d'opposant semble donc dépendre de la structure de l'entreprise de l'opposant: si une société mère forme une opposition concernant les activités d'une filiale juridiquement distincte, la vente de cette filiale ne donnera pas lieu à la transmission de la qualité d'opposant. En revanche, si une société forme une opposition concernant les activités d'une de ses divisions commerciales, la vente de cette division peut conduire à une transmission de la qualité de partie.

2.4.1 Le fait que des situations assez similaires soient traitées de manière si différente sur le plan juridique jette un doute sur la validité des postulats à la base de cette jurisprudence. La Chambre juge donc approprié d'examiner plus attentivement ces postulats, qui sont les suivants:

- la qualité d'opposant n'est pas librement transmissible et
- la situation traitée dans la décision G 4/88 constitue une exception restreinte à ce principe, qui ne doit pas être étendue.

Ce faisant, la Chambre se fonde sur le principe selon lequel, en l'absence de dispositions explicites dans la CBE, les questions de droit procédural doivent être résolues en tenant compte d'une part des principes généraux, tels que l'égalité de traitement, la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure, et d'autre part des intérêts des parties impliquées ainsi que du public.

2.5 Freie Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung?

2.5.1 Grundsatz der Gleichbehandlung: Es ist allgemein anerkannter Grundsatz, daß die Beteiligten eines Verfahrens vor einem Gericht gleichzubehandeln sind. Dieser Grundsatz ist in Einspruchsbeschwerdeverfahren vor den Beschwerdekammern des EPA strikt zu beachten (siehe z. B. G 1/86, ABI. EPA 1987, 447, Nrn. 13 bis 15 der Entscheidungsgründe, G 9/91, ABI. EPA 1993, 408, Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Insbesondere in der Entscheidung G 1/86 heißt es, daß es zu einer nicht vertretbaren Diskriminierung des Einsprechenden führen würde, wenn er – im Gegensatz zum Patentinhaber – nicht gemäß Artikel 122 EPÜ wieder in die Frist nach Artikel 108 dritter Satz EPÜ eingesetzt werden könnte.

Die Kammer weist darauf hin, daß die Stellung des **Patentinhabers** frei übertragbar ist, sofern die Formerfordernisse der Regel 20 EPÜ erfüllt sind: Wenn ein europäisches Patent während des Einspruchsverfahrens übertragen wird, nimmt der neue, im Patentregister eingetragene Patentinhaber im Einspruchs- wie auch im Beschwerdeverfahren den Platz des früheren Patentinhabers ein (siehe T 656/98, ABI. EPA 2003, 385, Nr. 4.3 der Entscheidungsgründe). Nach der Entscheidung T 553/90 (ABI. EPA 1993, 666, Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe) kann seine Legitimation in diesen Verfahren auch nicht angefochten werden.

Die Kammer räumt ein, daß die Situation des Patentinhabers nicht gänzlich mit der des Einsprechenden übereinstimmt. Die Übertragung der Beteiligtenstellung vom alten auf den neuen Patentinhaber setzt die Übertragung eines gewerblichen Schutzrechts voraus; ein Schutzrecht ist hingegen nicht involviert, wenn eine Übertragung der Einsprechendenstellung geltend gemacht wird. Es scheint jedoch fragwürdig, ob dieser Unterschied allein grundlegend andere Verfahrensregeln für die Übertragbarkeit der jeweiligen Beteiligtenstellung rechtfertigen kann. Die Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung einzuschränken, könnte daher eine Ungleichbehandlung der Verfahrensbeteiligten bedeuten.

2.5.2 Rechtssicherheit und Verfahrensökonomie: Prozessuale Rechtssicherheit wird im allgemeinen als ein grundlegendes Rechtsgut im Verfahren vor

2.5 Free transferability of opponent status?

2.5.1 The principle of equal treatment: It is a generally recognised principle that the parties to court proceedings have to be treated equally. This principle has to be strictly observed in opposition appeal proceedings before the EPO boards of appeal (see eg G 1/86, OJ EPO 1987, 447, points 13 to 15; G 9/91, OJ EPO 1993, 408, point 2). In particular, decision G 1/86 held that it would result in unjustifiable discrimination against the opponent if, in contrast to the patentee, his rights could not be re-established under Article 122 EPC in respect of failure to observe the time limit under Article 108, third sentence, EPC.

The board notes that the party status of the **proprietor** can be freely transferred, subject only to the formalities of Rule 20 EPC being complied with: if a European patent is transferred during opposition proceedings, the new patent proprietor entered in the register of patents takes the place of the previous patent proprietor both in the opposition and in the appeal proceedings (see T 656/98, OJ EPO 2003, 385, point 4.3). According to decision T 553/90 (OJ EPO 1993, 666, point 2.4) his entitlement may not even be questioned in these proceedings.

The board acknowledges that the situation of the proprietor is not completely congruous with that of the opponent. The transfer of party status from the old proprietor to the new proprietor presupposes the transfer of an industrial property right whereas no such property right is involved when opponent status is claimed to be transferred. However, it appears doubtful whether this distinction alone can justify substantially different procedural rules regarding the transferability of the respective party status. Limiting the transferability of opponent status may therefore amount to unequal treatment of parties.

2.5.2 Legal certainty and efficiency of procedure: Legal procedural certainty is generally regarded as a fundamental value of the procedure before the EPO

2.5 Libre transmissibilité de la qualité d'opposant ?

2.5.1 Le principe de l'égalité de traitement: il est un principe généralement admis selon lequel les parties à une procédure devant une juridiction doivent être traitées de façon égale. Ce principe doit être strictement observé dans la procédure de recours sur opposition devant les chambres de recours de l'OEB (cf. par ex. G 1/86, JO OEB 1987, 447, points 13, 14 et 15 des motifs ; G 9/91, JO OEB 1993, 408, point 2 des motifs). Ainsi, dans la décision G 1/86 en particulier, la Grande Chambre a déclaré que si, contrairement au titulaire du brevet, l'opposant ne pouvait pas être rétabli dans ses droits, conformément à l'article 122 CBE, quant au délai prévu à l'article 108, troisième phrase CBE, il en résulterait une discrimination inacceptable à son encontre.

La Chambre relève que la qualité de partie du **titulaire du brevet** est librement transmissible, à cette seule condition que les formalités prévues à la règle 20 CBE aient été accomplies : si un brevet européen fait l'objet d'un transfert au cours de la procédure d'opposition, le nouveau titulaire du brevet inscrit au registre des brevets se substitue à l'ancien titulaire du brevet dans la procédure d'opposition et dans la procédure de recours (cf. T 656/98, JO OEB 2003, 385, point 4.3 des motifs). Selon la décision T 553/90 (JO OEB 1993, 666, point 2.4 des motifs), ce droit ne peut même pas être remis en cause dans ces procédures.

La Chambre reconnaît que la situation du titulaire du brevet ne correspond pas tout à fait à celle de l'opposant. La transmission de la qualité de partie de l'ancien titulaire du brevet au nouveau titulaire présuppose le transfert d'un titre de propriété industrielle, alors que la transmission alléguée de la qualité d'opposant ne fait intervenir aucun titre. Il est toutefois douteux que cette distinction puisse justifier à elle seule l'application de règles de procédure très différentes en ce qui concerne la transmissibilité de la qualité de partie respective. Restreindre la transmissibilité de la qualité d'opposant pourrait par conséquent représenter une inégalité de traitement entre les parties.

2.5.2 Sécurité juridique et efficacité de la procédure : la sécurité juridique est généralement considérée comme un principe fondamental de la procédure

dem EPA erachtet (T 824/00, ABI. EPA 2004, 5, Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Die Rechtssicherheit erfordert unter anderem, daß sich das Europäische Patentamt auf die Erklärungen der Verfahrensbeteiligten verlassen kann (J 10/87, ABI. EPA 1989, 323, Nr. 12 der Entscheidungsgründe). Dazu muß das EPA verlässlich wissen, wer die Verfahrensbeteiligten sind. Ferner sind im Interesse einer zügigen Durchführung des Einspruchsverfahrens (siehe G 3/97, Nr. 3.2.3 der Entscheidungsgründe) schwierige und zeitaufwendige Untersuchungen zur Feststellung der richtigen Verfahrensbeteiligten soweit wie möglich zu vermeiden.

Anders als die Technische Beschwerdekammer 3.3.7 in ihrer Entscheidung T 711/99 (Nr. 2.1.5 f) der Entscheidungsgründe) ist diese Kammer der Auffassung, daß sich Rechtssicherheit und Verfahrensökonomie verbessern ließen, wenn die Einsprechendenstellung frei übertragbar wäre. Die Einspruchsabteilungen und Beschwerdekammern könnten sich dann einfach auf entsprechende Verfahrenserklärungen des alten und des neuen Einsprechenden verlassen, ohne weitere sachliche Überprüfungen oder komplexe rechtliche Beurteilungen vornehmen zu müssen. Einen Gegensatz dazu stellt die Praxis dar, die Übertragung der Einsprechendenstellung von der Erfüllung bestimmter materiellrechtlicher Kriterien abhängig zu machen, wie z. B. der Übertragung eines relevanten Geschäftsbetriebs im Sinne der Entscheidung G 4/88. Wie die Rechtsprechung zeigt, ist nicht immer leicht festzustellen, ob diese Kriterien erfüllt sind (siehe z. B. T 659/92, Nrn. 3 bis 3.3 der Entscheidungsgründe, T 298/97, Nrn. 7 bis 7.8 der Entscheidungsgründe, T 9/00, ABI. EPA 2002, 275, Nr. 2 c) dd) der Entscheidungsgründe), wodurch sich das Verfahren beträchtlich in die Länge ziehen kann. Unter Umständen gilt es, Tatsachen zu überprüfen und komplexe Fragen des Vertrags-, Unternehmens- oder Kartellrechts zu entscheiden. Da das EPA die Identität der Verfahrensbeteiligten von Amts wegen festzustellen hat, könnten selbst dann komplizierte Ermittlungen notwendig werden, wenn der Patentinhaber die Übertragung der Einsprechendenstellung gar nicht anfecht.

2.5.3 *Interesse des Einsprechenden:*

Die Umstände, die einen Einsprechenden dazu veranlassen mögen, eine Übertragung seiner Beteiligtenstellung

(T 824/00, OJ EPO 2004, 5, point 6). Legal certainty inter alia demands that the EPO can rely on statements of the parties in proceedings (J 10/87, OJ EPO 1989, 323, point 12). In order to be able to do so, the EPO has to know reliably who the parties to the proceedings are. Furthermore, in order to ensure that opposition proceedings can be conducted expeditiously (see G 3/97, point 3.2.3), difficult and time-consuming investigations as to who the correct parties to the proceedings are should be avoided as far as possible.

Contrary to the view taken by the Technical Board of Appeal 3.3.7 in its decision T 711/99 (point 2.1.5(f)), this board considers that legal certainty and efficiency of procedure could be enhanced if opposition status were freely transferable. Opposition divisions and boards of appeal could then simply rely on corresponding procedural statements of the old and of the new opponent without any need for further factual investigation or complex legal evaluation. This contrasts with the situation where the transfer of opponent status is made dependent on the fulfilment of certain substantive criteria, eg on the transfer of relevant business within the meaning of decision G 4/88. The case law illustrates that the task of ascertaining whether these criteria are met is not always easy (see eg T 659/92, points 3 to 3.3; T 298/97, point 7 to 7.8; T 9/00, OJ EPO 2002, 275, point 2(c)(dd)) and can prolong the proceedings considerably. Facts may have to be investigated and complex issues of contract law, company law or antitrust law may need to be decided. Since the EPO has to determine the identity of parties to the proceedings ex officio, complicated investigations might even be necessary where the patent proprietor does not object to the transfer of the opposition status.

2.5.3 *The interest of the opponent:*

The circumstances which may cause an opponent to consider a transfer of his status to another person are various.

devant l'OEB (T 824/00, JO OEB 2004, 5, point 6 des motifs). La sécurité juridique exige entre autres que l'OEB puisse se fier aux déclarations faites par les parties au cours de la procédure (J 10/87, JO OEB 1989, 323, point 12 des motifs). Pour ce faire, l'OEB doit savoir de manière sûre qui est partie à la procédure. Par ailleurs, afin de garantir que la procédure d'opposition puisse être conduite rapidement (cf. G 3/97, point 3.2.3 des motifs), il convient d'éviter dans toute la mesure du possible de procéder à des recherches longues et difficiles pour établir qui est partie à la procédure.

Contrairement à l'avis exprimé par la Chambre de recours technique 3.3.7 dans la décision T 711/99 (point 2.1.5f) des motifs), la présente Chambre estime que la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure pourraient être améliorées si la qualité d'opposant était librement transmissible. Les divisions d'opposition et les chambres de recours pourraient ainsi simplement se fonder sur les déclarations de procédure correspondantes de l'ancien et du nouvel opposant, sans avoir à examiner plus avant les faits ou à procéder à des appréciations juridiques complexes. Il en va différemment dans le cas où la transmission de la qualité d'opposant doit obéir à un certain nombre de critères de fond, tels que le transfert des activités correspondantes au sens de la décision G 4/88. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, il n'est pas toujours aisé d'établir si ces critères sont remplis (cf. par ex. T 659/92, points 3 à 3.3 des motifs ; T 298/97, points 7 à 7.8 des motifs ; T 9/00, JO OEB 2002, 275, point 2c)dd) des motifs) et il peut en résulter un allongement considérable de la procédure. Il peut en effet s'avérer nécessaire de vérifier les faits et de trancher des questions complexes relevant du droit des contrats, du droit des sociétés ou des lois antitrust. L'OEB devant déterminer d'office l'identité des parties à la procédure, il se peut même qu'il ait à effectuer des vérifications compliquées dans le cas où le titulaire du brevet ne s'oppose pas à la transmission de la qualité d'opposant.

2.5.3 *L'intérêt de l'opposant:*

les circonstances qui peuvent amener un opposant à envisager de transmettre sa qualité d'opposant à une autre personne

auf eine andere Person in Betracht zu ziehen, sind vielfältig. Auslöser können, wie im vorliegenden Fall, geschäftliche Transaktionen sein, die die wirtschaftlichen Interessen des Einsprechenden tangieren. Es darf angenommen werden, daß Einsprechende eine Übertragung ihrer Beteiligtenstellung normalerweise nicht ohne triftigen Grund anstreben. Die Kammer glaubt daher nicht, daß man im Falle einer freien Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung ernsthaft befürchten müßte, daß Einsprechende ein abstruses oder unsehreres Verhalten an den Tag legen.

Die Beschwerdegegnerin hatte vorgebracht, daß die freie Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung zu einem schädlichen "Handel" mit Einsprüchen führen könnte, d. h., jemand könnte gegen ein europäisches Patent Einspruch erheben, nur um seine Einsprechendenstellung später an einen anderen zu "verkaufen". Dieses Szenario scheint jedoch ein eher theoretisches zu sein. Gänzlich auszuschließen ist es zwar nicht, doch kann dasselbe auch ohne die Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung erreicht werden, wenn auch weniger offensichtlich: Der "Händler" könnte Einsprechender bleiben und sich dafür von einem Dritten bezahlen lassen (siehe T 649/92, ABI. EPA 1998, 97, Nr. 2.6 der Entscheidungsgründe, wo die Möglichkeit eines verborgenen "wahren" Einsprechenden erörtert ist).

2.5.4 Interesse des Patentinhabers: Die Kammer ist der Meinung, daß der neue Einsprechende in allen Fällen, in denen eine Übertragung der Einsprechendenstellung zugelassen wird, keine bessere Verfahrensstellung als der frühere Einsprechende haben wird. Befindet sich das Einspruchsverfahren z. B. in einem Stadium, in dem ein vom früheren Einsprechenden vorgebrachter neuer Einspruchsgrund nicht zugelassen werden konnte, so wird auch der neue Einsprechende diesen Grund nicht einführen können. Anders verhält es sich mit der Stellung eines Dritten, der seinen Beitritt zum Verfahren gemäß Artikel 105 EPÜ erklärt (siehe G 1/94, ABI. EPA 1994, 787, Nr. 13 der Einspruchsgründe).

Es ist daher nicht ersichtlich, inwiefern die Übertragung der Einsprechendenstellung negative Auswirkungen auf die Verfahrensstellung des Patentinhabers haben sollte. Selbst wenn der frühere

They may, as in the present case, reflect business transactions affecting the economic interests of the opponent. It can be assumed that opponents do not normally seek a transfer of their status without having some valid reason for doing so. Thus, the board does not believe that free transferability of opponent status would entail a serious risk of fanciful or frivolous procedural behaviour of opponents.

It has been argued by the respondents that free transferability of opposition status could lead to a harmful trafficking in oppositions, i.e. that somebody might oppose European patents for the sole reason that he could later "sell" his opponent status to someone else. However, this scenario appears rather theoretical. Even if it cannot be excluded altogether, a similar result, though in a more concealed manner, might be achieved without transferability of opponent status: the "trafficker" may remain opponent, now under the sponsorship of a third person (see T 649/92, OJ EPO 1998, 97, point 2.6, discussing the possibility of hidden "real" opponents).

2.5.4 The interest of the proprietor: The board takes the view that in all cases where a transfer of opposition status is accepted the new opponent will not have a better procedural position than the old opponent. If eg the opposition proceedings are at a stage where a new ground for opposition raised by the old opponent could not be admitted, the new opponent will also be precluded from raising this ground. This contrasts with the position of a third party who files an intervention pursuant to Article 105 EPC (see G 1/94, OJ EPO 1994, 787, point 13).

It is therefore difficult to see how the transfer of opposition status can have a negative effect on the procedural position of the proprietor. Even in the exceptional situation that the old opponent

sont nombreuses. Il peut s'agir, comme en l'espèce, de transactions affectant les intérêts économiques de l'opposant. On peut supposer que les opposants ne cherchent normalement pas à transmettre leur qualité d'opposant sans avoir de bonnes raisons de le faire. La Chambre ne pense donc pas que la libre transmissibilité de la qualité d'opposant risquerait sérieusement de favoriser des comportements fantaisistes ou frivoles de la part des opposants.

L'intimé a fait valoir que la libre transmissibilité de la qualité d'opposant serait susceptible de donner lieu à un trafic d'oppositions qui serait préjudiciable. Ainsi, une personne pourrait faire opposition à un brevet européen dans le seul but de "vendre" ultérieurement sa qualité d'opposant à quelqu'un d'autre. Toutefois, ce scénario semble plutôt théorique. Même s'il ne saurait être totalement exclu, il est possible d'obtenir un résultat similaire d'une façon plus dissimulée, sans transférer la qualité d'opposant: le "traffiquant" conserve sa qualité d'opposant mais agit sur instruction d'un tiers (cf. T 649/92, JO OEB 1998, 97, point 2.6 des motifs, qui porte sur la possibilité qu'un "véritable" opposant agisse dans l'ombre).

2.5.4 L'intérêt du titulaire du brevet: la Chambre estime que dans tous les cas où la transmission de la qualité d'opposant est admise, le nouvel opposant n'acquiert pas une position plus favorable dans la procédure que l'ancien opposant. Si, par exemple, la procédure d'opposition a atteint un stade où un nouveau motif d'opposition élevé par l'ancien opposant ne peut pas être admis, le nouvel opposant ne pourra pas non plus soulever ce motif. Cette situation diffère de celle où un tiers intervient dans la procédure en application de l'article 105 CBE (cf. G 1/94, JO OEB 1994, 787, point 13 des motifs).

On voit donc difficilement comment la transmission de la qualité d'opposant peut influencer négativement sur la position du titulaire du brevet dans la procédure. Même dans le cas exceptionnel où

Einsprechende – im Ausnahmefall – damit rechnen muß, daß die Kostenentscheidung nach Artikel 104 (1) EPÜ zu seinen Ungunsten ausfällt, gefährdet die Übertragung nicht die Rechte des Patentinhabers: eine Kostenverteilung kann immer noch angeordnet werden, erforderlichenfalls auch zu Lasten des ursprünglichen Einsprechenden (siehe T 789/89, ABI. EPA 1994, 482, Nr. 2.6 der Entscheidungsgründe, der zufolge ein Einsprechender, der seinen Einspruch zurücknimmt, nichts an seiner Stellung als Beteiligter in bezug auf Fragen der Kostenverteilung ändert).

Es läßt sich argumentieren, daß die Übertragung der Einsprechendenstellung für den Patentinhaber das Risiko erhöht, daß er sich plötzlich einem Einsprechenden gegenüber sieht, der im Vergleich zum ursprünglichen Einsprechenden über mehr finanzielle und rechtliche Mittel verfügt. Doch sind die Verfahren vor dem EPA nicht so konzipiert, daß sie generell Schutz vor diesem Risiko böten. Das zeigt sich z. B. daran, daß die Übertragung der Einsprechendenstellung im Fall einer Fusion zugelassen wird (siehe Nr. 2). Im übrigen geht der **Einsprechende** aufgrund der freien Übertragbarkeit der Beteiligtenstellung des **Patentinhabers** dasselbe Risiko ein (siehe Nr. 2.5.1).

2.5.5 Interesse der Öffentlichkeit: Das Einspruchsverfahren nach dem EPÜ ist als Popularrechtsbehelf gedacht, der Dritten Gelegenheit geben soll, die Gültigkeit eines erteilten Patents anzufechten (G 9/93, ABI. EPA 1994, 891, Nr. 3 der Entscheidungsgründe, G 3/97, Nrn. 3.2.1 und 3.2.3 der Entscheidungsgründe). Die Große Beschwerdekammer hat anerkannt, daß es ein öffentliches Interesse daran gibt, "daß jeder Einspruch in der Sache geprüft ... wird" (G 3/97, Nr. 3.2.3 der Entscheidungsgründe). Dieses Interesse könnte gefährdet sein, wenn sich die Einsprechendenstellung nur in Ausnahmefällen übertragen läßt. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß ein Einsprechender, der seine Einsprechendenstellung nicht auf eine andere Person übertragen darf, wenn er das möchte, seinen Einspruch einfach zurücknimmt oder auf eine aktive Beteiligung am Einspruchsverfahren verzichtet. Beides würde die öffentliche Kontrollfunktion des Einspruchsverfahrens in bezug auf das Streitpatent schwächen.

has to expect a negative cost decision pursuant to Article 104(1) EPC, the transfer does not jeopardise the rights of the proprietor: an apportionment of costs may still be ordered, if necessary, also against the original opponent (see decision T 789/89, OJ EPO 1994, 482, point 2.6, according to which an opponent who withdraws his opposition leaves his party status unaffected in so far as the question of apportionment of costs is at issue).

It may be argued that the transfer of opponent status enhances the risk of a patent proprietor being suddenly confronted with an opponent having more financial and legal resources than the original opponent. However, the proceedings before the EPO are not conceived to provide a guarantee against such a risk in general. This is shown eg by the recognition of transfer of opponent status in case of a merger (see point 2 above). Besides, a risk of this kind is incurred by the **opponent** due to the free transferability of the party status of the **proprietor** (see point 2.5.1 above).

2.5.5 The interest of the public: The opposition procedure under the EPC is designed as a legal remedy in the public interest which gives any third party an opportunity to challenge the validity of a granted patent (G 9/93, OJ EPO 1994, 891, point 3; G 3/97, point 3.2.1 and 3.2.3). The Enlarged Board of Appeal has acknowledged the existence of a "public interest in each opposition being examined on its merits" (G 3/97, point 3.2.3). This interest may be jeopardised if opposition status could only be transferred under exceptional circumstances. There is a certain likelihood that an opponent who is not allowed to transfer his opponent status to another person in a situation where he wishes to do so may then simply withdraw his opposition or refrain from taking active part in the opposition proceedings. Both possible consequences would weaken the public control function of the opposition procedure concerning the patent in suit.

l'ancien opposant doit s'attendre à une décision négative en matière de coûts au titre de l'article 104(1) CBE, le transfert ne porte pas atteinte aux droits du titulaire du brevet: une répartition des frais peut toujours être ordonnée, y compris, si nécessaire, à l'encontre de l'ancien opposant (cf. T 789/89, JO OEB 1994, 482, point 2.6 des motifs, selon laquelle la déclaration de désistement de l'opposant n'influe aucunement sur sa qualité de partie à la procédure pour ce qui est de la répartition des frais).

On pourrait alléguer que la transmission de la qualité d'opposant augmente le risque, pour le titulaire du brevet, de se retrouver soudainement confronté à un opposant qui dispose de moyens financiers et juridiques plus importants que l'opposant initial. Toutefois, telle qu'elle est conçue, la procédure devant l'OEB ne fournit aucune garantie contre un tel risque en général, comme en témoigne le fait que la transmission de la qualité d'opposant est admise en cas de fusion (cf. point 2 supra). De surcroît, la qualité de partie du **titulaire du brevet** étant librement transmissible, l'**opposant** est lui aussi exposé à un tel risque (cf. point 2.5.1 supra).

2.5.5 L'intérêt du public: la procédure d'opposition prévue par la CBE est aménagée en tant que moyen de recours destiné au public, qui vise à permettre à tout tiers de contester la validité d'un brevet délivré (G 9/93, JO OEB 1994, 891, point 3 des motifs; G 3/97, points 3.2.1 et 3.2.3 des motifs). La Grande Chambre de recours a reconnu l'existence d'un "intérêt public, qui est que l'opposition soit examinée au fond" (G 3/97, point 3.2.3 des motifs). Cet intérêt pourrait être compromis si la qualité d'opposant ne pouvait être transmise que dans certaines circonstances. Lorsqu'un opposant n'est pas autorisé à transmettre sa qualité d'opposant à une autre personne dans une situation où il souhaite le faire, il est probable qu'il retirera simplement son opposition ou s'abstiendra de jouer un rôle actif dans la procédure d'opposition. Ces deux conséquences possibles affaibliraient la fonction de contrôle par le public qui est dévolue à la procédure d'opposition en ce qui concerne le brevet en litige.

2.5.6 *Allgemeine Rechtsgrundsätze:* Mitunter wird auf einen "allgemeinen Rechtsgrundsatz" (T 711/99, Nr. 2.1.5 der Entscheidungsgründe) oder das "Wesen ... eines bloßen Prozeßrechtsverhältnisses" (siehe BGH, GRUR 1968, 613, Nr. II 2 c)) verwiesen, um Beschränkungen der Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung zu rechtfertigen. In der Tat scheint es bei den meisten Gerichtsverfahren so zu sein, daß es nicht im Ermessen eines Verfahrens beteiligten liegt, seine Stellung auf eine andere Person zu übertragen, und daß eine Übertragung nur unter bestimmten Umständen zugelassen wird (nach deutschem Zivilprozeßrecht ist eine Übertragung z. B. nur möglich, wenn das Gericht sie für sachdienlich erachtet und die Gegenpartei einwilligt, siehe Baumbach et al., Zivilprozeßordnung, 60. Aufl., München 2002, § 263 Nr. 5 ff.).

Die Einspruchsverfahren vor dem EPA weisen jedoch Besonderheiten auf, die dafür sprechen könnten, daß die Einsprechendenstellung hier flexibler übertragbar sein sollte als eine Beteiligtenstellung in den meisten anderen Gerichtsverfahren. Wie oben erwähnt (Nr. 2.5.1), ist die Verfahrensstellung des **Patentinhabers** frei übertragbar. Die Übertragbarkeit der Einsprechendenstellung zu beschränken, könnte somit zu einem Ungleichgewicht in den Verfahrensrechten der betreffenden Parteien führen. Außerdem kann nach Artikel 99 (1) EPÜ **jedermann** Einspruch einlegen. Die Darlegung eines wie immer gearteten Interesses des Einsprechenden am Widerruf des Patents, gegen das Einspruch eingelegt wurde, ist nicht gefordert (G 3/97, Nr. 3.2.1 der Entscheidungsgründe, T 590/93, ABl. EPA 1995, 337, Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Die Verfasser des EPÜ haben diesen uneingeschränkten Ansatz in bezug auf den **ursprünglichen Erwerb** der Einsprechendenstellung offensichtlich gewählt, um das öffentliche Interesse an einer möglichen Kontrolle des erteilten Patents zu schützen. Daher ist die Frage berechtigt, ob eine ähnliche Handhabung nicht auch bei einem **mittelbaren Erwerb** der Einsprechendenstellung, also ihrer Übertragung, angebracht wäre.

2.6 Erweiterung der Schlußfolgerung in G 4/88?

Wenn die Einsprechendenstellung, entgegen der Argumentation unter

2.5.6 *General principles of law:* Reference is sometimes made to a "general principle of law" (T 711/99, point 2.1.5) or to the "nature of a mere procedural status" (cf. German Bundesgerichtshof, GRUR 1968, 613, point II 2(c)) in order to justify restrictions on the transferability of opponent status. Indeed, it appears that for most court procedures it is not within the discretion of a party to transfer its status to another person and that a transfer will be accepted only under certain conditions (eg in German civil procedural law if the transfer is deemed appropriate by the court or consented to by the other party, cf. Baumbach et al., Zivilprozeßordnung, 60th ed., Munich 2002, § 263 point 5 ff.).

However, opposition proceedings before the EPO exhibit certain peculiarities which may support the argument that the party status of an opponent should be transferable more flexibly than party status in most other court proceedings. As stated above (point 2.5.1), the party status of the **proprietor** is freely transferable. Thus, restricting the transferability of opponent status may result in an imbalance of procedural rights of the respective parties. Furthermore, according to Article 99(1) EPC an opposition can be filed by **any** person. There is no requirement that an opponent has to show an interest, of whatever kind, in invalidating the opposed patent (G 3/97, point 3.2.1; T 590/93, OJ EPO 1995, 337, point 2). The EPC legislator appears to have chosen this unlimited approach with respect to the **original acquisition** of opponent status in order to safeguard the public interest in the possible control of a granted patent. It may therefore be asked whether a similar approach is not also appropriate in the context of the issue of **"derivative" acquisition**, ie transfer of opponent status.

2.6 Broadening the finding in decision G 4/88?

If, contrary to the arguments put forward under point 2.5 above,

2.5.6 *Principes généraux du droit:* il est parfois fait référence à un "principe général du droit" (T 711/99, point 2.1.5 des motifs) ou à la "nature d'un simple statut procédural" (cf. Bundesgerichtshof, GRUR 1968, 613, point II 2c) pour justifier les restrictions dont est assortie la transmissibilité de la qualité d'opposant. Dans la plupart des procédures juridictionnelles, il apparaît en effet qu'une partie ne peut pas librement transmettre sa qualité de partie à une autre personne et qu'une telle transmission est uniquement admise dans certaines conditions (selon le droit de la procédure civile allemand, la transmission est admise si elle est jugée appropriée par la juridiction ou approuvée par la partie adverse, cf. Baumbach et al., Zivilprozeßordnung, 60^e édition, Munich 2002, § 263, point 5 s.).

Toutefois, la procédure d'opposition devant l'OEB présente certaines particularités qui pourraient appuyer l'argument selon lequel la qualité de partie d'un opposant devrait pouvoir être transmise de manière plus souple que la qualité de partie dans la plupart des autres procédures juridictionnelles. Ainsi qu'il a été relevé plus haut (point 2.5.1), la qualité de partie du **titulaire du brevet** est librement transmissible. Par conséquent, restreindre la transmissibilité de la qualité d'opposant pourrait conduire à un déséquilibre entre les droits procéduraux des parties respectives. En outre, conformément à l'article 99(1) CBE, **toute** personne peut former une opposition. Il n'est pas exigé de l'opposant qu'il justifie d'un quelconque intérêt à l'annulation du brevet opposé (G 3/97, point 3.2.1 des motifs; T 590/93, JO OEB 1995, 337, point 2 des motifs). Il apparaît donc que le législateur de la CBE a opté pour une approche illimitée en ce qui concerne **l'acquisition initiale** de la qualité d'opposant, afin de sauvegarder l'intérêt du public à pouvoir exercer un contrôle sur un brevet délivré. On peut dès lors se demander s'il ne serait pas approprié d'opter pour une approche similaire en ce qui concerne la question de **l'acquisition "dérivée"** de la qualité d'opposant, c'est-à-dire par voie de transmission.

2.6 Extension des conclusions énoncées dans la décision G 4/88 ?

Si, contrairement aux arguments exposés au point 2.5 supra, il devait être

Nummer 2.5, nicht als frei übertragbar anzusehen ist, stellt sich ferner die Frage, ob die von der Großen Beschwerdekammer in G 4/88 getroffenen Schlußfolgerungen als enge Ausnahme zu interpretieren sind, die nur gilt, wenn der ursprüngliche Einsprechende den relevanten Geschäftsbetrieb überträgt, oder ob sie auch anwendbar sind, wenn der ursprüngliche Einsprechende eine 100%ige Tochter überträgt, auf deren Geschäftsbetrieb sich der Einspruch bezieht.

2.6.1 Die Kammer ist der Auffassung, daß beide Situationen im Hinblick auf das jeweilige Interesse sehr ähnlich sind (siehe Nr. 2.4). In beiden Fällen hat der ursprüngliche Einsprechende infolge einer größeren Geschäftstransaktion ein berechtigtes Interesse an der Übertragung des Einspruchs. Gewiß hätte der Einspruch im zweiten Fall – anders als im ersten – von vornherein im Namen der Tochter eingereicht werden können, auf deren Geschäftsbetrieb er sich bezieht (siehe T 711/99, Nr. 2.1.3 der Entscheidungsgründe, wo dieser Unterschied für wesentlich befunden wurde). Dennoch sollte die Entscheidung, den Einspruch im Namen der Muttergesellschaft einzureichen, nicht als prima facie unvernünftig oder gar schikanös angesehen werden. Diese Entscheidung kann aus gutem Grund getroffen worden sein, etwa um der zentralen Patentabteilung der Muttergesellschaft die Arbeit zu erleichtern oder Angestellten der Muttergesellschaft die Führung von Einspruchsverfahren vor dem EPA zu ermöglichen, da in der Ausführungsordnung zum EPÜ die in Artikel 133 (3) Satz 2 EPÜ vorgesehene Möglichkeit nicht ausgestaltet worden ist (siehe T 298/97, Nr. 4.2 der Entscheidungsgründe). Fällt später die enge rechtliche und wirtschaftliche Verbindung weg, die bei Einlegung des Einspruchs zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft bestand, so erlischt in der Regel das Interesse der Muttergesellschaft an dem Einspruch. Die Beendigung der Beziehungen zwischen einem Einsprechenden und seiner betreffenden Tochter ist der Übertragung relevanter Geschäftsbereiche durchaus vergleichbar. Indem die Übertragung der Einsprechendenstellung zugelassen wird, wird in beiden Fällen vermieden, daß die Einsprechendenstellung auf der einen Seite und die relevanten Geschäftsbereiche auf der

opponent status were not to be considered as freely transferable, the further question arises whether the conclusions reached by the Enlarged Board of Appeal in decision G 4/88 have to be considered as a narrow exception valid only for the situation where the original opponent transfers the relevant business or whether they should be applied mutatis mutandis to a situation where the original opponent has transferred a 100% subsidiary to whose business the opposition relates.

2.6.1 The board is of the opinion that both situations are very similar in respect of the interests involved (see point 2.4 above). In both cases, due to a major business transaction, the original opponent has a legitimate interest in transferring the opposition. It is true that in the second situation, in contrast to the first situation, the opposition could have been directly filed on behalf of the subsidiary to whose business the opposition relates (see decision T 711/99, point 2.1.3, which regarded this difference as essential). However, it does not seem appropriate to consider the decision to file the opposition on behalf of the holding company as prima facie unreasonable, let alone as vexatious. Such a decision may be taken for good reasons, eg to simplify the matter for the central patent unit within the holding company or to make it possible for employees of the holding company to conduct the opposition proceedings before the EPC, since the EPC Implementing Regulations do not provide for the possibility foreseen in Article 133(3), second sentence, EPC (see T 298/97, point 4.2). If later the close legal and economic connection which existed between the holding company and its subsidiary when the opposition was filed ceases to exist, the holding company normally loses its interest in the opposition. The breaking up of the ties between an opponent and its relevant subsidiary appears to be comparable to the transfer of relevant business assets. Accepting the transfer of opponent status avoids in both situations a splitting-off of opponent status, on the one hand, and relevant business assets, on the other, between legally and economically unrelated companies.

conclu que la qualité d'opposant n'est pas librement transmissible, il se pose également la question de savoir si les conclusions énoncées par la Grande Chambre de recours dans la décision G 4/88 doivent être considérées comme une exception restreinte qui s'applique uniquement à la situation où l'opposant initial transfère les activités correspondantes ou si elles s'appliquent aussi, par analogie, au cas où l'opposant initial transfère une filiale qu'il détenait à 100% et aux activités de laquelle l'opposition se rapporte.

2.6.1 La Chambre est d'avis que ces deux situations sont très similaires eu égard aux intérêts impliqués (cf. point 2.4 supra). Dans les deux cas, l'opposant initial a un intérêt légitime, suite à une transaction majeure, à transférer l'opposition. Il est vrai que dans le deuxième cas, à la différence du premier, l'opposition aurait pu être directement formée pour le compte de la filiale aux activités de laquelle le brevet se rapporte (cf. décision T 711/99, point 2.1.3 des motifs, où la chambre a jugé cette différence essentielle). Toutefois, on ne saurait considérer que la décision de former l'opposition pour le compte de la société mère est à première vue déraisonnable, voire abusive. Il peut exister de bonnes raisons de prendre une telle décision, comme par exemple par souci de simplifier le travail pour l'unité centrale des brevets au sein de la société mère ou pour permettre aux employés de la société mère de conduire la procédure d'opposition devant l'OEB, dans la mesure où la possibilité prévue à l'article 133(3), deuxième phrase CBE n'est pas régie dans le règlement d'exécution de la CBE (cf. T 298/97, point 4.2 des motifs). Si, par la suite, les liens économiques et juridiques étroits qui unissaient la société mère à sa filiale lorsque l'opposition a été formée cessent d'exister, l'opposition ne revêt normalement plus d'intérêt pour la société mère. La rupture des liens entre un opposant et sa filiale est donc comparable au transfert des activités économiques. Dans les deux situations, la transmissibilité de la qualité d'opposant évite de dissocier la qualité d'opposant d'une part et les activités économiques correspondantes d'autre part entre des sociétés n'ayant aucun lien juridique et économique.

anderen auf rechtlich und wirtschaftlich nicht miteinander verbundene Unternehmen verteilt werden.

2.6.2 Es gibt durchaus Anhaltspunkte dafür, daß die rechtlichen und wirtschaftlichen Verbindungen zwischen einer Mutter- und ihrer Tochtergesellschaft für die Übertragung der Einsprechendenstellung von Belang sind. In den Richtlinien für die Prüfung im EPA (D-1.4) heißt es: "Zulässig ist auch der Eintritt der Hauptgesellschaft in die Einsprechendenstellung der eingegliederten Gesellschaften" (im Englischen: "acquiring companies may also take over oppositions filed by acquired companies" und im Französischen: "Est également possible la subrogation de la société mère aux sociétés affiliées dans la qualité d'opposant."). Wenn also das Eingehen von Unternehmensbeziehungen zu einer Übertragung der Einsprechendenstellung führen kann (siehe auch das Urteil des BGH in GRUR 1968, 613, Nr. II.2 f)), dann erscheint es plausibel, daß auch das Lösen dieser Verbindungen zu einer Übertragung der Einsprechendenstellung führen kann (siehe deutsches Bundespatentgericht, Bl. f. PMZ 1991, 245).

2.7 Ausgehend von den obigen Erwägungen (Nrn. 2.5 und 2.6) tendiert die Kammer dazu, eine Übertragung der Einsprechendenstellung zuzulassen, wenn der ursprüngliche Einsprechende die Tochtergesellschaft, auf deren Geschäftsbetrieb sich der Einspruch bezieht, verkauft und übereignet. In Anbetracht der abweichenden Rechtsprechung der Beschwerdekammern und insbesondere der Entscheidung T 711/99 hält es die Kammer jedoch für erforderlich, gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ die Große Beschwerdekammer mit dieser Frage zu befassen (siehe Nr. 1 der Entscheidungsformel).

3. Formerfordernisse für die Übertragung der Einsprechendenstellung

3.1 *Allgemeines:* Das EPÜ enthält keine ausdrücklichen Vorschriften bezüglich der Formerfordernisse für die Übertragung der Einsprechendenstellung. Ungeachtet der breit gefaßten Überschrift "Eintragung von Rechtsübergängen" betrifft Regel 20 EPÜ nur die Übertragung von Patentanmeldungen und – entsprechend – von Patenten während der Einspruchsfrist oder im

2.6.2 There is support for the proposition that the legal and economic ties between a holding company and its subsidiary are of importance for the issue of transfer of opponent status. According to the Guidelines for Examination in the EPO (D-I.4), "acquiring companies may also take over oppositions filed by acquired companies" (German version: "Zulässig ist auch der Eintritt der Hauptgesellschaft in die Einsprechendenstellung der eingegliederten Gesellschaften." French version: "Est également possible la subrogation de la société mère aux sociétés affiliées dans la qualité d'opposant."). If, thus, the establishment of corporate ties between two companies may give rise to a transfer of opponent status (see also decision of the German Bundesgerichtshof, GRUR 1968, 613, point II.2(f)), it appears plausible that the dissolution of these ties may also lead to a transfer of opponent status (see German Bundespatentgericht, Bl.f.PMZ 1991, 245).

2.7 Given the foregoing considerations (points 2.5 and 2.6), the board is inclined to accept a transfer of opponent status when the original opponent sells and assigns a subsidiary to whose business the opposition pertains. However, in view of the divergent case law of the boards of appeal, in particular in view of decision T 711/99, it is necessary to refer this question to the Enlarged Board of Appeal in accordance with Article 112(1)(a) EPC (see No. 1 of the Order below).

3. Formal requirements for transfer of opponent status

3.1 *General:* The EPC does not contain any explicit provisions regarding the formal requirements for the transfer of opponent status. Notwithstanding its broad title ("Registering a transfer"), Rule 20 EPC only deals with the transfer of European patent applications and, mutatis mutandis, of European patents during the opposition period or during opposition proceedings (Rule 61 EPC).

2.6.2 Un certain nombre d'éléments plaident en faveur de l'argument selon lequel les liens économiques et juridiques entre une société mère et sa filiale sont importants pour la question de la transmission de la qualité d'opposant. Ainsi, selon les directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (D-I.4), "est également possible la subrogation de la société mère aux sociétés affiliées dans la qualité d'opposant" (en allemand: "zulässig ist auch der Eintritt der Hauptgesellschaft in die Einsprechendenstellung der eingegliederten Gesellschaften" et en anglais "acquiring companies may also take over oppositions filed by acquired companies"). Par conséquent, si l'établissement de liens entre deux sociétés peut donner lieu à une transmission de la qualité d'opposant (cf. également l'arrêt du Bundesgerichtshof, GRUR 1968, 613, point II.2f), il semble plausible que la dissolution de ces liens puisse elle aussi conduire à une transmission de la qualité d'opposant (cf. deutsches Bundespatentgericht, Bl. f. PMZ 1991, 245).

2.7 Au vu des considérations qui précèdent (points 2.5 et 2.6), la Chambre est encline à admettre un transfert de la qualité d'opposant lorsque l'opposant initial vend et cède la filiale aux activités de laquelle l'opposition appartient. Toutefois, la jurisprudence des chambres de recours étant divergente sur ce point (cf. en particulier la décision T 711/99), il est nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours en application de l'article 112(1)a) CBE (cf. point 1 du dispositif ci-dessous).

3. Exigences de forme attachées à la transmission de la qualité d'opposant

3.1 *Généralités:* la CBE ne contient aucune disposition expresse sur les exigences de forme auxquelles doit répondre la transmission de la qualité d'opposant. En dépit de son titre général ("Inscription des transferts"), la règle 20 CBE porte uniquement sur le transfert des demandes de brevets et, par analogie, des brevets européens pendant le délai d'opposition ou la

Einspruchsverfahren (Regel 61 EPÜ). Es ließe sich aber argumentieren, daß das formale Schema in Regel 20 EPÜ einen verallgemeinerbaren Grundsatz darstellt und soweit wie möglich auch bei Anträgen auf Übertragung eines Einspruchs Anwendung finden sollte.

Aus den Absätzen 1 und 2 geht klar hervor, daß sich Regel 20 EPÜ in erster Linie auf die Eintragung eines Rechtsübergangs in das europäische Patentregister bezieht. Absatz 3 hat jedoch noch weitere wichtige Konsequenzen: Die Übertragung einer Patentanmeldung oder eines Patents wird dem Europäischen Patentamt gegenüber erst und nur insoweit wirksam, als sie ihm durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird, aus denen glaubhaft hervorgeht, daß der Rechtsübergang stattgefunden hat. Diese Vorschrift macht den Erwerb der Verfahrensstellung als Patentanmelder oder -inhaber in laufenden Erteilungs- oder Einspruchsverfahren offenbar vom Formerfordernis der Vorlage von Urkunden abhängig.

3.2 Zuständigkeit: Unabhängig von einer möglichen analogen Anwendung der Regel 20 (3) EPÜ auf die Übertragung von Einsprüchen fällt die Entscheidung, ob einem angeblichen Einsprechenden die Stellung eines Verfahrensbeteiligten zukommt oder nicht, in die ausschließliche Zuständigkeit desjenigen Organs, vor dem das Einspruchsverfahren anhängig ist, also in die der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer. Diese Entscheidung setzt nicht voraus, daß der Name des angeblichen neuen Einsprechenden bereits in das europäische Patentregister eingetragen wurde, und ebensowenig steht es ihr als Hinderungsgrund entgegen, wenn im Patentregister verwaltungstechnisch ein anderslautender früherer Eintrag vorgenommen wurde. Diese Auffassung deckt sich mit der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe T 799/97 vom 4. Juli 2001, Nr. 3.2 a) der Entscheidungsgründe, T 602/99 vom 21. November 2003, Nr. VIII des Teils "Sachverhalt und Anträge", T 854/99 vom 24. Januar 2002, Nr. 1.5 der Entscheidungsgründe, T 9/00, Nr. 1 e) bb) der Entscheidungsgründe). Anzumerken ist ferner, daß der Name des Einsprechenden weder unter den Eintragungen in das europäische Patentregister nach Regel 92 (1) EPÜ noch in einer der Mitteilungen des Präsidenten des EPA nach Regel 92 (2) EPÜ genannt ist.

Nevertheless, it may be argued that the formal scheme provided for in Rule 20 EPC reflects a principle capable of being generalised and should, as far as possible, also be applied to requests for the transfer of oppositions.

As is clear from its paragraphs (1) and (2), Rule 20 EPC is primarily concerned with registering a transfer in the European Patent Register. However, its paragraph 3 has further important implications: a transfer of the patent application or of a patent shall have effect vis-à-vis the EPO only when and to the extent that documents satisfying the EPO that the transfer has taken place have been produced. This provision appears to make the acquisition of party status as applicant or proprietor in ongoing patent grant or opposition proceedings dependent on the formal requirement of documentary proof.

3.2 Competence: Irrespective of a possible application of Rule 20(3) EPC by analogy to the transfer of oppositions, the decision as to whether an alleged opponent has party status or not falls within the exclusive competence of the organ, ie opposition division or board of appeal, before which the opposition proceedings are pending. The decision neither presupposes that the name of the alleged new opponent has already been entered in the European Patent Register, nor is it precluded by a diverging previous entry made in the Register on an administrative basis. This view is in line with previous case law (see T 799/97 of 4 July 2001, point 3.2(a); T 602/99 of 21 November 2003, section VIII; T 854/99 of 24 January 2002, point 1.5; T 9/00, point 1 e)(bb)). It is also noted that the name of the opponent is not mentioned in the list of necessary entries under Rule 92(1) EPC or in any of the notices of the President of the EPO under Rule 92(2) EPC.

procédure d'opposition (règle 61 CBE). On pourrait néanmoins affirmer que les formalités prévues à la règle 20 CBE reflètent un principe susceptible d'être généralisé et qu'elles devraient, dans la mesure du possible, également s'appliquer aux demandes de transfert d'une opposition.

Ainsi qu'il ressort clairement de ses paragraphes 1 et 2, la règle 20 CBE porte essentiellement sur l'inscription des transferts au Registre européen des brevets. Toutefois, son paragraphe 3 a d'autres implications importantes : un transfert de la demande de brevet ou du brevet n'a d'effet à l'égard de l'OEB qu'à partir du moment et dans la mesure où des documents prouvant ce transfert lui ont été fournis. Il apparaît donc que cette disposition subordonne l'acquisition de la qualité de partie en tant que demandeur ou titulaire du brevet dans une procédure de délivrance ou d'opposition en cours à l'exigence de forme consistant à produire des documents à titre de preuve.

3.2 Compétence : indépendamment de l'application éventuelle, par analogie, de la règle 20(3) CBE au transfert des oppositions, la compétence pour décider si un prétendu opposant a ou non qualité de partie appartient exclusivement à l'instance devant laquelle la procédure d'opposition est en instance, i.e. à la division d'opposition ou à la chambre de recours. Cette décision ne présuppose pas que le nom du prétendu nouvel opposant soit déjà inscrit au Registre européen des brevets, pas plus qu'une mention antérieure divergente inscrite au registre sur une base administrative ne s'oppose à ce qu'une telle décision soit prise. Cet avis est conforme à la jurisprudence antérieure (cf. T 799/97 du 4 juillet 2001, point 3.2a) des motifs ; T 602/99 du 21 novembre 2003, paragraphe VIII de l'exposé des faits et conclusions ; T 854/99 du 24 janvier 2002, point 1.5 des motifs ; T 9/00, point 1e)bb) des motifs). La Chambre relève par ailleurs que le nom de l'opposant ne figure pas dans la liste des mentions à inscrire au registre en vertu de la règle 92(1) CBE ou prescrites dans un communiqué du Président de l'OEB en vertu de la règle 92(2) CBE.

3.3 Anträge und Beweismittel: Im vorliegenden Fall enthielt die Beschwerdeschrift Informationen zur angeblichen Übertragung des Einspruchs sowie als Anlage eine von den Vertretern von Akzo Nobel N.V., bioMérieux B.V. und bioMérieux S.A. unterzeichnete Erklärung. Die Erklärung bezog sich jedoch nicht ausdrücklich auf den vorliegenden Einspruch. Weitere Beweisunterlagen, einschließlich einer den vorliegenden Einspruch betreffenden Erklärung, wurden erst nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereicht.

Die Formerfordernisse für eine behauptete Übertragung der Einsprechendenstellung hängen – zumindest in gewissem Grade – von den materiellrechtlichen Erfordernissen ab. Wenn Einsprüche frei übertragbar wären (siehe vorstehend Nr. 2.5), könnten die Formerfordernisse bereits durch entsprechende Verfahrenserklärungen als erfüllt gelten, die der ursprüngliche und der neue Einsprechende beim zuständigen Organ des EPA einreichen oder vor diesem abgeben. Weitere Beweisunterlagen wären dann nicht erforderlich.

Wenn jedoch die Übertragung der Einsprechendenstellung nur unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen wird (u. a. bei Verkauf und Übertragung von Aktien einer 100%igen Tochter, auf deren Geschäftsbetrieb sich der Einspruch bezieht, siehe vorstehend Nr. 2.6), sind die formalen und die das Beweismaterial betreffenden Erfordernisse unter Umständen schwieriger zu erfüllen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob der angebliche neue Einsprechende – analog zum Erfordernis der Regel 20 (3) EPÜ – die Tatsachen, welche die Übertragung rechtfertigen, durch vollständige Beweisunterlagen innerhalb der Beschwerdefrist belegen muß und ob eine Beschwerde des neuen Einsprechenden unzulässig wird, wenn er dies nicht innerhalb der Beschwerdefrist tut.

In mehreren Entscheidungen kamen die Beschwerdekammern zu dem Schluß, daß für Verfahren vor dem EPA als wirksamer Zeitpunkt der Übertragung der Einsprechendenstellung der Tag zu gelten habe, an dem die Übertragung beim EPA beantragt wurde und entsprechende Beweismittel beigebracht wurden. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibe der ursprüngliche Einsprechende Verfahrensbeteiligter, so daß eine

3.3 Request and evidence: In the present case, the notice of appeal contained information relating to the alleged transfer of opposition as well as an attached declaration signed by representatives of Akzo Nobel N.V., bioMérieux B.V. and bioMérieux S.A. However, the declaration did not explicitly refer to the present opposition. Further documentary evidence, including a declaration referring to the present opposition, was only submitted after the expiry of the appeal time limit.

Formal requirements for an alleged transfer of opponent status depend, at least to some extent, on its substantive requirements. If oppositions were freely transferable (point 2.5 above), the formal requirements could already be regarded as fulfilled by corresponding procedural statements of the original and the new opponent filed or made before the competent organ of the EPO. Further documentary proof would then be unnecessary.

If, however, the transfer of opponent status is accepted only under specific circumstances (including the sale and assignment of shares of a wholly-owned subsidiary to whose business the opposition relates; see above, point 2.6), the formal and evidentiary requirements may be more difficult to comply with. In this context, the question arises whether, by analogy with Rule 20(3) EPC, the alleged new opponent has to provide full documentary evidence for the facts justifying the transfer and whether a failure to do so within the appeal time limit makes an appeal by the new opponent inadmissible.

Several decisions of the boards of appeal have embraced the view that, for the purposes of EPO proceedings, the effective date of the transfer of opposition status had to be taken as the date the transfer was requested at the EPO and adequate evidence provided. Until that date the original opponent remained a party to the proceedings so that an appeal filed before in his name was considered admissible and an appeal

3.3 Requête et preuves: en l'espèce, l'acte de recours contenait des informations relatives au transfert allégué de l'opposition et il était accompagné d'une déclaration signée par les mandataires de Akzo Nobel N.V., bioMérieux B.V. et bioMérieux S.A. Toutefois, la déclaration ne faisait pas explicitement référence à la présente opposition. D'autres documents, y compris une déclaration se référant à la présente opposition, n'ont été produits qu'après l'expiration du délai de recours.

Les exigences de forme attachées à la transmission alléguée de la qualité d'opposant dépendent, du moins dans une certaine mesure, des exigences de fond. Si les oppositions étaient librement transmissibles (cf. point 2.5 supra), on pourrait déjà considérer que les exigences de forme sont remplies dès lors que l'opposant initial et le nouvel opposant ont émis ou produit des déclarations de procédure correspondantes auprès de l'instance compétente de l'OEB. En ce cas, il ne serait pas nécessaire de produire d'autres documents à titre de preuve.

En revanche, si la qualité d'opposant n'est transmissible que dans certaines circonstances (y compris la vente et la cession d'actions d'une filiale détenue à 100% aux activités de laquelle l'opposition se rapporte ; cf. point 2.6 supra), il peut être plus difficile de satisfaire aux exigences de forme et en matière de preuve. Dans ce contexte, il se pose la question de savoir si, par analogie à la règle 20(3) CBE, le prétendu nouvel opposant doit produire des documents qui apportent la preuve complète des faits justifiant le transfert et si la non-production de tels documents dans le délai de recours entraîne l'irrecevabilité du recours formé par le nouvel opposant.

Dans plusieurs décisions, les chambres ont estimé qu'aux fins de la procédure devant l'OEB, la transmission de la qualité d'opposant prend effet à la date à laquelle elle a été requise auprès de l'OEB et où des preuves adéquates ont été produites. Jusqu'à cette date, l'opposant initial reste partie à la procédure, de sorte qu'un recours formé à une date antérieure en son nom est considéré comme recevable et qu'un

vorher in seinem Namen eingereichte Beschwerde als zulässig und eine vorher im Namen des neuen Einsprechenden eingereichte Beschwerde als unzulässig gelte (T 1137/97 vom 14. Oktober 2002, Nrn. 1 und 4 der Entscheidungsgründe, T 870/92 vom 8. August 1997, Nrn. 2 und 3.1 der Entscheidungsgründe, T 670/95, Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Diese Formerfordernisse für die Zulassung einer Änderung der Einsprechendenstellung dienen der Rechtssicherheit im Hinblick darauf, wer die jeweiligen Verfahrensbeteiligten seien (T 1137/97, Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

In anderen Entscheidungen haben die Kammern jedoch verspätet eingereichte Beweise für die Übertragung eines Einspruchs zugelassen oder waren zumindest bereit, diese zuzulassen. So wurde z. B. in der Sache T 563/89 (Nr. IV des Teils "Sachverhalt und Anträge" sowie Nr. 1.1 der Entscheidungsgründe) eine vom angeblichen neuen Einsprechenden eingelegte Beschwerde für zulässig befunden, obwohl eine Abschrift des betreffenden Kaufvertrags erst nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereicht wurde. In T 298/97 (Nr. VIII des Teils "Sachverhalt und Anträge" sowie Nrn. 7.3 und 7.7 der Entscheidungsgründe) wurde dem Beschwerdeführer lange nach Ablauf der Frist nach Artikel 108 Satz 3 EPÜ noch reichlich Gelegenheit gegeben, Belege für die Übertragung des Einspruchs beizubringen. Für unzulässig erklärt wurde die Beschwerde nur, weil die verlangten Beweise als nicht ausreichend betrachtet wurden.

Der obige Überblick über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern und die verschiedenen Lösungswege belegt die Notwendigkeit, die Große Beschwerdekammer mit der in Nummer 2 der Entscheidungsformel formulierten Frage zu befassen. Dabei könnten nach Ansicht der Kammer im Interesse einer sachgerechten Beurteilung folgende Aspekte Berücksichtigung finden:

– Das in Regel 20 (1) und (3) EPÜ verankerte Formerfordernis scheint gut geeignet für einseitige Verfahren, die darauf gerichtet sind, eine Übertragung eintragen zu lassen. Für mehrseitige Verfahren, in denen Tatsachen vom anderen Verfahrensbeteiligten entweder akzeptiert oder bestritten werden können, scheint es weniger geeignet.

filed before in the name of the alleged new opponent inadmissible (T 1137/97 of 14 October 2002, points 1 and 4; T 870/92 of 8 August 1997, points 2 and 3.1; T 670/95, point 2). These formal requirements for accepting a change of opponent status were considered to be conducive to procedural certainty as to who the appropriate parties were (T 1137/97, point 4).

However, other decisions accepted, or were at least prepared to accept, later-filed evidence for the transfer of an opposition. For example, in decision T 563/89 (section IV and point 1.1.) an appeal which was filed by the alleged new opponent was held admissible although a copy of the relevant contract of sale was submitted only after expiry of the appeal time limit. In decision T 298/97 (see section VIII and points 7.3 and 7.7) the appellant was given ample opportunity long after expiry of the time limits under Article 108, third sentence, EPC to submit evidence for a transfer of the opposition. Only since the requested evidence was not regarded as sufficient, the appeal was held inadmissible.

The above survey of board of appeal case law and of the different solutions adopted shows the need to refer the question set out under No. 2 in the Order below to the Enlarged Board of Appeal. In the board's view, for a proper consideration the following points may be taken into consideration:

– The formal requirement set out in Rule 20(1) and (3) EPC appears to be well-suited to ex parte proceedings aimed at registering a transfer. It appears less suited to inter partes proceedings where facts may be either contested or consented to by the other party.

recours formé à une date antérieure au nom du prétendu nouvel opposant est considéré comme irrecevable (T 1137/97 du 14 octobre 2002, points 1 et 4 des motifs ; T 870/92 du 8 août 1997, points 2 et 3.1 des motifs ; T 670/95, point 2 des motifs). Il a ainsi été estimé que ces exigences de forme auxquelles doit obéir tout changement de la qualité d'opposant pour être admis favorisaient la sécurité juridique en ce qui concerne la question de savoir qui est partie à la procédure (T 1137/97, point 4 des motifs).

En revanche, dans d'autres décisions, les chambres ont admis ou étaient prêtes à admettre des preuves produites tardivement sur le transfert d'une opposition. Ainsi, dans la décision T 563/89 (paragraphe IV de l'exposé des faits et conclusions et point 1.1 des motifs), un recours formé par le prétendu nouvel opposant a été déclaré recevable, bien que l'exemplaire du contrat de vente correspondant n'ait été produit qu'après l'expiration du délai de recours. Dans la décision T 298/97 (cf. paragraphe VIII de l'exposé des faits et conclusions et points 7.3 et 7.7 des motifs), le requérant a eu amplement l'occasion, bien après l'expiration du délai prévu à l'article 108, troisième phrase CBE, de produire la preuve du transfert de l'opposition. Le recours a néanmoins été déclaré irrecevable, mais au seul motif que les preuves requises n'étaient pas suffisantes.

Il découle de cet exposé de la jurisprudence des chambres de recours et des différentes solutions retenues qu'il y a lieu de soumettre à la Grande Chambre de recours la question énoncée au point 2 du dispositif ci-dessous. De l'avis de la Chambre, les points suivants pourraient être pris en considération aux fins de l'appréciation de cette question :

– l'exigence de forme prévue à la règle 20(1) et (3) CBE semble être bien adaptée aux procédures ex parte visant à inscrire un transfert, mais semble moins bien convenir aux procédures inter partes où les faits peuvent être soit contestés soit approuvés par la partie adverse.

– Artikel 117 (1) EPÜ enthält eine nicht erschöpfende Aufzählung zulässiger Beweismittel. Keinem davon wird gegenüber den anderen von vornherein eine stärkere Beweiskraft zuerkannt. Es gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (siehe z. B. T 482/89, ABI. EPA 1992, 646, Nrn. 2.1 und 2.2 der Entscheidungsgründe). Wenn Regel 20 (1) und (3) EPÜ analog auf die Übertragung der Einsprechendenstellung angewendet würde, könnte daraus ein Konflikt mit Artikel 117 (1) EPÜ erwachsen.

4. Zulässigkeit der Beschwerde in bezug auf den Hilfsantrag in der Beschwerdeschrift

4.1 Sollte bioMérieux B.V. nicht als beschwerdeberechtigt im Sinne des Artikels 107 EPÜ anzusehen sein, ergäbe sich in bezug auf den in der Beschwerdeschrift enthaltenen Hilfsantrag eine weitere Frage. Die Beschwerdeschrift wurde zwar ausdrücklich im Namen von bioMérieux B.V. eingereicht, doch hieß es darin auch, daß hilfsweise und als reine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, daß die Beschwerde im Namen von bioMérieux B.V. für unzulässig befunden werde, im Namen von Akzo Nobel N.V. Beschwerde eingelegt werde.

4.2 Aus der Beschwerdeschrift geht also hervor, daß der Vertreter der ursprünglichen Einsprechenden und der angeblichen neuen Einsprechenden hinsichtlich der beschwerdeberechtigten Person unsicher war. Diese Unsicherheit scheint später sogar noch gewachsen zu sein, da der Vertreter in der mündlichen Verhandlung beantragte, die Beschwerde im Namen von bioMérieux B.V. (Hauptantrag) oder von bioMérieux S.A. (erster Hilfsantrag) oder von bioMérieux B.V. und Akzo Nobel N.V. (zweiter Hilfsantrag) oder von Akzo Nobel N.V. (dritter Hilfsantrag) weiterzuverfolgen.

4.3 Es ist ein allgemein anerkannter Grundsatz in Verfahren vor dem EPA, daß die Beteiligten Hilfsanträge stellen können (siehe z. B. T 234/86, ABI. EPA 1989, 79, Nr. 5.5.1 der Entscheidungsgründe, T 5/89, ABI. EPA 1992, 348, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). Dieser Grundsatz gilt auch für Beschwerdeverfahren. Eine Ausnahme bildet jedoch eine hilfsweise eingelegte Beschwerde. In der Entscheidung J 16/94 (ABI. EPA 1997, 331) hatte sich die Juristische Kammer mit einem Fall zu befassen, in dem der

– Article 117(1) EPC contains a non-exhaustive list of means of giving or obtaining evidence. No means is considered to be a priori more conclusive than any other. The principle of free evaluation of evidence applies (see eg T 482/89, OJ EPO 1992, 646, points 2.1 and 2.2). If Rule 20(1) and (3) EPC were applied by analogy to the transfer of opponent status, a conflict with Article 117(1) EPC may arise.

4. Admissibility of appeal in view of subsidiary request in notice of appeal

4.1 If bioMérieux B.V. were not to be considered as a person entitled to appeal for the purposes of Article 107 EPC, a further issue would arise in view of the auxiliary request contained in the notice of appeal. Although the notice was explicitly filed on behalf of bioMérieux B.V., it also stated that, subsidiarily and as a precautionary measure only, in the event that the appeal in the name of bioMérieux B.V. were to be considered inadmissible, the appeal was filed in the name of Akzo Nobel N.V.

4.2 It is thus apparent from the notice of appeal that the representative of the original opponent and of the alleged new opponent was uncertain about the person entitled to appeal. This uncertainty even seems to have increased later since, in the oral proceedings, the representative requested that the appeal should proceed in the name of bioMérieux B.V. (main request) or in the name of bioMérieux S.A. (first auxiliary request) or in the name of both bioMérieux B.V. and Akzo Nobel N.V. (second auxiliary request) or in the name of Akzo Nobel N.V. (third auxiliary request).

4.3 It is a generally accepted principle of proceedings before the EPO that the parties may file auxiliary ("subsidiary") requests (see eg T 234/86, OJ EPO 1989, 79, point 5.5.1; T 5/89, OJ EPO 1992, 348, point 2.2). This principle also applies to appeal proceedings. However, an exception prevails where the appeal itself is filed as a subsidiary request. Decision J 16/94 (OJ EPO 1997, 331) dealt with a case where the applicant had filed a main request for re-establishment of rights to be considered by the first-instance department

– L'article 117(1) CBE contient une liste non exhaustive de moyens de preuve et de mesures d'instruction. Aucun moyen ne semble a priori davantage probant qu'un autre. Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable (cf. par ex. T 482/89, JO OEB 1992, 646, points 2.1 et 2.2 des motifs). L'application par analogie de la règle 20(1) et (3) CBE à la transmission de la qualité d'opposant pourrait donner lieu à un conflit avec l'article 117(1) CBE.

4. Recevabilité du recours eu égard à la requête subsidiaire contenue dans l'acte de recours

4.1 Si bioMérieux B.V. devait ne pas être considérée comme une personne admise à former le recours aux fins de l'article 107 CBE, il se poserait une autre question eu égard à la requête subsidiaire contenue dans l'acte de recours. Bien que l'acte de recours ait été explicitement déposé pour le compte de bioMérieux B.V., il précisait également à titre subsidiaire et par précaution uniquement, pour le cas où le recours au nom de bioMérieux B.V. serait déclaré irrecevable, que le recours était formé au nom de Akzo Nobel N.V.

4.2 Il ressort donc de l'acte de recours que le mandataire de l'opposant initial et du prétendu nouvel opposant ne savait pas avec certitude qui était habilité à former le recours. Cette incertitude semble même s'être accentuée par la suite, dans la mesure où, à la procédure orale, le mandataire a demandé que la procédure de recours soit poursuivie au nom de bioMérieux B.V. (requête principale) ou de bioMérieux S.A. (première requête subsidiaire) ou de bioMérieux B.V. et d'Akzo Nobel N.V. (deuxième requête subsidiaire) ou encore d'Akzo Nobel N.V. (troisième requête subsidiaire).

4.3 Il est un principe généralement admis dans la procédure devant l'OEB que les parties peuvent déposer des requêtes subsidiaires (cf. par ex. T 234/86, JO OEB 1989, 79, point 5.5.1 des motifs; T 5/89, JO OEB 1992, 348, point 2.2 des motifs). Ce principe s'applique également à la procédure de recours. Il est toutefois dérogé à ce principe lorsque le recours lui-même a été formé à titre subsidiaire. Ainsi, la décision J 16/94 (JO OEB 1997, 331) portait sur un cas où le demandeur avait présenté à titre principal une requête en

Anmelder als Hauptantrag die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand durch die erste Instanz beantragt und als (zweiten) Hilfsantrag Beschwerde eingelegt hatte. Sie befand diese Beschwerde für unzulässig, weil darin nicht die definitive (sondern nur eine bedingte) Absicht eines Beteiligten, Beschwerde einzulegen, zum Ausdruck komme. In der Sache T 854/02 vom 14. Oktober 2002 hatte die Einsprechende ihre Beschwerde an die Bedingung geknüpft, daß die Patentinhaberin Beschwerde einlegt und die Kammer ein Zulässigkeitsersfordernis positiv beurteilt. Die Beschwerde wurde für unzulässig befunden.

4.4 Die faktischen Umstände in J 16/94 und T 854/02 sind nicht dieselben wie im vorliegenden Fall, in dem sich argumentieren läßt, daß die Beschwerde als solche nicht an Bedingungen geknüpft war und sich der Hilfsantrag (für den keine gesonderte Beschwerdegebühr gezahlt wurde) nur darauf bezog, wer als Beschwerdeführerin zu betrachten sei. Insofern ist fraglich, ob im vorliegenden Fall der Rechtsauffassung der Entscheidungen J 16/94 und T 854/02 zu folgen ist.

4.5 Außerdem kann der in der Beschwerdeschrift enthaltene Hilfsantrag auch als bedingter Antrag auf Berichtigung des Namens der Beschwerdeführerin aufgefaßt werden. Nach Regel 64 a) EPÜ muß die Beschwerdeschrift den Namen und die Anschrift des Beschwerdeführers enthalten. Entspricht die Beschwerde nicht der Regel 64 a) EPÜ, so kann dieser Mangel auf Aufforderung durch die Beschwerdekammer auch noch nach Ablauf der Beschwerdefrist beseitigt werden (R. 65 (2) EPÜ).

In mehreren Beschwerdekammerentscheidungen wurde die Position vertreten, daß nicht nur dann ein Mangel im Sinne der Regel 65 (2) EPÜ vorliegt, wenn die Beschwerdeschrift überhaupt **keine** ausdrücklichen Angaben dieser Art enthält, sondern auch dann, wenn sie **unrichtige** Angaben enthält (T 340/92 vom 5. Oktober 1994, Nr. 1 der Entscheidungsgründe, T 1/97 vom 30. März 1999, Nr. 1.4 der Entscheidungsgründe, T 97/98, ABI. EPA 2002, 183, Nr. 1.3 der Entscheidungsgründe; die gleiche Auffassung wurde in T 715/01 vom 24. September 2002, Nr. 10 der

and, as a (second) auxiliary request, a notice of appeal. The Legal Board of Appeal considered this appeal inadmissible since it did not express the definite (but only a conditional) intention of a party to appeal. In decision T 854/02 of 14 October 2002 the opponent had filed an appeal which was made conditional on an appeal by the proprietor and on the positive assessment of an admissibility requirement by the board of appeal. The appeal was held inadmissible.

4.4 The factual circumstances dealt with in decisions J 16/94 and T 854/02 are not identical with the present situation where it may be argued that the appeal as such was unconditional and that the subsidiary request (for which no separate appeal fee was paid) only concerned the person to be treated as appellant. It may therefore be questioned whether the rationale underlying decisions J 16/94 and T 854/02 should also be applied in the present circumstances.

4.5 Moreover, the subsidiary request in the notice of appeal may also be interpreted as a conditional request for correction of the name of the appellant. Rule 64(a) EPC prescribes that the notice of appeal must contain the name and the address of the appellant. If the appeal does not comply with Rule 64(a) EPC, such a deficiency can be remedied at the invitation of the board of appeal, even after expiry of the time limit for filing the appeal (see Rule 65(2) EPC).

Board of appeal decisions have taken the position that there is a deficiency within the meaning of Rule 65(2) EPC not only when **no** such express indications at all are made in the notice of appeal but also when **incorrect** indications are made (T 340/92 of 5 October 1994, point 1; T 1/97 of 30 March 1999, point 1.4; T 97/98, OJ EPO 2002, 183, point 1.3; the same view was held in decision T 715/01 of 24 September 2002, point 10, with respect to the statement of grounds of appeal). It was also accepted that correction of the deficiency may then lead to a different natural or legal person to the one

restitutio in integrum à examiner par l'instance du premier degré et avait formé un recours à titre de (deuxième) requête subsidiaire. La Chambre de recours juridique a déclaré le recours irrecevable, au motif qu'il n'exprimait pas l'intention définitive (mais simplement une intention conditionnelle) d'une partie de former un recours. Dans l'affaire T 854/02 du 14 octobre 2002, l'opposant avait formé un recours sous réserve que le titulaire du brevet formât un recours et que la chambre émit une appréciation positive sur une exigence de recevabilité. Le recours a été jugé irrecevable.

4.4 Les faits examinés dans les décisions J 16/94 et T 854/02 ne sont pas identiques à la présente situation, où l'on peut dire que le recours en tant que tel n'était pas subordonné à une condition et que la requête subsidiaire (pour laquelle il n'a pas été acquitté de taxe de recours distincte) avait uniquement trait à la personne à considérer comme requérant. On peut dès lors se demander si le raisonnement sur lequel sont fondées les décisions J 16/94 et T 854/02 est également applicable dans les circonstances de la présente espèce.

4.5 La requête subsidiaire figurant dans l'acte de recours pourrait également être interprétée comme une requête conditionnelle en rectification du nom du requérant. La règle 64a) CBE prescrit que l'acte de recours doit comporter le nom et l'adresse du requérant. Si le recours n'est pas conforme à la règle 64a) CBE, il peut être remédié à cette irrégularité, sur l'invitation de la chambre de recours, même après l'expiration du délai de recours (cf. règle 65(2) CBE).

Les chambres ont estimé, dans un certain nombre de décisions, qu'une irrégularité a été commise au sens de la règle 65(2) CBE non seulement lorsque l'acte de recours ne comporte **aucune** indication expresse de ce type, mais également lorsqu'il contient des indications **erronées** (T 340/92 du 5 octobre 1994, point 1 des motifs ; T 1/97 du 30 mars 1999, point 1.4 des motifs ; T 97/98, JO OEB 2002, 183, point 1.3 des motifs ; le même avis a été exprimé dans la décision T 715/01 du 24 septembre 2002, point 10 des motifs, en ce qui concerne le mémoire exposant les motifs du recours). Il a égale-

Entscheidungsgründe bezüglich der Beschwerdebeurteilung vertreten). Dabei wurde in Kauf genommen, daß eine Berichtigung des Mangels dazu führen kann, daß eine andere natürliche oder juristische Person an die Stelle der in der Beschwerdeschrift angegebenen Person tritt (T 97/98, Nr. 1.3 der Entscheidungsgründe). In T 97/98 hielt man es für unangemessen oder gar widersinnig, in solchen Fällen den Wechsel des Namens des Beschwerdeführers nicht zuzulassen, wenn nach den Regeln 64 a) und 65 (2) EPÜ nach Ablauf der Beschwerdefrist selbst komplett fehlende Angaben noch berichtigt werden können.

4.6 Die Schlußfolgerungen der vorgenannten Entscheidungen beschränken sich auf Fälle, in denen irrtümlich ein falscher Name des Beschwerdeführers angegeben war. Voraussetzung für das Vorliegen eines Mangels ist, daß die Angabe falsch war, so daß ihre Berichtigung keine nachträgliche Meinungsänderung zur Person des Beschwerdeführers widerspiegelt, sondern vielmehr nur zum Ausdruck bringt, was beim Einlegen der Beschwerde beabsichtigt war (T 97/98, Nr. 1.3 der Entscheidungsgründe). In T 656/98 (Nr. 7 der Entscheidungsgründe) sah die Kammer keinen Ermessensspielraum für eine Anwendung von Regel 65 (2) EPÜ, wenn die Beschwerde bewußt im Namen eines nicht eingetragenen Erwerbers des Streitpatents eingelegt worden sei. Eine Berichtigung nach Regel 65 (2) EPÜ wird somit an ähnliche Bedingungen geknüpft wie eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ. Tatsächlich wurde Regel 88 EPÜ in einigen Entscheidungen auch auf Fälle angewendet, in denen der Beschwerdeführer falsch angegeben war (siehe T 814/98 vom 8. November 2000, Nr. 1 der Entscheidungsgründe, T 460/99 vom 30. August 2001, Nr. 1 der Entscheidungsgründe).

4.7 Die zitierte Rechtsprechung bietet insgesamt wenig Unterstützung dafür, daß die bewußte Angabe eines Beschwerdeführers in Verbindung mit der hilfswisen Angabe eines weiteren Beschwerdeführers als korrigierbarer Mangel im Sinne der Regel 65 (2) EPÜ angesehen werden könnte. Im vorliegenden Fall geht es nicht um einen faktischen Fehler, sondern lediglich um Unsicherheit in bezug auf die richtige rechtliche Beurteilung der Situation. Da diese Unsicherheit jedoch in der Beschwerdeschrift durch die Formulierung des Hilfs-

indicated in the notice of appeal (T 97/98, point 1.3). Decision T 97/98 considered it inappropriate, if not contradictory, not to allow the name of the appellant to be substituted in such cases if, under Rules 64(a) and 65(2) EPC, the complete lack of indications can be remedied even after expiry of the time for filing the appeal.

4.6 The conclusions reached in the above cited decisions have been restricted to those situations where the incorrect naming of the appellant was due to a mistake. It is considered necessary for the existence of a deficiency that the indication is wrong, so that its correction does not reflect a later change of mind as to whom the appellant should be, but on the contrary only expresses what was intended when filing the appeal (T 97/98, point 1.3). In decision T 656/98 (point 7) no scope was seen for the application of Rule 65(2) EPC when the appeal is deliberately filed in the name of the non-registered assignee of the patent in suit. The conditions for a correction under Rule 65(2) EPC are thus regarded to be similar to the conditions for a correction under Rule 88 EPC. In fact, the latter provision has also been applied in some board of appeal decisions where the appellant was wrongly named (see T 814/98 of 8 November 2000, point 1; T 460/99 of 30 August 2001, point 1).

4.7 The above-cited case law, as a whole, does not lend much support for the proposition that the deliberate naming of one appellant combined with the subsidiary naming of another appellant may be regarded as a correctable deficiency under Rule 65(2) EPC. It appears that what was involved in the present case was not a factual mistake, but only uncertainty about the correct legal evaluation. Nevertheless, since this uncertainty was laid open in the notice of appeal by formulating the subsidiary request, the board and the other parties

ment été admis que la correction d'une irrégularité peut conduire à ce qu'une autre personne morale ou physique se substitue à celle indiquée dans l'acte de recours (T 97/98, point 1.3 des motifs). Dans la décision T 97/98, la chambre a estimé qu'il serait inopportun, voire contradictoire de ne pas autoriser le remplacement du nom du requérant dans de tels cas de figures, si par ailleurs il est possible de remédier à l'absence totale d'indications, en application des règles 64a) et 65(2) CBE, même après l'expiration du délai de recours.

4.6 Les conclusions énoncées dans les décisions précitées se limitent aux situations où la désignation incorrecte du requérant était due à une erreur. Pour qu'il y ait irrégularité, l'indication doit être erronée, de façon à ce que sa correction ne traduise pas un changement d'avis ultérieur sur la personne qui doit être le requérant, mais exprime uniquement l'intention du requérant au moment où il a formé le recours (T 97/98, point 1.3 des motifs). Dans la décision T 656/98 (point 7 des motifs), la chambre n'a vu aucun motif d'appliquer la règle 65(2) CBE dans le cas où le recours est délibérément formé au nom du cessionnaire non inscrit du brevet en litige. Les conditions requises pour procéder à une correction au titre de la règle 65(2) CBE sont donc considérées comme comparables à celles qui sont requises pour procéder à une correction au titre de la règle 88 CBE. Les chambres ont d'ailleurs appliqué également cette disposition dans quelques décisions lorsque la désignation du requérant était erronée (cf. T 814/98 du 8 novembre 2000, point 1 des motifs ; T 460/99 du 30 août 2001, point 1 des motifs).

4.7 Dans l'ensemble, la jurisprudence précitée fournit peu d'éléments au soutien de l'argument selon lequel la désignation délibérée d'un requérant combinée à la désignation à titre subsidiaire d'un autre requérant peut être considérée comme une irrégularité à laquelle il est possible de remédier en application de la règle 65(2) CBE. La situation présente n'est pas due à une erreur de fait, mais traduit seulement une incertitude quant à l'appréciation juridique à porter sur la question. Toutefois, cette incertitude ayant été

antrags offengelegt wurde, war sowohl für die Kammer als auch für die anderen Verfahrensbeteiligten klar die Absicht erkennbar, daß eine Beschwerde im Namen derjenigen juristischen Person eingelegt werden sollte, die im Einspruchsverfahren die Stellung der Einsprechenden 1 einnahm. Daher ließe sich einwenden, daß es übertrieben formalistisch wäre und einer unbilligen Härte gegenüber einer gutgläubig handelnden Beschwerdeführerin gleichkäme, eine Berichtigung des Namens der Beschwerdeführerin unter diesen Umständen nicht zuzulassen.

4.8 Der oben dargelegte Sachverhalt wirft eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung auf, weil er die Auslegung des Artikels 107 Satz 1 EPÜ und damit eine der grundlegenden Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Beschwerde berührt. Deswegen hat sich die Kammer nach Artikel 112(1)a EPÜ dafür entschieden, die Große Beschwerdekammer mit der in Nummer 3 der Entscheidungsformel formulierten Frage zu befassen.

5. Relevanz der Vorlagefragen für den Ausgang des Beschwerdeverfahrens

5.1 Die Beschwerdegegnerin hat die Zulässigkeit der vorliegenden Beschwerde des weiteren mit dem Argument angefochten, daß die Beschwerdeschrift nicht von einem ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter eingereicht worden sei. In Anbetracht der mit Schreiben vom 27. Juni 2003 eingereichten Bevollmächtigung des derzeitigen Vertreters ist diese Anfechtung nach Ansicht der Kammer jedoch nicht überzeugend.

5.2 Die Beschwerdeführerin meint, daß sie aufgrund der Eintragung von bioMérieux B.V. als neuer Einsprechenden im Beschwerdeverfahren T 746/00 zu Recht erwarten durfte, daß die Übertragung des Einspruchs nachgewiesen sei. Aus der Beschwerdeakte T 746/00 und den diesbezüglichen Einträgen im europäischen Patentregister geht jedoch hervor, daß die Übertragung der Einsprechendenstellung in besagtem Verfahren noch nicht eingetragen war, als in der vorliegenden Sache Beschwerde eingelegt wurde. Außerdem ist die Entscheidung, ob einem angeblichen Einsprechenden im Beschwerdeverfahren die Stellung eines Verfahrensbeteiligten zukommt, von der zuständigen Beschwerdekammer unabhängig von jedweden Einträgen im

were clearly aware of the intention to file an appeal on behalf of that legal entity which had the status of opponent 1 in the present opposition proceedings. It can therefore be argued that not to admit a correction of the name of the appellant under these circumstances would be overly formalistic and amount to undue hardship for an appellant who acted bona fide.

4.8 The issue presented above raises an important point of law since it touches on the interpretation of Article 107, first sentence, EPC, which is one of the basic requirements for the admissibility of an appeal. Pursuant to Article 112(1)(a) EPC, the board therefore decides to refer the question set out under No. 3 in the Order below to the Enlarged Board of Appeal.

5. Relevance of referred questions for the outcome of the appeal proceedings

5.1 The respondent has denied the admissibility of the present appeal with the further argument that the notice of appeal was not filed by a properly authorised representative. However, in view of the authorisation of the current representative filed by letter dated 27 June 2003, the board does not consider this challenge to be persuasive.

5.2 The appellant maintains that the registration of bioMérieux B.V. as new opponent in the appeal proceedings T 746/00 led to the legitimate expectation that the transfer of opposition was proven. However, it follows from the appeal file T 746/00 and the corresponding entries in the European Patent Register that the transfer of opponent status in those proceedings had not yet been registered when the notice of appeal was filed in the present case. Furthermore, the decision as to whether an alleged opponent has party status in appeal proceedings must be taken by the competent board of appeal independently of any entries in the Register (see point 3.2 above). Thus, the principle of protection of legitimate expectations cannot apply in the present case.

exprimée ouvertement dans l'acte de recours en formulant la requête subsidiaire, la Chambre et les autres parties savaient parfaitement que l'intention du requérant était de former un recours pour le compte de l'entité juridique qui avait la qualité d'opposant (opposant 1) dans la présente procédure d'opposition. On pourrait par conséquent estimer que le refus de corriger le nom du requérant dans ces circonstances serait excessivement formaliste et entraînerait des conséquences trop sévères pour un requérant qui a agi de bonne foi.

4.8 La situation exposée ci-avant soulève une question de droit d'importance fondamentale, dans la mesure où elle concerne l'interprétation de l'article 107, première phrase CBE, lequel a trait à l'une des exigences fondamentales auxquelles le recours doit satisfaire pour être recevable. La Chambre a donc décidé, en application de l'article 112(1)a CBE, de soumettre à la Grande Chambre de recours la question énoncée au point 3 du dispositif ci-dessous.

5. Importance des questions soumises pour l'issue de la procédure de recours

5.1 L'intimé a également fait valoir que le présent recours était irrecevable au motif que l'acte de recours n'a pas été produit par un mandataire dûment habilité. Toutefois, compte tenu du pouvoir de l'actuel mandataire qui a été déposé par lettre en date du 27 juin 2003, la Chambre estime que cet argument n'est pas convaincant.

5.2 Le requérant soutient qu'il était fondé à croire, du fait que bioMérieux B.V. avait été inscrite en tant que nouvel opposant dans la procédure de recours T 746/00, que le transfert de l'opposition était prouvé. Il ressort toutefois du dossier relatif au recours T 746/00 et des mentions correspondantes inscrites au Registre européen des brevets que la transmission de la qualité d'opposant dans cette procédure n'avait pas encore été enregistrée au moment où le recours a été formé dans la présente affaire. En outre, c'est à la chambre de recours compétente qu'il appartient de décider si le prétendu opposant a qualité de partie à la procédure de recours, et ce indépendamment de toute mention portée au registre (cf. point 3.2 supra). Par conséquent, le principe de la

Patentregister zu treffen (siehe vorstehend Nr. 3.2). Somit kann der Grundsatz des Vertrauensschutzes im vorliegenden Fall keine Anwendung finden.

5.3 In Anbetracht der obigen Ausführungen gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß der vorliegende Fall eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu den Fragen in der Entscheidungsformel erfordert. Bei der Formulierung wurden die Vorschläge der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin (siehe Nrn. IX und X) berücksichtigt. Über die Anträge der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin auf Kostenverteilung wird die Kammer in ihrer endgültigen Entscheidung befinden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

- 1 a) Ist die Einsprechendenstellung frei übertragbar?
- 1 b) Falls die Frage 1 a) zu verneinen ist:

Kann eine juristische Person, die bei Einlegung des Einspruchs eine 100%ige Tochter der Einsprechenden war und die den Geschäftsbetrieb weiterführt, auf den sich das angefochtene Patent bezieht, die Einsprechendenstellung erwerben, wenn ihre gesamten Aktien von der Einsprechenden an eine andere Firma übertragen werden und die an dieser Transaktion beteiligten Personen der Übertragung des Einspruchs zustimmen?

2. Falls die Frage 1 a) oder b) zu bejahen ist:

a) Welche Formerfordernisse sind zu erfüllen, bevor die Übertragung der Einsprechendenstellung zugelassen werden kann? Ist es insbesondere erforderlich, den Sachverhalt durch lückenlose Beweisunterlagen zu belegen?

b) Ist eine Beschwerde, die von einer angeblichen neuen Einsprechenden eingelegt wird, unzulässig, wenn diese Formerfordernisse nicht vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Beschwerdeschrift erfüllt werden?

5.3 In view of the above, the board considers that the present case requires a decision of the Enlarged Board of Appeal on the questions set out in the Order below. Their wording was arrived at in the light of the proposals made by the appellant and the respondents (see sections IX and X above). The requests of the appellant and of the respondents for apportionment of costs will be dealt with in the final decision of this board.

Order

For these reasons it is decided that:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. (a) Can opponent status be freely transferred?
2. (b) If question 1(a) is answered in the negative:

Can a legal person who was a 100%-owned subsidiary of the opponent when the opposition was filed and who carries on the business to which the opposed patent relates acquire opponent status if all its shares are assigned by the opponent to another company and if the persons involved in the transaction agree to the transfer of the opposition?

2. If question 1(a) or (b) is answered in the affirmative:

(a) Which formal requirements have to be fulfilled before the transfer of opponent status can be accepted? In particular, is it necessary to submit full documentary evidence proving the alleged facts?

(b) Is an appeal filed by an alleged new opponent inadmissible if the above formal requirements are not complied with before expiry of the time limit for filing the notice of appeal?

protection de la confiance légitime ne saurait s'appliquer en l'espèce.

5.3 Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre estime que la présente affaire requiert une décision de la Grande Chambre de recours sur les questions énoncées dans le dispositif ci-après. Leur libellé a été défini à la lumière des propositions émises par le requérant et l'intimé (cf. paragraphes IX et X supra). Les requêtes du requérant et de l'intimé en répartition des frais seront traitées dans la décision finale que rendra la présente Chambre.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours :

1. a) La qualité d'opposant est-elle librement transmissible ?
- b) S'il est répondu par la négative à la question 1a),

une personne morale qui était une filiale détenue à 100% par l'opposant lorsque l'opposition a été formée et qui poursuit les activités auxquelles se rapporte le brevet opposé peut-elle acquérir la qualité d'opposant lorsque l'intégralité de ses actions est cédée par l'opposant à une autre société et que les personnes impliquées dans la transaction approuvent le transfert de l'opposition ?

2. S'il est répondu par l'affirmative aux questions 1a) ou b) :

a) Quelles sont les conditions de forme qui doivent être remplies avant que le transfert de la qualité d'opposant puisse être autorisé ? En particulier, faut-il produire des documents apportant la preuve complète des faits allégués ?

b) Un recours formé par le prétendu nouvel opposant est-il irrecevable dès lors que ces conditions de forme ne sont pas remplies avant l'expiration du délai de dépôt de l'acte de recours ?

3. Falls die Fragen 1 a) und b) zu verneinen sind:

Ist eine Beschwerde zulässig, wenn die Beschwerdeschrift zwar im Namen einer nicht beschwerdeberechtigten Person eingereicht wird, hilfsweise aber beantragt wird, die Beschwerde als im Namen der beschwerdeberechtigten Person eingereicht zu betrachten?

3. If question 1(a) and (b) is answered in the negative:

Is an appeal admissible if, although filed on behalf of a person not entitled to appeal, the notice of appeal contains an auxiliary request that the appeal be considered filed on behalf of a person entitled to appeal?

3. S'il est répondu par la négative aux questions 1a) et b) :

un recours qui a été introduit pour le compte d'une personne non habilitée à former un recours est-il néanmoins recevable lorsqu'il est demandé à titre subsidiaire dans l'acte de recours que le recours soit considéré comme ayant été formé pour le compte d'une personne habilitée ?